

Denis Borges Barbosa

Ensaio e estudos de Propriedade
Intelectual
2014-2015

Volume I

Marcas

Edição do
Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual

Uma introdução

Este livro recolhe os nossos estudos e pareceres de 2014 e 2014; na verdade, dos fins de 2013 até junho de 2015. Sua reunião aqui visa facilitar o acesso de produções dispersas em várias outras publicações.

Nele se encontram artigos publicados em obras publicadas no exterior, como a análise do papel dos direitos humanos relativos ao campo da Propriedade Intelectual nas cortes supremas da América Latina (“IP in Decisions of Constitutional Courts of Latin American Countries”¹), e um breve relatório da situação dos tribunais especializados em Propriedade Intelectual².

Capítulo de livro também deveria ser o estudo “La fonction sociale des droits de Propriété Intellectuelle dans les Constitutions brésiliennes”³, resumo de nossa palestra no Seminário Franco-brasileiro sobre Propriedade Intelectual, realizado na Universidade Cândido Mendes, em 11/4/2014. O texto foi escrito originalmente em francês sobre o nosso direito constitucional de PI, em publicação do CIEPI, mas o livro respectivo não surgiu ainda do berço; a diversão de reencontrar como escritor o idioma que mais cintilava na adolescência de nossa geração valeu o esforço.

¹ BARBOSA, Denis Borges ; PLAZA, C. A. . Intellectual property in decisions of Constitutional Courts of Latin American countries. In: Christophe Geiger. (Org.). Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property. 1ªed.USA: Edward Elgar, 2015, v. , p. 236-252. A versão mais extensa, aqui publicada, se encontra também em BARBOSA, Denis Borges ; PLAZA, C. A. . IP In Decisions Of Constitutional Courts of Latin American Countries. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 24, p. 1-25, 2013.

² BARBOSA, Denis Borges, BARBOSA, Pedro Marcos, Specialized Intellectual Property Courts in Brazil In: Pedro Roffe. Editor. Joint publication ICTSD-CEIPI.

³ BARBOSA, Denis Borges . La fonction sociale des droits de Propriété Intellectuelle dans les Constitutions brésiliennes. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. IV, p. 01-24, 2015.

De outro lado, o texto Direito de acesso do capital estrangeiro foi publicado como capítulo de livro⁴, mas neste volume se encontra atualizado com as modificações ocorridas desde 2014. Também capítulo de livro, o nosso estudo sobre as parcerias público-privadas de medicamentos se encontra no segundo volume⁵.

No segundo volume desta obra, o texto sobre patentes e padrões técnicos (Patents, Technical Standards and Frand License Offerings Under Brazilian Law) foi publicado na base de artigos Social Science Research Network⁶.

Uma série de artigos aqui incluídos receberam publicação em periódicos:

1. BARBOSA, Denis Borges, Da criação de padrões técnicos e da eventual proteção de sua expressão. Revista da ABPI, v. 134, p. 19-31, 2015.
2. BARBOSA, Denis Borges, Da proibição categórica ao patenteamento: o que for contrário à saúde pública. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 08, p. 421-472, 2015.
3. BARBOSA, Denis Borges, Utilidade Industrial: Não há Patente Quanto aos Atos Que Não Ocorrem Senão Com Intervenção Humana. PIDCC - Revista de Propriedade

⁴ BARBOSA, Denis Borges . Direito Internacional dos Investimentos. In: Marilda Rosado. (Org.). DIREITO DO PETRÓLEO. 3ed.: Editora Renovar, 2014, v. , p. 2-.

⁵ BARBOSA, Denis Borges . A Geração de Tecnologia de Fármacos e Medicamentos Através de Mecanismos de Compra Estatal Voltada a Desenvolvimento de Alternativas. In: Sérgio de Regina. (Org.). Parcerias Público-Privadas de Medicamentos (PDPS). 1ªed.Belo Horizonte: Fórum, 2013, v. 1, p. 101-170.

⁶ BORGES BARBOSA, Denis, Patents, Technical Standards and Frand License Offerings Under Brazilian Law (March 11, 2015). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2576956> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2576956>

Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 09, p. 031-040, 2015.

4. BARBOSA, Denis Borges, Qual é o mínimo de distância entre marcas de medicamentos de diferentes origens?. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. III, p. 426-457, 2014.
5. BARBOSA, Denis Borges, A reforma da lei de patentes no Brasil e seu impacto para a inovação.. Revista Observatório Itaú Cultural, v. 16, p. 000-184-223, 2014.
6. BARBOSA, Denis Borges, Dos efeitos da Declaração de Distintividade Adquirida. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 27, p. 337-350, 2014.
7. BARBOSA, Denis Borges, Análise dos contratos de tecnologia pelo poder público: o caso brasileiro. ICTSD International Centre for Trade and Sustainable Development, v. 10, p. 20-22, 2014.
8. BARBOSA, Denis Borges, Anuência Prévia Pela ANVISA Só Para Proteger A Saúde Pública?. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. OUT, p. 50-107, 2014.

9. BARBOSA, Denis Borges, Da proteção real da marca não registrada no Brasil. PIDCC, v. 02, p. 73-117, 2013.
10. BARBOSA, Denis Borges ; PORTO, P. O GIPI e a Governança da Propriedade. Radar: Tecnologia, Produção e Comércio Exterior, v. 29, p. 19-26, 2013.
11. BARBOSA, Denis Borges, A Inexplicável Política por trás do Parágrafo Único do Art. 40, parágrafo único do CPI/96. Revista da Escola de Magistratura Regional Federal, v. 19, p. 127-186, 2013.
12. BARBOSA, Denis Borges, Marcas em Movimento: Proteção Possível em Direito Brasileiro. Revista Eletrônica do IBPI, v. 8, p. 00, 2013.

Como sempre ocorre, muitos olhos e sensibilidades colaboraram para que esse livro fosse concluído. No caso das coautorias, a assinatura conjunta revela a participação. Mas em grande número de outros casos, nota-se a participação de Patrícia Carvalho da Rocha Porto, que me assiste em pesquisa faz quase um decênio, e que agora, concluindo seu doutorado na UFRJ e no Instituto Max Planck, tem sua própria linha de pesquisa também para cuidar.

Como se pode observar dos índices, os dois volumes colecionam material relativo a signos distintivos, aspectos gerais da Propriedade Intelectual, Capital Estrangeiro, Direito Internacional, Direito de Inovação e Patentes. Material relativo a cultivares e desenhos industriais, ainda que produzidos no mesmo período, se encontram no vol. IV de nosso Tratado, publicado pela Lumen Juris em 2015.

Sumário

UMA INTRODUÇÃO	4
MARCAS	13
MARCAS EM MOVIMENTO: PROTEÇÃO POSSÍVEL EM DIREITO BRASILEIRO.	14
SIGNO GENÉRICO EM IDIOMA ESTRANGEIRO?	135
DA PROTEÇÃO REAL DA MARCA NÃO REGISTRADA NO BRASIL.....	149
DO <i>SECONDARY MEANING</i> OCORRIDO APÓS O REGISTRO APOSTILADO.....	232
PORQUE SE EXIGE QUE A MARCA SEJA USADA	250
A NOVIDADE RELATIVA E A DISTINTIVIDADE DAS MARCAS SÃO APURADAS QUANTO À DATA DO DEPÓSITO.....	279
DA CONTRAFAÇÃO DE MARCAS	309
NOTA SOBRE A IMPERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DO DIREITO DE CONSUMIDOR NO TOCANTE AO DIREITO DE MARCAS	330
LICENÇA E CONSTITUTO POSSESSÓRIO EM MARCAS	344
NOTA SOBRE OS EFEITOS DE DIREITO PRIVADO DO ATO REGISTRAL DAS LICENÇAS DE MARCAS	370
QUAL É O MÍNIMO DE DISTÂNCIA ENTRE MARCAS DE MEDICAMENTOS DE DIFERENTES ORIGENS?	381
DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA	445
AS CONDIÇÕES PELAS QUAIS UM PATRONÍMICO PODE TORNAR-SE MARCA	467
QUANDO A MARCA ESTÁ CADUCA E TERCEIRO NÃO PODE DELA SE APROPRIAR	544
O USO HONESTO CONCORRENTE	557

DA AUTORREGULAÇÃO DO USO DO PATRONÍMICO PELOS SEUS VÁRIOS DETENTORES ...	603
DO USO CONFORME DAS MARCAS EM PLEITOS DE CADUCIDADE	622
AS CONDIÇÕES PELAS QUAIS UM PATRONÍMICO PODE TORNAR-SE MARCA: REEXAMINANDO A QUESTÃO.....	656
DO DEVER DE PAGAR OS DECÊNIOS EM PRORROGAÇÃO	724
DA TUTELA DA MARCA VIVA E O USO DO ART. 5º, C DA CUP PARA EVITAR CADUCIDADE	736
RETORNANDO À NOÇÃO DE CRIAÇÃO <i>COMO MARCA</i>	769
DAS NOÇÕES DE “FAMÍLIA DE MARCAS” E “COMPACTO DE MARCAS”	779
SIGNOS BISSÊMICOS E BIFUNCIONAIS E A FUNÇÃO DE NOMINAÇÃO PESSOAL.....	786
DA MARCA FORMADA COM SIGNOS DE DUPLA VALÊNCIA: PATRONÍMICO E NOME DE COISA OU ABSTRAÇÃO	793
AQUISIÇÃO DE MARCAS PELO REGISTRO	800
ASPECTOS JURÍDICOS DA MUDANÇA DE MARCA QUANTO A UM FUNDO DE COMÉRCIO EXISTENTE E CONTINUO.....	819

Marcas

Marcas em movimento: proteção possível em direito brasileiro.

Denis Borges Barbosa, Novembro de 2012

Da questão da distinguibilidade

O elemento lógico que sobredetermina o signo marcário é usar a capacidade de sinalizar. Sinal será, segundo Houaiss,

13. 4 Rubrica: semiologia.

14. m.q. *signo* ('objeto, forma ou fenômeno')

Por sua vez:

15. 7 Rubrica: linguística, semiologia.

16. designação comum a qualquer objeto, forma ou fenômeno que remete para algo diferente de si mesmo e que é usado no lugar deste numa série de situações (a balança, significando a justiça; a cruz, simbolizando o cristianismo; a suástica, simbolizando o nazismo; uma faixa oblíqua, significando proibido [sinal de trânsito]; um conjunto de sons [palavras] designando coisas do mundo físico ou psíquico etc.)

17. Obs.: cf. *ícone, indício e símbolo*

O registro de marcas resulta na apropriação de uma expressão ou signo perceptível, 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*⁷ 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 titular⁸.

Tais funções 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.

7 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., Château Margaux e Pavillon Rouge), teriam a mesma origem. Veja, no entanto, a seção abaixo dedicada a essa noção.

8 Vide o nosso Notas sobre as expressões e sinais de propaganda, Revista Forense – Vol. 283 Doutrina, p. 81 (1983). “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".¹⁸ 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”.

A distintividade

A marca é um símbolo, e como tal, deve ser hábil a carregar significado *como marca*. Ela deve ser capaz de exercer a *função distintiva*, ou seja, de assinalar e distinguir produtos e serviços postos no comércio, de outros produtos ou serviços, provindos de diferentes origens:

18. A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não "assinala" o produto, não se lhe podem mencionar "elementos característicos"⁹.

Símbolo sempre, a marca será distintiva em duas vertentes¹⁰:

19. (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 signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos¹¹.
20. (b) ela deve ser capaz de distinguir sua origem, *em relação a* outras origens para itens que atendam a mesma demanda.

9 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, tomo 17, § 2.009, n. 1, pág. 7.

10 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".

11 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.

O que é marca

Resumindo, assim:

1. É o *sinal*, vale dizer, um elemento dotado de carga *semiológica*, desconsiderados para tal propósito todos demais atributos de outra natureza;
2. Tal sinal será efetivamente *distintivo* (neste passo, dotado de distinção em face do domínio público);
3. Para efeitos de registrabilidade, será considerado apenas o sinal hábil a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa¹².

Desta feita, marca é o sinal distintivo, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços.

Das exigências sistemáticas para que um signo funcione como exclusivo

O registro de marca – como forma de instituição de um *direito exclusivo* sobre o signo – impõe que o objeto para o qual se pretenda proteção atenda determinados requisitos que não serão *funcionais* no sentido econômico e semiológico, mas que são essencialmente jurídicos.

Para que o signo possa se constituir e permanecer como objeto de um *direito exclusivo*, torna-se necessário que ele seja *reconhecido* pelo público e pelos competidores como o objeto do direito. Ele tem de ser objeto de *publicação* para

12 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.

que eventuais terceiros possam se opor com base em seus interesses; ele tem de ser *acessível e reconhecível* para que terceiros evitem infringir os direitos do titular.

Tomemos por exemplo um pedido de marca convencional: *Grotius* para serviços de consultoria em capital intelectual. É necessário que – para se conseguir o registro – a expressão seja publicada e dada ao conhecimento de todos, para que outros usuários da mesma marca possam contestar o pedido de registro; uma vez concedido, é preciso que o signo conste de alguma base de dados ou publicação para que terceiros possam verificar a existência de direitos exclusivos sobre ele, e evitar ou corrigir a infração à exclusividade.

Uma expressão simples, ainda que soe diversamente para os estudiosos do Direito Público Internacional do que para o resto do público – como a expressão *Grotius* – satisfará tais requisitos. Mas o mesmo não se dirá se o público ou os competidores não conseguirem precisar o objeto do pedido do registro, ou do registro; se ele for inconstante, ou de difícil ou impossível comunicação, ou tão efêmero que não possa ser mantido na base de dados do escritório oficial de patentes e marcas.

Uma marca expressa segundo uma fórmula química ¹³, uma descrição impressionista ¹⁴, ou uma equação matemática ¹⁵ não atenderá a esses pressupostos.

13 Como ocorreu com a tentativa de se proteger um cheiro, dando a registro a fórmula química que daria origem ao respectivo odor. Vide o que entendeu a Corte Europeia: - "La question de savoir si les odeurs sont susceptibles de représentation graphique et ainsi d'être valablement enregistrées comme marques (28) a été portée devant la Cour de justice. Même si elles ne sont pas perceptibles visuellement, les odeurs sont tout de même de nature à exercer les fonctions de la marque, c'est-à-dire à identifier dans le commerce des produits ou services déterminés. Par ailleurs, si la liste indicative des signes susceptibles de constituer une marque, donnée aux articles L. 711-1 CPI et 2 de la directive, ne vise pas les odeurs, le texte ne les exclut pas non plus. La difficulté consistait alors à déterminer si l'exigence de représentation graphique peut être satisfaite par des moyens tels qu'une formule chimique, une description au moyen de mots, le dépôt d'un échantillon de l'odeur considérée ou la combinaison de ces moyens. La Cour de justice a répondu par la négative dans l'arrêt Sieckmann du 12 décembre 2002 (). Elle a jugé, tout d'abord, qu'une formule chimique ne représente pas l'odeur d'une substance mais la substance en tant que telle et n'est pas suffisamment claire et précise compte tenu de ce que différents facteurs peuvent influencer sur la manière dont l'odeur peut être effectivement perçue, comme la quantité de tel ou tel composant, la température ou le support de l'odeur; et elle a ajouté qu'une formule chimique n'est de toute façon pas suffisamment intelligible pour le public, qui ne pourrait dès

O signo deve ser de natureza a permitir a defesa dos interesses jurídicos dos *omnes* contra os quais a exclusividade atua *erga*.

Ou seja, essa modalidade de distinguibilidade – necessária para assegurar o devido processo legal – é diversa da distinguibilidade dita “absoluta”, que é tanto *semiológica* quanto *jurídica*, ou seja, a clara separação do signo em face dos demais que estão em domínio comum (por exemplo, da palavra “cadeira” em face do respectivo produto designado). E é também distinta da chamada distinguibilidade ou distintividade dita “relativa”, outra vez, predicado que tanto *semiológico* quanto

lors y reconnaître l'odeur considérée : la représentation manquerait ainsi son but d'information du public. Le public dont il est question est toutefois celui constitué des opérateurs économiques intéressés, non de la clientèle visée, laquelle a vocation à être confrontée au signe lui-même, pas à son éventuelle représentation. Ensuite, la Cour a souligné, d'une part, que la description de l'odeur par des mots, bien que graphique, n'est pas suffisamment claire, précise et objective puisque susceptible d'être interprétée de manière différente selon les personnes et, d'autre part, que le dépôt d'un échantillon ne constitue pas une représentation graphique. La Cour de Paris a adopté un raisonnement voisin à propos d'une marque gustative ().

Enfin, la Cour de justice a logiquement décidé que si l'exigence de représentation graphique n'est satisfaite par aucun de ces éléments, elle ne l'est pas davantage par leur combinaison. La Cour n'exclut cependant pas par principe le dépôt d'une odeur à titre de marque puisqu'elle relève qu'un signe qui n'est pas en lui-même perceptible par la vue peut être protégé s'il est susceptible de représentation graphique. Elle constate cependant que, en l'état des connaissances, cette exigence ne peut être satisfaite dans les conditions de sécurité juridique qu'elle impose ()." PASSA, Jérôme. "Droit de la propriété industrielle - Tome 1 - Marques et autres signes distinctifs Dessins et modèles. Paris: Lextenso Éditions. 2e édition. 2009. p. 92 e 93.

14 De novo, no exemplo das marcas de cheiro: “Cette rigueur s'est du reste manifestée de la même façon dans un arrêt ultérieur dans lequel le TPICE a exclu l'enregistrement du signe olfactif décrit les mots " odeur de la fraise mûre " (), alors même que la demande ne comportait ni formule chimique, ni échantillon, mais seulement une description verbale que le déposant prétendait claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Après avoir indiqué, très justement, que " la mémoire olfactive est probablement la plus fiable dont dispose l'être humain et que, en les opérateurs économiques ont un intérêt évident à recourir à des signes olfactifs pour désigner leurs produits ", le Tribunal a néanmoins jugé que l'exigence de précision de la représentation graphique, liée à la nécessité de garantir le bon fonctionnement du système d'enregistrement des marques, et qui NE peut être assouplie pour faciliter l'enregistrement des signes dont la nature rend la représentation graphique plus difficile, n'était pas satisfaite. Il a estimé qu'une description verbale ne doit pas être exclue par principe, mais ne peut être admise que si elle est univoque, précise et dépourvue de subjectivité. Et il a précisé, comme l'a fait la Cour de justice dans l'arrêt Sieckmann à propos de la formule chimique, que l'image d'une fraise mûre accompagnant le dépôt doit également être écartée car elle représente, non pas l'odeur elle-même, mais Le produit l'émettant." PASSA, Jérôme, idem, eadem.

15 Por exemplo: “o gráfico, objeto do registro, é a qualquer tempo resultado da aplicação de um conjunto de Mandelbrot segundo a equação: $z = z * z + c$ ”.

jurídico, que é a clara separação entre a marca em questão e outros signos usados como marca, no mesmo campo de atividade, ou em área afim, por terceiros.

Esses requisitos serão assim descritos:

21. O signo deve ser intrinsecamente *constante* para que possa ser oposto antes da concessão, e respeitado após aquela, como um único objeto de proteção, e igual a si mesmo; no dizer da Corte Europeia, o signo deve ser *durável* ¹⁶.
22. Deve ser *suscetível de comunicação pública e geral*, de forma eficaz, no sentido que terceiros possam dele ter ciência, e exercitem em face de seus interesse jurídicos positivos ou defensivos. Para que isso aconteça, e usando o magistério da Corte Européia. o signo deve ser *claro, preciso, facilmente acessível, inteligível, e objetivo* ¹⁷. A forma de sua apresentação ao público deve ser, segundo a mesma

16 É no sentido de constância, e não de ser estático, que se nota: "Uma forma não estável dificilmente poderá funcionar como sinal distintivo, pois sua mutabilidade prejudica a apreensão do sinal pelo público. Apesar disso, não se pode excluir a possibilidade de, em casos isolados, uma forma variável ser reconhecida efetivamente por uma das possíveis formas que ela possa assumir. Nesses casos, o mais provável é que a forma que venha a ser considerada distintiva seja aquela na qual o produto é apresentado à venda." MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas Tridimensionais. São Paulo. Editora Saraiva. 2009. Pg. 42-44. Vide, também: Quanto aos odores esta autora conclui, observando que sem a percepção dum odor a marca não é estável. Ele pode modificar-se com o tempo e variar segundo o meio ambiente, confundindo-se com outros odores e rematando por dizer que "é por isso que nós partilhamos a opinião dos principais especialistas franceses do direito de marcas que rejeitam categoricamente este género de sinais (em particular o Professor Chavanne e Maître Mathély)". CARVALHO, Américo da Silva. "Direito de Marcas". Lisboa: Coimbra Editora, 2004. P. 209-211.

17 "For example, in France, a trademark application for the taste of strawberries was rejected on the basis that the description of the taste lacked objectivity (Paris Court of Appeal, October 3 2003)." BRETONNIÈRE, JF, e RODARI, Sophie, Protecting and enforcing non-traditional trademarks, encontrado em <http://www.iam-magazine.com/issues/complete.ashx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>, visitado em 13/11/2012.

Corte, unívoca, precisa et não afetada por subjetividade

18.

23. Como objeto da comunicação imediatamente referida, deve ser *suscetível de armazenamento e manutenção*, para que a defesa dos interesses de terceiros seja possível durante toda a vigência da respectiva exclusiva.

Da capacidade de ser reconhecível como sendo uma marca

Um requisito a mais, a que a doutrina não cuida tanto, é que o signo deva ser reconhecível pelo público como *sendo uma marca*. Essa exigência em geral se subsume à constatação geral de que o sinal deve ser *hábil a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa*¹⁹.

Na verdade, o que se requer é algo um grau mais abstrato: o sinal deve ser hábil a ser reconhecido pelo público como uma marca, e não um acidente da natureza, ou um discurso poético, ou uma manifestação política. Se não for como tal reconhecido, sem primeiro educar o público do fato de que o objeto é uma marca, e

18 “Talvez aqui resida um dos nódulos da questão: como já visto, o legislador exige que a apreensão do fenômeno semiológico, inscrito no mundo mercantil (um odor, um som, uma sensação tátil que constitua marca, assinalando a presença de um produtor, comerciante ou prestador de serviço) tenha estabilidade documental, somente garantida, pelos padrões do nosso sistema jurídico, por um sistema que permita visualização. A eventual dificuldade do órgão do registro em estabelecer parâmetros de fixação em suporte físico e diretrizes de análise não autoriza, porém, a pura e simples negação de amparo a sinais ditos não convencionais. A problemática não deveria, portanto, ser de natureza conceitual, ou seja, o que se há de perguntar não é: "são protegíveis sinais outros que não visuais?", mas "como proteger esses sinais na prática"? CORREA, José Antonio B. L. Faria Correa., A Dimensão Plurissensorial das Marcas: a Proteção da Marca Sonora na Lei Brasileira, revista da ABPI (69): 17-22, mar./abr. 2004.

19 BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas, Uma Perspectiva Semiológica, Lumen Juris, 2007, § 2.2.1: “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”.

não um avião, um elefante ou um discurso parlamentar ²⁰, não terá meios de funcionar *como marca* ²¹.

Vejam-se os precedentes no que distinguem a função de marca de alguns outros usos simbólicos:

24. O que distingue a marca da expressão de propaganda é a função exercida pela palavra, conjunto de palavras ou figura. Ambos são sinais, porém a marca distingue, individualiza, identifica, enquanto a expressão de propaganda recomenda, atrai, realça. V - Resta evidente que a marca da autora é MARBA, servindo as expressões ‘A MELHOR FATIA DO MERCADO’ e ‘A MELHOR FATIA DO VERÃO’ para realçar a qualidade dos produtos da mesma ou incitar o público ao consumo (...) .” (TRF2, Apelação Cível n.º. 435612, Primeira Turma Especializada, Rel. Des. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, julgado em 1.6.2009).
25. "Analisando marca "TELEBAHIA UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" constata-se que realmente a expressão "UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ"

20 É a observação que faz um julgado inglês: "What does devoid of any distinctive character mean? I think the phrase requires consideration of the mark on its own, assuming no use. Is it the sort of word (or other sign) which cannot do the job of distinguishing without first educating the public that it is a trade mark? A meaningless word or a word inappropriate for the goods concerned (" North Pole" for bananas) can clearly do. But a common laudatory word such as "Treat" is, absent use and recognition as a trade mark, in itself (...) devoid of any distinctive character". Jacob J in the British Sugar Plc v James Robertson and Sons Limited case (TREAT) 1996 RPC 281

21 Sobre essa importante questão, vide a nossa Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, encontrada em denisbarbosa.addr.com/usocommarca.pdf.

tem cunho de propaganda conforme afirmado pelo Juízo a quo, na medida em que recomenda as atividades da companhia telefônica, realçando as qualidades de amizade, companheirismo, vínculo, atraindo, desta forma, a atenção dos consumidores e usuários." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des Abel Gomes, AC 2009.51.01.802136-1, DJ 09.09.2011.

26. "O estudo dos autos mostra que o conjunto de palavras PÃO DE AÇUCAR LUGAR DE GENTE FELIZ" foi propositalmente engendrado para incutir a idéia de que o supermercado PÃO DE AÇÚCAR desperta a sensação de felicidade e bem estar, com o intuito de enaltecer o estabelecimento e seus produtos, e não identificá-lo, configurando-se, por obvio, em verdadeira propaganda (...)." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2009.51.01.800151-9, DJ 17.09.2012.

27. "Nem o design de um produto, nem a cor, são por si só característicos. A atribuição de uma distintividade intrínseca a determinadas categorias de marcas nominativas e embalagens de produto deriva do fato de que o próprio propósito de anexar uma palavra especial a um produto, ou de enclausulá-lo num invólucro diferenciado, é freqüentemente para identificar a fonte do produto. Quando não é razoável supor predisposição do

consumidor para tomar uma palavra afixada ou embalagem como indicação de procedência, não se concluirá pela existência de carácter distintivo intrínseco.

Com o design de produto, como ocorre com uma cor, os consumidores estão cientes da realidade de que, quase invariavelmente, esse recurso não se destina a identificar a fonte, mas para tornar o produto se mais útil ou mais atraente”. Suprema Corte dos Estados Unidos, *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205, 212, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000); TMEP §1202.02(b)(i).²²

Assim, quando para o público o elemento significativo não surge *naturalmente* como sendo marca, há que se concluir que falta ali de um requisito essencial de proteção²³.

22 “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.” E ainda: “In the case of product design, as in the case of color, we think consumer predisposition to equate the feature with the source does not exist. Consumers are aware of the reality that, almost invariably, even the most unusual of product designs—such as a cocktail shaker shaped like a penguin—is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing.”

23 Assim, há elementos que repelem a percepção de que sejam marcas: "Indeed, these aspiring marks may appear to be no more than decorative and appealing aspects, or simply inherent features, of the product. (...) Product shape, color, scent, flavor, and some sound marks can never be inherently distinctive. In fact, some may be incapable of ever acquiring distinctiveness, or secondary meaning. A showing of secondary meaning is expensive and difficult to make for most marks, but for nontraditional marks that are never inherently distinctive it may be capital-I Impossible." LALONDE, Anne Gilson e GILSON, Jerome, *Getting Real With Nontraditional Trademarks: What’s Next After Red Oven Knobs, The Sound Of Burning Methamphetamine, And Goats On A Grass Roof?*. *Trademark Reporter* January–February, 2011 Vol. 101 No. 1.

Certo é que essa inadequação de ser reconhecido como marca pelo público pode às vezes ser corrigida, por exemplo, pela construção eficaz, pela publicidade, pelo tempo, ou por outros meios, de uma *significado secundário* para tal elemento significado²⁴. Ou seja, a par daquele significado primário que o elemento tem para o público – *não é marca* - cria-se um segundo significado, qual seja, sim, isso que à primeira vista não era marca, passou a designar a origem dos produtos e serviços²⁵.

Assim, uma garrafa de forma especial, que será inicialmente ao público apenas uma forma peculiar, sem outro propósito senão o de tornar o produto mais atraente (como nota a Suprema Corte), aos poucos, pelo tempo e pela enxurrada publicitária, passa a identificar só pela forma apreendida, *isto foi fabricado pela Coca Cola Inc.*

Assim, em muitos sistemas, não se admitem certos signos à proteção como marca, “quando não é razoável supor predisposição do consumidor” de reconhecer, neles, o suporte da função marcária de indicação da origem dos produtos e serviços.

Veja-se que, ao contrário do tema discutido na seção imediatamente anterior, não tratamos aqui de um requisito externo à função da marca, mas apenas essencial à sua natureza jurídica de objeto de uma exclusiva. Neste momento, detalhamos o

24 Veja-se o nosso Revistando o tema da significação secundária, de novembro de 2011, encontrado em

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf. Vide, também, BEYRUTH, Viviane Barbosa, O “significado secundário” da marca: quando a marca fraca se torna forte, Lumen Juris, 2011. Vide, igualmente, A Importância do Adequado Registro das Marcas para Franqueadores e Franqueados, por Luiz Felizardo Barroso. Revista da ABPI, (16): 47-48, mai.-jun. 1995. Marcas Famosas - um Problema Notório, por Marcelo Rocha Saboia. (11): 72-77, mar.-jun. 1994. Marcas Fracas - “Ma Non Troppo”, por José Antonio B. L. Faria Correa. (10): 32, jan.-fev. 1994. O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998. Os Novos Conceitos no Código da Propriedade Industrial Português de 1995, por José Eduardo de Sampaio. (18): 13-23, set.-out. 1995. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem, por José Carlos Tinoco Soares. (15): 17-32, mar.-abr. 1995 e especialmente RICCI, Antonio Ferro, Secondary Meaning, Palestra no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, publicado nos Anais da ABPI.

25 Como já vimos, nem todos elementos inâbeis de servir como marcas podem ter essa incompetência corrigida pelo significação secundária. Vide Lalonde e Gilson, cit..

requisito geral de que *para exercer a função própria de marca*, o signo deve ser reconhecível pelo público *como tal*²⁶.

Dos signos capazes de atender a tais requisitos

Estamos, neste passo, analisando o sistema de marcas sem nos referirmos a qualquer sistema jurídico em particular. Tomamos agora emprestado a análise da Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) sobre a questão, na sua Questão 181²⁷.

Assim é que, apontando simultaneamente o requisito de segurança jurídica e o de ser capaz de funcionar como marca, diz o relatório da AIPPI:

28. (...) embora seja amplamente reconhecido que a função principal de uma marca é identificar a origem ou a fonte dos bens ou serviços em relação aos quais foi registada, as leis nacionais diferem na sua aceitação da medida em que marcas "não convencionais" podem cumprir esta função. As leis nacionais também têm sido inconsistentes em sua abordagem para a necessidade de marcas "não-convencionais" serem inscritas e reproduzidas com precisão nos registos de marcas, a fim de manter um nível aceitável de segurança jurídica para terceiros; e vem

26 “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”. 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 ABPI, Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997.

27 Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles , Yearbook 2004/I, pages 579–580 Q181, encontrado em <http://www.aippi.fr/upload/Geneve%202004%20Q180%20181%20182%20183/rs181french.pdf>, visitado em 7/11/2012.

tomando posições diferentes sobre a questão da se os proprietários de marcas devem ser provar o carácter distintivo de facto, adquirido pelo uso, antes de que os pedidos de marcas "não-convencionais" estejam autorizados a proceder ao registo.²⁸

Da noção de marca não convencional

Convencional será, neste contexto, a marca nominativa, figurativa ou mista.
Grotius, como nominativa,



como figurativa, ou



como marca mista.

Por decisão legal brasileira, as marcas tridimensionais se excluem da classificação de não convencionais, eis que nominalmente prevista na legislação.

28 No original: “ (...) while it is widely recognised that the primary function of a trademark is to identify the origin or source of the goods or services in respect of which it is registered, national laws have differed in their acceptance of the extent to which "non-conventional" marks can fulfil this function. National laws have also been inconsistent in their approach to the need for "non-conventional" trademarks to be accurately recorded and reproduced on trademark registers in order to maintain an acceptable degree of legal certainty for third parties and have taken varying stances on the question of whether brand owners should be put to proof of de facto distinctiveness, acquired through use, before applications for "non-conventional" marks are allowed to proceed to registration.”

Não convencionais serão os sinais olfativos, gustativos, sonoros, em holograma, em movimento, e tantos mais que, propostos como marcas - para desempenharem a função marcária – não se conformando à triade ou quarteto convencional ²⁹.

Tais marcas não convencionais terão em comum essencialmente o fato de que não são ainda admitidas por um grande número de sistemas legais, ou que sejam submetidas a requisitos específicos, não comuns às convencionais. Assim, reúne-as o predicado negativo de não serem convencionais. Fora disso, tem cada uma delas características muito individuais, que vem merecendo mais atenção em suas modalidades do que como categoria própria.

Do foco deste estudo

Embora todo o campo de marcas não tradicionais seja extremamente interessante, nos concentraremos neste texto no problema específico das marcas em movimento, ou seja, aquelas em que haja uma *percepção* de movimento, como as hologramáticas, seja em relação àquelas em que haja efetivo movimento.

Assim, ainda que sejam frequentes as hipóteses em que as marcas em movimento também sejam multimídia – dotadas, por exemplo, de sons, não consideraremos este aspecto subsidiário ou complementar no nosso texto.

29 Um critério para a determinação de “não convencional” seria o estatístico. Por exemplo, em publicação de 2006 sobre o tratado de Singapura, nota a OMPI: “Aunque este tipo de marcas suscita gran interés, aún son poco utilizadas. Por ejemplo, de las más de 450.000 marcas presentadas en virtud del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, sólo 29 son marcas sonoras.” Revista da OMPI, encontrada em http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0002.html, visitada em 13/11/2012. Igualmente: "As of June 2008, of approximately 500,000 international trademark registrations filed with WIPO there were only: • 35 sound trademark registrations; • 526 three-dimensional trademark registrations; and • 3,000 trademark registrations presenting a colour or colours (source: www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=1118). At European level, of approximately 426,500 trademark registrations there were: • 114 colour trademarks; and • 47 sound trademarks. In addition, there was just one olfactory trademark (“the smell of fresh-cut grass”), which has recently lapsed (source: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/en.do>)." BRETONNIÈRE, JF, e RODARI, Sophie, Protecting and enforcing non-traditional trademarks, encontrado em

O requisito geral

A Q181 da AIPPI detalha recomendações especiais para marcas olfativas, cores, marcas tridimensionais, etc. Mas, num passo, propõe um critério geral:

29. 1) marcas "não-convencionais" devem, em princípio, serem susceptíveis de serem registradas.
30. 2) A representação de uma marca "não-convencional" deve ser clara, precisa, de fácil acesso e inteligível. O público deve ser capaz de compreender a natureza da marca.³⁰

A primeira consideração, que não leva em conta nenhum sistema jurídico em particular, indica que não será o fato de ser não-convencional que deve impedir o registro. O que logicamente impedirá o registro é impossibilidade de o signo funcionar como marca. Sobre isso, disse a Suprema Corte Americana:

31. É a capacidade da marca de distinguir a origem, e não sua situação ontológica de cor, forma, cheiro, palavra, ou figura, que a permite servir esses propósitos básicos³¹.

<http://www.iam-magazine.com/issues/complete.ashx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>, visitado em 13/11/2012.

30 No original: "1) "Non-conventional" trade marks should, in principle, be capable of constituting registered trade marks. 2) The representation of a "non-conventional" trade mark must be clear, precise, easily accessible and intelligible. The public must be able to understand the nature of the trade mark."

31 No original: "It is the source-distinguishing ability of a mark - not its ontological status as color, shape, fragrance, word, or sign - that permits it to serve these basic purposes." In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (I.T.A.B. 1990). Sobre isso nota J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 7:105, de um sistema legal que não impõe restrições específicas ao que possa ser marca: "Nontraditional trademark formats: policy issues While the use as commercial marks of nontraditional indicia, such as fragrances and flavors, is unusual and rare, compared to words and logos, that is no reason not to recognize them as trademarks if they

Assim, *na ausência de vedações explícitas na norma jurídica pertinente*, o requisito para as marcas serem protegidas é essencialmente a capacidade de funcionar como tal.

A segunda consideração genérica do Q181 cuida de dois outros temas. Temos aqui o critério proposto acima (“A *representação* de uma marca deve ser clara, precisa, de fácil acesso e inteligível”), quanto à tutela do devido processo legal em face de terceiros interessados, ao qual se soma o critério de perceptibilidade do signo *como marca* (“O público *deve ser capaz de compreender* a natureza da marca”) ³².

meet the traditional criteria of a trademark or service mark. The Lanham Trademark Act defines "trademark" in the broadest terms. It includes nontraditional trademarks by not excluding them. Lanham Act § 45, 15 U.S.C.A. § 1127, defines a trademark as "any word, name, symbol, or device, or any combination thereof" that identifies and distinguishes the goods of a person from those of another and indicates their source. The U.S. Supreme Court has observed that the universe of things that are capable of serving a trademark purpose is broad indeed. "It is the source-distinguishing ability of a mark - not its ontological status as color, shape, fragrance, word, or sign -that permits it to serve these basic purposes." Thus, anything that can be detected by one of the human senses should be eligible for protection as a trademark if it is used to identify and distinguish a source of goods or services”.

32 Sem excepcionais dificuldades para esse reconhecimento, como indicou o Tribunal Europeu: “El señor Ralf Sieckman intentó registrar ante la oficina alemana de marcas y patentes una marca olfativa (en las clases 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza). Con el propósito de que su solicitud tuviera las mayores posibilidades de éxito utilizó diversos métodos de representación del signo solicitado. En primer lugar, hizo una descripción del olor en cuestión: “sustancia química pura cinamato de metilo –éster metílico del ácido cinámico–”. La acompañó de la indicación de sitios en donde se podían encontrar muestras del olor: “se pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt”. Indicó también cuál era la fórmula química del olor: “C6H5-CH=CHCOOCH3”. Y finalmente presentó una muestra de olor en un recipiente y añadió que se trataba de “un aroma balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela”. La solicitud de registro fue rechazada y llegó en recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que manifestó que “en la fase actual de desarrollo científico, la representación gráfica uniforme de los olores plantea problemas considerables”, desestimando las diferentes formas de representación presentadas por el señor Sieckman como sigue. En cuanto a la fórmula química d: "La mera indicación de la fórmula química como representación gráfica de un olor no permite que éste quede determinado de un modo concreto, debido a los diferentes factores que influyen en la manera en que el olor puede percibirse efectivamente, tales como la concentración y la cantidad de la sustancia, la temperatura o el soporte del olor. La fórmula química no representa el olor propio del producto químico pues muy pocas personas estarán en capacidad de comprender, tras la lectura de una fórmula química, qué producto se representa mediante la misma, y, aun suponiendo que entendieran dicha fórmula, es casi seguro que no podrán identificar qué olor tiene el producto. En otras palabras, la fórmula química no es

Da questão específica das marcas em movimento

Sempre nos utilizando do Q181 da AIPPI, em primeiro lugar, definindo a atitude das várias instituições nacionais quanto ao tema:

32. Registo de imagens em movimento e Hologramas

33. Algumas jurisdições começaram recentemente a aceitar pedidos de registo para marcas constituídas imagens em movimento. Por exemplo, o Escritório Europeu aceitou um número de pedidos de registo de marcas ao estilo "Imagem gráficas em Movimento", as quais foram publicadas sob a forma de imagens fixas que mostram as diferentes fases diferentes da progressão da imagem em movimento, acompanhadas de uma descrição em palavras de progressão dessa sequência. O escritório australiano foi ainda mais longe, ao aceitar o registo de uma marca composta por "uma representação visual" de um determinado personagem "em situação estática ou em animação", sem limitação da marca para as poses específicas exibidas nas imagens do personagem fornecidos como parte do pedido de registo.

34. Da mesma forma, o Institut National de la Propriété Industrielle da França aceitou hologramas para registo. Outros países têm, no entanto, rejeitado a proposta de

suficientemente inteligível. Además, la obligación de identificar la naturaleza del signo a partir de cierto número de fórmulas químicas constituye una carga injustificada para quienes consultan el registro." [Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia C-273 del 12 de diciembre de

que os hologramas deveriam ser capazes de registo como marcas, já que eles mudam de cor e forma, dependendo do jeito em que se encontram visualizados. Enquanto certas jurisdições, tais como o Reino Unido, podem estar prontas a aceitar um holograma a registo, no qual todas as variantes possíveis da aparência do holograma de sejam representadas pictoricamente no respectivo formulário, isso pode não ser possível quanto a hologramas complexos que consistem em várias vistas de um grande número de diferentes ângulos.³³

Mas a importância do texto é pela análise teórica dos problemas dessas marcas em movimento:

35. O registo de imagens em movimento e de hologramas como marcas suscita novamente as questões quanto ao grau de fixação e definição da representação gráfica, que deve ser exigido pelas legislações nacionais para propiciar

2002, disponible en: [<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0273:ES:PDF>].] GARCÍA, cit.

33 No original: "Registrability of moving Images and Holograms - Certain jurisdictions have recently begun to accept for registration trademark applications for marks consisting of moving images. For example, the OHIM has accepted a number of applications for registration of "moving image design marks", being published in the form of stills showing the different various stages in the progression of the moving image, accompanied by a description in words of the progression of that sequence. The Australian Trade Marks Registry has gone further, accepting for registration a mark consisting of "a visual representation" of a particular character "in static pose or in animation", without limitation of the mark to the particular poses shown in the pictures of the character supplied as part of the application for registration. Similarly, the French Institut National de la Propriété Industrielle has accepted holograms for registration. Other jurisdictions have, however, rejected the proposition that holograms should be capable of registration as trademarks on the basis that they change colour and shape depending upon the way in which they are viewed. While certain jurisdictions, such as the UK, may be prepared to accept a hologram for registration where all possible variants of the hologram's appearance can be pictorially represented on the application form, this may not be practicable for complex holograms consisting of multiple views from a large number of different angles.

segurança jurídica suficiente para os terceiros interessados. Embora seja possível que os progressos no sentido de se obter meios mais sofisticados de depósito e publicação de pedidos de marcas (por exemplo, arquivamento e publicação *on line*) sejam capazes de satisfazer algumas das demandas técnicas envolvidas no aceitação de tais formas de marcas, não é de jeito nenhum garantido que todos os registros e os consumidores disponham da tecnologia necessária para implementar esses avanços.³⁴

Voltamos, assim, ao requisito do devido processo legal. No caso, como em muitos outros, a questão se centra na tecnologia capaz de assegurar segurança jurídica para terceiros³⁵.

O disposto nos tratados internacionais

Antes de nos voltar à legislação brasileira, vejamos o que dizem os instrumentos de Direito Internacional aplicáveis ao Brasil. O texto relevante é o do

34 No original: “The registration of moving images and of holograms as trademarks again raises issues as to the degree of fixed and defined graphical representation which is to be required by national laws in order to provide sufficient legal certainty for third parties. While it is possible that moves towards more sophisticated means of filing and publishing trademark applications (for example, on-line filing and publication) may provide a means to meet some of the technical demands involved in the acceptance of such forms of trademarks, it is by no means certain that all registries and consumers will have the necessary technology to be able to implement these advances.”

35 O grupo brasileiro respondendo à Q181 foi composto de José Antonio B.L. Faria Correa, Lélío Denicoli Schmidt, Cláudio Roberto Barbosa, Ricardo P. Vieira de Mello, Helio Fabbri Jr. e Lílían de Melo Silveira. Disse a informação desse grupo, n pertinente a nossa análise: “although it is not expressly provided for in the LPI (9.279/96) nor in INPI’s regulations it seems that moving images may be accepted for registration since they are visually perceptible as foreseen in the Brazilian Legislation.” BRAZIL – Report Q181 em resposta às Working Guidelines Question Q181. Disponível em [www.aippi.org/reports/q181/q181_brazil.pdf]. Acesso em 02/02/2007.

Acordo TRIPs ³⁶, em vigor entre nós a partir de 1/1/2000 ³⁷, pela promulgação do Decreto 1.355 de 30/12/1994:

36. ART.15.1 - Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. 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. Os Membros poderão exigir,

36 Pois a Convenção de Paris não trata da questão: "§568. Trademark Not Defined in Paris Convention. The Paris Convention does not attempt to define what is a trademark which must be protected in the member countries. Leaving aside the special stipulations of articles 6ter and 6quinquies to be discussed later on,¹⁴ the definition of a protectable trademark is left to the national law of each country under the national-treatment clause of article 2." LADAS, Stephen P. "Patents, Trademarks, and Related Rights". Massachusetts: Harvard University Press. 1975. Vol. II. p. 974 – 977. O antigo Tratado do Direito de Marcas da OMPI, de 1994, não tratava de marcas não tradicionais, vide The Trademark Law Treaty (TLT) WIPO - Chapter 5 International Treaties and Conventions on Intellectual Property, encontrado em <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>, visitado em 13/11/2012. Já o mais recente Tratado de Singapura trata especificamente da questão - como veremos a seguir - mas o Brasil não é parte, segundo a lista oficial da OMPI, em <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/singapore.pdf>, visitada em 12/11/2012.

37 “Embora vigente o Acordo TRIPS desde 1º de janeiro de 1995, o Brasil não abriu mão do prazo de 05 anos, previsto no art. 65.2, durante o qual deveria adotar as providências para, de acordo com interesses nacionais, editar a legislação interna destinada a criar obrigações para particulares no âmbito nacional, de acordo com a proteção mínima visada pelo Acordo, razão pela qual o Acordo TRIPS passou a ter vigência no Brasil somente em 1º de janeiro de 2000”. TRF2, AC/RN 2005.51.01.500503-0, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Abel Gomes, 24 de fevereiro de 2010.

como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Qual o sentido desse dispositivo, no tocante ao nosso tema? Vamos à doutrina mais autorizada:

37. A definição do objeto da proteção da marca, embora relativamente breve, contém uma grande quantidade de conteúdo. A primeira frase indica que " Qualquer sinal ". . . " poderá constituir uma marca ". Esta definição inclui qualquer elemento perceptível a um ser humano que possa servir como um dispositivo de sinalização, incluindo não apenas palavras visualmente perceptíveis e desenhos, mas também sons, aromas, sabores e texturas.
38. Na verdade, sons e aromas foram reconhecidos como qualificando à proteção como marca em um número de jurisdições, e a primeira frase do artigo 15.1 não as exclui. No entanto, a segunda frase diz que "em particular" as matérias relacionadas isto é, "palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais")" serão registráveis como marcas".
39. A lista não inclui sinais de que não são visualmente perceptíveis. Também limita a referência às "combinações" de cores, mesmo se cores isoladamente em algumas jurisdições têm sido aceitas a se qualificar para proteção de marcas. A quarta frase permite aos

países membros condicionar o registro à exigência da perceptibilidade. Esta redação deixa claro que não é obrigatório conceder proteção aos sons, aromas, sabores e texturas, mesmo que eles possam ser considerados como "sinais". Assim, se a referência geral da primeira frase se destina a permitir Membros a adotarem um escopo abrangente de proteção de marcas, a segunda frase tem a intenção de estabelecer um rol de matérias obrigatórias e a quarta frase permite a exclusão de determinadas matérias.³⁸

Assim, atendidos os requisitos funcionais (capacidade “de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento”), TRIPs *permite* que cada país adote a proteção de quaisquer marcas, facultando porém que todos possam restringir a proteção àqueles sinais “visualmente perceptíveis”.³⁹

38 UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. 229: “The definition of the subject matter of trademark protection, while relatively brief, carries with it a great deal of content. The first sentence indicates that “any sign” . . . “shall be capable of constituting a trademark”. This definition would include anything perceptible to a human being that could serve as a signalling device, including not only visually perceptible words and designs, but also sounds, scents, tastes and textures. In fact, sounds and scents have been determined to qualify for trademark protection in a number of jurisdictions, and the first sentence of Article 15.1 does not exclude this. However, the second sentence says that “in particular” the listed subject matter “shall be eligible for registration as trademarks” (i.e., “personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs”). The list does not include signs that are not visually perceptible. It also limits the reference to colours to “combinations”, whereas single colours have in some jurisdictions been held to qualify for trademark protection. The fourth sentence permits Members to condition registration on visual perceptibility. This now makes clear that sounds, scents, tastes and textures need not be accorded protection, even though they may well qualify as “signs”. Thus the broad reference of the first sentence is intended to permit Members to adopt an extensive scope of trademark subject matter protection, the second sentence is intended to set out a list of obligatory subject matter and the fourth sentence permits the exclusion of certain subject matter.”

39 Discussões posteriores na OMPI permitem perceber o que TRIPs não diz: Doc. OMPI SCT/8/3, April 26, 2002, Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications, Eighth Session Geneva, May 27 to 31, 2002: "5. Definition of a mark. Provisions could be proposed to give a more complete and broader definition of a mark,

Na verdade, se um país suprime da proteção uma marca que seja distintiva, exerça a função de distinguir a origem dos produtos e serviços e seja visualmente perceptível, ele estará violando TRIPs. Isto inclui especialmente hologramas e marcas móveis ⁴⁰: negar sua proteção infringe TRIPs ⁴¹.

TRIPs e a legislação interna

Cabe aqui lembrar o *status* de TRIPs em face à legislação interna.

Existe um número considerável de dispositivos de textos internacionais (por exemplo, a CUP), que merecem aplicação direta como parte da normativa doméstica, tanto para partes estrangeiras não domiciliadas, mas também pelos domiciliados no Brasil, estes especialmente através dos mecanismos do art. 4º.

Como saber se um texto internacional terá aplicabilidade direta no sistema nacional? Um mecanismo simples o indica: se o próprio dispositivo aponta essa destinação: a norma aplicável dirá, por exemplo, “O inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente” (CUP Artigo 4 ter). O destinatário desta norma é a parte privada, o inventor.

for example by going beyond current definitions such as “visible signs” (Article 2(1)(a) TLI). The provisions could build on Article 15(1) of the TRIPs Agreement in providing that Members “shall” require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible, or capable of being represented graphically, depicted or described by written notation, diagram or any other visual means. They also could expressly include hologram marks, sound marks and olfactory marks”.

40 "15.27 All signs that are distinctive and that are visually perceptible must be eligible for registration. Article 15.1 provides for an incomplete, illustrative list only. Other examples could be added to that list, such as two or three-dimensional shapes of goods, their packaging, holograms and moving marks. Actually, the illustrative list of Article 15.1 reflects only those examples on which negotiators reached a consensus." CARVALHO, Nuno Pires de. "The TRIPs regime of trademarks and designs". Hague: Kluwer Law International. 2006. p. 212- 235

41 "15.24. The basic criterion for identifying trademarks eligible for registration (and protection, for WTO Members may make protection dependent on registration, under Article 16.1) is distinctiveness. Actually, where trademarks are distinctive, and provided they do not fall under the two exceptions admitted by Article 15, WTO Members are obliged to consider them eligible for registration. Failure to register distinctive trademarks (other than those two exceptions) is, therefore, a TRIPs violation." CARVALHO, Nuno Pires. cit.

Já essa norma apenas obriga os estados nacionais a legislarem sobre a matéria versada: “1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.” (CUP Art. 10 bis). Assim, é na norma que cumpre, ou não cumpre, o dispositivo internacional que se vai buscar o dispositivo cogente.

Um ponto de especial relevância é a natureza das normas convencionais, quanto a seus destinatários ⁴²:

40. Têm-se nos tratados normas típicas de Direito Internacional Público, dirigidas *aos Estados Soberanos* em suas funções de Direito Externo: regras de como a Convenção vai ser revista, ratificada ou denunciada, quais são as obrigações dos Estados membros da União quanto ao pagamento de anuidades, e assim por diante
41. Têm-se, também, normas igualmente dirigidas aos Estados, mas quanto aos seus poderes de Direito Interno: são regras que prescrevem ou facultam o conteúdo da legislação interna, com teor do gênero: “Os Estados tem poderes de legislar de uma determinada forma, ou são obrigados legislar de uma forma”.
42. Em terceiro lugar, têm-se normas de efeito dispositivo, normas de aplicação direta - algo que os tratadistas chamam normas auto-executivas. Distinguem-se, dentre estas,

42 Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, Genebra, 1967, p. 10 e seg.

1. as normas que criam direito substantivo e absoluto (por exemplo): não se poderá decretar a caducidade de uma patente, antes de decorridos tantos anos) e,
2. as normas de direito substantivo, mas relativas, como a que assegura ao nacional *pelo menos* o mesmo tratamento jurídico interno concedido ao estrangeiro.

Assim, a análise dos textos trazidos, a cada momento, como norma internacional pertinente deve partir do reconhecimento do destinatário das normas: é o Estado, ou são os indivíduos. Ou, mais precisamente: esta norma cria *direitos subjetivos* em favor dos indivíduos, ou apenas obrigações de Direito Internacional Público, entre Estados?

Dirigindo-se a norma aos Estados, em particular determinando-lhes a obrigação, ou vedação, de legislar em determinado sentido, a não satisfação do preceito importa em violação da norma convencional, mas não cria direitos ou obrigações para as pessoas, em relação às quais a norma interna deveria - obrigação no plano internacional - ser instituída, ou tornada inaplicável ⁴³. Se tal inadimplemento perante a norma internacional se verifica, a sanção é de Direito Internacional Público, tal como prevista no ato internacional pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da norma interna ⁴⁴.

43 "O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, a depender de lei nacional para viabilizar sua execução, razão porque não pode ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão, tendo se tornado vigente e aplicável no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000" Embargos Infringentes (AC)2000.02.01.007453-0, Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, 30 de agosto de 2007. E também: "(...) porque o invocado Acordo TRIPS – Acordo de natureza comercial e, se entendido como Tratado, tendo a natureza contratual entre os Países-Membros que o aprovaram, determinando que venham a legislar para ocorrer a internalização de suas regras, de forma que, por necessitar de regulamentação, não cria direitos diretamente em face de particulares, não sendo, no que diz respeito à hipótese em exame, auto-aplicável, como bem coloca a douda sentença recorrida, de forma alguma beneficiando a Apelante, ao contrário do que a mesma pretende". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível 2005.51.01.519897-9, 1ª Turma Especializada, Rel. JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, publicado em 02.04.2008.

44 Deixamos de considerar, neste passo, a questão do acesso direto das partes privadas na esfera internacional, seja através de mecanismos como os regulamentos de solução de controvérsias no âmbito da OMC, seja como postulação em resguardo de direitos humanos; nem consideraremos,

De outro lado, é razoável interpretar-se a lei nacional segundo o parâmetro dos atos internacionais não internalizados, inclusive TRIPs, desde que atendidos os seguintes pressupostos:

43. a) haja liberdade constitucional para fixar tal interpretação como possível no Direito Brasileiro; e
44. b) a lei ordinária que configura a aplicação do objeto previsto em TRIPs não tenha claramente optado por outro caminho.

Ao mencionar “a aplicação do objeto previsto em TRIPs”, não pressupomos qualquer lei que se destine a implementar TRIPs; a lei em vigor, consagrada pela Constituição, pode cumprir ou opor-se ao previsto pelo texto internacional, sem que com isso perca normatividade. Assim, pode-se dar o caso de que a lei em vigor tenha optado por seguir caminho divergente, ou não tenha acolhido o texto internacional. Se tal não se der, a interpretação devida deve ser conforme com o texto internacional.

Em suma, a integridade do sistema jurídico ⁴⁵ impele a que – salvo decisão política, expressa pelo sistema legal – se procure dar máxima eficácia à norma internacional à qual o Brasil se vincula.

aqui, a hipótese de mandado de injunção em face de uma obrigação internacional *ad legislandum* não satisfeita.

45 Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de dualismo moderado: ADIN 1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma interna, mas com intercessões relevantes: “A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“*lex posterior derogat priori*”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”. Dentro desse sistema, não cabem conflitos entre normas igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja através dos sistemas de subsunção (como os indicados no acórdão do STF citado aqui) seja através da ponderação de princípios, quando as normas tenham a natureza destes.

Assim, aplicar TRIPs para ler a lei interna implica em concluir que, salvo uma rejeição explícita da lei interna, da qual se possa concluir uma vontade estatal deliberada de não seguir o tratado em questão, as marcas holográficas e móveis serão incluídas na lei interna.

Do direito interno

Passemos aqui a olhar nosso sistema legislativo e sua aplicação, no tocante ao nosso objeto de estudo.

Definição legal de Marca Registrável

A Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável pela lei brasileira:

45. Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Complementando tal noção legal, vem o disposto no art. 124, XIX:

46. (...) para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Resumindo, assim:

1. É o *senal*, vale dizer, um elemento dotado de carga *semiológica*, desconsiderados para tal propósito todos demais atributos de outra natureza;

45 Correa, Carlos M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPs Agreement (Oxford Commentaries on International Law)

2. Tal sinal será efetivamente *distintivo* (neste passo, dotado de distinção em face do domínio público);
3. Tal sinal – segunda a lei vigente – será necessariamente suscetível de percepção *visual*⁴⁶;
4. Para efeitos de registrabilidade, será considerado apenas o sinal hábil a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa⁴⁷.

Desta feita, marca é o sinal distintivo visualmente perceptível, 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.

46 Vale dizer, não serão dignos da proteção os signos olfativos e outros “não suscetíveis de representação gráfica”. 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, N° 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.

47 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.

O sinal visual

Por opção do legislador, excluem-se do registro as marcas sonoras⁴⁸, as aromáticas⁴⁹ e gustativas. Até agora, nunca foram admitidas à proteção no Brasil, embora o sejam em outros sistemas jurídicos⁵⁰.

Não vemos qualquer razão sistemática para tal exclusão, senão a de assegurar o devido processo legal tanto para terceiros, que se tenham de resguardar do espaço tornado exclusivo pelo registro, quanto para suscitar seus próprios interesses contrapostos. Ou seja, é preciso que o signo não-visual possa ser *fixado e recuperado* por todos a quem a exclusividade aproveite ou afete. Uma vez que haja os meios técnicos para tanto, a vedação poderá e deverá ser superada⁵¹.

As diretrizes de exame em vigor⁵² assim indicam:

48 Vide MARQUES, Erickson Gavazza, Marcas Sonoras, Revista dos Tribunais | vol. 690 | p. 17 | Abr / 1993 | DTR\1993\234. Diz SIPHERSTEIN, Michael B., 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".

49 Michael B. Sapherstein, The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis 1998 B.C. Intell. Prop. & Tech. F.101101, 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".

50 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.

51 Conosco, CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007 "Em síntese, não vemos obstáculo conceitual, nem procedimental, à tutela jurídica das marcas sonoras ou de outras endereçadas aos demais sentidos humanos que não a visão. Em um mundo em rápida mutação, sacudido por inovações tecnológicas incessantes que redesenham nossos hábitos a todo instante, fechar as portas a marcas chamadas "não tradicionais", incluindo aquelas consistentes em sons, seria um grave erro, suscetível de travar ou, pelo menos, dificultar a verve criativa do homem". Subscrevemos, na íntegra, a análise semiológica que tal autor faz neste contexto, para dar como possível, e mesmo, exigível o registro de signos não visuais, desde que suscetíveis de distintividade.

52 Como se verá, as diretrizes não especificam – ou seja, nem incluem, nem excluem - o registro de marcas em movimento ou holográficas. Sobre isso se pronunciou a ABPI: "A nova diretriz

47. 2. SINAIS REGISTRÁVEIS

48. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. (art. 122 da LPI) Dispõe, portanto, esta norma legal, que:

49. a) A marca deve consistir em sinal visualmente perceptível;

50. b) Os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade, para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais, de procedência diversa;

51. c) A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade ou da sua condição de disponibilidade. (...)

52. 3.1.1. Sonoro, Gustativo ou Olfativo

53. Embora toda expressão contida em uma marca tenha um conteúdo sonoro, não há possibilidade de se registrar marca constituída somente de som, ainda que o sinal sonoro possa ser representado graficamente. Essa

deve contemplar também uma categoria e regra para a proteção de hologramas e marcas em movimentos, pois são marcas previstas na lei, por serem marcas visualmente perceptíveis".Sugestões de alterações das Novas Diretrizes de Marcas do INPI - Reunião da ABPI do dia 01/09/09.

representação visual não se confunde com aquela enquadrada como marca figurativa, pois esta se destina a ser exclusivamente vista e não decodificada.

54. Igual entendimento se aplica aos sinais gustativos e olfativos. Embora já se vislumbre a possibilidade de tais sinais virem a existir como marcas distintivas de produtos ou serviços a LPI, ao exigir que o sinal reivindicado como marca seja visualmente perceptível, veda o registro de sinal sonoro, gustativo ou olfativo.

Perceptível versus representável

Note-se que a lei brasileira exige que o sinal, para ser suscetível de proteção no registro deve ser *perceptível* visualmente ⁵³. Inaplicáveis, assim, os laivos comparativos de sistemas jurídicos em que a norma jurídica prescreve a *representação visual* ⁵⁴.

53 Exige-se percepção e não representação, como nota Faria Correa, A Dimensão Plurissensorial : “Frise-se, ao nosso ver, que o legislador optou pela limitação de que o sinal, per si, deve ser visualmente perceptível e não que o sinal deve ser visualmente representável.”

54 "Dessa forma, no Brasil, os sinais sonoros (marcas não tradicionais - gustativas, aromáticas e táteis, por exemplo) não podem ser registrados, ainda que haja a possibilidade de representação gráfica (partitura para sinais sonoros, por exemplo). Diferente da lei brasileira, a Lei espanhola nº 17/200186 estabelece que o sinal seja “suscetível de representação gráfica”, requisito que deriva do Regramento de Marca Comunitária (RMC), artigo 487, ou, conforme o artigo L711-188 do Código da Propriedade Intelectual Francês, “a marca de fábrica, de comércio ou de serviço é um signo susceptível de representação gráfica[...]”. COPE'TTI, Michelle, Afinidade entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010. A norma da marca europeia também se apegua à questão da representação: 6 Art. 4 RMC 207/2009: “Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto una representación gráfica y, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del un producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.” Assim também o Código Francês: “Article L711-1 Entrée en vigueur le 03 Juillet 1992 La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un

Seguindo o art. 15.1 de TRIPs, a lei brasileira se volta ao *uso do signo* e não exatamente ao procedimento de registro, publicação e manutenção, destinados a garantir os interesses de terceiros. Desta maneira, havendo meios técnicos capazes de propiciar a segurança jurídica dos terceiros interessados, quaisquer pretensões ao registro de sinal capaz de ser percebido visualmente deverão obter o registro ⁵⁵.

Todos os sinais não recusados pela lei são registráveis

Em princípio, *todo* o sinal visualmente representado, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços é registrável, desde que *novo, distintivo e intrinsecamente veraz*. Essa é a regra. As exceções são aquelas especificamente listadas na lei.

Cuidamos aqui dos requisitos *positivos* de registrabilidade; outra coisa são os requisitos *negativos*, ou seja, das exclusões ao registro. A casuística recita tais requisitos:

55. Ementa: mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer os requisitos de

tel signe :a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images desynthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. »

55 Outra interpretação, a que não nos afiliamos pelo claro conflito com o texto legal, seria que a representação, e não a percepção, seria a exigida pela lei em vigor: "A lei brasileira poderia ser interpretada de duas maneiras: uma, mais restrita, entendendo-se que a marca em si deve ser visualmente perceptível; outra, mais ampla, entenderia que a marca em si não precisa ser visualmente perceptível, mas sim a forma pela qual ela se expressa ou se exterioriza, ou seja, se a representação da marca é visualmente perceptível, ela estaria de acordo com a lei e seria registrável. Seguindo essa interpretação mais ampla, as marcas sonoras e olfativas poderiam ser registradas no Brasil, pois embora não fossem perceptíveis visualmente, elas poderiam ser representadas através de uma descrição com palavras ou notas musicais, tornando-as, então, visualmente perceptíveis como diz a lei. SIEMSEN, Peter Dirk, LEIS, Sandra, Novos Campos Em Estudo Para A Proteção Da Propriedade Industrial - Marcas Não-Tradicionais, encontrado em http://www.dannemann.com.br/files/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais.pdf, visitado em 13/11/2012.

distinguíbilidade, 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. Superior Tribunal de Justiça, MS 90.0000845.0 no. :0000328, Primeira Seção, j. 24.04.1990, DJ de 21.05.1990, p. 04421.

Assim, todos os signos visuais podem ser marcas registradas, desde que atendam as noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa. Tais requisitos são, simultaneamente, de ordem jurídica e prática, e se completam com o preceito básico de ordem funcional:

56. 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 registráveis⁵⁶.

Assim, como ocorre no caso das patentes, o direito brasileiro não prescreve o que *pode* ser marca, senão funcionalmente. Todos signos que atenderem os

56 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.

requisitos citados, e não estiverem nominalmente excluídos pela norma legal ⁵⁷, terão pretensão ao registro ⁵⁸.

Resumo da posição da norma interna

Aplicando o permissivo de TRIPs, a lei nacional limita a registrabilidade aos sinais *perceptíveis visualmente*. Fora essa limitação explícita, a perspectiva é de liberdade de registro, e condicionamento funcional:

57. “A função da marca não é outra senão a de identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares no mercado, devendo seu sinal ser percebido de forma distinta e inconfundível para se evitar pratica de concorrência desleal e confusão no espírito do consumidor”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulaury Neto, AC 2007.51.01.81147-9, DJ 19.01.2010.

58. “Da mesma forma, o desenvolvimento econômico, a expansão da atividade produtiva comercial e industrial, a Revolução Industrial e a conseqüente standardização das relações comerciais impuseram às prática comerciais a

57 Não só pela lei 9.279/96. Nota-o Faria Correa, op. cit.: “Assim, por “proibições legais” deve-se entender, em nosso sentir, toda e qualquer norma do ordenamento jurídico brasileiro que incida na pretensão do requerente, e não apenas aquelas, especiais, enumeradas no art. 124 (...). .

58 Na curiosa classificação de Vilhena neto, as marcas holográficas e em movimento estariam na zona cinzenta de registrabilidade, pois, ainda que facultadas pela norma ordinário, o INPI não provê orientação administrativa para o registro. VILHENA NETO, Pedro Paulo Machado, A Disciplina Jurídica nas Marcas Não-Tradicionais Visualmente Perceptíveis no Brasil, Monografia apresentada à coordenação do Curso Aspectos Gerais da Propriedade Intelectual no Brasil e no Exterior como exigência parcial para a obtenção do certificado de conclusão da extensão universitária sob a orientação da Prof. Dra. Maitê Cecília Fabbri Moro, Centro de Extensão Universitária - Departamento De Direito, 2007,

necessidade de identificação do produtor com um sinal distintivo para identificar seus animais, armas e utensílios, surgindo, então, o instituto da marca (...) Rompendo-se a barreira do tempo, hodiernamente a marca possui o papel não apenas de identificar e individualizar determinado produto ou serviço para fins privados, como meio de se impedir a utilização indevida por terceiros, mas de proteger a boa-fé dos consumidores e reforçar o papel que a concorrência sadia exerce no mercado econômico.” Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 4ª Camara Cível, Des. Monica Tolledo de Oliveira, AC 2009.001.37373, Julgado em 28.07.2009.

59. “A tutela protetora da marca visa, em primeiro lugar, proteger o investimento do empresário e, em segundo lugar, visa garantir ao consumidor a capacidade de distinguir o bom do mau produto”.Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 8ª Camara Cível, Des. Leticia Sardas, AC 2.580/2000, Julgado em 23.05.2000.

Pode-se ver que não há na lei nacional nenhuma rejeição explícita à proteção de marcas visualmente perceptíveis, ainda que sejam holográficas ou móveis. Assim, a leitura das normas interna e internacional pertinentes, em harmonia, nos faz concluir que a lei aplicável *protege marcas móveis e hologramáticas*.

Da posição de José Antonio B. L. Faria Correa

Pelo vigor de sua análise, merece aqui extensa citação o magistério de José Antonio B. L. Faria Correa ⁵⁹

60. Merece exame preliminar a referência do legislador a “sinais distintivos visualmente perceptíveis”, no art. 122. Ao qualificar a natureza dos sinais distintivos aptos ao registro, exigindo perceptibilidade visual, o legislador, à primeira vista, adota a postura de que somente as marcas diretamente percebidas pela visão podem ser objeto de amparo mediante título expedido pelo órgão competente, e assim tem interpretado o INPI.

61. A interpretação de que o legislador optou por privilegiar apenas um dos canais sensoriais humanos, se prevalecente, seria melancólica, porque insensível à dinâmica do mundo das marcas, influenciada pelas constantes inovações tecnológicas que têm repercussão direta sobre o comportamento dos industriais, comerciantes e prestadores de serviço. Ao dotar o País de uma lei de inspiração moderna, como é a Lei n. 9.279/96, o legislador teria deixado à margem da evolução as marcas não tradicionais, captadas por outros sentidos humanos, o que causaria estranheza. (...)

59 CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007.

62. Toda marca consistente em palavra parte, portanto e necessariamente, de uma emissão sonora que, na realidade, constitui seu segmento principal: o aspecto visual é secundário, porque o som precede a representação gráfica, na história de qualquer povo. E o grau de estabilidade documental da escrita não é tão alto como, ingenuamente, se pensa, não servindo de fundamento para se arredarem outros sistemas de notação gráfica, que é o argumento habitualmente aduzido por quem resiste à tutela jurídica de marcas não apreendidas preferencialmente pelo sentido da visão.
63. Registrar marca consistente em palavra significa, então, registrar um sinal que, na origem, é sonoro, mas que se deixa representar por um sistema gráfico de sinais (o alfabeto, no caso das línguas assim estruturadas, como é o caso do português e das línguas ocidentais em geral, ou os caracteres, como no caso das línguas silábicas). Assim, a exigência de perceptibilidade visual só pode ter como finalidade permitir a fixação da marca, de modo a documentá-la, pois o direito não teria como tutelar a pura transcrição.
64. Logo, só faz sentido, em uma interpretação teleológica e sistemática da norma, tomar a expressão “perceptibilidade visual” na acepção de “possibilidade de representação visual”. É o mesmo que se passa com as obras tuteladas pelo direito de autor, e, neste vértice,

convergem direito de autor e direito marcário: o direito as protege na medida em que manifestadas no mundo e fixadas em suporte visível. Marcas e obras artísticas são, em maior ou menor grau, concepções intelectuais, e o direito ampara a sua matriz, exteriorizada e fixada fisicamente. Nem a representação gráfica de uma marca, nem um exemplar de uma obra artística é a “obra” em si, mas uma manifestação dela; de outro modo, bastaria destruir uma placa exibindo um logotipo ou danificar um CD para eliminar uma marca ou uma peça musical. (...)

65. Como observado anteriormente, a forma de operacionalização do registro de marcas dessa natureza – como, e.g., modo de apresentação da marca, forma de inserção do banco de dados do órgão responsável pelo registro, critérios de apuração de colidência etc. – é aspecto de natureza puramente procedimental, sem qualquer prejuízo do estatuto jurídico desses sinais. Em nosso sentir, inspirando-se, em parte, na orientação fixada pela Corte Européia de Justiça e, em parte, no tratamento da matéria nos Estados Unidos, o INPI deveria aceitar, como forma de fixação do sinal sonoro registrando, qualquer representação gráfica que seja suficientemente clara, completa, duradoura, objetiva e facilmente acessível, incluindo – como nos Estados Unidos – a descrição de sons que sejam inequívocos. (...)

Assim, o ponto crítico nas marcas não tradicionais, como de início se afirmou, é uma questão da “forma de operacionalização do registro de marcas dessa natureza

– como, e.g., modo de apresentação da marca, forma de inserção do banco de dados do órgão responsável pelo registro, critérios de apuração de colidência etc. – é aspecto de natureza puramente procedimental, sem qualquer prejuízo do estatuto jurídico desses sinais”.

O que há em comum entre as marcas em movimento e os hologramas

Cabe agora enfrentar especificamente a questão dos hologramas e das marcas em movimento, como casos específicos das marcas não tradicionais. O que têm essas duas hipóteses em comum? O fato de que, sendo não-tradicionais, no sentido estrito que acima oferecemos, são visualmente perceptíveis ⁶⁰ e manifestam - de duas diferentes formas - uma percepção de movimento ⁶¹.

Sobre estas, voltemos ao que disse Faria Correa:

66. Já os hologramas, as marcas animadas (ou multimídia) e as marcas gestuais, embora possam num primeiro momento causar arrepio à autarquia responsável pela concessão de registros marcários, podem e devem ser merecedores de títulos de propriedade de marca à luz do sistema jurídico brasileiro atual. Isto porque, exercendo a função de sinal distintivo capaz de distinguir um produto ou serviço de outro e sendo visualmente perceptível, este sinal merece ser objeto de título de propriedade.

60 Também o serão outras marcas não-tradicionais, como – por exemplo – as cores isoladas, as tridimensionais, etc.

61 "These include marks which give the appearance of motion, such as holograms, as well as of marks which require actual motion such as the 'revolving beaker with French fries' which rotates at between 500 and 700 revolutions per minute." PHILLIPS, Jeremy. "Trademark Law A Practical Anatomy". New York: Oxford University Press. 2003. p. 164.

67. Se há dúvida quanto à capacidade prática do INPI em processar e julgar a concessão desses registros, isto é uma questão que não pode ser confundida com a existência do direito e a necessidade de seu reconhecimento. A autarquia não pode se colocar na posição de dificultar o avanço da atividade empresarial no mundo. Aliás, pelo contrário, tem o INPI a obrigação institucional e legal de promover o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do país.
68. O fato de inexistir, por exemplo, formulários próprios para depósito de pedido de registro de marca animada (visualmente perceptível) não pode ser usado como fundamento para a impossibilidade de reconhecimento e concessão de um direito como este. Trata-se de uma peculiaridade muito pequena, dentro de um universo que lida com o que há de tecnologia mais avançada. Portanto, fica o desafio para o empresário ousado levar a registro junto ao INPI seu holograma, sua marca animada ou sua marca gestual. ⁶²

62 CORREA, José Antonio B. L. Faria Correa., A Dimensão Plurissensorial das Marcas: a Proteção da Marca Sonora na Lei Brasileira, revista da ABPI (69): 17-22, mar./abr. 2004.

Do holograma

Segundo o estudo mais recente da OMPI, pelo menos 32 escritórios concediam registro para hologramas ⁶³

A expressão é assim dicionarizada:

69. holografia: s.f. Método de fotografia em relevo em que são utilizadas as interferências produzidas por dois raios laser, um que provém diretamente do aparelho projetor e outro que é refletido pelo objeto a fotografar. ⁶⁴

E, incorrendo pela etimologia,

70. Élé. tiré du gr. ο λ ο ς « entier » et entrant dans la constr. de nombreux mots savants. ⁶⁵

Quanto a ela, mencionei ⁶⁶:

71. 8.1.1.1. Marcas tridimensionais

72. Um das inovações da Lei 9.279/96 é admitir a marca* tridimensional. A propósito da matéria, no regime da Lei 5.772/71, tive ocasião de escrever:

63 "22. According to the Questionnaire, 32 out of 70 offices said that they accepted holograms for registration as trademarks." Doc. SCT/16/2, September 1, 2006, encontrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc, visitado em 13/11/2012.

64 <http://www.dicio.com.br/holografia/>. Assim é em outros idiomas: « hographie, subst. fém. « Technique photographique permettant de restituer le relief des objets et basée sur l'utilisation des interférences produites par la superposition de deux faisceaux laser, l'un provenant directement de l'appareil producteur, l'autre réfléchi par l'objet à photographier » (d'apr. Lar. encyclop. Suppl. 1968 et Sarm. Phys. 1978).

65 <http://www.cnrtl.fr/definition/hologramme>

73. 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 propaganda⁶⁷.

E disse Carla Eugênia Caldas Barros:

74. (b) marcas figurativas (ou emblemáticas): desenhos, modelos, logotipos, hologramas, entre outras, ou seja, aquelas constituídas por desenhos, figuras, imagens, emblemas, símbolos ou formas fantasiosas de letra ou palavra (monograma ou logotipo) e de número, além da inscrição em caracteres não latinos, como o japonês, chinês, entre outros; (c) marcas mistas (ou complexas): resultam da reunião de elementos que, isoladamente, nada significam em termos de marcas; (d) marcas tridimensionais: formas plásticas de produtos ou suas embalagens, distinguíveis por si mesmas, desde que não sejam associadas a qualquer aspecto de ordem técnica ⁶⁸.

66 Proteção de Marcas, cit.

67 [Nota do original] Vide o nosso Notas sobre os Sinais e expressões de Propaganda. Revista Forense, No. 270, p.13. Vide a excelente tese de doutoramento de Maitê Cecília Fabbri Moro, Marca Tridimensional, Sua Proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual, PUC/SP, 2005, trabalho em que se questiona e possivelmente refuta nosso entendimento quanto à questão.

68 BARROS, Carla Eugênia Caldas, Manual de Propriedade Intelectual, Ed. Evocati, 2007, p. 326.

Com efeito, em abstrato o holograma será matéria de proteção marcária, como aliás aponta a Classificação de Nice ⁶⁹.



70

Dos problemas específicos do holograma

Embora o Tratado de Singapura trate de forma única as marcas holográficas e as em movimento, não necessariamente o mesmo ocorre nas administrações nacionais.

69 44 H0077 hologrammes 90291 H0222 Holograms.

70 Registro brasileiro 800243056, na Classe 36 (serviços financeiros, Visa International Service Association)

Haverá talvez uma maior dificuldade de o público reconhecer o holograma como marca ⁷¹, possivelmente porque o recurso holográfico é utilizado para outros fins, por exemplo, de recurso anti-falsificação em notas bancárias ⁷² e em outros casos ⁷³. Mas há administrações nacionais que não restringem o registro ⁷⁴.

71 É o que narra o estudo da International Trademark Association, referindo-se aos parâmetros americanos: "A hologram may function as a trademark only if there is evidence that consumers would perceive it as a trademark. See *In re Upper Deck Co.*, 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001). In the absence of evidence of consumer recognition as a mark, an examining attorney should refuse registration on the ground that the hologram does not function as a mark. 15 U.S.C. §§1051, 1052 and 1127. Moreover, generally, if a hologram has two or more views, the examining attorney should also refuse registration under §§1 and 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §§1051 and 1127, on the ground that the application seeks registration of more than one mark. *In re Upper Deck*, supra. See TMEP §807.01., Encontrado em <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTANontraditionalMatrixNorthAmerica2009.xls>, visitado em 13/11/2012.

72 "Holograms are particularly difficult to register because of the requirement to graphically define the mark. Holograms by their very nature possess multiple images or colors that are visible only when viewed from different angles. In a seminal case on holograms, the Trademark Trial and Appeals Board (TTAB) held that a hologram used on trading cards did not function as a mark, because the record showed that other companies used holograms on trading cards and other products as anti-counterfeiting devices, and there was no evidence that the public would perceive applicant's hologram as an indicator of source. *In re Upper Deck Co.*, 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001)." Licursi, Christina M., e WOLF, David, Making "sense" Of Non-Traditional Marks, encontrado em http://www.country-index.com/articles/article_70.pdf, visitado em 13/11/2012.

73 "Starting out from the 1997–1998 Autumn/Winter season Dolce & Gabbana S.p.A. decided to introduce an "anti-imitation" system made up of both visible and invisible elements. The aim of this system is to protect the articles of some of the lines which are to a greater degree the object of numerous attempts at imitations on the part of counterfeiters and, on the part of Dolce & Gabbana S.p.A., to safeguard its clientele. The by now consolidated system of anti-imitation principally consists of the use of a safety hologram (in the foreground showing an "&", together with a series of micro-texts which reproduce the trademark): the graphic elements were ideated by Dolce & Gabbana whereas the hologram is produced and guaranteed by the Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (the Italian State Printing Works and Mint). The anti-imitation elements used by the "D&G Dolce & Gabbana" line which make up the system consist of a certificate of authenticity bearing the hologram, a woven label placed inside every article with the trademark with the same hologram heat-impressed on it, a safety seal whose braiding contains an identification thread that is reactive to ultra-violet rays and a woven label with the Company's logo incorporating the same identification thread". RAUSTIALA, Kal, e SPRIGMAN, Christopher, The Piracy Paradox: Innovation And Intellectual Property In Fashion Design, *Virginia Law Review*, Volume 92 December 2006 Number 8.

74 Por exemplo, a dinâmiquesa, segundo o relatório apresentado à OMPI: "Holograms are according to our practice being registered by taking a photocopy of the hologram, which shows the hologram in its entirety. A note in the registration specifies that the registration consists of a

Essa carência de reconhecimento pelo público aparentemente não seria suprável por aquisição secundária de distintividade. Uma pesquisa recente indica que até 2009, no escritório europeu, não haveria nenhum registro concedido para hologramas, com o suporte de reconhecimento de significação secundária ⁷⁵.

Um segundo problema é o relativo à defesa dos interesses de terceiros, pela dificuldade de apresentar visualmente o holograma ⁷⁶. O estudo da OMPI, no entanto, oferece algumas sugestões pragmáticas ⁷⁷.

Da marca móvel

No último estudo abrangente da OMPI, de 2006, 21 escritórios nacionais aceitavam registros de marcas móveis ⁷⁸.

“hologram”.” Encontrado em http://www.wipo.int/sct/en/comments/pdf/sct17/dk_1.pdf, visitado em 13/11/2012.

75 BEYRUTH, Viviane Barbosa, Quando A Marca Fraca Se Torna Forte, Secondary meaning, Luemn Juris, 2011.

76 “Since holograms may optically store and retrieve an image in three-dimensions, it may be difficult to capture the image in paper form, since depending on the angle that one looks at the image, the picture will change, and a paper print will not show the movement of the images.”

77 “23. One trademark office has accepted holograms for registration as trademarks and published them as figurative marks in the trademark gazette on paper [See RØNNING, Debbie, “Taste, smell and sound - Future Trademarks? at <http://www.patentstyret.no/templates/Page_429.aspx>]. 24. One possible approach to the representation of marks consisting of holograms is to describe the hologram in as much detail as possible, providing visual views of the holograms in various frames with descriptions of angle and appearance. Use of high-resolution frames avoiding fading or picture overlapping may be an option, as descriptions of the visual effects alone might not be allowed [See SIECKMANN, Ralf “Holograms: the next generation of trademarks?”, CPA’s IP Review, Winter 2005/06, Issue 13, page 26.].25. Some replies to the Questionnaire stated that a selection of pictures revealing the whole of the holographic effect was required in addition to an explanation of the effect in plain words. It was also explained that taking a photocopy of a hologram would reveal the selection of pictures contained in the sign.”

78 “There are no general rules concerning these signs. In some offices, they do not constitute a separate category of mark. The sign consists of the movement of a certain object (i.e., a visually perceivable combination of the object and the movement). The moving image can be a film-clip, video, moving logo for TV-shows, etc. . It would seem that the decision as to whether a mark of this kind is registrable could only be made on a case-by-case basis. It should be noted that 21 out of 72 Offices responding to the Questionnaire said that they accepted motion or multimedia signs for registration as trademarks.” Doc. SCT/16/2, September 1, 2006,

Da questão do registro da marca móvel

Passemos aqui a examinar os problemas específicos ligados à obtenção do registro de uma marca móvel, de forma a garantir-lhes a exclusividade. Em seguida, veremos os problemas relativos à infração.

Darstellung: a marca como representação e não como conceito

Note-se que, não obstante uma marca móvel poder ser descrita através de um princípio ou algoritmo, o objeto do registro nunca será esse elemento abstrato, mas um concreto de representações específicas. No julgado citado por Pouillet do Tribunal de Aix de 1876:

75. « (...) quando um industrial adota como marca um elemento que remete a um tipo geral que pode ser representado em figuras e nomes diferentes, distintos um do outro, ele só tem direito de exclusividade sobre a figura e o nome que foi especialmente escolhido, sem que o direito possa estender-se ao tipo no qual foi inspirado e a todos seus modos de manifestação; [ele é] proprietário apenas do sinal externo e visível que depositou e expôs ao público (...)» ⁷⁹

encontrado em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_2.doc, visitado em 13/11/2012.

79 POUILLET, Eugène. *Traité des Marques de fabrique et de la Concurrence Déloyale en tous genres*, Paris:Marchal et Billard, 1892, “28. Quid si l’emblème adopté pour marque se rapporte à un type susceptible de formes diverses? - La règle précédente a été appliquée par la jurisprudence à un cas qui, quoique différent, n’est pas sans analogie avec celui que nous venons d’examiner. Il s’agit de savoir si le fabricant qui choisit pour marque un signe susceptible d’être représenté sous des formes variées et sous des appellations diverses est propriétaire de ce signe d’une façon absolue, c’est-à-dire s’il peut revendiquer pour lui seul toutes les formes et toutes les appellations. La question, selon nous, doit se résoudre d’après les circonstances de chaque espèce, car c’est, avant tout, une question de fait. En principe, le droit du propriétaire de la marque s’étend aux formes, aux appellations qui sont de nature à faire confusion avec la forme et l’appellation qu’il a choisies. Jugé , à cet égard, que, lorsqu’un industriel a adopté comme marque de fabrique un

Assim, ao contrário do que ocorre com a exclusividade patentária, a qual se estende não só ao representado, mas ao conceito da solução técnica, e qualquer de suas manifestações equivalentes e óbvias⁸⁰, o registro de marca protege o que foi depositado e exposto ao público como objeto da proteção, e não se estende a qualquer tipo geral do qual o objeto do registro é uma apenas dentre muitas formas de manifestação⁸¹.

Da questão da distinguibilidade em face do elemento assinalado

É requisito geral do sistema marcário que o representem se distingua do representado, ou seja, que seja um elemento relativamente arbitrário no processo de significação; qualquer determinismo entre marca e coisa assinalada importa num potencial de exclusividade em relação ao fluxo real da economia, ou seja, uma invasão do campo próprio de outros sistemas de proteção intelectual, como da patente.

sujet se rapportant à un type général susceptible d'être représenté sous des figures et sous des dénominations différentes, distinctes les unes des autres, il n'a de droit privatif que sur la figure et la dénomination qu'il a spécialement choisies, sans que ce droit puisse être étendu au type dont il s'est inspiré et à tous ses modes de manifestation; propriétaire seulement du signe extérieur et visible qu'il a déposé et mis sous les yeux du public, il ne saurait être admis à se plaindre de l'emploi par un concurrent d'une marque qui diffère de la sienne par son effigie et son nom, alors qu'il n'y a pas de confusion possible entre ces deux marques envisagées en elles-mêmes et dans l'aspect matériel qu'elles offrent aux regards: spécialement, le fabricant qui a pris pour marque une image de la Vierge avec les mots : A la Vierge, ne saurait se plaindre qu'un de ses concurrents adopte de son côté pour marque une image représentant également la Vierge dans une attitude et avec des figures accessoires différentes, le tout accompagné des mots : A la bonne Mère, et telle en un mot que la confusion soit impossible (Aix, 27 nov. 1876, Eydoux (), Pataille. 78.252).»

80 BARBOSA, Denis Borges, Doutrina dos Equivalentes in Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Manoel Joaquim Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coord.), São Paulo: Saraiva, 2007, série GVLaw.

81 "Quanto ao aspecto figurativo da marca mista da ora apelante, sua proteção está limitada à figura escolhida, sem que seja possível monopolizar o conceito que ela simboliza. Assim, o fato de a marca anulanda, da mesma forma que a marca da apelante, utilizar-se de ondas e letras em cores diversas não impede que outra marca se utilize do mesmo conceito." TRF 2ª Região, Apelação cível nº. 2000.51.01.006673-0, Segunda Turma Especializada, Relatora: Des. Liliane Roriz [voto vencido], DJU 11.9.2007, p. 293 [Este acórdão foi objeto dos Embargos Infringentes 2000.51.01.006673-0, relator Des. André Fontes, em 19 de fevereiro de 2009, que fez prevalecer

Assim, a marca móvel deve ir além da simples representação técnica ou, em geral, substantiva do elemento assinalado ⁸².

Da maior adaptabilidade desse tipo de marca não-convencional

Ainda que móvel, essa modalidade de signo distintivo é essencialmente visual. Muitos comentadores enfatizam que esse atributo torna mais fácil a utilização de métodos convencionais de determinação de violação dos direitos, especialmente a questão de confusão, não havendo quanto a elas diferenças significativas quanto a tais métodos de determinação ⁸³.

Preenchendo igualmente o requisito legal brasileiro de ser *perceptível visualmente*, a principal questão jurídica a ser enfocada é o da garantia dos interesses de terceiros: a marca tem de ser requerida, publicada, e inserida nos registros públicos e nas publicações oficiais de forma a assegurar a todos o direito a contestar a pretensão de registro, e de defender-se eficazmente em face de uma pretensão de *enforcement*.

Secundariamente, é necessário que o elemento móvel seja reconhecível pelo público a que se destina como sendo um suporte para a identificação de origem: de

o voto da Des. Liliane Roriz]. Note-se que o mesmo acórdão debate a questão complementar da imitação ou confusão ideológica.

82 "41. Carácter distintivo. La evaluación del carácter distintivo de una marca en movimiento puede ser problemática en el caso de los signos formados por el movimiento de un objeto idéntico al producto que designa. Por ejemplo, el signo y el producto coincidirían en el caso del movimiento de una puerta de coche que se abre puesto que el público asociará ese movimiento con una función técnica y no con una alusión a una empresa determinada. Solo los signos que se diferencian claramente de un movimiento habitual de la categoría de productos similares en cuestión pueden adquirir un carácter distintivo. Por movimiento habitual se entiende aquel que el público destinatario percibe como movimientos debidos a las características técnicas o funcionales del producto. En términos generales, los movimientos habituales también se supeditan a la necesidad de permitir la libre utilización y puesta a disposición de otros comerciantes de ciertos signos." GARCÍA, cit.

83 "Enforcing motion marks in infringement and dilution cases should be much like enforcing traditional word and logo marks. The very distinctive marks will be more likely to prevail in a likelihood of confusion claim and plaintiffs will be able to show that a given motion mark is famous if it meets dilution law criteria". GILSON, Jerome, LALONDE, Anne

que remete àquele que põe no mercado bens e serviços, inclusive em face da oferta de bens ou serviços competitivos.

Desta feita, devemos nos concentrar nas questões de como uma marca deve ser apresentada a registro, e de como deve ser usada.

Das formas de apresentação das marcas móveis

Segundo os estudos mais recentes da OMPI ⁸⁴, uma marca móvel deveria ser suscetível de proteção, se a lei nacional a isso não se opusesse frontalmente, uma vez que os seguintes elementos fossem submetidos no registro:

1. Os desenhos ou fotos que apresentam o efeito móvel, ou uma seleção de exemplos suficiente para representar ou revelar completamente a distintividade do elemento para o qual se busca a proteção; e
2. Um detalhamento complementar, expresso verbalmente, descrevendo o efeito visual a ser protegido; além disso,

Gilson, Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks, Trademark Reporter, Vol. 95 July-August, 2005 No. 4

84 “35. Some replies to the Questionnaire specified that all the stills that made up the multimedia effect, or a selection of samples sufficient to fully represent or reveal the distinctiveness of the multimedia effect, and an additional explanation of the effect in plain words must be submitted. It was generally required that an applicant file a sample of the full motion effect/multimedia sign on a digital data carrier in a data format chosen/accepted by the office, typically on a CD-ROM or a DVD.³⁶ It has been pointed out that with the Internet, it has become technically possible to display moving logos and that such signs are becoming more and more common [See VÖLKER, Stephan, "Registering new forms under the Community Trademark", Trademark World No. 152, November 2002, p. 32.]. The choice of acceptable means to represent such marks would have to be made by offices and could include a series of still pictures, the moving image represented electronically, a description of the mark in words or a combination of those elements.” Doc. WIPO SCT 16.2.

3. Se o escritório nacional dispõe de meios de receber, armazenar e tornar disponível a réplica do movimento, em escala eletrônica, igualmente o suporte pertinente (por exemplo, DVD).

O recente Tratado de Singapura assim prescreve:

76. 6) [*Marca animada*] Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca animada, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en una imagen o en una serie de imágenes fijas o de movimiento que, conjuntamente, describan el movimiento. Cuando la Oficina considere que la imagen o la serie de imágenes proporcionadas no describen el movimiento, podrá exigir que se proporcionen imágenes adicionales. La Oficina podrá también exigir que la solicitud incluya una descripción en la que se explique el movimiento.⁸⁵

85 Regulamento do Tratado de Singapura, encontrado em <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/regulations.html#r3>. Note-se, uma vez mais, que a citação aqui é ilustrativa da razoabilidade da exigência, pois o Tratado não está em vigor no Brasil. Sobre esse Tratado, veja-se: El Tratado de Singapur es aplicable a todos los signos que puedan registrarse como marcas en un determinado Estado contratante, pero sin obligar a las Partes Contratantes a registrar determinados tipos de marcas. Así pues, en el Tratado de Singapur se reconoce explícitamente que las marcas ya no se limitan a categorías bidimensionales de productos. En el Reglamento con arreglo al Tratado de Singapur se mencionan expresamente nuevos tipos de marcas, como los hologramas, las marcas animadas, las marcas de color y las marcas que son signos no visibles como las marcas sonoras y gustativas. De momento, el Tratado no incluye normas unificadas sobre cómo deberían estar representadas esas marcas en las solicitudes o los registros. Sin embargo, habida cuenta de que se mencionan en el Reglamento, la Asamblea de las Partes Contratantes podrá definir las normas pertinentes, una vez que el Tratado haya entrado en vigor y que exista un acuerdo en cuanto al contenido de esas

O escritório americano segue a regra prevista no estudo da OMPI, prescrevendo que o depósito deve ser feito em *até* cinco poses, o que melhor descreva o movimento ⁸⁶. Importante exigência no USPTO é a descrição verbal do movimento a ser registrado ⁸⁷. Outros escritórios seguem critério similar ⁸⁸, ou tornam *também* exigível o depósito em suporte eletrônico ⁸⁹.

normas.” Revista da OMPI, encontrada em http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0002.html, visitada em 13/11/2012.

86 “Motion marks are registrable. Applicants must describe the motion mark as well as provide a drawing that either shows a single point in the movement or “up to five freeze frames showing various points in the movement, whichever best depicts the commercial impression of the mark.” 37 C.F.R. §2.52(3). See TMEP §807.11. Examples of Motion marks are: U.S. Federal Reg. No. 2323892 for high intensity search lights, the mark “consists of a pre-programmed rotating sequence of a plurality of high intensity columns of light projected into the sky to locate a source at the base thereof.” U.S. Federal Reg. No. 2710415 for hotel services where the mark “consists of the live visual and motion elements of The Peabody Duck March as performed at The Peabody Hotels.”, encontrado em <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTANontraditionalMatrixNorthAmerica2009.xls>, visitado em 13/11/2012.

87 “The requirements of a motion trademark involve the detailed description of the various components or elements of the trademarks and their interaction with each other explained in a sequence of steps. Famous moving marks include Microsoft’s registration for an animation called a “flare logo” for use in Windows Vista computer operating system and Columbia’s motion trademark for “moving image of a flash of light from which rays of light are emitted against a background of sky and clouds...[t]he scene then pans downward to a torch being held by a female figure on a pedestal...[t]he word “COLUMBIA” appears across the top running through the torch and then a circular rainbow appears in the sky encircling the figure.” Licursi, Christina M., e WOLF, David, Making “sense” Of Non-Traditional Marks, encontrado em http://www.country-index.com/articles/article_70.pdf, visitado em 13/11/2012.

88 Quanto ao escritório dinamarquês, veja-se: “Motion or multimedia signs - The so-called moving trademarks also constitute a challenge to the demand of an unambiguous representation of the mark. Moving trademarks are typically small animations, as seen in banners, but they can also be proper film sequences such as commercials. In this way, moving trademark consist in a long series of frames, which, put together, creates a movement. Consequently, such a mark is not sufficiently unambiguously represented by one of those pictures. However, the office has accepted the graphical representation of a mark that shows a numbered sequence of pictures, and because a note in the registration specifies that the registration consists of a “moving trademark”. The graphical representation of the mark can contain several pictures, which show how the mark “moves”, but there are not yet developed any practice on how many picture shall or may be contained in the graphical representation of the mark.” Encontrado em http://www.wipo.int/sct/en/comments/pdf/sct17/dk_1.pdf, visitado em 13/11/2012.

89 A Finlândia rejeitou um depósito internacional através do sistema de Madri da seguinte forma: “The description of the mark is not equivalent with the picture of the mark The holder must provide a reproduction of the moving mark on a CD_ ROM or in some other commonly

Registro já deferido no Brasil

Verifica-se que há, pelo menos, um registro de marca móvel já deferido no Brasil, depositado em 28/10/2003 e concedido em 24/07/2007, qual seja:



90

O registro não indica qualquer circunstância especial para o registro, que é consignado apenas como figurativo. Assim, ainda que o *uso* do signo seja em movimento, sua representação é convencional.

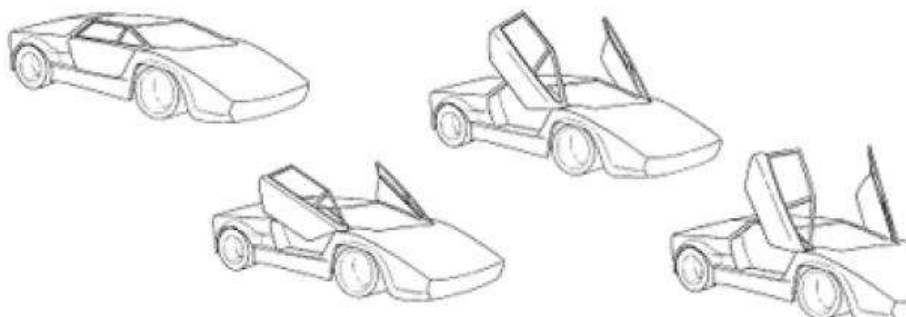
Certos problemas com marcas móveis com imagens de caráter abstrato

Como se pode perceber do registro acima, a marca figurativa é facilmente transferível para um movimento, pela natureza icônica do elemento visual: o movimento natural de duas mãos se encontrando, presente na percepção do público a quem a marca se volta, preenche os vácuos da imagem efetivamente registrada.

O mesmo corre com um dos mais famosos exemplos de marca móvel, da Lamborghini:

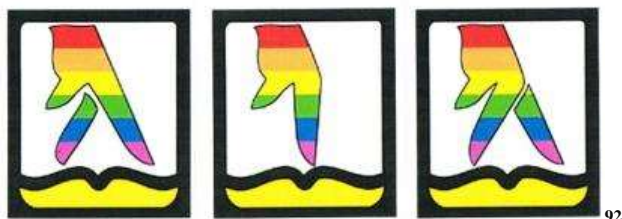
used media in order to have the international registration accepted in Finland as a moving mark".
26.03.2008. Int.reg. 908510

90 Registro brasileiro No. 826006248, na Classe 09, Nokia Corporation



91

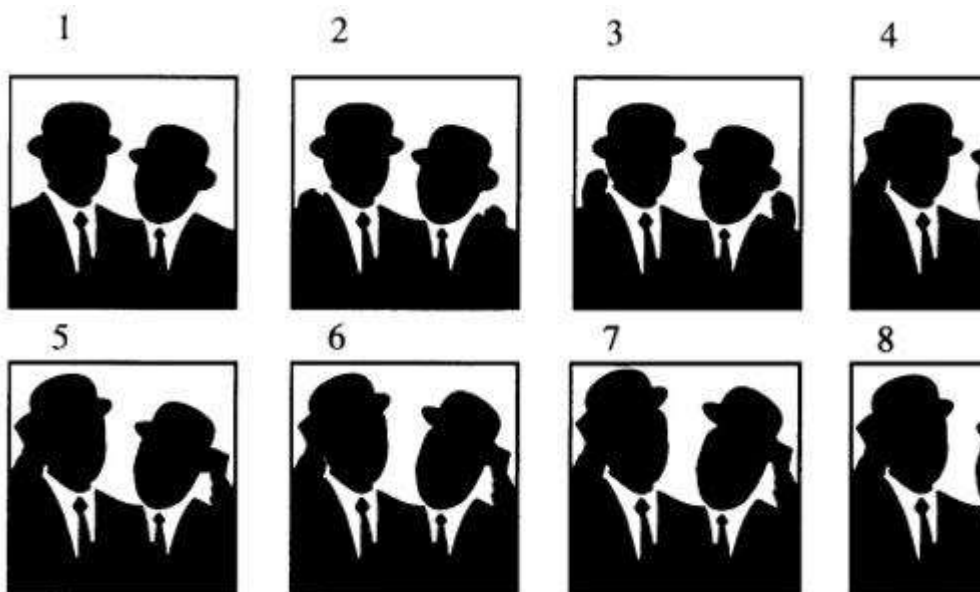
Ou nessa marca americana:



Ou, ainda, nessa outra, obviamente britânica:

91 CTM 140092, Lamborghini, US 2793439

92 US 3786433 de Strauss, Madison; “The mark consists of a hand poised over an open yellow pages book with two fingers pointing downward. The hand is depicted in the colors of the gay pride flag, i.e., red, orange, yellow, green, blue, and lavender moving from top to bottom. An open yellow book bordered in black is at the bottom. The interior of the rectangles is white. The design is bordered in black. The mark includes motion of fingers walking over an open book. The three points in the motion are shown in the freeze frames.”



93

Imagens não figurativas

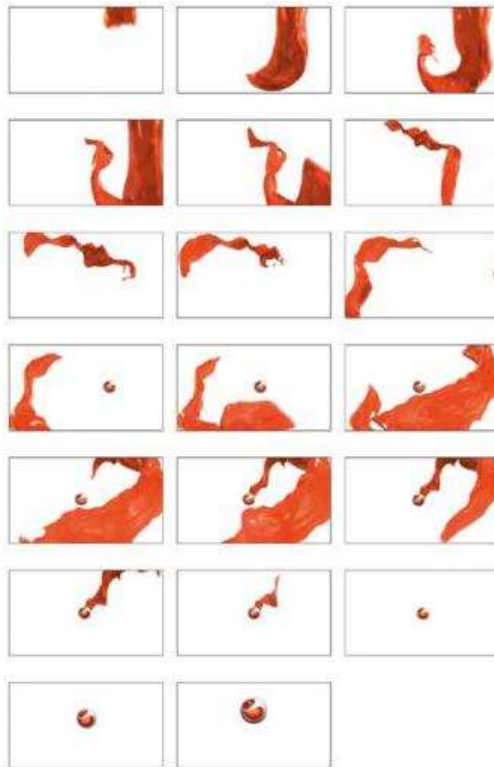
Mas uma dificuldade suplementar existirá nas hipóteses em que o movimento não corresponde a uma apreensão preexistente no público, por exemplo, no caso de construções que na tradição das artes plásticas se diria não-figurativo, compreendendo os elementos visuais “que representam com realismo a natureza, a forma humana e os objetos criados pelo homem”⁹⁴ (conquanto na nomenclatura

93 The Patent Office, United Kingdom, ‘TM 2130164.’ The trademark consists of a representation of the two characters illustrated in the first frame of the sequence slowly raising their hats as illustrated in frames two through eight of the sequence, and then replacing them

94 “O Figurativismo, também conhecido como arte figurativa é um termo usado para descrever as manifestações artísticas que representam com realismo a natureza, a forma humana e os objetos criados pelo homem. Ela pode ser realista ou estilizada, desde que haja o reconhecimento daquilo que foi desenhado. No Renascimento, no Barroco, e no Realismo a figuração dos elementos buscava uma identidade visual aproximada; tais produções exigiam requintada capacidade técnica por parte dos artistas. Movimentos surgidos a partir do final do séc. XIX, como o Impressionismo e o Expressionismo, também são figurativos, porém menos preocupados com a verossimilhança. É comum usar-se a palavra abstrato em oposição ao

brasileira de marcas se diria figurativa). Ocorre que, nestes casos, o elemento trazido a registro não conta para sua compleição de parâmetros preexistentes na apreensão do público, para suprir a representação fragmentária da sucessão de poses.

Talvez por isso, a dificuldade em obter o registro seguinte, como o narra estudo do escritório holandês ⁹⁵:



96

figurativo, embora a expressão não figurativo se mostre mais adequada e gere menos confusão.” Encontrado em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Figurativismo>, visitado em 16/11/2012.

95 NOORLANDER, Yvonne, Motion in trademark law: motion marks, encontrado em http://www.octrooibureau.nl/documenten/artikelen/uk/motion_in_trademark_law_-

Veja-se que, em face do parâmetro americano de cinco poses, o elemento enfim registrado compreendeu vinte delas, e assim mesmo inicialmente o escritório europeu entendeu que o conjunto delas não representou uma “sequência clara e inequívoca”. Essencialmente, faltava como elemento de compleição do elemento representado no pedido de registro o aporte complementar da experiência do público alvo; o conjunto de imagens “não deixava claro como o movimento progredia e como uma imagem levava à outra” ⁹⁷.

A aprovação da marca exigiu a apresentação de um detalhamento muito maior na descrição verbal do movimento ⁹⁸. Ainda que igualmente recusada, a decisão foi

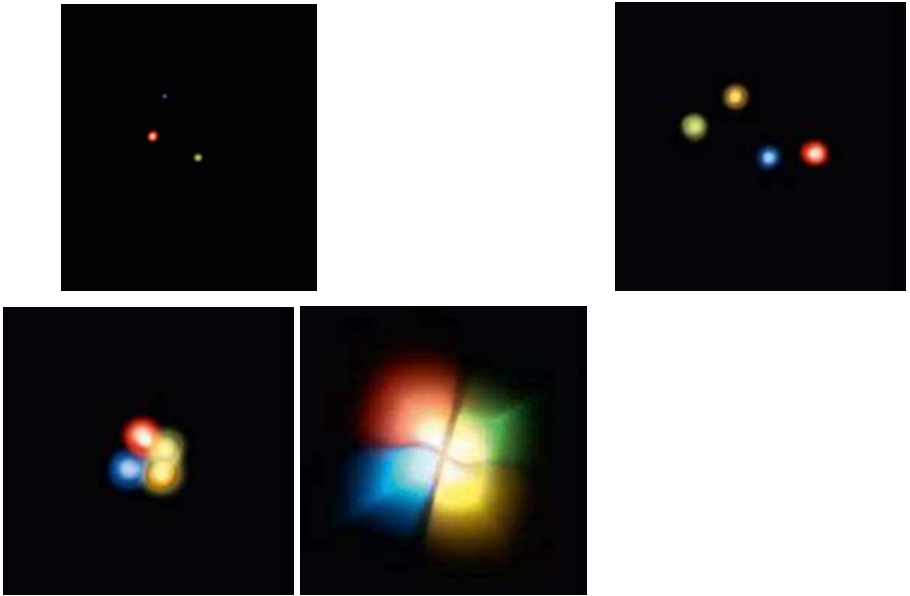
[_motion_marks.pdf](#), visitado em 16/11/2012. A decisão da OHIM tomou o número R 443/2010-2, e o pedido era o de no. 8 581 977.

96 A descrição do movimento foi o seguinte: “The trade mark is an animated sequence consisting of 20 stills that make up the sequence which runs within a time frame of approximately 6 seconds. The sequence starts at the upper left still and runs left to right on each consecutive row. The sequence shows a coloured stream of liquid which flows across the screen against a white background. The stream of liquid ultimately flows around and into the interior of the sphere which allows the colour of the liquid to be seen.”

97 NOORLANDER, cit.: “OHIM was of the opinion that the application for registration submitted by Sony Ericsson in relation to its motion mark was not sufficiently clear. In the view of the OHIM, the 20 images that were submitted and the associated description did not depict a clear and unequivocal sequence. It was not actually possible to understand the motion involved and the images did not depict everything that was described. Sony Ericsson subsequently added a clearer description to its application, however the application was refused for a second time. During an appeal against the refusal, the judgment relating to the refusal was set aside. The OHIM’s Board of Appeal ruled that in arriving at their opinion, the examiners had not been consistent. The Board of Appeal found that the motion mark did in fact fulfil the requirement in terms of graphic representation. The mark was ultimately registered on 18 March 2011.” A decisão inicial assim se fundamentou: “The graphic representation of the trade mark applied for is not sufficiently clear since it is not possible to grasp the movement from the images shown. Although the mark description gives some indication of the movement involved, the images do not reflect everything that is described. – Furthermore, the images do not show a clear and unambiguous sequence of movement, but rather isolated fragments which are not connected to one another. In this sense, it is not clear how the movement progresses and how one image leads to the next. “

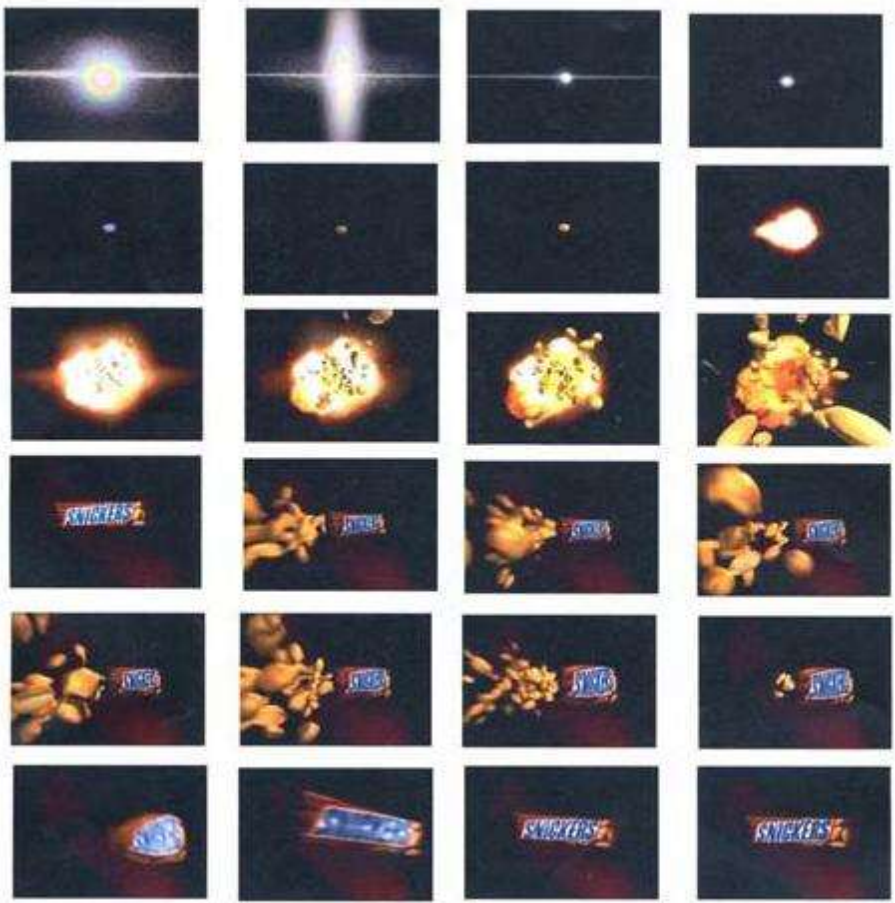
98 “This is a motion mark in colour. The nature of the motion is that of a trailing ribbon with a liquid-like appearance (‘ribbon’). The ribbon flows around and ultimately into a sphere design (‘sphere’). The duration of the motion is approximately 6 seconds. The stills in the sequence are spaced approximately 0.3 seconds apart. The stills are evenly spaced from the beginning to end of sequence. The 1st still is the upper left still. The last still (20th) is the middle still in the bottom row. The stills follow a progression from left to right within each row, before moving down to the next row. The precise sequence of the stills is as follows: In the 1st still, the ribbon

em recurso modificada, levando em conta duas outras marcas similares já registradas ⁹⁹:



enters the frame in the upper edge of the frame and flows down the right edge of the frame, before flowing upward in the 2nd to 6th stills. During that phase of motion (in the 4th still) the end of the ribbon is shown, producing the effect of a trailing ribbon. In the 6th to 17th stills, the ribbon flows counter clockwise around the frame. From the 9th still onwards, the sphere immediately moves into the centre of the frame. The interior of the sphere is the same colour as the ribbon. The ribbon flows around the sphere. In the 14th still, the ribbon enters the sphere, as if being pulled inside. In the 15th to 17th stills, the ribbon disappears inside the sphere. In the 19th and 20th stills, the sphere moves toward the viewer, gaining in size and ending the motion⁷. It stated that this new description reflected more accurately what the sequence of images shows. It argued that when the sequence of images is considered as a whole, in combination with the description, the movement represented by the mark is quite clear.”

⁹⁹ A decisão recursal mencionou que o fato de a Sony Ericsson ter apresentado um flipbook auxiliou o exame. Ou seja, nem foi necessário uma representação em meio digital; mas não há no escritório europeu a obrigação de publicação no meio gráfico.



101

O parâmetro aplicado pelo órgão recursal do OHIM foi o seguinte;

77. “o teste a ser aplicado é se uma pessoa razoavelmente observadora, com níveis normais de percepção e inteligência pode, após consulta ao cadastro CTM, ser

100 Microsoft, CTM No 8 553 133

101 CTM No 8 207 532.

capaz de entender exatamente em que a marca consiste, sem despendere um enorme quantidade de energia intelectual e imaginação.”¹⁰².

A questão é, assim, o problema da defesa do interesse de terceiros, que mencionamos desde início. O conjunto de poses deve ser hábil a presentificar para o público médio, em maiores dificuldades, a animação da marca.

A representação como modelo reduzido

A determinação do número ótimo de poses capaz de representar o movimento da marca pertence à teoria dos modelos reduzidos¹⁰³. Ou seja, para apresentar o pedido ao escritório nacional, ou pelo menos àquele que não tem os meios jurídicos e tecnológicos de aceitar, publicar e armazenar permanentemente o movimento, é

102 “(...) the test to be applied is whether a reasonably observant person with normal levels of perception and intelligence would, upon consulting the CTM register, be able to understand precisely what the mark consists of, without expending a huge amount of intellectual energy and imagination. In the opinion of the Board the information provided by the combination of the 20 stills and the textual description in the case at hand passes that test.” Decisão, item 20.

103 LEVY-STRAUSS, Claude. *La Pensée Sauvage*. Plon, 1962, p. 35-37 : "Quelle vertu s'attache donc à la réduction, que celle-ci soit d'échelle, ou qu'elle affecte les propriétés? Elle résulte, semble-t-il, d'une sorte de renversement du procès de la connaissance : pour connaître l'objet réel dans sa totalité, nous avons toujours tendance à opérer depuis ses parties. La résistance qu'il nous oppose est surmontée en la divisant. La réduction d'échelle renverse cette situation : plus petite, la totalité de l'objet apparaît moins redoutable ; du fait d'être quantitativement diminuée, elle nous semble qualitativement simplifiée. Plus exactement, cette transposition quantitative accroît et diversifie notre pouvoir sur un homologue de la chose ; à travers lui, celle-ci peut être saisie, soupesée dans la main, appréhendée d'un seul coup d'oeil. La poupée de l'enfant n'est plus un adversaire, un rival ou même un interlocuteur ; en elle et par elle, la personne se change en sujet. A l'inverse de ce qui se passe quand nous cherchons à connaître une chose ou un être en taille réelle, dans le modèle réduit la connaissance du tout précède celle des parties. Et même si c'est là une illusion, la raison du procédé est de créer ou d'entretenir cette illusion, qui gratifie l'intelligence et la sensibilité d'un plaisir qui, sur cette seule base, peut déjà être appelé esthétique."

preciso criar uma réplica na qual as variáveis do movimento sejam recortadas num mínimo apreensível pelo público ¹⁰⁴.

Na tecnologia da televisão, o modelo reduzido aproveita do número máximo de quadros apreensíveis pelo olho humano: assim, sem precisar construir um modelo analógico ao movimento, há um recorte até o número máximo de poses apreensíveis segundo as condicionantes físicas da visão humana; qualquer excesso seria um gasto inútil de banda.

No caso em estudo, a constrição do meio não digital implica que a redução do movimento a poses se dê em quantitativos estáticos (não temporais), imensamente menor que a tecnologia de televisão. Isso presume que o intervalo entre as poses seja preenchida por dados da *langue* ¹⁰⁵, ou seja, elementos culturais existentes em abstrato na totalidade do público relevante. O dado cultural atua na previsibilidade da próxima pose numa sequência. Assim, quanto menor a correspondência do conjunto de poses ao conjunto cultural do público destinatário, mais amplo o conjunto de poses necessário.

De outro lado, o excesso de poses cria problemas com o meio gráfico convencional; a recomendação do estudo da OMPI para que haja uma descrição verbal da sucessão de movimentos visa suprir a deficiência de elementos culturais que realizem o preenchimento das lacunas do modelo reduzido. Como se viu do caso da Sony Ericsson na OHIM, o maior detalhamento da descrição verbal ajudou a obter o registro.

Uma observação complementar é a da *compreensibilidade* do modelo, ou seja, de que o conjunto das representações abrangidas pelo modelo deva ser *finito*,

104 LEVY-STRAUSS, cit: "Autrement dit, la vertu intrinsèque du modèle réduit est qu'il compense la renonciation à des dimensions sensibles par l'acquisition de dimensions intelligibles. »

105 "Saussure focuses on what he calls language, that's "a system of signs that express ideas," and suggests that it may be divided into two components: *langue*, referring to the abstract system of language that is internalized by a given speech community, and *parole*, the individual acts of

se não no sentido ontológico (um número finito de possíveis representações) pelo menos de que todas as representações possíveis devem ser representáveis e apreensíveis pelo público cujos interesses sejam afetáveis pelo registro ¹⁰⁶.

Conclusão quanto ao registro de marcas móveis

Não vislumbramos proibição legal, no Brasil, para o registro de marcas - ainda que móveis -, nas quais se possa fragmentar a representação num conjunto finito e relativamente reduzido de poses capaz de expressar eficazmente o sentido e completude do movimento.

Sempre presentes os pressupostos de que a marca deve ser percebida pelo público como tal, e que sua representação na publicação e nos arquivos do escritório de registro deva ser de azo a permitir aos terceiros interessados a defesa de seus interesses, também não existe nenhuma vedação de direito em geral – ou seja, além do texto da lei ordinária – que impeça o registro.

speech and the "putting into practice of language".
http://en.wikipedia.org/wiki/Course_in_General_Linguistics, visistado em 17/11/2012.

106 "In *J W Spear & Sons Ltd and Mattel Inc v Zynga* [2012] EWHC 3345 (Ch)[<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2012/3345.html>], Mr Justice Arnold, in the High Court, England and Wales, held that Mattel Inc's three-dimensional "Scrabble tile" UK trade mark registration was invalid under Article 2 of the Trade Mark Directive. According to the judge, the registered mark -- described as consisting of "a three dimensional ivory-coloured tile on the top surface of which is shown a letter of the Roman alphabet and a number in the range of 1 to 10" -- was not a sign; neither was it capable of being represented graphically. He concluded: "...the Tile Mark covers an infinite number of permutations of different sizes, positions and combinations of letter and number on a tile. Furthermore, it does not specify the size of the tile. Nor is the colour precisely specified. In short, it covers a multitude of different appearances of tile. It thus amounts to an attempt to claim a perpetual monopoly on all conceivable ivory-coloured tile shapes which bear any letter and number combination on the top surface. In my view that is a mere property of the goods and not a sign. To uphold the registration would allow Mattel to obtain an unfair competitive advantage". In addition, "... the representation is not clear, precise, intelligible or objective. ... [It] covers a multitude of different combinations. It does not permit the average consumer to perceive any specific sign. Nor does it enable either the competent authorities or competitors to determine the scope of protection afforded to the proprietor, other than that it is very broad". Encontrado em http://www.marques.org/Class46/Article.asp?D_A=20121129&XID=BHA3040, visistado em 3/12/2012.

Em uma seção mais abaixo alvitramos os requisitos de depósito de uma marca móvel que sejam compatíveis com a pragmática de um sistema como o brasileiro vigente.

Da proteção da marca móvel registrada contra infratores

Registrar uma marca é uma coisa, protegê-la contra copiadores e imitadores outra. Os autores jurídicos indicam a dificuldade que existe em proteger no mercado certas marcas não-convencionais, especialmente aquelas em que o objeto de proteção não é preciso, objetivo e inequívoco ¹⁰⁷.

Como indicamos acima, no entanto, este problema não é de mesma monta no tocante às marcas visualmente perceptíveis, ainda que animadas ¹⁰⁸. Confrontando dois signos visuais, o árbitro ou juiz podem com muito maior objetividade do que no caso de sinais auditivos ou olfativos concluir pela violação do signo registrado.

Note-se, além disso, que muitas vezes a proteção da infração do signo visual móvel lançará mão das pretensões relativas à concorrência desleal ou –

107 "(...) once a trademark has been successfully registered, owners of non-traditional trademarks may find it difficult to enforce their marks. Enforcement problems may arise because such trademarks are difficult for judges and third parties to understand. The difficulties that the owner of a non-traditional trademark may encounter mainly stem from the subjective character of such trademarks – everyone has different senses of taste and smell and different preferences regarding colours. In fact, there is no consensus on specific smells or tastes, which renders it hard to determine the infringing character of a non-traditional trademark. Therefore, it is very difficult for the trademark owner to provide evidence of such infringement." BRETONNIÈRE, JF, e RODARI, Sophie, Protecting and enforcing non-traditional trademarks, encontrado em <http://www.iam-magazine.com/issues/complete.ashx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>, visitado em 13/11/2012.

108 "Not all non-traditional trademarks are subject to this limited scope of protection. For visible trademarks, the determination of infringement is likely to be very similar to that for traditional trademarks. Subjectivity is less of an issue in relation to visible trademarks than in relation to non-visible trademarks, which appeal to very personal senses. Therefore, the infringement of a visible trademark is generally assessed according to the same standards as are applied to verbal or numeric trademarks." BRETONNIÈRE, JF, e RODARI, Sophie, Protecting and enforcing non-traditional trademarks, encontrado em <http://www.iam-magazine.com/issues/complete.ashx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>, visitado em 13/11/2012.

eventualmente – da pretensão autoral, em cumulação de pedidos que não são necessariamente descabidos. Isso será visto abaixo.

Da caducidade da marca móvel registrada

Na norma brasileira, a marca não usada, ou usada de forma diversa do que foi registrada, fica sujeita à caducidade.

Diz Gama Cerqueira:

78. (...) o uso, para evitar a caducidade do registro, deveria ser efetivo, isto é, como doutrina Bento de Faria, deve consistir no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador

No que persiste a doutrina a entender ¹⁰⁹:

79. no que concerne às formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza

. Que uso será esse?

109 FURTADO, Lucas Rocha., Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, pág. 136.

80. Em primeiro lugar, o uso do signo exatamente como registrado, ou apenas com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro ¹¹⁰.

81. Em segundo lugar, o uso deve ser *uso como marca* ¹¹¹:

Do ato de caducidade

110 Consta da ementa dos Embargos Infringentes (AC) - 2000.02.01.073115-1. da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, em 5 de dezembro de 2008: I - Se o uso comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deu-se em formato distinto e descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou sentença de procedência do pedido de invalidação do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua caducidade”. Diz o voto divergente do acórdão embargado, adotado nos embargos: "No entanto a ratificação da Convenção da União de Paris trouxe nova luz a legislação então vigente, sinalizando com a permissão de que a marca sofra alteração quanto a elementos, mas que não alterem o caráter distintivo da marca, sem prejuízo do registro. Dessa forma, a luz da Convenção da União de Paris, promulgada pelo Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992 e ratificada pelo Decreto nº 1.263, de 13 de outubro de 1994 o proprietário da marca não perde o seu registro quando a utiliza com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro." Como já dissemos acima: “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 imagem-de-marca subsistir ativa perante o público pertinente, sendo esse mais um efeito de cunho essencialmente semiológico sobre a propriedade marcária. 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, visitado em 22/10/2006.”

111 BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Diz Pontes de Miranda, no vol. XVII de seu Tratado: § 2.011.2 “O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fez a marca ou achou-a (res nullius, e não res communis omnium) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do uso como marca”. (Grifamos)

Suscitada o interesse de qualquer pessoa em ver caduca a marca, cabe à Administração apurar a realidade do uso. A lei impõe ao titular o dever de comprovação. Não satisfeito o requisito, qual seja, de comprovar a realidade do uso, perece a exclusiva e recai o seu objeto em *res nullius*.

Considere-se aqui atentamente o dispositivo legal:

82. Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

83. I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil;
ou

84. II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 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.

85. § 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

86. § 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Do uso conforme

Começemos por considerar a cláusula “tal como constante do certificado de registro.”

Uma regra medular na propriedade intelectual é de que a pretensão de obter um direito exclusivo é atendida – quando a lei o permite – nos exatos limites do requerido. Se a lei não permite atender todo o requerido, aplicado os filtros legais, o direito restrito não existirá *além do requerido*.

Assim notamos ¹¹²:

87. A regra procedimental da congruência.

88. É exatamente pela natureza do procedimento (sendo um monopólio, ou seja, um *novo* objeto de direito, com oponibilidade *erga omnes*) que se precisam garantir os interesses juridicamente protegidos de terceiros. Com muito mais razão – em se tratando de um procedimento estatal no qual se tutelam interesses não só do requerente, mas de todos terceiros pertinentes – ocorre aqui a norma da *congruência* dos pedidos.

89. No âmbito processual (judicial e administrativo) vige o princípio da correlação ou congruência, consagrado no CPC (arts. 128 e 460), que estipula a estrita observância pelo julgador do pedido efetuado pelas partes, sob pena

112 Da Tecnologia à Cultura, op. Cit., p. 21 e seg.

de julgamento extra petita ou ultra petita conforme o caso¹¹³.

90. Ainda que se alegue a inexistência de caráter litigioso no procedimento inicialmente instaurado perante o INPI (se é que já não existe em face da autarquia), é inegável que o mesmo pode vir a ter tal natureza em face de terceiros, na medida em que estes podem se opor ao pedido inicialmente efetuado.
91. A consagração da regra de congruência no direito da Propriedade Intelectual
92. A regra é assente e incontroversa.
93. No magistério do clássico *par excellence*, Eugene Pouillet, o pedido fixa a extensão do direito; e o fixa de tal forma que não possa ser reivindicado além dos mesmos termos que se fez o depósito. Para o autor francês, o depósito do pedido constituiria a manifestação de vontade do depositante que, encontrando a declaração receptícia da lei que prevê a proteção das marcas, fixa a extensão da

113 [Nota do original] “I - É o autor que fixa, na petição inicial, os limites da lide, sendo que o julgador fica adstrito ao pedido, juntamente com a causa de pedir, sendo-lhe vedado decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, nos termos do artigo 460 do CPC.” (STJ, REsp 658715, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 06/12/04).

exclusividade nos limites que ele mesmo – o depositante - pediu ¹¹⁴.

94. Quase um século depois, Paul Roubier aponta não ter mudado a regra:
95. O depósito dá à marca uma característica de fixação ou certeza, que elimina todas dificuldades sobre a extensão do direito de marca: na verdade, o depósito determina a extensão do direito de propriedade. Esta consequência do depósito impede, é verdade, o depositante, como se verá, de reivindicar seja o que for além do que é depositado, sendo assim seu encargo precisar exatamente

114 [Nota do original] Pouillet, Eugène. *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale En Tous Genres*. Paris : Imprimeurs-Éditeurs, 1892, p. 147-149 : « 3° Le dépôt donne à la marque un caractère de fixité ou de certitude, qui élimine toutes les difficultés sur l'étendue du droit à la marque : en effet, le dépôt détermine l'étendue du droit de propriété. Cette conséquence du dépôt empêche, il est vrai, le déposant, comme on le verra, de rien revendiquer au-delà de ce qui a été déposé, c'est donc à lui à préciser exactement ce qu'il entend protéger par le dépôt de sa marque ; mais dans ces limites la protection légale lui sera accordée pour toute l'étendue précisée par le dépôt » « 112. Le dépôt fixe l'étendue du droit. – Le dépôt détermine le droit du propriétaire de la marque ; il en fixe l'étendue, de telle sorte que rien ne peut être revendiqué au delà des termes mêmes dans lesquels a été fait le dépôt. La marque déposée constitue le contrat qui se forme entre le déposant et la société, entre le déposant qui fixe lui-même l'étendue de son domaine et la société qui lui en assure la jouissance dans les limites qu'il a lui-même fixées. Lors donc qu'une action en contrefaçon est engagée, il est très important de consulter le dépôt et d'examiner non le procès-verbal de dépôt, oeuvre du greffier essentiellement sujette à contestation , mais la marque déposée elle-même, laquelle, on le verra (1), est à la disposition de tous, soit au greffe du Tribunal de Commerce, soit au Conservatoire des Arts et Métiers, où chacun peut s'en faire délivrer copie. Du dépôt, en effet, il peut résulter que le déposant a fait consister sa marque non dans tel élément pris isolément, par exemple dans une dénomination particulière, mais dans un ensemble de caractères divers, dont la réunion seule forme sa propriété. Il s'ensuivra que le juge correctionnel pourra, devra même parfois, au regard de la marque déposée, renvoyer le prévenu de contrefaçon, encore que l'imitation qu'il aura faite de certains éléments puisse, devant une autre juridiction, constituer une véritable concurrence déloyale . Autre chose est la contrefaçon d'une marque, autre chose la concurrence déloyale , et la répression, dans les deux cas, est fort différente. (1) V. Paris, 26 mars 1873, Peter Lawson, Pataille.73.83 ; Amiens, 21 juin 1873, Peter Lawson, Pataille.73.378 ; Rej. 21 mai 1874, même affaire, Pataille.74.153.

o que ele intenciona proteger pelo depósito de sua marca; mas dentro desses limites a proteção legal lhe será atribuída por toda a extensão precisada pelo depósito¹¹⁵.

96. Diz Pontes de Miranda, sobre o nosso direito:

97. 4. EXTENSÃO DO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

98. - O depósito protege tudo que nêle se compreende enquanto não se decide desfavoravelmente o pedido; se, afinal, se denega o registo a eficácia declaratória negativa da decisão administrativa afasta qualquer efeito que se atribuiu, no pretérito, ao depósito. O depósito só protege o que nêle se compreende. Qualquer indagação sobre extensão do direito real do requerente há de ser feita no depósito, e não" alhures, inclusive no que se discutir antes ou depois.

99. O depósito é que diz o que se considera a marca, quais os elementos característicos, quais os produtos ou artigos, á que a marca se destina, qual o gênero do negócio. A marca destinada a rádios não é protegida se aplicada a aparelhos de televisão, nem a vitrolas ¹¹⁶.

115 [Nota do original] ROUBIER, Paul. Le Droit De La Propriété Industrielle. 22, Rue | Soufflot, Paris(5°) : Éditions Du Recueil Sirey, 1954, p.597-598

116 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983, p 77-78

100.E não menos a jurisprudência :

101.PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Tutela antecipada deferida - Proibição de uso de marca figurativa no formato boca/beijo - Liberação para reprodução da mesma figura sem, porém, repetição do mesmo desenho tridimensional, que não caracteriza revisão da ordem judicial anterior - Proteção restrita ao formato objeto de registro no INPI (grifos nossos) (TJ/SP, Relator: Galdino Toledo Júnior, Registrado em 12/09/2007)

Assim, é o que se pediu (e foi deferido) que constitui a exclusividade; e a obrigação de uso social da propriedade implica que se use o que se requereu e foi deferido, e não qualquer outro objeto.

Quanto ao ponto, no mesmo texto, continuamos, num detalhe necessário:

102.O caso das marcas.

103.O elemento figurativo, nominativo ou tridimensional protegido no certificado do registro, configura o núcleo da proteção da marca no seu segmento de mercado pertinente.

104. No entanto, sendo a função da marca a de distinção e assinalamento, também aqui se protege não a literalidade,

mas essa função, nos limites da exclusiva como concedida ¹¹⁷:

105. Assim, iniciemos a análise pela afirmação de que a extensão da proteção de um signo em face de outras marcas decorre:

106. **Em primeiro lugar**, da distintividade absoluta da marca-paradigma. Quanto mais distintiva em si mesma, mais amplo o espectro de proteção em face de terceiros. Esta distintividade resulta de dois fatores:

107.1) O efeito da criação originária da marca

108.2) O efeito do investimento publicitário

109. **Em segundo lugar**, da distância das marcas em comparação no tocante:

110.1) Às atividade econômicas em relação às quais a marca é utilizada (proximidade de mercados)

111.2) Às relações simbólicas existentes entre as marcas em comparação

112. Em todos os casos: proteção estrita ao reivindicado.

117 [Nota do original] Da nossa Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, em BARBOSA, Denis Borges, A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito.

113.No entanto, o efeito da exclusiva não excederá jamais o bem imaterial protegido; nas hipóteses, como a de marca tridimensional, em que a constituição da exclusiva depende de atuação da autoridade estatal, o pedido fixa a extensão máxima possível que o direito eventual possa vir a ter..

114.Tomemos o exemplo de Pouillet ¹¹⁸: depositou-se o pedido de uma marca constando de um pássaro aquático, combinado com uma coroa mural, letras iniciais entrelaçadas e uma denominação... “phospho-guano”.

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

118 [Nota do original] Op. Cit., loc. Cit.: “Un exemple mettra cette marque en évidence et la fera bien comprendre : Un fabricant d’engrais avait déposé une marque composée d’un oiseau aquatique , combinée avec une couronne murale, des lettres initiales entrelacées, et une dénomination, celle de phospho-guano. Le dépôt revendiquait expressément l’ensemble de ces caractères, sans attacher la moindre importance à la dénomination, qui , d’après les termes du dépôt, semblait même être reconnue pour ne pas appartenir privativement au déposant. D’autres fabricants de produits similaires prirent à leur tour cette dénomination, mais en l’associant, à des éléments absolument différents, en remplaçant, par exemple, l’oiseau par des lions, et en supprimant d’ailleurs la couronne murale. Ils se virent néanmoins poursuivis devant la juridiction correctionnelle à raison de l’emploi des mots phospho-guano ; mais ils opposèrent avec raison les termes du dépôt , et, s’appuyant d’une part sur ce que ce dépôt ne revendiquait pas la dénomination prise isolément, d’autre part, sur ce que l’ensemble des marques ne permettait aucune confusion, ils triomphèrent de la prévention. C’était justice (1). 112 bis. Jurisprudence. – Il a été jugé en ce sens : 1° que l’emploi, par un fabricant rival, d’un emblème analogue à celui appliqué précédemment par un autre fabricant constitue, en pareille circonstance, une usurpation de marque, encore bien qu’il ne soit pas la reproduction exacte de l’autre ; mais, pour que cette usurpation puisse donner lieu à une action en justice, il faut que le plaignant ait préalablement effectué le dépôt de sa marque au siège du tribunal de commerce de son domicile (Trib. Corr.du Havre, 30 mars 1857, Rec. Du Havre. 57.1.59) ; 2° que la propriété d’une marque doit être restreint au type déposé (Bordeaux, 9 aout 1865, Deniset Monnier, Pataille.66.430) ; 3° que la formule , adoptée par le greffier dans le procès-verbal de dépôt qu’il a rédigé, ne peut prévaloir contre les termes de la légende joint au dépôt (Trib. Corr. Seine, 27 fév. 1873, Laterrière, Pataille.73.294) ; 4° que, lorsqu’il résulte d’un acte de dépôt de marque que le déposant a entendu faire porter son droit privatif, non sur la dénomination (dans l’espèce, phospho-guano) qui fait partie de la marque , mais sur l’ensemble seulement des signes qui la composent, c’est avec raison que les juges du fait refusent de condamner comme contrefacteur un commerçant qui, tout en employant la même dénomination, la fait entrer dans l’ensemble

Mas o depósito reivindicava os elementos figurativos, não enunciando a denominação. Julgada posteriormente a infração da marca por concorrente que indicava seu produto como sendo phospho-guano, não se apurou qualquer violação ¹¹⁹.

De como o uso tem de ser exatamente o requerido e deferido

Nossos precedentes reafirmam o que Pouillet dizia há tantos anos:

115."É claro, portanto, que o titular de uma marca que não a usou tal como efetuou o registro, e o uso dela importa na sua aplicação, necessariamente, porque é mero acessório, não pode impedir que se declare a caducidade do registro. ... A caducidade importa no não-uso dos elementos constitutivos da marca. Êsses elementos são elementos fundamentais. Se a titular da marca de cerveja, nessa marca, deixasse de usar símbolo na mesma então a teria abandonado; porém, se variar no produto, se alterar a dosagem do gás ou do fermento de sua cerveja, não ocorrerá nenhuma caducidade". TFR, MS 31705, DJ: 15 de abril de 1963, Min. Oscar Saraiva. Decisão: Maioria, in Revista Forense, nº 121, p. 119.

d'une marque absolument différente (Rej. 30 déc. 1874, Goubeau et Goudenove, Pataille. 75.314). V. Infra, nº 121

119 [Nota do original] O Phospho-guano era um tipo de adubo, fabricado com guano do Peru e aditivos fosfatados. Não se encontram mais exemplos da marca de 1854 descrita por Pouillet, mas a usina em Poitou-Charentes, ostentando a denominação não protegida, é tombada pelo Patrimônio Cultural Francês. Vide <http://www.flickr.com/search/?q=phospho&w=37902992@N06>

E mais recente e absolutamente de acordo com o tema deste estudo, em Acórdão de Embargos Infringentes unânime das duas Turmas Especializadas em Propriedade Intelectual do TRF2 :

116. "...Se o uso comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deu-se em formato distinto e descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou sentença de procedência do pedido de invalidação do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua caducidade.

117.(...) E como se vê dos autos, que resumidamente está estampado no desenho de fl. 1772, a prova do uso, pelo embargado, de sua marca ABAD, é insuficiente para manutenção do registro, já que o elemento identificador originário é flagrantemente distinto dos documentos utilizados para aquele fim. Dessa feita, configurada a caducidade, ilegal é a decisão que manteve aquele primeiro registro.

118.A questão foi objetivamente tratada no voto vencido, que deve prevalecer (fl. 1727-1728):

119.Porem, o que se verifica é a total dissociação entre a marca registrada "ABAD" e a marca utilizada, posto que

se trata de marca mista, apresentando um elemento nominativo e outro figurativo.

120. O elemento figurativo sofreu completa reestilização, conforme se pode verificar dos documentos instrutórios da contestação da agora apelante, presente às fls. 1462/1465, descaracterizando a marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
121. O elemento nominativo, obviamente, permaneceu inalterado, eis que seria uma temeridade para a sobrevivência da apelante modificá-lo, sob pena de não ser reconhecida nem pelos seus afiliados.
122. Insta frisar, que a marca mista é composta pela combinação indissociável do elemento nominativo e do figurativo, não podendo ser considerada separadamente nas duas categorias.
123. Ora, se houve completa dissociação do elemento figurativo utilizado em relação àquele constante do registro, obviamente, há que se declarar que houve o uso indevido da marca, devendo o seu proprietário arcar com as conseqüências previstas na legislação vigente à época do pedido de cancelamento de registro." TRF2, EI 2002.02.010731151, Primeira Seção Especializada, Des. André Fontes, DJ, 05 de dezembro de 2008. Decisão: Unânime

Da questão de que o uso tem de ser substancial e no comércio

Note-se, de novo, que o uso que aqui discutimos é o “uso no comércio”¹²⁰, ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome¹²¹.

É preciso enfatizar que aqui, como no caso do uso que frustra a caducidade da marca, o *uso substancial* exige muito mais do que a simples eventualidade, ou emprego ocasional.

Aqui, no caso de caducidade, exatamente como na afirmação de uma marca de fato, o que se exige é a substancialidade, a efetividade do uso. A criação de uma situação econômica suscetível de estabelecer fundo de comércio – e não o emprego razo e mínimo do nome de empresa.

Sobre isso, disse Gama Cerqueira¹²²:

124.O uso da marca interrompe esse prazo, que recomeçará a correr por inteiro, desde que a marca deixe de novo de ser usada, deve ser efetivo, isto é, como doutrina

120 ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17, p.340): 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".

121 SCHETCHTER, Roger E.; THOMAS, John R. Intellectual Property. The law of copyrights, patents and trademarks. [s.l.], Hornbook Series, Thompson West, 2003., nota 61, p. 554. "Since the point of trademarks is to enable consumers to relocate goods that they approve of, affixation of the mark to the goods as by itself is not enough to create protectable trademark rights. After all, consumers are not likely to begin associating the mark with a particular producer if there are thousands of units of the merchandise with the mark affixed all sitting in a warehouse behind locked doors and none available for actual purchase in retail stores. Thus, at common law, a merchant must actually "use" the trademark, by selling or leasing goods or services bearing the mark to the public in bona fide transactions in order to earn protectable trademarks rights. As one court has put it, "[t]he gist of trademark rights is actual use in trade." Moreover, the use "must have substantial impact on the purchasing public". Trivial or virtually invisible use of a mark will not be enough to establish common law trademark rights".

BENTO DE FARIA, deve consistir "no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador. Assim, não deve constituir uso, para os efeitos legais, o fato único de, o industrial ou comerciante, distribuir prospectos, cartazes ou circulares, nas quais faz imprimir a marca registrada, ou ainda anunciá-la pela imprensa" ¹²³.

No que persiste a doutrina a entender¹²⁴:

125.no que concerne às formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza.

E:

126.377. - O ato de uso, a ser levado em consideração e ajudar a estabelecer o uso da marca, deve ser exercido ao momento da comercialização do produto ou serviço. Publicidade, imprensa, cartazes, rádio, televisão ou

122 CERQUEIRA João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, vol. No. 125, III, 3ª. Edição (Anotada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010.

123 [Nota do original] Ob. cit., pág. 261. No mesmo sentido, parecer do Dr. CARLOS DA SILVA COSTA, publicado no Diário Oficial de 4 de janeiro de 1934.

qualquer outro meio não é suficiente para estabelecer um ato de uso da marca. Tais são atos complementares à comercialização efectiva do produto ou serviço, e não são suficientes. Se não existe comercialização real do produto ou serviço, não existe um ato de uso ¹²⁵.

A questão específica das marcas móveis

Da prova do uso

A tradição administrativa e judicial encarnece a exigência que a prova de uso seja através de notas fiscais:

127. Nessa seara, faz-se mister anotar que, com relação às embalagens e folhetos promocionais de produtos, em regra, não podem os mesmos, por si só, desacompanhados das respectivas notas fiscais, servirem como meio de prova de uso efetivo de uma marca, por não ser possível comprovar a época em que foi a mesma utilizada efetivamente, ou mesmo se houve utilização efetiva. No que concerne às notas fiscais, tanto a jurisprudência administrativa do INPI, quanto a dos tribunais, são pacíficas no sentido de aceitar os citados

124 FURTADO, Lucas Rocha., Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, pág. 136.

125 GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil, par, éd. Litec 1990, p. 144-45. « 377. - L'acte d'usage, pour être pris en considération et permettre d'établir l'exploitation de la marque, doit donc s'exercer lors de la commercialisation du produit ou du service. La publicité, par la presse, par les affiches, par la télévision, par la radio ou par tout autre moyen ne suffit pas à établir un acte d'usage de la marque. Ils constituent des actes complémentaires à la commercialisation effective du produit ou service, et ne sont pas suffisants. Si la commercialisation effective du produit ou service manque, il n'y a pas d'acte d'usage. »

documentos como prova efetiva do uso da marca. (TRF2. 2ª Turma Especializada. Des. Liliane Roriz. Apel. n. 1999.02.01.044672-5. Julgada em 28/06/2006).

Uma marca móvel será dificilmente encerrada ou descrita numa nota fiscal. Isso traria dificuldades de comprovação por esse meio. Acresce-se a isso a questão de uma marca móvel não ser destinada necessariamente a assinalar produtos ou serviços no momento da operação de venda, mas – por exemplo - como um sinal continuado de *shaking hands* com o consumidor.

Recomendação importante

Assim é que se enfatiza a necessidade periódica de constituir provas de uso aceitáveis, que satisfaçam o requisito de “meio de prova de uso efetivo de uma marca, por não ser possível comprovar a época em que foi a mesma utilizada efetivamente, ou mesmo se houve utilização efetiva”, mencionado no acórdão. O ato deve comprovar que o uso está sendo feito em escala comercial, e nas atividades normais e da área fim da titular.

Assim, sugere-se a determinação em períodos nunca inferiores a 24 meses de *ata notarial*¹²⁶ que determine o momento e a marca a ser confirmada o uso.

Meio alternativos ou complementares de proteção

Uma marca, como um meio de evitar a confusão do público entre os serviços ou produtos postos no mercado, determinando-lhes a origem, tende a poder quase sempre a ser objeto de proteção também pelos sistemas de repressão à concorrência desleal. Além disso, quando se trata de uma marca animada, ou seja, suscetível de uma apresentação multimídia, não é impossível que venha a ser objeto de outras modalidades de proteção.

126 Vide sobre o assunto, http://www.atanotarial.org.br/artigos_detalhes.asp?Id=5

Na verdade, na impossibilidade de se conseguir registro - por exemplo - por razões de recusa do escritório de registro por falta de meios técnicos que assegurem a defesa de direito e de terceiros - esse meios alternativos de proteção são eleitos como um caminho, e relativamente eficiente ¹²⁷.

Para maior eficiência de pretensões alternativas, é essencial a fixação de provas quanto ao uso competitivo *anterior*, como a indicada acima para evitar a caducidade da marca móvel ¹²⁸. Assim, não só periodicamente após, mas também no momento inicial do uso, recomenda-se enfaticamente um meio de fé pública que permita a captação e registro do meio móvel, como por exemplo, a ata notarial ¹²⁹.

Da questão de cumulação de diversas proteções sobre o mesmo *corpus mechanicum*

127 "However, in the realm of non-traditional trademarks, deficiencies in trademark protection may convince applicants to seek alternative protection, thus reversing the general trend. In fact, non-traditional signs may be protected through other IP rights such as models, designs or copyright, as well as unfair competition rules." BRETONNIÈRE, JF, e RODARI, Sophie, Protecting and enforcing non-traditional trademarks, encontrado em <http://www.iam-magazine.com/issues/complete.ashx?g=126c4e32-54a1-4578-b596-6706490575e9>, visto em 13/11/2012.

128 Uma medida temporária ainda que importante seria o registro de publicidade junto à ABP. Vide <http://www.abp.com.br/entidade-depositaria/>. Vide nosso Proteção de Marcas, Luemn Juris, 2010, 2.3.3.2. O registro da ABP.

129 Este método encontra consagração judicial, por exemplo: "Os documentos que instruem a inicial atestam a verossimilhança das alegações da autora, em especial a cópia da sentença exarada em outro processo envolvendo as mesmas partes, onde na fundamentação a Juíza reconhece o melhor direito da autora com relação ao nome PONTO TUR. "No entanto, não vejo risco de dano irreparável, pois ao que parece, os atos imputados à autora ocorrem desde a propositura da outra demanda, no início do ano de 2002. "Assim, é possível aguardar o julgamento do processo. "ISTO POSTO, INDEFIRO a antecipação de tutela. "A providência postulada no item I da fl. 33 é desnecessária. A autora poderá de se valer de ata notarial para o mesmo fim. "Cite-se e intime-se". (001/1070067821)." [Decisão monocrática citada em] TJRS, AI 70020177655, Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Osvaldo Stefanello, 22 de novembro de 2007.

Em trabalho recente ¹³⁰ discutimos a questão da cumulação de diversas proteções sobre um mesmo objeto material ¹³¹:

128.Quando há cumulação de exclusivas e concorrência desleal.

129.Assim notamos em nosso Tratado, vol. I, Cap.III:

130.[2] § 6 . - Concorrência e direitos exclusivos

131.Nos casos em que a concorrência é afetada por uma exclusividade legal – marca registrada, patente concedida, desenho industrial registrado (e examinado...), direito autoral ¹³², cultivar registrado – o exercício do direito independe de efetividade de concorrência, pois um dos

130 BARBOSA, D.B., Parecer no caso Zynga v. Vostu: concorrência desleal em programas de computadores (fevereiro de 2012), encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/zynga.pdf>.

131 Distingue-se deste caso – cumulação de proteções sobre o mesmo objeto material - da cumulação de diferentes proteções sobre a mesma criação intelectual, o que pode levar a algumas dificuldades do ponto de vista prático e constitucional. Veja-se, além de nosso Tratado, Cap. II, [5] § 2. 2. - A cumulação das diferentes exclusivas constitucionais, PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha, Limites á sobreposição de direitos da propriedade intelectual in Revista da ABPI - n° 109 - Nov/Dez 2010, p.3., PLAZA, Charlene de Ávila; SANTOS, Nivaldo dos. Interpenetração de direitos de proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção e cultivares. Anais do XIX Encontro Nacional do Conpedi, Fortaleza-CE, 2010. PLAZA, Charlene de Ávila. Recentes precedentes da comunidade europeia em propriedade intelectual. Revista da ABPI, n. 116, jan/fev de 2012, p. 8-11. PLAZA, Charlene de Ávila. Nota sobre Patentes e Certificados de Cultivares: Conflitos ou Complementos de Proteção?, Revista da ABPI - n° 118 - Mai/Jun 2012

132 [Nota do original] Em um curioso caso, retratado por Fábio Maria De Mattia, O direito de autor e a concorrência desleal, Revista Forense - Vol. 257 Doutrina. P. 125, o sistema de repressão penal no campo autoral foi utilizado para o que o doutrinador descreve como violação das normas de lealdade concorrencial. Não se teve, na verdade, uma violação direta concorrencial, eis que, no campo das produções expressivas, a exclusiva nasce, automática e imediatamente, da criação qualificada como “autoral”. Mas o uso das medidas repressivas, abusivamente, fora dos parâmetros de mercado, configuraria o ilícito.

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 ¹³³.

132. Assim, a existência de concorrência é muitas vezes irrelevante para a aplicação de um direito de exclusiva. Havendo direito autoral violado, não importa se o violador está, ou não, em concorrência com o titular do direito.

133. Mas, havendo concorrência, há frequentemente fundamento jurídico autônomo. Há violação, e há concorrência desleal.

134. Nem sempre a alegação de concorrência desleal é *juridicamente* possível:

133 [Nota do original] Newton Silveira, Direito de Autor no Desenho Industrial. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1982, p. 142: “os sinais não registrados ou não registráveis protegem-se como Ausstattung, que se inclui no âmbito da disciplina da concorrência desleal. Têm-se, assim, duas situações contrapostas: a proteção que decorre do registro e a que decorre do uso, dependendo esta de uma situação concreta de confundibilidade perante o público consumidor. Costuma-se comparar a posição do titular da forma não registrada a uma situação possessória, decorrendo o direito de uma relação de fato entre o sujeito e o sinal, estando seu âmbito circunscrito ao território em que o sinal é conhecido. Bonasi Benucci inclui no rol das formas distintivas não registradas uma série de elementos que vão desde a marca como considerada tradicionalmente, incluindo a cor e a forma do produto, aos sons, os slogans, as formas de objetos só indiretamente referidos ao produto ou ao serviço (como as faturas comerciais, listas de preços, veículos, o aspecto do estabelecimento, etc.), desde que concorra o elemento da capacidade distintiva. Seu valor não é autônomo e a tutela tem por objeto o interesse do empresário em diferenciar-se.”

135.Quando a pretensão subsidiária de concorrência desleal é antijurídica

136.De outro lado, não se pode exercer 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.

137.Neste caso, o interesse público impera, em especial quando o interesse privado já foi plenamente satisfeito, ou não é tutelável, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.¹³⁴

138.No entanto, os casos de concorrência parasitária *confusiva*, ou seja, quando a imitação não é necessária para a eficiência da economia, quando há tentativa de apropriação de prestígio alheio mediante prestações destinadas a confundir o público, a cumulação de violação de exclusiva e repressão do ato concorrencial ilícito é possível.

Mais recentemente, assim disse:

134 Tratado, op. cit., vol. I, cap. III, [2] § 6.1. (C) Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou alternativa?

139.23. Como já mencionei, o direito de concorrência desleal no Brasil não requer a existência de quaisquer direitos exclusivos. Tais pretensões podem ser totalmente independentes, como o nosso Supremo Tribunal Federal e até mesmo o Professor Lemos afirmam. Além disso (e este é um novo aspecto da questão), em casos de concorrência parasitária confusiva, ou seja, quando a imitação não é necessária para a eficiência econômica, ao tentar apropriar-se do prestígio de outros através de serviços destinados a confundir o público, é possível combinar a violação de direitos exclusivos e a repressão do ato ilegal competitivo.

140.24. Portanto, mesmo nos casos em que há violação da nossa Lei do Software ou da nossa Lei de Direitos Autorais, uma pretensão de concorrência desleal pode ser suscitada. Mas mesmo quando há violação de tais leis, uma pretensão autônoma de concorrência desleal é aceitável, por motivos totalmente distintos. Alguém pode violar direitos de autor, por exemplo, por uma cópia não autorizada de caráter grosseiro, sem traço de confusão. Ou pode praticar violações sutis de software ou de direitos autorais para os fins de confundir a clientela.

141.25. Como mencionado antes, segundo a lei brasileira, a cópia por si só não é ilegal, e é apenas um fato. Não é apenas por encontrar uma cópia que se pode concluir que haja violação de direitos autorais. Assim, é em cada caso

de violações dos direitos de autor de um exemplar que a existência de uma pretensão de Concorrência Desleal é determinada. Além disso, o fato de não haver uma violação da Lei de Direitos Autorais ou Software não impediria que se encontrasse uma violação com base em concorrência desleal.¹³⁵

Da pretensão de concorrência desleal

Que o uso do instrumento da concorrência desleal para reprimir o uso de marca não registrada, ou ainda a registrada, por outros fundamentos que não a simples exclusividade, não restam dúvidas em nosso direito. O que se altera é o fundamento da tutela:

142."Para a tutela da marca [registrada] basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetiva engano por parte de clientes ou consumidores específicos. (...) Este

135 "23.As I mentioned, Unfair Competition law in Brazil do not require the existence of any exclusive rights whatsoever. They may be totally independent claims, as our Supreme Court and even Professor Lemos say. Moreover (and this is a new aspect of the issue), in cases of confusive parasitic competition, i.e., when the imitation is not necessary for economic efficiency, when attempting to appropriate the prestige of others through services designed to confuse the public, the combined violation of exclusive rights and repression of the competitive illegal act is possible. 24.Therefore, even in cases where no violation of our Software Law or our Copyright Law is found, an Unfair Competition claim may be entertained. But even when a violation of such laws is found, a separate Unfair Competition claim is to be accepted, on entirely distinct grounds. One may violate a copyright, for instance, by blunt unauthorized copying, with no scintilla of confusion. Or may engage in subtler violations of software or copyright statute and or even for the purposes of misdirecting clients. 25.As mentioned before, under Brazilian Law, copying by itself is not illegal, and is merely a fact. It is not just by finding copy that one would be held in violation of copyright. Thus, in the event of finding violations of copyright in a copy that a Unfair Competition claim would be determined. Furthermore, not finding a violation of the Copyright or Software Law would not prevent a Unfair Competition violation from being asserted." United States District Court, Northern District Of California, San Francisco Division, Case No. Cv 11-2959 Ejd, Declaration Of Denis Borges Barbosa In Opposition To Defendants' Application For Temporary Restraining Order, encontrado em <http://www.plainsite.org/flashlight/case.html?id=1718119>

potencial para o engano basta para configurar a violação do direito de marca. Em termos penais, o art. 189, Lei nº 9.279/96, toma como “crime contra o registro de marca” a conduta de quem “reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão” (g.n.). Ora, se a mera possibilidade é suficiente para fins criminais, deve-se reconhecer que ela também o será para fins civis. (...)Observe-se, apenas para fins de clareza, que o regime de proteção às marcas é diverso do regime de concorrência desleal. Enquanto a proteção da marca exige apenas possibilidade de confusão, o combate à concorrência desleal exige efetiva prova da fraude ou da confusão.” STJ, REsp.954.272 – RS – Terceira Turma do STJ – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – julgado em 13.11.2008.

E

143. “A configuração do delito de concorrência desleal independe de violação de patente ou outro privilégio legal. Assim, responde pela infração quem, reproduzindo o produto industrial alheio, ainda que não protegido por patente ou registro, lança-o no mercado, em forma apta a confundir a clientela da vítima”. Acórdão unânime de 10.6.1981, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, RT, vol. 554/180

Da proteção por direito autoral

A criação intelectual de um elemento qualquer, que seja caracterizável como *obra intelectual*¹³⁶, mesmo que legalmente suscetível de ser protegido como marca, é, *de origem*, plausível de proteção pelo direito autoral:

144. DIREITO AUTORAL - Logotipo - Sinal criado para ser o meio divulgador do produto, demandando esforço de imaginação, com criação de cores, formato e modo de veiculação - Caracterização como obra intelectual. DIREITO AUTORAL - Indenização - Logotipo - Criação decorrente de obrigação vinculada a contrato de trabalho - Irrelevância - Verba devida". STJ - REsp 57.449 - 4.^a Turma - j. 24/6/1997 - rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira - DJU 8/9/1997

Com efeito, o sistema de marcas prevê a possível existência de direitos autorais para o objeto de registro. Diz o 124, XVII, excluindo do registro:

145. XVII - 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 titular;

136 "A "obra intelectual" de que tratam as leis de Direitos Autorais configura uma criação humana concretizada em determinada forma, exteriorizada de alguma maneira e resultante do aporte individual ou da contribuição coletiva de determinadas pessoas. Outras criações humanas existem que não estão compreendidas na noção legal de obra seja em virtude da tradicional dicotomia forma-conteúdo ou idéia-expressão, seja em face da natureza da criação que constitui objeto desta disciplina, distinguindo-a de outros ramos da Propriedade Intelectual." SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *A Questão da Autoria, Direitos Autorais*. São Paulo: Saraiva, 2012 (no prelo)

Assim, 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. Veja-se exemplos da casuística:

146. Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não estando autorizado pelo titular do direito autoral sobre obra notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz. (...) É irregistrável o sinal que copia nome de obra artística e seu desenho, se não havia consentimento expresso do respectivo autor ou titular para tal." TRF2, AC 200102010150572, Segunda Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 10/06/2003.

147. "O fundamento do pedido aqui deduzido calca-se no fato de que a expressão TOQUE NO ALTAR, que inicialmente identificou música e posteriormente passou a identificar o próprio grupo musical, é direito autoral protegido pelo art. 124, XVII da Lei 9.279-96, titularizado por(...), razão porque não poderia ser utilizada a expressão para designar os serviços da apelante." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2007.51.01.805577-5, DJ 16.11.2010.

Tema de assim de grande 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. 7.º, 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 (das respectivas idéias - art. 8, VII).

Uma questão reiterada na pragmática das marcas é: mas isso, que se suscita como objeto de titularidade de terceiros impeditivo de registro, é matéria autoral? Com efeito, nem toda criação será de direito autoral: há as de carácter tecnológico, as criações de conceitos abstratos, as descobertas de fatos, a criação da imagem-de-marca ¹³⁷, etc. O ponto sensível aqui é: por exemplo - a criação de *elementos simbólicos de uma embalagem* terá carácter autoral?

Segundo doutrina relevante, não será a aplicação em um fim industrial (embalagem) que lhe tirará o carácter da criação:

148. “Aparentemente, suprimiu a norma do art. 6º, XI, da lei revogada, que tutelava as *obras de arte aplicada*. Mas, se não as excluiu expressamente, é que continuam tuteladas, com a ressalva do art. 8º, VII, que considera não objeto de proteção da lei “o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras”. A norma não diverge da anterior, que protegia as obras de arte aplicada, “desde que seu valor artístico possa dissociar-se

137 A imagem-de-marca, como um complexo de idéias e concepções do público a respeito da marca, ou do objeto assinalado, é um constructo cuja elaboração contínua é induzida pelo titular da marca. Dele deriva o valor reputacional da marca, que vem a ser um elemento econômico tutelável pelo direito de marcas. Mas a proteção da imagem da marca se faz apenas indiretamente, através do registro ou proteção concorrencial da marca não registrada. O brand por si só – como uma obra de ficção de autoria coletiva – não é susceptível de proteção pelo direito autoral, ou qualquer outra forma de direito exclusivo.

do carácter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas”¹³⁸.

Assim, o plágio, a cópia, o uso não autorizado em geral dos elementos cobertos pelo direito autoral, constantes da embalagem, mereceriam tal proteção. No que tais elementos constituam *elemento de marca registrada*, a incorporação da criação figurativa no registro não lhe elimina a independência da criação autoral, no que ela existir. Mas só no que existir.

Como exercer a pretensão autoral relativa a elemento de marca

Quando exista, a criação autoral real (presumindo-se a originalidade), pode ser exercida não como titular de direito de marca, mas como *cessionário do autor*. Neste título, cabe à parte interessada o direito a opor-se ao uso da criação visual, não ao uso *comercial* do conteúdo (ou seja, ao uso como *trade dress* ou marca - no comércio), mas simplesmente e tão só *ao esbulho da criação autoral* para uso com fins comerciais.

A casuística registra essa dupla e cambiante natureza da criação que, ainda que destinada a se tornar marca, nasce como um objeto possível da tutela autoral:

149."Ora, na espécie, o logotipo Persona na forma evidenciada nos autos, foi obra de encomenda do autor e, sem embargo do registro tardio perante a Escola Nacional de Belas Artes, dúvida não há que foi idealizada por encomenda do autor. Assim, ainda que não tenha eficácia como marca, na medida em que não logrou o autor a obtenção de seu registro junto ao INPI, vale como obra artística e, assim, prospera também em parte a

138 SILVEIRA, Newton, A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais, Ed. Saraiva, 1998, p. 64

reconvenção ofertada pelo autor (fls. 241), apenas para condenar a reconvenida a abster-se do uso do logotipo Persona na forma idealizada pela empresa Dap Design - Projeto e Consultoria S/C Ltda, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00. (...) No mesmo diapasão, a ação, nos termos em que foi posta, é procedente apenas em parte, na medida em que fica condenada a ré a abster-se do uso do logotipo Persona, na forma idealizada pela empresa de design contratada pelo autor em sua atividade comercial, sem embargo do uso da marca Persona da qual é titular, empresa da qual a ré é sócia, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00." Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, AC 61.692-4/8, Des. Ruy Camilo, 24 de novembro de 1998

Assim, não viola o direito autoral quem “importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem” (art. 190 do CPI/96) – ou seja, quem usa a marca *no comércio*, mas somente quem assinala a marca no produto. Pois o assinalar, como ato de reprodução coberto pela lei autoral, é contrafação autoral.

O fato de que o titular dos direitos autorais tenha poder de interdição sobre a circulação dos elementos marcados não confere a ele um poder de recomposição patrimonial contra aquele que, no curso normal da circulação dos bens e serviços, receba inocentemente o bem que foi marcado com infringência dos direitos de autor, ausente o elemento subjetivo que preside o sistema de responsabilidade civil:

150."Ré que atua no comércio de varejo, adquirindo de seus fornecedores os produtos já acondicionados nas referidas embalagens - Ausência de comprovação de dolo na conduta da ré - Ato ilícito não caracterizado - Ré que desconhecia a contrafação das embalagens, as quais não possuem características distintivas, sendo aparentemente comuns. (...)" TJSP, AC 994.02.033567-2 (276.318.4/5-00), 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 30 de março de 2010.

Quais os requisitos mínimos para que o objeto de marca tenha independência autoral

Não é impossível suscitar a proteção de elementos objeto de marca ou de objeto de publicidade também pelo direito autoral ¹³⁹. Para tanto, porém, será necessário demarcar, sob pena de dificuldade pelo menos pragmática na tutela do objeto através da pretensão autoral:

139 "Uma delas diz com a possibilidade que, em tese, existe de proteção pela lei especial de criações utilizadas em mensagens publicitárias. Carlos Alberto Bittar, que publicou obra monográfica sobre o assunto {Direito de autor na obra publicitária, de 1981}, em seu Direito de Autor (Forense Universitária, 4a ed., p. 21), reiterou apenas necessário o preenchimento dos requisitos comuns de configuração de uma criação tutelável. (...) Com efeito, a incidência do direito especial depende da ocorrência de manifestação e materialização do espírito criador de alguém. A obra que o direito autoral tutela é aquela, artística, cultural ou científica, produto da criação do espírito, dotada de valor estético, de criatividade e de originalidade (veja-se, a respeito, e por todos, a resenha que da doutrina faz: Antônio Carlos Morato, in Direito de autor em obra coletiva, Saraiva, p. 1-2). E assente-se a noção comum de que a originalidade da obra encerre um requisito básico à proteção legal, pela sua característica distintiva e, por isso, afinal, criativa - um contributo criativo à sociedade (José de Oliveira Ascensão. Direito Autoral. 2a ed. Renovar, p. 3 e 62; Carlos Alberto Bittar. Direito de Autor. p. 23)." TJSP. AC 9072226-50.2000.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Cláudio Godoy, 7 de junho de 2011.

1. A suficiência *quantitativa* mínima de criação intelectual, de forma que o público possa perceber que o objeto em questão é *obra* ¹⁴⁰,
2. A existência de originalidade, como um mínimo *qualitativo* de contribuição criativa ¹⁴¹;

140 Aqui temos uma questão correlativa à precepção pelo público de um objeto como marca. Da questão do elemento de *minimis* para a proteção autoral, dissemos anteriormente: “Mas a expressão, por si só, não configura direito autoral. Como “De várias cores, brancos e listrados”, mesmo sendo Camões, do primeiro canto dos *Lusíadas*, não é suscetível de proteção autoral. Nem “Vaga um lugar na cadeia” merece proteção exclusiva autoral, mesmo sendo um verso do “Navio Negreiro” de Castro Alves. Muito menos “Sem lembrar os andaimes do edifício”, não obstante constar de soneto de Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Em suma, é preciso muito mais do que um verso isolado para configurar o mínimo de forma que dê ensejo à proteção autoral. Certo é que fragmentos mesmo, de tão carregados de criatividade, inegável originalidade, e de geral conhecimento, podem expressar elemento protegido. “Um galo só não faz uma manhã” traz João Cabral de Melo Neto sem precisar de mais. É ele, reconhecidamente dele, e o paralelo ao dizer popular “uma andorinha só não faz verão” não diminui, antes aumenta a força da criação.”

141 “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPILAÇÃO - DIREITOS AUTORAIS - INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO INTELECTUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC - Mera compilação de canções destinadas a cancioneiros de serestas não merece a proteção do direito autoral se inexistem nela os requisitos da originalidade e criatividade, vez que mera pesquisa e seleção das músicas mais conhecidas dos seresteiros brasileiros não demandam qualquer utilização do intelecto do compilador se a escolha das canções advém de prévia estipulação de critérios restritos para tal mister, ausente se encontrando, assim, qualquer novidade originada do seu espírito, por mais valioso que seja o trabalho de prospecção das canções e inclusive de obtenção de autorização de todos os autores cujas obras foram aproveitadas, mormente se há muito já é bastante conhecida a técnica de amearhar músicas de mesmo estilo em livros específicos, inclusive com acompanhamento para instrumentos musicais. (...) Afirmou o Tribunal que “não pode o apelante Alexandre Pimenta irrogar para si a idéia de se compilar em uma obra o repertório de cancionero de serestas, bem como invocar a utilização de capacidade criativa por meio de escolha de músicas cujo universo já se encontrava previamente delimitado, dúvida não havendo, assim, de que a forma de seleção e organização das canções na obra não decorreu de sua atividade inventiva, de criação de seu espírito, mas de simples, ainda que magistral, trabalho de cotejo das músicas destinadas a satisfazer as orientações daquele que requisitou seu trabalho”. STJ. AG 604956, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 22.10.2004.

3. A existência de formas alternativas de exprimir a mesma mensagem com aquele meio específico ¹⁴²; e
4. A existência de um mínimo de não-utilitariedade ¹⁴³; e

142 De nosso Direito autoral, Lumen Juris, 2012: “Assim é que se tira a consequência que só haverá proteção autoral na hipótese onde haja escolha possível entre formas alternativas. A forma necessária exclui a proteção.” Essa observação se inspira de uma nota do Prof. Ascensão: “I - O Direito de Autor tutela a criação do espírito, no que respeita à forma de expressão. Já sabemos que isso não acontece quando a obra se situa no limite do óbvio. Não teria sentido outorgar um exclusivo em contrapartida de uma "criação" que representa a mera aplicação de idéias comuns. Prolongando esta linha, vamos chegar a uma conclusão que tem já considerável importância para o nosso tema. II - Não há a criatividade, que é essencial à existência de obra tutelável, quando a expressão representa apenas a via única de manifestar a idéia. O matemático exprime a sua descoberta numa fórmula matemática. Esta fórmula é modo de expressão: mas modo de expressão obrigatória, não livre. Não há criatividade no modo de expressão. Logo, não há obra literária ou artística.” ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. Note-se que também se exige um mínimo de escolha entre formas alternativas para a própria proteção por concorrência desleal: “Na hipótese dos autos o que se nota é que não só o uso do numeral “07” para identificar a caneta 0,8mm é apta a classificar a atuação da agravada como desleal, mas também a reprodução da estilização utilizada pela agravante, que inequivocamente possui alto grau de distintividade. Outra não é a conclusão que se chega ao observar o quadro comparativo de cores apresentado pela própria recorrida, que não deixa dúvidas acerca da ampla gama de cores e tonalidades à disposição da agravada para criação do seu signo. Contudo, ainda diante de inúmeras possibilidades, optou a concorrente por utilizar as mesmas cores existentes no produto da agravante, aplicando igualmente o numeral “07”, em cor azul, sobre a figura quadrada em tom verde claro..” TJRJ, AI 0012602-04.2012.8.19.0000, Quinta Câmara Cível do Tribunal De Justiça do Estado do Rio De Janeiro, por unanimidade, Des. Claudia Telles, 19 de junho de 2012.

143 Tribunal de Justiça do RS Apelação Cível, N 70001418524. Sexta Câmara Cível. Rel. José Ricardo Pereira Tegner. Rev. Raul Faustino apelante/apelado. Móveis Norberto Ltda.; apelante/apelado. Demanda de ressarcimento de danos por violação a direito de autor. Móvel utilizado em publicidade. Função eminentemente utilitária do móvel e de seu projeto, a enquadrá-los como direito de propriedade industrial. Registro protetivo não realizado. Pedido de ressarcimento não acolhido. Provimento da apelação do demandado, com redimensionamento dos encargos da sucumbência, prejudicado o recurso dos autores. Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (relator) - (...) O projeto do móvel tem feição técnica, apresentando como objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Não exhibe, assim, finalidade estética, mas cunho utilitário, o que o submete à regulação do direito de propriedade industrial, a depender de registro da marca ou patente para ser protegido. Esse registro não foi exibido, nem consta tenha sido realizado. Como bem preleciona Carlos Alberto Bittar (Curso de Direito Autoral, Rio de Janeiro, Forense, 1988, p. 21-23), só as obras que por si realizam finalidades estéticas é que se incluem no âmbito do direito do autor, delas se separando as de cunho utilitário (produtos para aplicação industrial ou comercial: modelos, desenhos, inventos etc.). E prossegue o renomado autor (ob. e loc. cit.), ao se referir às obras protegidos pelo direito de propriedade industrial: “As

5. É necessário que o objeto da proteção tenha existência possível fora da função marcária.

Da questão da independência como obra

A última exigência se funda na constatação de que, uma vez dedicada por consentimento de seu autor ao uso como marca, um objeto originalmente concebido na esfera autoral terá, necessariamente, de conformar-se aos requisitos do sistema marcário, em especial naquilo que tal sistema possa repelir a plena aplicação do outro sistema legal. a mutação sistemática que esse objeto sofre ao entrar no campo da proteção das marcas.

Haverá, inevitavelmente, uma mutação funcional. O pavão Art Nouveau que seduz e emociona na parede de um museu, e torna mais atraente um cinzeiro vendido aos milhares, ao integrar uma marca passa não mais a exercer função estética ou ornamental, mas as funções típicas marcárias de *assinalamento* e *distinção*. Mais ainda, para poder desempenhar suas funções nesse segundo sistema, pode ocorrer um conflito sistemático com elementos da área autoral.

Por exemplo: para não confundir o público quanto à origem de produtos e serviços, a indicação do nome do autor sobre a obra – uma manifestação do direito moral – pode ser impossível. Inspeccionemos o que ocorre quanto à incorporação dos nomes de pessoa natural às marcas.

segundas têm por objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Apresentam apenas função utilitária. Materializam-se em objeto de aplicação técnica (móveis, máquinas, aparatos, inventos etc.)." Analisando a prova, especialmente os desenhos de f. 15 e 16 e a fotografia e f. 18, penso que esta é exatamente a hipótese dos autos, diante da função eminentemente utilitária que exhibe o móvel idealizado e fabricado pelos autores. Note-se que o inciso X do art. 6º da Lei 5.998/73, que então regia a matéria, invocado pelos autores, não se amolda ao caso dos autos, pois se refere aos "projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, topografia, engenharia, arquitetura, cenografia e ciência." Como ainda aqui ressalta Carlos Alberto Bittar (ob. cit., p. 30), na jurisprudência, frente à orientação traçada nas Convenções e leis e mesmo ante as colocações defendidas na doutrina, vem sendo sublinhado o caráter criativo da obra: a) pela inserção em determinada categoria de arte ou de cultura e b) pelo implemento do requisito da originalidade, em concreto, para a abrangência do direito de autor. Não vislumbro a presença desses requisitos no caso dos autos. [Grifo nosso]

A dogmática da dignidade como parâmetro básico do Direito não tem impacto suficiente para precluir a transformação de elementos éticos em instrumentos de ação econômica. A fama, a própria consagração no mundo econômico de um nome ou imagem é fundamento de proteção marcária, como o é de proteção autônoma da *persona* das celebridades. Num e noutro caso, o direito cria mecanismos de conciliação entre os dois valores – personalíssimo e concorrencial ¹⁴⁴.

Um exemplo desta conciliação de interesses da personalidade e da vida econômica encontra-se na Lei Autoral (9.610/98):

151. Art. 24. São direitos morais do autor: (...) V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; (...) § 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem.

Ou seja, só pagando a integralidade do fundo de comércio perdido, o autor exerce seu direito moral, nos casos considerados. É pré-requisito do exercício da desconversão do valor econômico. O predomínio do valor personalíssimo não elimina, antes respeita em integralidade, a segurança jurídica do detentor do valor econômico no plano autoral.

No campo de que falamos, o dos signos distintivos, uma vez que o nome de pessoa é constituído como fundo de comércio, a retratação é impossível:

144 BARBOSA, Denis Borges, O Direito de Propriedade Intelectual das Celebridades, in Direito de Autor, Lumen Juris, 2012., e também em PIDCC, Aracaju, Ano I, Edição nº 01/2012, p.1 a 99 Out/Dez 2012, encontrado em <http://www.pidcc.com.br/component/content/article/7-blog/25-do-direito-de-propriedade-intelectual-das-celebridades>, visitado em 19/11/ 2012 e nas edições 121 e 122 da Revista da ABPI (no prelo).

152. Portanto, a sociedade que possui um direito de propriedade incorpórea sobre o nome utilizado em sua função de signo distintivo, não pode o ter de si retirado por um antigo associado, que tampouco pode servir-se de seu nome como signo distintivo, para fazer concorrência à sociedade em um setor específico idêntico ou similar

145.

Assim, esse exemplo, dentre muitos concebíveis de conflito do sistema autoral (ou da proteção dos direitos personalíssimos, o que é outra questão, mas correlata) aponta para que – uma vez se obtenha o consentimento do autor e do titular da obra para sua aplicação autoral, a mutação funcional indispensável para a função marcária pode neutralizar elementos nativos do outro sistema jurídico, pelo menos na proporção em que a submissão ao sistema de recepção seja inescapável.

145 DULIAN, F. Poullaud. Droit de la Propriété industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 506-507. O original lê : « 1108 La question la plus fréquemment posée est de savoir si le dirigeant, qui quitte la société ou devient minoritaire, a le droit de mettre fin à l'utilisation de son nom par la société, qui devrait alors changer de dénomination sociale, tandis que l'ancien dirigeant pourrait fonder une nouvelle entreprise sous son nom. Dans une conception exclusivement personnaliste du droit sur le patronyme, cette solution s'imposerait. Une telle solution présente de graves inconvénients, en particulier celui d'affecter le droit de l'entreprise ou de la société sur ses signes distinctifs de précarité. Par ailleurs, s'agissant de la dénomination sociale, la solution contredit l'autonomie de la personne morale, qui a un droit propre sur sa dénomination. Enfin, rien n'impose de confondre l'usage du patronyme pour distinguer la personne physique, droit personnaliste, avec l'usage de ce nom comme signe distinctif commercial, droit de propriété incorporelle 33. C'est pourquoi la Cour de cassation, dans le célèbre arrêt " Bordas " du 12 mars 1985 34, a décidé que "le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial (...) ce patronyme est devenu, en raison de son insertion ... dans les statuts de la société signés par M. P Bordas, un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle ... ". Dès lors, la société qui possède un droit de propriété incorporelle sur le nom pris dans sa fonction de signe distinctif, ne peut en être dépossédée par l'ancien associé, qui ne peut pas non plus se servir de son nom comme signe distinctif, pour concurrencer la société dans un secteur de spécialité identique ou similaire.

Desta feita, para que haja a proteção independente pelo objeto do direito de marca através de uma pretensão de direito autoral é necessário demonstrar que o objeto subsiste como *obra*, inobstante sua conformação como *marca*.

O que é preciso para a proteção do objeto da marca como obra

Como é de conhecimento comum, no sistema jurídico brasileiro, a proteção autoral da obra independe de registro; a exclusividade nasce da simples criação daquilo que, segundo a legislação pertinente, seja suscetível de proteção autoral. O registro é facultativo.

Propósito do registro

O registro da obra, como, aliás, ocorre no conjunto do nosso sistema de direito autoral, não é indispensável para obter a proteção: o titular da obra autoral pode, mas em geral não é obrigado a levar a registro sua criação. A propriedade sobre a obra autoral nasce do ato de criação original, e qualquer evidência desta criação substituirá o registro. O depósito da obra autoral e do material informativo para o registro é uma forma de facilitar a prova de que a obra autoral é original ou que foi aquele, e não outro, o resultado de seu trabalho.

O primeiro objetivo do depósito, assim, é a comprovação de que a obra autoral é criação independente, resultante de elaboração autônoma. Que não é cópia de outra obra.

No entanto, uma vez mais cabe repetir que o registro é constitui prova condicional: não só pode ser superada por outra evidência mais convincente, como também, no caso da legislação autoral, aqui aplicável, a eventual criação anterior da qual o autor da obra não tenha conhecimento não tira a originalidade da posterior - desde que, é óbvio, não tenha havido indevida apropriação de material da primeira pela segunda criação.

O segundo objetivo do depósito é a identificação da obra autoral em face de outros, especialmente dos eventuais contrafatores. Para quem tais propósitos são irrelevantes, o registro não tem menor sentido.

Ao contrário do que acontece no tocante às marcas e as patentes no INPI, ou aos nomes de empresas nas juntas comerciais, o registro na Biblioteca Nacional¹⁴⁶ não implica em qualquer exame de substância ou de anterioridade. Em suma, a Biblioteca Nacional não examina se o que lhe trazem ao registro é, ou não, objeto de proteção autoral.

Com efeito, o registro autoral não é constitutivo de direitos ¹⁴⁷. Como diz a Del. 1/82 da 1ª Câmara do CNDA:

O direito Brasileiro não exige o registro como formalidade necessária à proteção do Direito de Autor. O registro é uma faculdade jurídica que a lei proporciona ao interessado para segurança de seus direitos, nos termos do *caput* do art. 17 da Lei 5.988/73.

Ao Direito de Autor, a título de eficiência de registro, interessa, apenas, que se possa comprovar a anterioridade do registro, pois esta configura apenas uma presunção *juris tantum*, que pode ser fulminada com a prova contrária do interessado (...)

Assim, o CONFEA deve registrar diante de simples solicitação, desde que preenchidos os elementos de

146 Ou, conforme a Res. CNDA nº 5, de 8/9/76 [Doc.], no CREA, ou na Escola de Música da UFRJ.

147 Desnecessidade para exercício de direitos: Apel. Cível no. 25.605/1, julgada em 11/11/82, Jurisprudência Brasileira nº. 95, p. 180. Embora seja exigível para a cessão de direitos (Lei 5.988/73, art. 53 § 1º) vide Agravo de Instrumento nº. 271.783 do TJSP, julgado em 24/10/78, em Jurisprudência Brasileira, nº 95, p. 199.

individualização **sem qualquer preocupação com a configuração de originalidade ou justificativa quanto à imperiosa necessidade do ato (...)**¹⁴⁸ (grifos do original).

Igualmente, quanto à substância da obra:

Aos órgãos encarregados de executar os serviços de registro das obras intelectuais, para segurança dos direitos autorais (...) não compete examinar se determinada obra intelectual atenta à moral e aos bons costumes¹⁴⁹.

Como já decidiu o Tribunal de Alçada do Estado do Rio de Janeiro, o registro não torna *obra intelectual protegível o que não o é*:

Simple figura geométrica. Novidade não criada. Registro inoperante. Reprodução. Contrafação inexistente.

Quem apenas desenha figura geométrica com linhas horizontais e verticais de modo nenhum, cria novidade. **O fato de haver registro do que se reputa criação intelectual sem o ser não torna a obra intelectual protegível.** A reprodução de tal obra, mesmo sem a autorização do autor, não constitui contrafação, que só poderá ocorrer quando haja reprodução não autorizada de obra intelectual protegível¹⁵⁰.

148 Deliberações, 1984, p. 35 (Doc. anexo 69).

149 Del. CNDA nº 22/83 da 1º Câmara. Deliberações, 1984, p. 270 (Doc. anexo 70).

150 1o. TARJ - AP. 51.235 - 2ª Câmara, julgamento em 9/10/80. Rel. Emerson Santos Parente. Transcrito a 129 do vol. 95 de Jurisprudência Brasileira (Doc. anexo 71) e a p. 88 de A Lei de Direitos Autorais na Jurisprudência. BITTAR, C. A. São Paulo: RT, 1988.

Com efeito, esta natureza não constitutiva - meramente *ad probandum tantum*, e criando só presunção *juris tantum* - do registro é o parâmetro da norma internacional, adotada no Brasil (Convenção de Berna, art. 5º, alínea 2ª¹⁵¹).

Veja-se o precedente:

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

“Apelação. Obra musical. Titularidade. Registro. A titularidade do direito autoral tem como fato gerador a criação da obra, que é a forma originária de criação do direito subjetivo. O registro, que logicamente sucedera a criação, tem natureza declaratória e não constitutiva. Havendo conflito entre o registro e a utilização da obra, prevalece esta desde que anterior ao registro.” TJRJ, Apelação Cível nº 4.685 - Rio de Janeiro - 3ª Câmara Cível do TJ/RJ - Por maioria, em 26/02/91 - Rel. José Rodriguez Lema

Qualquer um pode pedir registro?

Quem pode pedir o registro, seja o voluntário ou o obrigatório? É o titular dos direitos à obra autoral quem pode requerer o registro. Cabe então perguntar: Quem é titular? O criador - se reunir esta qualidade com a titularidade - o titular originário não criador, se este for o caso, ou os sucessores inter vivos (os cessionários, por exemplo) ou causa mortis (os herdeiros, por exemplo).

O registro de obra publicitária audiovisual perante a ANCINE

151 “O gozo e exercício de tais direitos não estão sujeitos a qualquer formalidade”. Vide Guide to the Berne Convention, WIPO, Genebra, 1978, p. 33; LOPEZ, Zapata. El Registro y la información. Um novo Mundo do Direito de Autor, Direção Geral dos Espetáculos de Portugal, 1994, p. 259; CHAVES, Antonio. Direitos Autorais na Computação de Dados. Ed. LTR, 1996, p. 157; REBELLO, Luiz Francisco. Introdução ao Direito de Autor, v. I, Lisboa, 1994, p. 93.

Configurada a criação como obra *publicitária*, verifica-se a possibilidade de seu registro perante a ANCINE, na forma do ato regulamentar próprio ¹⁵². A norma vigente é a Instrução Normativa Nº 95, de 08 de dezembro de 2011, como alterada ¹⁵³.

Para efeitos dessa normativa, assim se define:

153.XVIII - Obra Audiovisual Publicitária: obra audiovisual cuja destinação é a publicidade e propaganda, exposição ou oferta de produtos, serviços, empresas, instituições públicas ou privadas, partidos políticos, associações, administração pública, assim como de bens materiais e imateriais de qualquer natureza.

Note-se que tal registro, conquanto obrigatório para os efeitos da legislação pertinente, não configura nem pressuposto, nem tem como efeito, a proteção da obra para fins de Propriedade Intelectual, como nota o próprio normativo:

154.Art. 36. O registro não implica reconhecimento em favor do requerente, de quaisquer direitos autorais, sejam eles morais ou patrimoniais sobre a obra.

No entanto, tal registro, pragmaticamente, configurará prova de criação anterior, em igualdade de efeitos ao registro autoral, e suprirá – em parte - o ato notarial inaugural ao qual mencionamos acima, se não para o efeito de uso no comércio, necessário para a factualidade da proteção da concorrência desleal, pelo menos para o de anterioridade.

152 Para os detalhes desse procedimento, vide <http://www.ancine.gov.br/media/passoapasso/RegistroTitulosPublicitarios.pdf>

153 <http://ancine.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas-consolidadas/instru-o-normativa-n-95-de-08-de-dezembro-de-2011>

De outro lado, os requisitos da normativa da ANCINE podem ser muito mais restritivos do que outras formas de documentação, especialmente porque a forma de geração de uma marca animada não necessariamente configurará obra audiovisual.

Patentes e desenho industrial

Já vimos que uma criação visual, especialmente as de tipo abstrato, poderá, por vezes, ser representada por um equação (por exemplo, a equação de Mandelbrot para os elementos fractais). Assim, algumas marcas móveis poderão, em tese, obter representação por algoritmo ou forma análoga. Assim ocorrendo, esse algoritmo sintetizará e permitirá a reprodução ilimitada de uma solução técnica (como, por meios técnicos, apresentar informações ao público relativas a origem de certos produtos ou serviços).

Inadequação ao sistema de patentes

Em princípio é patenteável toda *solução técnica para um problema técnico* (invento) que seja nova, não seja óbvia para um técnico no assunto, e permita reprodução ilimitada sem intervenção humana em cada caso.

É técnico o controle das forças da natureza para atingir um fim determinado¹⁵⁴; ou seja, “o efeito de forças naturais sob o domínio humano e da utilização controlada de fenômenos naturais”¹⁵⁵.

A lei brasileira, assim, exclui da noção de invento:

155.Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

154 Suprema Corte da Alemanha, Caso Rote Taube, 27/3/69, GRUR 69, p. 672.

155 Tribunal Federal de Patentes Alemão, Decisão de 15/1/65, BPatGE 6, 145 (147). Nos Guidelines do Escritório Europeu de Patentes, a interpretação do art. 52 da respectiva Convenção precisa que o invento deva ser concreto e técnico. Em outras palavras, não pode ser

156.(...) IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

157.(...) V - programas de computador em si;

158. (...)VI - apresentação de informações;

Apresentação de informações

Aqui a lei dá um exemplo de concepção abstrata: o problema resolvido (como, por meios técnicos, apresentar informações ao público relativas a origem de certos produtos ou serviços) é de caráter *útil e prático*, mas não *técnico*. A solução é técnica, mas o problema não o é. Assim, tal problema prático mas não técnico é excluído da patenteabilidade.

Não há *hipótese de incidência patentária* enquanto se consideram as apresentações de informações *como tais* e as diretrizes de exame do INPI nominalmente excluem tais hipóteses ¹⁵⁶.

Entenda-se: são vedadas as “simples” apresentações de informações – aquelas definidas exclusivamente pelas informações nela contidas. Eis alguns exemplos (retirados do manual da EPO) nos quais é possível distinguir estas características técnicas: um telégrafo ou um sistema de comunicação utilizando um código particular para representar as características, se este código apresenta determinadas vantagens técnicas (por exemplo, uma modulação por impulsos codificados); um

abstrato, nem não-técnico, entendidas nesta última expressão as criações estéticas e as simples apresentações de informações.

156 Diretrizes de análise de patentes, proposta para discussão, 1 versão, agosto 1994, INPI/DIRPA, p.32

instrumento de mensuração que permita obter uma forma gráfica particular que represente os dados mensurados ¹⁵⁷.

Criações estéticas

As criações estéticas, como é intuitivo, se acham fora da *hipótese de incidência patentária*. Na distribuição constitucional de proteções às criações intelectuais elas recaem, em princípio, no âmbito das exclusivas autorais ¹⁵⁸.

Até mesmo aqui a exclusão só vale para a criação estética *como tal* : muitas vezes, e no caso de criações arquitetônicas isto será mais frequente, a presença de um efeito estético (fora da *hipótese* patentária) não impedirá o patenteamento das soluções técnicas para problemas técnicos porventura coincidentes ¹⁵⁹.

A hipótese do desenho industrial

Diz a Lei 9.279/96:

159.Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial

157 Vide nosso Tratado, Vol. II, Cap. VI, [2] § 3.4. (D) Apresentação de informações

158 Vide nosso Tratado, Cap. VI, Vol. II, [2] § 3.8. (C) Criações estéticas

159 POLLAUD-DULIAN , Op.cit., p. 50. « Uma patente francesa tratava de uma estrutura de cobertura, comportando uma base de apoio formada por uma matéria qualquer, em uma construção de cobertura inclinada a ser preenchida por uma matéria qualquer. Esta invenção tinha uso em plantações para proteger terrenos em declive, permitindo, por exemplo, que se cobrisse uma área inclinada com grama. Em uma ação de contrafação, o réu arguiu a nulidade desta patente por ela ter uma finalidade estética. Em sua decisão, o Tribunal ponderou que “estava claro a invenção possuía um resultado estético, contudo este resultado não era o único. A

Assim, o desenho industrial protege um *conjunto ornamental* que constitui a forma plástica ornamental de um objeto a forma de um produto que possa servir de tipo de fabricação industrial. O dado “industrial” implica na fisicalidade do suporte, ao qual se apõe a criação ornamental, e a noção de “tipo” requer uma conformação física a um padrão abstrato. Ao qual se soma as noções alternativas de *objeto* e de *produto*.

Assim notam os precedentes:

160. “Para que se possa analisar a regularidade ou não de um registro de desenho industrial concedido pelo INPI, devem ser avaliados todos os requisitos legais para sua concessão, previstos nos artigos 95 a 97, da LPI, quais sejam: função ornamental; possibilidade de fabricação industrial; novidade; originalidade. Quanto ao primeiro requisito, interessante notar que o que diferencia o desenho industrial do modelo de utilidade é que naquele a nova forma é meramente ornamental, enquanto no segundo a forma é utilitária. O segundo requisito traduz uma habilidade técnica industrial já disponível para a fabricação da nova forma.”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.506176-3, DJ 26.02.2009.

161. “Inicialmente, então, temos que para o desenho industrial, na forma como o tutela a Lei Brasileira, tem relevo a questão ornamental, desprezando-se, inclusive, qualquer funcionalidade atendida por suas formas. Releva

destacar do conceito legal os elementos “forma plástica ornamental”, “conjunto ornamental de linhas e cores”, “resultado visual novo e original”, “configuração externa” e “fabricação industrial”. Qualquer aferição, portanto, da registrabilidade de um desenho industrial, deverá responder aos seguintes quesitos: apresenta forma plástica ornamental ou conjunto ornamental de linhas e cores em sua configuração externa? Apresenta resultado visual novo e original? Presta-se à fabricação industrial? As obras de caráter meramente artístico, sem aplicação industrial, são tuteladas por outro regime, que não o da Lei nº 9.279/96." TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.

A exigência de que o suporte seja físico, porém, não parece ser a principal questão jurídica. Como dissemos em texto recente, o problema central são as diferentes funções da marca e do desenho industrial ¹⁶⁰:

162. A função ornamental.

163. Desde os fins do sec. XVII, vários sistemas jurídicos vem assegurando os interesses dos que engendram “criações de forma destinadas a produzir efeito meramente visual e que se distinguem essencialmente pelo seu caráter

(Tradução nossa)

160 BARBOSA, Denis Borges, Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral (setembro de 2012), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/personagens_produtos_texteis.pdf

ornamental e supérfluo”¹⁶¹. Ou seja, desenhos industriais
162.

164. Caracterizando esse uso de imagens em face dos demais possíveis, disse Gama Cerqueira¹⁶³:

165. "Dos diversos critérios apontados, o que nos parece mais adequado à distinção entre os desenhos e modelos industriais e as obras artísticas é o que se funda no caráter acessório e supérfluo daquelas criações, sem se indagar da natureza intrínseca do objeto, do modo de sua reprodução, de sua destinação ou da exploração a que se prestar. O caráter acessório do desenho industrial, porém, não deve ser apreciado em relação ao objeto particular a que se aplica, mas em relação ao seu gênero. Não é o fato de se poder suprimir do objeto o desenho que o adorna, sem prejudicar-lhe a serventia, que demonstra o caráter acessório do desenho, mas o fato de ser dispensável ou supérflua a ornamentação do objeto para o fim a que ele se destina. Por isso, quando procuramos fixar os característicos distintivos dos desenhos e modelos industriais, referimo-nos ao seu caráter acessório e supérfluo (n.º 105 supra)".

161 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 3ª. Ed., (anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010, p. 719.

162 Note-se que para o profissional de desenho industrial, a expressão tende a cobrir tanto o aspecto ornamental, quanto o ergonômico ou de outra forma funcional dos objetos. Não assim no direito industrial, que assim classifica apenas as criações ornamentais.

166. Nas anotações que me foi dado fazer à última edição do mesmo autor ¹⁶⁴, assim notei:

167. "O conjunto desses dispositivos aponta para um objeto bastante distinto do que estudou Gama Cerqueira. Assim, além dos requisitos de novidade, licitude e aplicabilidade industrial, comuns às patentes (mas formulados de forma diversa), e o requisito complementar de originalidade – como veremos, correspondente à atividade inventiva ou ato inventivo como exigência de contributo mínimo – o tipo específico tem a imposição de ornamentalidade. Como veremos a seguir, este requisito – correspondente à noção de invento do art. 10 da Lei no. 9.279/96, exige que o elemento que se pretende proteger como desenho industrial, seja uma nova criação ou nova aplicação como ornamento em um produto específico, suscetível de fabricação industrial. “Como ornamento”, vale dizer, seja uma arte aplicada a um produto específico, na função de ornamento. Na noção de “arte aplicada” haverá um dado de subsidiariedade: o produto ao qual se aplica a arte terá uma função utilitária, distinta daquilo que se aplica. A aplicação consistirá numa conformação de tal produto a uma destino não utilitário, agradável aos sentidos, mas também não puramente estético. Perigando a uma raciocínio circular, a simples capacidade de aplicar o

163 GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial. v. I, seção 114, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

efeito visual (ou talvez mesmo tátilmente agradável) a um produto específico, de uma forma suscetível de fabricação em série, fabricação industrial, satisfaz o requisito de que não seja puramente estético".

168. Nessas mesmas anotações ao Tratado de Gama Cerqueira, assim caracterizamos a destinação desse segmento da propriedade intelectual ¹⁶⁵:

169. A noção da especificidade do produto é assim tratada no Ato Normativo 161/2002:

170. "11.3. CAMPO DE APLICAÇÃO

171.11.3.1 Será obrigatório o preenchimento do campo de aplicação no requerimento do pedido de registro de Desenho Industrial quando o título do mesmo ou a descrição do relatório descritivo não for suficiente para permitir a identificação e a compreensão do objeto ou, no caso de padrões ornamentais, a identificação dos produtos ou linha de produtos em que os mesmos são aplicados.

164 Anotações de BARBOSA, Denis Borges; GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial, v. I, seção 317, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

165 Op. cit., p. 727-8.

172.11.3.2 A descrição do campo de aplicação deverá ser claramente definida, para permitir a identificação do objeto.

173.Ex.: Objeto: Xícara

174.Campo de aplicação: Utensílio Doméstico

175.11.3.3 Tratando de padrões ornamentais/gráficos compostos por conjuntos de linhas e cores, aplicados a produtos variados, o campo de aplicação deverá especificar em quais produtos, ou linhas de produtos, tais padrões deverão ser aplicados.”

176.Assim, uma imagem (ou qualquer outra *forma* bidimensional ou tridimensional) é aplicada a um objeto reproduzido industrialmente, dotando tal objeto, a par de suas características funcionais, de um fator subsidiário de caráter ornamental.

177.Definem os precedentes:

178.“Pode consistir o desenho em elementos tridimensionais, como a forma ou a textura de um objeto, ou bidimensionais, como os motivos, as linhas ou a cor. É, portanto, o design que torna o produto atraente esteticamente, acrescentando-lhe poder de sedução, o que resulta em maior valor comercial ao produto”

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.506176-3, DJ 26.02.2009.

179. “interessante notar que o que diferencia o desenho industrial do modelo de utilidade é que naquele a nova forma é meramente ornamental, enquanto no segundo a forma é utilitária”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio, AC 2003.51.01.528618-5, DJ 18.11.2009.

180. Este direito é regulado pela Lei 9.279/96, e sua obtenção depende do exercício de pretensão do interessado perante o estado, que, após o procedimento administrativo correspondente, se presentes os pressupostos de concessão, expedirá o respectivo título.

181. A distinção entre função ornamental e marcária.

182. A distinção entre essa função *ornamental*, e a de *assinalamento* e *distinção*, que é a própria às marcas de produtos e serviços, é objeto de decisão importante do extinto TFR:

183. Propriedade industrial e administrativo. Marca de indústria e de comércio: como se distingue de modelo industrial e de modelo de utilidade. Figura (desenho de duas arcadas duplas de cor laranja aplicado sobre o bolso

traseiro de calças e de macacões) dotada de suficiente originalidade e que não incide em qualquer das proibições do art. 65 do CPI (lei n. 5.772, de 21-12-71). Aplicação dos arts. 2., "b"; 59; 60 e 64 do CPI. Procedimento administrativo. Prosseguimento determinado, para decisão do pedido do interessado, como marca e não modelo industrial. Aplicação, ademais, do art. 6. da Convenção de Paris, revista em Estocolmo, em 1967 (decreto n. 75.572, de 08.04.75). TFR, AC. 64.420 - RJ - Rel. Min. Bueno De Souza - J. EM ... 17/3/1982 - TFR. [Voto vencido do Ministro Carlos Mário Velloso (Relator): "É que, se em linha de princípio, a marca seria registrável, no Brasil, na forma do artigo 6.º do acordo revisto em Haia, em concreto tal registro não é possível. É que a autora quer ver registrada, como marca, um mero desenho (v. fls. 22), sem qualquer caráter distintivo como marca, nem como marca emblemática. Com propriedade, escreveu o INPI, às fls. 167/169: "40 - É, precisamente, o desenho acima, aplicado na face externa do bolso, que a autora quer ver registrado como marca emblemática: um mero efeito decorativo ou, ainda, um motivo ornamental, sem sentido determinado. 41 - Sem qualquer dúvida, em conformidade com a lei e a doutrina, o citado motivo ornamental é um desenho industrial e, como tal, deve ser patenteado o que não deseja a autora pelas razões já citadas, isto é, porque o prazo de proteção do modelo industrial é de apenas 10 anos, sem direito a prorrogação. (...) 46 - Evidente que o desenho

reivindicado, ao ser aplicado nos produtos da autora, desempenha a função de ornamentá-los - desenho industrial - e não a de diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes marca de indústria e comércio. 47 - E nem se argumente que esse desenho destina-se a diferenciar, os produtos da autora de outros idênticos ou semelhantes (função específica da marca). 48 - Conforme é do conhecimento geral e, de acordo com os catálogos que a própria autora anexou ao processo administrativo, objeto, desta ação (doc. 4), o que distingue as calças e macacões fabricados pela autora é a marca "Levis" escrita em etiquetas costuradas nos bolsos. 49 - O desenho das duas arcadas duplas, portanto, como já foi dito, tem um efeito, simplesmente, decorativo, servindo para ornamentar os produtos de fabricação da Levi Strauss Co. 50 - Tivesse o desenho em causa a função de distinguir esses produtos não haveria a necessidade de serem os mesmos assinalados, concomitantemente, por duas marcas distintas: "Levis" e o "desenho de duas arcadas duplas ... ". Sendo assim, incide, no caso a ressalva inscrita no artigo 6.º. 2.º, da Convenção de Paris, revista em Haia: "Todavia, poderão ser recusadas ou invalidadas:...2º - As marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo"...... O desenho, repete-se, não passa de um ornamento e está desprovido de qualquer caráter distintivo."] TFR, AC. 64.420, De. Min. Bueno De Souza - J. 17/3/1982 - TFR.(voto vencido do . Ministro Carlos Mário Velloso (Relator):

184.A função da marca de produtos e serviços: assinalamento e distinção.

185.Uma vez que se esclarece qual o objeto protegido pelo desenho industrial (a criação *ornamental*), olhemos qual o propósito jurídico da proteção de marcas de produtos ou serviços. Constituída só de elementos nominativos, só de elementos figurativos, ou desses dois em conjunção, a marca *assinala e distingue*:

186."Com efeito, a marca é um sinal distintivo, destinando-se a distinguir produtos e serviços, ou seja, para indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa e servindo para diferenciá-los dos produtos de seus concorrentes, o que auxilia o consumidor a reconhecê-los, levando-o a adquiri-los porque a natureza e a qualidade dos mesmos atendem às suas necessidades. Assim, a função primordial da marca é identificar um produto, distingui-lo de outros iguais ou similares existentes no mercado." TFR2, AC 2006.51.01.504750-7, Segunda Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 28/02/2012.

187.“A função primordial da marca é identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos afins da concorrência. II - Dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da

marca destaca-se sua distintividade e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de atividade ou afim.” (TRF2, Apelação Cível nº. 435612, Primeira Turma Especializada, Rel. Des. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, julgado em 1.6.2009).

188. “A função da marca não é outra senão a de identificar um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares no mercado, devendo seu sinal ser percebido de forma distinta e inconfundível para se evitar prática de concorrência desleal e confusão no espírito do consumidor”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2007.51.01.81147-9, DJ 19.01.2010.

189. “Além disso, é certo que a função primordial da marca é identificar um produto e/ou serviço, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de modo a evitar que os consumidores se confundam com produtos e/ou serviços afins da concorrência.” TRF2, AC 2003.51.01.512586-4, Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 11 de novembro de 2008.

190. Além disso, é certo que a função primordial da marca é identificar um produto e/ou serviço, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado, de modo a evitar que os consumidores se confundam com produtos e/ou serviços afins da concorrência. STJ, REsp 899.839-RJ, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 17/8/2010.

191. A precisa e concisa dicção desse último acórdão define o que uma marca faz. A marca não ornamenta, nem é objeto de fruição estética. A marca assinala um produto ou serviço através de um signo distintivo, e distingue tal produto ou serviço daqueles oferecidos pelos competidores.

Assim, ainda que se imaginasse que o objeto pertinente pudesse ser objeto de proteção como desenho industrial, a extensão dessa proteção não alcançaria o uso do mesmo objeto em sua função marcária ¹⁶⁶.

Qual a exclusividade garantida pelo registro ornamental?

192. Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

193. Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

166 Veja-se, quanto a isso, a ênfase que se deu quanto à possibilidade da autonomia do objeto como obra intelectual. A exclusividade do desenho industrial não alcançaria outra função, que não a ornamentalidade.

194. Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

195. I - produto objeto de patente; (...)

Note-se que descrição dos atos infratores se resumem a atos físicos, não contemplando o uso do ornamento em situações em que não haja coetânea *fabricação*, etc., do produto ao qual o ornamento é aposto ¹⁶⁷.

167 Por amor à completude da análise, vale lembrar que, ao contrário do que ocorre quanto às patentes de invenção e modelos de utilidade, os precedentes dão alguma importância no tocante à infração do desenho industrial à questão da confusão do consumidor. Vide: "PRÁTICA ILÍCITA QUE DEVE SER CEIFADA. SEMELHANÇA NO DESIGN DOS PRODUTOS, DE FORMA A CONFUNDIR O CONSUMIDOR. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.1- Tendo em vista a comprovação de que a ré produz produtos contrafeitos, correta é a determinação judicial no sentido de obstar a prática ilícita por parte da infratora.2- A semelhança no design dos produtos, de modo a confundir o consumidor, constitui ato de concorrência desleal, sendo suficiente para gerar prejuízos ao criador da idéia." TJMG, AC 1.0702.03.090932-0/001,13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. Francisco Kupidowski, 15/01/2009. "A proteção ao desenho industrial é conferida a partir do depósito do pedido junto ao INPI, conforme disposição do art. 109 da Lei 9.279/06. Provado nos autos que a agravada possui o registro do desenho industrial, ela detém o direito de produção e comercialização daquilo que está protegido pelo Desenho Industrial regularmente depositado no INPI, o que perdura pelo tempo legalmente previsto.Entretanto, não há como, em um primeiro momento, constatar a prática de concorrência desleal pela agravante, pois, para tanto, seria necessária a confusão entre os produtos pelo público, levando a desvio de clientela, o que a princípio não é possível verificar, ante as visíveis diferenças existentes entre os produtos comercializados pelas partes em litígio. Desta forma, se não está presente a prova inequívoca, prejudicada a análise dos demais pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada. (...) Não obstante, no caso em apreço, a um primeiro exame dos autos, verifica-se que, a princípio, apesar dos modelos produzidos e comercializados pelo agravante apresentarem algumas características semelhantes aos produtos contidos nos Certificados de Registro do Desenho Industrial do INPI, nº DI 7002062-0 e DI 7002101-5 (fls. 207/221-TJ) da agravada, as suas características ornamentais não são necessariamente idênticas a ponto de ocasionar confusão entre os produtos pelo público consumidor." TJMG, AI 1.0452.11.006882-5/001, 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,Des. João Cancio, 31 de janeiro de 2012 "A Lei Maior e a legislação específica (Lei 9279/96), asseguram proteção à propriedade do desenho industrial, sendo vedado que terceiro, sem o consentimento do titular, use, produza, coloque à venda, venda ou importe produto que possua desenho idêntico ou assemelhado a um outro já registrado, mormente porque tal prática pode induzir o consumidor a engano, fazendo-o supor que ambos provêm da mesma origem, ainda que se trate de produtos distintos." TJMG,

É fato que a lei não exige que a forma plástica ou conjunto ornamental de cores e linhas seja imóvel; mas a regulamentação limita o número de formas alternativas. Segundo o art. 104 do CPI/96, o pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações (até um máximo de vinte) desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de vinte variações.

Assim, ainda que não pareça haver na lei vigente uma proibição genérica de mobilidade do elemento ornamental (como industrializável, por exemplo, através de uma impressora 3D, com uma forma presentificada em cada produto específico de forma diversa) nem a unicidade de forma, entendemos que as dificuldades pragmáticas para tal proteção não faz de tal alternativa uma recomendação pragmática para tipo principal de proteção, pelo menos no momento.

Nossa recomendação, neste ponto, é tentar como meio alternativo, e de segurança, o registro de desenho industrial, apresentando o número máximo de poses permitidas, e indicando que o elemento ornamental, de caráter móvel, será apostado como conjunto de linhas e cores a equipamento de comunicação dotado de meios técnicos de reprodução de informações de cunho visual.

AC 1.0145.04.158153-2/001, 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des.Tarcísio Martins Costa, 01/09/2009. "DIREITO EMPRESARIAL - VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL -CONCORRÊNCIA DESLEAL - CONTRAFAÇÃO - SEMELHANÇA QUE SE CONSTATA ICTO OCULI - PERÍCIA TÉCNICA - DESNECESSIDADE -REFORMA DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS -PREJUÍZO PRESUMIDO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO SENTENÇARECURSO PROVIDO. - A Constituição da República assegura aos autores de inventos industriais a proteção às suas criações, bem como o privilégio temporário para sua utilização, consoante prescreve o artigo 5º, XXIX, da CF. - Não é necessária a realização de perícia técnica para comprovar a ocorrência de contrafação, se é possível constatar icto oculi a grande semelhança entre os produtos capaz, inclusive, de confundir o consumidor. -A existência de perdas e danos no caso de contrafação é presumida, cabendo sua apuração e//m liquidação de sentença por arbitramento". TJMG, Apelação cível nº 1.0452.05.021144-3/001, 13ª Câmara Cível do TJMG, Des. Nicolau Masselli, DJ: 16 de abril de 2009.

Signo genérico em idioma estrangeiro?

Denis Borges Barbosa (abril 2013)

Um elemento marcário não ganha, nem necessariamente perde em distintividade pelo simples fato de sua maior proximidade do domínio comum se realizar plenamente num idioma que não o nacional. Vide o precedente do STJ:

196."A vedação legal ao registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa emprestar à marca singularidade suficiente para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Deveras, a razão imediata da existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no domínio público.

197.Esta é a lição de abalizada doutrina: "Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio.

Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (*res aliena*). Ou então 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 eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum. (...) 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 *sermo communis*, que é o mesmo no campo das palavras)" (Barbosa, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 814).

198. Nesse diapasão, quero crer que o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra língua, o nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado. Assim, conquanto traduzido o nome, revele esta expressão genérica ("marca inigualável"), não há óbice no registro da marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro. Por exemplo, há notícias na doutrina de tentativas de registro de nomes de origem estrangeira, mas cuja literalidade remeteria a expressões ultrajantes no idioma português. Confirmam-se em: Soares, José Carlos Tinoco. Op. cit., p. 948 e 949. Ressalto que,

em tese, a solução seria diversa caso se pretendesse o registro de marca grafada em língua estrangeira, mas cujo uso é ordinário no país, como, por exemplo, " hot-dog", " SPA", " cooper", " flat", dentre tantas outras." STJ - REsp 605.738 - 4.ª Turma - j. 15/10/2009 - v.u. - rel. Luis Felipe Salomão - DJe 26/10/2009

Assim, o fato de o elemento nominativo da marca ser em idioma estrangeiro não dá automaticamente, nem lhe retira forçosamente a distintividade. A presença da distintividade depende dos “usos e costumes nacionais”, ou mais precisamente qual é o *valor* do elemento de outro idioma no uso linguístico do país. Como notou a Ministra Nancy Andriahi:

199.“Imagine-se a situação hipotética daquele que se estabeleça, comercialmente, no ramo de preparo instantâneo de alimentos e registrasse a marca "Fast food". Não se pode negar o conhecimento comum da expressão estrangeira e difundida no ramo de comércio alimentício, o que imporia a conclusão de nulidade do registro obtido, que não geraria nenhum efeito, independente de declaração judicial, e que poderia ser tema não só de defesa, como de razões recursais, porque a liceidade do registro junto ao INPI é condição específica da ação cominatória para proteção do direito de propriedade industrial.” Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, voto vencido da Min. Nancy Andriahi, RESP 325.158/SP, DJ 09.10.2006.

200."Assim, mesmo que em idioma alheio ao nacional, a palavra refere àqueles de instrução mediana que se trata de marca de fantasia ligada a folguedos ou alimentos dirigidos à infância, em razão primeira. Logo, não possui caráter distintivo, quando muito de novidade ao se iniciar a utilização de palavras alheias ao vernáculo, em fase não muito recente da cidadania. Veraz, sem dúvida, o é, posto que utilizada para atrair camada da população de certa idade, mas que não pode estar revestida de veracidade exclusiva após o uso regular, tanto que serve indiferentemente ao consumo de qualquer faixa de idade" TJSP, AC 9178691-68.2009.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Caetano Lagrasta, 19 de setembro de 2012.

E o mesmo STJ historia sua posição quanto à genericidade de palavras estrangeiras, conhecidas em seu sentido próprio, entre nós:

201."Fora de toda a dúvida, as expressões de uso comum, mesmo quando originárias de línguas estrangeiras, não são suscetíveis de uso exclusivo. Veja-se, a propósito, o que foi decidido no REsp nº 62.754, SP, Relator o Ministro Nilson Naves, a respeito da palavra "delikatessen" (D.J.U. 03.08.98), bem assim no REsp nº 242.083, RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, acerca do vocábulo "ticket" (D.J.U. 05.02.2001)." STJ, REsp 237.954 - RJ (1999/0102350-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 4 de setembro de 2003.

O estranhamento pode ser forma distintiva

E o *estranhamento* de uma palavra estrangeira, familiar ao meio profissional, mas não familiar ao público médio permitiria o registro. O estranhamento da palavra estrangeira – salvo aquela que já se tenha incorporado plenamente aos usos e costumes do público (como *croissant*... ¹⁶⁸) – pode sim constituir *suficiente forma distintiva*:

202."Porém, o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra língua, o nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado. Assim, conquanto traduzido o nome, revele esta expressão genérica ("marca inigualável"), não há óbice no registro da marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro." STJ, REsp 605.738 - RJ (2003/0205807-9), Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Luis Felipe Salomão, 15 de outubro de 2009.

168 Ou, segundo os precedentes, *Trufas e Bike*: "Embora a expressão "TIPOGRAPH" seja oriunda de idioma estrangeiro, não há como negar a sua estreita relação com a atividade que pretende designar, havendo, inclusive, grande semelhança fonética com a palavra correspondente do vernáculo" TRF2, AC 97.02.23119-1, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, DJ 26.06.2002) e "1. A expressão "BIKE SHOP" não pode ser considerada evocativa, diante da direta relação entre a expressão e a ideia dela decorrente: loja cujo objeto principal é o comércio de bicicletas. Expressão inglesa que, traduzida para o português, significa "loja de bicicleta". Denominação genérica de uso comum na linguagem". TRF2, AC 96.02.32327-2, 5ª Turma, Rel. Juiz Federal Convocado Guilherme Calmon Nogueira Da Gama, DJ 30.01.2003). - A expressão "TRUFFEL" é considerada expressão genérica, posto que apresenta relação direta com o tipo de produto comercializado pelas empresas que atuam no ramo de chocolates, bombons e outros produtos derivados do cacau e, portanto, encontra restrição na Lei 5.772/71, art. 65, item 20." TRF2, Ac 1990.51.01.045894-5, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 27 de julho de 2005. (data do julgamento)

203."A marca nominativa é, em tese, válida, não sendo o termo "INSALATA" palavra comum no vernáculo. No entanto, é palavra comum (significando "salada") no idioma italiano. Assim, em tese, é passível de registro no INPI no Brasil, mas o titular do registro não pode impedir seu uso por terceiro, ainda que no mesmo ramo de atividade desde que acrescida de elemento distintivo, sendo este o caso dos autos.

204.Ora, quem registra palavra comum em idioma estrangeiro sujeita-se a esta limitação. Tais termos podem ser registrados no Brasil, mas se alguém outro utilizar em expressões tais palavras, seu uso não pode ser impedido" TJSP, AC 0071412-55.2004.8.26.0000 (994.04.071412-3),5- Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Des. Christine Santini Anafe, 02 de março de 2011 ¹⁶⁹.

Tal entendimento se ajusta ao precedente do TRF2:

205."No que diz respeito a expressões de uso comum, a Lei nº 9.279/96 tem por escopo não impedir o registro, mas vedar sua concessão em caráter exclusivo. Inteligência do artigo 124, inciso VI, da LPI. " TRF2, AC/RN 2010.51.01.809264-3, Segunda Turma Especializada do Tribunal Federal Regional da 2ª Região, por maioria, Des.

169 Note-se que o acórdão elevou-se ao STJ por força do agravo em recurso especial Nº 181.787 - SP (2012/0105616-5), Ministro Luis Felipe Salomão, em 01/08/2012. O Resp não foi julgado até o momento.

Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo, 13 de julho de 2012.

Ou seja, o estranhamento pode ser total que faculte o elemento integrar um signo marcário, como *xerox*, que toma o ar de marca de fantasia por não ser discernível o grego ξηρός (seco, de impressão ao seco). Mas pode ser apenas suficiente para *integrar* um signo sem conceder-lhe a exclusividade.

Não há tratamento uniforme nas Diretrizes

Vale notar que as mais recentes Diretrizes de Exame de Marca do INPI *não* prescrevem vedação de registro para todo e qualquer palavra que, em outro idioma, seja genérica ou descritiva em face do elemento assinalado. Na verdade, ainda que cuide, incidentalmente, de palavras em outro idioma ao tratar da distintividade *relativa* (entre marcas) nada fala de palavras e expressões estrangeiras no tocante à distintividade *absoluta*.

O que já dissemos sobre a matéria

Em suma, para se apurar se há, ou não, inicialmente uma marca genérica, descritiva, evocativa ou de outra natureza, é preciso definir se ela é conhecida em seu sentido próprio entre nós. Como dissemos em nosso Proteção de Marcas, de 2008:

206. 3.2.1.2.1. Distintividade e signos em idiomas estrangeiros

207. À luz do art. 6 *quinquies* da CUP, a distintividade de uma marca será apurada segundo a linguagem corrente e os hábitos leais e constantes do comércio *do país em que a*

*proteção é requerida*¹⁷⁰. 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 Intelectual¹⁷¹.

208. Em julgamento recente do Tribunal de Justiça Europeu, igual questão foi suscitada em face da legislação comunitária¹⁷². 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 arguiu 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.

170 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 legais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida.

171 BODENHAUSEN. *op.cit.*, p. 116.

172 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.

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

210.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.

211.A conclusão do Tribunal é que, como na regra da CUP¹⁷³, 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 registrar a marca conhece a natureza genérica do signo, esse deve ser rejeitado.¹⁷⁴

173 O tribunal não suscitou a regra da CUP.

174 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

212. 3.2.1.2.1.1. Junto a que público se apura a distintividade?
213. 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?¹⁷⁵
214. 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)¹⁷⁶:
215. “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

proportion of traders in and consumers of that product can reasonably be expected to understand the meaning of the word or words.

175 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?”

176 CHAVANNE e BURST. Droit de la propriété industrielle, Ed. Dalloz, 3a. Ed. parágrafo No. 602, p. 268.

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”.

216.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, falando ou não o idioma estrangeiro, pode perceber a natureza genérica do signo.¹⁷⁷

217.3.2.1.2.1.2. Idioma estrangeiro e falsa indicação

177 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”.

218.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.

219.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.¹⁷⁸

220.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 descritivo¹⁷⁹.

Conclusão quanto ao idioma

O elemento de marca exarado em idioma estrangeiro não seguirá, servilmente, o estatuto de distintividade que tiver nos territórios nos quais tal idioma seja corrente.

Assim prescreve a Convenção da União de Paris, também aplicável no direito interno, no pertinente:

221. 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.

As diretrizes de exame do INPI silenciam sobre a questão, mas não poderiam fugir ao parâmetro legal.

No dizer do julgado do STJ adrede citado, a apuração de se o elemento estrangeiro é ou não genérico ou descritivo consulta os “usos e costumes” do público nacional. Se para o público a palavra se tornou genérica, não obstante em idioma estrangeiro (Croissant ou croassante), será esse tratamento que determinará a registrabilidade.

É de se entender, com a mais apurada doutrina, que para se determinar a genericidade ou não se levará em conta *o conjunto do público alvo e dos meios especializados*.

Assim, tomemos aqui o parâmetro da Corte Europeia, em nada colidente com o tratamento da matéria nos precedentes brasileiros: a marca incluindo elementos de língua estrangeira será – inicialmente – genérica, sempre que tiver essa natureza para o conjunto dos meios especializados e dos consumidores padrão do produto em questão; e não o será, se não for afetada por tal apreensão.

Mas a significação secundária poderá alterar essa consequência.

Assim, não é verdadeiro que, seja na lei, seja nos procedimentos regulares do INPI *todas as vezes que uma palavra em idioma estrangeiro seja, entre seus falantes naturais, descritivo ou genérico*, tal significado desmerecedor se transmita à marca nacional. Tal pode ou não ocorrer, conforme a palavra ou elemento tenha força significativa local no *conjunto do público específico e dos meios especializados*.

Da proteção real da marca não registrada no Brasil

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2013)

A questão deste estudo é a proteção da marca não registrada no Brasil. Ao contrário do que muita doutrina e certos precedentes judiciais afirmam, não é verdade que a marca não registrada seja desprovida de proteção no direito brasileiro. Ocorre, apenas, que as marcas registradas tem proteção diversa, e mais extensa, do que as não registradas.

Com a reiterada demora no exame e concessão de marcas pelo INPI, além de todos os prazos pertinentes aos países de economia comparável ao Brasil – fato que é incompatível com o Estado de Direito – a relevância desse estudo é óbvia.

Da criação da marca

Na criação da marca, uma palavra ou figura, é tomada por alguém para significar uma atividade econômica específica. Esta palavra ou figura - que agora foi transformada em marca, pois foi *dedicada* à função de distinguir um determinado produto ou serviço em um mercado específico de outros similares neste mesmo mercado ou mercados afins -, só poderá ser utilizada de forma privada neste contexto especial:

222. Conforme a lição de NEWTON SILVEIRA “... não terá a proteção da lei a marca ou expressão ou sinal de propaganda que forem usados com modificação ou alteração de seus elementos característicos constantes do certificado de registro” (cf. “Licença de Uso de Marcas e

Outros Sinais Distintivos”, 1ª ed., Editora Saraiva, 1984, pág. 59); por outro lado, esse mesmo mestre também ensina que “em conseqüência do processo de criação da marca resulta o chamado princípio da especialidade: a não ser em casos excepcionais, o direito exclusivo sobre a marca só opera em relação a produtos concorrentes, sendo lícita a utilização de marcas idênticas ou semelhantes por empresários diversos para assinalar produtos de ramos de indústria e comércio diferentes” (cf. opus cit., pág. 18).

223.TJSP, AC 143.055-1, Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por votação unânime, , 19 de novembro de 1991. JTJ - Volume 135 - Página 203

A criação de uma marca não se confunde com a criação de uma obra literária ou visual. Trata-se aqui da *criação do signo como marca*, através de sua vinculação a uma atividade econômica determinada. Recolher uma palavra já conhecida (por exemplo, Telephone) e dedicá-la à significação de uma atividade econômica (comercialização de vinhos) já é ocupação suficiente:

224.O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fez a marca ou achou-a (res nullius, e não res communis omnium) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda

espécie, de ocupação da nova espécie seguida do uso como marca. (Grifamos) ¹⁸⁰

Em obra dedicada ao assunto¹⁸¹, assim precisamos:

225.6.2.5.2. Afetação do signo a um fim de mercado

226.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 ¹⁸². Tal caracterização se dá, no direito brasileiro em vigor, nos termos dos limites ao direito, indicados em essência no art. 132 do CPI/96. (...)

180 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) Tomo XVII, Parte III, Capítulo I. § 2.011.2 Sobre a noção de especificação como meio de aquisição de propriedade intelectual, vide o nosso Tratado, vol. I, Cap. I,

181 Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007.

182 [Nota do original] 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 considérés, dans un cadre concurrentiel : marquage des produits, même non suivi de mise en vente, offre en vente ou importation de produits marques illicitement, usage verbal de la marque d'autrui, publicité 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 apparaît accessoirement la marque, ni à utiliser un conditionnement marque à des fins purement domestiques et personnelles, par exemple en le remplissant d'un autre produit pour son propre usage.

227. 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.

228. 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.

229. 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

183.

É claro que, particularmente no caso das marcas visualmente representáveis, pode haver uma criação de obra autoral, antes de sua *criação como marca*. A

183 [Nota do original] 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 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”.

matéria do respectivo registro, incorporando a criação prévia como criação de marca para efeitos de exclusiva marcária é regulada pela lei 9.279/96¹⁸⁴.

Marca como signo

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:

230. 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.¹⁸⁵

184 CPI/96, 124, XVII - 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 titular. Vide: "A vedação ao registro, a título de marca, de sinal que, em sua essência, constitui obra tutelada pelo instituto do direito de autor deriva de mandamento constitucional inequívoco. O art. 5º, XXVII, da Constituição da República confere o mais amplo esteio às criações no campo da cultura, assegurando ao autor direito pleno à sua fruição. Fosse possível a alguém, na hipótese de não-anuência do autor, o registro, na propriedade industrial, de obra que lhe não pertença, e se esvaziariam as garantias constitucionais e legais de que desfrutam os autores. A par de qualquer consideração na esfera da personalidade, as obras, e sobretudo aquelas que adquirem projeção, têm inflexão no campo econômico. Demais disso, as marcas são, em essência, captadores de clientela, tendo, por excelência, repercussão econômica. O uso de obra para a identificação de um produto ou serviço, portanto, na falta de autorização do detentor dos direitos, propicia ganhos desprovidos de causa." CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007

185 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.

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 comum¹⁸⁶. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos¹⁸⁷.

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 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.

186 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.

187 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.



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 só¹⁸⁸:

231.À luz do direito marcário, a garantia de uso com exclusividade de um signo reside na capacidade de distingui-lo de expressões e sinais de domínio popular e uso corriqueiro. Pois, como diz o eminente tratadista, Denis Borges Barbosa, em seu livro *Proteção das Marcas, uma Perspectiva Semiológica*, pág. 70, Ed. Lúmen Júris, 2008 - 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.

232.É mais ou menos isso o que se vê nessa lide. Com efeito, não me consta que a palavra "MATTE", grafada com dois "t", tenha perdido o significado vocabular, de uso comum, de modo a diferenciar-se da palavra "MATE", grafada com um só 't'. Ou que a expressão, só por ser

188 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”.

grafada com dois "t", tenha caído em desuso pelos "falantes" da língua, de modo a não se constituir em termo genérico, de uso popular, insuscetível de gerar registro de em caráter exclusivo, independente da grafia.

233. Assim, em que pesem os fundamentos da sentença, dela divirjo, tendo para mim que os registros anulados, "MEGAMATTE" e "MEGA MATTE, não guardam nenhuma relação com os registros da autora, ora Apelada, cujas marcas só adquirem distintividade com o uso contíguo da palavra "LEÃO", esta sim, responsável por conferir ao termo "MATTE LEÃO" aspecto singular, distante do significado comum, verdadeiramente denominativo de marca, amplamente conhecido, passível de tutela nos termos da lei".

234. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2010.51.01.811113-3 DJ 09.11.2012

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:

1. o registro das letras, algarismos ou datas, isolados, *salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva*; (art. 124, II da Lei 9.279/96);
2. dos elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir,
3. 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);
4. da cor e sua denominação, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo¹⁸⁹;

189 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.

5. da denominação *simplesmente descritiva* de produto, mercadoria ou serviço (art. 124, VIII);
6. do termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com produto ou serviço (art. 124, XVIII);
7. da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (art. 124, XXI)¹⁹⁰.

Em todos estes casos, temos *res communis omnium*, inapropriáveis pelo titular¹⁹¹, salvo o caso de acréscimo de distintividade. Nesse caso, o que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico resultante do acréscimo.

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.

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

190 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 pretendia proteger é uma funcionalidade.

191 SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Invalidação das Marcas Constituídas por Expressões de Uso Genérico, Vulgar, Comum ou Necessário, Revista da ABPI, N° 38, jan/fev 1999, p. 26.

- a) signos genéricos;
- b) os descritivos;
- c) sugestivos ou evocativos;
- d) marcas arbitrárias;
- e) marcas *de fantasia* ¹⁹².

A análise da distintividade absoluta leva em conta, essencialmente, a *motivação* do signo em face de seu objeto¹⁹³. Ou seja, o grau pelo qual o signo se destaca da coisa significada, numa escala que vai desde a onomatopeia, 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*¹⁹⁴. Caso especial de marca genérica é a *designação necessária*, que implica na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto ou serviço¹⁹⁵. Nos termos *genéricos* não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum¹⁹⁶.

192 “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).

193 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).

194 *In re Computer Store, Inc.*, 211 U.S.P.Q. (BNA) 72 (Trademark Trial & Appeal Board 1981).

195 CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 1151.

196 A generalização compõe esse fenômeno, como no caso aspirina, inicialmente da Bayer, agora do mundo. Mas Landes e Posner (*The Economic Structure of Intellectual Property Law*, p. 191) notam que, ainda que se desse exclusividade a essas marcas, haveria um monopólio linguístico (ou semiológico) e não exatamente um monopólio econômico.

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 entende¹⁹⁷:

235. 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)

236. Uma e outra se acham no domínio público; a ninguém é lícito tornar qualquer delas objeto de direito exclusivo. Apropriar-se da denominação 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 “póvilho antisséptico” denota um tipo de produto farmacêutico; no entanto, a jurisprudência consagrou-a

197 MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de direito comercial, v. III, T. I, Rio de Janeiro: ed. Russel, 2003, p.267.

como suscetível de proteção marcaria¹⁹⁸. 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 metafórico¹⁹⁹.

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

198 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.

199 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).

econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo²⁰⁰.

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:

237. 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.

238. 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 comum²⁰¹.

200 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.

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

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*.

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.

Qual a relevância desta conclusão? A que a *oponibilidade* de uma marca está vinculada a sua motivação. Quanto menos motivada pela atividade, mas merecerá proteção:

239."Em termos que tais, não se cogita da hipótese do "Secondary meaning", isto é, "aquisição subsequente, através de uso de elemento simbólico nas práticas de mercado de um agente econômico, de distintividade absoluta, de forma a permitir o registro marcário de elementos que, nativamente, sejam pertencentes ao domínio comum" [BARBOSA, Denis Borges. Revisitando o tema da significação secundária. (novembro 2011). Disponível no site: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf] . Não se trata de distintividade adquirida por meio do uso, de incentivos publicitários na marca, mas de termo que já nasceu distintivo, pois não mantém relação direta com os produtos assinalados]" TRF2, AC 201051018035544,

Segunda Turma Especializada do Tribunal Federal Regional da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Maria Nunes de Barros, , 29 de maio de 2012.

240."A vedação legal ao registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa emprestar à marca singularidade suficiente para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Deveras, a razão imediata da existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no domínio público. Esta é a lição de abalizada doutrina: "Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (res aliena). Ou então 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 eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum. (...) 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)" (Barbosa, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 814). " STJ - REsp 605.738 - 4.^a Turma - j. 15/10/2009 - v.u. - rel. Luis Felipe Salomão - DJe 26/10/2009

Motivação e motivos subjetivos

Claro está que a imotivação é apurada em face de da eficácia do signo no processo de significação, e não na história. É irrelevante para o direito que alguém tenha, para criar a marca, se inspirado em alguma entidade benfazeja (Forneria São Sebastião, onde este parecerista almoçou ontem) ou malévola (Belzebu, reg. 820845604, para sistemas informáticos). Nem no santo, nem no diabo, o público encontrará relação com a atividade designada.

Assim, a marca é *forte* e digna de proteção, se não há vínculo cogente na percepção que o público tenha, *ao momento da criação da marca*, entre o signo a atividade designada. Lógico que *uma vez assimilada pelo público*, a marca que se identifica vigorosamente com a atividade e a origem pode ganhar ainda mais força: *Google*, uma vez conhecida, associa-se com o serviço, quase como se nenhum outro (Bing, Yahoo, etc.) existisse.

Da aquisição da marca

A aquisição da marca se dá pelo ingresso no patrimônio dos valores *concorrenciais* de tal signo, ou seja, da tutela da oportunidade comercial que o uso de uma marca designado a origem de uma certa atividade confere. Isso se dá pelo menos de duas formas diversas:

1. Pela aquisição de um direito exclusivo *erga omnes* através de um registro expedido pelo Estado,

que afasta todos concorrentes atuais ou futuros;
ou

2. Pela criação de um valor concorrencial pelo uso honesto e leal de um signo na atividade econômica.

No direito brasileiro, a forma de aquisição da *propriedade* da marca, ou mais precisamente, a *exclusividade incondicional* em face de todos, é o registro. Isso é tão assente que não merece delongas. Pelo registro, *em escala nacional*, o titular adquire a exclusividade de uso e do exercício de certas faculdades assimiláveis à propriedade dos bens físicos.

Assim, com o registro o titular pode excluir terceiros que jamais entraram em concorrência com ele, seja no lugar, ou no tempo. Pode reservar para si expansões futuras no negócio e pode, enfim, utilizar-se de um título emitido pelo Estado, com presunção da validade, para afirmar seus direitos.

Mas o uso de uma marca, sem registro, ou antes dele, tem efeitos jurídicos específicos:

241. "[Sentença adotada pelo acórdão] Fácil concluir que o pré-uso, o uso anterior e a posse de uma marca e de todo um "conjunto-imagem" induzem à aquisição da propriedade. Um dos modos mais antigos e originários de aquisição da propriedade é a *occupatio*. O BRASIL, apesar de variar quanto ao sistema de proteção aos direitos inerentes à patente pelo registro, inicialmente, com base em leis anteriores, baseando-se no sistema DECLARATIVO; com a sanção da Lei N° 5.772/71,

passou ao sistema ATRIBUTIVO, como, por exemplo, dispunha o art. 59 daquela Lei, in verbis: "Será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro'.

242.Sucedee, porém, com o fundamento de implementar o progresso da indústria nacional, nova lei, Nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, introduziu o Sistema MISTO, como se verifica dos arts. 129, caput e 130, in verbis:

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

244.'Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação'.

245.Desse modo, adquirida a propriedade pelo registro (...), juntado à fl. 15, da Cautelar, validamente expedido, tem a Autora L. assegurado o direito de cessão, licença e zelo daquela propriedade. Ora, com o registro restou demonstrada tanto a posse pela occupatio como,

efetivamente, pelo que dispõe o ordenamento jurídico vigente para amparar o titular (...).

246.TJDF, AC 1998.01.1.012867-9, Terceira Turma Cível, Des. Vera Andrighi, 1º de setembro de 2003.

Nisto, revigora-se o entendimento de Pontes de Miranda:

247.“o direito de propriedade preexiste ao registro se tal propriedade é a intelectual, ou se em sentido lato se fala de propriedade (= direito patrimonial). No plano do direito industrial, há o direito (patrimonial) formativo gerador, que é o direito ao registro, e o direito real, que resulta do registro.”²⁰²

Neste estudo, atentamos para a aquisição da marca *sem registro*. Ou seja, daquela aquisição - não de um direito exclusivo incondicional, que se aproxima da *propriedade* em sentido estrito (direito real, para Pontes de Miranda) -, mas apenas do direito patrimonial *relativo e condicional* de impedir o uso concorrencial *ilícito* de uma marca, de forma a prevenir a confusão da clientela de um agente econômico, iludida pela fraude ou comportamento pernicioso de terceiros.

Aquisição originária de marca

Numa marca figurativa, ou cinemática, pode-se imaginar que haja quem adquira a criação estética, antes de haver a aquisição *como marca*. Numa marca nominativa essa hipótese é para todos os efeitos práticos impossível.

Por que?

202 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) Tomo XVII, Parte III, Capítulo I, §2.008, Tópico 4.

A proteção pelo direito autoral daquilo que venha a ser objeto de marca presume certos requisitos ²⁰³:

248. Não é impossível suscitar a proteção de elementos objeto de marca ou de objeto de publicidade também pelo direito autoral ²⁰⁴. Para tanto, porém, será necessário demarcar, sob pena de dificuldade pelo menos pragmática na tutela do objeto através da pretensão autoral:

- a. A suficiência *quantitativa* mínima de criação intelectual, de forma que o público possa perceber que o objeto em questão é *obra* ²⁰⁵;

203

BARBOSA, Denis Borges, Direito Autoral, Lumen Juris, 2013.

204 "Uma delas diz com a possibilidade que, em tese, existe de proteção pela lei especial de criações utilizadas em mensagens publicitárias. Carlos Alberto Bittar, que publicou obra monográfica sobre o assunto {Direito de autor na obra publicitária, de 1981}, em seu Direito de Autor (Forense Universitária, 4a ed., p. 21), reiterou apenas necessário o preenchimento dos requisitos comuns de configuração de uma criação tutelável. (...) Com efeito, a incidência do direito especial depende da ocorrência de manifestação e materialização do espírito criador de alguém. A obra que o direito autoral tutela é aquela, artística, cultural ou científica, produto da criação do espírito, dotada de valor estético, de criatividade e de originalidade (veja-se, a respeito, e por todos, a resenha que da doutrina faz: Antônio Carlos Morato, in Direito de autor em obra coletiva, Saraiva, p. 1-2). E assente-se a noção comum de que a originalidade da obra encerra um requisito básico à proteção legal, pela sua característica distintiva e, por isso, afinal, criativa - um contributo criativo à sociedade (José de Oliveira Ascensão. Direito Autoral. 2a ed. Renovar, p. 3 e 62; Carlos Alberto Bittar. Direito de Autor. p. 23)." TJSP. AC 9072226-50.2000.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Cláudio Godoy, 7 de junho de 2011.

205 Aqui temos uma questão correlativa à percepção pelo público de um objeto como marca. Da questão do elemento de *minimis* para a proteção autoral, dissemos anteriormente: "Mas a expressão, por si só, não configura direito autoral. Como "De várias cores, brancos e listrados", mesmo sendo Camões, do primeiro canto dos Lusíadas, não é suscetível de proteção autoral. Nem "Vaga um lugar na cadeia" merece proteção exclusiva autoral, mesmo sendo um verso do "Navio Negreiro" de Castro Alves. Muito menos "Sem lembrar os andaimes do edifício", não obstante constar de soneto de Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Em suma, é preciso muito mais do que um verso isolado para configurar o mínimo de forma que dê ensejo à proteção autoral. Certo é que fragmentos mesmo, de tão carregados de criatividade, inegável

- b. A existência de originalidade, como um mínimo *qualitativo* de contribuição criativa ²⁰⁶;
- c. A existência de formas alternativas de exprimir a mesma mensagem com aquele meio específico ²⁰⁷; e

originalidade, e de geral conhecimento, podem expressar elemento protegido. "Um galo só não faz uma manhã" traz João Cabral de Melo Neto sem precisar de mais. É ele, reconhecidamente dele, e o paralelo ao dizer popular "uma andorinha só não faz verão" não diminui, antes aumenta a força da criação."

206 "APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPILAÇÃO - DIREITOS AUTORAIS - INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO INTELECTUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC - Mera compilação de canções destinadas a cancioneiros de serestas não merece a proteção do direito autoral se inexistem nela os requisitos da originalidade e criatividade, vez que mera pesquisa e seleção das músicas mais conhecidas dos seresteiros brasileiros não demandam qualquer utilização do intelecto do compilador se a escolha das canções advém de prévia estipulação de critérios restritos para tal mister, ausente se encontrando, assim, qualquer novidade originada do seu espírito, por mais valioso que seja o trabalho de prospecção das canções e inclusive de obtenção de autorização de todos os autores cujas obras foram aproveitadas, mormente se há muito já é bastante conhecida a técnica de amearhar músicas de mesmo estilo em livros específicos, inclusive com acompanhamento para instrumentos musicais. (...) Afirmou o Tribunal que "não pode o apelante Alexandre Pimenta irrogar para si a ideia de se compilar em uma obra o repertório de cancioneiro de serestas, bem como invocar a utilização de capacidade criativa por meio de escolha de músicas cujo universo já se encontrava previamente delimitado, dúvida não havendo, assim, de que a forma de seleção e organização das canções na obra não decorreu de sua atividade inventiva, de criação de seu espírito, mas de simples, ainda que magistral, trabalho de cotejo das músicas destinadas a satisfazer as orientações daquele que requisitou seu trabalho". STJ. AG 604956, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 22.10.2004.

207 Assim é que se tira a consequência que só haverá proteção autoral na hipótese onde haja escolha possível entre formas alternativas. A forma necessária exclui a proteção. Essa observação se inspira de uma nota do Prof. Ascensão: "I - O Direito de Autor tutela a criação do espírito, no que respeita à forma de expressão. Já sabemos que isso não acontece quando a obra se situa no limite do óbvio. Não teria sentido outorgar um exclusivo em contrapartida de uma "criação" que representa a mera aplicação de ideias comuns. Prolongando esta linha, vamos chegar a uma conclusão que tem já considerável importância para o nosso tema. II - Não há a criatividade, que é essencial à existência de obra tutelável, quando a expressão representa apenas a via única de manifestar a ideia. O matemático exprime a sua descoberta numa fórmula matemática. Esta fórmula é modo de expressão: mas modo de expressão obrigatória, não livre. Não há criatividade no modo de expressão. Logo, não há obra literária ou artística." ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. Note-se que também se exige um mínimo de escolha entre formas alternativas para a própria proteção por concorrência desleal: "Na hipótese dos autos o que se nota é que não só o uso do numeral "07" para identificar a caneta 0,8mm é apta a classificar a atuação da agravada como desleal, mas

- d. A existência de um mínimo de não-utilitariedade ²⁰⁸; e
- e. É necessário que o objeto da proteção tenha existência possível fora da função marcária.

De outro lado, a marca é necessariamente breve, sob risco de incorrer na proibição do art. 124 VII do CPI/96, que veda o registro de “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”:

também a reprodução da estilização utilizada pela agravante, que inequivocamente possui alto grau de distintividade. Outra não é a conclusão que se chega ao observar o quadro comparativo de cores apresentado pela própria recorrida, que não deixa dúvidas acerca da ampla gama de cores e tonalidades à disposição da agravada para criação do seu signo. Contudo, ainda diante de inúmeras possibilidades, optou a concorrente por utilizar as mesmas cores existentes no produto da agravante, aplicando igualmente o numeral “07”, em cor azul, sobre a figura quadrada em tom verde claro.” TJJRJ, AI 0012602-04.2012.8.19.0000, Quinta Câmara Cível do Tribunal De Justiça do Estado do Rio De Janeiro, por unanimidade, Des. Claudia Telles, 19 de junho de 2012.

208 Tribunal de Justiça do RS Apelação Cível, N 70001418524. Sexta Câmara Cível. Rel. José Ricardo Pereira Tegner. Rev. Raul Faustino apelante/apelado. Móveis Norberto Ltda.; apelante/apelado. Demanda de ressarcimento de danos por violação a direito de autor. Móvel utilizado em publicidade. Função eminentemente utilitária do móvel e de seu projeto, a enquadrá-los como direito de propriedade industrial. Registro protetivo não realizado. Pedido de ressarcimento não acolhido. Provedimento da apelação do demandado, com redimensionamento dos encargos da sucumbência, prejudicado o recurso dos autores. Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (relator) - (...) O projeto do móvel tem feição técnica, apresentando como objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Não exhibe, assim, finalidade estética, mas cunho utilitário, o que o submete à regulação do direito de propriedade industrial, a depender de registro da marca ou patente para ser protegido. Esse registro não foi exibido, nem consta tenha sido realizado. Como bem preleciona Carlos Alberto Bittar (Curso de Direito Autoral, Rio de Janeiro, Forense, 1988, p. 21-23), só as obras que por si realizam finalidades estéticas é que se incluem no âmbito do direito do autor, delas se separando as de cunho utilitário (produtos para aplicação industrial ou comercial: modelos, desenhos, inventos etc.). E prossegue o renomado autor (ob. e loc. cit.), ao se referir às obras protegidos pelo direito de propriedade industrial: "As segundas têm por objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Apresentam apenas função utilitária. Materializam-se em objeto de aplicação técnica (móveis, máquinas, aparatos, inventos etc.)." Analisando a prova, especialmente os desenhos de f. 15 e 16 e a fotografia e f. 18, penso que esta é exatamente a hipótese dos autos, diante da função eminentemente utilitária que exhibe o móvel idealizado e fabricado pelos autores. Note-se que o inciso X do art. 6º da Lei 5.998/73, que então regia a matéria, invocado pelos autores, não se amolda ao caso dos autos, pois se refere aos "projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, topografia, engenharia, arquitetura, cenografia e ciência." Como ainda aqui ressalta Carlos Alberto Bittar (ob. cit., p. 30), na jurisprudência, frente à orientação traçada nas Convenções e leis e mesmo ante as colocações defendidas na doutrina, vem sendo sublinhado o caráter criativo da obra: a) pela inserção em determinada categoria de arte ou de cultura e b) pelo implemento do requisito da originalidade, em concreto, para a abrangência do direito de autor. Não vislumbro a presença desses requisitos no caso dos autos. [Grifo nosso]

249.O que distingue a marca da expressão de propaganda é a função exercida pela palavra, conjunto de palavras ou figura. Ambos são sinais, porém a marca distingue, individualiza, identifica, enquanto a expressão de propaganda recomenda, atrai, realça. V - Resta evidente que a marca da autora é MARBA, servindo as expressões ‘A MELHOR FATIA DO MERCADO’ e ‘A MELHOR FATIA DO VERÃO’ para realçar a qualidade dos produtos da mesma ou incitar o público ao consumo (...) .” (TRF2, Apelação Cível n°. 435612, Primeira Turma Especializada, Rel. Des. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, julgado em 1.6.2009).

250."Analisando marca "TELEBAHIA UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" constata-se que realmente a expressão "UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" tem cunho de propaganda conforme afirmado pelo Juízo a quo, na medida em que recomenda as atividades da companhia telefônica, realçando as qualidades de amizade, companheirismo, vínculo, atraindo, desta forma, a atenção dos consumidores e usuários." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des Abel Gomes, AC 2009.51.01.802136-1, DJ 09.09.2011.

251.“O estudo dos autos mostra que o conjunto de palavras PÃO DE AÇUCAR LUGAR DE GENTE FELIZ” foi propositalmente engendrado para incutir a ideia de que o

supermercado PÃO DE AÇÚCAR desperta a sensação de felicidade e bem estar, com o intuito de enaltecer o estabelecimento e seus produtos, e não identificá-lo, configurando-se, por obvio, em verdadeira propaganda (...).” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2009.51.01.800151-9, DJ 17.09.2012.

Assim, em princípio, a aquisição de uma marca nominativa é sempre originária.

Quem cria a marca pela dedicação do signo ao comércio

Quem *usou no comércio*²⁰⁹ a marca, adquire-a.

Como já visto, quem *cria* a marca, através da dedicação de um signo a uma atividade, é aquele que realiza a atividade a título próprio. Terceiros, prepostos, empregados ou sócios, ao empregar o signo, o fazem apontando para a atividade designada, e não para a atividade subsidiária ou subordinada.

Quem cria valor, numa empresa, e para a empresa, acresce o fundo de comércio *da empresa*. Quem tenta se apropriar como valor próprio daquilo que é

209 “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 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?”. ASCENSÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17, p.340):

construído como valor da empresa, é infiel como empregado ²¹⁰, e fere o *animus societatis*, se é sócio.

Das obrigações Societárias de lealdade

O sócio tem um dever de lealdade perante os demais e a própria sociedade. Esse entendimento se depreende da noção geral de colaboração para o sucesso do empreendimento comum, e da *affectio societatis* (definido por Fran Martins como “o desejo de estarem os sócios juntos para a realização do objeto social”), que acima de tudo representa a abstenção do sócio de praticar atos prejudiciais aos interesses comuns, podendo, inclusive gerar responsabilidade, quando de acordo com Waldo Fazzio Júnior²¹¹ “tendo em alguma operação interesse adverso ao interesse societário, participar da deliberação que a aprove mercê de seu voto”.

Marcelo M. BERTOLDI declara que “dever dos sócios é o dever de lealdade e cooperação recíproca, ou dever de colaboração, que não é previsto em nenhum dispositivo, mas inerente à constituição e sobrevivência da sociedade”²¹².

Assim, Carvalho de Mendonça considera que o sócio deve “Velar nos interesses da sociedade, prestando a esta a sua cooperação e jamais preferindo o interesse individual ao social com prejuízo da sociedade”²¹³. Não devendo agir para prejudicar a sociedade, ou os demais sócios, mas agir lealmente, colaborando para se atingir o fim comum objetivado pela sociedade.

A deslealdade do sócio se configura quando o seu comportamento prejudica o pleno desenvolvimento da empresa explorada pela sociedade. O seu

210 É justa causa: Art. 482 da CLT, alíneas: c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço.

211 FAZZIO JÚNIOR, Waldo, Sociedades Limitadas, de acordo com o Código Civil de 2002, Jurídica ATLAS, 2003

212 BERTOLDI, Marcelo M. Curso avançado de direito comercial. São Paulo: RT, 2001, v. 1., p. 182. TOMAZETTE, Marlon. As sociedades simples no novo Código Civil. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 62, fev. 2003. Disponível em: <<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3691>>. Acesso em: 06 out. 2004.

descumprimento acarreta, na maioria das vezes, apenas problemas internos à sociedade, que se resolvem, no limite, com a expulsão do sócio desleal ²¹⁴.

Para configurar esse ilícito, Fabio Ulhoa ²¹⁵, semelhantemente à doutrina francesa ²¹⁶ e italiana ²¹⁷ - que diferenciam as espécies de sócios para configurar o grau de lealdade exigido deste -, considera ser preciso distinguir o sócio empreendedor do sócio investidor. Este apenas arrisca seu investimento, normalmente como simples acionista, mas não se engaja *como empresário ou administrador* no cotidiano.

Logicamente os dois têm interesse no desenvolvimento da sociedade, mas tal interesse não se expressa do mesmo modo. Os investidores podem colocar recursos em duas sociedades concorrentes, torcendo para o crescimento de ambas, e isso não

213 CARVALHO DE MENDONÇA, J. X., Tratado de direito comercial, v. 2, tomo 2, p. 86. in TOMAZETTE, Ob. Cit

214 Entretanto, quando a deslealdade corresponder a competição do sócio com a sociedade, o descumprimento do dever pode ser tipificado – em casos específicos - como conduta criminosa.

215 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol 2 - 5ª Edição. São Paulo : Saraiva, p 441

216 AUGUET, Yvan, Concurrence et Clientèle Contribution à l'Étude Critique due Role dès Limitations de Concurrence pour la Protection de la Clientèle, Bibliothèque de Droit Prive, tome 315, LGDJ

217 In ASCARELLI, Túllio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales .Ed. Bosch, Barcelona, 1970, pgs. 66/76. “El art. 2.301, recogiendo una norma tradicional del derecho mercantil, que tiene su fundamento en el vínculo fiduciario entre el socio ilimitadamente responsable y la colectividad de los socios, esto es de la sociedad, sanciona que el socio ilimitadamente responsable (por lo tanto no el socio limitadamente responsable) (10) no puede, sin el consentimiento de los demás socios ejercer, por cuenta propia o ajena, una actividad concurrente con la de la sociedad, ni participar como socio ilimitadamente responsable en otra sociedad concurrente. La norma tiende así a tutelar a todos los socios frente a cada uno de éstos.

La valoración de la concurrencia debe ser hecha, me parece, con referencia al objeto de la sociedad, reconociendo la concurrencia, que supone la prohibición del ejercicio de la actividad o de la participación como socio ilimitadamente responsable, cuando la actividad desarrollada por el socio (o por la sociedad a la que participa) entre en el objeto estatutario de la sociedad. Es esta identidad la que implica la (próxima) concurrencia que la disposición toma en consideración, por lo que no me parece se pueda tener en cuenta una actividad análoga a la de la sociedad. Análogos podrán ser los bienes o servicios, pero esta semejanza implicará concurrencia a los fines del art. 2.301, en cuanto reconducible a una actividad idéntica, dependiendo así de la amplitud del objeto social (aunque irregularmente resultante de acto no publicado cfr. art. 2.300, C. e) la determinación de la actividad que viene prohibida al socio.”

configura nenhuma irregularidade para fins societários, haja vista que não integra a gestão de nenhuma das duas

Entretanto, tratando-se de sociedade na qual ambos os sócios atuam diariamente, inclusive ou especialmente como administrador em qualquer delas, não devemos considerar que se trata de sócio meramente investidor dando-lhe o benefício da menor exigência no tocante aos deveres societários.

Já no caso de um sócio investidor numa empresa ser sócio empreendedor de uma outra empresa sem a obtenção de anuência por escrito dos seus demais sócios, haverá descumprimento do dever de lealdade, pois uma vez empreendedor, o sócio ostenta um vínculo mais estreito com a concorrente. Porém aqui a deslealdade é apenas societária, encerrando-se na eventual expulsão do investidor e na possível indenização dos danos.

Contudo, visando à manutenção do princípio da boa fé, há jurisprudência que reconhece que os sócios que anuem com atos de outro sócio que claramente demonstram a associação com empresa concorrente não podem, posteriormente alegar que tais atos eram desleais tendo em vista que anuíram com os mesmos.

Vê-se, portanto, que ao regular o dever de lealdade dos sócios, as restrições são extremamente ligadas ao princípio da boa fé entre os sócios no sentido de que se tempera a exigência quando o sócio tem menor relação com a sociedade e exige-se mais quando a vinculação é maior. Da mesma forma, somente se considera desleal o ato praticado de forma maliciosamente secreta, em prejuízo de outrem.

Desta forma, havendo dever de lealdade e/ou verificando-se que os atos do sócio ocorreram em prejuízo à sociedade ou em benefício de terceiros sem justificativa, há diversos remédios jurídicos para a sociedade prejudicada.

Conclusão

Quem, como preposto, empregado ou sócio, usa a marca em relação a uma atividade, em função subordinada ou associativa, cria não para si, mas para a empresa, que gera e mantém fundo de comércio.

Marcas não registradas

A proteção das marcas não registradas se faz, no Brasil, através dos mecanismos da Concorrência Desleal, segundo o magistério do STF:

252.“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...

253.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).

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 se vê, no direito internacional de marcas, ao se tratar da *prioridade*, da *precedência* e da *marca notoriamente conhecida*.

Para aplicação também pelo nacional ou residente no País, que seja usuário de marca não registrada, o CPI/96 prevê o princípio da *precedência*²¹⁸ e – já sem o requisito de uso nacional - o da notoriedade relativa a que se refere o art. 124, XXIII da Lei 9.279/96²¹⁹. Ambas as normas impedem que alguém registre marcas em desafio aos interesses de titulares de marcas não registradas.

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 vê em nosso Tratado no capítulo dedicado à internacionalização do sistema de Propriedade Intelectual²²⁰.

Pressupostos da aquisição da marca não registrada

Assim como para a aquisição da *propriedade*, ou seja, direito exclusivo incondicional, há requisitos para que uma marca *não registrada* seja reconhecida como parcela do patrimônio tutelável de uma pessoa.

Num dos raros estudos sobre os pressupostos de aquisição da marca *não registrada* no Brasil²²¹, José Roberto d’Affonseca Gusmão elenca como requisitos:

218 CPI/96, art. 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.

219 CPI/96, Art. 124. Não são registráveis como marca (...) 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.

220 LEONARDOS, Luiz. “A Proteção das Marcas Não Registradas no Brasil e no Mercosul”. Revista da ABPI, Nº 34, mai/jun 1998, p. 29.

221 GUSMÃO, José Roberto d’ Affonseca. L’Acquisition du droit sur la marque au Brésil. Paris; Éd. Litec, 1990, p. 141-155.

254.- A condição de uso *como marca*;

255.- A condição de uso efetivo *no comércio*

256.- A condição de uso de boa fé ;

257.- A condição de uso prolongado;

258.- A aquisição de clientela ²²² ;

Salvo as duas últimas condição, que são intrinsecamente resultado da atuação da marca num mercado específico, cada uma desses requisitos são exigências tanto:

1. para a *aquisição* da marca registrada,
2. para a *efetivação* dos efeitos do registro,
3. como para proteção fora do registro ²²³.

Vejamos, então, os elementos típicos exigíveis para a proteção das marcas não registradas.

Uso no comércio

222 « 365. (...) Les paragraphes 2 à 6 sont destinés à l'étude des conditions essentielles et minimales que l'usage doit remplir afin d'être considéré comme un usage protégeable. Ces conditions sont : - la condition d'usage en tant que marque (§2); - la condition d'usage effectif dans le commerce (§3); - la condition d'usage de bonne foi (§4); - la condition d'usage prolongé (§5); - la condition du résultat de l'usage : le ralliement de la clientele (§6) ».

223 Vide quanto aos primeiros três requisitos, o nosso A prévia aquisição de função marcária como requisito para as marcas tridimensionais no direito brasileiro, Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2011, p. 35 e seg.

Note-se, que o uso que aqui discutimos é o “uso no comércio”²²⁴, ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome²²⁵.

É preciso enfatizar que aqui, como no caso do uso que frustra a caducidade da marca, o *uso substancial* exige muito mais do que a simples eventualidade, ou emprego ocasional.

Aqui, exatamente como no caso da caducidade ou na afirmação de uma marca de fato, o que se exige é a substancialidade, a efetividade do uso. A criação de uma situação econômica suscetível de estabelecer fundo de comércio – e não o emprego raso e mínimo.

Sobre isso, disse Gama Cerqueira²²⁶:

259.O uso da marca interrompe esse prazo, que recomeçará a correr por inteiro, desde que a marca deixe de novo de ser usada, deve ser efetivo, isto é, como doutrina BENTO DE FARIA, deve consistir "no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo

224 ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17, p.340): 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".

225 SCHETCHTER, Roger E.; THOMAS, John R. Intellectual Property. The law of copyrights, patents and trademarks. [s.l.], Hornbook Series, Thompson West, 2003., nota 61, p. 554. "Since the point of trademarks is to enable consumers to relocate goods that they approve of, affixation of the mark to the goods as by itself is not enough to create protectable trademark rights. After all, consumers are not likely to begin associating the mark with a particular producer if there are thousands of units of the merchandise with the mark affixed all sitting in a warehouse behind locked doors and none available for actual purchase in retail stores. Thus, at common law, a merchant must actually "use" the trademark, by selling or leasing goods or services bearing the mark to the public in bona fide transactions in order to earn protectable trademarks rights. As one court has put it, "[t]he gist of trademark rights is actual use in trade." Moreover, the use "must have substantial impact on the purchasing public". Trivial or virtually invisible use of a mark will not be enough to establish common law trademark rights".

uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador. Assim, não deve constituir uso, para os efeitos legais, o fato único de, o industrial ou comerciante, distribuir prospectos, cartazes ou circulares, nas quais faz imprimir a marca registrada, ou ainda anunciá-la pela imprensa" ²²⁷.

No que persiste a doutrina a entender²²⁸:

260.no que concerne às formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza.

E:

261.377. - O ato de uso, a ser levado em consideração e ajudar a estabelecer o uso da marca, deve ser exercido ao momento da comercialização do produto ou serviço. Publicidade, imprensa, cartazes, rádio, televisão ou qualquer outro meio não é suficiente para estabelecer um ato de uso da marca. Tais são atos complementares à comercialização efectiva do produto ou serviço, e não são

226 CERQUEIRA João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, vol. No. 125, III, 3ª. Edição (Anotada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010.

227 [Nota do original] Ob. cit., pág. 261. No mesmo sentido, parecer do Dr. CARLOS DA SILVA COSTA, publicado no Diário Oficial de 4 de janeiro de 1934.

suficientes. Se não existe comercialização real do produto ou serviço, não existe um ato de uso ²²⁹.

Do uso efetivo e prolongado

A fonte doutrinária de tal exigência é sempre Gama Cerqueira:

262. Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses 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 (...) ²³⁰.

Na verdade, o lapso temporal aqui indicado é na verdade uma condição de *efetividade* do uso. Sobre isso, bem discorre Oliveira Neto ²³¹:

263. Fora da apreensão formal de um signo como marca, pelo registro, não há marca senão pela sua efetiva exploração.

228 FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, pág. 136.

229 GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil, par, éd. Litec 1990, p. 144-45. « 377. - L'acte d'usage, pour être pris en considération et permettre d'établir l'exploitation de la marque, doit donc s'exercer lors de la commercialisation du produit ou du service. La publicité, par la presse, par les affiches, par la télévision, par la radio ou par tout autre moyen ne suffit pas à établir un acte d'usage de la marque. Ils constituent des actes complémentaires à la commercialisation effective du produit ou service, et ne sont pas suffisants. Si la commercialisation effective du produit ou service manque, il n'y a pas d'acte d'usage. »

230 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, 1982, 2ª ed., vol II, págs. 1271/1278

231 OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. Manual de Direito de Marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 207, p. 181-198

Marca usada é a que efetivamente distingue produtos ou serviços, de modo a exercer um poder atrativo sobre a clientela ²³². Antes disso não há marca e nenhum valor a ser protegido, mas apenas um signo. Usar a marca, portanto, é fazer com que ela cumpra sua função jurídica essencial, distintiva.

264. Usar a marca é, no dizer de José Antônio B. L. Faria CORREA, " ... projetar o sinal para o mundo, para que a marca, antes uma simples potencialidade, passe a exercer a função a que se destina" ²³³. Usar a marca constitui-se, precisamente, no dizer de GUSMÃO, " ... na aposição da marca sobre o produto ou sobre um bem material que acompanhe um serviço e permite identificar no momento da venda ou do oferecimento à venda os produtos ou serviços ... " ²³⁴. O uso efetivo é o que tem por efeito reunir a clientela em torno do sinal ²³⁵, constitui um ato de exploração da marca, que, no dizer de CHAVANNE e

232 [Nota do original] Tratando dos efeitos do uso anterior de marca sob a vigência do sistema atributivo da lei francesa de 1964, CHAVANNE e BURST apresentam as seguintes características que este uso deveria apresentar para implicar preferência na obtenção do registro: a) uso efetivo e real; b) uso no país; c) caráter público; d) o uso deveria ser inequívoco, revelar a intenção de se apropriar de marca, o que exclui, por exemplo, o uso como nome de empresa; e) o uso não poderia ser precário, isto é, decorrer de uma relação obrigacional que tem o usuário com alguém que autorizou ou permitiu o uso temporário do sinal, com ou sem remuneração; f) o uso deveria ser estável e não acidental (*Droit de la propriété ...*, op. cit., p. 303-4). A lei francesa de 1964 estabeleceu o prazo de três anos, contados da data de sua vigência, para que utentes de marca de fato pudessem requerer o registro, sob pena de perderem a marca para o primeiro depositante após este prazo.

233 [Nota do original] Conceito de uso de marca, Revista da ABPI, (16): 22.

234 [Nota do original] *L'acquisition ...*, op. cit., p. 142.

235 [Nota do original] *ibid.*, p. 146-7.

BURST ²³⁶, resulta em " ... produtos vendidos, serviços realizados".

265. A simples intenção de usar a marca, os preparativos para o uso e sua divulgação não constituem um uso efetivo ²³⁷. A publicidade de um signo provoca no público consumidor a sua associação com determinado produto ou serviço, mas, se estes não são efetivamente fornecidos, não há marca usada, não se reuniu em torno dela a clientela. O uso deve ser real: a clientela a conheceu e adquiriu produtos ou serviços ²³⁸.

Da construção de uma clientela

Na tutela da concorrência desleal não se protege a *universitas rerum* do estabelecimento, nem a ideia organizativa da empresa como se fossem propriedades ou quase-propriedades, mas exatamente como a expectativa razoável de um padrão de competição.

É o que enfatiza Tulio Ascarelli, num trecho que, em tudo, concordamos ²³⁹ :

266. "el interés tutelado es precisamente el de la lealtad de la concurrencia en relación con la probabilidad de aquella ganancia que corresponde al ejercicio de la actividad frente a terceros en régimen de (leal) concurrencia".

236 [Nota do original] Droit de la propriété industrielle. op. cit .. p. 325.

237 [Nota do original] Cf José Roberto d' Affonseca GUSMÃO, L'acquisition op. cit., p. 145.

238 [Nota do original] Cf CHAVANNE e BURST, Droit de la propriété industrielle, op. cit., p. 303 e 325.

267.(...) Lo que la represión de la concurrencia desleal quiere tutelar no es en absoluto el aviamiento o la clientela como caza reservada; es la probabilidad para quien explota la empresa de conseguir aquellos resultados económicos que pueden derivarle del desarrollo de su actividad en régimen de libre concurrencia (...).

Mas o ponto absolutamente central da marca não registrada é a clientela. E o que é essa clientela? Diz Pontes de Miranda:

268.“os mais recentes tratadistas, *Hamel e Lagarde*, [que] com maior propriedade acentuam que o fundo de comércio é um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos, constituindo o instrumento de trabalho de uma empresa comercial. E a existência desse elemento incorpóreo - o direito de clientela - que constitui o cimento necessário entre as outras categorias de bens e que confere ao fundo, ao mesmo tempo, sua originalidade jurídica e seu valor econômico.”²⁴⁰

Ou ainda,

269.“conjunto de pessoas que, de fato, mantém com o estabelecimento relações continuadas de procura de bens

239 Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, Barcelona., p. 172.

240 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) Tomo XVII, Parte III, Capítulo I, §2.008, Tópico 68.

e de serviços - e que constitui exatamente a manifestação externa do aviamento.”²⁴¹

Como diz, num trecho extremamente habilidoso, José de Affonseca Gusmão em sua tese doutoral²⁴²

270. “ (...) a utilização protegível de uma marca não registrada é sujeita a uma quinta condição, que é o resultado da utilização. É necessário que o uso do sinal para produzir um determinado resultado de ser direitos de autor, e este resultado é se traduz pela congregação de uma clientela (*ralliement de la clientèle*).

271. A reunião da clientela é efetivamente o valor econômico e moral que se destina a ser protegida pelo direito. Em todas as decisões judiciais que têm reconhecido a proteção às marcas de uso, encontramos um terreno comum: o de evitar a confusão entre os produtos por parte da clientela (ou consumidor). O que se pretende

241 Id.178.

242 “(...) l'usage protégeable d'une marque non enregistrée est soumis à une cinquième condition, qui est celle du résultat de l'usage. Il faut en effet que l'usage de la marque produise un certain résultat pour être protégeable, et ce résultat se traduit par le ralliement de la clientèle. Le ralliement de la clientèle constitue effectivement la valeur économique et morale que l'on vise à protéger par le droit. Dans toutes les décisions de jurisprudence qui ont reconnu une protection aux marques d'usage, l'on trouve un fondement commun: celui d'éviter la confusion des produits de la part de la clientèle (ou du consommateur). Ce que l'on veut éviter, en définitive, est que la clientèle prenne un produit pour un autre. Or, le but de la répression par la concurrence déloyale n'est pas celui de la protection du consommateur, mais celui de la protection des commerçants de bonne foi, et d'un marché sain et honnête. Ainsi, pour qu'une confusion ou une possibilité de confusion soit établie, le ralliement de la clientèle autour de la marque est un fait supposé. En effet, il n'y a pas de confusion possible, même si l'on est en présence de marques identiques, si l'une de ces marques n'est pas connue de la clientèle, et ne motive pas la préférence de celle-ci. Manquerait alors l'acteur principal de la confusion ou tromperie: la clientèle.” Gusmão, cit. p. 146-147.

evitar, em última análise, é que a clientela tome um produto como sendo um outro. No entanto, o objetivo da repressão da concorrência desleal não é o da defesa do consumidor, mas a proteção da boa fé entre comerciantes e um mercado saudável e honesto. Assim, para que haja confusão ou um risco de confusão, se pressupõe a congregação de uma clientela (*ralliement de la clientèle*) em torno da marca. Na verdade, não há confusão possível, mesmo que se está na presença de marcas idênticas, se uma destas marcas não é conhecida pela clientela, e não motiva a preferência dela. Se fosse assim, faltaria o ator principal da confusão ou engano: a clientela.

A condição da proteção de uma marca não registrada é que ela tenha constituído um valor concorrencial, ou seja, que haja alguma coisa a tutelar no espaço da concorrência leal. Aqui também, como tanto notamos no tocante ao conteúdo das marcas registradas, o alcance de proteção é mutável de acordo com o tempo e o contexto: toda marca, e a não registrada disso não diverge, tem uma penumbra variável.

272. “Leite, creme e rosas são designativos comuns, mas a marca "Leite de Rosas" adquiriu notoriedade e há muito se consolidou no mercado brasileiro, de modo a nomear não qualquer produto, mas aquele específico comercializado pela recorrente.” Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 929604, DJ 06.05.2011.

Assim, a noção de aquisição de clientela, ou de criação de fundo de comércio, como requisito de proteção de uma marca não registrada, é a feição de *eficácia*

correlativa à efetividade do uso. Não só se usou a marca em suas funções próprias, mas esse uso resultou em um valor concorrencial tutelável.

Imaginemos um produto ou serviço, para cuja demanda fosse indiferente a indicação de origem. O enorme investimento em publicidade, distribuição de amostras, esforço do empreendedor, que não tivesse fixado uma demanda do produto ou do serviço em torno do respectivo signo distintivo, careceria de substância econômica. A marca, ainda que digna de tanto investimento, não se constituiria no núcleo de potencialização das oportunidades de mercado – não haveria o que tutelar.

A questão da concorrência desleal

Dissemos que o *uso* de uma marca, sem registro, ou antes dele, tem efeitos jurídicos específicos. Além de dar fundamento, por exemplo, ao direito de precedência, e à vedação de registro por terceiros prevista no art. 124, XIII, esse uso prolongado leva a congregação de uma clientela em torno da atividade designada pela marca.

Assim, para a proteção do patrimônio daquele que porfia por realizar atividade útil e atrativa, que atraia a clientela, o direito tem de zelar para que essa clientela não seja iludida pelo falso uso da mesma marca:

273. “[S]em a marca, a fábrica de melhor clientela não logrará preservar a sua situação conquistada no mercado. Sem a reputação, a situação mais bem conquistada no mercado não se manterá. A reputação faz a marca. A marca assegura a clientela. De modo que a clientela segue a reputação e a marca. Os fregueses, orientados pela

reputação, veem na marca o indício e a firmeza da excelência das mercadorias”[Rui Barbosa, 1875] ²⁴³

Melhor do que qualquer doutrina, o precedente completa o que se necessita dizer:

274.“Nesse diapasão, a tutela do Direito Industrial, ancorada na lei especial da propriedade industrial (nº 9279/96), encontra respaldo no impulso estatal ao desenvolvimento econômico, por meio da exploração de bens imateriais em proveito da coletividade²⁴⁴. Estimula-se a sofisticação de produtos, serviços, atendimento e publicidade, cujo fim ulterior é adquirir clientela ou freguesia, comumente a clientela “alheia” ²⁴⁵. Contudo, a referida lei ambiciona a manutenção de um mercado saudável, onde impere a concorrência leal e honesta entre os competidores.

275.Na análise do significado emprestado à expressão “concorrência”, importa observar que para a existência

243 BARBOSA, Rui. Obras Completas de Rui Barbosa, Vol. XL, T. I (1913), Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1948, p. 59.

244 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. (Grifei)

245 [Nota do acórdão] SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial. In: Arquivos do Ministério da Justiça, ano XXXII, nº 133, janeiro-março 1975, p. 123/124.

desta é necessária a coexistência de três vetores: tempo, objeto e mercado.

276. Levando-se em conta a definição econômica de “concorrência”, perfeitamente aplicável à seara jurídica, a proteção à concorrência reivindica o emprego de medidas que impeçam que um consumidor deixe de comprar um determinado produto e venha a adquirir outro, ludibriado por uma marca igual ou semelhante à do produto que originariamente desejava comprar, isto é, na medida em que se iniba que a disputa pelo comprador fosse vencida por meio fraudulento²⁴⁶.

277. Todavia, subjaz uma questão prévia a ser solvida: há que fixar primeiro se existe relação de concorrência, para no caso positivo apurar se essa concorrência é leal.

278. Para tanto, a concorrência tem de ser medida por força justamente de um critério de mercado. É ato de concorrência aquilo que pode persuadir a clientela. Essa clientela não deve ser materializada e reduzida a objeto, mas nem por isso o ato de concorrência deixa de ser um ato suscetível de influir sobre as opções no mercado, e portanto, de persuadir a clientela. A concorrência desleal,

246 [Nota do acórdão] TURCZYN, Sidnei. O conceito de propriedade industrial e o aproveitamento parasitário de marca ou outro sinal distintivo. In: Revista do Instituto dos advogados de São Paulo, ano 4, n. 8, julho-dezembro, 2001. p. 156.

porém, destinar-se-ia a tutelar também outros interesses, que não diretamente os dos operadores concorrentes²⁴⁷.

279. Bem entendido, quando um agente econômico, em determinado nicho negocial, perpetra ato lesivo a outrem, por meio de expedientes reprováveis tanto pelo ordenamento jurídico quanto pelo *standard* do agir negocial, os seus efeitos negativos reflexos ressoam no terreno dos interesses do Estado e dos consumidores, razão por que a sua reprovação é medida que se impõe. Cumpre observar que o expediente repreensível deve ultrapassar os lindes da liberdade de concorrência - tutelada em nossa Carta Magna²⁴⁸ - para ressoar seus efeitos no terreno da ilicitude.

280. Com efeito, para a caracterização do dever de indenizar, não basta que haja apenas uma conduta praticada por agente capaz de causar danos a outrem, mas é necessário que a ação ou omissão praticada seja contrária à ordem jurídica, tanto em relação a uma norma ou preceito legal, preexistente à ocorrência do fato, a um princípio geral de

247 [Nota do acórdão] ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência Desleal*. Coimbra: Almedina, 2002. p. 113/114.

248 [Nota do acórdão] Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

direito, quanto ao ordenamento jurídico genericamente considerado.

281. Assim, a par da existência da conduta, do nexo de causalidade e do dano; é necessário, ainda, que o obrar empreendido desborde os lindes jurídicos, para reverberar seus efeitos no plano da ilicitude.

282. Verificados os pressupostos próprios da concorrência desleal – que serão tratados a seguir – todos eles presentes na espécie, a medida que se impõe é a sua reparação.

283. Com efeito, conforme lição de CARLOS ALBERTO BITTAR para a configuração da concorrência desleal, concorrem cinco pressupostos indissociáveis: *(i) desnecessidade de dolo ou fraude; (ii) desnecessidade de verificação de dano em concreto; (iii) necessidade de existência de colisão; (iv) necessidade de existência de clientela e (v) ato ou procedimento suscetível de repreensão*²⁴⁹.

284. Acrescente-se a isso que, em versando sobre concorrência desleal fundada em confusão entre produtos, a configuração requer três requisitos atuáveis na confusão em foco, quais sejam: a) anterioridade do

IV - livre concorrência;(…)

249 [Nota do acórdão] BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Prática da Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 47/49.

produto concorrente; b) existência de imitação e c) suscetibilidade de estabelecer-se limitação²⁵⁰:

285.a) necessidade de preexistência de produto

concorrente: a ação tendente à confusão deve embasar-se em outro produto existente e de concorrente, com o qual objetive a assemelhação, na indução do público ao consumo, pelo aproveitamento indevido seja do nome, seja da qualidade ou imagem de que desfrute no mercado seu titular, ou o próprio produto.

286.b) existência de imitação: deve a imitação assumir a mesma dimensão e a mesma disposição visual do produto concorrente.

287.c) suscetibilidade de se estabelecer confusão: para que haja a figura em questão, outro pré-requisito fundamental é o da suscetibilidade de se estabelecer confusão entre os produtos. Exige-se que a ação ou expediente ou o seu resultado colaborem para a desorientação dos consumidores. Deve tratar-se, pois, de ação que faça com que o produto mostre-se ao consumidor médio como se fora o do concorrente. Pequenos pontos de contato ou intersecções visuais e de estilização entre os produtos não têm o condão de ensejar o cenário de contrafação. (...)

288. Nesse passo, a ação manejada para fins de reparação por conta de concorrência desleal prescinde de qualquer registro²⁵¹, toda vez que o sinal distintivo confira ao produto um caráter singular no mercado, caso dos autos, em que a empresa MORMAII tornou-se mundialmente reconhecida no segmento de vestuários e afins destinados à prática de esportes aquáticos.

289. A esse respeito, a lição de GAMA CERQUEIRA é bastante elucidativa:

290. “(...) Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação... Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses 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 conhecido 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, invólucros, recipientes, etc.),

251 [Nota do acórdão] BUSHATSKY, Jaques. Concorrência desleal e seus pressupostos – desnecessidade de registro para a tutela judicial – indenização – dano moral – consulta. In: Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, ano 23, maio/junho 1999, vol. 170, p. 140.

quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público”²⁵².

291. Efetivamente, a proteção à propriedade industrial abarca também o conjunto-imagem do produto, pois esse conjunto corresponde à necessária estilização e ao efetivo uso em mercado de uma marca registrada, ou seja, trata-se de um conjunto marcário. “

292. TJRS, AC 70037490273, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Décima Segunda Câmara Cível, 02 de setembro de 2010.

Mas vamos especificamente à tutela da marca não registrada. Diz o CPI/96:

293. Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem

294. III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

Aqui, mais uma vez, encontramos a tutela da clientela:

295. “toda a luta da concorrência econômica, no comércio e na indústria, como, aliás, em outras profissões, desenrola-se em torno da clientela, esforçando-se uns para formar a própria freguesia, atraindo para si a alheia, ao passo que os outros porfiam em conservar e aumentar a clientela adquirida. A conquista da clientela é sempre feita à custa

252 [Nota do acórdão] GAMA CERQUEIRA, op.cit., p. 1278.

dos concorrentes mais fracos ou menos hábeis. (...) Quando esta luta se desenvolve normalmente, empregando os concorrentes as suas próprias forças econômicas e os seus recursos e meios pessoais para formar a sua clientela, ainda que prejudiquem os negócios de seus competidores, a concorrência considera-se lícita, não havendo lugar para intervenção da lei.”²⁵³

Os precedentes consagrando a proteção da marca não registrada

Os precedentes apontam para a proteção da marca não registrada através deste meio jurídico:

296. “No que diz com a alegação de que a querelante não detém legitimidade para a propositura da ação por não possuir o registro da marca que leva a expressão **And Landscape Design**, é de se notar que a hipótese dos autos, evidentemente, não versa sobre acusação de crime contra marcas ou patentes, mas sim, como visto, de concorrência desleal, delito previsto no artigo 195 da Lei nº 9.279/96 (...) Assim, a circunstância de a empresa querelante não possuir o registro da marca não constitui óbice à deflagração penal, visto que o objeto material, no caso, não é proteção à marca, que tem sede própria nos artigos 189 e 190 da Lei de regência, mas a liberdade de competir "com lisura e correção, sem lançar mão de expedientes desonestos ou desleais, respeitando o

253 CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado da Propriedade Industrial*, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, v. 2/1.267.

mínimo ético" (Nelson Hungria, in "Comentários", vol. VII, p. 380)". Superior Tribunal de Justiça, 6ª Turma, Min. Paulo Galloti, RHC 15992/SP, DJ 08.06.2009.

297.

298. "O ordenamento jurídico confere proteção aos detentores de marcas registradas, bem como àqueles que não procederam ao registro no INPI, mas tais defesas submetem-se a limites e requisitos, inclusive de ordem temporal". Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 4ª Câmara Cível, Des. Jones Figueiredo, AC 133994-0, Julgado em 03.06.2009.

299.

300. "CONCORRÊNCIA DESLEAL - Delito caracterizado - Utilização, pelo querelado, em seus produtos, de sigla que vendera ao querelante - Meio fraudulento para desviar a clientela deste - Condenação mantida - Voto vencido - Inteligência do art. 178 no. III do Código de Propriedade Industrial. O fato de não estar a sigla violada registrada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial impede a configuração de delito previsto no art. 175, no. II do respectivo Código. Não, porém, o de concorrência desleal, que se consuma, entre outros modos, pelo uso de sinais distintivos não registrados do concorrente". Tribunal de Justiça de SP (R.T. 363/207 No. 37.374);

301.

302."A configuração do delito de concorrência desleal independe de violação de patente ou outro privilégio legal. Assim, responde pela infração quem, reproduzindo o produto industrial alheio, ainda que não protegido por patente ou registro, lança-o no mercado, em forma apta a confundir a clientela da vítima". Acórdão unânime de 10.6.1981, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, RT, vol. 554/180

303.

304."AÇÃO ORDINÁRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CARACTERIZAÇÃO. REPRESENTANTE DA RÉ QUE TRABALHOU NA EMPRESA AUTORA POR CATORZE ANOS. E, APÓS DEMISSÃO, ABRIU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, NO MESMO RAMO, AO LADO DA AUTORA. Caso concreto, marcado pela animosidade familiar, relevando concorrência desleal.(...) Evidente semelhança entre os estabelecimentos a causar confusão no cliente e auxiliar na migração destes de uma para outra empresa. Posterior fechamento da matriz da autora ali situada. DANO MATERIAL. Concorrência que ultrapassou os limites da legalidade. Dano material arbitrado em percentual (20%) sobre a queda do faturamento da matriz após abertura da empresa ré. Lucros cessantes arbitrados em percentual

(5%) sobre a receita bruta da filial da autora com melhor rendimentos naquele ano. "

305.TJRS, Apelação Cível nº. 70018551671, 6ª Câmara Cível, Des. José Aquino Flores de Camargo, 06.03.2008

306.

307."Propriedade industrial - Notabilizada a expressão 'Avante' na manipulação de ovos pelo empenho comercial de familiares que empregaram o patronímico para registro da marca, é forçoso reconhecer que esse nome se tornou patrimônio industrial e suscetível de tutela, inclusive contra homônimos ou familiares que, em data posterior, tentam utilização do sobrenome próprio para designarem seus produtos, em típica concorrência desleal - Ordem de abstenção confirmada (art. 124, V, e 207, da Lei 9279/96) - Não provimento."

308.TJSP, Apelação Cível nº. 994.090.400.828, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Enio Zuliani, julgado em 11.3.2010.

309.

310."Concorrência desleal. Nela não incide apenas quem se utiliza de marca alheia registrada ou não registrada, mas também quem apõe ao produto indicativo alfabético

amplamente conhecido no mercado, durante muitos anos, como de uso habitual e exclusivo de outrem que não o fabricante desse produto. Essa circunstancia aliada ao fato de, também durante décadas, haver sido a empresa em questão revendedora do produto similar onde se empregava aquele indicativo, e de não conter o produto do outro fabricante, ao qual veio a ser ele apostado, suficiente e clara indicação da procedência, basta para gerar a possibilidade de confusão e equívoco na identificação dessa procedência. (...).

311. Tribunal de Justiça do RS. Apelação provida. AC n.º 587049800, sexta cível, TJRS, relator: des. Adroaldo Furtado Fabricio, julgado em 08/03/1988

312.

313. "As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. A marca "Amor aos Pedacos" goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração e vendas de bolos e doces. Pouco provável, diante da infinita variedade do léxico, que a ré, ao inaugurar doceria no interior de um shopping Center a menos de sessenta quilômetros de São Paulo, tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em Pedacos" sem o propósito de beneficiar, de modo direto ou indireto, do prestígio da marca concorrente." TJSP, AC 396.623.4/2-

00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009.

Pressuposto: a concorrência

Para que haja concorrência entre agentes econômicos é preciso que *exista efetivamente concorrência*, e se verifiquem três identidades:

314. 1) que os agentes econômicos desempenhem suas atividades ao mesmo tempo ²⁵⁴;
315. 2) que as atividades se voltem para o mesmo produto ou serviço ²⁵⁵;

254 "Nesse ser assim não há que se falar em concorrência desleal na hipótese. O ordenamento jurídico confere proteção aos detentores de marcas registradas, bem como àqueles que não procederam ao registro no INPI, mas tais defesas submetem-se a limites e requisitos, inclusive de ordem temporal. Para a configuração da concorrência desleal, para além disso, revela-se indispensável a simultaneidade da utilização dos nomes, em que um dos litigantes se valeu da notoriedade e popularidade da marca já existente e circulante no mercado para angariar a clientela a ela vinculada. Não há como aplicar, analogicamente, este entendimento à espécie dos autos. O periódico editado pela autora não era produzido há mais de mais de cinco anos - o que, em se tratando de publicação diária, é um lapso considerável de tempo -, e seus consumidores da época, provavelmente, migraram para outros produtos do mesmo gênero". Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 4ª Câmara Cível, Des. Jones Figueiredo, AC 133994-0, Julgado em 03.06.2009.

255 "Na verdade, quem imita a marca em mercadoria de sua indústria ou comércio, sem que o proprietário da marca imitada produza mercadoria similar, não lhe faz concorrência. Na concorrência desleal por contrafação, o fraudador, mediante a imitação de produtos ou envoltórios em que terceiros os comercializam, fazendo-os parecidos e de difícil distinção, visa desviar clientes destes em seu proveito. Para fazê-lo, o meio comumente empregado é o da apresentação em embalagem cuja aparência cause confusão, ou pelo conjunto-imagem leve o consumidor, pela simples visualização, a supor que se trata de mercadoria da mesma origem, de marca conhecida, tradicional, de sua preferência, no mais das vezes consagrada no mercado, ou objeto de reiterada propaganda. No caso dos autos, a ré não desviou clientela da autora porque os produtos que vendem são diferentes". Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 9ª Câmara Cível, Des. Sergio Patitucci, AC 0399199-1, Julgado em 29.03.2007. "Não constitui desvio de clientela a atuação em faixa de público diversa, caracterizada pela modéstia e baixo preço do produto fabricado, quando o similar é sinônimo de status". Tribunal

316. 3) que as trocas entre produtos e serviços, de um lado, e a moeda, de outro, ocorram num mesmo mercado geográfico ²⁵⁶.

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 agridem não podem alegar deslealdade na concorrência.

Além da repressão penal

A lei prevê, além do *fattispecie* do art. 195, III, outras hipóteses de concorrência desleal:

317. Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos

de Alçada Criminal de SP (TACRIM, QCr no. 421.685-4-SP, de 3/4/86, JTACRSP/Lex 87/285.).

²⁵⁶ “Inicialmente, observo que a questão da concorrência desleal é absolutamente indevida. Como pode ocorrer 'concorrência' entre dois restaurantes situados em cidades, ou melhor, em estados diferentes? Por óbvio que não existe disputa pela preferência dos clientes. Ninguém virá ao restaurante da apelada, localizado nesta Capital, num sábado a noite, por exemplo, quando o apelante estiver lotado ou o chopp não estiver gelado! Não há como visualizar a alegada “concorrência desleal”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 4ª Câmara Cível, Des. Carlos Escher, AC 121286-0/188, DJ 28.04.2008.

comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Assim, não só se preveem os efeitos criminais e civis dos crimes de concorrência desleal, como se garantem reparações civis e interdição de conduto de comportamentos não constantes dos tipos do art. 195 da Lei 9.279/96:

318."A LPI, ao tratar da concorrência desleal em seu artigo 209, deixou propositalmente aberta a lista de práticas comerciais ofensivas à lealdade que legitimamente se pode esperar dos concorrentes. Isto porque “a listagem é sempre imperfeita; o que deve ser tutelado, num contexto de liberdades civis, é algo muito mais dúctil, mutável, localizado, que são as expectativas razoáveis de um comportamento de mercado”. (BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 297)." TJSP, 0048462-73.2008.8.26.0562, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 8 de maio de 2012

319.

320.Dano moral por concorrência desleal genérica - Empresa do ramo de publicidade que, a pretexto de realizar brincadeira com equipe da concorrente, grava cenas não autorizadas com aparência de piadas entre subordinados para, em ato posterior, transformá-las em instrumento tendencioso para depreciar e denegrir a imagem objetiva

(comercial), veiculando-as pela tevê - Inadmissibilidade - Falta de autorização para a exposição pública do nome em prática de publicidade negativa - Provimento, em parte, para arbitrar a indenização em R\$ 20.000,00." 0022267-51.2008.8.26.0562 Apelação / Indenização por Dano Moral Relator(a): Enio Zuliani Comarca: Santos Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 07/10/2010 Data de registro: 28/10/2010 Outros números: 990.10.026885-6

A proteção da marca não registrada além da concorrência desleal

A proteção promovida pelas regras de repressão à concorrência desleal é *ativa e positiva*, no sentido que ela provê reparação e interdição de conduta desleal. Mas, enfatizando o *status* jurídico das marcas não registradas, a lei igualmente garante a proteção passiva das marcas não registradas, impedindo que qualquer terceiro requeira e adquira a exclusividade de uma marca que *está sendo usada por outra pessoa* como marca de fato.

Isso se dá, essencialmente, pelos institutos do direito de precedência e da chamada *exceção Pouillet*.

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.

Esse é mais um instituto que visa a proteger os interesses da marca usada, mas não registrada.

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”.

Conosco, Michele Copetti ²⁵⁷:

321.2.1.1.3 Usuário de boa-fé

322. Para a aquisição da propriedade, o Brasil adotou o sistema predominantemente atributivo de direito. Isso significa que somente se adquire o direito de propriedade sobre determinado sinal com o registro validamente expedido, nos termos do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996, com exceção prevista no §1º desse dispositivo. Nos termos do mencionado dispositivo, se estabelece o direito de precedência ao registro aos usuários que de boa-fé já utilizavam, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

323. Esta previsão, para Fabbri Moro e Denis Barbosa, é uma exceção ao regime atributivo de direito. Para Moro, o preceito do artigo 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996, é uma

257 COPETTI, Michele, *Afinidade Entre Marcas: Uma questão de Direito*, Lumen Juris, 2010.

típica manifestação de um regime declarativo, o que resultaria em uma mescla entre os regimes atributivo e declarativo. Para esta autora, o regime brasileiro seria um misto entre atributivo e declarativo com predominância regime atributivo ²⁵⁸. Segundo Denis Barbosa, “[...] o código em vigor atualmente também excetua o sistema atributivo no artigo 129, parágrafo 1º, artigo que legisla sobre o direito de precedência” ²⁵⁹.

A casuística ilustra nosso entendimento:

324. "É que o Brasil adota o sistema atributivo, segundo o qual somente com o registro da marca no INPI é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo a seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida. Dessa forma, para o Min. Relator, foge à lógica do razoável que um pedido de registro posterior seja examinado e deferido sem que houvesse finalização do procedimento administrativo daquele que iniciou primeiro. Diante do exposto, a Turma, prosseguindo no julgamento, negou provimento ao recurso. Precedentes citados: AgRg no Ag 964.524-SE, DJe 1º/2/2010, e REsp 30.636-SC, DJ 11/10/1993." REsp 899.839-RJ, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 17/8/2010."

258 [Nota do Original] MORO, 2003. p. 54 e ss.

259 [Nota do Original] BARBOSA, 2009. p. 389.

325.“Nesse contexto, como o Brasil adota o sistema atributivo, tão-somente o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AC 2000.51.01.531325-4, DJ 22.09.2010.

326."Ora, a anterioridade da constituição da autora não lhe confere, por si só, o direito ao registro do signo "YPÊ". Tal conclusão decorre do fato de que o sistema brasileiro de marcas adota o tipo atributivo, o que significa dizer que o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo mero uso, conforme se dá nos países adeptos do sistema declarativo. Assim, a exclusividade sobre a utilização da marca cabe, em regra, a quem primeiro efetuar o registro perante a autarquia marcária. In casu, embora a constituição da autora tenha se dado em 1961, ou seja, de forma bem anterior à constituição da ora apelante, foi esta quem diligenciou no sentido de registrar primeiro o signo em questão, tendo efetuado o depósito em 11/08/1994. Por outro lado, a autora somente o fez em 16/04/2003, mais de 9 (nove) anos após o depósito

realizado pela ora apelante". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.534863-8, DJ 02.09.2011

327. “Nesse contexto, como o Brasil adota o sistema atributivo, o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular. (...) Dessa forma, considerando que adotamos o sistema de registro do tipo atributivo, o dilema há de ser resolvido de forma que seja declarado o direito em favor daquele que primeiro depositou o pedido de registro da marca, que, in casu, foi a apelada, o que significa dizer que o seu signo merece ser mantido”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 2008.51.01.816040-0, 1ª Turma Especializada, JFC Aluisio Mendes, DJ 02.03.2011.

328. A aquisição de direitos sobre a marca se dá conforme o art. 129 da Lei nº 9.279/92. A legislação brasileira em vigor consagra, como regra – caput do art. 129 -, o sistema atributivo, em que se adquire a propriedade da marca pelo registro validamente expedido pelo INPI. A exceção consta nos §§ 1º e 2º do art. 129, com a adoção do sistema declarativo quando houver usuário anterior de boa-fé, que, assim, tem reconhecido o direito de precedência ao registro. TJRS, AC 70023541683, Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à

unanimidade, Des.^a Iris Helena Medeiros Nogueira ,04 de dezembro de 2008.

Conclusão quanto ao direito de precedência

Sumariando assim o que dissemos:

329.No direito brasileiro vigente, o regime geral de constituição de direitos exclusivos sobre marcas presume um ato concessivo estatal, a partir do qual os efeitos *erga omnes* se fazem sentir (regime atributivo).

330.Tal sistema inclui, porém, pelo menos duas exceções. A primeira, de direito interno, é a previsão do art. 129, parágrafo, segundo a qual o uso por terceiro anterior ao pedido de registro pode constituir precedência, na forma da lei. A segunda exceção, de direito externo, é a aplicação de situações jurídicas como a prevista no art. 6 bis da Convenção de Paris.

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.

Crítérios de apuração da marca anterior

Quais os critérios para apuração da anterioridade? Remontamos ao que já dissemos no tocante à anterioridade na apuração de inventos; o uso deve ser:

331.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;

332.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 precedência²⁶⁰:

333."A empresa-autora logrou comprovar às fls. 21/44 dos autos, através de notas fiscais e também de catálogos de seus produtos, que desde janeiro de 1987 faz uso da marca "LABCON AQUALIFE", utilizando-se, inclusive, do termo "AQUALIFE" para identificar um fungicida de uso veterinário, que elimina fungos, protozoários e o apodrecimento das barbatanas dos peixes. A ré, empresa estrangeira que também atua no setor de piscicultura, por sua vez, faz uso da marca "AQUA LIFE" para identificar parasiticidas para plantas e animais aquáticos, fazendo uso do seu signo marcário desde 1988 no Canadá, somente vindo a registrar sua marca no Brasil em 1996, consoante informações de fls. 52 e andamento em anexo extraído do site do INPI. Assim, opera em favor da empresa-autora o direito de precedência ao registro de sua marca, uma vez que vem utilizando o signo marcário no Brasil desde 1987, data anterior ao depósito do registro marcário da empresa-ré que ocorreu em 1996,

260 Art. 129 § 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.

conforme comprovado nos autos." TRF2, AC 2002.51.01.530380-4, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Abel Gomes, 10 de junho de 2008.

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 prevalência do titular de marca não registrada é ainda subsidiado pela regra do art. 124, XXIII, abaixo indicada.

Ilicitude do uso de marca de que se tem consciência que é usada por terceiros

Como dissemos acima, há uma série de mecanismos de proteção das marcas não registradas na lei em vigor. Um instituto jurídico dessa natureza é o que impede o registro de marca de quem, sabendo que a marca *já é de outro*, tenta se apropriar exclusivamente do que foi criado e adquirido por esse outro.

Tal norma se incorpora no texto legal brasileiro, a partir da lei de 1996, com o dispositivo do art. 124, XXIII do CPI/96:

334.Art. 124. Não são registráveis como marca (...)

335.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.

Sobre a questão, em estudo específico incluído em nossa obra de agosto de 2008 ²⁶¹, dissemos em prefácio:

336. Introduzido no sistema de marcas brasileiro pelo mais recente Código da Propriedade Industrial, de 1996, a ilicitude do uso de marca de que o requerente do registro não poderia deixar de ter consciência que é usada por terceiros merece, a seguir, um estudo específico, “Nota Sobre o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96”. Ainda sem ter tido análise mais detida pela doutrina, o instituto, a quem oferecemos a designação de “exceção Pouillet”, deve receber leitura civil-constitucional, que assegure sua aplicação adequada e razoável em face dos interesses jurídicos relevantes, que não se resumem à proteção à *outrance* dos interesses dos titulares.

E detalhando:

337. Há um parâmetro no direito das marcas, posterior a 1997, que foge à divisão tradicional entre a boa-fé

261 Nota Sobre o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96, in BARBOSA, Denis Borges . A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Ainda mais recentemente, veja-se Revendo a questão da exceção Pouillet, de outubro de 2011, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf

objetiva e a subjetiva; é o que oferece o novel instituto previsto no art. 124, XXIII do CPI/96, que considera irregistrável

338.“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”.

Assim, ao contrário do ônus da prova atribuído convencionalmente a quem alega a boa-fê subjetiva, na hipótese de que o usuário “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade” prescinde-se da prova do intento ilícito. Assim dissemos ²⁶²:

339.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.

340.Em segundo lugar, o único requisito da vedação é “que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em

262 O nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

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 ²⁶³.

Assim, é uma forma especialíssima de vedação de registrabilidade (e de nulidade do registro obtido) em que não se exige a *prova de má-fé como intuito*.

A casuística opera nesses pressupostos, de que se veda o registro sem que se precise demonstrar o intuito de má-fé, bastando o conhecimento da marca como sendo *alheia*:

341. “O dispositivo em tela parte do princípio de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de

263 Desde a primeira edição de nosso “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” mantivemos postura crítica quanto à política pública subjacente a esse dispositivo, o que se expressa no texto agora citado. A análise que adiante se faz não abandona a postura anterior, apenas considerando que o dispositivo vige, apesar de contrário ao que entendemos ser o melhor interesse público. Nossa opinião, aliás não discrepa da de Gama Cerqueira. 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”. Não menos cáustico quanto ao instituto é 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, n° 45, 2000, p. 41

certas marcas, situação que certamente se enquadra no caso em tela”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2001.51.01.514497-7, DJ 18.10.2010.

342.“Pontual, nesse aspecto, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, ao asseverar que “no que diz respeito ao art. 124, inciso XXIII, norma ditada contra o enriquecimento sem causa e pelo espírito da ampla proteção às marcas, fruto de investimento e trabalho e, ainda, baseada no princípio de que não se pode apropriar de marcas sabidamente de terceiros, tem como objetivo proteger aquelas marcas que não foram depositadas no Brasil, à exceção do princípio atributivo de direito, mas que são marcas evidentemente conhecidas dos concorrentes.” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des André Fontes, AC 2007.51.01.808738-7, DJ 01.02.2010.

Continuamos, neste mesmo teor:

343.Ilicitude do uso de marca de que se tem consciência que é usada por terceiros

344.Fato é que tal critério, que rejeita o registro - quando o pretendente “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade” os interesses do titular alheio -

exprime uma decisão legal, segundo a qual *não há licitude* na pretensão do registro ²⁶⁴.

345. Não se tem, aqui, simplesmente, uma ausência de novidade, pois a irregistrabilidade não presume, seja registro, seja pedido anterior do titular alheio. Também, como indicado na citação, não se exige *efeito de extravasamento do símbolo*, ou notoriedade. Não se exige, como no art. 166 do CPI/96 ²⁶⁵, uma relação prévia institucional ou obrigacional entre o pretendente e o titular alheio.

346. Entendo que o dispositivo, assim, crie uma condição *negativa* de registrabilidade: a de que o conhecimento de

264 GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca, em *Marcas de Alto Renome, Marcas Notoriamente Conhecidas e Usurpação de Signos Famosos*, Palestra no XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1996, expressa doutrinariamente uma noção extremada de proteção contra a fraude, no tocante ao uso de marcas de terceiros, como já indicara em Parecer Normativo de 30.11.93, como Presidente do INPI, no qual determinava aos examinadores de marcas: "... 1. Que o depósito de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviço distinto e inconfundível, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento parasitário da fama e prestígio alheios; 2. Que o aproveitamento parasitário constitui-se de claro e indiscutível desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, portanto nulo, independentemente do elemento intencional; 3. Que o examinador do INPI, seja em primeira ou em instância recursal, ao tomar conhecimento de pedido de registro nestas condições, deve indeferi-lo com base no artigo 160, inciso I, do Código Civil, por aproveitamento parasitário e fraude à lei". Já expressamos nossa objeção a esse entendimento em nosso "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", 2ª. Ed. Lumen Juris, 2003, já que não há norma de competência que defira ao examinador a aplicação genérica de regras de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário. Tal falta de competência não, obviamente, suprida pelo dispositivo que do CPI de 1971 ou o de 1973 que relaciona a concorrência desleal entre a proteção legal da lei em questão. A objeção é estritamente de direito público.

265 O art. 166, tratando da nulidade de registro, 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.

que determinada marca já é utilizada por outra pessoa não pudesse (pelo menos de forma *evidente*) chegar ao pretendente ao registro, como decorrência inerente à atividade que esse pretendente desempenha ²⁶⁶.

347. Em primeiro lugar, temos aqui uma norma procedimental e de formação de prova. A lei faz objetiva uma inquirição que, em outras condições, presumiria obter indícios de má-fé no comportamento subjetivo do pretendente ao registro ²⁶⁷. Comprovada a inevitabilidade do conhecimento, nas condições fáticas da atividade do pretendente ao registro, supera-se o requisito tradicional de que incumbe a quem alega a comprovação da má fé subjetiva ²⁶⁸.

²⁶⁶ Separo-me, aqui, do entendimento de Oliveira Neto, Op. cit., Loc. cit., segundo o qual “A norma é uma aplicação da teoria da fraude aos casos de utilização do registro marcário com o objetivo de enriquecimento sem causa”. O que se lê nessa posição é ressurreição da noção do sec. XIX de que houvesse uma universalidade da marca, independente de uso ou registro, o que, como evidencia Doris Estelle Long, "Unitorial" Marks and the Global Economy, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. (2002), foi formalmente rejeitada na história da CUP.

²⁶⁷ LEONARDOS, Gabriel F., A Proteção À Pirataria de Marcas no Direito dos Estados Unidos, Revista da ABPI no. 35, Jul-Ago. 1998, p. 52-54. "Assim, podemos concluir, quanto ao Brasil, que: (a) o Direito pátrio sempre protegeu o esforço criativo de empresários nacionais e estrangeiros, coibindo-se a apropriação não autorizada de marcas alheias, ainda que estas não sejam notórias, de alto renome ou notoriamente conhecidas, desde que fosse comprovado que o requerente ("pirata") tinha tido prévio conhecimento da marca; (b) sempre se considerou evidenciada a má-fé quando fosse demonstrado que o requerente tinha tido prévio conhecimento da marca; (c) a apropriação não autorizada de marcas alheias podia, e ainda pode, ser coibida com recurso às normas repressoras da concorrência desleal, que permeiam todo o direito da propriedade industrial; e (d) a partir da LPI, o "prévio conhecimento" da marca alheia passou a ser presumido, e, agora, cabe ao requerente fazer a prova (praticamente impossível, como sempre ocorre com as provas negativas) de que não conhecia a marca original".

²⁶⁸ Para reiterar a voz comum: TRF da Segunda Região, Apelação em Mandado de Segurança - 62299, Processo 1999.50.01.005634-0 ES, Oitava Turma Esp., 14/02/2007, DJU 21/02/2007 página: 76, (...) a má-fé não se presume (...) Relator: Juiz Poul Erik Dyrland

348. Ora, esse procedimento de caráter evidenciário presume uma declaração intrínseca de ilicitude. Só há sentido em deduzir-se um fato através de dados objetivos (a atividade do requerente, concreta e real, somada à inevitabilidade do conhecimento de que a marca é alheia) porque *o simples conhecimento pelo requerente de que uma marca é utilizada por terceiro torna ilícita a intenção de apropriar-se da mesma marca através do registro* ²⁶⁹.

Claro está que a existência de prova de efetiva má-fé soma, mas não subtrai, a ilicitude do registro:

349. “O fato que provoca a incidência da proibição inserta no art. 124, XXIII, da LPI é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado, o que efetivamente não ocorreu na hipótese trazida aos autos. 2. A empresa-ré, conforme informações colhidas em seu endereço eletrônico, atua no mercado de bebidas alcoólicas desde 1947, sendo que a comercialização do uísque ‘OLD TIMES’, de origem uruguaia, data de 1940, razão pela qual evidencia-se que, atuando ambas as empresas litigantes no mesmo segmento mercadológico,

²⁶⁹ Tal passo é descrito por Luiz Leonardos como “superação do conceito de notoriedade”; vide Luiz LEONARDOS, A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias, Revista da ABPI, (19): 13-6.: “... O caminho a ser trilhado, portanto, deveria ser o de se reprimir objetivamente o fato de se reproduzir ou imitar marca que não se pode justificadamente pretender que não se conhecia, especialmente, mas não necessariamente, se a marca se situa em ramo de atividades idêntico, semelhante ou afim. Seguindo-se esse critério, estariam abrangidas as reproduções e imitações tanto das marcas de alto renome e das notoriamente conhecidas como também das marcas que, sem atingirem qualquer grau de notoriedade, mas, simplesmente por serem conhecidas, tomam-se objeto de cobiça dos que nela veem oportunidade de se locupletar”.

não poderia a ré desconhecer tal circunstância quando do depósito do registro nº 820.403.636, em 21/11/97, destinado a assinalar o mesmo produto.” (TRF 2ª Região, Apelação/Reexame necessário nº 462758, Processo nº. 2006.51.01.537720-9, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Liliane Roriz, julgado em 23.2.2010).

Conclusão sobre as marcas não registradas

Ao contrário do que se poderia imaginar, quem não registra sua marca não está desprotegido e inerte perante os ilícitos e os atos de concorrência perniciosos. Nem o público está exposto à confusão e ao engano, adquirindo e tomando serviços de quem não queria adquirir ou tomar, só pelo fato de que a marca que designa tais atividades não foi registrada, ou *ainda não o foi*.

Seja pela proteção ativa – repelindo a fraude e o engano do público –, seja pela denegação de apropriação ilícita do signo por parte de pessoas que não a merecem por não no terem criado, o direito brasileiro consagra a tutela da marca não registrada.

No entanto, se essa cautela é devida em face a terceiros, ela é desnecessária quando há *concorrência direta*, e aproveitamento do signo que identifica a atividade há muito prestada.

Vejamos de novo o magistério do precedente gaúcho de TJRS, AC 70037490273, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Décima Segunda Câmara Cível, 02 de setembro de 2010, como parâmetro:

350. Bem entendido, quando um agente econômico, em determinado nicho comercial, perpetrar ato lesivo a outrem, por meio de expedientes reprováveis tanto pelo ordenamento jurídico quanto pelo standard do agir

negocial, os seus efeitos negativos reflexos ressoam no terreno dos interesses do Estado e dos consumidores, razão por que a sua reprovação é medida que se impõe. Cumpre observar que o expediente repreensível deve ultrapassar os lindes da liberdade de concorrência - tutelada em nossa Carta Magna - para ressoar seus efeitos no terreno da ilicitude.

351.Com efeito, para a caracterização do dever de indenizar, não basta que haja apenas uma conduta praticada por agente capaz de causar danos a outrem, mas é necessário que a ação ou omissão praticada seja contrária à ordem jurídica, tanto em relação a uma norma ou preceito legal, preexistente à ocorrência do fato, a um princípio geral de direito, quanto ao ordenamento jurídico genericamente considerado.

352.Assim, a par da existência da conduta, do nexo de causalidade e do dano; é necessário, ainda, que o obrar empreendido desborde os lindes jurídicos, para reverberar seus efeitos no plano da ilicitude.

353.Verificados os pressupostos próprios da concorrência desleal - que serão tratados a seguir - todos eles presentes na espécie, a medida que se impõe é a sua reparação.

354. Com efeito, conforme lição de CARLOS ALBERTO BITTAR para a configuração da concorrência desleal, concorrem cinco pressupostos indissociáveis:

- (i) desnecessidade de dolo ou fraude;
- (ii) desnecessidade de verificação de dano em concreto;
- (iii) necessidade de existência de colisão;
- (iv) necessidade de existência de clientela e
- (v) ato ou procedimento suscetível de repreensão .

Não se carece, para *impedir o uso da signo*, de demonstrar dolo ou fraude; para manejar o crime de concorrência desleal, ou para obter reparação, o elemento subjetivo será exigível. Nunca para a interdição de uso, presentes os demais requisitos.

O dano em concreto, certamente poderá ser demonstrado, e a reparação sempre será devida, quando presente. Note-se que há vastíssimos precedentes que não exigem, para a reparação, a prova do dano. Mas, aqui, fiquemos com o requisito mais estrito. Ainda que não se prove dano em concreto, caberá a interdição.

Para isso nos valeremos do nosso texto mais recente sobre a matéria ²⁷⁰:

270 BARBOSA, Denis Borges, A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária, Revista da ABPI, 116, Jan/Fev 2012, Revista Eletrônica do IBPI no. 5, encontrada em <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/cb325d5198cbcb42ffff80d8fffff.pdf>, p. 97 a 130, também encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf, de agosto de 2011.

355. Mas é ilícita, irremissível e sem qualquer justificativa razoável o parasitismo *confusivo*. O parasitismo será sempre concorrência desleal, quando constatada neste ato o potencial de confusão ou indevida associação entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas.

356. (...) A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-se clientela (Resp. 70.015-SP, rei. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 18.08.1997). (...)

Vejamos esse exemplo, em que o Tribunal aponta a ilicitude da imitação não necessária para a eficiência competitiva:

357.4. No caso concreto, o foco do reclamo da autora é a semelhança entre as embalagens dos produtos da ré e os seus, sob dois prismas: a) o primeiro, de supostamente induzir os consumidores em erro, traduzindo um injusto desvio de mercado; b) o segundo, de parasitismo e proveito do prestígio alheio.

358. O perito judicial, analisando as embalagens das latas de creme de leite comercializados pelas partes, concluiu pela relativa semelhança entre os pares de produtos comparados.

359. O exame atento do laudo pericial revela que as embalagens de creme de leite utilizadas pela ré remetiam

diretamente às embalagens da autora, que primeiro delas se utilizara e é líder de mercado.

360.Tenho dúvidas se o consumidor pode ser levado a erro pelas semelhanças das embalagens. Isso porque, apesar da similitude de cores e de figuras, os produtos têm as marcas "Nestlé", "Parmalat" e "Glória" ostensivas nos rótulos, que, de algum modo cumprem papel diferenciador.

361.Forçoso reconhecer, porém, que as evidentes semelhanças existentes não eram necessárias, nem cumpriam qualquer fim social relevante.

362.Pode-se até alegar que a fruta morango guarda certa associação com creme de leite. O que me desagrade não é o uso isolado da fruta, mas sim somado à similitude de cores azul e branco, o jorro do leite, enfim toda a composição da embalagem, que remete inegavelmente ao produto concorrente.

363.É notório que haveria uma associação entre os produtos, decorrente da similitude da disposição das cores e imagens entre ambos, e estou convencido que essa aparência foi deliberadamente desejada pela ré, ao alterar as embalagens, atendendo a estudo de mercado.

364.Fato incontroverso, mais, que as rés alteraram suas embalagens, após pesquisa de mercado. Não vejo razão plausível para a mudança, aproximando as novas embalagens daquela idealizada e construída pela líder de mercado.

365.A proteção à marca deve ser vista sob duplo aspecto. Um é evitar o erro, a confusão do consumidor; outro é evitar o parasitismo, o enriquecimento sem causa à custa do prestígio de marca alheia." (TJSP, Ac 994.07.115467-5, 4o Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 25 de fevereiro de 2010).

Neste outro, a noção da ilicitude da imitação não eficiente, da cópia que visa simplesmente à associação e ao uso de prestígio alheio:

366.O objeto de sua crítica é que a designação Real adotada nos produtos comercializados pelas rés importa em comércio parasitário, em usurpação de prestígio alheio, eis que há notória semelhança ortográfica e semântica com a marca registrada da autora Royal - designação para a qual obteve registro de marca junto ao INPI.

367.Evidente que REAL e ROYAL são palavras que se assemelham tanto na ortografia quanto no significado. As semelhanças talvez não tenham o condão de iludir os consumidores, porém forçoso reconhecer que também não se mostram necessárias, nem cumprem qualquer fim relevante.

368.É notório que há uma associação entre os produtos, decorrente da similitude na identidade de baralhos e similitude de suas marcas. Um produto novo no mercado e de preço muito inferior remete a outro reconhecido e consagrado pelo mercado.

369.Destaco que a natureza do produto - baralho - pode levar a certa confusão entre consumidores. Não se trata de bem adquirido costumeiramente, mas que, ao contrário, costuma ser usado ao longo de anos. Razoável supor que o consumidor, que esporadicamente adquire baralhos e tem gravada na mente a tradicional marca Royal, tome o produto Real pelo outro, ou como uma segunda linha da mesma fabricante, a preços mais acessíveis.

370.O caso seria, então, não propriamente de reprodução, mas sim de imitação da marca, sem cópia servil, mas com semelhança suficiente para gerar confusão prejudicial ao titular com precedência de uso e aos próprios consumidores.

371.Sabido que uma das formas mais sutis de imitação é a ideológica, qual seja, "a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da ideia que evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a ideia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma ideia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado" Gama

Cerqueira, Tratado da Propriedade industrial, 2a. Edição RT, p 918). Assinala o autor que em tal hipótese, "o emprego da marca, que desperte a mesma ideia da marca legítima, mesmo que materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro".

372.Como constou de notável voto do Des. Ênio Zuliani (TJSP, Apelação Com Revisão 2813834200) "a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras.

373.Embora a ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor no exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela cópia de produtos estigmatizados pela atividade da empresa concorrente".

374.Pouco provável, diante da infinita variedade de nomes, que a ré tenha escolhido exatamente o termo REAL para designar seu produto, açambarcando, de modo direto ou indireto, o prestígio da marca concorrente.

375. Este parentesco existente entre as denominações dos produtos concorrentes certamente contribui para um injusto proveito à marca do novo entrante, cuja qualidade seria associada às dos produtos da autora.

376. (TJSP, AC 459.514.4/3-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Ênio Santarelli Giuliani, 27 de agosto de 2009).

Pela terceira vez, ainda o Tribunal paulista, perguntando: para que imitar, senão para confundir?

377. As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. A marca "Amor aos Pedacos" goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração e vendas de bolos e doces. **Pouco provável, diante da infinita variedade do léxico, que a ré, ao inaugurar doceria no interior de um shopping Center a menos de sessenta quilômetros de São Paulo, tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em Pedacos" sem o propósito de beneficiar, de modo direto ou indireto, do prestígio da marca concorrente.** (TJSP, AC 396.623.4/2-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009).

Essencialmente, ao reprimir a imitação não necessária, mas simplesmente parasitária, o direito veda apenas a desproporção ilícita no exercício do direito fundamental de cópia. Imita-se licitamente, para aumentar a eficiência da economia,

em favor do público. Mas não há como coonestar a imitação que apenas aproveita o prestígio alheio, sem consistir o exercício de competência própria:

378.VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para dispor que a apelada pode usar a palavra PHILIPS, desde que o faça sem destaque, sem menção a serviços com peças originais e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. (...)

379.As publicidades inseridas nos catálogos telefônicos, a fls. 28, 29 e 30, trazem a logomarca PHILIPS bem destacada, em caixa-alta, letras brancas com fundo escuro, em retângulo e o nome da prestadora de serviços logo a cima, em letras bem menores e sem qualquer destaque. Abaixo da palavra PHILIPS, em letra bem menor, vem outra logomarca: PHILCO-HITACHI. Na publicidade de fls. 29, aliás, sequer consta o nome da empresa prestadora de serviços.

380.Trata-se de publicidade indevida pela sua desproporção. O seu destaque maior é sobre o produto, assinalando-se de forma bem secundária quem presta o serviço. É uma forma de parasitar no crédito alheio e induzir o público à confusão.

381.As oficinas autorizadas pela apelada atendem a minuciosos padrões de controle de qualidade, com técnicos especialmente treinados, o emprego de peças originais e a garantia de serviços prestados (ver. fls. 16/24). Há uma extensa rede de atendimento à clientela.

382.É evidente que não se pode impedir que outras empresas atuem no setor. Mas não podem fazê-lo sob disfarce que iluda os consumidores. A apelada pode usar a palavra PHILIPS, como disposto na sentença, desde que o faça sem destaque e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. A publicidade "serviços com peças originais" também pode induzir o consumidor a pensar que se trata de oficina especializada, razão pela qual deve também ser proibida. Esta proibição se estende a qualquer impresso da apelada, como notas fiscais, duplicatas, contratos e todas as formas de publicidade. (Tribunal de Justiça do Paraná, Apelação Cível N° 50.248-5, da Comarca de Curitiba - 7ª Vara Cível. Apelante : Philips do Brasil Ltda. Apelado : TV Tec Assistência Técnica. Relator : Juiz de Alçada Convocado Munir Karam).

Assim, conclui-se que há ilicitude na conduta, sempre que, para que as concorrentes fabricassem ou vendessem um produto, ou prestassem o serviço, poderiam usar o que aprenderam ou o que pudessem usar do domínio público. Podiam copiar isso tudo, livremente, e com isso exercer a livre concorrência.

Mas, ao utilizar a mesma marca, sem razão outra, os concorrentes só podem ter um propósito: apropriar-se do fundo de comércio da primeira usuária, e fingir

para o público que eram a usuária inicial, ou eram *a mesma coisa*. Para prestar serviços, e servir à sociedade *não precisavam copiar a marca da primeira usuária*.

Voltando ao precedente gaúcho:

Apontados os pressupostos da concorrência desleal, voltemos ao acórdão anterior, tomado como parâmetro exemplificativo doutrina geral da concorrência desleal:

383. Acrescente-se a isso que, em versando sobre concorrência desleal fundada em confusão entre produtos, a configuração requer três requisitos atuáveis na confusão em foco, quais sejam: a) anterioridade do produto concorrente; b) existência de imitação e c) suscetibilidade de estabelecer-se limitação:

384.a) necessidade de preexistência de produto concorrente: a ação tendente à confusão deve embasar-se em outro produto existente e de concorrente, com o qual objetive a assemelhação, na indução do público ao consumo, pelo aproveitamento indevido seja do nome, seja da qualidade ou imagem de que desfrute no mercado seu titular, ou o próprio produto.

385.b) existência de imitação: deve a imitação assumir a mesma dimensão e a mesma disposição visual do produto concorrente.

386.c) suscetibilidade de se estabelecer confusão: para que haja a figura em questão, outro pré-requisito fundamental é o da suscetibilidade de se estabelecer confusão entre os produtos. Exige-se que a ação ou expediente ou o seu resultado colaborem para a desorientação dos consumidores. Deve tratar-se, pois, de ação que faça com que o produto mostre-se ao consumidor médio como se fora o do concorrente. Pequenos pontos de contato ou intersecções visuais e de estilização entre os produtos não têm o condão de ensejar o cenário de contrafação. (...)

387. Nesse passo, a ação manejada para fins de reparação por conta de concorrência desleal prescinde de qualquer registro.

388.

Do *secondary meaning* ocorrido após o registro apostilado

Denis Borges Barbosa (setembro de 2013)

A questão em estudo é a da marca que, sofrendo apostila por ter elemento sem condições de distintividade que facultassem o registro, após esse adquirir, em relação ao objeto da apostila, suficiente distintividade que justificasse a suspensão dessa restrição.

Não repetiremos aqui nossas considerações sobre a aquisição de distintividade, que se encontram em estudo recente²⁷¹.

Dos efeitos da declaração de distintividade adquirida

Cabe aqui ponderar sobre um tema interessante: uma vez que se determina a existência dos pressupostos de fato que justificam a aquisição subsequente de distintividade, o que acontece?

O próprio conceito do instituto ajuda a resposta. Se há aquisição de distintividade por uso e consagração, presume-se *originalmente* não haveria fundamento para conceder a exclusividade pretendida, ou então tal proteção seria limitada pela baixa radiação significativa inicial.

Assim, não há *nulidade* do ato administrativo que não reconheceu a exclusividade; ao momento da apreciação dos requisitos de registro, a autoridade

271 Vide BARBOSA, Denis Borges, Revistando o tema da significação secundária (Novembro de 2011) encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf.

pública não errou. Assim como acontece – reversamente – no fenômeno da generificação²⁷², há um fenômeno posterior e que altera a substância do direito. Na generificação, há uma *perda do objeto do direito*, que pode subtrair a base jurídica da concessão da exclusividade. Aqui, haverá um ganho qualitativo:

- a) Ou o signo ao qual faltava o requisito da distintividade, passou a tê-la;
- b) Ou aquele que tinha tênue distinguibilidade, ganha robustez e aumenta sua *penumbra* de proteção.

Também, A aquisição de função de marca dos objetos tridimensionais, em BARBOSA, Denis Borges, Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2011.

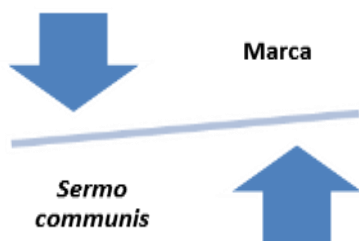
272 Sobre a questão da generificação, vide o nosso Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007, p. 104, 4.2.1. Patologia da fama, transcrito em grande parte no estudo, em coautoria com Elaine Ribeiro do Prado, Generificação e Marcas Registradas, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>. No livro, assim notamos: “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”. E cito a doutrina francesa: « 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). Uma atualização do tema se encontra em Nota sobre a concessão de direitos exclusivos sobre sinais genéricos ou descritivos (novembro de 2011), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/concessao_direitos_exclusivos.pdf.

Assim, à falta de um instrumento de direito administrativo que permita a mutação do registro, ou sua admissão, a intervenção judicial tem o efeito de *declarar* a situação de fato, e comandar a alteração do registro²⁷³.

Distintividade após a criação e distintividade após o registro

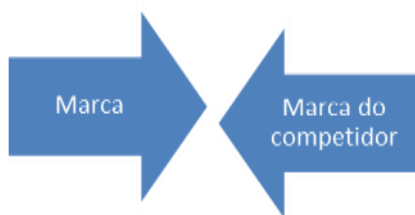
Como não se tem- na hipótese em estudo - de corrigir um ato administrativo nulo, mas sim de se adaptar às mutações do objeto do registro, assim também não haverá efeitos *ex tunc* na declaração. O ato judicial, mediante consideração das provas produzidas, poderá concluir que *a certa data*, a marca adquirira suficiente distintividade para mudar o *status*, ou ser admitido a registro.

Declarada a aquisição de distintividade, se resolve uma questão vertical: a do



com o *sermo communis*.

distanciamento do signo em face do domínio comum. Pois, como já se demonstrou, a falta de distintividade que se cura com o *secondary meaning* é a demasiada proximidade, ou mesmo a fusão,



Outra questão, e muito diversa, é da distintividade horizontal, ou entre usuários *no mercado* do mesmo signo, ou similar a ponto de confusão ou associação.

Na doutrina elaborada em torno da legislação europeia relativa ao registro de

273 Quando se tratar de alteração de registro já existente, tal comando se fará através de anotação, na forma do art. 136: O INPI fará as seguintes anotações: I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 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. A limitação, no caso, será do apostilamento ou de outro elemento do registro que constringa a exclusividade.

marcas, dizem-se esses dois aspectos os impedimentos absolutos (vertical) e relativos (horizontal) ao registro. É outra forma de expressar o mesmo.

A apuração de distintividade subsequente presume reconhecer que o público – ou parcela significativa dele – associa a o signo a uma origem determinada, conferindo àquele *uso* do signo uma carga diversa daquela atribuída ao uso genérico do mesmo significante. Para que isso aconteça, é necessário que haja, além de fatores tipicamente semiológicos (o reconhecimento de origem) também um fator concorrencial, qual seja, o signo que passa a denotar uma certa origem tem de distinguir *tal* origem das *outras* origens possíveis do mesmo bem ou serviço.

Em outras palavras, a prova de distintividade vertical adquirida indica um determinado grau mínimo de distintividade horizontal. Mas não exclui, em abstrato, a possibilidade de interesses de concorrentes serem afetados pela distintividade gerada e adquirida no decorrer da criação do fundo de comércio pelo beneficiário do *secondary meaning*²⁷⁴.

O momento da aquisição de distintividade

O momento da fixação do momento em que a distintividade se adquire é assim relevante. É o instante (pois se trata de distintividade *posterior à criação da marca*) em que o signo ganha potencial de tornar-se excludente de terceiros e – obtido o registro – de tornar-se exclusiva²⁷⁵.

274 O âmbito da distintividade pode não ser em escala nacional, pois não se trata no caso de definição dos efeitos do alto renome ou da notoriedade, mas simplesmente de determinar que a marca ultrapassou um grau mínimo de distintividade que lhe garanta a proteção normal; e não superproteção extraclasse ou supra territorial. Vide: "Although plaintiff has demonstrated that its mark has acquired secondary meaning within the specific neighborhoods in which it has branches, it has not made the necessary showing beyond those areas. Accordingly, its mark is enforceable within Allston /Brighton, Brookline, Jamaica Plain, Norwood and West Roxbury areas but not throughout all of Eastern Massachusetts or even the rest of Middlesex, Suffolk and Norfolk counties." Peoples Federal Savings Bank, V. People's United Bank, 750 F. Supp. 2d 217(2010).

275 "Most courts apply the rule that the senior user must prove the existence of secondary meaning in its mark just prior to the time and place that the junior user first began use of that mark. 505 U.S. 1244, 120 L. Ed. 2d 947, 113 S. Ct. 20 (1992)." McCarthy, cit. § 15:4 Time of acquisition of secondary meaning

Num pleito em que se discutia a nulidade do ato administrativo do Escritório Europeu de Marcas e Desenhos Industriais, o Tribunal de Primeira Instância da União estabeleceu precedente no caso eCopy, bastante citado, segundo o qual – para os efeitos de suspender a causa absoluta de recusa de registo (falta de distintividade) a aquisição deve ser provada que ocorreu no mercado *antes do registo que se postula*²⁷⁶. Só assim pode-se avaliar a nulidade, ou não do ato do registrador.

O caso em estudo, porém, não se refere à nulidade do ato administrativo do órgão registrador. Na verdade, o que se considera aqui são os efeitos do aumento de distintividade *após* o registo e o apostilamento. Assim, inaplicável ao caso o ensinamento europeu, embora intelectualmente relevante para as hipóteses em que se pretende superar uma recusa inicial do INPI com base em falta de distintividade originária.

Aqui a declaração de aquisição de distintividade poderá remontar ao momento de fato em que o que era do domínio comum *emerge* e se torna suscetível à

276 "36.O artigo 7.º, nº 3, do Regulamento nº 40/94 deve ser interpretado no sentido de que o carácter distintivo de uma marca deve ter sido adquirido por um uso anterior à apresentação do pedido. Por conseguinte, a circunstância de uma marca ter adquirido carácter distintivo por um uso posterior à data de apresentação do pedido e anterior ao momento em que o IHMI, isto é, o examinador ou, eventualmente, a Câmara de Recurso, decide sobre a questão de saber se existem motivos absolutos de recusa que obstam ao registo dessa marca é destituída de pertinência. De onde se conclui que qualquer prova relativa ao uso posterior à data de apresentação do pedido não pode ser tida em consideração pelo IHMI. 37. Com efeito, em primeiro lugar, esta interpretação é a única compatível com a coerência do sistema dos motivos absolutos e relativos de recusa em matéria de registo de marca comunitária. Como decorre do artigo 8.º, nº 2, alíneas a) e b), do Regulamento nº 40/94, a data de apresentação do pedido, tal como é definida no artigo 26.º do mesmo regulamento, determina a prioridade de uma marca em relação a outra. Note-se que, se uma marca que só tivesse adquirido carácter distintivo pelo uso posteriormente à apresentação do pedido fosse, ainda assim, registada, poderia servir de base à aplicação, no quadro de uma oposição ou de um pedido de anulação, de um motivo relativo de recusa contra outra marca cuja data de apresentação fosse posterior à da primeira marca. Esta situação poderia ocorrer ainda que, na data da apresentação da segunda marca, já com carácter distintivo nessa data, a primeira ainda não tivesse adquirido carácter distintivo pelo uso e não preenchesse os requisitos necessários para ser registada. Ora, este resultado seria inaceitável." Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 12 de Dezembro de 2002 T-247/01, eCopy, Inc., encontrado em <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47611&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5866147>, visitado em 79/2013.

apropriação singular. Intuitivamente, tal fato poderá ter ocorrido no momento em que se efetua a verificação de fato, ou remontar-se a tempo anterior, naquilo que os meios de prova forem suficientes para isso²⁷⁷. À falta de tal determinação, e tendo em vista os limites da provisão judicial pretendida, o efeito será obtido ao momento em que a pretensão é deduzida no processo pertinente.

O efeito horizontal da declaração

Distinguimos acima o efeito *excludente* da distintividade adquirida, e o efeito *exclusivo*. Ao se tornar – perante o público relevante – sinal de *origem* e não só representativo genérico do produto ou serviço, a marca criou necessariamente um espaço próprio, que competidores não podem entrar com marcas assimiláveis, sem incorrer em concorrência desleal por confusão ou associação.

Com efeito, o reconhecimento do público que o símbolo é sinal de origem é um requisito para que se tenha marca de fato, ou, mais precisamente, que se *adquir*a marca de fato. Assim dissemos em estudo recente²⁷⁸:

277 O que se apurará é se houve a aquisição de distintividade, e não simplesmente dos esforços do titular da marca em obtê-la: o dever é de resultado, e não de meio: "For a brief period of time from the mid 1970's to the early 1990's some of the district courts in the Second Circuit began to speak of a doctrine which they labeled "secondary meaning in the making." In these cases, the plaintiff would be using a descriptive term or symbol to designate its goods and services, and would be expending money and effort to build consumer recognition and establish secondary meaning. Before secondary meaning could actually be proved, however, the defendant would enter the market and deliberately begin using the same descriptive designation or one closely similar to it. Troubled by the supposedly unsavory nature of these defendants' conduct, the court would afford relief to the plaintiff despite the absence of secondary meaning. In the 1992 case of *Laureyssens v. Idea Group, Inc.*, the Second Circuit clearly rejected the doctrine, observing that "the so-called doctrine of secondary meaning in the making, by affording protection before prospective purchasers are likely to associate the [mark] with a particular sponsor, constrains unnecessarily the freedom to copy and compete." The result in *Laureyssens* is consistent with the approach taken by other federal appellate courts around the country as well as with the views of commentators on the subject. The doctrine of "secondary meaning in the making" has not been much heard from since the mid-nineties and is best viewed now as a historical curiosity." SCHECHTER, Roger E. e THOMAS, John R. *Intellectual Property The Law Of Copyrights, Patents And Trademarks*. Ed. Thomson West. 2003. USA. P. 591

278 BARBOSA, Denis Borges, Da proteção real da marca não registrada no Brasil (janeiro de 2013), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_protecao_real_marca_ao_registro.pdf

389.Como diz, num trecho extremamente habilidoso, José de Affonseca Gusmão em sua tese doutoral²⁷⁹:

390.“ (...) a utilização protegível de uma marca não registada é sujeita a uma quinta condição, que é o resultado da utilização. É necessário que o uso do sinal para produzir um determinado resultado de ser protegível, e este resultado é se traduz pela congregação de uma clientela (*ralliement de la clientèle*).

391.A reunião da clientela é efetivamente o valor econômico e moral que se destina a ser protegida pelo direito. Em todas as decisões judiciais que têm reconhecido a proteção às marcas de uso, encontramos um terreno comum: o de evitar a confusão entre os produtos por parte da clientela (ou consumidor). O que se pretende evitar, em última análise, é que a clientela tome um produto como sendo um outro. No entanto, o objetivo da repressão da concorrência desleal não é o da defesa do

279 "(...) l'usage protégeable d'une marque non enregistrée est soumis à une cinquième condition, qui est celle du résultat de l'usage. Il faut en effet que l'usage de la marque produise un certain résultat pour être protégeable, et ce résultat se traduit par le ralliement de la clientèle. Le ralliement de la clientèle constitue effectivement la valeur économique et morale que l'on vise à protéger par le droit. Dans toutes les décisions de jurisprudence qui ont reconnu une protection aux marques d'usage, l'on trouve un fondement commun: celui d'éviter la confusion des produits de la part de la clientèle (ou du consommateur). Ce que l'on veut éviter, en définitive, est que la clientèle prenne un produit pour un autre. Or, le but de la répression par la concurrence déloyale n'est pas celui de la protection du consommateur, mais celui de la protection des commerçants de bonne foi, et d'un marché sain et honnête. Ainsi, pour qu'une confusion ou une possibilité de confusion soit établie, le ralliement de la clientèle autour de la marque est un fait supposé. En effet, il n'y a pas de confusion possible, même si l'on est en présence de marques identiques, si l'une de ces marques n'est pas connue de la clientèle, et ne motive pas la préférence de celle-ci. Manquerait alors l'acteur principal de la confusion ou tromperie: la clientèle." Gusmão, cit. p. 146-147.

consumidor, mas a proteção da boa fé entre comerciantes e um mercado saudável e honesto. Assim, para que haja confusão ou um risco de confusão, se pressupõe a congregação de uma clientela (*ralliement de la clientèle*) em torno da marca. Na verdade, não há confusão possível, mesmo que se está na presença de marcas idênticas, se uma destas marcas não é conhecida pela clientela, e não motiva a preferência dela. Se fosse assim, faltaria o ator principal da confusão ou engano: a clientela.

E, no mesmo texto, cuidando dos efeitos *excludentes* dessa aquisição como consagrado pelos precedentes:

392. “No que diz com a alegação de que a querelante não detém legitimidade para a propositura da ação por não possuir o registro da marca que leva a expressão **And Landscape Design**, é de se notar que a hipótese dos autos, evidentemente, não versa sobre acusação de crime contra marcas ou patentes, mas sim, como visto, de concorrência desleal, delito previsto no artigo 195 da Lei nº 9.279/96 (...) Assim, a circunstância de a empresa querelante não possuir o registro da marca não constitui óbice à deflagração penal, visto que o objeto material, no caso, não é proteção à marca, que tem sede própria nos artigos 189 e 190 da Lei de regência, mas a liberdade de competir "com lisura e correção, sem lançar mão de expedientes desonestos ou desleais, respeitando o mínimo ético" (Nelson Hungria, in "Comentários", vol.

VII, p. 380)”. Superior Tribunal de Justiça, 6ª Turma, Min. Paulo Galloti, RHC 15992/SP, DJ 08.06.2009.

Mas o efeito excludente é limitado:

- 393.“O ordenamento jurídico confere proteção aos detentores de marcas registradas, bem como àqueles que não procederam ao registro no INPI, mas tais defesas submetem-se a limites e requisitos, inclusive de ordem temporal”. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 4ª Câmara Cível, Des. Jones Figueiredo, AC 133994-0, Julgado em 03.06.2009.
- 394."As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. A marca "Amor aos Pedacos" goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração e vendas de bolos e doces.
- 395.Pouco provável, diante da infinita variedade do léxico, que a ré, ao inaugurar doceria no interior de um shopping Center a menos de sessenta quilômetros de São Paulo, tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em Pedacos" sem o propósito de beneficiar, de modo direto ou indireto, do prestígio da marca concorrente." TJSP, AC 396.623.4/2-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009.

E o efeito exclusivo? Esse se dá pelo poder de excluir *concorrentes e não concorrentes*, ou mais precisamente, tanto aqueles que se engajem em competição efetiva (e que podem, se a colisão resulta em confusão ou associação ilícita, serem cobertos pela concorrência desleal) quanto aqueles que, por estarem disputando outro mercado geográfico, ou ainda não terem ainda entrado no mercado, não seriam concorrentes *desleais* por não serem concorrentes ou por não serem... desleais. Pois o direito exclusivo exclui todos do uso da marca em todo território, irrelevante o conteúdo subjetivo.

Quando o efeito exclusivo precede o registro

Dir-se-ia, irrefletidamente, assim, que só *pelo registro* se obteria o efeito exclusivo da aquisição subsequente de distintividade. Mas tal não ocorre.

Remontando ao mesmo estudo:

396.A proteção promovida pelas regras de repressão à concorrência desleal é *ativa e positiva*, no sentido que ela provê reparação e interdição de conduta desleal. Mas, enfatizando o *status* jurídico das marcas não registradas, a lei igualmente garante a proteção passiva das marcas não registradas, impedindo que qualquer terceiro requeira e adquira a exclusividade de uma marca que *está sendo usada por outra pessoa* como marca de fato.

397.Issso se dá, essencialmente, pelos institutos do direito de precedência e da chamada *exceção Pouillet*.

Com efeito, se o ganho de distintividade satisfaz os requisitos do direito de precedência, a marca de fato (que se tornou *marca* em se tornando *distintiva*) é suscetível de se tornar o núcleo das pretensões do direito de precedência²⁸⁰.

Mas igualmente a marca que adquiriu distintividade torna-se protegida pela aplicação do 124, XXIII do CPI/96²⁸¹:

398."O dispositivo do art. 124, XXIII, foi introduzido pela LPI a fim de coibir a fraude à lei cometida por meio de apropriação de marca sabidamente alheia. Trata-se de importante ferramenta no combate à concorrência desleal. Inspirada pelos princípios da livre concorrência e proteção às marcas, esta regra aplica a exceção de má-fé, também conhecida como exceção Pouillet, que além de seu potencial efeito de extraterritorialidade, encerra um enunciado intrínseco de ilicitude. Assim, é evitada de ilicitude a ação daquele que visa apropriar-se, por meio do registro, de marca que sabe ser usada por terceiro para designar produto idêntico ou afim. (...)

399.No presente caso, ficou cabalmente comprovado o fato de que a MARCATIVA inequivocamente sabia do uso anterior da marca "VISUAL JEANS" pelas empresas ALAIR BARBARA FRONZA e VISUAL IND. E

280 Vide BARBOSA, Denis Borges, Direito de Precedência ao Registro de Marcas, in Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2006, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>.

281 Vide BARBOSA, Denis Borges, Revendo a questão da exceção Pouillet (outubro de 2011) encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf. Também, Nota Sobre o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96, in BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

COM., tendo, inclusive, tentando "vender" a mesma a eles, além de ser possuidora de inúmeros pedidos de registros de marcas diversas, o que representa claro indício de tentativa de locupletamento indevido ao se apropriar de marcas para depois obter vantagem econômica com sua transferência para possíveis interessados, o que caracteriza verdadeiro ato de concorrência desleal". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, J.C Márcia Maria Nunes de Barros, AC 2010.51.01.801200-3, DJ 04.0.2012.

Com efeito, se o uso de uma expressão antes insuscetível de proteção confere distintividade, e assim protectibilidade, a sua situação de *marca de fato* atrai todos os dispositivos legais de proteção desse ativo intangível. Inclusive, e especialmente, o afastamento das pretensões de quem pretende obter exclusividade para si a despeito da preexistência de marca de fato de terceiro.

Aquisição posterior de distintividade de material apostilado

O elemento de uma marca registrada, que é sujeito a apostilamento por falta de distintividade, pode - como todos os elementos simbólicos -, ser objeto de ganho posterior de distintividade.

Uma vez que isso se dê e seja comprovado, tal elemento - que antes factualmente estava em domínio comum, ou tão próximo disso que não seria digno de apropriação singular -, passa a ser *marca*. Ainda não titulado em registro, passa a ser marca, ou elemento de *marca de fato*.

Assim, o que antes era um elemento de *uso comum*, emerge e se individualiza *naquele uso específico* como *marca de fato*, sem prejuízo do interesse do domínio comum para *todos demais usos* desse mesmo símbolo.

A exurgência dessa *marca de fato*, como anteriormente indicado neste estudo, deflagra um conjunto de pretensões em favor de seu titular. A primeira delas é ser protegida pelos instrumentos da concorrência desleal. Ou seja, essa marca torna-se *excludente* do uso rival de outros concorrentes, no que suscetível de confusão e associação ilícita.

Mas também o fenômeno tem as consequências que a lei brasileira assegura para as marcas de fato, inclusive a proteção deferida pelo art. 129, parágrafo único, ao chamado *direito de preferência*. A marca de fato, uma vez que se configure dessa forma, pode opor-se a pretensão de terceiros, que *posteriormente a sua constituição como marca de fato*, depositem pedidos de proteção cujo objeto é colidente com a marca de fato.

O segundo efeito de direito de uma marca de fato que se projeta além do domínio comum é – no direito brasileiro –, as consequências da aplicação do art., 124, XXIII, a chamada Exceção Pouillet:

400.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.

Com efeito, uma vez que o elemento antes genérico *virou marca de fato*, ele dá azo à proteção em questão, que essencialmente cobre marcas de fato de terceiros, em face de pretensões de terceiros ao registro de marca confrontante, “que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”. É

esse a causa da proteção do inciso em questão: a proteção da marca de fato de terceiros, quando o depositante *não podia deixar de conhecer* a marca sênior.

Assim, os efeitos da aquisição subsequente de distintividade (secondary meaning) quanto a marca registrada com apostilamento, no tocante aos elementos objeto do apostilamento são, pelo menos, os seguintes:

1. Habilita o titular do elemento apostilado a dele utilizar-se como *marca de fato*, ou como elemento de marca de fato.

2. Garante ao titular da marca de fato ao efeito *excludente* que resulta da repressão à concorrência desleal.

3. Faculta à marca de fato deflagrar os efeitos previstos no art. 129, parágrafo único, do CPI/96, ou seja, o *direito de precedência*.

4. Faculta ao titular da marca de fato a obter, na forma do respectivo dispositivo legal, a proteção do art. 124, XXIII, ou *exceção Pouillet*.

A apropriação desleal de marca de fato de terceiro

No direito brasileiro, não só o uso desleal de marca de fato de terceiro é objeto de repressão contra a concorrência desleal, quando os pressupostos desta existem, como também a pretensão de registro de marca de fato de terceiro, “que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade” é vedada.

Assim, quando terceiro pretende obter registro de *marca de fato* de terceiro, ainda que tal marca de fato inclua elemento que, em momento anterior, tenha sido apostilado como de caráter genérico, incide na proibição do art. 124, XXIII, e – se já deferido o registro – o mesmo dispositivo dá ensejo à nulidade de tal ato registral.

O requisito para tanto é a demonstração de que o elemento antes apostilado efetivamente emergiu do domínio comum, tornando-se *marca de fato*. Em tais circunstâncias, o efeito da apostila não é, nem pode ser, acorrentar a marca de fato

a um domínio comum que já não existe, mas simplesmente de refletir a situação existente ao momento do depósito da marca anterior.

Não se carece demonstrar concorrência desleal para efeitos da aplicação do art. 124, XXIII, mas só que o depositante “evidentemente não podia deixar de conhecer da marca anterior”. Porém, quando o pretendente do registro posterior, ou titular do registro posterior, exerça suas atividades com uso de signos essencialmente confusivos ou que se associem à da marca de fato sênior, tem-se mais um princípio a ser considerado, o de que para a aquisição de um direito d propriedade industrial se exige boa fé.

Assim, quando terceiro se apropria, através de pedido ou registro subsequente de elemento de registro que – ainda que tenha sido objeto de apostilamento anterior – tornou-se através de aquisição posterior de distintividade, *marca de fato*, infringe o art. 124, XXIII do CPI/96. Ou seja, o pedido não deve ser deferido, e se o foi, cabe nulidade.

Apostilamento do registro posterior

Note-se que o efeito do apostilamento no caos em que esse se fundamenta na falta de distintividade é declarar que o elemento tido como não distintivo *não terá exclusividade*.

Ocorre, que tal apostilamento, simultaneamente, licita o uso *não exclusivo* por parte do titular do registro apostilado. Com efeito, se o elemento apostilado pertencesse a terceiros, a apostila – se houvesse – só poderia ser: o registro não inclui o direito de uso de XYZ”. Uma coisa é o uso não exclusivo, ou seja, uso concorrente de elementos genéricos; outra é o dever de não usar elemento de marca de terceiros.

Assim, deve ser declarada a nulidade do elemento apostilado como “sem direito ao uso exclusivo de ...”, quando nenhum uso, concorrente ou não, é

permitido de marca ou elemento de marca de terceiros. Entre essas hipótese, está a do elemento protegido pelo art. 124, XXIII do CPI/96.

Exatamente o mesmo ocorre se essa marca de fato, protegida pela Exceção Pouillet, foi objeto de aquisição subsequente de distintividade (*secondary meaning*). Uma vez marca de fato, tenha essa distintividade originária, ou subsequente, será sempre objeto de proteção do art. 124, XXIII, sempre que o depositante da marca júnior “evidentemente não podia deixar de conhecer da marca anterior”.

Da pretensão de alterar o teor do apostilamento

Outra situação é pretender, por via judicial, alterar os termos do apostilamento realizado com base em falta de distintividade, quando esta for adquirida posteriormente. O efeito pretendido, obviamente, seria conseguir um efeito *erga omnes*, de “propriedade”, como se a marca registrada, antes contida pela apostila, acrescesse de dimensão exclusiva.

Temos aqui situação em que, se declarado, o *secondary meaning* certamente implicaria na identificação de uma marca de fato, objeto possível de proteção contra os concorrentes efetivos, simultâneos e reais, na área geográfica e de atividade da concorrência afetada, e desleal. Mas daí a obter a proteção exclusiva é outra coisa.

Tomemos o exemplo mais próximo, que é o do aluvião. A terra, que tinha certa dimensão, acresce “pela ação das correntes e forma terreno onde existia água”²⁸². Sem dúvida, esse acréscimo acresce à propriedade²⁸³. Mas não se adquire o alúvio como acréscimo à propriedade só pela alteração unilateral do registro, em processo de jurisdição voluntária, eis que haverá efetiva ou potencialmente

282 Segundo o dicionário Priberam, encontrado em www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=aluvio, visitado em 13/9/2013.

283 Código civil: Art. 1.250. Os acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente, por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes, ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais, sem indenização. Parágrafo único. O terreno aluvial, que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles, na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem.

interesses de terceiros²⁸⁴. Difícil, num contexto em que os possíveis interessados não são vizinhos ou lindeiros²⁸⁵, determinar quem seria afetado pela modificação da apostila.

O resultado pretendido poderia ser obtido, algumas vezes, por um novo pedido de registro, agora pretendendo a parte antes apostilada. Aqui a situação se converteria na hipótese de intervenção judicial declaratória para superar a resistência da autarquia registradora, pois a lei, que dá ao Judiciário o poder de reconhecer o *secondary meaning*, não o faz quanto ao próprio INPI.

Mas tal pedido deveria submeter-se aos interesses contrapostos de terceiros, inclusive daqueles que, tendo apostilas anteriores, as quais excluíssem algum elemento tido como genérico do alcance exclusivo do registro, na verdade tiveram também garantido o uso *não exclusivo*, ou seja, concorrente, de tal segmento. Assim – entre outras hipóteses – como os demais que, titulares de marcas de fato,

284 "Permite o artigo 213 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) a correção de erro existente no registro, desde que não acarrete prejuízo a terceiro. Entretanto, a pretensão dos apelantes não visa à retificação de algum equívoco, apto a modificar as dimensões do imóvel apontadas na respectiva matrícula.

Ao contrário, pretendem a ora apelante, a incorporação, pura e simples, de uma área lindeira, proveniente do desaparecimento de um riacho, ocorrido há bastante tempo, área essa incluída pela Prefeitura Municipal no lançamento do imposto territorial. Resulta patente o desiderato de obter pela via eleita um acréscimo ao terreno, mediante o aproveitamento ou acesso do álveo abandonado (Código de Águas, art. 26), coisa distinta da retificação de erro registário.

Noutras palavras, pretende-se a propriedade sobre o imóvel vizinho. Frente ao quadro fático apurado, pericialmente, inclusive, em tese, contanto que presentes os pressupostos exigíveis, a ação destinada aos fins colimados seria, efetivamente, a usucapião de terras particulares." TJSP, AC 38.306-4/4, Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, Des. Francisco de Assis Vasconcelos, 1/9/1998. No mesmo sentido: TJSP, AC 207.487-4/5-00, Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Ariovaldo Santini Teodoro, 16 de janeiro de 2007.

285 Quando é possível determinar, o aluvião pode ser registrável pelo assentimento de tais confrontantes: "RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL PREVISTA NO ART. 213, § 2º da Lei 6.015/73. "Extinção do processo, sem apreciação do mérito, por se tratar de pedido juridicamente impossível. Aquisição da propriedade por acesso, na modalidade de aluvião. Terreno ribeirinho. Pretensão que encontra amparo no direito material (arts. 16 e 17 do Código de Águas). Manifestação expressa dos alienantes, confrontantes, Estado e Município, não havendo impugnação ao pedido, o que afasta, in casu, eventual impropriedade da via eleita. Sentença anulada. Recurso provido". TJRJ, AC 6070/98, Decima Oitava Câmara Cível, Des. Maria Ines Gaspar, 06/08/1998.

pudessem, quanto à parte que se pretende acrescer, opor precedência ou o efeito do art. 124, XXIII do CPI/96.

Tudo isso considerado, uma vez garantido a todos interessados o exercício de suas reivindicações, a parte antes excluída pelo apostilamento, e depois adquirida pelo *secondary meaning*, poderia ser assim registrada, e sem risco de infringência do art. 124, XX²⁸⁶, pois a parte acrescida à exclusiva se diferencia do registro anterior.

286 XX - 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.

Porque se exige que a marca seja usada

Denis Borges Barbosa (agosto de 2013)

Neste estudo, discutiremos a questão do desuso ou uso desconforme das marcas, e seu efeito quanto ao perecimento do registro.

Do que falamos sobre a questão

Dissemos em nosso Tratado ²⁸⁷:

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* ²⁸⁸), com a veracidade ²⁸⁹ e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade ²⁹⁰ e a chamada novidade relativa.

Indo agora ao instituto, no plano da lei ordinária, dissemos ²⁹¹:

8.8.1. Da caducidade

287 Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010 (os três primeiros volumes), vol. I, cap. II (Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual), [7] § 3. 8. - Quais são os fins sociais da marca

288 [Nota do original] 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>. Vide também Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 2.130.2.

289 [Nota do original] Pontes de Miranda, Comentários à Constituição (...), 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”.

290 [Nota do original] Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. A dimensão jurídica na distinguibilidade importa em que o signo não se confunda com domínio comum.

291 Em obra anterior, Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2007.

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 TRIPs assim preceitua:

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 Brasil²⁹²; 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 desuso²⁹³.

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

292 [Nota do original] 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.

293 [Nota do original] Correa, José Antonio Faria. O conceito de uso de marca. Revista da ABPI, n 16 p 22 a 24 maio/jun 1995. Prado, Paulo Lanari, Caducidade de Marcas em Sentença Declaratória de Falência, Rev. ABPI, 2001. 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”.

em “razões legítimas” não parece limitar-se apenas às de força maior ou caso fortuito, o que 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 seguinte²⁹⁴:

“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 *imagem-de-marca* subsistir ativa perante o público pertinente²⁹⁵, sendo esse mais um efeito de cunho essencialmente semiológico sobre a propriedade marcária.

8.8.1.3. Caducidade parcial

Argui-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”.

Em outro contexto, o da definição da “propriedade” específica das marcas, assim disse:

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.

294 [Nota do original] SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. III. São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 1988, p. 1179 e 1180.

295 [Nota do original] 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, visitado em 22/10/2006.

129 e 130. Nota a doutrina que, de todos os direitos da propriedade intelectual, a marca é o mais assimilável à propriedade comum, 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. (...)

6.2.5.7. A caducidade

Diversamente do que ocorre com a propriedade móvel dos bens físicos, a propriedade sobre a marca parece 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.

Em nossa obra mais recente ²⁹⁶, pormenorizamos:

O instituto da caducidade de marcas é antigo no direito pátrio. Lembra Paulo Lanari²⁹⁷:

296 Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2011, p. 337-341.

297 [Nota do original] PRADO, Paulo Lanari, Caducidade de Marcas em Sentença Declaratória de Falência, Revista da ABPI, (54): 13-18, set.-out. 2001.

A caducidade, como vimos, encontra-se tipificada no Direito brasileiro como uma das hipóteses de extinção do registro de marcas de indústria e comércio. Desde o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1971 (Lei 5.772/71, artigos 93 e 94). 1923, observa-se a obrigação de uso da marca sob pena de ser declarada a caducidade. Este princípio também estava presente no Código da Propriedade Industrial de 1945 (inserido no artigo 152), tendo sido mantido no Código Atualmente, o tema vem disciplinado nos artigos 142 a 146 da Lei nº 9.279/96.

Deve-se notar que o aludido Decreto nº 16.264/23, que foi o primeiro diploma legal a introduzir o instituto da caducidade, estabelecia o prazo de três anos para o início do uso da marca. O Código da Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-lei nº 7.903/45), por sua vez, no artigo 152, estabelecia que a caducidade seria declarada se o titular do registro não utilizasse a marca pelo prazo de dois anos consecutivos e que o requerimento deveria ser formulado por terceiro interessado. Por outro lado, o Código anterior de 1971 (Lei 5.772) introduziu, nos artigos 94 e seguintes, duas importantes inovações: atribuiu ao titular do registro o ônus da prova de uso da marca e viabilizou ao INPI proceder ex officio ao exame de uso²⁹⁸.

Do uso para efeitos de prevenir a caducidade.

Diz Gama Cerqueira:

298 [Nota do original] Verdade é que, mesmo antes de 1923, já havia a obrigação de uso. Nota Gama Cerqueira (op. Cit.): “123. As leis de 1887 (art. 12) e de 1904 (art. 11) seguiam sistema diferente do que veio a ser adotado pelo regulamento de 1923 e pelo Cód. da Propriedade Industrial, dispondo simplesmente que o registro se consideraria sem vigor se o dono da marca registrada não fizesse uso dela no prazo de três anos. Empregada a marca dentro desse prazo, o registro não perderia mais a sua eficácia, ainda que posteriormente se interrompesse o uso da marca. Neste caso, entretanto, a sua propriedade poderia perder-se, provando-se o seu abandono, questão que os nossos autores costumavam-se tratar, de acordo com a doutrina dos escritores franceses.”

(...) o uso, para evitar a caducidade do registro, deveria ser efetivo, isto é, como doutrina Bento de Faria, deve consistir no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador.

No que persiste a doutrina a entender ²⁹⁹:

“no que concerne às formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza.

Que uso será esse?

Em primeiro lugar, o uso do signo exatamente como registrado, ou apenas com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro ³⁰⁰.

Em segundo lugar, o uso deve ser *uso como marca* ³⁰¹:

299 [Nota do original] FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, pág. 136.

300 [Nota do original] Consta da ementa dos Embargos Infringentes (AC) - 2000.02.01.073115-1. da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, em 5 de dezembro de 2008: I - Se o uso comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deu-se em formato distinto e descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou sentença de procedência do pedido de invalidação do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua caducidade”. Diz o voto divergente do acórdão embargado, adotado nos embargos: "No entanto a ratificação da Convenção da União de Paris trouxe nova luz a legislação então vigente, sinalizando com a permissão de que a marca sofra alteração quanto a elementos, mas que não alterem o caráter distintivo da marca, sem prejuízo do registro. Dessa forma, a luz da Convenção da União de Paris, promulgada pelo Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992 e ratificada pelo Decreto nº 1.263, de 13 de outubro de 1994 o proprietário da marca não perde o seu registro quando a utiliza com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro." (...)

301 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos

Assim, o uso como marca é o uso na função distintiva, concomitante, ou não, com o uso comunicativo ou persuasório. (...) o uso como marca é aquele que se destina a garantir a criação ou continuidade da reputação relativa ao produto ou serviço (a imagem-de-marca).

Outros usos de um signo, ou outro elemento, não serão uso como marca. Assim, o uso de um signo como marca é aquele em que tal signo aponta, ou antes, significa a origem dos produtos ou serviços: aquele que faz o consumidor atribuir o objeto adquirido à origem, personalizada ou anônima, ao qual se imputa o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca. Sem este efeito de atribuição a uma origem, não existe marca." (...).

Para funcionar como marca o elemento considerado

[a] não pode ser de caráter utilitário. (...)exclui[ndo-se] do campo do direito marcário qualquer elemento que seja essencial ao uso ou propósito do artigo pretensamente assinalado, ou que afete o custo ou qualidade do mesmo, de tal forma que o uso exclusivo de tal elemento incidiria em desvantagem de terceiros na concorrência em aspectos que nada tem a ver com a criação ou continuidade da reputação relativa ao produto ou serviço (a imagem-de-marca).

[b] não pode ser de caráter estético ou ornamental (...) denegando[-se] proteção marcária a qualquer elemento, mesmo simbólico, que seja intrinsecamente estético ou ornamental, e que corresponda ao objeto do consumo pretendido, e não como designação de origem ou de endosso.

de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Diz Pontes de Miranda, no vol. XVII de seu Tratado: § 2.011.2 “O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fez a marca ou achou-a (res nullius, e não res communis omnium) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do uso como marca”. (Grifamos)

O uso de signos em função comunicativa ou persuasória sem simultânea e predominante função distintiva não é uso como marca.

Em terceiro lugar, deve ser “uso no comércio, ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome”³⁰². Dissemos, em Proteção de Marcas, op. cit. § 5.2.1:

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 microambiente econômico onde ela se exerce.

Diz José de Oliveira Ascensão (ASCENSÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17, p.340):

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

302 [Nota do original] SCHEFCHTER, Roger E.; THOMAS, John R. Intellectual Property. The law of copyrights, patents and trademarks. [s.l.], Hornbook Series, Thompson West, 2003., nota 61, p. 554. “Since the point of trademarks is to enable consumers to relocate goods that they approve of, affixation of the mark to the goods as by itself is not enough to create protectable trademark rights. After all, consumers are not likely to begin associating the mark with a particular producer if there are thousands of units of the merchandise with the mark affixed all sitting in a warehouse behind locked doors and none available for actual purchase in retail stores. Thus, at common law, a merchant must actually “use” the trademark, by selling or leasing goods or services bearing the mark to the public in bona fide transactions in order to earn protectable trademarks rights. As one court has put it, “[t]he gist of trademark rights is actual use in trade.” Moreover, the use “must have substantial

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 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.

Assim, é o uso *na especialidade e im geschäftlichen Verkehr* que se protege como exclusivo.

Por último, deve ser uso por quem tenha a propriedade, ou quem por ele for autorizado. O uso que faça um infrator não lhe aproveitará.
(...)

No tocante à questão crucial para o presente parecer, continuamos na mesma obra:

O uso para efeitos de elidir caducidade é correlativo à concessão da exclusiva. É um *ônus* da “propriedade” da marca. Por isso, deve ser uso *como registrado*, no comércio e como marca. Uso sério e regular, pelo titular ou por quem este autorize, no tocante aos exatos produtos e serviços para os quais vale a propriedade, com as características do signo como registrado, e *em função de marca*.

O uso necessário

Já vimos, acima, os requisitos de uso de marca necessários à aquisição de uma marca *na concorrência*, antes ou a despeito da aquisição pelo registro. Cabe, aqui,

impact on the purchasing public”. Trivial or virtually invisible use of a mark will not be enough

particularizar o requisito de uso para efeitos de manutenção do registro já adquirido, e evitar a caducidade.

Assim, o uso necessário da marca é correlativo à sua função concorrencial, e a sua missão constitucional de propriedade³⁰³: sem uso, a marca bloqueia os competidores, não lhes facultando concorrer – e não exerce a atividade socialmente esperada de diferenciação dos produtos e serviços no mercado.

Por esse *não-uso* abusivo, merece ser reinserida na *res nullius*, de forma a que qualquer pessoa possa aproveitar-se de seu potencial distintivo para exercer uma atividade social real e efetiva.

O uso deve ser assim real, e conforme. Conforme, ou seja, o uso do signo exatamente como registrado, ou apenas com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro. Real, ou seja, uso como marca e uso no comércio, ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome.

Uso real, ativo e substancial

Como já notamos, quanto à aquisição da marca pelo uso, também aqui, e com mais ênfase, o uso *para derrotar a caducidade* tem de ser sério, ativo e substancial:

"(...) "De artigo publicado na Revista da ABPI de 01.10.2001, sobre a matéria de caducidade de uso de marca, colhem-se os seguintes subsídios para o esclarecimento da hipótese:

to establish common law trademark rights”.

303 Note-se que a atual lei, sem alterar obviamente os requisitos constitucionais de uso necessário ao interesse social, deslocou a legitimidade de requerimento da caducidade, extinguindo o processo ex officio da lei anterior: “A caducidade do registro em virtude do não uso ou desuso, ou, ainda, desvirtuamento da marca, é instituto voltado a assegurar o cumprimento de sua função social. Não obstante isso, o direito marcário, pautado sobretudo por interesses privados, garante ao titular do registro prazos para sua efetiva utilização, tornando a declaração de caducidade dependente de requerimento de terceiro interessado em sua exploração.” TRF2, AC 425094, Primeira Turma Especializada, Des. Federal Aluisio Goncalves De Castro Mendes, DJU: 06/02/2009, página: 64 - Decisão: Unânime.

"... A utilização deverá ser efetiva, não se admitindo como prova documentos que atestem apenas um uso esporádico ou eventual da marca em tela. O uso, para inibir a caducidade, deve ser efetivo e regular, conforme defende a doutrina atual da propriedade industrial.

Na abalizada lição de João da Gama Cerqueira, com suporte em Bento de Faria, colhe-se o seguinte ensinamento:

"(...) o uso, para evitar a caducidade do registro, deveria ser efetivo, isto é, como doutrina Bento de Faria, deve consistir no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador" (cf. Tratado da Propriedade Industrial, 2º volume, 2ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, 1982, pág. 1.058).

Na pena de Lucas Rocha Furtado (cf. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, pág. 136) entende-se que: "no que concerne às formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza do produto ou serviço e a capacidade de produção da empresa titular do registro".

Esses ensinamentos estão em consonância com as regras fixadas nas Diretrizes de Análise de Marcas (Ato Normativo nº 123, de 4/8/1984), ao preceituar que o uso da marca não pode se dar de forma simbólica ou esporádica. Assim, as provas de uso apresentadas ao INPI ou ao Poder Judiciário devem ser examinadas e avaliadas à luz desses princípios." (de Paulo Lanari Prado, artigo "Caducidade de Marcas em Sentença Declaratória de Falência)

Assim sendo, têm razão os apelados, pois a aposição do signo em mera seção de uma revista, por si só, não seria apto a distinguir efetivamente um produto, não sendo, assim, demonstração de efetivo uso da marca. Tal discussão, aliás, não pode desviar o foco de atenção quanto ao fato basilar da falta de prova do uso da marca, qualquer que fosse sua forma, durante o período investigado, já acima identificado" (...)

Improcedência do pedido, confirmando a falta de prova hábil contrária ao pedido de caducidade, no período investigado definido, no caso, entre 29.07.94 e 24.02.95, em face do período de graça subsequente à concessão da marca em 28.07.92. - Juntada de cópias de alguns exemplares da Revista trimestral "Sala do Empresário", em que haveria uma seção denominada PRÓ-MEMÓRIA EMPRESARIAL, insuficiente para prova do uso da aludida marca no período investigado, quer pelo fato de os poucos exemplares serem a ele posteriores, quer pela forma inadequada de uso do sinal distintivo." TRF2, AGTAC 256442, Primeira Turma Especializada, Desembargadora Federal Márcia Helena Nunes, DJ, 30 de abril de 2008. Decisão: Unânime³⁰⁴.

Do uso conforme

Uma regra medular na propriedade intelectual é de que a pretensão de obter um direito exclusivo é atendida – quando a lei o permite – nos exatos limites do

-
1. 304 EM sentido parcialmente divergente: “Diferentemente do entendimento esposado pelo MM. Juízo a quo, não é necessária a comprovação do uso durante a totalidade do biênio. Exige-se, em realidade, o início do uso para que se obstaculize o reconhecimento da caducidade na forma do art. 94 da Lei 5.772-71, que é hipótese de extinção do registro da marca. Isto porque, se o que se tutela, por via reflexa, é o direito de propriedade e a sua função social, a reprimenda legal irá atingir desuso, e não o uso descontínuo, uma vez que este último não frustra o interesse tutelado pela norma.” TRF2. 2ª Turma Especializada. Des. André Fontes. Apel. n. 1994.51.01.021842-3. 07/03/2006.

requerido. Se a lei não permite atender todo o requerido, aplicado os filtros legais, o direito restrito não existirá *além do requerido*.

Assim notamos ³⁰⁵:

A regra procedimental da congruência.

É exatamente pela natureza do procedimento (sendo um monopólio, ou seja, um *novo* objeto de direito, com oponibilidade *erga omnes*) que se precisam garantir os interesses juridicamente protegidos de terceiros. Com muito mais razão – em se tratando de um procedimento estatal no qual se tutelam interesses não só do requerente, mas de todos terceiros pertinentes – ocorre aqui a norma da *congruência* dos pedidos.

No âmbito processual (judicial e administrativo) vige o princípio da correlação ou congruência, consagrado no CPC (arts. 128 e 460), que estipula a estrita observância pelo julgador do pedido efetuado pelas partes, sob pena de julgamento extra petita ou ultra petita conforme o caso ³⁰⁶.

Ainda que se alegue a inexistência de caráter litigioso no procedimento inicialmente instaurado perante o INPI (se é que já não existe em face da autarquia), é inegável que o mesmo pode vir a ter tal natureza em face de terceiros, na medida em que estes podem se opor ao pedido inicialmente efetuado.

A consagração da regra de congruência no direito da Propriedade Intelectual.

A regra é assente e incontroversa.

305 Da Tecnologia à Cultura, op. Cit., p. 21 e seg.

306 [Nota do original] “I - É o autor que fixa, na petição inicial, os limites da lide, sendo que o julgador fica adstrito ao pedido, juntamente com a causa de pedir, sendo-lhe vedado decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido,

No magistério do clássico *par excellence*, Eugene Pouillet, o pedido fixa a extensão do direito; e o fixa de tal forma que não possa ser reivindicado além dos mesmos termos que se fez o depósito. Para o autor francês, o depósito do pedido constituiria a manifestação de vontade do depositante que, encontrando a declaração receptícia da lei que prevê a proteção das marcas, fixa a extensão da exclusividade nos limites que ele mesmo – o depositante - pediu ³⁰⁷.

Quase um século depois, Paul Roubier aponta não ter mudado a regra:

O depósito dá à marca uma característica de fixação ou certeza, que elimina todas dificuldades sobre a extensão do direito de marca: na verdade, o depósito determina a extensão do direito de propriedade. Esta

nos termos do artigo 460 do CPC.” (STJ, REsp 658715, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 06/12/04).

307 [Nota do original] Pouillet, Eugène. *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale En Tous Genres*. Paris : Imprimeurs-Éditeurs, 1892, p. 147-149 : « 3^o Le dépôt donne à la marque un caractère de fixité ou de certitude, qui élimine toutes les difficultés sur l'étendue du droit à la marque : en effet, le dépôt détermine l'étendue du droit de propriété. Cette conséquence du dépôt empêche, il est vrai, le déposant, comme on le verra, de rien revendiquer au-delà de ce qui a été déposé, c'est donc à lui à préciser exactement ce qu'il entend protéger par le dépôt de sa marque ; mais dans ces limites la protection légale lui sera accordée pour toute l'étendue précisée par le dépôt » « 112. Le dépôt fixe l'étendue du droit. – Le dépôt détermine le droit du propriétaire de la marque ; il en fixe l'étendue, de telle sorte que rien ne peut être revendiqué au-delà des termes mêmes dans lesquels a été fait le dépôt. La marque déposée constitue le contrat qui se forme entre le déposant et la société, entre le déposant qui fixe lui-même l'étendue de son domaine et la société qui lui en assure la jouissance dans les limites qu'il a lui-même fixées. Lors donc qu'une action en contrefaçon est engagée, il est très important de consulter le dépôt et d'examiner non le procès-verbal de dépôt, œuvre du greffier essentiellement sujette à contestation, mais la marque déposée elle-même, laquelle, on le verra (1), est à la disposition de tous, soit au greffe du Tribunal de Commerce, soit au Conservatoire des Arts et Métiers, où chacun peut s'en faire délivrer copie. Du dépôt, en effet, il peut résulter que le déposant a fait consister sa marque non dans tel élément pris isolément, par exemple dans une dénomination particulière, mais dans un ensemble de caractères divers, dont la réunion seule forme sa propriété. Il s'ensuivra que le juge correctionnel pourra, devra même parfois, au regard de la marque déposée, renvoyer le prévenu de contrefaçon, encore que l'imitation qu'il aura faite de certains éléments puisse, devant une autre juridiction, constituer une véritable concurrence déloyale. Autre chose est la contrefaçon d'une marque, autre chose la concurrence déloyale, et la répression, dans les deux cas, est fort différente. (1) V. Paris, 26 mars 1873, Peter Lawson, Pataille.73.83 ; Amiens, 21 juin 1873, Peter Lawson, Pataille.73.378 ; Rej. 21 mai 1874, même affaire, Pataille.74.153.

consequência do depósito impede, é verdade, o depositante, como se verá, de reivindicar seja o que for além do que é depositado, sendo assim seu encargo precisar exatamente o que ele intenciona proteger pelo depósito de sua marca; mas dentro desses limites a proteção legal lhe será atribuída por toda a extensão precisada pelo depósito³⁰⁸.

Diz Pontes de Miranda, sobre o nosso direito:

4. EXTENSÃO DO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

- O depósito protege tudo que nele se compreende enquanto não se decide desfavoravelmente o pedido; se, afinal, se denega o registo a eficácia declaratória negativa da decisão administrativa afasta qualquer efeito que se atribuiu, no pretérito, ao depósito. O depósito só protege o que nele se compreende. Qualquer indagação sobre extensão do direito real do requerente há de ser feita no depósito, e não" alhures, inclusive no que se discutir antes ou depois.

O depósito é que diz o que se considera a marca, quais os elementos característicos, quais os produtos ou artigos, á que a marca se destina, qual o gênero do negócio. A marca destinada a rádios não é protegida se aplicada a aparelhos de televisão, nem a vitrolas³⁰⁹.

E não menos a jurisprudência:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Tutela antecipada deferida - Proibição de uso de marca figurativa no formato boca/beijo - Liberação para reprodução da mesma figura sem, porém, repetição do mesmo desenho tridimensional, que não caracteriza revisão da ordem judicial

308 [Nota do original] ROUBIER, Paul. Le Droit De La Propriété Industrielle. 22, Rue |Soufflot, Paris (5°) : Éditions Du Recueil Sirey, 1954, p.597-598

309 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983, p 77-78.

anterior - Proteção restrita ao formato objeto de registro no INPI (grifos nossos) (TJ/SP, Relator: Galdino Toledo Júnior, Registrado em 12/09/2007)

Assim, é o que se pediu (e foi deferido) que constitui a exclusividade; e a obrigação de uso social da propriedade implica que se use o que se requereu e foi deferido, e não qualquer outro objeto.

Quanto ao ponto, no mesmo texto, continuamos, num detalhe necessário:

O caso das marcas.

O elemento figurativo, nominativo ou tridimensional protegido no certificado do registro, configura o núcleo da proteção da marca no seu segmento de mercado pertinente.

No entanto, sendo a função da marca a de distinção e assinalamento, também aqui se protege não a literalidade, mas essa função, nos limites da exclusiva como concedida ³¹⁰:

Assim, iniciemos a análise pela afirmação de que a extensão da proteção de um signo em face de outras marcas decorre:

Em primeiro lugar, da distintividade absoluta da marca-paradigma. Quanto mais distintiva em si mesma, mais amplo o espectro de proteção em face de terceiros. Esta distintividade resulta de dois fatores:

- 1) O efeito da criação originária da marca
- 2) O efeito do investimento publicitário

Em segundo lugar, da distância das marcas em comparação no tocante:

310 [Nota do original] Da nossa Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, em BARBOSA, Denis Borges, A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

1) Às atividades econômicas em relação às quais a marca é utilizada (proximidade de mercados)

2) Às relações simbólicas existentes entre as marcas em comparação

Em todos os casos: proteção estrita ao reivindicado.

No entanto, o efeito da exclusiva não excederá jamais o bem imaterial protegido; nas hipóteses, como a de marca tridimensional, em que a constituição da exclusiva depende de atuação da autoridade estatal, o pedido fixa a extensão máxima possível que o direito eventual possa vir a ter..

Tomemos o exemplo de Pouillet³¹¹: depositou-se o pedido de uma marca constando de um pássaro aquático, combinado com uma coroa

311 [Nota do original] Op. Cit., loc. Cit.: “Un exemple mettra cette marque en évidence et la fera bien comprendre : Un fabricant d’engrais avait déposé une marque composée d’un oiseau aquatique, combinée avec une couronne murale, des lettres initiales entrelacées, et une dénomination, celle de phospho-guano. Le dépôt revendiquait expressément l’ensemble de ces caractères, sans attacher la moindre importance à la dénomination, qui, d’après les termes du dépôt, semblait même être reconnue pour ne pas appartenir privativement au déposant. D’autres fabricants de produits similaires prirent à leur tour cette dénomination, mais en l’associant, à des éléments absolument différents, en remplaçant, par exemple, l’oiseau par des lions, et en supprimant d’ailleurs la couronne murale. Ils se virent néanmoins poursuivis devant la juridiction correctionnelle à raison de l’emploi des mots phospho-guano ; mais ils opposèrent avec raison les termes du dépôt, et, s’appuyant d’une part sur ce que ce dépôt ne revendiquait pas la dénomination prise isolément, d’autre part, sur ce que l’ensemble des marques ne permettait aucune confusion, ils triomphèrent de la prévention. C’était justice (1). 112 bis. Jurisprudence. – Il a été jugé en ce sens : 1° que l’emploi, par un fabricant rival, d’un emblème analogue à celui appliqué précédemment par un autre fabricant constitue, en pareille circonstance, une usurpation de marque, encore bien qu’il ne soit pas la reproduction exacte de l’autre ; mais, pour que cette usurpation puisse donner lieu à une action en justice, il faut que le plaignant ait préalablement effectué le dépôt de sa marque au siège du tribunal de commerce de son domicile (Trib. Corr. du Havre, 30 mars 1857, Rec. Du Havre. 57.1.59) ; 2° que la propriété d’une marque doit être restreinte au type déposé (Bordeaux, 9 août 1865, Deniset Monnier, Pataille.66.430) ; 3° que la formule, adoptée par le greffier dans le procès-verbal de dépôt qu’il a rédigé, ne peut prévaloir contre les termes de la légende joint au dépôt (Trib. Corr. Seine, 27 fév. 1873, Laterrière, Pataille.73.294) ; 4° que, lorsqu’il résulte d’un acte de dépôt de marque que le déposant a entendu faire porter son droit privatif, non sur la dénomination (dans l’espèce, phospho-guano) qui fait partie de la marque, mais sur l’ensemble seulement des signes qui la composent, c’est avec raison que les juges du fait refusent de condamner comme contrefacteur un commerçant qui, tout en employant la même dénomination, la fait entrer dans l’ensemble d’une marque absolument différente (Rej. 30 déc. 1874, Goubeau et Goudenove, Pataille. 75.314). V. Infra, n° 121

mural, letras iniciais entrelaçadas e uma denominação... “phospho-guano”. Mas o depósito reivindicava os elementos figurativos, não enunciando a denominação. Julgada posteriormente a infração da marca por concorrente que indicava seu produto como sendo phospho-guano, não se apurou qualquer violação ³¹².

De como o uso tem de ser exatamente o requerido e deferido

Nossos precedentes reafirmam o que Pouillet dizia há tantos anos:

"É claro, portanto, que o titular de uma marca que não a usou tal como efetuou o registro, e o uso dela importa na sua aplicação, necessariamente, porque é mero acessório, não pode impedir que se declare a caducidade do registro.... A caducidade importa no não-uso dos elementos constitutivos da marca. Esses elementos são elementos fundamentais. Se a titular da marca de cerveja, nessa marca, deixasse de usar símbolo na mesma então a teria abandonado; porém, se variar no produto, se alterar a dosagem do gás ou do fermento de sua cerveja, não ocorrerá nenhuma caducidade". TFR, MS 31705, DJ: 15 de abril de 1963, Min. Oscar Saraiva. Decisão: Maioria, in Revista Forense, nº 121, p. 119.

E mais recente e absolutamente de acordo com o tema deste estudo, em Acórdão de Embargos Infringentes unânime das duas Turmas Especializadas em Propriedade Intelectual do TRF2:

"(...) Se o uso comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deu-se em formato distinto e descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou

312 [Nota do original] O Phospho-guano era um tipo de adubo, fabricado com guano do Peru e aditivos fosfatados. Não se encontram mais exemplos da marca de 1854 descrita por Pouillet, mas a usina em Poitou-Charentes, ostentando a denominação não protegida, é tombada pelo Patrimônio Cultural Francês. Vide <http://www.flickr.com/search/?q=phospho&w=37902992@N06>

sentença de procedência do pedido de invalidação do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua caducidade.

(...) E como se vê dos autos, que resumidamente está estampado no desenho de fl. 1772, a prova do uso, pelo embargado, de sua marca ABAD, é insuficiente para manutenção do registro, já que o elemento identificador originário é flagrantemente distinto dos documentos utilizados para aquele fim. Dessa feita, configurada a caducidade, ilegal é a decisão que manteve aquele primeiro registro.

A questão foi objetivamente tratada no voto vencido, que deve prevalecer (fl. 1727-1728):

Porem, o que se verifica é a total dissociação entre a marca registrada "ABAD" e a marca utilizada, posto que se trata de marca mista, apresentando um elemento nominativo e outro figurativo.

O elemento figurativo sofreu completa reestilização, conforme se pode verificar dos documentos instrutórios da contestação da agora apelante, presente às fls. 1462/1465, descaracterizando a marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O elemento nominativo, obviamente, permaneceu inalterado, eis que seria uma temeridade para a sobrevivência da apelante modificá-lo, sob pena de não ser reconhecida nem pelos seus afiliados.

Insta frisar, que a marca mista é composta pela combinação indissociável do elemento nominativo e do figurativo, não podendo ser considerada separadamente nas duas categorias.

Ora, se houve completa dissociação do elemento figurativo utilizado em relação àquele constante do registro, obviamente, há que se declarar que houve o uso indevido da marca, devendo o seu proprietário arcar com as consequências previstas na legislação vigente à época do pedido de

cancelamento de registro." TRF2, EI 2002.02.010731151, Primeira Seção Especializada, Des. André Fontes, DJ, 05 de dezembro de 2008. Decisão: Unânime.

Das razões pelas quais a falta de uso é dirimida

Segundo o art. 143 § 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas. Quais são as razões legítimas?

Dos motivos dirimentes

O primeiro deles seria a *força maior*³¹³:

"O instituto da caducidade consiste em uma das formas de extinção do registro de uma marca, objetivando impedir que registros sejam mantidos em pleno vigor, embora sem uso efetivo, somente podendo ser evitada se o titular do registro provar a ocorrência de força maior. 2. Aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuídos pelo registro no órgão marcário, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da propriedade, ora estabelecida na Constituição Federal." TRF 2ª Região, Apelação Cível nº 438890, Processo nº. 2004.51.01.534594-7, Segunda Turma

313 Certamente a força maior é um dos motivos legítimos a que se refere a lei. Mas corresponde à lei anterior, 5.772/71: "Art. 94. Salvo motivo de força maior, caducará o registro, ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos contados da concessão do registro, ou se fôr interrompido por mais de dois anos consecutivos. Veja-se: "Vê-se, portanto, que na esfera da propriedade industrial existe maior flexibilidade em se considerar como motivo de força maior determinadas situações que não sejam criadas pelo titular do registro e que se apresentem como irresistíveis ou inevitáveis. A nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) agasalha esse princípio - que apresenta maior flexibilidade - ao utilizar, no parágrafo primeiro do artigo 143, a expressão razões legítimas". Conclui-se, desta forma, que o conceito de razões legítimas deverá ser interpretado como mais extenso que o conceito de força maior, abrangendo-o, todavia." PRADO, Paulo Lanari. Caducidade de Marcas Em Sentença Declaratória de Falência. Revista da ABPI nº 54 - set./out. 2001.pg. 13-18

Especializada, Relator: Des. Messod Azulay Neto, julgado em 23.2.2010).

“Se a empresa estrangeira possui marca devidamente registrada, e, por motivo de força maior viu-se impedida de utilizá-la, não há que falar-se em caducidade. Todavia, no caso, como bem demonstrou a sentença, descontado o período em que vigorou a proibição de importação, dispôs a impetrante de três anos e sete meses para comercializar sua marca, limitando-se, no entanto, a promover uma única importação, e, assim mesmo, destinada nitidamente a fins não comerciais.” (AMS nº 119.033 - Registro nº 7406240 - DJU, 28.04.1988, pág. 9.704).

Mas não a simples alegação de conjuntura econômica desfavorável:

“Conjunturas econômicas, como a alta taxação de produtos fumígenos, não são motivos legítimos a justificar o desuso de marca, sobretudo porque inerente ao ramo mercadológico do tabaco, visando ao desestímulo do consumo de produtos que provocam males à saúde. IX - Apelação parcialmente provida." TRF2, AC 425094, Primeira Turma Especializada, Des. Federal Aluísio Goncalves De Castro Mendes, DJU: 06/02/2009, página: 64 - Decisão: Unânime.

“Imaginemos, outrossim, que os principais produtos da detentora de determinado registro marcário tivessem a carga tributária elevada de forma exponencial. Haveria justo motivo a impedir o uso da marca? A resposta é negativa, visto que se está falando de elemento inerente à economia de mercado, onde obviamente não cabe invocar qualquer vicissitude econômica como justificativa para a inércia quanto às atividades, expressamente previstas em lei, que visem salvaguardar direitos perante os demais concorrentes, ou mesmo, na hipótese sob

exame, que objetivem fazer cumprir a função social dos signos marcários, os quais, se não forem difundidos, perdem a razão de existência” TRF2, AC 93.021.9750-6, 6ª Turma, Des. Sérgio Schwaitzer, Julgado em 03.08.2005.

Quanto à proibição legal de importação, os precedentes se alternam entre a justificação incondicionada, e a ponderação de que o licenciamento ou outros meios poderiam ter proporcionado o uso efetivo no país. Quanto à segunda posição:

“se não quis a embargada fabricar e comercializar seus produtos, através da sociedade brasileira na qual está, pelo menos em parte, travestida, poderia, perfeitamente, ter efetivado importações através da Zona Franca de Manaus, adaptando-se à sistemática imposta pela política econômica brasileira” (STJ. 3ª Turma. REsp nº 33.759/RJ, DJ de 24/10/94).

“o acórdão mostrou que por mais de um meio seria possível utilizar-se da marca no Brasil, muito embora vedada a importação dos produtos que ela distingue. Assim, a fabricação pela empresa aqui sediada e de que a recorrente detém noventa e oito por cento do capital. Acrescentou argumentos, tirados da sentença proferida em outro caso, mencionando a viabilidade de importação pela Zona Franca de Manaus”. E, mais: “Essas possibilidades existiam e não se pode afirmar tenha havido violação da lei, por parte do julgado recorrido, quando as teve como capazes de afastar a alegação de força maior” (STJ. 3ª Turma. REsp nº 242.032/RJ, DJ de 23/4/01).

"Em seguida, examino a questão em torno da caducidade. De fato, a caducidade pode dar-se de ofício se não houver a utilização da marca, salvo motivo de força maior. Isso não se discute, porquanto é texto expresso de lei. Não tem espaço, portanto, a questão da legitimidade da recorrida para pedir a declaração de caducidade, se não houve a efetiva

utilização da marca, como reconhecido pelo acórdão considerando os elementos disponíveis nos autos.

Restaria verificar a alegação de força maior. O acórdão, como já vimos, entendeu que não haveria como identificar essa força maior em decorrência de vedação transitória de importação de determinados produtos, porque a marca não foi deferida para produtos importados, adiantando que se houve “impedimento à importação, bem como interesse na manutenção do registro, caberia à empresa se valer de outros mecanismos que viabilizassem sua utilização, o que poderia ser feito até mesmo por meio de concessão do uso da marca, o que, como visto acima, não se comprovou ter ocorrido com a 2ª Ré” (fl. 576).

O bem armado recurso especial contradiz esse fundamento afirmando que existe comprovação da vedação da importação de produtos importados, além da falta de uso resultar também do descumprimento do contrato pela recorrida. Essa parte final não está no acórdão, que não tratou do descumprimento de contrato pela recorrida. Mas não desafiou o especial o fundamento de que a marca não foi deferida para produtos importados, com o que esse obstáculo estaria prejudicado." REsp 649.261/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Terceira Turma. Julgado em 06/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 183. Acórdão 2303128. página 8 de 9.

Julgados mais recentes, em sintonia com o neoliberalismo econômico, chegam a conclusão diversa:

"Conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, a proibição de importação de produtos que determinada marca visa a distinguir constitui motivo de suficiente força maior a evitar a caducidade do seu registro, pouco importando a possibilidade de importação de apenas um ou outro elemento componente do produto final." TRF2, AC 1996.51.01.008849-4, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª

Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 16 de novembro de 2005.

"O entendimento adotado pela sentença deve prevalecer. É de ser reconhecido o motivo de força maior quando ocorre a impossibilidade de importação do produto assinalado pela marca. As alternativas apontadas pelo INPI para o uso da marca representam na verdade opções negociais que podem não convir ao Titular do registro, como é o caso do licenciamento da marca a terceiros (nessa hipótese os inconvenientes de deferir o uso da própria marca a terceiros podem ser extremamente relevantes) e do estabelecimento de filial ou subsidiária no País do registro, o que importa em investimento de valor expressivo, para a fabricação. Dos produtos designados pela marca no País." TRF2, Remessa Ex-Officio 98.02.16579-4, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por unanimidade, Des. Poul Erik Dyrland, 12/11/2003

Efeito da concordata, falência e recuperação sobre a caducidade

Em particular nos interessam os efeitos das medidas de recuperação judicial. Constata-se que *se* não existe impedimento legal ao exercício da atividade, não se constata razões para isentar o titular da marca, mesmo em dificuldades, do dever de uso:

Assim, a princípio, a falência constitui motivo de força maior para fins de caducidade. Entretanto, há que se averiguar se, em cada caso concreto, ocorreu a continuação do negócio e o prosseguimento das atividades regulares da empresa, justificadoras de eventual uso da marca. Com efeito, os negócios da empresa falida poderão ser continuados de diversas formas, como, por exemplo, o arrendamento de equipamentos

para um determinado credor ou outro interessado, que envolva o direito de exploração das marcas de propriedade da empresa falida.

O que deve ser apurado é se houve, após a decretação da falência, a possibilidade de utilização da marca pelo seu titular. A continuação do negócio, pela própria sociedade falida, através de seu síndico ou por meio de terceiro, arrendatário ou cessionário dos direitos de uso da marca, leva a concluir pela ausência de razão legítima, considerando que a vigência do regime falimentar não obsteu a utilização do sinal distintivo.

O precedente adota a mesma posição:

"Propriedade industrial. Declaração de caducidade. Desuso. Concordata preventiva. Continuação das atividades da empresa. Ausência de motivo de força maior. Anulação de registros. Ausência de ilegalidade no ato de concessão.(...) IV - a concordata preventiva não pode ser considerada motivo de força maior a justificar o desuso da marca, uma vez que o referido benefício pressupõe a continuação das atividades da empresa, não havendo, portanto, qualquer impedimento legal para o uso da marca." TRF2, AC 2002.51.01.507815-8, Primeira Turma Especializada, Des. Aluísio Goncalves de Castro Mendes, 11/11/2008.

Mesmo quanto à falência, há precedente que não reconhece efeito dirimente da impossibilidade quanto ao pagamento *de decênio*³¹⁴.

"Discute-se a possibilidade de se determinar a restauração de registro já cancelado, independentemente do pagamento de qualquer retribuição, por se encontrar falida a titular da marca. 2. Parece claro, inicialmente, que alude apenas a L. 11.101/05, como, de resto, já o fazia a legislação anterior, à suspensão dos prazos prescricionais das obrigações

314 No mesmo sentido, LUCENA, Adriana, O Tratamento Legal da Propriedade Intelectual na Falência e na Recuperação de Empresas, O Comercialista, 1o. trimestre de 2013, ano II, vol. VII, encontrado em <http://issuu.com/ocomercialista/docs/comercialista1trimestre2013>, visitado em 4/8/2013. Note-se, no entanto, que a obrigação de uso e a de pagar anuidade tem naturezas diversas.

do falido e das ações em que figura como devedor. Logo, não se suspende a prescrição da pretensão relativa às obrigações em que era credor o falido ou titular da empresa em recuperação. Também os prazos decadenciais, de termo final de exercício do direito, não são afetados pela falência, quer se encontre o falido como credor, quer como devedor (cfr., a respeito, Fábio Ulhoa Coelho, Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Saraiva, 2.005, p. 37/38). Disso decorre que o prazo decenal de registro da marca não se suspendeu e nem se interrompeu em razão da decretação da quebra." TJSP, 994.09.329278-6, 4a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 29 de abril de 2010.

"Agravo de Instrumento. Falência. Arrecadação de marcas comerciais. Decisão do Juízo da falência determinando ao INPI a suspensão da cobrança das taxas de retribuição das marcas registradas em nome da falida e do curso do prazo decadencial de caducidade do registro pela interrupção do uso da marca previsto no art. 143, II, da Lei nº 9.279/96. A arrecadação dos direitos sobre marcas registradas em processo de falência não autoriza seja a massa falida exonerada de cumprir as obrigações e os prazos previstos na Lei nº 9.279/96 - LPI. Compete ao Administrador Judicial, a teor do art. 22, III, alíneas "I" e "o", da Lei nº 11.101/2005, praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações necessários à preservação dos direitos da propriedade intelectual arrecadado pela massa falida. Agravo provido.

(...) Não há no direito positivo brasileiro qualquer regra que autorize o Juízo da falência a decretar a inexigibilidade do pagamento das retribuições pela expedição do certificado de registro da marca e pelo primeiro decênio de sua vigência, previstos no art. 161 da LPI. Também inexistente qualquer fundamento legal que permita ao Juízo da falência

suspender o curso do prazo previsto no art. 143, inciso II, da LPI, que prevê a caducidade do registro da marca em face da interrupção de seu uso por mais de cinco anos consecutivos" TJSP, Agravo de Instrumento nº 575.516.4/9-00, Des. Pereira Calças, j. 05 de maio de 2009.

"Marcas e patentes. Falência. Direitos Arrecadados. Falta de tempestivo pedido de prorrogação e pagamento da retribuição: extinção do direito. Determinação ao INPI para que prorogue os direitos. A arrecadação de direitos de marca industrial em processo /alimentar não tem o condão de dispensar a massa falida de cumprir com obrigações e prazos previstos na Lei 9.279/96." TJSP, Agravo de Instrumento nº 403.886.4/5, 8ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Silvio Marques Neto, 08/03/2006.

Assim é que *salvo a hipótese de impossibilidade jurídica de uso da marca*, e não por mera conjuntura econômica desfavorável, as condições de recuperação e falência não justificam o não uso da marca. Especialmente porque o uso da marca pode ser realizado por terceiros licenciados ou de outra forma autorizados como, no caso de importação proibida, já notou mais de uma vez o STJ³¹⁵.

315 “Portanto, a princípio, a decretação da falência constituiria “razões legítimas” para inibir a caducidade, cabendo, entretanto, se ocorreu ou não a continuidade do negócio da empresa, e se, tais negócios implicam no direito de exploração das marcas de propriedade da empresa falida, pois a continuidade do negócio tanto pode se dar pela própria sociedade falida, quanto por terceiro, arrendatário ou cessionário dos direitos de uso da marca, e nesse caso, a vigência do regime falimentar não obstará a utilização da marca, obrigando a titular falida a apresentar prova de uso dentro das disposições da lei acima citadas.” e Maria Aparecida Pereira Gonçalves. Efeitos da Reorganização Societária no Direito Marcário. 2005. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Propriedade Intelectual) - Faculdades Integradas Curitiba. Orientador: Denis Borges Barbosa.

A novidade relativa e a distintividade das marcas são apuradas quanto à data do depósito

Denis Borges Barbosa (outubro de 2013).

O direito formativo gerador é que se exerce com o pedido e depósito para que nasça a propriedade industrial” (Pontes de Miranda)³¹⁶.

Quanto ao procedimento de concessão de marcas, assim expusemos em nosso Proteção de Marcas:

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 trabalho bem anterior, já dizíamos:

No parâmetro brasileiro, o processo administrativo de outorga de licenças de construção, de autorização para prospecção minerária e de registro de marcas e concessão de patentes é plenamente vinculado: **a autoridade, reconhecendo a existência dos requisitos fixados em lei, não tem liberdade para julgar se o pedido é conveniente ou oportuno; tem de fazer a outorga**, seja favorável ou catastrófica a concessão face aos interesses governamentais do momento³¹⁷.

Dessa citação, o aspecto crucial para este estudo é a descrição do que ocorre no exame do pedido de registro. Em nosso texto, incorporamos o magistério de Pontes de Miranda³¹⁸:

317 BARBOSA, Denis Borges. Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas. Campinas: Universidade de Campinas, 1990. Versão digital encontrada em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf

318 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, vol. XVII. O mesmo autor continua no Vol. XVII, § 2018. Eficácia do registro: “O que se apura, na decisão sobre a oposição, é quem tem o direito formativo gerador. Mas essa carga de declaratividade é pequena, comparada com a que resulta do exercício do direito formativo gerador: a decisão é constitutiva, porque simultaneamente julga que o titular do direito formativo gerador (decisão declaratória) exerceu, eficazmente, o direito formativo gerador (decisão constitutiva) e manda que se expeça o certificado (decisão mandamental), uma vez que o depósito já foi feito após exame do pedido e houve discussão em caso de eventual oposição. Se houve, ou não, oposição, mas o pré-utente, ou o titular do direito formativo gerador perdeu todo ensejo de exigir a prioridade, o registro não só atribuiu o direito real de propriedade industrial, como também pôs o requerente no lugar daquele a que, sendo titular, precluíra a pretensão processual, dando-se

§ 2.017. Termo de depósito

5. O despacho favorável ao requerimento de registro é constitutivo e mandamental: constitui, preponderantemente, porque torna *real* o direito formado; e manda que se faça o registro. O elemento mediato é a declaração de que havia o direito formativo gerador. O despacho desfavorável é declaratório³¹⁹.

presunção de aquisição pelo requerente. Se ninguém pode ir, mediante ação de nulidade, contra a presunção de propriedade que lhe adveio, há mais do que presunção.

319 A possibilidade de múltiplos efeitos de um ato administrativo resta corrente no Direito Administrativo brasileiro: "Por seu turno, os atos administrativos podem ser declaratórios, constitutivos ou condenatórios. São declaratórios aqueles que meramente constatam a existência ou inexistência de eventos necessários à produção de um efeito jurídico, motivo pelo qual seus efeitos retroagem à data da ocorrência do referido evento. São atos constitutivos aqueles necessários à produção de certo efeito jurídico (que pode ser, inclusive, a modificação ou extinção de um direito), gerando efeitos a partir do instante em que produzidos. Muitos atos podem ser declaratórios quanto a alguns efeitos e constitutivos quanto a outros. O exemplo típico é o lançamento, que é declaratório quanto à ocorrência do fato imponible e constitutivo quanto à existência do crédito tributário. Mais ainda, todo ato constitutivo tem uma forte carga declarativa. É que a constituição se funda na verificação da ocorrência de certos eventos. Portanto, ao constituir direitos, a Administração Pública também declara a ocorrência de fatos." JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 6. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 379-380. "79. (1) Atos constitutivos - os que fazem nascer uma situação jurídica, seja produzindo-a originariamente, seja extinguindo ou modificando situação anterior. Exemplo: uma autorização para exploração de jazida; a demissão de um funcionário. (2) Atos declaratórios - os que afirmam a preexistência de uma situação de fato ou de direito. Exemplo: a conclusão de vistoria em edificação afirmando que está ou não em condições habitáveis; uma certidão de que alguém é matriculado em escola pública". BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 28ª ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda. 2010, p. 425. Mais minucioso é o entendimento: "Ato declaratório é aquele em que a Administração apenas reconhece um direito que já existia antes do ato. Como exemplo, podem ser citadas a admissão, licença, homologação, isenção, anulação. Ato enunciativo é aquele pelo qual a Administração apenas atesta ou reconhece determinada situação de fato ou de direito. Alguns autores acham, com razão, que esses atos não são atos administrativos propriamente ditos, porque não produzem efeitos jurídicos. Correspondem à categoria, já mencionada, dos meros atos administrativos. Eles exigem a prática de um outro ato administrativo, constitutivo ou declaratório, este sim produtor de efeitos jurídicos. São atos enunciativos as certidões, atestados, informações, pareceres, vistos. Encerram juízo, conhecimento ou opinião e não manifestação de vontade produtora de efeitos jurídicos." ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010. p. 225.

Ou seja, o despacho de registro declara se há, ou não, os requisitos que asseguram o direito formativo gerador, à data em que o pedido que alega este poder jurídico é exercido.

Nota o precedente do STF:

"Trata-se, portanto, de um direito à aquisição da propriedade, de caráter pessoal, direito formativo gerador, na expressão. de Pontes de Miranda, que, em diversos trechos de seus comentários, lhe nega a qualidade de direito real:

"No sistema jurídico brasileiro o direito preexiste à patente, já dissemos, sem ser, ainda, direito real: a realidade só lhe surge à patenteação". (ob. e vol. cit., p. 316).

O direito real de propriedade não se origina, portanto, da invenção, mas da patente.

O depósito do pedido de patente assegura apenas os direitos concernentes à prioridade e novidade do invento (cf. DL 7.903/45, arts. 7.º, § 1.º, e 21; DL 254/67, arts. 5.º, § 1.º, e 19; Lei n. 5.772/71, arts. 6.º, § 2.º, e 16, parágrafo único).

Temos, assim, que a patente é declarativa do direito formativo gerador (direito a obtenção da patente) e constitutiva do direito de

propriedade industrial, conforme esclarece, ainda, Pontes de Miranda:

"A discussão em torno de se saber se o deferimento de patente ação é declarativo, ou constitutivo, foi causado por se terem mal posto as questões.

"Não se havia de perguntar se a patenteação é declarativa ou constitutiva. Ela é declarativa daquele direito a que se refere o art. 6.º do Decreto-Lei 7.903, que é o "de obter patente"; mas a patente é constitutiva do direito de propriedade industrial, que só existe a partir dela". (id. ib. p. 327)."

STF, RE 94.468-1-RJ - 1a. Turma - j.
13.4.82 - Rei. Min. Néri da Silveira.

A declaração remonta ao momento do depósito do pedido

Ao *declarar* a existência dos pressupostos, esse efeito do ato concessivo tem de recuar ao momento em que o direito formativo gerador foi exercido, ou seja, no depósito do pedido.

Vide o precedente:

"5. Apelantes que não tinham a seu favor, o direito ao registro, como decorrente de um fato formativo gerador. Não criaram a marca. Não foram as primeiras a usá-la ostensivamente. Não possuíam título justo para os registros, na medida

em conheciam os obstáculos contratuais a eles. 6. Conhecimento, por parte das apelantes: SHARP S/A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS e SHARP DO BRASIL S/A INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, das cláusulas e manifestações contrárias aos registros, por parte da apelada. Má-fé configurada, na medida em que nada supriu ou saneou a vedação expressa aos registros e conhecida pelas sócias brasileiras. A má-fé, no caso, não é aquela que se afere na formação e cumprimento do contrato, mas sim a que deriva dos vícios que impedem a aquisição do direito real sobre a marca. No caso, direito de propriedade industrial. 7. Diante da má-fé existente, aplica-se o disposto no art. 6 bis, 3 da CUP, que no atual ordenamento jurídico vigente, convive com o art. 174 da LPI. Prescrição inexistente." TFR2, AC 2003.51.01.500740-5, 1a. Turma Especializada, Des. Abel Gomes, Publicação: 24/08/2006, Julgamento:02/08/2006.

Com efeito, o precedente apura se – à data em que se pediu o registro – havia (no caso) a legitimidade *ad acquirendum*. Como se apurarão neste mesma data todos os demais requisitos para obter o registro.

Àquela data precisa, como notava o antigo Ministro do STF, Bento de Faria³²⁰ em seu livro monográfico sobre marcas e nomes de empresa, ou seja, uma *data e hora* de apuração das condições de proteção³²¹.

320 "O registro e a publicidade, fixando a data precisa da notificação ao público de que essa apropriação se efetuou, adverte igualmente que é vedado o emprego de emblema

Não se poderia imaginar, e ofenderia o senso comum, que se esperasse o momento de exame pelo INPI para apurar a existência de usos concorrentes. Se só cinco, ou dez anos, depois do depósito que se supurasse a existência de signos anteriores... àquele momento. Ainda mais quando, como se sabe, a nossa autarquia realmente leva anos e anos para proceder ao exame.

Se assim fosse, se negariam todas as marcas que, por sucesso, acarretassem contrafação de concorrentes. Pela mesma e exata razão, não se pode apurar as condições de distinguibilidade no momento do exame.

A mesma conclusão no direito de outros países

Esse entendimento de que, em um sistema como o nosso, o efeito do registro é declarar a existência dos pressupostos de registrabilidade à data do exercício do direito formativo gerador é corrente também no direito comparado. Por exemplo, Autori:

Em princípio, os motivos de recusa
constituem defeitos originários do ato de registro.
Como tal, devem ser avaliados por referência a
um tempo específico: o do pedido de registro.³²²

idêntico ou semelhante para assinalar produtos similares, evitando a chicana, subsidiada pelo auxílio de testemunhas mais ou menos interessadas. BENTO DE FARIA, Antonio, Das Marcas de Fabrica e de Comercio e do Nome Comercial (Decreto n. 3.346 de 11 de Outubro de 1887 e Lei n. 1.236 de 21 de Setembro de 1904), J Ribeiro dos Santos - Editor, 1906, p. 232.

321 "A finalidade básica do depósito é conceder ao pedido uma anterioridade, ou seja, a data e a hora, a partir das quais não podem ser outorgados registros para marcas, dotadas de características similares, cujos pedidos de registro tenham sido requeridos posteriormente". DI BLASI, Gabriel, A Propriedade Industrial - Os Sistemas de Marcas, Patentes e Desenhos Industriais, 3ª edição Forense, 2010, p. 311

322 "In linea di principio, gli impedimenti alla registrazione costituiscono difetti originari dell'atto di registrazione. Come tali, essi vanno valutati facendo riferimento ad un momento specifico: quello della domanda di registrazione." v. §§ 15 e 19). AUTERI, P. et al. Diritto Industriale - Proprietà Intellettuale e Concorrenza. 4. ed. Torino: G. Giappichelli Editore, 2012. p.91. No mesmo sentido, quanto ao direito espanhol: "Por marcas anteriores se entenderá las marcas registradas así como las solicitudes que finalmente sean registradas, españolas, comunitarias (teniendo en cuenta la antigüedad reivindicada en virtud de los artículos 34 y 35 del Reglamento 40/94) e internacionales que surtan efectos en España cuya solicitud de registro

E Vanzetti e Cataldo:

Parece bastante óbvio que a existência do requisito de carácter distintivo -, bem como a dos demais requisitos - deve ser avaliado no momento da apresentação do pedido de registro da marca. Isto é confirmado pelo art. 19Im, segundo o qual a falta original de carácter distintivo do sinal não impede o registro válido como marca quando, antes do pedido de registro, o uso que foi feito da marca emprestou-lhe um carácter distintivo³²³.

E Bertrand:

Tradicionalmente, é regra no direito francês que a validade de uma determinada marca e seu carácter distintivo deve ser apreciado na data de seu depósito [Jurisprudência e doutrina]). Dada esta regra, foi considerado que "um termo não pode perder seu carácter distintivo a pretexto de que o público tomou o hábito de designar o produto usando a marca (...), porque seria injusto que o sucesso de uma marca tivesse o efeito de

tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud en cuestión". BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. et al. Tratado de Derecho Industrial. 3 ed. Cizur Menor: Editorial Aranzadi, 2009. p. 127

323 “Sembra del tutto ovvio che la sussistenza del requisito della capacità distintiva - così come quella degli altri requisiti - vada accertata con riferimento al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio. Ciò è confermato dall'art. 19 l.m., secondo il quale una originaria mancanza di capacità distintiva del segno non osta alla sua valida registrabilità come marchio ove, prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto il segno abbia acquistato quel carattere distintivo”. VANZETTI, A.; CATALDO, Vincenzo Di. Manuale di Diritto Industriale. 1 ed. Milano: Giuffrè Editore, 1993. p. 136

que seu titular perdesse o direito "[Jurisprudência]³²⁴.

E Passa:

(...) presume-se que as condições de obtenção ou validade de uma marca se apreciem se colocando à data do depósito. No entanto, ele tem um interesse real para o exame do carácter distintivo de uma marca porque o exame da distintividade de uma marca à essa data é, em princípio, um exame abstrato, que consiste em confrontar o próprio sinal para produtos ou serviços para o qual foi depositado, independentemente do uso que se pode fazer dele no mercado antes do depósito³²⁵.

Essa observação da abstratividade do exame do pedido já foi objeto de nossa análise³²⁶:

324 "Traditionnellement, il est de règle constante en droit français, que validité d'une marque et notamment son caractère distinctif s'apprécie au jour de son dépôt (Cass. com. 6 mai 1991 Verdier c/Vignal Ann. 1992, 276; Mathély P. op. cité p. 61). Au regard de cette règle, il a été jugé "qu'un terme ne peut perdre son caractère original sous prétexte que le public a pris l'habitude de désigner le produit en utilisant la marque (...) car il serait en effet injuste que le succès d'une marque ait pour effet d'en faire perdre la propriété à son titulaire" (TGI Strasbourg 18 mai 1983 PIBD 1983 III 277)." BERTRAND, André. La Propriété Intellectuelle Livre II. 1re ed. Paris: Belfond, 1995. p. 328-329.

325 "(...) est de principe que les conditions d'obtention ou de validité d'une marque s'apprécient en se plaçant à la date du dépôt. Elle a cependant un réel intérêt car l'examen de la distinctivité d'une marque à cette date est en principe un examen abstrait consistant à confronter le signe lui-même aux produits ou services pour lesquels il a été déposé, sans tenir compte de l'usage qui a pu en être fait sur le marché avant le dépôt. PASSA, Jérôme. Droit de la Propriété Industrielle Tome 1. 2. édition. Paris: Lextenso Éditions, 2009. p. 151.

326 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges, Da análise de colidências em abstrato e em concreto, in Da Tecnologia à Cultura - Ensaios e Estudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. v. 1. 969p.

O pleito de nulidade se faz em abstrato, o de violação de direitos se faz em concreto – nas condições reais da concorrência. Assim notei em obra anterior³²⁷:

Análise em abstrato

Tanto no exame prévio ao registro quanto, pelas mesmas razões, na revisão dos atos da administração e juízo de arguição 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 ad hoc e fática, nem mesmo juízo de contrafação. (...)

Quando a análise não é de potencial de concorrência ou confusão em abstrato, mas na absoluta concretude do momento, não é pertinente para uma **pretensão de nulidade, que remonta necessariamente ao momento em que se exercita o pedido de registro**, ou por efeito da eventual prioridade na data do primeiro depósito em país da CUP.

Passa nota, além disso, que se apura na data do depósito não só a disponibilidade do signo – se ele já foi apropriado por outros – mas também a sua distintividade, ou seja, se o signo está longe o bastante do domínio comum que permita apropriação singular:

327 BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, in A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

Assim como ocorre quanto às condições de distinção e legalidade do sinal selecionado como uma marca, é na data do depósito do pedido que se tem de colocar para avaliar a sua disponibilidade, sabendo que a apresentação de uma marca comunitária pode ser oposta a anterior n 'existentes num Estado-Membro por pouco, se é um sinal distintivo, ele não tem um âmbito local nesse Estado (CGR, art. 8, § 4).³²⁸

A data de apuração da novidade; comum às marcas e patentes

Aqui cabe uma importante observação: como no caso de patentes, o exame das condições de proteção de marcas se faz à data do depósito do pedido:

A combinação de todos esses fatores levam a uma analogia entre o conceito de disponibilidade do direito das marcas e da novidade da lei de patentes ou desenhos. Se é verdade que existe uma diferença significativa entre os regimes jurídicos porque, ao contrário da lei de patentes e da lei de desenhos e modelos, não importa se o sinal já foi divulgado ou não, e só a questão da apropriação por um terceiro na data da depósito do pedido é considerado na lei de marca registrada, na prática, para se garantir a

328 “Comme pour les conditions de distinctivité et de licéité du signe choisi comme marque, c'est à la date du dépôt qu'il faut se placer pour apprécier sa disponibilité, sachant qu'un dépôt de marque communautaire peut se voir opposer une antériorité n'existant que dans un seul État membre pour peu, s'il s'agit d'un signe distinctif, qu'il n'ait pas qu'une portée locale dans cet État (RMC, art. 8, § 4). »

disponibilidade do sinal, a solução mais segura é criar um sinal que seja necessariamente novo.³²⁹

Essa relação se completa pelos precedentes do TRF2 e do TRF3:

“Ressalte-se, inicialmente, que, ao contrário do sustentado pelo agravante, a data que deve ser considerada para fins de verificação de anterioridade do estado da técnica deve ser a data do depósito e não a data da concessão da patente. Assim sendo, não há qualquer impedimento de se considerar a patente US567606-2 como anterioridade impeditiva, uma vez que, conforme documento de folha 108, esta foi depositada em 23/09/1996, ou seja, anteriormente ao depósito da patente MU 7702611-0, que somente foi realizado em 10/09/1997, conforme documento de folha 44”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AI 2009.02.01.013468-1, DJ 05.07.2010.

"Se o objetivo da prova pericial era provar a novidade da patente e ausente impugnação específica, restou incontroversa a questão que,

329 « La conjugaison de l'ensemble de ces éléments conduit à établir une analogie entre la notion de disponibilité du droit des marques et celle de nouveauté du droit des brevets ou des dessins et modèles. Si une différence marquante existe entre ces régimes juridiques, car, à la différence du droit des brevets et du droit des dessins et modèles, peu importe que le signe ait déjà été divulgué ou non, seule la question de l'appropriation à la date du dépôt par un tiers est prise en considération en droit des marques, on constate en pratique que pour s'assurer de la disponibilité du signe, la solution la plus certaine est de créer un signe qui sera alors nécessairement nouveau ». BINCTIN, Nicolas. Droit de la Propriété Intellectuelle. 2. édition. Paris: Lextenso Éditions, 2012. p. 492

ademais, foi provada pelo autor e ratificada pela manifestação do próprio INPI, a fls. 328/331: "(...) a novidade era, e ainda é, requisito de patenteabilidade do modelo de utilidade, na ausência da qual o objeto não é privilegiável. (...) De fato, a novidade, seja à luz do Código anterior, ou pela lei atual, é afastada pelo uso e exploração comercial que se façam da invenção ou do modelo de utilidade, **em data anterior ao depósito da patente. Isto quer dizer que, uma vez tornada acessível ao público, antes de seu depósito, ela não pode ser mais privilegiável, por não atender ao requisito da novidade.** (...)." TRF3, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 1300947-0.1996.4.03.6108/SP, proc. 2008.03.99.001884-0/SP, Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, Des. Ramza Tartuce, 24 de janeiro de 2011.

Dissemos na 2ª. Ed. de nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*:

A noção de novidade e estado da técnica é bastante uniforme no direito comparado, permitindo trazer à análise da lei brasileira o aporte doutrinário e jurisprudencial estrangeiro. Aproveitando-nos desta profusão de fontes doutrinárias, acompanharemos a Chavanne e Brust³³⁰ na definição dos caracteres necessários

da anterioridade. Dizem os autores que a anterioridade deve ser:

Certa, 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.

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.

Em trabalho mais recente³³¹, detalhamos os requisitos de precisão e certeza *quanto à existência e à data*:

Da prova da novidade

Muitas vezes, a questão determinante num procedimento de nulidade é se os documentos alegados como anterioridade são admissíveis como teor probatório.

Qual a data relevante para determinar a anterioridade

O Perito tem de determinar quais documentos, índices e informações capazes de expressar uma solução técnica para um problema técnico (isto é, um invento) existentes anteriores à data em que o pedido do MU foi depositado no INPI. Esse conjunto de informações tem a denominação legal de estado da técnica.

Sobre isso, disse em meu *Uma Introdução*, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003 :

Segundo o texto do CPI vigente, o estado da técnica inclui tudo aquilo que tenha sido tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

331 Nulidade de modelos de utilidade: peculiaridades, in BARBOSA, Denis Borges . *A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 577-590.

1.4.1 Verificação de data para determinação de novidade

Para os efeitos do exame, considera-se em princípio como data para a determinação de novidade a do depósito do pedido ou, onde couber, a da prioridade mais antiga reivindicada.

Diz a jurisprudência:

“os documentos com data posterior à patente não seriam admitidos como meios hábeis de prova do estado da técnica”³³².

Quais fontes

As fontes capazes de provar uma anterioridade são, como diz a lei, “descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio”. Diz a jurisprudência quanto à natureza dos documentos:

“fls. 156/vº - Documento 10 - catálogo, em língua inglesa da SCHAEFER sobre a máquina HM-9 HOT MELT (...)Dentre os documentos apresentados pela autora destacamos como de relevância para o exame técnico:. Documento 10 – folheto da máquina SCHAEFER HM-9 – Hot-

melt;. Documento 11 – Manual de operação da máquina HM-9”³³³ . .

Quais as provas admissíveis

Para se considerar os índices de estado da técnica como relevantes para seu laudo, o perito tem de determinar a prestabilidade da fonte de informação que, em tese, constaria do estado da técnica.

E, no mesmo texto, mais adiante:

Certeza quanto à existência e a data

O perito tem de selecionar quais os documentos e índices que sejam **certos** quanto à existência e data. Quaisquer elementos que não tenham força probante capaz de garantir sua *existência e data*, não podem ser considerados.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

1.5.4 Falta de novidade

332 Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2000.51.01.005276-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do dia 11.01.2008.

333 Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2002.51.01.514438-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do dia 16.06.2008.

Se documentos de uma petição de subsídios já permitem uma decisão inequívoca baseada em falta de novidade, então o examinador emite parecer desfavorável (vide item 1.11.3), emitindo relatório de busca no qual cita os documentos dos subsídios (AN 127/97, item 7.2). Para tanto, contudo, é necessário que toda a matéria do pedido seja claramente antecipada pelos documentos considerados **e que não haja dúvida quanto à validade destes documentos como anterioridades.**

Em análogo julgado³³⁴ do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim se concluiu:

“Ao contestar o pedido, o INPI deixa de examinar a documentação apresentada pela autora, sob diversos argumentos: os pareceres seriam documentos particulares, opiniões emitidas por profissionais especializados, mas sem atender ao estabelecido no § 1º, do art. 11, da Lei nº 9.279/96; os documentos relativos à Autora, MU 6001738 e PI 8008432, por se encontrarem no estado da técnica; o catálogo técnico da Autora por não apresentar data; as notificações trocadas, por serem matéria jurídica (...) **Deve ser acolhido o criterioso laudo**

pericial, que examinou cada uma das reivindicações da PI em discussão, confrontando-as com diversas anterioridades impositivas, devidamente documentadas, terminando por considerar inexistir novidade e atividade inventiva, por se encontrar o objeto do privilégio no estado da técnica, há décadas.” (Grifos nossos)

Do resultado supra, podemos averiguar que as anterioridades devem atestar – indiscutivelmente – uma data certa, anterior, em documentos cuja autenticidade deve ser indiscutível.

Por sua vez, a doutrina corrobora com a produção pretoriana. O Prof. José Carlos Tinoco³³⁵ explica:

“o estado da técnica, the state of art ou unicamente prior art, é constituído por tudo. Esta palavra tudo é realmente de uma abrangência infinita e está em perfeita conformidade com o sentido de novidade absoluta, posto que muitas coisas são facilmente encontráveis e podem com muita objetividade denunciar a novidade de uma

334 Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2000.51.01.005276-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do dia 11.01.2008.

335 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: RT, 1997, p. 35 e 36.

invenção. Outras poderão ser aproveitadas em razão da natureza do produto, objeto, meio ou outro que se quer ver colocado no domínio público.

E, exatamente, por compreender um sem número de provas não poderiam ser integralmente enunciadas, mas, para mera ilustração basta salientar que dentre muitas outras, as mais evidentes são aquelas que através de folhetos, catálogos, ilustrações, publicações de toda a natureza, desenhos técnicos, esquemas, fotografias, filmes, vídeos etc. possam demonstrar de maneira evidente que o objeto da patente já havia sido utilizado pelo próprio requerente do pedido ou por terceiros, antes da data de seu depósito e/ou antes da data da prioridade reivindicada. **Sim, denunciar a novidade desde que, realmente, haja uma data expressa ou ainda confirmada por documentos outros que possam chegar de forma iniludível a esse dies a quo”**

A data de apuração da distintividade e o problema do ovo de Colombo

Não é preciso reiterar que não só a novidade relativa (ou disponibilidade), mas também a distintividade é apurada na data do registro³³⁶.

336 Como nota Bertrand, op. cit., loc. cit “En d' autres termes, le fait qu'une dénomination soit en quelque sorte «nouvelle» au moment de son dépôt ne rend donc pas pour

Ora, no sistema de marcas, o requisito de distintividade é germano ao de atividade inventiva do sistema de patentes, da originalidade de desenhos industriais, de margem mínima de descritores para cultivares, etc. Ou seja, um requisito de *contributo mínimo*³³⁷.

O que importa aqui dessa integração do requisito de distinguibilidade e o de atividade inventiva é o problema de apuração do que é *óbvio* e o que é *distintivo*, quando o exame é muito tempo posterior ao depósito do pedido.

Como nota Rodrigo Souto Maior³³⁸:

Nos sistemas norte-americano e europeu, percebe-se ainda um manifesto cuidado para que as análises não sejam viciadas pelo conhecimento prévio da invenção. Busca-se evitar a impressão de obviedade *ex post facto* – chamada pelos norte-americanos de *hindsight bias* -, **na qual o examinador ou juiz conclui erroneamente pela obviedade de uma invenção depois de ter prévio conhecimento dela e da maneira como**

autant « distinctive » au sens du droit des marques car bien qu'objectivement nouveau ce terme peut en réalité, dès son dépôt, être nécessaire ou usuel. Il est important dans ce contexte de rappeler que le droit des marques n'a pas pour objet de conférer un monopole à la personne qui, la première, invente et utilise un mot pour désigner un nouveau produit ou un nouveau service : le droit des marques a seulement pour objet d'accorder un droit privatif à la première personne qui dépose un « signe ou une dénomination distinctive » pour désigner un produit ou un service d'une certaine origine. La nouveauté du produit ou du service et son appellation éventuelle ne doivent donc jamais être confondue avec la « distinctivité du signe ou de la dénomination » déposée pour désigner le produit ou le service à titre de marque qui ne résulte elle que de la capacité du consommateur à associer ce signe à un producteur ou un fournisseur particulier.”

337 Vide BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Neste estudo, dissemos: “Na verdade, e isso é notável, a dimensão da distintividade marca a extensão inicial da exclusiva. Uma marca tem um espaço de exclusão inicialmente medido pela sua distintividade em face ao domínio público; e esse é um efeito jurídico, e não meramente econômico como ocorre com uma patente que, mesmo nos limites do reivindicado, é hábil a produzir retornos excepcionais.”

338

O Contributo Mínimo, op. Cit.

foi feita³³⁹. Nas palavras de Denis Borges Barbosa, “tais testes visam superar **o problema central da atividade inventiva: a incerteza da visão retroativa da obviedade. O paradoxo inevitável do ovo de Colombo**”³⁴⁰. (...)

O chamado *hindsight bias* é o fenômeno pelo qual o conhecimento posterior de uma tecnologia a faz parecer óbvia para seu examinador. Pode ser definido como a conclusão equivocada pela não-patenteabilidade de uma invenção - em vista da sua obviedade -, causada pela leitura, nas anterioridades que a precederam, dos seus ensinamentos³⁴¹. É algo como uma percepção de obviedade superveniente ou *ex post facto*³⁴².

No *hindsight bias*, após conhecermos uma nova tecnologia e os meios utilizados para alcançá-la, ela, subitamente, parece óbvia, quando, na verdade, essa conclusão seria impossível sem o prévio conhecimento de sua existência e dos meios para obtê-la. Isto se dá

339 [Nota do original] Para uma análise do tema no direito dos EUA, ver capítulos 2.4.1 e 2.6.2, supra. Para uma visão da questão no direito europeu, conferir o capítulo 3.4.3.1, acima.

340 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: objetividade do exame. Revista Criação, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 123-209, 2009. p. 208.

341 [Nota do original] MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property. Washington: BNA Books, 1995.

342 [Nota do original] Na prática dos países da Convenção da Patente Europeia, o fenômeno é conhecido como “análise ex post facto que inadmissivelmente faz uso do conhecimento da invenção”. EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) (2006, p. 121).

pelo fato de que a maior parte das invenções decorre da junção de elementos conhecidos. (...).

Pode-se dizer que o invento considerado óbvio pelo *hindsight bias* seria um “ovo de Colombo³⁴³”: algo inusitado que, após se aprender como foi feito, passa a ser visto como não inventivo. Essa lógica tem íntimo contato com os exames de obviedade. De fato, conquanto o requisito da atividade inventiva possa parecer lógico, **na prática os seres humanos podem ser incapazes de aplicá-lo com a imparcialidade que ele exige**³⁴⁴.

Como dizem as Diretrizes de Exame do INPI (2002):

Na aferição da existência de atividade inventiva deve-se considerar se **um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas**, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão.

343 [Nota do original] A lenda conta que Colombo, após suas descobertas, se encontrava num jantar cercado de invejosos nobres espanhóis, que o provocavam dizendo que qualquer um poderia ter cruzado o oceano e encontrado o caminho para as Índias, pelo que seu mérito estaria sendo exagerado. O genovês, então, desafiou seus comensais a porem um ovo em pé sem ajuda de qualquer instrumento, empresa que resultou frustrada a todos. Após o fracasso generalizado, Colombo quebrou de leve a base do ovo na mesa, de modo a que ele não mais rolasse. Demonstrou, assim, para o espanto geral, que nem sempre o que parece ter sido óbvio o era antes de ser feito.

344 [Nota do original] Conforme Mandel (2007).

Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados **antes da data de depósito ou da prioridade do pedido**

Assim, seja por inércia, seja por autoengano, os examinadores de patentes – e de marcas – olhando o objeto do pedido anos e anos depois do depósito veem o que é óbvio ou genérico algo que já conhecem, e conhecem porque o uso do invento ou da marca os fizeram tão conhecidos que parecem ter sempre feito parte do mundo.

É exatamente neste sentido que a Corte de Cassação Francesa (o equivalente ao nosso STJ) entendeu que (como diz Bertrand, que acabamos de citar):

"um termo não pode perder seu caráter distintivo a pretexto de que o público tomou o hábito de designar o produto usando a marca (...), porque seria injusto que o sucesso de uma marca tivesse o efeito de que seu titular perdesse o direito”.

Dos fatos intercorrentes

Uma marca é um objeto semiológico que, como tal, tem vida própria. Como tivemos ocasião de dizer³⁴⁵:

O problema do contributo mínimo, neste caso específico, tem características muito singulares. A extensão jurídica do exclusivo marcário não é estática e prefixada, como ocorre com a equação das patentes, cujo alcance é determinado ao momento da expedição pelo entrejogo do exposto e do reivindicado.

Pelo contrário, o poder de exclusão de uma marca cresce (e decresce) no tempo em função de seu conhecimento público, e da *eficácia* ou não do investimento em criar uma imagem-de-marca dotada de unicidade. Com isso, cresce a *penumbra* de proteção em torno do alcance inicialmente deferido, como aplicado pelos tribunais e – eventualmente – como complementado pela declaração de alto renome ou pela generificação. (...)

A marca é um animal vivo.

Ocorre que – *processualmente* - o INPI não tem poderes legais para apreciar essas intercorrências, a não ser nas hipóteses em que a lei defere tal competência. Tem-no para definir a notoriedade que resulta em alto renome (art. 125). Não o tem para definir a significação adquirida³⁴⁶.

Na mesma forma, não há nem cintila de competência que permita ao INPI, no exercício de seus poderes administrativos, recusar-se a declarar que, à data do depósito do pedido da marca, o direito formativo gerador existia, estando presentes

346 Veja-se o nosso Revistando o tema da significação secundária, de novembro de 2011, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf.

Vide, também, BEYRUTH, Viviane Barbosa, O “significado secundário” da marca: quando a marca fraca se torna forte, *Lumen Juris*, 2011. Vide, igualmente, A Importância do Adequado Registro das Marcas para Franqueadores e Franqueados, por Luiz Felizardo Barroso. *Revista da ABPI*, (16): 47-48, mai.-jun. 1995. Marcas Famosas - um Problema Notório, por Marcelo Rocha Saboia. (11): 72-77, mar.-jun. 1994. Marcas Fracas - “Ma Non Troppo”, por José Antonio B. L. Faria Correa. (10): 32, jan.-fev. 1994. O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca. *Jurisprudência do STJ*, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998. Os Novos Conceitos no Código da Propriedade Industrial Português de 1995, por José Eduardo de Sampaio. (18): 13-23, set.-out. 1995. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem, por José Carlos Tinoco Soares. (15): 17-32, mar.-abr. 1995 e especialmente RICCI, Antonio Ferro, *Secondary Meaning*, Palestra no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, publicado nos Anais da ABPI.

as condições que o sustentam. Certamente não porque, a data posterior, modificaram-se as condições de fato.

Assim, ainda que sejam relevantes ao direito as mutações ocorridas com as marcas no tempo, não é no ato de registro que cabe declarar quaisquer alterações na situação de fato das marcas.

Assim é que:

- (a) o INPI só pode declarar a satisfação (ou não) dos requisitos que reconhecem o direito formativo gerador à data do depósito do pedido.
- (b) Como veremos a seguir, o INPI não tem nunca a competência para declarar que, depois do depósito do pedido, a marca se tornou genérica, necessária ou vulgar.

Do precedente de que a genericidade posterior não cancela registro

"Pedido de restabelecimento de marca, cujo cancelamento foi decidido em processo administrativo do INPI, com relação à marca "RONDELLE", com base na vedação contida no art. 65, item 6, da Lei nº 5.772/71, segundo o qual não é registrável como marca "denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade" e no item 20 do mesmo artigo de lei, segundo o qual não é também registrável como marca "nome, denominação, sinal, figura, sigla 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".

Extrai-se do conteúdo das normas em questão, que somente seria admissível o registro de expressões que apresentassem originalidade e criatividade, ou seja, que fugissem ao mero aspecto referencial da linguagem. Atualmente, a expressão "rondelle" ou "rondelli" designa, genericamente, um tipo de massa popularmente conhecida.

Entretanto, a solução adequada ao caso concreto passa pela verificação do contexto vigente à época do registro da marca. Quer seja, para a manutenção do registro da marca "RONDELLE" deve ser aferido se, à época do registro junto ao INPI, a expressão já designava a espécie de massa com a forma que, hodiernamente, a conhecemos e identificamos, ou se a expressão era revestida de originalidade, caindo em domínio público após sua introdução no mercado pela autora.

E, ao que se deduz dos autos, a expressão em comento não era empregada comumente para designar gênero ou espécie de massa alimentícia. Também não era nome de uso comum ou vulgar, com relação com o produto, exceto pelo fato de ser expressão que remete à língua italiana e as

massas, como de conhecimento geral, são consideradas comidas típicas de origem italiana.

Este fato, entretanto, não é bastante para motivar o cancelamento da marca. A palavra "rondelle", com efeito, sequer consta do dicionário italiano, conforme consulta a "Michaelis" de edição lançada em 1993 (Michaelis Pequeno Dicionário Italiano-Português Português-Italiano, Melhoramentos, pág. 268), d'onde se verifica que a palavra de grafia italiana mais próxima é "rondella", que significa "arruela" em português. Já "espaguete" deriva, claramente de denominação usada para massa de determinada espécie, em italiano grafado "spaghetto" ("spaghetti", no plural). São situações diversas que não demandam a mesma solução jurídica, portanto."

TRF3, REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL
Nº 0076935-76.1992.4.03.6100/SP,
1999.03.99.066308-0/SP, TURMA Z do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região, JFC Leonel
Ferreira, 25 de maio de 2011.

Conclusão

Seguindo o magistério de Pontes de Miranda (e com ele, como notamos, o corpo da doutrina), o ato registral de marcas tem múltiplas naturezas. Ele é *declaratório* da existência de pressupostos de registrabilidade, e *constitutivo* quanto à concessão estatal da exclusividade.

Declaratório de que?

A marca é *criada*, pela junção de um signo a uma atividade. Pela *criação*, como ocorre em outros ramos da Propriedade Industrial, nasce um *direito formativo gerador*, que se exercerá na data do depósito do pedido. Pode o criador jamais exercê-lo; e não haverá jamais registro.

Mas é na data do exercício do direito formativo gerador que se apurarão os pressupostos da registrabilidade. Pois é nesse instante que se exerceu a pretensão resultante da criação, solicitando a atuação do estado.

Poderá haver, nesta data, interesses jurídicos de terceiros, que obstarão a pretensão. Pedido, ou registro anterior, ou alguma das pretensões de terceiros fundadas no uso (precedência) conhecimento (art. 124, XIII) ou notoriedade (CUP, 6bis).

Note-se: se tais pretensões se constituírem após a data do exercício do direito formativo gerador, elas serão alheias a esse, e ele não afetarão.

Da mesma e exata maneira, a distintividade será apurada na data do exercício do direito formativo gerador. Se um signo foi criativo e único, mas se vulgarizou ao momento do depósito do pedido, pretensão de registro não haverá. E o ato de registro ou de denegação deste assim terá de declarar.

A fortiori, os fatos semiológicos ou jurídicos ocorridos após a data do depósito do pedido serão alheios a esse, e a ele inoponíveis.

Da contrafação de marcas

Denis Borges Barbosa (outubro de 2013)

Há uma notável diferença entre a contrafação de marcas e a concorrência desleal.

Da noção de contrafação

No dizer de Gama Cerqueira³⁴⁷:

161. Estudando analiticamente os efeitos do registro, vimos que ao seu titular compete, entre outros: *a)* o direito exclusivo de usar a marca para os fins constantes do registro; *b)* o direito de recorrer aos meios legais para impedir que terceiros empreguem marca idêntica ou semelhante para os mesmos fins ou usem a marca legítima em artigos de outra procedência (nº 87 *supra*).

Os atos praticados por terceiros, que importem violação do uso exclusivo da marca, constituem infrações do registro, a que se dá o nome genérico de *contrafação*. Esta expressão possui sentido amplo; como observa CARVALHO DE MENDONÇA, “na doutrina jurídica e, ainda, em algumas legislações, a palavra *contrafação* serve para indicar sinteticamente o fato mediante o qual, por qualquer modo, se atenta contra o direito da marca alheia”.³⁴⁸ Os escritores, porém, diz o mesmo autor, adotam ordinariamente as expressões *contrafação*, *imitação fraudulenta* e *usurpação*, para especificarem as diversas modalidades da

347 GAMA CERQUEIRA, João da, *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. II, 3ª. Ed., (anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010, vol. III.

contrafação. Neste sentido, a palavra *contrafação* corresponde ao delito de reprodução da marca registrada.³⁴⁹

Assim, a contrafação cobre três modalidades principais:

162. Os diversos crimes contra as marcas registradas, que o Código define, podem reduzir-se a três modalidades principais:

a) a reprodução, que se verifica, como a expressão indica, quando a marca alheia é copiada ou reproduzida, no todo ou em parte;

b) a imitação, que é, de modo geral, a reprodução disfarçada da marca, conservando-se o que ela tem de característico, malgrado diferenças mais ou menos sensíveis introduzidas pelo contrafator;

c) a usurpação, que se caracteriza pela aplicação da marca legítima em produto ou artigo de procedência diversa³⁵⁰.

348 Ob. cit., vol. V, parte I, n° 352, pág. 337.

349 Não é uniforme a terminologia de nossos autores nesta matéria.

Carvalho de Mendonça declara empregar as palavras contrafação, imitação e usurpação como equivalentes, designando atos de violação do direito da marca, sem se preocupar com qualquer distinção rigorosa entre elas (ob. cit., vol. V, parte I, n° 352, pág. 337). Bento de Faria usa cada uma dessas expressões para qualificar o delito correspondente, advertindo, porém, que essa distinção “é inoportuna em nosso direito, porquanto os delitos que podem se originar das espécies referidas se encontram subordinadas a idêntica penalidade, responsabilizam igualmente os respectivos agentes, dão lugar às mesmas ações e, finalmente, acham-se equiparadas” (ob. cit., pág. 335). Almeida Nogueira diz que a palavra contrafação possui “um sentido lato e outro restrito e mais apropriado”. No primeiro sentido, “aplica-se a várias modalidades de lesões do direito industrial, assimiladas por analogia ao delito, propriamente, de falsificação ou contrafação de marca de indústria ou de comércio”. Quanto ao segundo sentido, diz: “Em acepção menos ampla e mais precisa, contrafação é “a reprodução da marca contra os direitos do dono” (ob. cit., vol. 1.º, n° 310, pág. 164). Afonso Celso usa a expressão contrafação no sentido de reprodução da marca e imitação em seu sentido específico, empregando, porém, no mesmo sentido, a expressão contrafação parcial (ob. cit., n° 137, pág. 123).

350

GAMA CERQUEIRA, op. Cit.

Assim, contrafação é a violação da marca *registrada*³⁵¹. O conteúdo de tal violação está no dispositivo penal da Lei 9.279/96:

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; (...)

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; (...)

Assim, exatamente como descrevem Gama e Pontes de Miranda, contrafação é a reprodução, no todo ou em parte, de marca registrada, ou imitação – quando a imitação possa induzir confusão.

Passando da definição analítica para o bem jurídico tutelado, importante o precedente do STJ:

"A contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de

351 Veja-se PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, vol. XVII, § 2.087. Crimes contra marcas de indústria e de comércio 2. MARCAS DE INDÚSTRIA E DE COMÉRCIO; OFENSAS AO DIREITO DE PROPRIEDADE. A ofensa ao direito de propriedade das marcas de indústria e de comércio pode resultar de se reproduzir, ou de se imitar, ou de se usurpar a marca registrada. Quem reproduz, sem ter direito à reprodução, concretiza, corporifica, ou, melhor, encorpa o bem incorpóreo que pertence a outrem, ou que somente outrem pode reproduzir. Quem imita procura o parecido, ou só obtém o parecido. Quem usurpa, em, senso estrito, aplica a marca legítima em produto ou artigo que não é aquele a

produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado.

Essa separação e interrelação entre marca e identidade não passou despercebida pelo legislador. Na clara dicção do art. 209 da Lei 9.279/96, ressalva-se “ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”. Isto é, o prejudicado, além da violação à marca, pode buscar ressarcimento pela diluição de sua identidade junto ao público consumidor. A identidade é deturpada quando o causador do dano consegue criar na mente dos consumidores confusão sobre quem são os diversos competidores do mercado, duplicando os fornecedores de um produto que deveria ser colocado em circulação apenas por aquele que é titular de sua marca.

Nessa linha de raciocínio, a usurpação de marca alheia pode ser vista como a violação a esse essencial direito de personalidade, qual seja, o direito à identidade." STJ, REsp 1.032.014 - RS (2008/0033686-0), Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi, 26 de maio de 2009

Da contrafação por reprodução

Vamos sempre a Gama Cerqueira:

que devia ser aposta. A infração pode ser total ou parcial. Em sentido largo, tem-se chamado às três espécies contrafação, mas a lei evitou o termo.

28. Reprodução de marca registrada. A reprodução da marca é a cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a marca levada a registro é igual a outra anteriormente registrada e em vigor, o registro não poderá ser concedido. Esse é o sentido da lei.

As questões de reprodução de marcas não oferecem grandes dificuldades, dada à simplicidade de seu conceito. Tratando-se de marca nominativa, verifica-se a hipótese quando a denominação é reproduzida, ainda que em caracteres diferentes ou que a ela se acrescentem outros elementos.³⁵² Do mesmo modo, se a marca é constituída por um emblema, a reprodução deste é proibida, mesmo sob forma diferente, porque, se nesse caso não há cópia material da marca, é indiscutível que há reprodução servil da ideia representada. (...)

Completando estas noções, devemos observar que, nos casos de reprodução, a questão da possibilidade de confusão é indiferente, como decorre da lei. O que se deve verificar é exclusivamente, se a marca se destina a produto idêntico ou semelhante, ou pertencente ao mesmo gênero de comércio ou indústria ou a gênero afim. É indiferente indagar também se o pretendente ao registro age de boa ou de má-fé, porque a lei, nesta parte, não trata do delito de reprodução, mas simplesmente das causas que impedem o registro. Desde que a marca reproduza outra anteriormente registrada, o registro deve ser recusado.

352 [Nota do original] Carvalho de Mendonça, ob. cit., vol. V, parte I, nº 357, página 343; Valdemar Ferreira, Instituições, vol. 2.º, 3.ª ed., pág. 300.

Assim, havendo reprodução, inclusive parcial, não se questiona de confusão.

Assim:

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

Da contrafação por imitação

A reprodução no todo ou em parte é violação absoluta. A imitação, de outro lado, é insidiosa e exige o requisito complementar de *potencial de confusão*.

Voltemos a Gama Cerqueira:

31. A imitação pode assumir as mais variadas formas, sendo tarefa impossível indicá-las todas.³⁵³ Tanto nos casos propriamente de contrafação, isto é, nos casos de delito, como naqueles em que se procura registrar marca semelhante a outra já registrada, o contrafator recorre a toda sorte de artifícios para alcançar os fins visados e, ao mesmo tempo, embaraçar a ação do prejudicado. Procura dar à nova marca aspecto semelhante, capaz de criar confusão com a marca legítima, mas precavidamente introduz elementos diferentes, às vezes bastante sensíveis, os quais, sem prejudicar a impressão de conjunto da marca, possam servir para a sua defesa, no caso de processo ou impugnação do registro. O contrafator não visa a iludir apenas o consumidor, mas também a Justiça ou a repartição incumbida do registro. Por isso, quanto mais hábil é a imitação, tanto mais perigosa se torna. Para desmascará-la há que possuir alguma argúcia, uma sensibilidade especial, uma intuição particular capaz de descobrir o que se acha oculto através daquilo que propositadamente se ostenta. As marcas imitadas, pode-se dizer, distinguem-se das legítimas pelo que mostram e com elas se assemelham pelo que escondem.

353 [Nota do original] Breuer Moreno assim classifica as causas diretas da confusão entre as marcas: a) confusão de denominações entre si: 1) por semelhança ortográfica; 2) por semelhança fonética; 3) por semelhança visual, e 4) por semelhança de ideias; b) confusão entre denominações e emblemas: a denominação pode corresponder a um emblema ou forma registrada, ou vice versa; c) confusão entre figuras ou desenhos: 1) por meio de reprodução ou imitação do elemento principal; 2) por deformação dos elementos, e 3) por semelhança de conjuntos constituídos por elementos diversos: d) confusão entre cores: 1) por semelhança de coloridos, e 2) por semelhança de disposição do colorido; e) confusão pelas formas: 1) confusão entre formas materiais; 2) confusão entre formas e desenhos, e 3) confusão entre formas materiais e denominações. O citado autor estuda também a confusão indireta (ob. cit., ns. 341 e 354, págs. 343 a 349, e 355, pág. 349). Clóvis C. Rodrigues adota a classificação do autor argentino (ob. cit., págs. 168 e segs.).

Tratando-se de marcas nominativas ou emblemáticas, a dificuldade de se reconhecer a imitação é menor: o emprego de palavra de grafia ou pronúncia semelhante, o uso de emblema pouco diverso, pode revelá-la à primeira vista. Crescem, entretanto, as dificuldades quando se trata de marcas mais ou menos complexas, compostas de vários elementos, ornatos, etc., como são geralmente os rótulos e as etiquetas. Nesses casos, é o aspecto de conjunto das duas marcas que se deve levar em conta, predominando a impressão visual do observador. Nas marcas mistas, compostas de denominações e figuras, ora imita-se a parte nominativa, dando-se aparência diversa ao conjunto, ora imita-se a parte figurativa, caracterizando-se a marca com denominação diferente. No primeiro caso, o contrafator argumentará com o aspecto de conjunto das marcas para demonstrar a impossibilidade de confusão, malgrado a semelhança da denominação; no segundo, apelará para a diversidade das denominações, que seria suficiente para impedir qualquer confusão. O consumidor, porém, corre sempre o risco de ser ludibriado e induzido em erro, ou porque, iludido pela semelhança do nome, não atenta para a diferença do conjunto, ou porque, enganado pela aparência da marca, não fixa a atenção na denominação, às vezes habilmente dissimulada.

O que é confusão

EM acórdão relevante, disse o STJ na voz do Min. Luiz Felipe Salomão, transcrevendo este subscritor:

Haverá **confusão** "quando não podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam uma pelas outras; quando se misturam umas com as outras".

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.

[...] 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 arguição 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 *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 Mauricio Lopes Oliveira:

Não é necessário que a confusão efetivamente se dê, basta a possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as diferenças não se percebam sem minucioso exame e confrontação da marca legítima com a semelhante, conforme destacou Affonso Celso, in *Marcas industriais 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."....

[...] 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:

[...] 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. (BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 85-89)

De fato, o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que imite outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo, "susceptível de causar confusão ou associação com marca alheia".

Nessa toada, conforme decidido no REsp 1.105.4222 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrichi, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido (art.4º, VI, do CDC):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA.

[...] 4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC).

[...] 8. Recurso especial não provido. (REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)”

Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Luiz Felipe Salomão, RESP 1320842, DJ 01.07.2013

Vejamos o precedente:

"Configura-se a contrafação quando se verifica que os elementos caracterizadores de um produto de determinada fabricante, encontram total semelhança com um produto de outra, que detém precedente direito ao uso. O fato de haver características distintivas, não é suficiente para afastar o reconhecimento da contrafação. A imitação entre marcas não se verifica pelos elementos díspares, e sim pelos semelhantes e pela forma de combinação e distribuição deles no produto ou símbolo. A utilização conjunta de vários elementos coincidentes,

que ao final formam a apresentação do produto, é que faz caracterizar a imitação e o intuito de confundir o consumidor, ensejando o reconhecimento da concorrência desleal. Ainda, ao se verificar a existência ou não de contrafação, há que levar em conta a natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se destina. Na hipótese, no exame visual das embalagens utilizadas pelas empresas, chama a atenção a similitude entre elas, sendo inafastável a possibilidade de confusão do consumidor, sendo imperativo que se iniba a contrafação." TJRS, AC 70020290136, Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des.^a Marilene Bonzanini Bernardi, 19 de dezembro de 2007.

Ainda que preciso o magistério do acórdão, tem-se que ter em conta – como lembra o STJ - que não só o mesmo mercado, mas mercados que *ao consumidor* apareçam como germanos resulta em contrafação:

“Tendo em vista as ponderações antecedentes, pode-se concluir que a tutela que o direito penal fornece à propriedade imaterial - mais especificamente à marca - não pressupõe os estritos limites advogados no recurso, isto é, ela não se esgota na classe na qual se encontra registrado o bem jurídico em questão. Ao contrário, estende-se a todas as categorias relacionadas à essência, ou se se quiser, possibilidade de exploração comercial, de um determinado produto registrado, ainda que numa só categoria. Como adverte Newton Silveira, há a «exclusividade em relação aos produtos, mercadorias ou serviços cobertos pela marca, e não especificamente, em relação à classe, mera divisão burocrática, destinada a facilitar os serviços administrativos de registro». Não se pode compreender como possa uma exigência burocrática de classificação de marcas reduzir o âmbito de

incidência de norma penal.” STJ. Recurso de habeas corpus nº 37- SP (Registro nº 89.0007928-0), R. Sup. Trib. Just., Brasília, 2(5): 131-226, jan. 1990, pg. 158. Relator: O Exmo. Sr. Ministro Costa Lima.

Assim, há contrafação no caso de reprodução, total ou parcial, e de imitação, essa capaz de confundir o público, mas apenas se exigindo a comparação da marca como registrada e o uso por terceiro.

Não se exige, para a contrafação, que *todos os elementos do produto do titular sejam copiados*. Não se trata de comparação entre produtos no mercado, como no caso da concorrência desleal. No caso de contrafação se toma *o elemento protegido* pelo direito exclusivo, e se compara com o uso *daquele elemento* pelo réu.

A comparação é entre um parâmetro em abstrato (o constante do certificado de registro) e o uso concreto pelo terceiro, como se verifica em precedente em Embargos de Divergência, como toda a Seção Especializada em Propriedade Intelectual do TRF2:

Nesse contexto não importa a distinção entre as embalagens que acondicionam os produtos da apelante e da apelada, mormente porque se tratam de marcas nominativas, as quais podem se apresentar das mais variadas formas, o que não elide a possibilidade de confusão pelo público consumidor. Da mesma forma, não se pode pretender analogia total a outros casos, pois na análise da questão da colidência entre marcas, há que se levar em conta as circunstâncias de cada caso concreto. Na hipótese em tela, há que se levar em conta que, em geral, tanto a doutrina quanto a jurisprudência reconhecem de há muito a afinidade entre os produtos alimentícios, mesmo entre produtos substancialmente diversos." TRF-2.^a Reg.2-TRF - EI

A contrafação se distingue da concorrência desleal

Além da contrafação, quando apenas se aponta o registro prévio e a reprodução ou imitação, a lei prevê ainda a possibilidade de *concorrência desleal*, quando tem de haver a construção fática de um espaço concorrencial, antes de qualquer pretensão de repressão:

Nesse passo, a ação manejada para fins de reparação por conta de concorrência desleal prescinde de qualquer registro³⁵⁴, toda vez que o sinal distintivo confira ao produto um caráter singular no mercado, caso dos autos, em que a empresa MORMAII tornou-se mundialmente reconhecida no segmento de vestuários e afins destinados à prática de esportes aquáticos.

A esse respeito, a lição de GAMA CERQUEIRA é bastante elucidativa:

“(...) Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação...Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de

354 [Nota do acórdão] BUSHATSKY, Jaques. Concorrência desleal e seus pressupostos – desnecessidade de registro para a tutela judicial – indenização – dano moral – consulta. In: Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, ano 23, maio/junho 1999, vol. 170, p. 140.

constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecido 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, invólucros, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público”³⁵⁵.

Efetivamente, a proteção à propriedade industrial abarca também o conjunto-imagem do produto, pois esse conjunto corresponde à necessária estilização e ao efetivo uso em mercado de uma marca registrada, ou seja, trata-se de um conjunto marcário. “ TJRS, AC 70037490273, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Décima Segunda Câmara Cível, 02 de setembro de 2010.

Assim, a confusão da contrafação e a confusão da concorrência desleal são diferentes.

Na concorrência desleal se apura a confusão *entre dois produtos de mercado*:

"Inicialmente, cumpre destacar que não há arquétipos ou fórmulas prontas para a apuração fiel da "confusão" entre produtos, restando apoiar-se no entendimento pretoriano e doutrinário a respeito do tema. Caracteriza-se a confusão, à vol d'oiseau, por meio de práticas destinadas a impingir aos consumidores, em detrimento do concorrente visado, determinado produto, aproveitando-se da imagem de produto alheio.

355 [Nota do acórdão] GAMA CERQUEIRA, op.cit., p. 1278.

(...) suscetibilidade de se estabelecer confusão: para que haja a figura em questão, outro pré-requisito fundamental é o da suscetibilidade de se estabelecer confusão entre os produtos. Exige-se que a ação ou expediente ou o seu resultado colaborem para a desorientação dos consumidores. Deve tratar-se, pois, de ação que faça com que o produto mostre-se ao consumidor médio como se fora o do concorrente. Pequenos pontos de contato ou intersecções visuais e de estilização entre os produtos não têm o condão de ensejar o cenário de contrafação. (...)

Ora, no caso em análise, verifica-se que a par do produto da autora estar sendo comercializado anteriormente ao da ré, revela-se incontroverso que a ré obrou em mimetismo visual do produto, reproduzindo suas características mais representativas ao público-alvo, de sorte a despertar a confusão, certa de que a única diferença perceptível entre os produtos, original e contrafeito, é o ângulo de inclinação de sua denominação aposta na superfície do produto.

Assim, não procede o argumento da demandada, para afastar sua responsabilidade, no sentido de que tem o registro da marca ELEGÊ BALANCE e o enquadramento da embalagem do produto no contexto dos demais da marca ELEGÊ e que as cores e os signos vêm sendo usados, desde cerca de 1997, representando verdadeira característica do seguimento ELEGÊ (fls. 256/257)." TJRS, AC 70025756552, Quinta Câmara Cível, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, 18 de fevereiro de 2009.

Ou seja, no caso ilustrado, mesmo se o réu tinha uma marca própria, registrada, pois o que se apura no levantamento da confusão é a confusão dos produtos *no mercado*.

Em segundo lugar, na contrafação se apura a *possibilidade de confusão*. Na concorrência desleal se terá de perseguir efetiva confusão:

"Civil. Propriedade intelectual. Marcas "Ricavel" e "Ricave". Possibilidade de confusão. Empresas que atuam no mesmo seguimento, sob a mesma bandeira. Violação aos arts. 129 e 189, I, do Código de Propriedade Intelectual. 1. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. (...)

" Em termos penais, o art. 189 da Lei 9.279/1996, toma como 'crime contra o registro de marca' a conduta de quem 'reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão' (grifo nosso). Ora, se a mera possibilidade é suficiente para fins criminais, deve-se reconhecer que ela também o será para fins civis. Daí ser irrelevante a conclusão a qual chegaram a sentença e o acórdão recorrido, que julgaram improcedente os pedidos por não haver prova da confusão.

Observe-se, apenas para fins de clareza, que o regime de proteção às marcas é diverso do regime de concorrência desleal. Enquanto a proteção da marca exige apenas possibilidade de confusão, o combate à concorrência desleal exige efetiva prova da fraude ou da confusão. Daí porque não se pôde conhecer do recurso quanto à concorrência desleal, mas é possível, sem qualquer óbice na Súmula 7, conhecê-lo quanto ao direito marcário." STJ - REsp 401.105 - 4.^a Turma - j. 20/10/2009 - v.u. - rel. Honildo Amaral de Mello Castro - DJe 3/11/2009

Confusão e infrações

<u>Contrafação por Reprodução</u>	<u>Contrafação por imitação</u>	<u>Concorrência</u>
Confusão é irrelevante	Confusão relevante	Confusão rele
-----	Entre certificado (do autor) e produto (do réu)	Entre produto e produto (do

Pode haver contrafação sem concorrência desleal

Assim, ainda que “confusão” seja ponto em comum entre os ilícitos da concorrência desleal e de contrafação, a confusão, em cada caso, é marcadamente diversa.

Na confusão de contrafação, o elemento constante do certificado de registro – isoladamente – é contrastado com o uso material que é feito pelo réu. O autor e titular pode usar sua marca revista de muitos outros elementos: outra embalagem, cores diversas, meios de comercialização distintos. Mas haverá confusão se o réu usar o elemento constante do certificado do registro de maneira que possa confundir o público com o que consta do certificado do registro.

Na concorrência desleal se leva em conta a comparação entre o produto do autor e o do réu. Se eles se distinguirem o suficiente, ainda que alguns elementos sejam comparáveis, não haverá confusão.

Assim, ainda que não haja qualquer confusão *entre produtos*, haverá confusão entre o que está no certificado e o que está no produto do réu, e tal confusão será ilícita.

Exemplificando, na contrafação:



Confusão relevante



Ou seja, havendo confusão entre o que está no certificado e o que está na Internet, é indiferente que um papiro e uma página da Internet sejam incorretos.

Nota sobre a impertinência da aplicação do direito de consumidor no tocante ao direito de marcas

Denis Borges Barbosa (Novembro de 2013)

A nossa lei repellio o systema da marca obrigatória instituida sob o domínio da ideia de proteger os interesses do consumidor: esta missão não é da lei reguladora das marcas de fabrica. Tem tal lei por fim a proteção do direito que tem o fabricante de defender contra a má fé de terceiro o credito de seu estabelecimento ou fabrica, representada no seu produto (Didimo Agapito da Veiga Junior, Marcas de Fabrica, B.L. Garnier, Livreiro-Editor, 1887)

O aspecto, epigrafo já na nossa primeira obra sobre a questão, que cabe analisar, neste estudo, é o da *independência da marca em face ao produto ou serviço assinalado*. Cabe aqui uma nota crucial quanto à estrutura jurídica da proteção das marcas no âmbito da propriedade intelectual.

Esta independência encontra eco no direito internacional ³⁵⁶:

Independência das marcas em face dos produtos

A licitude das marcas não tem relação com os produtos *sobre os quais* a marca e aposta, pois e aplica o princípio da *independência da marcas em face dos produtos e dos serviços* (CUP, art. 7º.)³⁵⁷:

356 Proteção das Marcas, op. cit., § 7.4.2.15.

357 Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, p. 128.

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.

A questão que nos dirigimos neste instante, porém, não se restringe independência entre marca e bem assinalado ao momento do registro, mas à autonomia *a todo tempo* entre o item assinalado e a marca. A marca não aponta para um bem de certa e específica definição qualitativa ³⁵⁸.

No contexto da economia de mercado ³⁵⁹, onde surge a marca protegida pela Propriedade Intelectual, os agentes econômicos podem ter, ou não ter marca, - à sua escolha -; e assinalar com a marca escolhida o produto cujas características preferirem, sem nenhum compromisso de manutenção de qualidade intrínseca.

Aumentar, manter ou reduzir as especificações do item assinalado obedece a uma racionalidade de mercado – contentar o consumidor é certamente parte dessa consideração – mas não existe no campo da Propriedade Intelectual nenhuma obrigação em fazê-lo ³⁶⁰.

358 Essa característica ocorre também na récita dos crimes relativos às marcas: Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: (...) II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. Assim, garante-se ao titular evitar que terceiro tire proveito de seu investimento em imagem, mesmo sem usar o produto do titular da marca registrada, e ainda que o produto fornecido seja igual ou até melhor do que o do titular.

359 As marcas nas economias socialistas podiam ter, e muitas vezes tinham, compromissos com a qualidade intrínseca dos produtos assinalados.

360 Veja-se, no entanto, que se tutela a escolha feita pelo titular da marca. Tal poder surge no capítulo de licenças (Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro

Permanece, no discurso jurídico relativo às marcas, uma homenagem ao consumidor:

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 las inversiones en publicidad; es un instrumento para una diferenciación concorrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y por lo tanto, sus límites, en la función distintiva que cumple ³⁶¹.

Se a observação de Ascarelli continua válida, não se pode, de forma alguma, confundir essa “proteção ao consumidor” com os cânones de qualidade e confiabilidade intrínseca dos produtos e serviços marcados. Ascarelli enfatiza: a proteção se dá *na função distintiva*. É pacífico nem Direito que a marca (e nos limitamos aqui às marcas propriamente ditas, excluindo desse enunciado a marca “de certificação” e outros signos distintivos substanciais, como a designação de origem) não tem hoje, e faz muito tempo, qualquer garantia de qualidade.

Esta nossa marca, integrante e regulada pela Propriedade Intelectual, nasce, nos fins do século XIX, exatamente como um signo *formal e facultativo*. As “marcas” anteriores, obrigatórias nas corporações de ofício, tinham função de garantia de qualidade. Foram abandonadas, em favor das marcas formais.

O Visconde de Ouro Preto, no seu precioso livro de 1888 ³⁶², reporta esse fato:

26. E' facultativa a marca. Não constitue obrigação e sim direito do industrial ou negociante.

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.)

361 ASCARELLI, Tullio. Teoría de la concurrencia e de los bienes imateriales. Vol. II. Barcelona: Bosh Ed., 1961, p. 438-9.

362 Afonso Celso, Marcas Industriais e Nome Comercial, Imprensa Nacional, 1888.

E' esta a doutrina geralmente aceita, ainda que, em diversos paizes, são obrigatorias varias marcas, como, por exemplo, as que devem ser gravadas nas armas offensivas e defensivas e nas obras de ouro e prata

27 Tivemos e vigoram entre nós disposições analogas. Assim, os ourives eram obrigados a marcar os seus artefactos e leval-os ao Ensaizador da Casa da Moeda, (onde tinha logar o contraste. Todo o impresso, lithographia, ou estampa deve seeacompanhado do nome do impressor ou grava-dor, da indicação da localidade em que veio a lume e do anno da publicação. Os pharmaceuticos devem mencionar, nas vasilhas ou envoltorios dos medica-mentos que preparam, seu nome) e logar de residencia.

28. Mas, a primeira destas exigencias caducou diante do art. 179, §§ 24 e 25 da Constituição do Imperio, que abolio as corporações de officios e proclamou a plena liberdade de trabalho, industria e profissão; e quanto às demais, são apenas medidas de polícia, indispensáveis à segurança e saúde públicas, e não podem ser consideradas marcas industriaes obrigatórias.

Ora, se para o Visconde esse episódio histórico, ocorrendo nos seus dias, merecia nota, a doutrina subsequente se acostumou tanto com a nova marca, que esse elemento crucial perde atenção. A noção apenas é reiterada na ênfase de que o sistema de marcas *da Propriedade Intelectual* não se destina, de forma alguma, a proteger o consumidor:

Lembra Pontes de Miranda, em seu Tratado, Vol. XVII, § 2007.8:

8. SINAIS DISTINTIVOS FACULTATIVOS E SINAIS DISTINTIVOS OBRIGATÓRIOS. De regra, o sinal distintivo é facultativo. Tem-se entendido que a facultatividade da marca de Indústria e de comércio atende à necessidade de se saber que foi o produtor ou comerciante que ligou a marca ao produto, para

afirmação ao público do valor dele. De jeito que o bom êxito ou mau êxito recairia sobre o próprio produtor ou comerciante. Os consumidores confiam nas marcas até que se lhes esvai o prestígio. Outros juristas e economistas sustentam que a marca de indústria e de comércio deveria ser obrigatória. Mas, para isso, se precisaria de volver ao corporativismo, ou de se ensaiar estatalismo quase onipresente.

E mais adiante (§ 2.009.):

Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores e comerciantes do que dos adquirentes ou consumidores. Falta ao sistema jurídico a exigência de ser a marca estritamente correspondente a certo produto. No art. 126, § 1.0, do Decreto-lei n. 7.908 diz-se que o pedido há de referir-se a uma única marca, “correspondendo a produtos ou artigos de uma só classe”. Mas o produtor pode entender de variar a qualidade do produto, sem que, com isso, viole a marca.

A absoluta preponderância do interesse do investidor encontra igual e veemente eco em João da Gama Cerqueira, no seu 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.

E continua o autor:

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.

Não se imagine que a exsurgência do direito consumerista, nos anos 80, tenha de qualquer forma mudado essa perspectiva. Diz o mestre maior José Oliveira Ascensão, escrevendo nos nossos dias³⁶³:

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

363 ASCENSÃO, José de Oliveira. “As funções das marcas e os descritores” In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17.

isso tenha reflexos 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.

A observação do autor é cintilante: ninguém perde marca, por caducidade ou qualquer outra razão, se mudar inteiramente a qualidade do produto. Não há sanções, em Propriedade Intelectual, se o titular reduz seu produto ao limiar mais baixo de vendabilidade, abastardando a qualidade com vistas a obter maior retorno.

Em Propriedade Intelectual, a marca é matéria essencialmente de interesse privado, como nota Gustavo Leonardos ³⁶⁴:

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 proteção do comerciante, visando resguardá-lo de atos que possam desviar a sua clientela.

364 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, acessado em 17/02/2006.

Verifica-se, desta forma, se tratar de um direito de cunho eminentemente patrimonial. Em protegendo o comerciante, indiretamente está se protegendo o consumidor.

Assim, a proteção do consumidor, a que se refere Ascarelli, é *indireta*. A doutrina consumerista mais atenta o reitera. Brito Filomeno, por exemplo ³⁶⁵, afirma que o fim mediato das leis 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.

Qual é, ainda que indireta, tal proteção? Indicamos a função da marca em face do consumidor em nossa tese doutoral ³⁶⁶:

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 produto³⁶⁷.

365 FILOMENO, José Geraldo Brito et. al. Código Brasileiro de defesa do consumidor comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 86.

366 Proteção das Marcas, op. cit., § 2.2.

367 [Nota do original] "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 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

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 compradores³⁶⁸.

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 consumo³⁶⁹.

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.

368 “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.”).

369 [Nota do original] 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

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 processo de sedução³⁷⁰. Os autores econômicos, em particular os americanos, enfatizam que a sedução pode ser real, com oferta de qualidade e de estabilidade do produto³⁷¹. Mas a marca também permite a sedução da clientela por outros métodos, como a chamada publicidade perceptiva³⁷² e através da indução ao consumo conspícuo³⁷³.

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 ».

370 [Nota do original] 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?"

371 [Nota do original] "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/newscript/rushton.htm>, visitado em 24/11/05.

372 [Nota do original] "Trademarks make perception advertising possible. Trough 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

373 [Nota do original] Vide, deste autor, "Marca e Status – os nichos da concorrência conspícuo", Rev. De Direito Empresarial do Ibmecc 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

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 marcas³⁷⁴. A proteção se volta mais ao investimento realizado na própria marca do que à qualidade do produto representado³⁷⁵.

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 Intelectual³⁷⁶.

compreendido, em especial pêlos 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”.

374 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.

375 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”

376 [Nota do original] 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

Em suma, por mais politicamente incorreto que possa parecer, cabe reiterar aqui o *fato* de que a Propriedade Intelectual não se estrutura em tutela do consumidor. O advogado sempre procurará, quando aproveitar a seu cliente, apontar reais ou fictícias lesões às normas consumeristas, porque o direito do consumidor, não obstante sua tutela constitucional própria, sua realidade econômica, está essencialmente em voga e sempre será mais popular do que a proteção da Propriedade Intelectual.

Mas o sistema de marcas, em particular, não funciona numa dinâmica consumerista. Marca é uma construção formal, não substantiva, medularmente um recurso voluntário oferecido ao investidor, para assegurar retorno às atividades de criação de imagem empresarial.

Mesmo o princípio da exaustão de direitos, que aparentemente se contamina pela existência de um *corpus mechanicum* que atravessa as fronteiras territoriais (ou

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 inficéis 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”.

seja, do item assinalado, em sua materialidade e unicidade, inclusive qualitativa), não altera a formalidade das marcas. O seu fundamento é exatamente garantir que o retorno do investimento na imagem de marca não exceda os limites da exclusividade legal que lhe é atribuída.

Licença e constituto possessório em marcas

Denis Borges Barbosa (setembro de 2013)

Licença de marcas

O titular de uma marca, como o dono de um apartamento, tem meios legais de impedir o uso do objeto de seu direito por qualquer pessoa não autorizada: ninguém pode invadir o imóvel, ou explorar uma tecnologia patenteada, sem dar conta de seus atos segundo o que a lei dispõe. Isto é o mesmo que dizer que os direitos decorrentes de uma marca, como os resultantes da propriedade dos bens materiais, se exercem, indistintamente, contra todas as pessoas: e a ninguém é facultado esbulhar apartamentos ou violar marcas ³⁷⁷.

A licença é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre a marca, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da marca promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da marca. Tem, porém, uma aspecto positivo, qual seja, o titular dá ao licenciado o direito de explorar o objeto da marca, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram.

Enfatizando um ou outro aspecto, os vários sistemas jurídicos vêem a licença como um contrato aproximado ao de locação de bens materiais, ou, se tomado o lado negativo, como uma promessa formal de não processar a pessoa autorizada por

violação de privilégio. Neste último sentido, o direito americano e determinados autores jurídicos ³⁷⁸. A corrente que favorece a aproximação entre licença e a locação ³⁷⁹, por sua vez, exige do licenciador o cumprimento de uma série de obrigações, que configuram o contrato como de natureza substantiva: quem loca tem de dar o apartamento em condições de moradia. A Licença sem royalties, acompanhando o mesmo raciocínio, se assemelharia ao comodato.

Com efeito, os parâmetros legais do Direito Brasileiro quanto à relação jurídica de locação se encontram, em geral, presentes no tocante às licenças. Diz o Código Civil de 1916 (art. 565 do Código de 2001):

401.Art. 1.188 - Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e o gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.

402.Outros autores vão mais além e, não se restringindo ao paralelo com a locação, percebem na licença a natureza complexa que resulta do caráter associativo do

377 Vide La Licencia Contractual de Patente, de Pilar Martín Aresti, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1997.

378 Henry V.Dick, 224 U.S. 1. Vide, por exemplo, J.Morel apud Sabatier, Marc, L'exploitation des Brevets, Lib. Techniques 1976, pág. 61; M. Planiol, apud Magnin, François, know how e Propriété Industrielle, Lib. Techniques, 1974, pág. 271; Newton Silveira, Licença de Uso de Marcas, Tese, F. Direito USP, 1982, pág. 91; Cabanellas, Guilherme, Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnologia, Buenos Ayres, Ed. Heliosta, 1980, pág. 20.

379 Chavanne e Burst J., Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1976, pág. 84; Pontes de Miranda, Tratado, Vol. XVI, pág. 351; Gama Cerqueira, Tratado 2a 2a. Ed. 1982, pág. 260; Ramella, Le Nouveau Regime dos Brevets d'Invention Ed. Sirey 1979, pág. 206, pág. 125; Leonardos L. O Contrato de Licença... in Anuario da Propriedade Industrial, 1978, pág. 41; Roubier, Paul, Le Droit de la Propriété Industrielle, L. Sirey, 1952; Vo. II. pág. 260; Ramella, Agustin, Tratado Vol. I, Madrid, 1913, pág. 225; Contrários: Mathely, Raul, Le Droit Français des brevets d'invention, Paris, 1974, pág. 385; Ascarelli, Tulio, Teoria de la Concurrencia y de los biens imateriales Barcelona, Bosch Ed. 1970, pág. 350; a esta última corrente se tradicionalmente se filia o Direito da Propriedade Industrial no Brasil (vide AN INPI 17/76, 13 e 15).

licenciamento ³⁸⁰. Ao se comprometer a não disputar um mercado com o seu licenciado (ou a permitir que ele o dispute) o licenciador estabelece uma relação de repartição de benefícios que se aproxima da sociedade; a similitude se acentua quando o contrato prevê a transmissão de conhecimentos técnicos complementares, know how ou assistência técnica.

Desvestida de toda complexidade, porém, a licença pressupõe um direito cujo exercício pode privar o licenciado da exploração da marca, e uma autorização para a exploração, dada por quem tem este direito. A natureza do direito, concedido pelo Estado e oponível contra todos indistintamente, é que caracteriza a licença³⁸¹.

Neste sentido, honra-me o precedente:

403. “Cumpre ressaltar, de início, conforme indica o ilustre Professor DENIS BORGES BARBOSA (“*UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL*”, 2ª edição, Editora Lúmen Júris, 2003, fls. 1044), que “Com a inexistência de normas substantivas sobre licença de patentes, aplica-se a elas o direito comum, qual seja, a legislação civil ¹⁴⁵⁸ referente à locação de coisas. Embora a natureza supletiva de tais normas, no tocante a coisas móveis, vá importar em prevalência do que for pactuado entre as partes, certamente muito haverá a fruir do padrão básico da legislação civil pertinente.”

380 Troller, Alois, *Théorie et pratique du Droit de la Propriété Immaterielle*, Helbing, & Lichtenhahn, Bâle, pág. 162; Sabatier, op. cit. , pág. 61; W.Ferreira, *Tratado*, Vol. 3 pág. 544.

381 A prática de muitos países considera "licença" também certos contratos de know how.

404.Trata-se, assim, de contrato não-solene, seja por aplicar-se a licença de patentes a “... legislação civil ¹⁴⁵⁸ referente à locação de coisas.” (DENIS BORGES BARBOSA E WLADÍRIO BULGARELLI, indicado na remissão) seja em razão do disposto na legislação específica: “Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. § 1º - A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. § 2º - **Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.**” (destaquei).” TJRS, AI 700067734282003/Cível, Décima Terceira Câmara Cível - Regime de Exceção - Extraordinário do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, 14 de dezembro de 2004.

405.

Do entendimento de Luiz Leonardos

Cabe, aqui, trazer o magistério de Luiz Leonardos³⁸², que há muito reconhecemos como relevante, mas nunca tínhamos transcrito. Diz o autor, em estudo particularmente relevante:

³⁸² LEONARDOS, Luiz . O contrato de licença para exploração de privilégio de invenção e para uso de marca-Tentativa de análise jurídica. Anuário da Propriedade Industrial-Publicação especializada em marcas e patentes, Edição de 1978. Editora Previdenciária. São Paulo. Pg. 39-52.

406. Nada impede que o contrato verse sobre invenção não patenteada ou, sequer, não depositada, ou então, sobre marca também não registrada ou depositada mas, em tais circunstâncias, incidem várias restrições previstas na lei³⁸³. Usualmente, o contrato de licença é o contrato pelo qual o titular da invenção ou da marca, já patenteada ou registrada ou, pelo menos, para as quais tenha sido pedida a patente ou o registro, cede a terceiros o direito de uso ou exploração do invento ou da marca, mediante uma retribuição, conservando a respectiva propriedade.

407. Gama Cerqueira conceitua a licença como “o contrato pelo qual o concessionário da patente autoriza alguém a usar ou explorar a invenção, sem lhe transferir a

383 [Nota deste estudo] A posição do autor encontra apoio no precedente: "EMENTA: Propriedade Industrial - Marca - Direito de uso exclusivo - Necessidade de registro perante o INPI - Contrato de permissão de uso de expressão - Pagamento de indenização. - Para que se tenha direito de uso exclusivo de uma expressão, como marca, é necessário que tenha sido feito o seu registro perante o INPI. - Mesmo que não se tenha direito ao uso exclusivo da expressão, por falta de registro no INPI, se houve a celebração de um contrato particular em que um contratante se obrigou ao pagamento de prestações para uso da expressão, deve o mencionado instrumento ser cumprido se não eivado de vício. (...) No entanto, apesar de o apelado não ter o direito de uso exclusivo da expressão, as partes da presente relação processual entraram em um consenso quanto ao direito daquele de efetuar a cobrança de um valor mensal para que fosse possível aos recorrentes utilizarem a expressão "Chopim" para designar os produtos e o serviço por eles fornecidos. O consenso entre as partes é demonstrado através do contrato supramencionado, tendo os recorrentes a ele anuído de forma livre, visto que não se manifestaram em sentido contrário.

A relação contratual é regida por vários princípios, entre eles o da obrigatoriedade (*pacta sunt servanda*), que tem como expressão máxima a regra que estabelece que os contratos têm força de lei entre as partes. Ou seja, celebrado que seja, com observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. (GOMES, Orlando. *Contratos*. 18ª ed. Forense: Rio de Janeiro. 1998. Pág. 36).

Ora, se os apelantes se comprometeram a pagar valor mensal pelo uso da expressão, devem cumprir esta obrigação, visto que estabelecida em contrato, conforme se verifica pela análise da cláusula décima do instrumento:" TJMG, AC 2.0000.00.451437-4/000(1), Primeira Câmara Civil do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, j. Pedro Bernardes, 05/10/2004

propriedade (Op. cit. vol. 11, Tomo II, pg. 215). Pontes de Miranda lembra que "licenciar patente é permitir o uso ou exploração do bem incorpóreo que é objeto do direito real do inventor, ou do seu sucessor" (Op. cit., Vol. 16, pg. 348). Já Roubier definia a licença como "um contrato pelo qual o titular de um monopólio de exploração concede a uma pessoa, no todo ou em parte, a fruição de seu direito de exploração. Um contrato desta espécie é mais frequentemente a título oneroso e comporta, por conta do beneficiário, o licenciado, a obrigação de pagar uma quantia em dinheiro, em geral sob a forma de uma retribuição periódica" (Paul Roubier, "Licences et Exclusivités", in *Annales de Droit Commercial Français, Etranger et International*, 1936, Tomo 45 pg. 289) .

408. Semelhante é a definição de Burst, para quem 'O contrato de licença se pode definir como sendo o contrato pelo qual o titular de uma patente concede a um terceiro, no todo ou em parte, a fruição de seu direito de exploração, mediante o pagamento de uma retribuição. Resulta desta definição que não concedendo senão um direito de fruição, o titular conserva a propriedade da patente'. (Jean-Jacques Burst , "Breveté et Licencié", *Librairies Techniques*, Paris, 1970, pg. 17).

Conteúdo das licenças e direito comum

Com a inexistência de normas substantivas sobre licença de marcas, aplica-se a elas o direito comum, qual seja, a legislação civil³⁸⁴ referente à locação de coisas. Embora a natureza supletiva de tais normas, no tocante a coisas móveis, vá importar em prevalência do que for pactuado entre as partes, certamente muito haverá a fruir do padrão básico da legislação civil pertinente.

Por exemplo, a obrigação prevista no Art. 576 do Código Civil de 2002, segundo a qual se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação, e não constar de registro. Ou a regra do art. 575, segundo a qual se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito.

Lógico que a contrapartida da licença de marcas é o pagamento de *royalties*, e não a de aluguel, ainda que as duas coisas tenham a mesma natureza jurídica. A noção de *royalties*, ou regalias, é construída na legislação tributária interna pelo art. 22 da Lei 4.506/64. Segundo a lei, são *royalties*:

409. “os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como: a) direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais; c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; d)

384 A rigor, seria a locação comercial. No entanto, como nota Wladírio Bulgarelli, *Contratos Mercantis*, Atlas, 1979, 360, a total similitude das normas pertinentes leva à razoabilidade de aplicação da norma residual de direito privado. Com o novo Código Civil de 2002, obviamente tal discussão perde o sentido.

exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra”³⁸⁵.

Aqui, também, é inestimável a contribuição de Luiz Leonards. Revendo as muitas tendências doutrinárias quanto à matéria, conclui:

410.De fato, admitindo-se como propriedade o direito que se tem sobre a invenção patenteada e sobre a marca registrada, não há razão para não se reconhecer ao licenciado o direito de proteger a posse que lhe é conferida pelo contrato de licença (sobre o cabimento da ação possessória em relação à propriedade industrial, veja-se o parecer de Pontes de Miranda in *Questões Forenses*, vol. 8, pg. 158, o artigo do Dr. Carlos Henrique de Carvalho Fróes in *S.A.*, outubro de 1967, pg. 11 e o acórdão da 1a. Turma do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 14.144, in *Rev. Forense*, vol. 128, pg. 426).

411.Como salienta Roubier em seu já citado artigo, "s'il est vrai que le contrat de licence confère au licencié la jouissance du droit d'exploitation qui est un des attributs du brevet, Il n'y a rien là de plus que dans le contrat de

385 Os vários acordos internacionais de bitributação, no entanto, têm um entendimento um pouco diverso, caracterizando como royalties figuras que são tratadas aluguel, despesas de assistência técnica ou serviços técnicos especializados. A matriz dos acordos, a Convenção Tipo da OECD, entende, como royalties, as remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de direitos de autor sobre obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive dos filmes cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou radiodifusão), de patentes, marcas de indústria ou de comércio, desenhos ou modelos, planos, fórmulas ou processos secretos, bem como pelo uso ou concessão do uso de equipamentos industriais, comerciais ou científicos e por informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico (art. 12 da Convenção Modelo).

louage, ou le presseur obtient aussi la jouissance de la chose par le moyen d'un droit, qui n'est qu'un droit de créance" (Op. cit., pag.239/ 294) .

412. Esta é também a orientação de Burst, para quem "la ressemblance entre le contrat de licence et le contrat de louage est frappante. Et cette assimilation permet d'expliquer le contenu positif des obligations du breveté. Par le contrat de licence le breveté s'engage à concéder l'exploitation de son brevet, en faisant en sorte que cette exploitation soit paisible. De son côté, le licencié, comme en matière de louage, doit faire un usage correct de la chose et payer le prix du loyer » (Op. cit., pg. 294).

Em nossa obra de 1984³⁸⁶, já tínhamos notado:

413. Quanto à definição, os comentários do OECD registram:

414. "A definição se aplica às remunerações pagas pelo uso ou a concessão de uso de um direito dos tipos acima mencionados, quer seja este direito objeto ou seja susceptível de ser objeto de um depósito ou registro público, quer não."

386 BARBOSA, Denis Borges, *Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984. v. 1. 235p. Grande parte da discussão da classificação tributária de licenças de propriedade intelectual como locação de bens móveis foi suscitada de novo em nosso Tratado, vol. III, Cap. VII, [5] § 1. 2. - Ainda os primórdios: tributação estadual e local. Não nos estenderemos nessa questão, não obstante a longa discussão que já travamos sobre o tema, pelos propósitos desse estudo, de atentar para os aspectos de direito privado da operação.

415.E, como entendimento genérico:

416.

417. "Os royalties pela concessão de licenças de exploração de patentes e de bens similares, e as remunerações análogas constituem, em princípio, para o beneficiário, rendimentos derivados de uma locação."

418.É natural, assim, que os comentários excluam do tratamento do artigo os pagamentos destinados a adquirir o direito.

E, finalmente, tratando da aplicação do direito comum à licença, voltemos a Luiz Leonardos:

419.4.3.4. As obrigações das Partes

420.Com relação às obrigações das partes nos contratos de licença, são elas as constantes dos arts. 1189 e 1192 do Código Civil, adaptadas às circunstâncias da licença.

421.a) Obrigações do concedente - Dividem-se as obrigações do art. 1189 do Código civil em obrigação de entrega e de garantia, a primeira subdividindo-se em obrigação de entregar a coisa locada, obrigação de colocá-la em situação de servir ao seu uso e obrigação de mantê-la neste estado.

422.A coisa locada, no caso, a invenção ou a marca deve ser entregue ao licenciado para que possa desfrutá-la. Não se trata de, simplesmente, entregar a carta-patente ou o certificado de registro, ou cópias autênticas dos mesmos. A entrega da invenção ou da marca (com suas pertencas, diz o art. 1189, 1, do Código Civil) significa a revelação de uma e outra, com os elementos indispensáveis à sua compreensão, isto é, os ensinamentos que se façam necessários para que o licenciado possa entender os métodos de produção do objeto da patente ou dos produtos assinalados, pela marca. (Visando à produção é preciso que o licenciado entenda o processo aplicado para que possa produzir a níveis satisfatórios e atender as obrigações que assume no contrato).

423.Além disso, deve o locador, no caso, o concedente da licença, colocar a coisa locada (a invenção ou a marca) em estado de servir ao uso a que se destina e mantê-la neste estado, isto é, deve o concedente fornecer a assistência técnica necessária para a produção e sua manutenção, a níveis satisfatórios, inclusive comunicando os aperfeiçoamentos que sejam conseguidos nos métodos de produção a fim de que a coisa locada possa continuar servindo ao seu uso. Note-se a necessidade de que o licenciado se mantenha em posição competitiva, o que seria impossível sem o aperfeiçoamento de sua produção.

Licença e cessão

Da licença há que se distinguir a cessão de marcas, contrato em que o titular transfere o direito de exclusividade (ou o direito de pedir marca, ou sobre o pedido de marca), como um todo, e não só seu exercício - como no caso da licença ³⁸⁷. Pela licença, o titular do direito exclusivo autoriza o uso e o gozo do objeto de sua patente e sinal distintivo, ou, como o quer parte da doutrina, compromete-se a não exercer o seu poder de proibir o uso. Pela cessão, por sua vez, repassa a titularidade do direito, como ato voluntário *inter vivos*.

Não são, porém, tão claros quanto seria conveniente os limites entre a licença e a cessão. Na prática comercial e na legislação em vigor, licença e cessão são coisas diversas. Licença é a autorização concedida para a *exploração* do direito (como no caso de locação de bens físicos), enquanto a cessão é negócio jurídico que afeta o direito em si (como a venda de um apartamento) ³⁸⁸.

Da licença de marcas no texto brasileiro vigente

Quanto a esse ponto, citamos igualmente trabalho anterior ³⁸⁹:

424.A permissão legal do uso por terceiros.

425.A lei permite, e amplamente o uso existe, que o titular de uma exclusividade licencie ou franqueie seu uso a terceiros ³⁹⁰.

387 Nem sempre é fácil tal distinção. Ramella, A, Le Nouveau Régime dos Brevets d'Invention, Ed. Sirey 1979, pág. 228; Leonardos L. O Contrato de Licença.. in Anuário da Propriedade Industrial, 1978, pág. 42 a 44.

388 Notamos a decisão do Conselho de Contribuintes do Município do Rio de Janeiro no RJ 1.855 (Rev.Tributária do CCMRJ no. 3, p. 172) segundo a qual "para efeito de tributação, a cessão de direitos autorais equipara-se à locação de bens móveis, sendo tributada no ISS à alíquota de 5%." Se se tratasse, no caso, efetivamente de um contrato de transmissão de direitos, e não de exercício de direitos, locação não haveria.

426. (CPI/96) Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...)

427. II - licenciar seu uso;

428. Art. 139. 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.

429. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

430. Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

431. § 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

389 BARBOSA, Denis Borges, Dos usos consentidos da marca por terceiros (Janeiro de 2012), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/usuarios_consentidos_marca.pdf

390 [Nota do original] Note-se que tem-se admitido, quando não haja lesão ou perigo de lesão ao consumidor, que um titular aceda à convivência de terceiro com sua marca, nos termos acordados em pacto comum. Vide quanto a isso, o nosso Proteção de Marcas, op. Cit., 5.2.3.1. Concorrência: conflito disponível ou indisponível? Aqui, como no caso de licenças, franquias e autorizações em geral, é necessário tanto o consentimento do titular do registro quanto a tutela do consumidor. Este texto é acessível livremente em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tesetoda.pdf>

432. § 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

433. Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

434. Do que é uma licença de marcas.

435. O titular de uma marca, como o dono de um apartamento, tem meios legais de impedir o uso do objeto de seu direito por qualquer pessoa não autorizada: ninguém pode invadir o imóvel, ou explorar uma marca, sem dar conta de seus atos segundo o que a lei dispõe. Isto é o mesmo que dizer que os direitos decorrentes de uma marca, como os resultantes da propriedade dos bens materiais, se exercem, indistintamente, contra todas as pessoas: e a ninguém é facultado esbulhar apartamentos ou violar marcas ³⁹¹.

436. A licença é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre a marca, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da marca promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da marca. Tem, porém, um aspecto positivo, qual seja, o titular dá ao licenciado o direito de explorar o objeto da marca, com

todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram.

437. Enfatizando um ou outro aspecto, os vários sistemas jurídicos veem a licença como um contrato aproximado ao de locação de bens materiais, ou, se tomado o lado negativo, como uma promessa formal de não processar a pessoa autorizada por violação de privilégio. Neste último sentido, o direito americano e determinados autores jurídicos ³⁹². A corrente que favorece a aproximação entre licença e a locação ³⁹³, por sua vez, exige do licenciador o cumprimento de uma série de obrigações, que configuram o contrato como de natureza substantiva: quem loca tem de dar o apartamento em condições de moradia. A Licença sem royalties, acompanhando o mesmo raciocínio, se assemelharia ao comodato.

391 [Nota do original] Vide La Licencia Contractual de Patente, de Pilar Martín Aresti, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1997.

392 [Nota do original] Henry V. Dick, 224 U.S. 1. Vide, por exemplo, J. Morel apud Sabatier, Marc, L'exploitation des Brevets, Lib. Techniques 1976, pág. 61; M. Planiol, apud Magnin, François, know how e Propriété Industrielle, Lib. Techniques, 1974, pág. 271; Newton Silveira, Licença de Uso de Marcas, Tese, F. Direito USP, 1982, pág. 91; Cabanellas, Guilherme, Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología, Buenos Aires, Ed. Heliosta, 1980, pág. 20.

393 [Nota do original] Chavanne e Burst J., Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1976, pág. 84; Pontes de Miranda, Tratado, Vol. XVI, pág. 351; Gama Cerqueira, Tratado 2a 2a. Ed. 1982, pág. 260; Ramella, Le Nouveau Regime dos Brevets d'Invention, Ed. Sirey 1979, pág. 206, pág. 125; Leonardos L. O Contrato de Licença.. in Anuário da Propriedade Industrial, 1978, pág. 41; Roubier, Paul, Le Droit de la Propriété Industrielle, L. Sirey, 1952; Vo. II. pág. 260; Ramella, Agustin, Tratado Vol. I, Madrid, 1913, pág. 225; Contrários: Mathely, Raul, Le Droit Français des brevets d'invention, Paris, 1974, pág. 385; Ascarelli, Tulio, Teoría de la Concurrencia y de los bienes inmateriales Barcelona, Bosch Ed. 1970, pág. 350; a esta última corrente se tradicionalmente se filiava o Direito da Propriedade Industrial no Brasil (vide AN INPI 17/76, 13 e 15).

438.Com efeito, os parâmetros legais do Direito Brasileiro quanto à relação jurídica de locação se encontram, em geral, presentes no tocante às licenças. Diz o Código Civil de 1916 (art. 565 do Código de 2001):

439.Art. 1.188 - Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e o gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.

440.Outros autores vão mais além e, não se restringindo ao paralelo com a locação, percebem na licença a natureza complexa que resulta do caráter associativo do licenciamento ³⁹⁴. Ao se comprometer a não disputar um mercado com o seu licenciado (ou a permitir que ele o dispute) o licenciador estabelece uma relação de repartição de benefícios que se aproxima da sociedade; a similitude se acentua quando o contrato prevê a transmissão de conhecimentos técnicos complementares, know how ou assistência técnica, como no caso de franquia.

441.Desvestida de toda complexidade, porém, a licença pressupõe um direito cujo exercício pode privar o licenciado da exploração do signo distintivo, e uma autorização para a exploração, dada por quem tem este

394 [Nota do original] Troller, Alois, *Théorie et pratique du Droit de la Propriété Immatérielle*, Helbing, & Lichtenhahn, Bâle, pág. 162; Sabatier, op. cit. , pág. 61; W. Ferreira, *Tratado*, Vol. 3 pág. 544.

direito. A natureza do direito, concedido pelo Estado e oponível contra todos indistintamente, é que caracteriza a licença³⁹⁵.

442. Assim, é através da licença de marcas ou da franquia que se autoriza o emprego de uma marca por terceiros.

443. Newton Silveira³⁹⁶ distingue as seguintes modalidades:

1. Licença de uso de marca para a fabricação de produtos.
2. Licença de uso de marca para a comercialização de produtos.
3. Licença de uso de sinais utilizados na publicidade.
4. Uso dos sinais distintivos no franchise.

Desta maneira, o titular da marca tem poderes legais de negar ou consentir o uso de suas marcas por terceiros, e de haver pagamento por esse assentimento. Exatamente como o proprietário de um imóvel, locado a terceiros, poderá haver aluguéis pela utilização de seu bem, assim será o titular do registro habilitado a extrair proveito econômico por suas marcas.

Do Constituto possessório

No nosso direito, diz-se *tradição* não só o ato que, em certas hipóteses, transfere a propriedade, como também aquele (muitas vezes a mesma e exata

³⁹⁵ [Nota do original] A prática de muitos países considera "licença" também certos contratos de know how.

atuação) que transfere a posse³⁹⁷, num fenômeno muito estudado em nosso direito civil³⁹⁸. O mesmo se daria quanto à transferência da mera detenção³⁹⁹. Assim, haverá tradição mesmo nas hipóteses em que um elemento da posse se aliena⁴⁰⁰, como quando o proprietário, transferindo a propriedade a outrem, remanesce como possuidor.

Essa é a figura do chamado constituto possessório⁴⁰¹, ou, numa fórmula tabelioa, cláusula constituti. Em pelo menos uma hipótese, o INPI proferiu entendimento no sentido de que tal instituto seria perfeitamente aplicável à Propriedade Intelectual⁴⁰²:

396 [Nota do original] Newton Silveira, Licença de Uso de Marcas, Tese, F. Direito USP, 1982.

397 "Traditio est datio possessionis", Jacobi Cujacii IC. Tolosatis opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos XIII. distributa auctiora atque emendatiora, Ex officina Frat. Giachetti, 1840, vol. XI, p. 460.

398 Inspecionamos aqui a opinião de PEREIRA Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Volume IV. Rio de Janeiro: Ed. forense, 2010. Páginas 39-40. TARTUCE, Flávio e SIMÃO, José Fernando. Direito Civil. Vol. 4: Direito das Coisas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense. São Paulo: Ed. Método, 2009. Página 210. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil. Vol. 5: Direito das Coisas. 7ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2012. Páginas 113-114. FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2009. Páginas 364-365 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Coisas. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1957. p. 213. WALD, Arnoldo. Direito das coisas. 10. ed. rev., aum., e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 137. DANTAS, Francisco Clementino San Tiago. Programa de Direito Civil III. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1981. p. 150. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 1982. v. 3. p. 201. GOMES, Orlando. Direitos reais. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 181. TEJERINA VELÁZQUEZ, Víctor Hugo. A tradição - sistemas de transmissão da propriedade mobiliária. Piracicaba: Ed. UNIMEP, 2001, p. 15 e seg.

399 Pelo menos, no sistema jurídico português, que não assimila as noções de posse direta e posse indireta do nosso sistema: ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil. Reais. 5ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2012. P.116-117. VIEIRA, José Alberto C. Direitos Reais. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. pp. 600-603.

400 Vide Digesto 41.2.18: "Quod meo nomine possideo, possum alieno nomine possidere: nec enim muto mihi causam possessionis, sed desino possidere et alium possessorem ministerio meo facio. Nec idem est possidere et alieno nomine possidere: nam possidet, cuius nomine possidetur, procurator alienae possessioni praestat ministerium."Celsus libro 23 digestorum, encontrado em <http://webu2.upmf-grenoble.fr/DroitRomain/Corpus/d-41.htm>, visitado em 7/9/2013.

401 Ou reversamente, quando alguém que era possuidor direto, consolida em sai a propriedade, como ocorre quando o locatário adquire a propriedade, na figura dita de traditio brevi manus.

402 Como já indicamos acima, não subscrevemos o enunciado desse normativo quanto à equiparação do regime registral de automóveis ao de marcas e muito menos que a tradição do

444.Nota Técnica no. 004/2008 Proc/CJCONS/DIORJ, 23 de setembro de 2008 (Orientação Normativa)

445.Entendo, outrossim, que em se tratando de transferência de propriedade, deve ser aplicado subsidiariamente os preceitos pertinentes a matéria na forma como regula o Código Civil. Neste aspecto, observo que a Lei da Propriedade Industrial estabelece, em seu artigo 5º, que os direitos da propriedade industrial são considerados como bem móvel.

446.Assim, merece destaque o artigo 1267 do Código Civil:
Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

447.Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico. (...) [Ricardo Sichel].

Assim, admitindo-se, como fazemos, com Pontes de Miranda e Gama Cerqueira, a posse de uma marca, é natural que se também admita que se aplique aos negócios jurídicos sobre marcas a hipótese de um constituto possessório. Tal se dá – por exemplo – quanto o antigo titular de um registro marcário o aliena, mas

registro se dê à maneira francesa, possession vaut titre; isto não nos impede de apontar que a tradição da posse, essa sim se pode dar por via contratual.

detém o direito de usar a marca cujo registro alienou, agora como licenciado. Havendo a prova dos dois negócios jurídicos – a cessão e a licença – e sua intercessão temporal, tem-se a evidência de constituto⁴⁰³.

Isto se torna particularmente relevante quando, como no caso do registro marcário, a posse pode transferir-se *solo consensu*, enquanto que a “propriedade” só se transfere pela *publicação do ato administrativo que anotou a operação*.

Assim, pelo longo tempo que o INPI costuma levar para proceder ao ato registral, a posse indireta se constitui em favor do adquirente, que ainda não obteve o título por culpa das doenças crônicas da Administração. De outro lado, mantém-se a posse direta com o que foi - e prolonga-se como sendo em aparência -, titular do registro, enquanto o *Choloepus didactylus* administrativo se move a custo.

Da dispensabilidade da anotação para o exercício da posse

Outra questão, ainda, é a do exercício da posse indireta pelo cessionário, ainda durante o tempo do processo de anotação. Parece assente que, ainda não proprietário, o cessionário já é possuidor, pelo instrumento de cessão:

448."Propriedade Industrial - Marca - Titularidade - Transferência -A falta de registro da transferência não impede que o cessionário defenda seu direito ao uso exclusivo. (...)“Sustenta-se que as autoras seriam partes ilegítimas. Isso porque após o ajuizamento da presente ação é que a primeira delas requereu a transferência da propriedade das marcas em questão para o seu nome, sendo que, consoante o disposto no § 1º do artigo 88 do C.P.I., “a transferência só produzirá efeito em relação a

403 Essa prova é necessária, pois, "nunca se deve supor a existência de constituto", segundo lembra SAVIGNY, F.C. de, *Traité de la Possession*, traduzido por Charles Faivre d'Audelage, Louis Delamotte, Ed., Paris 1841, p.349.

terceiros depois de publicado o deferimento da respectiva anotação”. Até que isso ocorresse, em 05 de novembro de 1991, os atos praticados o foram por pessoas jurídicas ilegítimas.

449. Manifesto, em primeiro lugar, minha discordância com a tese de que, enquanto não publicado o deferimento da transferência, não seria dado ao cessionário exercer a defesa dos direitos que lhe foram cedidos.

450. A propósito do contrato de exploração já tive ocasião de pronunciar-me, quando integrava o Tribunal Federal de Recursos, em acórdão que, por cópia, juntou-se aos autos (fls 157/158). Explicitarei ali entendimento, conducente a limitar as consequências da falta de registro, quando se cuide da eficácia em relação a terceiros. E tenho como certo que não acarreta a impossibilidade de o cessionário defender o seu direito. Indispensável ter-se em conta que a transferência já se operou, consoante explicita o artigo 87 do C.P.I.

451. O cessionário é o novo titular e não se o pode privar do exercício dos direitos daí decorrentes. Despropositado seria conservar o cedente a titularidade para isso. A eficácia em relação a terceiros refere-se a hipóteses diversas como, por exemplo, urna nova cessão, para outra pessoa, antes de anotada a transferência." STJ, Processo RESP 36102/RJ; 1993/0017082-1, Terceira

Turma, Ministro Eduardo Ribeiro, 28/02/1994, Data da Publicação/Fonte DJ 28.03.1994 p. 6315 RSTJ vol. 59 p. 319

Neste outro precedente, faz-se a vigorosa distinção entre a posse *ad interdicta*, que independe de averbação, e a indenização, que depende do efeito *erga omnes* derivado da averbação:

452."As ações são procedentes. As marcas notórias estão empenhadas em combater a pirataria e, para êxito dessa cruzada de moralização do comércio, estão ajuizando ações e colocando em pauta estratégias de repressão ao contrabando e à contrafação, não só para pôr fim à evasão de divisas, como para regulamentar e disciplinar, com justiça, o direito marcário, fundado na merecida premiação econômica do comerciante ou industrial que cria ou notabiliza, por circulação honesta e honrada, um produto no sistema globalizado.

453.Mister criar um dispositivo (cominação) que impeça a ré de continuar praticando esse método comercial que infringe o direito da autora, como, igualmente, expedir a ordem de reparação dos prejuízos que tal atividade provocou nas projeções de lucro da licença (onerosa) de uso da marca, o que será apurado em liquidação de sentença.

454.

455.No entanto, a indenização que os arts. 208 e 209 da Lei 9.279/76 permitem não poderá ser calculada desde 1993, como requerido, porque, para valer diante de terceiros, o contrato de licença necessita da averbação no INPI, e isso faz com que o marco desencadeante da liquidação coincida com a data do contrato averbado, exatamente 01.09.1998, como consta de f.

456.Convém registrar que o acórdão não é incoerente ao admitir a eficácia do contrato de licença, para efeito de emitir tutela interdital, sem a averbação no INPI (acolhimento do pedido principal ou de abstenção do comércio clandestino) e, ao mesmo tempo, expedir condenação, tendo, como data, justamente a averbação no INPS, porque são consequências distintas do contrato.

457.Resguardar a exclusividade da marca contra a concorrência desleal é uma função natural do contrato de licença, porque é próprio do escopo da contratação, conforme explicado no voto condutor, enquanto a indenização por ato ilícito depende da averbação, no INPI, para efeito de subordinar o patrimônio do terceiro. Daí a distinção." TJSJ, AC 128.569-4/4, 3.ª Câmara, Des. Ênio Santarelli Zuliani, 30/7/2002.

Assim, a posse independe da averbação, a qual dá outros efeitos *erga omnes*, os que não resultem da posse.

Do dever de pagar alugueres ao possuidor indireto no constituto possessório

Nas hipóteses em que a posse direta do antigo proprietário se mantém através de uma situação obrigacional de carácter locacional (por oposição a simples comodato, ou usufruto, etc.) é natural que sejam devidos pagamentos pela fruição do bem jurídico.

Note-se, aliás, que tal relação de cunho locacional – diversamente do que ocorre numa situação como o usufruto – é de cunho puramente obrigacional. Local quem tem a posse, e não necessariamente a propriedade:

458.RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. DIREITO PESSOAL. AÇÃO DE DESPEJO POR PRÁTICA DE INFRAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL E POR INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. DOCTRINA.

459.1. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário.

460.2. A Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações) especifica as hipóteses nas quais é exigida a prova da propriedade para a propositura da ação de despejo. Nos demais casos, é desnecessária a condição de proprietário para o seu ajuizamento.

461.3. Recurso especial conhecido e não provido.

462.[..] A doutrina especializada de Sylvio Capanema de Souza corrobora esse entendimento:

463."(...) Legitimado, ordinariamente, para ocupar o polo ativo da relação processual é o locador, ou seja, aquele que cedeu a posse direta do imóvel ao locatário e que, por consequência lógica, pode recuperá-la. Não há que se confundir a figura do locador com a do proprietário, embora seja muito frequente que ambas se fundam na mesma pessoa, o que, entretanto, não é obrigatório. Constituindo a locação, como se sabe, mera cessão onerosa da posse de coisa infungível, não se transfere ao locatário o domínio, tal como acontece, por exemplo, na compra e venda, na permuta ou na doação. Daí se infere que está autorizado a locar não só o proprietário da coisa, que dela pode dispor, como o mero possuidor, desde que esteja este autorizado a ceder a posse.[...]"

464.STJ, REsp 1196824/AL, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013 ⁴⁰⁴.

404 Em idêntico sentido: "REsp - Constitucional - Comercial - Processual Civil - Locação - Ação - O contrato de locação vincula locador e locatário. A eles se refere o conteúdo da relação 'ex locato'. Não alcança terceiro, ainda que proprietário do imóvel alugado. A locação gera direito pessoal. A cada direito corresponde uma ação. Conclusão diversa implicaria afetar o mandamento constitucional de que nenhuma lesão de direito individual será excluída da apreciação do judiciário (ART. 5., XXXV)." STJ, REsp 58.282/RJ, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em 13/03/1995, DJ 03/04/1995, p. 8159. Também: "REsp - Civil - Locação - Despejo - Uso Próprio - Locador - Propriedade - Normalmente, o locador e o

Assim, admitindo-se a posse das marcas, e, adiante, a natureza locacional das licenças de marcas, entende-se que *mesmo durante o tempo em que a transferência do registro não se verificou*, por faltar a publicação da anotação, ato registral diferido às calendas gregas pela autarquia federal, são devidos os pagamentos da licenciada ao licenciador.

proprietário do prédio. Pode, entretanto, não sê-lo. Um e outro tem legitimidade para desconstituir a relação locatícia. Ainda que o seja para uso próprio da coisa alugada. Cumpre raciocinar com as máximas da experiência. Se alguém aluga, em nome próprio, imóvel de terceiro, presumir-se-á cessão de direito (ainda que informalmente), cujo feixe compreende o uso.[...] A locação é contrato. Como tal, caracteriza relação jurídica. Vinculam-se os respectivos termos, ou seja, locador e locatário. Não é necessário o senhorio ser proprietário. O titular do domínio, neste caso, será estranho ao referido vínculo de Direito. [...] Normalmente, o locador é proprietário. A exceção, porém, é válida, legal. Nenhuma censura jurídica, caso a avença seja celebrada por pessoa non domínio". [...] STJ, REsp 38.678/RS, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em 23/11/1993, DJ 21/02/1994, p. 2189.

Nota sobre os efeitos de direito privado do ato registral das licenças de marcas

Denis Borges Barbosa (setembro de 2013)

Em nosso *Uma Introdução*, 2ª. Edição⁴⁰⁵, assim tratamos do tema:

465.As consequências da averbação ou do registro.

466.Como já disse quanto às licenças de direitos de propriedade industrial, a averbação ou registro não se destina a dar eficácia absoluta ao contrato. Pela nova lei, tal eficácia já existe antes da averbação; o que carece ao contrato é a eficácia relativa a terceiros, ou oponibilidade. Entre as partes, vale o contrato, não para com terceiros.

467.A averbação ou registro constitui, no entanto, determinados efeitos para o interessado, entre eles, o da possibilidade de remeter as importâncias em moeda estrangeira previstas no contrato, o de (em princípio) deduzir-se das despesas correspondentes ao pagamento.

405 BARBOSA, Denis Borges, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003 [Esgotado. O texto se encontra livre para download em http://www.academia.edu/543875/Uma_introducao_a_propriedade_intelectual, visitado em 7/9/2013].

Estes direitos são renunciáveis, como o são os de receber o pagamento em moeda estrangeira, ou de poder converter os recebimentos em investimento estrangeiro. Não há, no sistema vigente, obrigação incondicional de submeter contratos à averbação do INPI, a não ser como pré-requisito para obtenção dos direitos resultantes da averbação.

468.É certo que a existência de cláusula contra direito nos contratos inquina de nulidade os mesmos, assim como a existência de pactos antijurídicos é desprezada como nula. A averbação no INPI cria pelo menos a presunção de validade, pela obrigação legal do órgão de zelar pela sanidade dos contratos objeto de averbação. *Presumptio juris tantum*, porém, removível por prova contrária. O INPI não faz coisa julgada, a não ser nos limites precários da coisa julgada administrativa.

469.Propósitos da averbação.

470.No nosso entendimento, a averbação do ato ou contrato no INPI torna-se necessária para as seguintes finalidades:

- reconhecer que há interesse público na transferência de tecnologia em questão, permitindo que as empresas envolvidas na operação possam se habilitar aos incentivos e vantagens previstos em legislação específica.

- reconhecer, quando for competência desta autarquia, que os custos e despesas incorridos pelas empresas na obtenção da tecnologia satisfazem os limites, as condições e os propósitos da legislação fiscal.
- reconhecer, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, que os respectivos pagamentos atendem às normas legais relativas à remessa de divisas para o exterior e, quando for o caso, que há interesse público na utilização das disponibilidades cambiais do País para os propósitos da operação analisada.
- comprovar que a licença de marcas ou de patente apresenta as condições legais de permitir a exploração regular do registro ou privilégio por terceiros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial.
- reconhecer que, a juízo do INPI, a execução do negócio jurídico, tal como estipulado, tem condições de atender à legislação de repressão ao abuso de poder econômico.
- reconhecer que, no tocante à exploração dos direitos de propriedade intelectual e à operação de transferência de tecnologia pertinentes, os atos e contratos em questão não desatendem às normas legais relativas à proteção dos direitos dos consumidores.

- no caso de atos ou contratos destinados a exportação, reconhecer que a tecnologia é de origem nacional.
- conceder validade ou eficácia à manifestação de vontade das partes, quando este efeito decorrer de lei específica.

471.O INPI, muito mais restritamente, justifica assim sua atuação:

472.A Averbação do Contrato no INPI é condição para :

- Legitimar pagamentos para o exterior;
- Permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal para a empresa cessionária dos pagamentos contratuais efetuados;
- Produzir efeitos perante terceiros. ⁴⁰⁶

473.Dessa longa listagem, três aspectos principais devem ser levados em conta na aquisição de tecnologia no exterior

406 [Nota do original] Fonte: <http://www.inpi.gov.br/tecnologia/conteudo/dirte.htm#aver> , consultada em 20/5/2002. [Nota do texto atual} O mesmo se encontra em http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_contratos_de_tecnologia, visitado em 7/9/2013. Quanto à relação perante terceiros, é paradigmático a decisão do STJ: "Propriedade industrial Licença para uso de marca Registro no INPI Medida cautelar liminar Deferimento. O contrato de licença para uso de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI. Assim, não ofende o artigo 140, § 2º, da Lei n.º. 9.279/96, a decisão que defere liminar em autos de ação de busca e apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está devidamente registrado, contra o antigo usuário da marca, que não o registrou.

por uma empresa brasileira. Em primeiro lugar, os efeitos da averbação sobre a legislação tributária, em especial do imposto de renda, da CIDE e do imposto sobre operações de câmbio; em segundo lugar o efeito sobre a legislação cambial, especialmente no que toca às remessas contratuais ao exterior; e, finalmente, as normas e práticas dos órgãos governamentais de controle e intervenção no domínio econômico.

Voltamos a tratar do tema em um número de outras ocasiões⁴⁰⁷.

Recurso especial não conhecido." STJ, REsp nº 606.443-SP, Terceira Turma, Min. Castro Meira, 05 de fevereiro de 2004.

407 BARBOSA, Denis Borges, Do poder do titular de marcas de cobrar royalties, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/tributario/poder_titular_cobrar_royalties.pdf; Borges Barbosa, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>; BARBOSA, Denis Borges, The Taxation of Technology Contracts in Brazil 1958-1994 (1994), encontrado em http://www.academia.edu/4406330/The_Taxation_of_Technology_Contracts_in_Brazil_1958-1994_1994_; Barbosa, DB, A disciplina dos contratos de Transferência de Tecnologia, Anais do XXVII Congresso da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) (2007), p. 169-176, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/palestras/abpianais.pdf>; e, na página <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html#contratos>: Contratos de licença e de tecnologia - A atuação do INPI (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003); Da licença de know how em direito brasileiro (Maio de 2013); Franchising (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003); Instituição federal de ciência e tecnologia que é receptora em contrato de licenciamento e fornecimento de tecnologia industrial. Aplicação do art. 7º. da lei de inovação. Aplicação do art. 24, XXV da lei de Licitações. (2009); Licenças e Cessões na Propriedade Industrial (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003); O Comércio de Tecnologia - Aspectos Jurídicos - Transferência, Licença E Know How (1988) (El comercio de Tecnología: aspectos jurídicos, transferencia, licencia y "know how") (Revista del Derecho Industrial, no. 30 Buenos Aires, 1988); O Contrato de know how (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003; contam-se também publicados na mesma página pareceres emitidos à luz da legislação anterior, ao tempo em que o signatário integrava os serviços jurídicos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial: Parecer de 26 de agosto de 1980 - Licitude de sub-licenciamentos internos pela subsidiária nacional da titular dos direitos. Parecer de 11 de agosto de 1981 - Matrizes legais e constitucionais do Ato Normativo INPI 15/75. Noção de licença substantiva. Parecer (1981) – Contratos de Transferência de Tecnologia. A Lei que rege tais contratos deve ser a lei brasileira, em face das regras de ordem pública que prevalecem na área. O princípio não conflita com a possibilidade de se aceitar que as normas adjetivas de outro

Cumpra-nos, neste estudo, concentrarmos-nos nos aspectos de direito privado de tais fenômenos, quais sejam, remontando à listagem recém oferecida:

- comprovar que a licença de marcas ou de patente apresenta as condições legais de permitir a exploração regular do registro ou privilégio por terceiros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial.
- conceder validade ou eficácia à manifestação de vontade das partes, quando este efeito decorrer de lei específica.

A essência da questão jurídica de direito privado deste estudo é: quais os efeitos da averbação quanto à relação entre as partes.

A averbação e a relação entre as partes de uma licença

Como já dissemos algumas vezes acima, transcrevendo, aliás, o próprio texto legal, a averbação de um contrato de licença em nada afeta a relação entre as partes. Em matéria de direito privado, a averbação confere apenas a oponibilidade *erga omnes*⁴⁰⁸. E o mesmo se dirá do ato registral da anotação, este já incidente na transferência de titularidade do registro (ou da patente).

país rejam a arbitragem comercial estipulada. Necessidade de ressalva das exigências da autoridade brasileira, que não poderão ser submetidos ao juízo arbitral. Parecer (1985) – Prestação de serviços técnicos no País por empresa de capital estrangeiro. Caso em que se exige averbação dos contratos respectivos.

408 Sobre essa questão, extensamente, vide o nosso Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle, citado acima. Diz a doutrina que a oponibilidade contratual seria a regra, a inoponibilidade a exceção, servindo os registros como forma de estender sua eficácia *extra alios* [Azevedo, Antonio Junqueira de, "Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do mercado - Direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento - Função social do contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para inadimplemento contratual". RT, São Paulo, vol. 87, n. 750, p. 113-20, abr. 1998., p. 117] (l'opposabilité est le principe et l'inopposabilité l'exception). [Goutal, Jean-Louis. Essai sur le principe de l'effet relatif du contrat. Paris: LGD], 1981. p. 41]. Rodrigues Junior, Otavio Luiz, A

Os precedentes são caudalosos:

474."O contrato de licença de uso de marca, relativamente as partes, produz efeitos, ainda que não averbado, pois a averbação se impõe no interesse público, para resguardo de eventuais direitos de terceiros (...)". TRF2, EIAC - Embargos Infringentes na Apelação Civil - Processo: 91.02.00537-9 UF : RJ Órgão Julgador: Plenário, 12/05/1994, Des. Carreira Alvim.

475."PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. USO DE MARCA. AVERBAÇÃO. INPI. REMESSA DE ROYALTIES. EMPRESAS COM VÍNCULO ACIONÁRIO. LIMITAÇÃO. 1. Ora, a atribuição do INPI para averbar contratos que envolvam cessão de patentes, marcas e transferência de tecnologia, prevista nas leis de Propriedade Industrial (Lei nº 9.276/96), de remessa de dividendos para o exterior (Lei nº 4.506/64) e do Imposto de Renda (Lei nº 4.506/64 e Dec. nº 3.000/99), tem por escopo: (1) conferir eficácia contra terceiros, sem prejuízo dos efeitos já produzidos inter-partes, desde a assinatura; (2) permitir a remessa de pagamento para o exterior, a título de royalties; e (3) permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior. " TRF2, AMS 71138, Processo 2007.51.01.800906-6, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por maioria, Des.Messod Azulay Neto, 28 de abril de 2009..

doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o princípio res inter alios acta, função social do contrato e a interferência alheia na execução dos negócios jurídicos. Revista dos Tribunais | vol. 821 | p. 80 | Mar / 2004, Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos | vol. 3 | p. 1225 | Mar / 2004 | DTR\2004\919.

476. "Portanto, conquanto o contrato de cessão de direitos celebrado com os autores não tenha sido levado a registro junto ao INPI, tal situação, não tem o condão de invalidar o pacto celebrado entre as partes. Também irrelevante que o contrato devia ser inscrito no INPI, uma vez que tal ato não é requisito para sua validade jurídica no âmbito do direito das obrigações." TJMG, Processo 2.0000.00.436788-0/000(1), Relator: Elias Camilo, Julgamento 19/08/2004.

477. "A agravante não observou as cláusulas contratuais que impunham respeito ao contrato celebrado entre os agravados e a Carbrasmar, mesmo após a opção pela compra, não sendo crível invocar a falta de registro para se esquivar de obrigação regularmente assumida, nos termos do art. 140, §2º da Lei 9.279/96". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 9ª Câmara Cível, Des. Roberto de Abreu e Silva, AI 2005.002.24956, Julgado em 10.11.2009.

478. "O contrato de licença para uso de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI. Assim, não ofende o artigo 140, § 2º, da lei nº 9.279/96, a decisão que defere liminar em autos de ação de busca e apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está devidamente registrado, contra o antigo usuário da marca, que não o registrou. (...) Quanto ao artigo 140, § 2º, da Lei 9.279/96, ao meu sentir, a decisão recorrida

não merece reparo. O fato é que a legislação determina a averbação do contrato de licença para a exploração de marca no INPI e a providência é indispensável para torná-lo válido perante terceiros." STJ, REsp 606.443, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Castro Filho, 05 de fevereiro de 2004.

479. "Trata-se, portanto, de simples transferência de propriedade que a despeito de viger entre as partes, desde o momento de sua efetivação pela assinatura e legalização do documento hábil, prevalecerá contra terceiros após a sua averbação pelo INPI. TRF4, AC 02470143.2005.404.7100/RS, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, Des. Maria Lúcia Luz Leiria, 25 de janeiro de 2011.

480. "Razão assiste ao douto dirigente do processo, sendo certo que a ausência de averbação no INPI não afasta a validade do contrato de cessão, a um porque, conforme afirma o recorrido, já existe pedido de averbação junto ao INPI, que só não se concretizou até o momento em face dos trâmites burocráticos que lhe são inerentes, e a dois porque o apelado já exerce todos os direitos que lhe foram atribuídos no contrato de cessão, sendo, dessa forma, de seu maior interesse a preservação da sua marca" Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 2ª Câmara Cível, Des. Maria Nogueira, AC 34199-33.2005.8.06.0001/1, Julgado em 21.01.2009

481. "Marca. Cessão da titularidade. A anotação e publicação da transferência de titularidade da marca junto ao INPI destina-se a produzir efeitos perante terceiros. Agravante que já tinha ciência da transferência através de notificação extrajudicial que lhe foi dirigida. Publicação que, de qualquer forma, foi realizada. Procedimento de nulidade do registro da marca ou da sua cessão que não impede a cessionária da mesma de promover a sua defesa". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Fabrício Bandeira Filho, AI 2005.002.19142, Julgado em 05.10.2005.

482. "A apelante DM Indústria Farmacêutica Ltda. não comprovou sua titularidade como detentora da marca Atroveran como bem asseverou o M.M Juiz a quo: "... mesmo que a autora DM Indústria Farmacêutica Ltda. tenha solicitado ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) a transferência da titularidade da marca Atroveran, não foi comprovado que a mesma tenha acontecido e, tendo em vista que o registro marcário só produz efeitos perante terceiros a partir da data de sua publicação, a autora carece de legitimidade para figurar no polo ativo da lide, pelo que contra ela deve o feito ser extinto sem julgamento do mérito, com base no artigo 267,VI do Código de Processo Civil ...". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 16ª Câmara Cível, Des. José Amâncio, AC 2.0000.00.485199-4, DJ 16.02.2007.

483. "Nos termos da lei 9279/96, art. 136, cabe ao INPI proceder a anotações nos casos de cessão e transferência e, a partir do instante em que as partes formalizam o contrato, mediante ato formal, a transmissão se consolida. Ainda e nos termos do art. 137 da mesma lei, "As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação" No presente caso, observa-se que em 1997 foi elaborado documento de cessão e transferência, com protocolo no INPI em 11.06.1997. Portanto, a partir de tal circunstância, tem-se que a propriedade da marca não mais pertencia à autora, motivo pelo qual a ilegitimidade ativa é evidente. Ainda e no tocante ao art. 137, como salientado na sentença "o fato é que o efeito erga omnes da relação absoluta estabelecida entre o titular e a propriedade é negativo, vale dizer, deve ser oposto em sentido contrário por terceiro que se julgue prejudicado, não pelo cessionário do direito, que se demitiu, com a cessão, de qualquer poder jurídico para invocar proteção sobre o que não mais possui". TJSP. AC 155.327-4/3-00, Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. A. C. Mathias Coltro, 27 de junho de 2007.

Assim, cumpre-me concluir que os efeitos de direito privado da averbação são, essencialmente, os de dar eficácia perante terceiros daquilo que é pactuado entre as partes. Entre as partes, a obrigação é perfeita e acabada, e a averbação nem acrescenta, nem subtrai.

Qual é o mínimo de distância entre marcas de medicamentos de diferentes origens?

Denis Borges Barbosa (novembro de 2013)

484.“... no que toca, principalmente, aos produtos farmacêuticos, uma relativa semelhança é inevitável e injusto seria o rigor da apreciação nesses casos, sob pena de se tolher a liberdade de comércio de um concorrente em favor de outro. Se o comerciante adota marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas”. (João da Gama Cerqueira, in “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. II, págs. 818/819, 2ª ed., 1982).

485.

A questão aqui tratada é o do grau mínimo de distintividade *diferencial* ou *relativa* entre marcas relativas a produtos farmacêuticos⁴⁰⁹.

⁴⁰⁹ Não se tem uma bibliografia vasta sobre o tema. Vide, no entanto, ALBUQUERQUE, Victor V. Carneiro de, Propriedade intelectual e Direito Sanitário. Limites ao uso de marcas como denominações de medicamentos no Brasil, encontrado em

Das peculiaridades das marcas de medicamentos

Marcas de medicamentos (e não só elas⁴¹⁰) sofrem de tratamento específico, já pela sua sensibilidade no tocante à informação do público, já pelo fato de estarem

<http://jus.com.br/artigos/17402/propriedade-intelectual-e-direito-sanitario>, visitado em 8/11/2013. CORTES, Fabio Maia, O instituto da marca à luz da legislação sanitária: dúvidas e controvérsias. Monografia a ser apresentada para o Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cujo objetivo é a aprovação na pós-graduação lato sensu em Propriedade Industrial. 2006. ABREU, Jussanã Cristina de, As marcas de medicamentos no Brasil: um encontro entre vigilância sanitária e propriedade industrial, Monografia de especialização em Vigilância Sanitária, Fundação Oswaldo Cruz, Diretoria Regional de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Especialização em Vigilância Sanitária 2009. Artigo de Luiz Leonardos e Ricardo Dutra Nunes, encontrado em <http://www.worldtrademarkreview.com/issues/Article.ashx?g=6c9d2f05-6c2e-4554-a89e-ff776bf0ac6a>, visitado em 11/11/2013. PROVEDEL, Leticia. A interferência da ANVISA nos direitos de propriedade industrial da indústria farmacêutica – comentários à Resolução nº 351. Revista da ABPI, Brasil (RJ), n. 82, p. 61-64, 1 jun.2006. RADOS, Carol. Drug Name Confusion: Preventing Medication Errors, FDA Consumer Magazine, p.35, 01 jul. 2005, encontrado em <http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=53208>, visitado em 13/11/2013. BUCASIO, Rachel de Paiva, SILVA, Elizabeth Ferreira da, FIERRO, Iolanda M. e PERALTA, Patrícia P., Pharmaceutical trademark examination and its implications for self-medication: parameters and examples in Brazil, manuscrito em poder do parecerista, de 14 de janeiro de 2013. BUCASIO, Rachel de Paiva, Uma Proposta Metodológica para a análise de Substâncias Farmacêuticas, manuscrito em poder do parecerista. Vide, extensamente, PORTILHO, Deborah, Restrições ao Uso de mais de uma Marca de Medicamento, Valor Econômico, 08.03.2007. Da mesma autora, A questão do registro das marcas de medicamentos, <http://www.dportilho.com.br/en/publicacoes/sobre-marcas-e-direito-marcario/a-questao-do-registro-das-marcas-de-medicamentos/>; Normas sobre Rotulagem de Medicamentos, em <http://www.dportilho.com.br/en/publicacoes/sobre-marcas-e-direito-marcario/normas-sobre-rotulagem-de-medicamentos/>; Anvisa e o nome dos medicamentos, em <http://www.dportilho.com.br/en/publicacoes/sobre-marcas-e-direito-marcario/anvisa-e-o-nome-dos-medicamentos/>

410 Também sofrem dupla intervenção as marcas relativas a produtos de uso veterinário, agrotóxicos, bebidas e produtos de origem animal. Vide Decreto Nº 5.053, DE 22 DE ABRIL DE 2004, Aprova o Regulamento de Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário e dos Estabelecimentos que os Fabriquem ou Comerciem, e dá outras providências. Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009, Regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. Decreto no 30.691, de 29 de março de 1952, Aprova o novo Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.

sujeitas a uma *dupla regulação*, através de dois sistemas independentes⁴¹¹ e com propósitos divergentes⁴¹².

Isso se dá como uma peculiaridade do setor, ocorrendo nos vários sistemas nacionais. Por exemplo, no caso americano⁴¹³:

486.A Food and Drug Administration (FDA) analisa novos pedidos de medicamentos e marcas farmacêuticas. O processo de revisão do FDA coincide em parte com a

411 Note-se que a marca (ou, como veremos, para a ANVISA, o nome comercial) é apenas um de vários signos distintivos relativos a produtos farmacêuticos: "Every drug usually has three names: chemical, generic (non-proprietary), and brand (proprietary), and each is subject to different rules and regulations. The chemical name specifies the chemical structure of the drug. It is not preapproved by any organization, nor is it recognized in any standard manuals, such as USP publications. Therefore, chemical names are primarily used by researchers, but not in medical practice." RADOS, Carol, op. cit.

412 Para verificar que o mesmo se dá em outros sistemas jurídicos, vejamos a interface entre o USPTO e o FDA: "§ 19:150 The PTO and FDA reviews of a proposed trademark are independent - Though the Food & Drug Administration's ("FDA") Office of Drug Safety's Division of Medication Errors & Technical Support ("DMETS") may review proposed trademarks that have already been registered by the Patent and Trademark Office ("PTO") or that are currently undergoing a review by the PTO, DMETS does not make its recommendation on whether to approve a mark based on whether the PTO has registered or is likely to register the mark. The PTO and FDA reviews serve two fundamentally different purposes. DMETS considers the clinical context in which the product will be used, and employs a likelihood of confusion test wholly distinct from the test employed by the PTO. When determining whether to recommend that a proposed trademark be approved, DMETS considers only whether the proposed trademark is likely to be confused by health practitioners and pharmacists with other pharmaceutical trademarks that may look or sound like the proposed trademark, thereby causing confusion regarding the pharmaceutical prescribed. In comparison, the PTO considers whether a proposed trademark is likely to cause confusion by anyone, including consumers, regarding the source of the goods or services. Thus, as DMETS considers whether a proposed trademark will cause confusion regarding the pharmaceutical prescribed and the PTO considers whether a proposed trademark will result in confusion regarding the source of goods or services, there is no guarantee that approval of a proposed trademark by one of the agencies will result in approval by the other." MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy On Trademarks And Unfair Competition*. VOL. 3. USA. Ed. Thomson Reuters. 2009, p.19-439 a 19-443

413 Relevante é essa comparação, já que se buscou uma confluência regulamentar nesse sentido: "(...) a motivação em 2003 para a adoção de um regulamento no âmbito sanitário para tratar de nomes de medicamentos foi relevante para o país, que buscou internalizar a tendência do EMEA e FDA, descrita por Ellerin e Breen (2007), de avaliar as marcas de medicamentos no momento da concessão de registro sanitário por meio de regulamento específico". ABREU, op. cit.

análise tradicional das marcas (ou seja, avaliando similaridade no som e aparência), mas também difere dessa em aspectos importantes. Ao contrário da análise normal de pedidos de marca [feitos pelo escritório federal de patentes e marcas] a aprovação do FDA tem foco na segurança do consumidor e avalia possíveis erros na comunicação de receitas médicas seja falada seja escrita. Faz-se mesmo uma análise comparativa das marcas manuscritas como um elemento relevante da análise. (...)

487. Adota-se esta abordagem cautelosa porque, no âmbito do processo de revisão do FDA, aproximadamente 30% de nomes submetidos à aprovação são rejeitados. Há uma boa chance de que uma proposta de nome que seria disponível a partir de uma perspectiva do registro de marca, e aprovado pelo Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO), será rejeitado pelo FDA⁴¹⁴.

Assim, enquanto a análise de marcas no INPI enfatiza a liberdade de uso em face do domínio público, e a confusão entre concorrentes que possa afetar o fundo de comércio dos titulares, os órgãos sanitários se voltam a uma *outra* perspectiva.

414 "The Food and Drug Administration (FDA) reviews new drug applications and pharmaceutical trademarks. The FDA review process overlaps with traditional trademark clearance (ie, evaluating similarity in sound and appearance), but also differs in important ways. Unlike trademark legal clearance, FDA regulatory approval has a consumer safety focus and evaluates potential errors in communicating either spoken or written drug orders. A handwriting comparison is an important component of FDA approval. (...) This cautious approach is taken because under the FDA review process, approximately 30% of names submitted for approval are rejected. There is a good chance that a proposed name which is available from a trademark perspective, and approved by the US Patent and Trademark Office (USPTO), will be rejected by the FDA." Edwards Angell Palmer & Dodge LLP, Food and Drug Administration review process v traditional trademark clearance. Encontrado em <http://www.worldtrademarkreview.com>

Para os órgãos sanitários, há uma ênfase na tutela direta e estreita do consumidor, para evitar erros na escolha e consumo de medicamentos. Não só erros *entre* medicamentos, como especialmente erros quanto ao que a marca significa em termos de designativo de uma função terapêutica.

Claramente enfoques diversos.

As diferenças na legislação de propriedade intelectual anterior

A lei anterior tinha duas disposições específica ou centralmente destinadas a cuidar do problema das marcas farmacêuticas. Cuidavam elas:

- (a) Do parâmetro de distintividade relativa aplicável a tais marcas

- (b) Do uso de dupla marcação: a marca da *origem* dos produtos, e uma outra marca, usada junto, do produto singular

Da distintividade relativa das marcas de medicamentos

A diferença de enfoque chegou a ser introduzida na própria legislação de Propriedade Industrial na Lei de 1971⁴¹⁵, como indicamos em nosso livro sobre marcas⁴¹⁶:

415 Esse tratamento especial para as marcas farmacêuticas foi objeto de ampla discussão durante a votação da lei de 1971, como constante dos respectivos Anais (Câmara dos Deputados – Anais da Comissão Especial. Que apreciou o projeto de Lei que deu nova redação ao código da Propriedade Industrial. Setembro e Outubro de 1971, p. 319-328 e p. 354-357): “A inconstitucionalidade dos artigos 64, inciso 17 in fine, 79 e 88 do projeto, afirmada em

488.3.2.1.4. Distintividade e marcas farmacêuticas

489. 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.

490. 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:

documento subscrito por representantes da indústria farmacêutica e transcrito no relatório, não nos parece provada, nem mesmo no que concerne à quebra do princípio da isonomia (art. 153, § 1.º da Constituição Federal).

Nesse sentido, ouçamos a lição dos doutos:

"La législation générale protégeant les droits de La Propriété industrielle ne s'applique qu'avec d'importantes dérogation lorsqu'il s'agit de médicaments." (FRANÇOIS PRÉVET, Les Brevets d'Invention pour les Procédés de Préparation Pharmaceutiques (in Études sur la Propriété Industrielle, Littéraire et Artistique, Mélanges Marcel Plaisant, Sirey, 1960, pág. 149).

Justifica-se o tratamento especial deferido aos produtos farmacêuticos, em vista do relevante interesse público que a saúde dos indivíduos representa. Tão relevante que serve de fundamento ao exercício pelo Estado de especiais poderes de polícia.

Assentado esse princípio e lembrado que a patente é, na linguagem da Constituição, um privilégio, é fácil compreender a razão jurídica por que o projeto dá tratamento diverso aos produtos químico-farmacêuticos no que concerne a patentes e a marcas.

Recorde-se, ainda, existir construção jurisprudencial brasileira autorizando certa liberalidade na apreciação de colidência de marcas farmacêuticas, tendo em vista o valor evocativo de muitíssimas designações de substâncias, elementos e produtos utilizados na fabricação de medicamentos.

É mister, contudo, evitar confusão ruínosa para a saúde dos consumidores os quais, em presença de marcas específicas semelhantes, poderão ser enganados quanto à aplicação e à indicação terapêutica do remédio"

416 BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas, Uma Perspectiva Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

491.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.

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

493.- TRF2. AC 338.247 Processo: 2000.51.01.015485-0 UF: RJ Órgão Julgador: 1ª TURMA ESP. Data Decisão: 13/03/2006.

494.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.

495. Note-se que o AN INPI 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 similares⁴¹⁷. 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.

417 [Nota deste estudo] O artigo 23.1.1, do Ato Normativo – AN 131/97, do INPI estabelecia que: “ 3.1.1 - 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.” O AN acima mencionado foi revogado pelo AN 154/99, que, por sua vez, foi revogado pelo AN 160/2001. Este último, por sua vez, instituiu um manual do usuário como repositório das instruções pertinentes. O último manual do usuário é de 2011. Nenhum dos atos e documentos posteriores a 1999 reproduz o conteúdo do artigo 23.1.1 do ato de 1997. Em 2013, todos os atos normativos do INPI foram revogados, substituídos e atualizados por outros atos normativos. Os atos publicados em 2013 foram igualmente examinados e não foram encontrados atos com conteúdo correspondente ao do art. 23.1.1 do AN 131/97..

496. 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.

A proposta da marca genérica e marca específica

O parâmetro especial de distintividade das marcas farmacêuticas e veterinárias não era o único teor especial da lei anterior. Com efeito, dizia igualmente a Lei 5.772/71:

497. Art. 61 - 4) marca genérica aquela, que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são individualmente, caracterizados por marcas específicas.

498. Parágrafo único. A marca genérica só poderá ser usada quando acompanhada de marca específica.

499. Art. 81. A marca destinada a distinguir produto farmacêutico ou veterinário só poderá ser usada com a marca genérica a que se refere o artigo 61, e com igual destaque.

Numa alentada citação, mas importante para nossos propósitos, leiamos Douglas Gabriel Domingues sobre essa característica da lei de 1971:

500. No caso dos produtos farmacêuticos e veterinários, a colidência era um problema grave. As marcas em referido campo são formadas utilizando radicais, prefixos e sufixos retirados dos nomes das substâncias químicas:

calci, iod, cilina, lact, sulfa, pepto, etc. Os radicais referidos ligados a outras palavras ou letras compõem o nome e marca do produto: Calcigenol, iodíngotol, pondicilina, sulfalacbacil. Ora, os radicais, prefixos e sufixos, sendo de uso comum, não podem ser objeto de registro exclusivo de marca, e como são utilizados por todos os concorrentes, acabam gerando marcas parecidas e suscetíveis de confusão e erro, e nomes parecidos em referido campo podem levar a enganos fatais. Apesar disso a repartição central brasileira tinha que ser benevolente no exame da colidência das marcas farmacêuticas, porque na espécie urna semelhança relativa era inevitável e seria i ajusto um rigor excessivo que tolheria a liberdade de comércio de um concorrente em favor de outro, como sensatamente afirmava GAMA CERQUEIRA ⁴¹⁸ nos idos de quarenta. Na década de setenta o problema era muito mais grave face a existência de um número de produtos muito maior no mercado. Como solução o projeto do novo Código propunha que os produtos farmacêuticos adotassem u'a marca genérica, o nome do laboratório que os produz, seguido do nome do remédio, sua marca específica. Assim, o nome do produto poderia ser igual para todos os laboratórios, e, o que distinguiria os produtos uns dos outros seria a marca genérica do laboratório, e não mais as marcas específicas dos diferentes produtos sujeitas a confusão quando lançadas no comércio. Como ressaltou PRATINI DE

MORAES, "somente o nome penicilina comporta vinte ou trinta variações e poderemos ter penicilina Rhodia, Lever, Bayer, sem necessidade de fazer aquelas modificações todas". ⁴¹⁹

501. Todavia, a alteração proposta não foi bem recebida. A indústria farmacêutica, em documento encaminhado ao Legislativo após analisar o Projeto n.º 309/71, afirmava: "os artigos 64, item 17, in fine, 79 e 88 do citado projeto instituem um regime discriminatório para os produtos farmacêuticos e veterinários, estabelecendo um critério específico de solução para as marcas que colidem com outra anteriormente depositada ou registrada. Todavia, tal discriminação não se justifica nem encontra apoio na ordem jurídico-constitucional, tampouco na realidade da prática industrial". ⁴²⁰ Arguindo a seguir a inconstitucionalidade da lei nova, as entidades da indústria farmacêutica criticavam o novo sistema proposto, em substituição ao critério clássico pelo qual os órgãos competentes solucionavam as questões de colidência das marcas. E mais: afirmava a entidade que o novo sistema estimula a imitação de marcas de produtos farmacêuticos e veterinários, torna o registro de marcas inócuo e legitima e consagra a imitação.

419 [Nota do original] Anais. cit., p. 214.

420 [Nota do original] Sugestões apresentadas pelo Fórum da Indústria Farmacêutica do Brasil, in "Anais", p. 255.

502.CÉLIO BORJA, relator do Projeto 309/71, ao contestar as razões da indústria farmacêutica, afirmou que a argüida inconstitucionalidade não lhe parecia provada, nem mesmo no que tange a quebra do princípio de isonomia. Invocando os doutos cita FRANÇOIS PREVET: "a legislação geral que protege os direitos da Propriedade Industrial não se aplica senão com importantes derrogações logo que se discute medicamentos", ⁴²¹ Acrescentou o relator que, o tratamento diferenciado aos produtos farmacêuticos é legal e justificável, face o relevante interesse público que a saúde dos indivíduos representa. Sua importância é tamanha que serve de fundamento a que o Estado exerça o poder de polícia. Assente este princípio e lembrado que a marca registrada é um monopólio legal, fácil é entender o tratamento diverso do legislador no que tange às marcas farmacêuticas e veterinárias. Ressaltando que a construção jurisprudencial nativa é no sentido de autorizar uma certa liberalidade na apreciação da colidência de marcas farmacêuticas, face o valor evocativo de muitíssimas designações de substâncias, elementos e produtos utilizados na indústria de medicamentos, concluiu pela rejeição da proposta da entidade de classe farmacêutica. Imperioso se tornava evitar a ruínosa confusão para a saúde dos consumidores que, pela existência de marcas específicas assemelhadas, poder-se-

421

[Nota do original] Relatório Geral na Comissão Especial, in "Anais", p. 356-

iam enganar quanto a indicação e aplicação terapêutica do remédio. Aprovado o projeto, nasceu no direito brasileiro a marca genérica dos produtos farmacêuticos e veterinários, tornando possível denominações semelhantes para produtos com a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor (Cód. Prop. Ind., art. 80). A marca genérica somente poderia ser utilizada com a marca específica, e com igual destaque (Cód. Prop. Ind., art. 81).

Mas segundo o precedente do STJ, o público contua usando o critério da lei de 1971

Os fatos persistem, mas a legislação já não mais estabelece essa distinção. Assim, a marca genérica (EMS) continua, na avaliação da corte, um elemento informativo importante para o consumidor ou o profissional de saúde, como indicação de *origem* da marca específica (LIPISTAT).

Assim, a lei anterior atendia à observação do *leading case* do STJ:

503."Isso porque, além da situação acima descrita ser extremamente habitual, os consumidores de fármacos criam vínculos com outros elementos além da marca nominativa, principalmente com o laboratório produtor (...)" Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrichi, REsp 1.105.422/RJ, DJ 15.05.2011

Este estatuto específico para as marcas farmacêuticas já não existe no âmbito do direito de propriedade industrial, mas encontra correspondência na prática da ANVISA⁴²².

Da diferença na legislação sanitária

O alcance da legislação sanitária no setor é definido pela Lei de Vigilância Sanitária⁴²³:

504.Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos. (...)

422 “É importante esclarecer que antes da implementação da LPI, em 1997, o INPI registrava “nomes de fabricante/empresa” como “marcas genéricas”, para identificar a origem dos produtos. Entretanto, a partir da LPI, a figura da “marca genérica” deixou de existir e os nomes dos laboratórios passaram a ser registrados pelo INPI como marcas específicas de medicamentos. Assim, para o INPI, atualmente, marcas como ABBOTT, NOVARTIS, GLAXOSMITHKLINE, etc., são específicas e podem ser registradas para identificar todo e qualquer tipo de medicamento que essas empresas fabriquem. Esse, contudo, não é o entendimento da ANVISA, a qual determina que, salvo algumas exceções, nomes de empresa não podem ser usados para identificar medicamentos, i.e., como marca. Como exemplo prático, podemos citar uma notícia publicada na Revista K@iros (n. 156, nov. 2001, p. 33), por meio da qual a Aventis Pharma anuncia que, atendendo às proibições da Lei dos Genéricos, adotou a “marca” PREDNISOLON para identificar seu medicamento anteriormente comercializado como Prednisolona AVENTIS. Assim, AVENTIS que é marca de medicamento devidamente registrada no INPI foi classificada como nome de empresa pela ANVISA e, como tal, teve que ser substituída pelo termo PREDNISOLON, o qual, apesar de aceito como “marca” do produto pela ANVISA, não foi sequer depositada perante o INPI. Por quê? Por um motivo muito simples, por “Prednisolon” ser o equivalente em inglês do nome do princípio ativo Prednisolona, ele não pode ser registrado como marca, em vista dos já citados preceitos do Artigo 124, inciso XVIII, da LPI, e das diretrizes da OMS sobre a questão.” PORTILHO, A questão do registro das marcas de medicamentos, op. cit.”

423 Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que "Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências".

505. Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde.

A legislação sanitária trata com extensão do problema de marcas de medicamentos⁴²⁴.

A começar, a Lei de regência, 6.360/76, assim dispõe:

506. Art. 5º - Os produtos de que trata esta Lei não poderão ter nomes ou designações que induzam a erro⁴²⁵. Redação dada pela Lei nº 6.480, de 1.12.1977.

507. § 1º - É vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de diferente composição, ainda que do mesmo fabricante, assegurando-se a prioridade do

424 Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013, "Regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências". Ato normativo relevante são RDC nº 96, de 17 de dezembro de 2008; RDC Nº23, De 20 de maio de 2009; Instrução Normativa nº 05, de 20 de maio de 2009. Levou- igualmente em consideração a Consulta Pública n. 72, de 14 de julho de 2010, que "Estabelece os critérios de aceitabilidade de nomes comerciais de medicamentos". Versão Consolidada n. 07, de 27 de maio de 2013, encontrada em <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/a0689480410c53d5944d979cca79f4cf/NOMES+COMERCIAIS+-+minuta+V+7+2013+-+ref++CP+72-2010+para+Audi%C3%Aancia+P%C3%BAblica.pdf?MOD=AJPERES>, visitada em 11/11/2013.

425 Assim, o critério determinante desta intervenção estatal no domínio dos signos distintivos é o controle dos riscos à saúde. A partir dessa diretriz, CORTES, op. Cit., nota: "Os critérios que devem ser observados para que fique caracterizada circunstância especial de risco à saúde se dá na verificação e comprovação do quadrinômio fático: 1) Delimitação (de quais são as circunstâncias especiais que importam em risco à saúde); 2) análise dos modos (reprodução ou imitação) em que ocorre a possibilidade de risco de confusão; 3) observando o enquadramento da categoria para comercialização dos produtos farmacêuticos; e, 4) comparação da indicação terapêutica dos produtos. Somente após verificar que o uso de uma marca ensejará risco à saúde é que a ANVISA poderá regular o uso da mesma, sem que com isso, ultrapasse as lindes de sua competência"

registro com a ordem cronológica da entrada dos pedidos na repartição competente do Ministério da Saúde, quando inexistir registro anterior.

508. § 2º - Poderá ser aprovado nome de produto cujo registro for requerido posteriormente, desde que denegado pedido de registro anterior, por motivos de ordem técnica ou científica.

509. § 3º - Comprovada a colidência de marcas, deverá ser requerida a modificação do nome ou designação do produto, no prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação do despacho no "Diário Oficial" da União, sob pena de indeferimento do registro.

510. § 4º - Sem prejuízo do disposto neste artigo, os medicamentos contendo uma única substância ativa sobejamente conhecida, a critério do Ministério da Saúde, e os imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos deverão ser identificados pela denominação constante da Farmacopéia Brasileira, não podendo, em hipótese alguma, ter nomes ou designações de fantasia. (Incluído pela Lei nº 6.480, de 1.12.1977)

Diz o Decreto 8.077/2013:

511. Art. 9º Os produtos de que trata este Decreto não poderão ter nome ou designação que induza a erro

quanto a sua composição, finalidade, indicação, aplicação, modo de usar e procedência.

512. Parágrafo único. É permitida a mudança de nome de produto registrado antes de sua comercialização, quando solicitada pela empresa.

Assim, exatamente como ocorre no parâmetro americano, a lei sanitária estabelece um sistema independente e com função diversa do sistema marcário.

Mesmo a designação do objeto de tutela aqui, regulatória e não de exclusividade, é diferente: a RDC 333 denomina como *nome comercial* um signo distintivo que na legislação de propriedade industrial se diria *marca*.

Vale, aliás, inspecionar tal norma específica e compará-la com a regulação marcária:

513.3. Nome Comercial

514.A formação de nomes comerciais para medicamentos deve seguir os critérios abaixo:

515.3.1. – 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.

516.3.2. – O nome comercial não pode causar confusão ou semelhança com a denominação genérica da substância ativa conforme DCB, DCI, CAS ou sinônimas destes adotadas para estes compostos.

- 517.3.3. – O nome comercial não pode causar confusão ou semelhança com quaisquer letras ou números na forma impressa, manuscrita ou falada.
- 518.3.4. – Pode ser utilizado nome assemelhado a outro já registrado desde que se diferencie por no mínimo 3 letras distintas, presentes ou ausentes, limitando a probabilidade de haver confusão na escrita para resguardar a identidade do produto realmente prescrito⁴²⁶.
- 519.3.5. – No caso de polivitamínicos, poliminerais e ou poliaminoácidos pode-se adotar os sinônimos usuais apresentados na literatura técnica. Os nomes ainda podem estar acrescidos de uma sigla, complemento adicional ou parte do nome do laboratório de reconhecida propriedade do mesmo.
- 520.3.6. – Os medicamentos fitoterápicos poderão adotar um nome comercial ou nome popular ou sinônimo usual na literatura técnica. Na falta de um nome popular ou sinônimo, poderá ser adotada uma parte da nomenclatura botânica associado ao nome da empresa. Após o nome

426

Este cuidado com a escrita do médico quando receita, que já se apontou na citação relativa ao FDA, é uma consideração corrente em direito de marcas: "One cannot ignore the fact that physicians use a notoriously illegible scrawl in writing out prescriptions. If the pharmacist misreads a brand name, he may fill the prescription with a drug other than that which the doctor intended. This fact emphasizes the need for clearly dissimilar trademarks and brand names and justifies the lesser quantum of proof of confusing similarity for medicinal goods" MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy On Trademarks And Unfair Competition - Vol. 4 USA. Ed. Thomson Reuters, 2009, p. 23- 157 a 23-160

comercial devem constar a nomenclatura botânica (gênero e espécie).

521.3.6.1. – Não são permitidas referências a “Medicamento Natural” ou congêneres, que transmitam ao consumidor a idéia de produto inócuo ou possuidor de propriedades especiais.

522.3.7. – Nos casos de medicamentos isentos de registro, os nomes adotados devem ser aqueles inscritos na Farmacopéia ou compêndio oficial, ou ainda, os nomes tradicionalmente atribuídos a estes produtos.

523.3.8. – Os laboratórios oficiais, reconhecidos pelo Ministério da Saúde podem adotar o nome do próprio laboratório ou uma outra marca de propriedade deste, antes do nome da substância ativa.

524.3.9. – Os imunoterápicos não podem, em hipótese alguma, ter nomes ou designações de fantasia, de acordo com o artigo 5º, § 4º, Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, alterado pela Lei n.º 6.480, de 1º de dezembro de 1977.

525.3.10. – Os produtos biológicos, obtidos por biotecnologia (com exceção dos antibióticos e antifúngicos), hemoderivados, as soluções parenterais de pequeno volume (SPPV) e soluções parenterais de grande

volume (SPGV) unitárias, isentas de fármacos, tais como, água para injeção, soluções de glicose, cloreto de sódio, demais compostos eletrolíticos ou açúcares, podem utilizar a denominação genérica, empregando a DCB ou DCI, ou, na sua ausência, a denominação descrita no Chemical Abstract Substance (CAS), respeitando-se esta ordem de prioridade.

526.3.11. – Não é permitido o registro de novos medicamentos que, como parte da marca ou nome comercial, utilizem expressões que valorizem uma ação terapêutica, induzindo o consumidor a acreditar que este medicamento tenha um efeito terapêutico maior que outro medicamento com mesmos princípios ativos e concentrações, a não ser que apresente ensaios clínicos comprovando maior eficácia mantendo os mesmos níveis de segurança⁴²⁷.

Note-se que, apesar da adoção da expressão “nome comercial” para significar o que, no sistema concorrente, se diria marca, ainda assim os normativos definem o que é marca, por parâmetros similares ao da Lei 9.279/97:

527.Art. 2º - Para efeito deste Regulamento são adotadas as seguintes definições (...) MARCA NOMINATIVA - É aquela constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos

romanos e/ou arábicos. MARCA FIGURATIVA - É aquela constituída por desenho, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente. MARCA MISTA - É aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos com grafia apresentada de forma estilizada⁴²⁸.

Num resumo pela própria ANVISA, são essas as principais características⁴²⁹:

528.Nome não pode ser assemelhado ou causar confusão com já registrado (impresso, escrito ou falado);

529... Não pode haver confusão com denominação genérica (DCB, DCI)⁴³⁰;

530... Não pode causar confusão com letras ou números;

427 Tem-se aqui, como no item 3.6.1, a rejeição ao uso de marcas de medicamentos em função conotativa ou indutora ao consumo. A ênfase é no aspecto informacional, e não no aspecto conativo do signo.

428 RDC nº96/08 – Anexo 1,

429 Visitado em 11/11/2013:

<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/c4620c004164cd8e8a9caaf92fe288f3/Proposta+de+Resolu%C3%A7%C3%A3o+que+estabelece+os+crit%C3%A9rios+de+aceitabilidade+de+nomes+comerciais+de+medicamentos.pdf?MOD=AJPERES>

430 "International Nonproprietary Name (INN) is a system of international nomenclature for pharmaceutical substances that is recommended by the World Health Organization (WHO). Commonly known as generic names, an INN may be used for marketing purposes by any manufacturer of a particular medicine without excluding other manufacturers of the same substance from doing the same. However, to maintain the nonproprietary nature of INNs and to ensure the future development of related INNs, it is necessary that INNs are not appropriated as trademarks. Hence, resolution 46.19 of the World Health Assembly of the WHO exhorts member states to regulate the use of INNs and discourage their use as trademarks". GOPAKUMAR, Kappoori M. e SYAM, Nirmalya, International Nonproprietary Names and Trademarks: A Public Health Perspective, The Journal of World Intellectual Property (2008) Vol. 11, no. 2, pp. 63–104 doi: 10.1111/j.1747-1796.2008.00335.x

531... Pode ser assemelhado, desde que diferente por 3 letras⁴³¹;

532... Regras para polivitamínicos, fitoterápicos, isentos de registro, laboratórios oficiais, imunoterápicos, biológicos;

533... Veda 'medicamento natural' e expressões que possam induzir a interpretação dúbia quanto aos efeitos, ressalvada a apresentação de ensaios clínicos que as comprovem.

Confrontando os dois sistemas

Detalhemos, exclusivamente para nossos propósitos, a confrontação dos sistemas.

Da análise de distintividade absoluta e relativa

431 Note-se que esse não pode ser o único critério de diferenciação de marcas. "O problema é que esse critério serve apenas para evitar confusões relativas à caligrafia médica, mas não para evitar a associação de medicamentos e/ou de seus fabricantes. Por exemplo, de acordo com essa regra, mesmo estando a marca ASPIRINA registrada no INPI em nome da empresa Bayer, a ANVISA poderia permitir o registro de um produto sob a marca hipotética VELOASPIRINA, em nome de um concorrente, pois esta possui quatro letras a mais que a marca ASPIRINA, e, portanto, não seria passível de confusão na escrita. (...) Como se pode observar, o critério das três letras pode evitar erro ou confusão na escrita, mas não é adequado para resolver todas as situações em que haja possibilidade de associação e/ou de confusão e, portanto, a análise de colidência da ANVISA não pode ficar restrita a ele. Nesse sentido, uma análise de colidência de marcas farmacêuticas deveria, minimamente, levar em conta: a) a semelhança das marcas sob o aspecto fonético (testando as marcas de produtos solicitados tanto no balcão, como por telefone); b) o tipo de produto a que elas se destinam, i.e., se é um produto de venda livre ou de prescrição e, neste caso, com ou sem retenção de receita; c) a via de comercialização dos produtos, ou seja, se são vendidos diretamente ao consumidor ou apenas para hospitais e postos de saúde; e d) a possibilidade de erro, confusão ou de associação para o consumidor, com relação não só aos produtos em si, mas também à sua origem". PORTILHO, ANVISA e o Nome dos medicamentos, op. cit.

Em primeiro lugar, há, sim, uma confrontação do signo proposto com o anterior, mas a comparação se faz na base de dados da ANVISA, sem maior atenção para os registros de marcas no INPI⁴³².

Em segundo lugar, no campo do domínio público inapropriável estão, *especialmente*, as denominações genéricas dos itens adotados pela OMS ou outra fonte oficial. Tal elemento *não* é levado em conta pelo INPI⁴³³.

Estabeleceu-se um parâmetro de confundibilidade mínima, de 3 letras, “presentes ou ausentes, limitando a probabilidade de haver confusão na escrita para resguardar a identidade do produto realmente prescrito”. Ou seja, faz parte da análise a questão da receita manuscrita pelo médico.

Dos efeitos diversos dos dois registros

Como é ressabido, o registro perante o INPI resulta na atribuição de uma *exclusividade* do uso do signo. Assim também ocorrem quanto ao invento, uma vez deferida a patente.

Certamente a exclusividade, mas não necessariamente a propriedade, no sentido da lei comum. Nota uma sempre citada decisão do STF ⁴³⁴, “a garantia

432 “Em verdade, perceba-se que, para efeitos do controle exercido pela ANVISA, a existência de marca é situação de interesse secundário na análise da denominação proposta para determinado medicamento a ser registrado. Por certo, estará a Agência proibida de conceder ou manter registro sanitário de medicamento que, sabidamente, pretenda utilizar marca registrada no INPI em nome de terceiro sem autorização deste. Não está a ANVISA, contudo, obrigada a aceitar como denominação de um medicamento objeto de registro sanitário uma determinada marca reconhecida pelo INPI.” Albuquerque, op. Cit. Não obstante o disposto na RDC 333, a partir de certa data a ANVISA passou a considerar, ainda que subsidiariamente, o registro do INPI: “Segundo o Edital de Notificação, de 27.04.2005, “se existirem dois medicamentos registrados na ANVISA, cujas marcas sejam colidentes, prevalecerá aquela que tiver o registro mais antigo no INPI”, PORTILHO, ANVISA e o Nome dos medicamentos, op. cit.

433 Vide BUCASIO, Rachel de Paiva, SILVA, Elizabeth Ferreira da, FIERRO, Iolanda M. e PERALTA, Patrícia P., Pharmaceutical trademark examination and its implications for self-medication: parameters and examples in Brazil, manuscrito em poder do parecerista, de 14 de janeiro de 2013. BUCASIO, Rachel de Paiva, Uma Proposta Metodológica para a análise de Substâncias Farmacêuticas, manuscrito em poder do parecerista.

434 “Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O paragrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a

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."

Mas não há, como atributo efetivo dessas *propriedades*, o *usus* quando um preceito regulatório condiciona a efetividade da aposição de uma marca a um produto ou serviço à satisfação de outros requisitos. No caso, o registro do INPI permite a exclusão de terceiros, mas não assegura o uso próprio na atividade a qual a marca se destina⁴³⁵.

O mesmo ocorre quanto às patentes: muito embora uma patente de medicamentos permita ao seu titular excluir terceiros, não lhe assegura uso próprio; apenas com a licença de comercialização da ANVISA tal ocorrerá.

Assim se distinguem os registros: o da ANVISA assegura o uso de marcas, estejam ou não registradas pelo INPI; e esteja ou não registrada pelo INPI, a marca de medicamentos não será usada sem o registro da ANVISA⁴³⁶.

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 práticas de concorrência desleal, malfere 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." 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." STF, 11/05/1988, Rp 1397 / RJ,DJ 10-06-1988 PP-14401 EMENT VOL-01505-01 PP-00069, RTJ VOL-00125-03 PP-00969

435 Num outro sentido: "Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não é lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular". STJ, REsp 136812/SP, Terceira Turma, Min. Humberto Gomes De Barros, 05/09/2006. Aqui, fala-se de conflitos internos no campo específico da Propriedade Industrial. Se é possível à ANVISA proibir marca em toda a categoria de produtos, sem direta base legal, vide PROVEDEL, op. Cit.

436 "Vê-se, desde logo, que o registro sanitário requerido junto à ANVISA não guarda qualquer relação com o registro de marca concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. O primeiro revela-se como condição legal para exercício regular de atividade econômica de especial relevância pública, pautada na supremacia do interesse público (stricto sensu, isto é, da coletividade). O segundo é ato de concessão de direitos de índole privada, destinados a disciplinar a concorrência pela atração de consumidores de bens e

Conclusão quanto a essa seção

O sistema jurídico brasileiro prevê a existência de *dois* sistemas registraís quanto a marcas de medicamentos: o de propriedade industrial, que visa a constituir um direito de uso exclusivo sobre o signo; e o de tutela sanitária, que visa garantir que a marca não seja de azo a confundir o consumidor⁴³⁷.

Embora não seja propósito do sistema de propriedade industrial a proteção dos interesses dos consumidores⁴³⁸, o sistema jurídico como um todo reúne o interesse concorrencial e o interesse consumerista num só propósito:

534.- A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado. STJ, REsp 989105/PR, Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi, 08/09/2009.

serviços. Assim distinguidos os institutos, parece-nos evidente que a eventual concessão de registro de marca pelo INPI para determinado laboratório farmacêutico não implica, ipso facto, a possibilidade do uso do sinal distintivo como denominação de medicamento para efeitos de registro sanitário junto à ANVISA.” Albuquerque, op. Cit.

437 “The tests of confusing similarity are modified when the goods involved are medicinal products. Confusion of source or product between medicinal products may produce physically harmful results to purchasers and greater protection is required than in the ordinary case. If the goods involved are medicinal products each with different effects and designed for even subtly different uses, confusion among the products caused by similar marks could have disastrous effects.” MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy On Trademarks And Unfair Competition - Vol. 4 USA. Ed. Thomson Reuters, 2009, p. 23- 157 a 23-160

438 “A nossa lei repello o systema da marca obrigatória instituida sob o domínio da ideia de proteger os interesses do consumidor: esta missão não é da lei reguladora das marcas de fabrica. Tem tal lei por fim a proteção do direito que tem o fabricante de defender contra a má fé de terceiro o credito de seu estabelecimento ou fabrica, representada no seu produto (Didimo Agapito da Veiga Junior, Marcas de Fabrica, B.L. Garnier, Livreiro-Editor, 1887)”. Veja-se a nossa Nota sobre a impertinência da aplicação do direito de consumidor no tocante ao direito de marcas, A propriedade Intelectual no sec. XXI, Lumen Juris, 2011, p. 11 e seguintes.

Assim, exatamente em homenagem à segurança acrescida que se devem aos medicamentos como instrumentos essenciais de vida e de saúde, em muitíssimas vezes duplica-se o exame das marcas⁴³⁹.

Muitíssimas, mas nem sempre, pois nem todas as marcas registradas pelo INPI na classe de medicamentos chegarão jamais a serem usadas no mercado, pois para isso deverão ser, também, registradas na ANVISA. Na verdade, os dois registros não são passos do mesmo processo; ainda que uma marca não seja registrada pelo INPI⁴⁴⁰, ou que jamais seja pedido o registro nesta autarquia, o registro na ANVISA autorizará seu uso no comércio⁴⁴¹.

Sendo, porém registradas em ambas as autarquias, sofreram duplo exame, e usufruem de uma dupla presunção de legalidade.

439 Quanto à prudência em se manter o duplo exame, sabendo-se que as Lei 9.279/96 não obriga a uma exata especificação da finalidade terapêutica a ser designada pela marca, notam BUCASIO et alii, op. cit: "The occurrence of broad specifications or specifications that comprise a great array of therapeutic uses is the biggest problem in the examination of pharmaceutical trademarks, as it represents 40% of the 164 analyzed trademarks. A broad specification does not let the examiner verify whether the sign applied for as trademark falls into the prohibitions set forth in item X of article 124 of IPL; this could lead to the granting of deceptive trademarks. On the other hand, trademarks granted infringing items VI and X of IPL amount to 25% of the total of trademarks analyzed."

440 "Ocorre que o INPI e a ANVISA divergem sobre os critérios de registrabilidade, ou seja, o que pode e o que não pode constituir uma marca de medicamento. Na verdade, o que é considerado marca de medicamento para o INPI pode não ser para a ANVISA e o que muitos medicamentos, regularmente comercializados e registrados perante a ANVISA, ostentam em suas embalagens não são, necessariamente, marcas registradas (nem mesmo registráveis) perante o INPI". PORTILHO, A questão do registro das marcas de medicamentos, op. cit.

441 "Diante de todo o exposto, temos que a concessão de registro de marca pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial é ato estatal criador de direito de uso exclusivo sobre determinado sinal gráfico distintivo em todo o território nacional. A concessão do direito de índole privada, contudo, não autoriza o uso da marca por seu titular em desrespeito às normas regulamentares instituídas ou autorizadas por lei para a determinadas áreas da atividade econômica. O direito à propriedade sobre a marca não se encontra, nesse sentido, isento de conformação à sua função social e de obediência a limitações traçadas em diploma legal. Nesse sentido, e por expressa determinação da Lei nº 6.360/76, o uso de marca como denominação de medicamento poderá ser rejeitado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária se, de forma clara e justificada, for detectada a existência de risco sanitário para seus potenciais usuários." Albuquerque, op. cit.

Da construção dos precedentes judiciais e da doutrina sobre marcas de medicamentos

Passemos, nesta seção, a construir a racionalidade dos precedentes judiciais relativos a marcas de medicamentos. Tratamos, no caso, do registro de propriedade industrial e – apenas num caso – do registro da ANVISA.

Da distinção crucial entre medicamentos com, e sem receita

É um entendimento sólido e assente em direito marcário que o parâmetro de confusão é determinado pela *natureza do público* a quem a marca se dirige. Os precedentes o confirmam:

535.“5. A possibilidade de confusão ou associação entre as marcas fica nítida no caso, ois, como é notório e as próprias embalagens dos produtos da marca "CHEETOS" e "CHEESE.KI.TOS" reproduzidas no corpo do acórdão recorrido demonstram, o público consumidor alvo do produto assinalado pelas marcas titularizadas pelas sociedades empresárias em litígio são as crianças, que têm inegável maior vulnerabilidade, por isso denominadas pela doutrina o que encontra supedâneo na inteligência do 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor - como consumidores hipervulneráveis.” STJ, REsp 1188105, Quarta Turma, Min. Luis Felipe Salomão, 5 de março de 2013

536."Ainda que os preservativos designados pelo registro nº 900.303.204 sejam distribuídos gratuitamente pelos órgãos estatais, em campanhas de saúde pública dirigidas

à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como alega a apelante, é certo que a manutenção do privilégio importa em indevida diluição do signo anterior, sendo mister notar que este fenômeno constitui justamente uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material. Acrescente-se, nesse sentido, como muito bem ponderou a autora, mencionando fundamento utilizado pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, ao apreciar a ação de abstenção de uso lá ajuizada, que "mesmo o destinatário do produto, população de baixa renda e normalmente de escassa instrução, que recebe o preservativo OBBA gratuitamente, pode confundi-lo com o preservativo OLLA, consagrado no mercado e que recebe maciços investimentos em marketing" (fls. 503).

537. Dessa forma, entendo que o registro da autora se constitui em anterioridade impeditiva ao registro da empresa-ré, ora apelante, razão pela qual a subsistência deste impõe uma convivência inadequada das mesmas no mercado". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2010.51.01.805018-1, DJ 09.10.2012

538.

539."Insurge-se a agravante em face do deferimento de medida liminar, para suspender os efeitos do registro nº

828.999.910, bem como do uso de sua marca "TEXWORK", por ter entendido a magistrada a quo que a anterioridade do registro da marca TEX WORK UNIFORME, de titularidade da autora, ora agravada, impede o registro da marca TEX WORK em segmento de mercado afim, face ao risco de confusão para o público consumidor.

540.2. A ré, ora agravante, constituída em 23/10/1891, consiste em indústria têxtil, sendo que o registro de sua titularidade (nº 828.999.910 - marca nominativa "TEXWORK") está inserido na classe NCL(9)24 e visa especificar "tecidos em geral, em todas as suas apresentações, cortinas de materiais têxteis e de tecidos, tecidos e roupa de cama, mesa, banho e de cozinha, tecidos para uso profissional e para roupas de uso profissional".

541. Ao que se depreende das peças acostadas aos autos, seus negócios são realizados diretamente com consumidores específicos, dotados de conhecimento técnico, quais sejam, confecções licenciadas e não com pessoas físicas, ou seja, não se dedica a agravante à comercialização de roupas já finalizadas, prontas, mas sim de tecido para confecções.

542. Por outro lado, a agravada é titular do registro nº 826618308 (marca mista "TEX WORK UNIFORMES"),

inserido na classe NCL(8)35, que visa especificar "comércio de artigos de vestuário, uniformes, roupas feitas e calçados". É possível concluir, pois, que o público consumidor da agravada é constituído de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas, como aquele ao qual se dirige a agravante". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AI 2012.02.01.001601-4, DJ 10.09.2012

543."E também, com a devida vênia, quanto à possibilidade ainda dessa confusão, eu reconheço que é um produto que - também com respeito aos que o usam - é muito mais usável por pessoas de um nível intelectual e cultural menor. Não que os de maior nível cultural e capacidade de detecção dessa confusão não possam fazê-lo, mas sabemos - isso é claro - que normalmente quem usa o "Leite de Rosas" são as pessoas de um nível mais baixo no sentido cultural, com a capacidade de discernimento do que estão fazendo ou comprando, infelizmente - essa é a verdade -, menor nessa realidade do nosso País". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, J.C. Marcello Granado, EI em AC 2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.

544."Apesar de estarem registrados na mesma classe, os produtos ou serviços identificados pela marcas objeto da lide não se confundem. Dadas as peculiaridades do caso, não se vislumbra a possibilidade de colidência entre a

marca mista da autora - TIBRE, que formou tal expressão utilizando-se de partes dos nomes civis de seus sócios - e a marca 2ª ré, TIGRE. –

545. Note-se que o consumidor dos produtos da autora não [é] absolutamente leigo, mas em regra são empresas que encomendam esquadrias metálicas para suas instalações, tratando-se de um mercado onde existe a necessidade de mão-de-obra especializada, com custos relativamente altos.

546. Já os produtos protegidos pela marca TIGRE, da 2ª ré, ao contrário não obstante sua indiscutível qualidade, são destinados não só a grandes obras, como também ao público leigo em geral, eis que facilmente obtidos em casas comerciais de materiais de construção para o consumo popular. –

547. No exame de eventual colidência, merecem relevância tanto o produto, como também o tipo de consumidor a que ele se destina. Os produtos em questão se destinam a consumidores específicos, dotados de conhecimento técnico, afastando a possibilidade de ser o público alvo induzido em erro". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, AC 2006.51.01.530367-6, DJ 13.02.2012.

Assim, a análise de confusão se faz levando em conta o público, de forma que – para o público geral, indiscriminado – se exigem afastamentos mais explícitos das

marcas dos concorrentes; para o público especializado, no entanto, tal grau de exigência não se aplica.

Este parâmetro é particularmente relevante no tocante às marcas de medicamentos, pois são elas **alternativamente** dirigidas:

1. Ao profissional de saúde que as preceituam, ou
2. Ao público consumidor em geral, leigo e não especializado.

Os dois tipos de uso de marca resultam em duas consequências inteiramente diversas. Diz Michele Copetti⁴⁴²:

548. Diante disso, duas análises são pertinentes. A primeira é direcionada aos produtos que são vendidos livremente e a segunda, aos vendidos mediante receita médica. Para a primeira, aplica-se a regra de confundibilidade rígida, enquanto para a segunda aplica-se a mesma regra de maneira menos exigente, comportando critérios mais ou menos flexíveis.

549. Nesse sentido a Apelação Cível nº 2000.51.01.015485-0 afirma que “[...] tratando-se de marcas a assinalar ansiolíticos, ou seja, medicamentos para cujo uso é necessária prescrição médica” são os profissionais especializados que os manejam e estes já estão e acostumados a diferenciar elementos de designativos, ou

442 COPETTI, Michele, *Afinidade entre marcas: uma questão de Direito*. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

mesmo radical relativo ao princípio ativo do medicamento”.⁴⁴³

550. Igual entendimento está plasmado na Apelação Cível nº 221237, que entendeu que “as marcas em discussão se referem a remédios da classe dos antibióticos, cuja aquisição depende de receita. Certamente o médico não as confundirá pela identidade do prefixo”⁴⁴⁴.

E mais precedentes o confirmam:

551. "Administrativo. Comercial. Propriedade industrial. Marca. Possibilidade de confusão com marca já registrada. CPI, artigo 65, 17, e artigo 80. I. A natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se destina devem ser considerados na aplicação da proibição de registro inscrita no art.65, item 17, e art.80,CPI. Tratando-se de produtos médicos, eles se destinam a consumidores esclarecidos, a classe medica e a classe farmacêutica, que dificilmente confundiriam marcas que ostentam alguma semelhança.

552. Ao contrário, se o produto é popular, destinado ao povo de modo geral, essa possibilidade de confusão é maior. O

443 Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 2000.51.01.015485-0.
444 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 221237. 5ª Turma. Embargante : Industria Farmacêutica Santa Terezinha Ltda. Embargado : Acórdão de fl. 349. Interessado(s): Instituto Nacional De Propriedade Industrial – INPI, Industria Farmacêutica Santa Terezinha Ltda – ME e E.R. Squibb & Sons, Incorporation. Relator: Alberto Nogueira. Rio de Janeiro, 20/05/2003. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 mar. 2010.

critério, pois, num caso e em outro, ha de ser diverso, na aplicação do art. 65, item 17, CPI. II. Possibilidade do registro da marca roferon, que se destina a assinalar medicamento para uso humano, no tratamento do câncer, não obstante a existência da marca roferon, que assinala produto veterinário. III- recurso provido." TFR, RIP 07123639, 6a. Turma, Min. Carlos Mario Velloso 18/03/1987

553.

554."Registro de marca. Marca "dymel", destinada a assinalar na classe 01.90, "propelente de aerosol". Indeferimento calcado na existencia das marcas "cymel" e "dime" para assinalar produtos da mesma classe. De manter-se sentença que, reconhecendo a viabilidade do registro, determinou que tivesse curso o processo administrativo, ja que a marca "dymel" e restrita ao produto explicitado, a que não tem acesso o consumidor comum, inexistindo espaço, portanto, para erro ou confusão. Apelação improvida." TFR, RIP 06988733, 4a. Turma, Min. Ilmar Galvão, 29/06/1987

555.

556."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. - TRF2ªR. APELAÇÃO CÍVEL Nº 338.247 Processo: 2000.51.01.015485-0 UF: RJ Órgão Julgador: 1ª TURMA ESP. Data Decisão: 13/03/2006.

Um precedente estrangeiro confirma a tendência:

557. Para além da falta de afinidade entre os produtos, é obviamente impossível que se crie qualquer tipo de confusão no consumidor médio, desde logo porque o COPEGUS não pode ser vendido sem receita médica e os médicos, não são, no âmbito da medicação e administração de medicamentos, consumidores médios, sendo ao invés especialistas com conhecimentos aprofundados na matéria. Mais a mais num caso como o COPEGUS, para a aplicação do qual se recomenda o acompanhamento e monitorização de médico com especiais conhecimentos do tratamento da doença a que o medicamento se aplica.” PROCESSO Nº 344/06.8TYLSB.L1, Recurso de Apelação (1ª), Tribunal da Relação de Lisboa, Publicado no Boletim da Propriedade Industrial (de Portugal) Nº 2011/05/03⁴⁴⁵.

445 Deve-se notar que nem todos autores dão igual relevância à expertise dos profissionais de saúde: "Even though the goods may be prescription drugs, the rule regarding a

Marcas utilizando elementos do domínio comum

Assim, vemos que o elemento crucial na apuração de confusão, ou não, da marca, é se o produto é escolhido pelo profissional de saúde, ou – como um produto qualquer de supermercado – escolhido pelo público em geral.

Cabe aqui, de outro lado, entender que o setor farmacêutico tem peculiaridades históricas e regulatórias. Para assegurar uma melhor comunicação do público, e assim minorar os erros de informação, as marcas de medicamentos evitam o emprego de termos de fantasia ou arbitrários, ou seja, termos sem *motivação* com o produto marcado⁴⁴⁶.

Não se quer no caso de medicamentos a criação de imagens-de-marca de caráter fantasioso e evocativo. Não há espaço aqui para criação de mitos e desejos de compra, como nas grandes marcas de consumo conspícuo, ou de sedução⁴⁴⁷.

Cuidamos aqui da tendência, antiquíssima e geral, de se utilizar de elementos *motivados*, ou seja, que diminuam a dificuldade do médico ou do paciente em discernir a aplicação terapêutica.

Veja-se o que dizia Gama Cerqueira⁴⁴⁸:

lesser degree of likelihood of confusion for medicinal products should control over the supposed "sophistication" of physicians and pharmacists" MCCARTHY, J. Thomas. Mccarthy On Trademarks And Unfair Competition - Vol. 4 USA. Ed. Thomson Reuters, 2009, p. 23- 157 a 23-160

446 Sobre as vantagens e riscos desse procedimento, vide: "Names that include such stems, chemistry roots, or any other coded information are easier to remember, and give clues about what a drug is used for. These names, however, typically sound or look so much alike that they contribute to medication errors, especially if the products share common dosage forms and other similarities." RADOS, op. cit.

447 A propósito, veja a proposta de normativo sujeita a consulta pública pela ANVISA: Art. 12. Vedações (nome ou complemento)

VIII – palavras ou expressões que possam induzir ao entendimento de que o medicamento seja inócuo, natural, isento ou com reduzidos efeitos colaterais, ou possua potência e qualidade superiores, propriedades especiais não comprovadas, ou ainda que possam induzir à automedicação;

Amiga® ou outros nomes “simpáticos”.

IX – palavras ou expressões que valorizem uma ação terapêutica, sem comprovação mediante estudos clínicos, e possam induzir o consumidor a entender que tal medicamento teria efeito terapêutico superior a outro medicamento de igual composição. Max, ultra, plus, advanced, superior

558.161. Na composição das marcas desse gênero, sobretudo na indústria farmacêutica, é comum o emprego de radicais tirados de palavras de uso comum, de prefixos e sufixos, para com eles formar nomes originais por meio dos processos linguísticos de justaposição e aglutinação. Outras vezes, procede-se pela supressão de letras ou sílabas de palavras conhecidas ou pela intercalação ou transposição desses elementos.

559. Na indústria de medicamentos é comum o emprego dos radicais dos nomes de substâncias químicas, como *calci* ou *calc*, *iod*, *brom*, *lacto*, *lacti*, *carbo*, *fer*, *bism*, *ars*, *pepto*, *gluc*, *fosf*, *sulf*, etc., os quais, ligados a outros elementos formam denominações especiais, como *Calcigenol*, *Iodinjectol*, *Bromural*, *Lactipan*, *Bismanion*, *Arsan*, *Peptocálcio*, *Glucal*, *Fosfatan*, *Sulfargil*. Outras vezes, o radical refere-se ao órgão (*pulm*, *hepato*, *oto*), dando lugar a marcas como *Pulmoquinin*, *Hepabilin*, *Otalgan*, ou à própria moléstia (*bronchi*, *gastr*, *pio*) ou, ainda ao modo de agir do medicamento (*trans*, *endo*), etc., formando denominações como *Transpulmin*, *Endopulmin* e outras.

560. Quanto aos prefixos e sufixos, utilizam-se os de uso geral, vernáculos ou de origem latina ou grega, como *trans*, *endo*, *hipo*, *hiper*, *per*, *dia*, *retro*, *anti*, *exo*, *bis*, *tri*, *tetra*, que possuem significado próprio, ou outros, de formação

arbitrária, como *an, in, ina, ol, ona, ex, ox, tex, tix, ac, ite, ase, eno, ose*, etc.

561. Todos esses radicais, prefixos e sufixos, sendo de uso comum, não podem constituir objeto de direito exclusivo. Isto, entretanto, não significa que se deva conceder o registro de marcas suscetíveis de confusão com outras já registradas, sob a alegação de serem compostas de elementos vulgares, porque o direito de usá-los não exclui a necessidade de evitar confusão entre as marcas e os produtos. É certo que o número limitado desses elementos não permite a formação de marcas absolutamente distintas, havendo certa semelhança entre as que se compõem com os mesmos radicais e sufixos.

562. Daí resulta que as questões entre marcas dessa espécie não podem ser examinadas com o mesmo rigor que se justificaria em relação a denominações inteiramente arbitrárias. No que toca, principalmente, aos produtos farmacêuticos, uma relativa semelhança é inevitável e injusto seria o rigor de apreciação nesses casos, sob pena de se tolher a liberdade de comércio de um concorrente em favor de outro. Se o comerciante adota marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa

vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas.⁴⁴⁹

Do leading case do STJ

Exatamente nesse sentido, veja-se o *leading case* do STJ em matéria de marcas de medicamentos:

563. Na hipótese em apreço, noticia-se nos autos que a recorrente registrou no INPI a marca nominativa simples “SORINE”, composta de radical designativo do componente principal do medicamento, qual seja, cloreto de sódio (popularmente conhecido como soro), acrescida do sufixo “INE”. A recorrente tem, portanto, exclusividade na utilização da marca “SORINE”, mas não a tem na utilização do radical considerado comum. Com efeito, o art. 124, VI, da LPI não autoriza como marca “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado 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”.

449 [Nota do original] O Projeto de Cód. da Propriedade Industrial, no art. 100, n.º 19, proíbe o registro de “denominações descritivas, formadas pela simples justaposição ou aglutinação de palavras ou parte de palavras necessárias ou de uso geral”. Esta disposição, que não se justifica, sobretudo em relação às marcas formadas pela justaposição de partes de palavras necessárias ou de uso geral, constituirá um golpe arbitrário contra os interesses da indústria e do

564. Nesses casos, não se pode falar em colidência, porque, em regra, inexistente a possibilidade de uso exclusivo desse sinal por qualquer empresa. O radical “SOR” utilizado em ambas as marcas (“SORINE” e “SORINAN”) guarda especificidade direta e imediatamente vinculada ao produto que identifica, qual seja, solução isotônica de cloreto de sódio, popularmente conhecida como “soro”. Na indústria farmacêutica a evocação de radicais, prefixos e sufixos que definam o princípio ativo do remédio, tal com ocorre na hipótese dos autos, bem como que se referem ao órgão ou parte do corpo humano terão atuação, é situação habitual, tanto que, sem maior esforço, rapidamente vem à mente diversos nomes que utilizam, a título exemplificativo, os radicais “amoxi”, “flox”, “rino”, “card”, etc.

565. Com razão o acórdão recorrido ao consignar que não se deve tratar com tanto rigor a questão da colidência em se tratando de medicamentos. Isso porque, além da situação acima descrita ser extremamente habitual, os consumidores de fármacos criam vínculos com outros elementos além da marca nominativa, principalmente com o laboratório produtor e o preço, mormente quando se considera o cenário do mercado consumidor brasileiro nesse ramo surgido com a entrada em vigência da Lei 9.787/99 (Lei dos Genéricos), que autorizou a

comércio, principalmente da indústria farmacêutica, não se podendo prever as consequências de sua aplicação prática.

comercialização, por qualquer laboratório, de medicamentos com patentes caducasas.

566. Pode-se afirmar que, enquanto parcela do mercado consumidor de medicamentos adquire o produto levando em conta o laboratório que o produziu, priorizando a aquisição de medicamentos provenientes dos mais antigos e tradicionais laboratórios, outra parcela significativa tem no preço o fator preponderante na hora de escolher o medicamento.

567. Admitir a exclusividade no uso do radical evocativo “SOR”, isoladamente, assemelha-se a assegurar verdadeiro monopólio ao titular do registro mais antigo a utilizar em sua marca a referência à substância principal do produto”. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1.105.422/RJ, DJ 15.05.2011

Outros precedentes importantes do STJ e do TRF2 seguem estritamente a observação de Gama Cerqueira:

568. “Processual civil. Recurso especial. Propriedade industrial. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Utilização de termo designativo do componente principal do medicamento. Coexistência. Possibilidade. Concorrência desleal. Inexistência. [...]”

569. 4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC). [...]” STJ, REsp 1105422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)”

570.“Comprovado que os sufixos que se valem os registros em cotejo – BIOZAC e PROZAC 20 – são de utilização comum ou vulgar para assinalar produtos da classe de medicamentos e, se as marcas se diferenciam ainda mais pela significação dos prefixos e do complemento numérico, constante do registro invalidando, devem ambas conviver no respectivo segmento merceológico”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2003.51.01.540781-0, DJ 26.03.2010.

571."Salta aos olhos que a expressão "SINVASCOR" é fruto da conjugação de dois radicais (SINVAS + COR) oriundos de expressões bastante conhecidas na indústria farmacêutica: "SINVASTATINA" E "CORACÃO",

numa alusão direta à finalidade do produto por ela denominado, qual seja, redução dos níveis de colesterol.

572.O mesmo se diga da expressão da Apelante, SINVASTACOR, evocativa do mesmo princípio ativo, a SINVASTATINA, fármaco pertencente à classe química das estatinas, servindo, repise-se, para reduzir os níveis de colesterol e lipídios do sangue.

573.Assim, em que pese a existência de registro antecedente, não se tem como admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade terapêutica". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azuay Neto, AC 2010.51.01.801926-5, DJ 28.09.2012.

E seguem-se outros precedentes:

574.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. Apelação a que se nega provimento. - TRF2ªR. APELAÇÃO CÍVEL Nº 338.247 Processo: 2000.51.01.015485-0 UF: RJ Órgão Julgador: 1ª TURMA ESP. Data Decisão: 13/03/2006.

575.

576. “Entretanto, não vislumbro a identidade perfeita entre as aludidas marcas que permita constatar a violação da proteção ao primeiro registro, não se podendo negar a semelhança acústica entre elas. O radical do sal utilizada na fabricação do medicamento não é passível de patenteamento, podendo ser utilizado por todas as empresas que dele se utilizam. Neste patamar, constato que empresas litigantes utilizaram-se do mesmo radical proveniente da essência do produto, como várias outras empresas do mesmo ramo assim se posicionarem, tais como: RANIDINE, RANIDINA, RANITIDINA, RANITINOL, RANITION, RANIDIN, etc...

577. Diante desse contexto, não vejo razão para condenar a apelante em concorrência desleal, em razão de que vários outros medicamento de mesma finalidade utilizaram-se do radical da essência do medicamento, criando marcas similares e próximas na sonoridade. Embora não seja

fácil a solução do problema da colidência, a expressão utilizada pela apelante guarda semelhança com a marca de propriedade da apelada, tendo em vista o mesmo radical por elas utilizados, sendo que o Poder Judiciário não pode impedir que os fabricantes se utilizem do radical da essência do medicamento.

578. Ora, o uso do radical "raniti" não pode ser utilizado somente pela apelada, por não pertencer exclusivamente a esta, mas a todas as empresas do mesmo ramo, razão pela qual não visualizo o ato ilícito da recorrente e julgo improcedente o pedido". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 12ª Câmara Cível, Des. Nilo Lacerda, AC 1.0145.04.189073-5/001(1), DJ 01.04.2006

579.

580. "Ausência de semelhança de marcas de medicamentos. Hixizine e hidroxine. Apesar dos produtos comparados pertencerem à mesma classe de medicamento e possuírem o mesmo princípio ativo (cloridrato de hidroxine), geralmente indicados para o combate de reações alérgicas, não ha qualquer semelhança entre as duas marcas capaz de causar qualquer confusão no consumidor.

581. (...) não há que se falar em concorrência desleal, já que vários outros medicamentos que têm a mesma finalidade

poderão se utilizar do radical indicativo de sua essência, gerando a semelhança apontada, mas que, de forma alguma, constitui qualquer irregularidade (...), **contudo o Poder Judiciário não pode impedir que os fabricantes se utilizem do radical da essência do medicamento, mesmo porque, as marcas de produtos farmacêuticos, em geral, em razão de suas composições recebem o nome do princípio ativo do medicamento**". Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3ª Câmara Cível, Dês. João Sousa, AC 122683-7/188, DJ 05.08.2008.

O critério do consumidor médio no caso de não se exigir receita

Assim como se abranda a análise de confundibilidade quando a marca é destinada a público especializado, agrava-se o critério de análise quando o medicamento não exige receita médica:

582."O risco de confusão depende do conhecimento da marca pelos consumidores, da associação que pode ser feita com o signo e do grau de semelhança entre as marcas e os produtos ou serviços. 2. A anterioridade do registro da marca "LUFTAL" e a similitude apta a causar confusão desfiguram a tutela da marca "LUFTRIN". 3. Hipótese em que os elementos nominativos são gráfica e foneticamente muito semelhantes para distinguir produtos do mesmo segmento mercadológico (medicamentos), com evidente possibilidade de confusão ou associação no consumidor médio. Aplicação do art.

124, XIX, da LPI". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, AC 2010.51.01.808475-0, DJ 15.08.2012.

583.

584. "No caso em tela comprovaram os agravantes, de molde a demonstrar a verossimilhança de suas razões, que o produto da marca CEWIN, que fabricam, obteve registro junto ao INPI desde 23/03/1975 (...) tendo a marca CEKLIN usada pela Agravada sido depositada junto ao mesmo órgão administrativo em 28/02/1986 (...) Por outro lado, o produto dos agravantes é medicamento muito bem cotado (29º colocado na lista dos trezentos mais vendidos pelas farmácias), o que leva à evidente conclusão de que a semelhança do nome, da embalagem e da finalidade do produto, geram no espírito do consumidor menos atento e menos sensível, confusão que induzirá, de forma subliminar, a comprar um pensando estar adquirindo outro". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 2ª Câmara Cível, Des. JDS Cristina Tereza Gaulia, AI 2005.002.26502, Julgamento em 01.02.2006.

585.

586. "Isso porque as agravantes alegam que os seus direitos sobre as marcas "NALDECON", "NALDEGRIPE" e

"NALDEPLUS" seriam atingidos, tendo em vista que a coexistência dos referidos signos com a marca da agravada, "NALDEFLEX", geraria confusão ao público consumidor que entenderia que esta última nada mais é do que um genérico do "NALDECON", acarretando desvio de clientela. Como acréscimo, ainda ressalta a embargante que os medicamentos em questão são vendidos sem prescrição médica e têm como consumidores o público comum, não havendo um alto grau de atenção no momento da aquisição dos referidos medicamentos. Ou seja, a questão de fundo não era a comercialização do produto, mas sim a colisão desleal das marcas."). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, ED em AC 2010.02.01.017652-5 DJ 15.06.2012.

587.

588."Segundo a legislação marcária, não basta a semelhança dos sinais para configurar a reprodução proibida. É imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original. Em verdade, as supramencionadas disposições legais são corolários do princípio da repressão à concorrência desleal, de forma a impedir que uma empresa se utilize de marca de outrem, confundindo o consumidor e

induzindo-o a adquirir seu produto, por supor que ambos produtos provêm do mesmo fabricante, cuja marca já conheça.

589. Analisando-se sucessivamente as referidas marcas, verifica-se que a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra, já que a primeira ré apenas substituiu o prefixo "Vi" por "Ge", e acrescentou o mesmo termo "RILON" utilizado pela autora, que não é um sinal de caráter evocativo ou comum, ou mesmo se refere ao princípio ativo que compoem os medicamentos. É certo que muitas marcas farmacêuticas identificam a finalidade do produto por meio da utilização de parte do nome de seu princípio ativo o que, obviamente, enfraquece o seu poder distintivo em relação a outras marcas utilizadas para assinalar medicamentos com o mesmo fim terapêutico. A análise da colidência entre produtos identificados por marcas deste gênero deve ser menos rigorosa, pois não se pode privilegiar um concorrente em detrimento de outro.

590. As marcas em questão estão revestidas de fraco cunho distintivo, posto que se utilizam do mesmo sufixo "RILON", revelando uma semelhança entre ambas por demais forte para permitir tal convivência, já que se distinguem apenas pela substituição do prefixo "vi" por "ge", sendo extrema a proximidade fonética e gráfica, podendo levar a erro ou confusão quanto à origem dos

produtos que cada um assinala. Tal fato, pode acarretar erro, dúvida ou confusão ao consumidor, tendo em vista que ambas as marcas distinguem produtos e serviços do mesmo segmento de mercado, qual seja, fabricação de medicamentos e identificam complexos vitamínicos. (...)

591. Outrossim, cabe ressaltar que referidos medicamentos são vendidos independentemente de receita médica e que, no Brasil, é notório o fato de haver alta incidência de automedicação entre a população, não havendo garantia nenhuma de que os medicamentos em tela não gerem confusão quanto à sua origem e sejam adquiridos indistintamente, um pelo outro. Cumpre ressaltar que o fato de uma marca ter apresentação mista e outra, nominativa, em nada interfere com a aferição de similaridade e reconhecimento de eventual colidência, uma vez constatada a semelhança fonética e gráfica do elemento nominativo integrante de marca mista a distinguir a mesma classe de produtos ou serviços ou classes semelhantes, como se verifica na hipótese dos autos". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espirito Santo, AC 2012.51.01.034704-5, DJ 10.07.2013.

592.

593. Destaque-se, ainda, que a hipótese vertente, por envolver o confronto entre marcas farmacêuticas, traduz caso em

que a análise da distintividade deve se dar de forma mais minuciosa, considerando que os produtos homeopáticos são largamente utilizados pela população, tornando mais elevada a possibilidade de associação equivocada, consistente na ingestão de um medicamento pelo outro". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2001.51.01.514497-7, DJ 18.10.2010.

594."Restam evidentes as semelhanças das marcas nominativas CONCOR (parte autora) e CONCÁRDIO (parte ré), as quais possuem o mesmo princípio ativo (Bisoprolol Fumarato) e são utilizadas para identificar medicamentos com o mesmo fim terapêutico (tratamento de doenças cardíacas), o que gera risco de confusão para o consumidor e afronta ao dispositivo do art. 124, XIX da LPI. 2-

595.Em que pese as marcas CONCOR e CONCÁRDIO se valerem de sufixos diferentes para identificarem a finalidade terapêutica dos produtos que assinalam, "COR", no caso das autoras, que remete à palavra CORAÇÃO, e "CÁRDIO", utilizado pela 2ª ré -, ambas possuem o prefixo "CON", o qual não está relacionado nem com o princípio ativo do medicamento, nem tampouco com sua finalidade terapêutica, o que remete a uma indevida aproximação entre as marcas" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada,

Des. Marcelo Pereira, AC 2011.51.01.804801-4, DJ 04.06.2013.

596.

597. "Evidente risco de confusão entre os consumidores quanto às marcas DORFLEX e DORLESS, tendo em vista a similitude gráfica e fonética, quando consideradas, ainda, como produtos do mesmo segmento de mercado". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AC 2010.51.01.812523-5 DJ 15.06.2012.

598.

599. "Destarte, cabe mesmo esclarecer o julgado e sanar a sua obscuridade, no sentido de que ao se confrontar a marca "NALDECON"⁴⁵⁰ das empresas-embargantes BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY e BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S.A., com as marcas "NALDEFLEX", "NALDEFLEX DIA" e "NALDEFLEX NOITE" da empresa-embargada, MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., observa-se a possibilidade de confusão entre os referidos signos diante da identidade dos produtos

450 "400 mg de paracetamol e 20 mg de cloridrato de fenilefrina." Encontrado em <http://www.bulas.med.br/bula/3129/naldecon+dia.htm>, visitado em 8/11/2013. Os mesmos ativos se encontram no medicamento de marca tida como colidente, segundo <http://consultaremedios.com.br/medicamento/naldeflex-dia>, visitado em 8/11/2013.

(remédio para gripe) e do segmento mercadológico, notadamente ante a iminência da colocação do produto da embargada no mercado, situação que, inclusive, consoante fls. 425/428, já se consolidou. (...)

600. Desta forma, dou provimento aos embargos para, sanando a omissão, deferir a antecipação da tutela para suspender, até o julgamento do mérito da ação originária, os efeitos do registro nº 900.883.960, referente à marca nominativa "NALDEFLEX", bem como para determinar a suspensão da análise pelo INPI dos pedidos de registro nºs 900.925.523 ("NALDEFLEX DIA") e 900.925.540 ("NALDEFLEX NOITE"), todos de titularidade da empresa-embargada, MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., bem como determinar que a empresa-embargada cesse o uso da marca "NALDEFLEX", sob pena de multa diária no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais)". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, ED em AC 2010.02.01.017652-5 DJ 15.06.2012.

Sem indicar nem princípio ativo nem finalidade terapêutica

Ainda se tem particularmente atenção àquelas marcas que, apostas a medicamentos, não estão relacionado nem com o princípio ativo do medicamento, nem tampouco com sua finalidade terapêutica:

601. "Restam evidentes as semelhanças das marcas nominativas CONCOR (parte autora) e CONCÁRDIO

(parte ré), as quais possuem o mesmo princípio ativo (Bisoprolol Fumarato) e são utilizadas para identificar medicamentos com o mesmo fim terapêutico (tratamento de doenças cardíacas), o que gera risco de confusão para o consumidor e afronta ao dispositivo do art. 124, XIX da LPI. 2-

602. Em que pese as marcas CONCOR e CONCÁRDIO se valerem de sufixos diferentes para identificarem a finalidade terapêutica dos produtos que assinalam, "COR", no caso das autoras, que remete à palavra CORAÇÃO, e "CÁRDIO", utilizado pela 2ª ré -, ambas possuem o prefixo "CON", o qual não está relacionado nem com o princípio ativo do medicamento, nem tampouco com sua finalidade terapêutica, o que remete a uma indevida aproximação entre as marcas" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Marcelo Pereira, AC 2011.51.01.804801-4, DJ 04.06.2013.

603.

604. "Evidente risco de confusão entre os consumidores quanto às marcas DORFLEX e DORLESS, tendo em vista a similitude gráfica e fonética, quando consideradas, ainda, como produtos do mesmo segmento de mercado". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma

Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AC 2010.51.01.812523-5 DJ 15.06.2012.

605.

606. "Destarte, cabe mesmo esclarecer o julgado e sanar a sua obscuridade, no sentido de que ao se confrontar a marca "NALDECON"⁴⁵¹ das empresas-embargantes BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY e BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S.A., com as marcas "NALDEFLEX", "NALDEFLEX DIA" e "NALDEFLEX NOITE" da empresa-embargada, MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., observa-se a possibilidade de confusão entre os referidos signos diante da identidade dos produtos (remédio para gripe) e do segmento mercadológico, notadamente ante a iminência da colocação do produto da embargada no mercado, situação que, inclusive, consoante fls. 425/428, já se consolidou. (...)

607. Desta forma, dou provimento aos embargos para, sanando a omissão, deferir a antecipação da tutela para suspender, até o julgamento do mérito da ação originária, os efeitos do registro nº 900.883.960, referente à marca nominativa "NALDEFLEX", bem como para determinar

⁴⁵¹ "400 mg de paracetamol e 20 mg de cloridrato de fenilefrina." Encontrado em <http://www.bulas.med.br/bula/3129/naldecon+dia.htm>, visitado em 8/11/2013. Os mesmos ativos se encontram no medicamento de marca tida como colidente, segundo <http://consultaremedios.com.br/medicamento/naldeflex-dia>, visitado em 8/11/2013.

a suspensão da análise pelo INPI dos pedidos de registro n.ºs 900.925.523 ("NALDEFLEX DIA") e 900.925.540 ("NALDEFLEX NOITE"), todos de titularidade da empresa-embargada, MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., bem como determinar que a empresa-embargada cesse o uso da marca "NALDEFLEX", sob pena de multa diária no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais)". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, ED em AC 2010.02.01.017652-5 DJ 15.06.2012.

A proximidade simbólica das marcas, mas distintas aplicações terapêuticas

Não há nenhuma tolerância quanto à confusão, mas ao contrário, especial atenção, quando marcas de dois medicamentos de finalidade terapêutica diversa tem elementos semiológicos próximos ou afins. A intenção aqui é evitar o engano do público, não só na proteção do titular da marca, mas, *especialmente*, para prevenir que se tome o medicamento errado.

Na verdade, os precedentes judiciais seguem aqui política pública ostensivamente seguida pela ANVISA⁴⁵²:

452 "Em verdade, identificam-se hoje na ANVISA tentativas de se obter registro sanitário de medicamentos com princípios ativos distintos (e, portanto, com composição distinta) com nomes muito similares, por vezes diferenciados apenas e tão-somente por uma única letra. A alegação dos laboratórios para tal pedido fundamenta-se, não raro, na existência de registro junto ao INPI da marca que se pretende utilizar. Ora, tal como visto nas linhas precedentes, a alegação de propriedade industrial mostra-se de relevância secundária para os fins de registro sanitário de medicamento. De fato, a presunção do artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.360/76 foi de que nomes assemelhados para medicamentos com formulação distinta representam risco sanitário para os pacientes, devendo, portanto, ser vetados pela autoridade sanitária. Houve, portanto, presunção ex lege de risco à saúde pública advindo da conduta proibida, não cabendo à ANVISA afastá-la em nome do direito de uso exclusivo concedido pelo registro de marca junto ao INPI." Albuquerque, op. Cit.

608."Com efeito, a semelhança gráfica e fonética das expressões "CLAFORAN" e "CLOFAREN", usadas para distinguir produtos farmacêuticos da mesma classe⁴⁵³, é capaz de causar confusão ao público consumidor, podendo por isso mesmo acarretar risco à saúde da população, em face do notório hábito do brasileiro consumir medicamentos por conta própria. À toda evidência configura hipótese impeditiva de registro marcário, conforme descrito nos incisos XIX e XXIII, do art. 124, da Lei nº 9.279/96.

609.Por outro lado, não há como se dissociar as imagens dos dois conjuntos marcários quando confrontados, transparecendo que o mais novo foi elaborado visando aproveitar da reputação de que goza o mais antigo, sem que qualquer esforço tenha sido feito para tal". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Antonio Ivan Athiê, EI AC 2009.51.01.809963-5, DJ 02.07.2013⁴⁵⁴.

453 Claforan é marca de Cefotaxima, enquanto que Clofaren é de Diclofenaco. Cefotaxima, segundo a wikipedia, "Trata-se de uma cefalosporina de 3ª geração. Como todas as cefalosporinas é um antibiótico beta lactâmico. Estas cefalosporinas têm um espectro de ação muito mais ampla para os gram negativos do que as cefalosporinas da 1ª e 2ª geração." Encontrado em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cefotaxima>, visitado em 8/11/2013. Diclofenaco, segundo a wikipedia, O diclofenaco, comercializado como Voltaren® e Cataflan® entre outros, é um anti-inflamatório não-esteróide (AINE) com ação sobretudo analgésica e anti-inflamatória, não sendo usado especificamente como antipirético, embora também tenha esta ação. Apresenta-se nas formas químicas de sal sódico, sal potássico, e de complexo com colestiramina (uma resina de troca iônica). Encontrado em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Diclofenaco>, visitado em 8/11/2013.

454 Prevaleceu assim o voto majoritário na AC, que foi o seguinte: "Admito a semelhança fonética e gráfica das expressões em litígio, "CLAFORAN" (autora/apelante) e "CLOFAREN" (1ª ré/apelada), mas afasto a possibilidade de erro, confusão ou associação indevida pelo público consumidor. A despeito de ambos os signos identificarem produtos do

610.

611. "No caso, a empresa autora é titular da marca nominativa CALTREN, concedida em 1996, pelo INPI, para assinalar um produto farmacêutico que atua sobre o aparelho cardiovascular. Já a parte ré, é titular da marca nominativa CALZEM, concedida em 2002, para identificar medicamento antibiótico e sistema humano. Verifica-se que é inegável a identidade gráfica e fonética entre os signos CALTREN e CALZEM. Se a função principal das marcas é distinguir os produtos/serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, não há dúvidas que há certo risco de confusão entre as marcas em questão.

612. Diante disso, conclui-se que o registro marcário cuja nulidade se pleiteia foi concedido contrariamente à lei. É evidente que a utilização de expressão bastante semelhante para se identificar e para atuar no mesmo

mesmo segmento mercadológico (medicamentos), não me parece verossímil, como diz o juiz sentenciante, o risco de confusão entre as marcas nominativas, eis que a primeira identifica "produto farmacêutico indicado como antibiótico" (fl. 42), vendido sob prescrição médica, enquanto a segunda especifica "medicamento para medicina humana anti-inflamatório" (fl. 101). Além disso, a marca "CLOFAREN" utiliza parte do princípio ativo diclofenaco dietilamônico e é comercializado na forma de pomada gel, para ser friccionada sobre a pele [1], ao passo que o signo "CLAFORAN" não tem qualquer relação com o princípio ativo (cefotaxima sódica) e se apresenta como ampola com pó solúvel para ser injetado por via intravenosa, intramuscular ou intra-arterial [2] (cf. fls. 157, 164/165, 219/222). Remeto, no aspecto, às palavras do Juiz Federal Convocado Aluísio de Castro Mendes que, ao afastar a possibilidade de confusão do público consumidor em hipótese similar [3], ressaltou que "por exigências sanitárias e a bem dos consumidores e da comunidade médica" os medicamentos geralmente utilizam "expressões evocativas do principal ativo farmacológico". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, VOTO VENCIDO Des. Nizete Lobato Rodrigues, AC 2009.51.01.809963-5, DJ 20.07.2012.

ramo de negócio causa aos consumidores dúvida e incerteza, o que impõe-se seja evitado, sobretudo, in casu, no qual as duas marcas atuam no mesmo ramo mercadológico - medicamentos, o que pode trazer riscos à saúde do consumidor, eis que, em face da proximidade dos sinais, pode levá-lo a comprar um pelo outro.

613. Aliás, o fato de os medicamentos terem terapêuticas distintas só vem reforçar a necessidade de se acolher o pedido, já que como afirmou o Juízo a quo, tal distintividade "ganha contornos até mais graves, pois tratando-se de marcas com construções visuais e fonéticas tão próximas, uma eventual associação equivocada entre os signos pode tornar as consequências ainda mais danosas, eis que o bem jurídico maior a ser protegido aqui é a saúde pública, sendo forçoso admitir que o uso inadvertido de um medicamento pode atingir, em casos mais trágicos, até a própria vida das pessoas". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AC 2005.51.01.500410-3, DJ 16.04.2012 ⁴⁵⁵.

455 De outro lado se encontra também entendimento de que indicações terapêuticas diversas não colidem, exatamente porque os públicos seriam diversos: "Inexistência de dano à saúde pública, uma vez que os medicamentos cujos nomes são supostamente colidentes destinam-se a atender situações completamente distintas (o anticoncepcional ADOLESS e o analgésico DORLESS), não havendo elementos de prova objetivos a indicar que os consumidores poderão ser induzidos em erro." TRF1, AI N° 2005.01.00.020331-1/DF, Sexta Turma do TRF da 1ª Região, JFC Leão Aparecido Alves, 12.9.2005. Note-se que essa decisão se refere ao registro da ANVISA, e não o do INPI.

A confusão evitada por outros elementos significativos

De outro lado, a confusão perante o consumidor é evitada por uma série de outros elementos, quais sejam, as partículas figurativas, a marca do laboratório, os elementos da embalagem e da apresentação visual, etc. A importância desses fatores diferenciais são consagrados pelos precedentes:

614. “Medicamentos. Nomes. Diferenças fonéticas e nos logotipos das embalagens confrontadas. Ii - cores e outros elementos de uso comum. Não são registráveis. I - embora os nomes iniciem com o mesmo prefixo, porém não havendo semelhanças fonéticas nas marcas confrontadas nem nos logotipos das respectivas embalagens dos produtos fabricados pelas empresas litigantes, não ha motivo para impedir a coexistência de ambas, pois não ha a possibilidade de gerar a confusão de marcas entre o publico consumidor. Não ha óbice que seja utilizado o mesmo radical por outras empresas que trabalhem no mesmo ramo, uma vez que o prefixo e considerado de uso comum. Si - as cores, bem como outros elementos de uso comum, nao são registráveis, por não constituírem privilegio de uso exclusivo”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 2ª Câmara Cível, Dês. Rogério Ferreira, AC 55744-8/188, DJ 12.11.2001.

615. “E vedada qualquer forma de ilicitude quanto ao registro da marca de medicamento. Não se caracteriza contrafação de marca a utilização de embalagens sem

qualquer semelhança, cópia ou plágio a terapia medicamentosa registrada sobre a sigla aas (ácido acetil salicílico). Ainda que fossem análogas as cores dos produtos, não se poderia reconhecer a violação aos direitos outorgados pela marca, pois as cores não são registráveis”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 1ª Câmara Cível, Dês. Vitor Lenza, AC 91346-9/188, DJ 14.09.2007.

Mas, reversamente, quando **há confusão** nos elementos não nominativos a ponto de se iludir o público, tal confusão é ilícita:

616.“As agravadas têm o registro da marca Advil no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como se verifica no Certificado de Registro de Marca acostado em fl. 109, cuja embalagem também está registrada no referido Instituto, como se verifica em fl. 111, contendo o nome do produto em amarelo, a embalagem em fundo azul com linhas quadriculadas azul claro, além de uma tarja vermelha com dois comprimidos da mesma cor, bem como o nome do princípio ativo ibuprofeno de 200 mg em amarelo. A embalagem utilizada pela agravante também tem fundo azul com linhas quadriculadas azul claro, além de uma tarja vermelha com dois comprimidos em branco e o nome do princípio ativo em amarelo, além da indicação “G” referente a medicamento genérico. As embalagens são facilmente confundidas, mediante simples análise visual (...)

617.O artigo 3º, inciso XXI da Lei 6.360/76, alterado pela Lei 9.787/99, define medicamento genérico como sendo “medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade ...”, não havendo qualquer permissão para a utilização de embalagem semelhante ou que de qualquer forma confunda o consumidor”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Camilo Ruliére, AC 2007.002.11032, Julgamento em 08.08.2007.

Conclusão quanto a essa seção

Embora complexa e específica, a regência das marcas de medicamentos à luz dos precedentes judiciais tem um racionalidade clara.

Primeiro, para os precedentes coletados, há um clara distinção entre marcas de medicamentos sujeitos a receita e aqueles de consumo livre⁴⁵⁶. Seguindo uma doutrina que não é específica desse segmento de medicamentos, presume-se que o público especializado seja mais habilitado a distinguir os produtos e serviços, assim como suas marcas⁴⁵⁷.

456 Se bem que tal distinção seja comum no direito comparado, é preciso ter em conta que, segundo pesquisa especializada, 35% da ingestão dos remédios no Brasil seria automedicação. Veja Aquino DS, Por que o uso racional de medicamentos deve ser uma prioridade? *Ciência & Saúde Coletiva*, 13 (Sup) (2008) 733–736.

457 Entre os dois critérios a considerar - o do maior discernimento do médico ou da necessidade de uma elevada distintividade tendo em vista o risco de engano em medicamentos - o direito comparado se divide. "(a) An exercise in risk analysis 16.31

Some courts have considered that, where prescription-only products have similar names, the likelihood of confusion is lower than it would be for other types of goods. This is because, if those products are prescribed by a qualified medical practitioner and are then dispensed by a qualified pharmacist, people who have had the benefit of professional training

Segundo, é consagrado pela doutrina clássica, e existe *leading case* do STJ, no sentido de ser lícito, e mais do que isso, ser *regra de mercado*, que as marcas de medicamentos devam evitar signos fantasiosos ou arbitrários, mas – pelo contrário – devam facilitar a comunicação denotando seja o princípio ativo do medicamento, seja sua finalidade terapêutica.

Temos aqui uma escolha de política pública: aumentar o conteúdo *informacional*, denotativo das marcas, e reduzir ou mesmo eliminar o conteúdo evocativo e de sedução⁴⁵⁸. Esta escolha está explicitada nos regulamentos da ANVISA e adotada tácita - mas vigorosamente - pelos precedentes judiciais.

Assim, se aceita e prestigia que – neste campo – as marcas sejam motivadas pelos produtos, e assim necessariamente mais próximas entre si.

Terceiro, que – mesmo tolerando mais proximidade entre as marcas em face da conveniência da motivação entre a marca e o produto - no caso de marcas sem exigência de receita se leve em conta qual o consumidor médio de cada produto, com vistas a evitar, ou minimizar a confusão.

Quarto, que se evita especialmente qualquer confusão que ocorre entre marcas que nem utilizem o princípio ativo do medicamento, nem tampouco signifiquem sua

and expertise in the medical field will be unlikely to confuse products with which they deal regularly in the discharge of their professional duties. Other tribunals have considered that the great danger of a consumer taking the wrong product demands that a greater distance be placed between pharmaceutical trade marks before it is considered that there is no likelihood of confusion." PHILLIPS, Jeremy. Trademark Law. A Practical Anatomy. New York: Oxford, 2003, 554-556. Como nota e autor, o Escritório chegou à conclusão de que ambos critérios se compensam e, no caso de medicamentos sob receita, os critérios de confusão são idênticos a das demais marcas.

458 "Ora, o estímulo ao consumo, se de certa maneira inofensivo para produtos como sapatos, confecções ou atividades de lazer, é potencialmente letal no caso de medicamentos. De fato, segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), 30,5% dos casos de intoxicação no Brasil se dão pelo uso de medicamentos, não raro consumidos por automedicação dos pacientes. {Nota do texto: Fonte SINITOX 2006} Nesse sentido, ainda que não se mostre razoável imputar à indústria ou ao comércio farmacêuticos a responsabilidade por consumo impróprio de medicamentos, parece-nos fato que o uso da marca como método de publicidade comercial (e, portanto, de indução ao consumo) não pode estar livre de um escrutínio do Poder Público." Albuquerque, op. Cit.

finalidade terapêutica, Nestes casos, a proximidade é injustificada, pois não a compensa nenhum ganho informacional.

Quinto, que é eminentemente recusável a proximidade simbólica das marcas, quando há distintas finalidades terapêuticas entre elas, pois, num mercado em que a motivação é a regra, essa confusão pode levar a sérias consequências de ingestão de medicamentos errados.

Sexto, e por último, em juízo de contrafação, não de nulidade⁴⁵⁹, a confusão pode ser afastada pela apresentação do produto, pelos elementos figurativos, e assim por diante. Como nos outros tipos de marcas. No entanto, quando *há* confusão agravada pelos elementos não nominativos, essa confusão é odiosa pelas consequências potenciais para a vida e a saúde.

459 Neste caso, se apura a confusão in concreto, e não, como no caso de nulidade, in abstracto. Vide BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, in A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Também encontrado em “Da análise de colidências em abstrato e em concreto”, em <http://denisbarbosa.addr.com/abstrato.pdf>,

Dos efeitos da declaração de distintividade adquirida

Denis Borges Barbosa (outubro de 2013)

Cabe aqui ponderar sobre um tema interessante: uma vez que se determina a existência dos pressupostos de fato que justificam a aquisição subsequente de distintividade, o que acontece?

O próprio conceito do instituto ajuda a resposta. Se há aquisição de distintividade por uso e consagração, presume-se *originalmente* não haveria fundamento para conceder a exclusividade pretendida, ou então tal proteção seria limitada pela baixa radiação significativa inicial.

Assim, não há *nulidade* do ato administrativo que não reconheceu a exclusividade; ao momento da apreciação dos requisitos de registro, a autoridade pública não errou. Assim como acontece – reversamente – no fenômeno da generificação⁴⁶⁰, há um fenômeno posterior e que altera a substância do direito. Na

460 Sobre a questão da generificação, vide o nosso Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007, p. 104, 4.2.1. Patologia da fama, transcrito em grande parte no estudo, em coautoria com Elaine Ribeiro do Prado, Generificação e Marcas Registradas, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf>. No livro, assim notamos: “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”. E cito a doutrina francesa: « 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 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

generificação, há uma *perda do objeto do direito*, que pode subtrair a base jurídica da concessão da exclusividade. Aqui, haverá um ganho qualitativo:

- a) Ou o signo ao qual faltava o requisito da distintividade, passou a tê-la;
- b) Ou aquele que tinha tênue distinguibilidade, ganha robustez e aumenta sua *penumbra* de proteção.

Assim, à falta de um instrumento de direito administrativo que permita a mutação do registro, ou sua admissão, a intervenção judicial tem o efeito de *declarar* a situação de fato, e comandar a alteração do registro⁴⁶¹.

Distintividade após a criação e distintividade após o registro

Como não se tem- na hipótese em estudo - de corrigir um ato administrativo nulo, mas sim de se adaptar às mutações do objeto do registro, assim também não haverá efeitos *ex tunc* na declaração. O ato judicial, mediante consideração das provas produzidas, poderá concluir que *a certa data*, a marca adquirira suficiente distintividade para mudar o *status*, ou ser admitido a registro.

Declarada a aquisição de distintividade, se resolve uma questão vertical: a do distanciamento do signo em face do domínio comum. Pois, como já



Marca

distanciamento do signo em face do domínio comum. Pois, como já

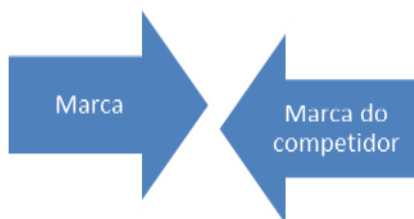
de Daniel Basuan, Paris, Librairies Techniques, vol.2, p.50). Uma atualização do tema se encontra em Nota sobre a concessão de direitos exclusivos sobre sinais genéricos ou descritivos (novembro de 2011), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/sermo/200/propriedade/concessao_direitos_exclusivos.pdf.

**Sermo
communis**



461 Quando se tratar de alteração de registro já existente, tal comando se fará através de anotação, na forma do art. 136: O INPI fará as seguintes anotações: I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 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. A limitação, no caso, será do apostilamento ou de outro elemento do registro que constrengia a exclusividade.

se demonstrou, a falta de distintividade que se cura com o *secondary meaning* é a demasiada proximidade, ou mesmo a fusão, com o *sermo communis*.



Outra questão, e muito diversa, é da distintividade horizontal, ou entre usuários *no mercado* do mesmo signo, ou similar a ponto de confusão ou associação.

Na doutrina elaborada em torno da legislação europeia relativa ao registro de marcas, dizem-se esses dois aspectos os impedimentos absolutos (vertical) e relativos (horizontal) ao registro. É outra forma de expressar o mesmo.

A apuração de distintividade subsequente presume reconhecer que o público – ou parcela significativa dele – associa a o signo a uma origem determinada, conferindo àquele *uso* do signo uma carga diversa daquela atribuída ao uso genérico do mesmo significante. Para que isso aconteça, é necessário que haja, além de fatores tipicamente semiológicos (o reconhecimento de origem) também um fator concorrencial, qual seja, o signo que passa a denotar uma certa origem tem de distinguir *tal* origem das *outras* origens possíveis do mesmo bem ou serviço.

Em outras palavras, a prova de distintividade vertical adquirida indica um determinado grau mínimo de distintividade horizontal. Mas não exclui, em abstrato, a possibilidade de interesses de concorrentes serem afetados pela distintividade gerada e adquirida no decorrer da criação do fundo de comércio pelo beneficiário do *secondary meaning*⁴⁶².

462 O âmbito da distintividade pode não ser em escala nacional, pois não se trata no caso de definição dos efeitos do alto renome ou da notoriedade, mas simplesmente de determinar que a marca ultrapassou um grau mínimo de distintividade que lhe garanta a proteção normal; e não superproteção extraclasses ou supra territorial. Vide: "Although plaintiff has demonstrated that its mark has acquired secondary meaning within the specific neighborhoods in which it has branches, it has not made the necessary showing beyond those areas. Accordingly, its mark is enforceable within Allston /Brighton, Brookline, Jamaica Plain, Norwood and West Roxbury areas but not throughout all of Eastern Massachusetts or even the rest of Middlesex, Suffolk and Norfolk counties." Peoples Federal Savings Bank, V. People's United Bank, 750 F. Supp. 2d 217(2010).

O momento da aquisição de distintividade

O momento da fixação do momento em que a distintividade se adquire é assim relevante. É o instante (pois se trata de distintividade *posterior à criação da marca*) em que o signo ganha potencial de tornar-se excludente de terceiros e – obtido o registro – de tornar-se exclusiva⁴⁶³.

Num pleito em que se discutia a nulidade do ato administrativo do Escritório Europeu de Marcas e Desenhos Industriais, o Tribunal de Primeira Instância da União estabeleceu precedente no caso eCopy, bastante citado, segundo o qual – para os efeitos de suspender a causa absoluta de recusa de registro (falta de distintividade) a aquisição deve ser provada que ocorreu no mercado *antes do registro que se postula*⁴⁶⁴. Só assim pode-se avaliar a nulidade, ou não do ato do registrador.

463 "Most courts apply the rule that the senior user must prove the existence of secondary meaning in its mark just prior to the time and place that the junior user first began use of that mark. 505 U.S. 1244, 120 L. Ed. 2d 947, 113 S. Ct. 20 (1992)." McCarthy, cit. § 15:4 Time of acquisition of secondary meaning

464 "36.O artigo 7.º, nº 3, do Regulamento nº 40/94 deve ser interpretado no sentido de que o carácter distintivo de uma marca deve ter sido adquirido por um uso anterior à apresentação do pedido. Por conseguinte, a circunstância de uma marca ter adquirido carácter distintivo por um uso posterior à data de apresentação do pedido e anterior ao momento em que o IHMI, isto é, o examinador ou, eventualmente, a Câmara de Recurso, decide sobre a questão de saber se existem motivos absolutos de recusa que obstam ao registro dessa marca é destituída de pertinência. De onde se conclui que qualquer prova relativa ao uso posterior à data de apresentação do pedido não pode ser tida em consideração pelo IHMI. 37. Com efeito, em primeiro lugar, esta interpretação é a única compatível com a coerência do sistema dos motivos absolutos e relativos de recusa em matéria de registo de marca comunitária. Como decorre do artigo 8.º, nº 2, alíneas a) e b), do Regulamento nº 40/94, a data de apresentação do pedido, tal como é definida no artigo 26.º do mesmo regulamento, determina a prioridade de uma marca em relação a outra. Note-se que, se uma marca que só tivesse adquirido carácter distintivo pelo uso posteriormente à apresentação do pedido fosse, ainda assim, registada, poderia servir de base à aplicação, no quadro de uma oposição ou de um pedido de anulação, de um motivo relativo de recusa contra outra marca cuja data de apresentação fosse posterior à da primeira marca. Esta situação poderia ocorrer ainda que, na data da apresentação da segunda marca, já com carácter distintivo nessa data, a primeira ainda não tivesse adquirido carácter distintivo pelo uso e não preenchesse os requisitos necessários para ser registada. Ora, este resultado seria inaceitável." Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 12 de Dezembro de 2002 T-247/01, eCopy, Inc., encontrado em <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47611&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5866147>, visitado em 79/2013.

O caso em estudo, porém, não se refere à nulidade do ato administrativo do órgão registrador. Na verdade, o que se considera aqui são os efeitos do aumento de distintividade *após* o registro e o apostilamento. Assim, inaplicável ao caso o ensinamento europeu, embora intelectualmente relevante para as hipóteses em que se pretende superar uma recusa inicial do INPI com base em falta de distintividade originária.

Aqui a declaração de aquisição de distintividade poderá remontar ao momento de fato em que o que era do domínio comum *emerge* e se torna suscetível à apropriação singular. Intuitivamente, tal fato poderá ter ocorrido no momento em que se efetua a verificação de fato, ou remontar-se a tempo anterior, naquilo que os meios de prova forem suficientes para isso⁴⁶⁵. À falta de tal determinação, e tendo em vista os limites da provisão judicial pretendida, o efeito será obtido ao momento em que a pretensão é deduzida no processo pertinente.

O efeito horizontal da declaração

Distinguímos acima o efeito *excludente* da distintividade adquirida, e o efeito *exclusivo*. Ao se tornar – perante o público relevante – sinal de *origem* e não só representativo genérico do produto ou serviço, a marca criou necessariamente um

465 O que se apurará é se houve a aquisição de distintividade, e não simplesmente dos esforços do titular da marca em obtê-la: o dever é de resultado, e não de meio: "For a brief period of time from the mid 1970's to the early 1990's some of the district courts in the Second Circuit began to speak of a doctrine which they labeled "secondary meaning in the making." In these case, the plaintiff would be using a descriptive term or symbol to designate its goods and services, and would be expending money and effort to build consumer recognition and establish secondary meaning. Before secondary meaning could actually be proved, however, the defendant would enter the market and deliberately begin using the same descriptive designation or one closely similar to it. Troubled by the supposedly unsavory nature of these defendants' conduct, the court would afford relief to the plaintiff despite the absence of secondary meaning. In the 1992 case of *Laureyssens v. Idea Group, Inc.*, the Second Circuit clearly rejected the doctrine, observing that "the so-called doctrine of secondary meaning in the making, by affording protection before prospective purchasers are likely to associate the [mark] with a particular sponsor, constrains unnecessarily the freedom to copy and compete." The result in *Laureyssens* is consistent with the approach taken by other federal appellate courts around the country as well as with the views of commentators on the subject. The doctrine of "secondary meaning the making" has not been much heard from since the mid-nineties and is best viewed now as a historical curiosity." SCHECHTER, Roger E. e THOMAS, John R. *Intellectual Property The Law Of Copyrights, Patents And Trademarks*. Ed. Thomson West. 2003. USA. P. 591

espaço próprio, que competidores não podem entrar com marcas assimiláveis, sem incorrer em concorrência desleal por confusão ou associação.

Com efeito, o reconhecimento do público que o símbolo é sinal de origem é um requisito para que se tenha marca de fato, ou, mais precisamente, que se *adquir*a marca de fato. Assim dissemos em estudo recente⁴⁶⁶:

618.Como diz, num trecho extremamente habilidoso, José de Affonseca Gusmão em sua tese doutoral⁴⁶⁷:

619.“ (...) a utilização protegível de uma marca não registrada é sujeita a uma quinta condição, que é o resultado da utilização. É necessário que o uso do sinal para produzir um determinado resultado de ser protegível, e este resultado é se traduz pela congregação de uma clientela (*ralliement de la clientèle*).

466 BARBOSA, Denis Borges, Da proteção real da marca não registrada no Brasil (janeiro de 2013), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_protecao_real_marca_ nao_registrada.pdf

467 "(...) l'usage protégeable d'une marque non enregistrée est soumis à une cinquième condition, qui est celle du résultat de l'usage. Il faut en effet que l'usage de la marque produise un certain résultat pour être protégeable, et ce résultat se traduit par le ralliement de la clientèle. Le ralliement de la clientèle constitue effectivement la valeur économique et morale que l'on vise à protéger par le droit. Dans toutes les décisions de jurisprudence qui ont reconnu une protection aux marques d'usage, l'on trouve un fondement commun: celui d'éviter la confusion des produits de la part de la clientèle (ou du consommateur). Ce que l'on veut éviter, en définitive, est que la clientèle prenne un produit pour un autre. Or, le but de la répression par la concurrence déloyale n'est pas celui de la protection du consommateur, mais celui de la protection des commerçants de bonne foi, et d'un marché sain et honnête. Ainsi, pour qu'une confusion ou une possibilité de confusion soit établie, le ralliement de la clientèle autour de la marque est un fait supposé. En effet, il n'y a pas de confusion possible, même si l'on est en présence de marques identiques, si l'une de ces marques n'est pas connue de la clientèle, et ne motive pas la préférence de celle-ci. Manquerait alors l'acteur principal de la confusion ou tromperie: la clientèle." Gusmão, cit. p. 146-147.

620. A reunião da clientela é efetivamente o valor econômico e moral que se destina a ser protegida pelo direito. Em todas as decisões judiciais que têm reconhecido a proteção às marcas de uso, encontramos um terreno comum: o de evitar a confusão entre os produtos por parte da clientela (ou consumidor). O que se pretende evitar, em última análise, é que a clientela tome um produto como sendo um outro. No entanto, o objetivo da repressão da concorrência desleal não é o da defesa do consumidor, mas a proteção da boa fé entre comerciantes e um mercado saudável e honesto. Assim, para que haja confusão ou um risco de confusão, se pressupõe a congregação de uma clientela (*ralliement de la clientèle*) em torno da marca. Na verdade, não há confusão possível, mesmo que se está na presença de marcas idênticas, se uma destas marcas não é conhecida pela clientela, e não motiva a preferência dela. Se fosse assim, faltaria o ator principal da confusão ou engano: a clientela.

E, no mesmo texto, cuidando dos efeitos *excludentes* dessa aquisição como consagrado pelos precedentes:

621. “No que diz com a alegação de que a querelante não detém legitimidade para a propositura da ação por não possuir o registro da marca que leva a expressão **And Landscape Design**, é de se notar que a hipótese dos autos, evidentemente, não versa sobre acusação de crime contra marcas ou patentes, mas sim, como visto, de concorrência desleal, delito previsto no artigo 195 da Lei

nº 9.279/96 (...) Assim, a circunstância de a empresa querelante não possuir o registro da marca não constitui óbice à deflagração penal, visto que o objeto material, no caso, não é proteção à marca, que tem sede própria nos artigos 189 e 190 da Lei de regência, mas a liberdade de competir "com lisura e correção, sem lançar mão de expedientes desonestos ou desleais, respeitando o mínimo ético" (Nelson Hungria, in "Comentários", vol. VII, p. 380)". Superior Tribunal de Justiça, 6ª Turma, Min. Paulo Galloti, RHC 15992/SP, DJ 08.06.2009.

Mas o efeito excludente é limitado:

622. "O ordenamento jurídico confere proteção aos detentores de marcas registradas, bem como àqueles que não procederam ao registro no INPI, mas tais defesas submetem-se a limites e requisitos, inclusive de ordem temporal". Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 4ª Câmara Cível, Des. Jones Figueiredo, AC 133994-0, Julgado em 03.06.2009.

623. "As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. A marca "Amor aos Pedacos" goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração e vendas de bolos e doces.

624. Pouco provável, diante da infinita variedade do léxico, que a ré, ao inaugurar doceria no interior de um shopping

Center a menos de sessenta quilômetros de São Paulo, tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em Pedacos" sem o propósito de beneficiar, de modo direto ou indireto, do prestígio da marca concorrente." TJSP, AC 396.623.4/2-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009.

E o efeito exclusivo? Esse se dá pelo poder de excluir *concorrentes e não concorrentes*, ou mais precisamente, tanto aqueles que se engajem em competição efetiva (e que podem, se a colisão resulta em confusão ou associação ilícita, serem cobertos pela concorrência desleal) quanto aqueles que, por estarem disputando outro mercado geográfico, ou ainda não terem ainda entrado no mercado, não seriam concorrentes *desleais* por não serem concorrentes ou por não serem... desleais. Pois o direito exclusivo exclui todos do uso da marca em todo território, irrelevante o conteúdo subjetivo.

Quando o efeito exclusivo precede o registro

Dir-se-ia, irrefletidamente, assim, que só *pelo registro* se obteria o efeito exclusivo da aquisição subsequente de distintividade. Mas tal não ocorre.

Remontando ao mesmo estudo:

625.A proteção promovida pelas regras de repressão à concorrência desleal é *ativa e positiva*, no sentido que ela provê reparação e interdição de conduta desleal. Mas, enfatizando o *status* jurídico das marcas não registradas, a lei igualmente garante a proteção passiva das marcas não registradas, impedindo que qualquer terceiro requeira e

adquirir a exclusividade de uma marca que *está sendo usada por outra pessoa* como marca de fato.

626. Isso se dá, essencialmente, pelos institutos do direito de precedência e da chamada *exceção Pouillet*.

Com efeito, se o ganho de distintividade satisfaz os requisitos do direito de precedência, a marca de fato (que se tornou *marca* em se tornando *distintiva*) é suscetível de se tornar o núcleo das pretensões do direito de precedência⁴⁶⁸.

Mas igualmente a marca que adquiriu distintividade torna-se protegida pela aplicação do 124, XXIII do CPI/96⁴⁶⁹:

627. "O dispositivo do art. 124, XXIII, foi introduzido pela LPI a fim de coibir a fraude à lei cometida por meio de apropriação de marca sabidamente alheia. Trata-se de importante ferramenta no combate à concorrência desleal. Inspirada pelos princípios da livre concorrência e proteção às marcas, esta regra aplica a exceção de má-fé, também conhecida como exceção Pouillet, que além de seu potencial efeito de extraterritorialidade, encerra um enunciado intrínseco de ilicitude. Assim, é evitada de ilicitude a ação daquele que visa apropriar-se, por meio do registro, de marca que sabe ser usada por terceiro para designar produto idêntico ou afim. (...)

468 Vide BARBOSA, Denis Borges, Direito de Precedência ao Registro de Marcas, in Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2006, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>.

469 Vide BARBOSA, Denis Borges, Revendo a questão da exceção Pouillet (outubro de 2011) encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf. Também, Nota Sobre o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96, in BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

628.No presente caso, ficou cabalmente comprovado o fato de que a MARCATIVA inequivocamente sabia do uso anterior da marca "VISUAL JEANS" pelas empresas ALAIR BARBARA FRONZA e VISUAL IND. E COM., tendo, inclusive, tentando "vender" a mesma a eles, além de ser possuidora de inúmeros pedidos de registros de marcas diversas, o que representa claro indício de tentativa de locupletamento indevido ao se apropriar de marcas para depois obter vantagem econômica com sua transferência para possíveis interessados, o que caracteriza verdadeiro ato de concorrência desleal". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, J.C Márcia Maria Nunes de Barros, AC 2010.51.01.801200-3, DJ 04.0.2012.

Com efeito, se o uso de uma expressão antes insuscetível de proteção confere distintividade, e assim protectibilidade, a sua situação de *marca de fato* atrai todos os dispositivos legais de proteção desse ativo intangível. Inclusive, e especialmente, o afastamento das pretensões de quem pretende obter exclusividade para si a despeito da preexistência de marca de fato de terceiro.

Aquisição posterior de distintividade de material apostilado

629.1. Quais são os efeitos da aquisição subsequente de distintividade (*secondary meaning*) quanto a marca registrada com apostilamento, no tocante aos elementos objeto do apostilamento?

O elemento de uma marca registrada, que é sujeito a apostilamento por falta de distintividade, pode - como todos os elementos simbólicos -, ser objeto de ganho posterior de distintividade.

Uma vez que isso se dê e seja comprovado, tal elemento - que antes factualmente estava em domínio comum, ou tão próximo disso que não seria digno de apropriação singular -, passa a ser *marca*. Ainda não titulado em registro, passa a ser *marca*, ou elemento de *marca de fato*.

Assim, o que antes era um elemento de *uso comum*, emerge e se individualiza *naquele uso específico* como *marca de fato*, sem prejuízo do interesse do domínio comum para *todos demais usos* desse mesmo símbolo.

A exurgência dessa *marca de fato*, como anteriormente indicado neste estudo, deflagra um conjunto de pretensões em favor de seu titular. A primeira delas é ser protegida pelos instrumentos da concorrência desleal. Ou seja, essa *marca* torna-se *excludente* do uso rival de outros concorrentes, no que suscetível de confusão e associação ilícita.

Mas também o fenômeno tem as consequências que a lei brasileira assegura para as *marcas de fato*, inclusive a proteção deferida pelo art. 129, parágrafo único, ao chamado *direito de preferência*. A *marca de fato*, uma vez que se configure dessa forma, pode opor-se a pretensão de terceiros, que *posteriormente a sua constituição como marca de fato*, depositem pedidos de proteção cujo objeto é colidente com a *marca de fato*.

O segundo efeito de direito de uma *marca de fato* que se projeta além do domínio comum é - no direito brasileiro -, as consequências da aplicação do art., 124, XXIII, a chamada Exceção Pouillet:

630.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.

Com efeito, uma vez que o elemento antes genérico *virou marca de fato*, ele dá azo à proteção em questão, que essencialmente cobre marcas de fato de terceiros, em face de pretensões de terceiros ao registro de marca confrontante, “que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”. É esse a causa da proteção do inciso em questão: a proteção da marca de fato de terceiros, quando o depositante *não podia deixar de conhecer* a marca sênior.

Assim, cabe responder que os efeitos da aquisição subsequente de distintividade (*secondary meaning*) quanto a marca registrada com apostilamento, no tocante aos elementos objeto do apostilamento são, pelo menos, os seguintes:

1. Habilita o titular do elemento apostilado a dele utilizar-se como *marca de fato*, ou como elemento de marca de fato.
2. Garante ao titular da marca de fato ao efeito *excludente* que resulta da repressão à concorrência desleal.
3. Faculta à marca de fato deflagrar os efeitos previstos no art. 129, parágrafo único, do CPI/96, ou seja, o *direito de precedência*.
4. Faculta ao titular da marca de fato a obter, na forma do respectivo dispositivo legal, a proteção do art. 124, XXIII, ou *exceção Pouillet*.

O efeito da marca de fato quanto a marca júnior essencialmente idêntica

O uso de um elemento de domínio comum é livre a todos, sem exceção e sem limites. Faz parte da liberdade geral econômica, garantida pelo art. 1, IV e 170 da Constituição.

No entanto, a reprodução de uma *marca de fato* de terceiros, especialmente quando é idêntica ou substancialmente idêntica a tal marca anterior, colide com o efeito excludente da marca de fato, quando:

(a) ocorre no mesmo mercado, de especialidade, geográfico e ao mesmo tempo;

(b) é suscetível de causar confusão ou associação do público pertinente.

Como marcam os precedentes, não há qualquer justificativa de direito em copiar elementos de marcas de fato ou de direito de terceiros, quando existam muitas forma alternativas de expressar uma *origem* de produtos e serviços:

631. “4. No caso concreto, o foco do reclamo da autora é a semelhança entre as embalagens dos produtos da ré e os seus, sob dois prismas: a) o primeiro, de supostamente induzir os consumidores em erro, traduzindo um injusto desvio de mercado; b) o segundo, de parasitismo e proveito do prestígio alheio.

632. O perito judicial, analisando as embalagens das latas de creme de leite comercializados pelas partes, concluiu pela relativa semelhança entre os pares de produtos comparados.

633. O exame atento do laudo pericial revela que as embalagens de creme de leite utilizadas pela ré remetiam diretamente às embalagens da autora, que primeiro delas se utilizara e é líder de mercado.

634.Tenho dúvidas se o consumidor pode ser levado a erro pelas semelhanças das embalagens. Isso porque, apesar da similitude de cores e de figuras, os produtos têm as marcas "Nestlé", "Parmalat" e "Glória" ostensivas nos rótulos, que, de algum modo cumprem papel diferenciador.

635.Forçoso reconhecer, porém, que as evidentes semelhanças existentes não eram necessárias, nem cumpriam qualquer fim social relevante.

636.Pode-se até alegar que a fruta morango guarda certa associação com creme de leite. O que me desagrade não é o uso isolado da fruta, mas sim somado à similitude de cores azul e branco, o jorro do leite, enfim toda a composição da embalagem, que remete inegavelmente ao produto concorrente.

637.É notório que haveria uma associação entre os produtos, decorrente da similitude da disposição das cores e imagens entre ambos, e estou convencido que essa aparência foi deliberadamente desejada pela ré, ao alterar as embalagens, atendendo a estudo de mercado.

638.Fato incontroverso, mais, que as rés alteraram suas embalagens, após pesquisa de mercado. Não vejo razão plausível para a mudança, aproximando as novas

embalagens daquela idealizada e construída pela líder de mercado.

639.A proteção à marca deve ser vista sob duplo aspecto. Um é evitar o erro, a confusão do consumidor; outro é evitar o parasitismo, o enriquecimento sem causa à custa do prestígio de marca alheia." (TJSP, Ac 994.07.115467-5, 4o Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 25 de fevereiro de 2010).

Neste outro, a noção da ilicitude da imitação não eficiente, da cópia que visa simplesmente à associação e ao uso de prestígio alheio:

640.O objeto de sua crítica é que a designação Real adotada nos produtos comercializados pelas rés importa em comércio parasitário, em usurpação de prestígio alheio, eis que há notória semelhança ortográfica e semântica com a marca registrada da autora Royal - designação para a qual obteve registro de marca junto ao INPI.

641.Evidente que REAL e ROYAL são palavras que se assemelham tanto na ortografia quanto no significado. As semelhanças talvez não tenham o condão de iludir os consumidores, porém forçoso reconhecer que também não se mostram necessárias, nem cumprem qualquer fim relevante.

642.É notório que há uma associação entre os produtos, decorrente da similitude na identidade de baralhos e

similitude de suas marcas. Um produto novo no mercado e de preço muito inferior remete a outro reconhecido e consagrado pelo mercado.

643. Destaco que a natureza do produto - baralho - pode levar a certa confusão entre consumidores. Não se trata de bem adquirido costumeiramente, mas que, ao contrário, costuma ser usado ao longo de anos. Razoável supor que o consumidor, que esporadicamente adquire baralhos e tem gravada na mente a tradicional marca Royal, tome o produto Real pelo outro, ou como uma segunda linha da mesma fabricante, a preços mais acessíveis.

644. O caso seria, então, não propriamente de reprodução, mas sim de imitação da marca, sem cópia servil, mas com semelhança suficiente para gerar confusão prejudicial ao titular com precedência de uso e aos próprios consumidores.

645. Sabido que uma das formas mais sutis de imitação é a ideológica, qual seja, "a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da ideia que evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a ideia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma ideia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado" Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade industrial, 2a. Edição RT, p 918). Assinala o autor que em tal hipótese, "o

emprego da marca, que desperte a mesma ideia da marca legítima, mesmo que materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro".

646.Como constou de notável voto do Des. Ênio Zuliani (TJSP, Apelação Com Revisão 2813834200) "a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras.

647.Embora a ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor no exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela cópia de produtos estigmatizados pela atividade da empresa concorrente".

648.Pouco provável, diante da infinita variedade de nomes, que a ré tenha escolhido exatamente o termo REAL para designar seu produto, açambarcando, de modo direto ou indireto, o prestígio da marca concorrente.

649. Este parentesco existente entre as denominações dos produtos concorrentes certamente contribui para um injusto proveito à marca do novo entrante, cuja qualidade seria associada às dos produtos da autora.

650. (TJSP, AC 459.514.4/3-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Ênio Santrelli Giuliani, 27 de agosto de 2009).

Pela terceira vez, ainda o Tribunal paulista, perguntando: para que imitar, senão para confundir?

651. As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. A marca "Amor aos Pedacos" goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração e vendas de bolos e doces. **Pouco provável, diante da infinita variedade do léxico, que a ré, ao inaugurar doceria no interior de um shopping Center a menos de sessenta quilômetros de São Paulo, tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em Pedacos" sem o propósito de beneficiar, de modo direto ou indireto, do prestígio da marca concorrente.** (TJSP, AC 396.623.4/2-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009).

Essencialmente, ao reprimir a imitação não necessária, mas simplesmente parasitária, o direito veda apenas a desproporção ilícita no exercício do direito fundamental de cópia. Imita-se licitamente, para aumentar a eficiência da economia,

em favor do público. Mas não há como coonestar a imitação que apenas aproveita o prestígio alheio, sem consistir o exercício de competência própria:

652.VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para dispor que a apelada pode usar a palavra PHILIPS, desde que o faça sem destaque, sem menção a serviços com peças originais e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. (...)

653.As publicidades inseridas nos catálogos telefônicos, a fls. 28, 29 e 30, trazem a logomarca PHILIPS bem destacada, em caixa-alta, letras brancas com fundo escuro, em retângulo e o nome da prestadora de serviços logo a cima, em letras bem menores e sem qualquer destaque. Abaixo da palavra PHILIPS, em letra bem menor, vem outra logomarca: PHILCO-HITACHI. Na publicidade de fls. 29, aliás, sequer consta o nome da empresa prestadora de serviços.

654.Trata-se de publicidade indevida pela sua desproporção. O seu destaque maior é sobre o produto, assinalando-se de forma bem secundária quem presta o serviço. É uma forma de parasitar no crédito alheio e induzir o público à confusão.

655.As oficinas autorizadas pela apelada atendem a minuciosos padrões de controle de qualidade, com técnicos especialmente treinados, o emprego de peças originais e a garantia de serviços prestados (ver. fls. 16/24). Há uma extensa rede de atendimento à clientela.

656.É evidente que não se pode impedir que outras empresas atuem no setor. Mas não podem fazê-lo sob disfarce que iluda os consumidores. A apelada pode usar a palavra PHILIPS, como disposto na sentença, desde que o faça sem destaque e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. A publicidade "serviços com peças originais" também pode induzir o consumidor a pensar que se trata de oficina especializada, razão pela qual deve também ser proibida. Esta proibição se estende a qualquer impresso da apelada, como notas fiscais, duplicatas, contratos e todas as formas de publicidade. (Tribunal de Justiça do Paraná, Apelação Cível N° 50.248-5, da Comarca de Curitiba - 7ª Vara Cível. Apelante : Philips do Brasil Ltda. Apelado : TV Tec Assistência Técnica. Relator : Juiz de Alçada Convocado Munir Karam).

Assim cabe responder: quando terceiro, utilizando-se de marca figurativa substancialmente igual, em atividade igual, emprega em suas atividades a parte nominativa objeto de apostilamento da marca anterior, comete concorrência desleal.

Apostilamento do registro posterior

Note-se qual o efeito do apostilamento no caos em que esse se fundamente na falta de distintividade: é declarar que o elemento tido como não distintivo *não terá exclusividade*.

Ocorre, que tal apostilamento, simultaneamente, licita o uso *não exclusivo* por parte do titular do registro apostilado. Com efeito, se o elemento apostilado pertencesse a terceiros, a apostila – se houvesse – só poderia ser: o registro não inclui o direito de uso de XYZ”. Com efeito, uma coisa é o uso não exclusivo, ou seja, uso concorrente de elementos genéricos; outra é o dever de não usar elemento de marca de terceiros.

Assim, deve ser declarada a nulidade do elemento apostilado como “sem direito ao uso exclusivo de ...”, quando nenhum uso, concorrente ou não, é permitido de marca ou elemento de marca de terceiros. Entre essas hipótese, está a do elemento protegido pelo art. 124, XXIII do CPI/96.

Exatamente o mesmo ocorre se essa marca de fato, protegida pela Exceção Pouillet, foi objeto de aquisição subsequente de distintividade (*secondary meaning*). Uma vez marca de fato, tenha essa distintividade originária, ou subsequente, será sempre objeto de proteção do art. 124, XXIII, sempre que o depositante da marca júnior “evidentemente não podia deixar de conhecer da marca anterior”.

As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se marca

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

Estudaremos, neste passo, o direito pertinente à utilização de patronímicos como marcas. Para tanto, atualizamos nosso estudo publicado em 2008, com consideráveis alterações⁴⁷⁰.

Da possibilidade de converter o patronímico em marca

Diz a Lei 9.279/96:

657.Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

658. XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

Assim, *havendo consentimento de um titular*⁴⁷¹, permite-se a conversão de patronímico em elemento de signo concorrencial⁴⁷². Não o havendo, rejeita-se a pretensão de registro⁴⁷³:

470 BARBOSA, Denis Borges. PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O patronímico como elemento de marca. Aracaju: Evocati Revista n. 25, jan. 2008 Disponível em: <http://www.evocati.com.br/evocati/artigos.wsp?tmp_codartigo=188>. Acesso em: 14/02/2014, em versão mais completa em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/condicoes_patronimico.pdf.

659.A marca Ford possui alto renome, tendo ficado notoriamente conhecida do público em decorrência dos veículos que fabrica, constituindo patronímico de seu fundador. Para sua utilização, necessária autorização. 3 - recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria." TJDF, EI 20010110142350, 2ª Câmara Cível, Des. Rel.

471 "Marca de fábrica. No sistema do código da propriedade industrial (dec. Lei n. 7903 de 1945), faculta-se a defesa da marca ainda não registrada, mas já comprovadamente em uso, como resulta do art. 96. Os nomes e denominações a que se refere o art. 93, são os de coisas, não os de pessoas. Afasta qualquer dúvida o art. 95, que diz (item 9) não poder ser registrado como marca o nome civil e patrimônio, sem o expresse consentimento do titular, ou seus sucessores diretos. Na espécie, o titular do patronímico e o pai, sócio principal da firma recorrente. Recurso extraordinário conhecido e provido." STF, RE 58710/SP, Rel. Ministro Luis Gallotti, julgamento em 18/05/1967, publicado em 27/06/1967. É visível o engano do acórdão do TJPR: "A apelada provou, no documento de f. 122, que o nome Passarela é nome de família, onde constam seis patronímicos. Se o nome de família não é registrável como marca, assim como o patronímico, por expressa e iniludível disposição de lei, o respectivo registro, ainda assim obtido junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, não gera o efeito pretendido pela autora/apelante, configurado na pretensão de seu uso exclusivo, em todo o território nacional, porque do ato nulo não resulta a possibilidade de proteção jurisdicional pretendida pela autora/apelante". Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara Cível, Des. Lélia Giacomet, AC 0310716-2, Julgado em 11.04.2006.

472 Usamos neste estudo a noção de «signo concorrencial» para designar os usos simbólicos na esfera econômica, por oposição dos usos de nomes como identificação de pessoa, quando realiza direitos personalíssimos. Assim fazendo, tentamos alcançar numa mesma regra a incorporação de patronímico em nome de pessoa jurídica, em marca, título de estabelecimento, etc. Não necessariamente o tratamento dessa conversão será uniforme em todos os sistemas jurídicos. No francês, por exemplo, há tratamento específico da conversão de patronímico já incorporado em marca em face de nome de pessoa jurídica, como se lê do Código da Propriedade Intelectual: Article L713-6 – "L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme: a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique; b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ».

473 Também no direito francês: "25.471. L'atteinte au nom patronymique. Si toute personne peut en principe utiliser son nom patronymique à titre de marque, sous réserve cependant de ne pas porter atteinte aux droits antérieurs acquis par un homonyme (cf. § 33.2), on ne peut cependant déposer à titre de marque le nom patronymique d'un tiers sans son autorisation. Ainsi, la dénomination "Stallone ". nom patronymique du célèbre comédien, est indisponible à titre de marque ou de raison sociale (TGI Paris 3e ch. 29 juin 1988 Stallone c/Dahan PIBO 1988 111 432)." BERTRAND, André . La Propriété Intellectuelle Livre II -

Haydevalda Sampaio, julgamento em 31/03/2004,
publicada em 27/05/2004.

Note-se que a escolha da lei brasileira, ainda que atendendo à tradição histórica nacional, não é nem de longe óbvia. No direito americano, *nenhum* patronímico tem acesso ao registro marcário, salvo comprovação de aquisição de significação secundária⁴⁷⁴.

No direito europeu corrente, o patronímico não é por si só registrável; para que o seja, é preciso demonstrar que o público o toma como marca, e não como um simples designativo de pessoa natural⁴⁷⁵. Mas, isso posto, ao contrário do direito

Marques Et Brevets Dessins Et Modèles. Ed. Delmas. Paris.1991.p.363 item 25.471 e p. 470 e 471.

474: "c] Surnames. The common law of trademarks and the Lanham Act treat surnames in the same manner as marks descriptive of goods' nature or quality. Lanham Act Section 2(e) (3) conditionally excludes from registration a trademark that "consists of a mark which ... (3) is primarily merely a surname." Trademark protection or registration is available for surnames only with a showing that the term has acquired through usage a secondary meaning.³²¹ When a first user does establish rights in a surname, a subsequent user may have a limited right to use in good faith his or her name in business provided he or she takes reasonable precautions to avoid customer confusion." CHISUM, Donald S.; JACOBS, Michael A. Understanding Intellectual Property Law, 1. ed. New York: Matthew Bender & Co., Inc., 1992. p. 5-88 - 5-95. Os autores citam um caso clássico do Juiz Holmes: "321 For an early common law decision recognizing surname protectability on a showing of secondary meaning, see L. E. Waterman Co. v. Modern Pen Co., 235 U.S. 88 (1914), which affirmed an injunction requiring the defendant to use "ARTHUR A. WATERMAN & CO" instead of "A.A. WATERMAN & CO." and to include the disclaimer "not connected with L.E. Waterman." Said Justice Holmes: "whatever generality of expression there may have been in the earlier cases, it is now established that when the use of his own name upon his goods by a later competitor will and does lead the public to understand that those goods are the product of a concern already established and well known under that name, and when the profit of the confusion is known to, and, if that be material, is intended by, the later man, the law will require him to take reasonable precautions to prevent the mistake." 235 U.S. at 94. Justice Holmes' L.E. Waterman opinion is foreshadowed by his American Watham opinion on geographic terms, written for the Massachusetts Supreme Court. See § 5C[3][d].

475 "This approach has now been confirmed by the European Court of justice. The question of whether a common surname could be a trade mark arose in Nichols plc v. Registrar of Trade Marks [Case C-404/02 Nichols plc v. Registrar of Trade Marks [2004] ECR I-8499, [2005]1 WLR 1418]. The Court held that the distinctive character of such a mark needed to be assessed in the same way as that of any other mark. No special criteria applied and such assessment should therefore focus, firstly, on the products or services in respect of which registration is applied for and, secondly, on the perception of the relevant consumers. In other words, one needs to determine whether, in relation to the relevant product or service, the relevant consumers would see the name as a mark distinguishing the goods or services of one

americano, não se presume que um sobrenome seja genérico só por ser sobrenome, nem se exige a aquisição de significação secundária. Diz o precedente da Corte de Justiça europeia, pertinente ao caso, em sua versão oficial em português:

660. 29 No entanto, o facto de ser eventualmente mais difícil apreciar em concreto o carácter distintivo de determinadas marcas não é susceptível de justificar a tese de que essas marcas são, *a priori*, desprovidas de carácter distintivo ou de que apenas podem adquirir esse carácter pelo uso, nos termos do artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104.

661. 30 Tal como um termo da linguagem corrente, um apelido comum pode garantir a função de origem da marca e distinguir os produtos ou os serviços em causa, desde que não lhe seja oponível um motivo de recusa de registo diferente do previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, a saber, por exemplo, o carácter genérico ou descritivo da marca, ou a existência de um direito anterior.

662.31 O registo de uma marca composta por um apelido não pode ser recusado a fim de evitar a atribuição de uma vantagem ao primeiro requerente, uma vez que a Directiva 89/104 não contém nenhuma disposição neste

source from the goods or services of another, or whether they would see it as nothing more than a surname.” TORREMANS, Paul. Intellectual Property Law. Ed. Oxford. New York. 2010. P. 396-398

sentido, seja qual for, de resto, a categoria da marca cujo registo é pedido⁴⁷⁶.

Cabe então, constatando que a lei brasileira faculta explicitamente a conversão, ponderemos o contexto de direito em que essa faculdade se configura.

O Código da propriedade industrial versus o código civil

Vimos ainda agora que artigo 124. XV, da Lei 9279/96 - LPI estabelece que não são registráveis como marca o nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico⁴⁷⁷ e imagem de terceiros, *salvo com consentimento* do titular, herdeiros ou sucessores.

Poder-se-ia alegar que essa disposição do CPI/96 faria conflito com o disposto no Art. 11 do Código Civil (Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária). Na verdade, não só não há que se falar em conflito, em se tratando de norma especial, como o próprio Código Civil prevê de forma idêntica ao CPI:

663.Art. 18: "Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial"

Assim, a conversão desses elementos da personalidade (e veja-se, não só o nome) em integrante do fundo de comércio presume um ato de *autorização*. Certamente não há aí qualquer renúncia à plenitude das funções do nome (assinatura, imagem etc.) como função de personalidade, nem alienação de quaisquer parcelas desta panóplia. Mas o *empréstimo* ou *conversão* do elemento do campo da personalidade para o da atividade empresarial deve ser assentida.

476 Encontrado em <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d643857e60e0f443e498a5eae6a7ad4ee.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaxqQe0?text=&docid=49511&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164047>, visitado em 14/2/2014.

477 Na norma anterior, não havia tal previsão para o patronímico.

Rezam as diretrizes em vigor do INPI:

664. Pedidos de registro que apresentem sinais constituídos por nome civil, assinatura e imagem de terceiros (notórios ou não), cujo requerente não seja o próprio titular do direito da personalidade, devem estar acompanhados de autorização do detentor do direito para registrá-lo como marca.
665. Considera-se como próprio titular do direito da personalidade a pessoa física ou empresa individual, sendo desnecessária a autorização. Nos casos de empresas em que o detentor do direito da personalidade é um dos sócios, será obrigatória sua autorização expressa para registrar como marca seu nome, assinatura, ou imagem, em nome da empresa requerente.
666. A autorização para o registro como marca também é necessária quando o sinal for constituído por nome de família e patronímico de pessoa notória, na medida em que, sem o consentimento do detentor de tal direito, poderá constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria quanto pela CUP (Convenção da União de Paris).

667. Nos casos de direito da personalidade de pessoa falecida, a autorização para o registro como marca deverá ser concedida por seus herdeiros ou sucessores legais. Em casos de autorização ou de demanda contrária ao pedido de registro de marca por parte do titular, dos herdeiros, ou dos sucessores legais, será considerado que, além do titular, os sucessores legais do titular, cônjuges e parentes até o quarto grau (do pai/mãe até o bisneto) podem autorizar ou denegar o uso de direito da personalidade como registro de marca.

Importante para o tema em estudo é o entendimento de que o consentimento é indispensável para o registro “na medida em que, sem o consentimento do detentor de tal direito, poderá constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal”.

Assim é de se entender que o consentimento não é uma exigência abstrata, mas que se destina tão simplesmente a evitar o ilícito da confusão do público.

Nome como parte da personalidade

O nome civil, no sistema brasileiro, é composto pelo prenome, que tem a função de individualizar a pessoa; e pelo sobrenome ou sobrenomes, que são os nomes de família. O nome de família indica o nome dos pais; pode ser constituído pelo nome patronímico, que indica o nome da família do pai, ou pode ser constituído pela composição do nome patronímico com o nome da mãe (matronímico)⁴⁷⁸.

478 SOARES, José Carlos. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 196: “O nome civil é o prenome, nome, conjunto de nomes mais o sobrenome e/ou sobrenomes, e/ou, ainda, o patronímico. É também aquele que se encontra na Certidão de Nascimento e foi inscrito, de maneira completa, no Registro Civil das Pessoas Físicas. A título de exemplo, o meu nome civil é José Carlos Tinoco Soares, visto que

Existem, ainda, os pseudônimos, que são nomes fictos, utilizados quando não se quer revelar o nome verdadeiro, tendo ainda como espécies o nome artístico ou religioso; e os apelidos (ou agnome), que são os nomes pelos quais determinadas pessoas são conhecidas em certos meios ou contextos, sem necessariamente ocultar o nome real. Como os nomes não são legalmente, mas apenas factualmente, exclusivos, ocorre o fenômeno dos homônimos, pessoas que detêm o mesmo nome civil, de família, patronímico etc. que outras pessoas.

O direito ao nome está inserido no rol dos direitos da personalidade e sua proteção positivada nos artigos 16 a 19 do código civil vigente. Seguimos aqui a doutrina para a qual os direitos da personalidade são decorrentes da aquisição da personalidade civil, uma vez que tais direitos passam a existir a partir do momento em que a pessoa passa a ser sujeito de direitos e obrigações⁴⁷⁹.

formado do conjunto de nome José Carlos e de dois sobrenomes e/ ou patronímicos Tinoco Soares". BARROS, Ana Lucia Porto. O Novo Código Civil: comentado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, p. 23. "O direito ao nome compreende o prenome, que tem a função de individualizar a pessoa e o sobrenome, também conhecido como nome de família, que tem a função de indicar a procedência familiar da pessoa, tudo ao molde de distingui-la das demais pessoas integrante da sociedade." DINIZ, Maria Helena, Org. FIUZA, Ricardo. Novo Código Civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 29-30:Dois em regra são os elementos constitutivos dos nome: o prenome, próprio da pessoas e o sobrenome, que é o sinal que indica a procedência da pessoa, indicando sua filiação ou estirpe, podendo advir do apelido de família paterno, materno ou de ambos. A aquisição do nome pode ocorrer não só do nascimento, por ocasião de sua inscrição no Registro competente, reconhecendo sua filiação, mas também da adoção, do casamento, da união estável, ou do ato de interessado, mediante requerimento do magistrado.

479 SAMANIEGO, Daniela Paes Moreira. A Concepção tomista da pessoa. Em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=560>. Acesso em 02/12/2007: "Pietro Perlingieri, por exemplo, afirma que a personalidade não é um direito, e sim um valor, segundo ele, o valor fundamental do ordenamento jurídico e, dessa forma, encontra-se na base de uma série de situações existenciais, série esta, aberta, uma vez que pode mudar de maneira incessante. Para este autor: "Tais situações subjetivas não assumem necessariamente a forma do direito subjetivo e não devem fazer perder de vista a unidade do valor envolvido. Não existe um número fechado de hipóteses tuteladas: tutelado é o valor da pessoa sem limites, salvo aqueles colocados no seu interesse e naqueles de outras pessoas. A elasticidade torna-se instrumento para realizar formas de proteção também, atípicas, fundadas no interesse à existência e no livre exercício da vida de relações". (V) E ainda continua o nobre autor, afirmando que nenhuma previsão legal pode ser exaustiva, pois se assim o fosse, correria o risco de deixar de lado algumas manifestações e exigências da pessoa que exigem uma consideração positiva, mesmo com as mudanças sofridas na sociedade por ocasião do seu progresso. Talvez, esta seja uma boa resposta aos questionamentos feitos com relação à variedade dos direitos da personalidade. Concordamos, em parte, com o ilustre autor, quando este afirma que a personalidade é um valor, e não um direito, já que esta é insita ao ser humano, bastando nascer com vida, para adquiri-la. No entanto, para

O direito ao uso e à preservação do nome está inserido no direito à integridade moral correspondente à proteção pertinente à pessoa, no que diz respeito à sua honra, liberdade, recato, imagem e nome.

Enquanto atua como direito da personalidade, integra sua natureza jurídica ser direito:

- (a) Indisponível,
- (b) Irrenunciável (a pessoa não pode dispor ou renunciar ao nome, salvo em raras exceções e com consentimento judicial, como é o caso de troca de nome por ser vexatório, por mudança de sexualidade etc.),
- (c) Intransferível (o nome não pode ser assumido por terceiros),
- (d) Inalienável (o nome não pode ser objeto de negócios jurídicos translativos),
- (e) Absoluto,
- (f) *Erga omnes* (é eficaz contra todos), e

proteger a sua integridade física, moral e psíquica, ou seja, para proteger os bens que constituem a sua personalidade, a pessoa, seja física ou jurídica, necessita de proteção legal, e essa proteção legal constitui os direitos da personalidade que, nada mais são do que direitos, decorrentes da aquisição da personalidade, e que existem para protegê-la juridicamente.” Grifo nosso

(g) Imprescritível (pois não se extingue pelo seu não uso, da mesma forma que sua aquisição não é resultante do curso do tempo)⁴⁸⁰:

668.[Caso Leonardos] "Nome comercial. Firma e denominação social. Artigo 3., par-1. Do decreto 3708, de 1919. No sistema brasileiro, obediente aos princípios de veracidade e novidade, a firma só podera ser o nome de um ou de todos os socios, indicando patronimico integrante da sociedade. A denominação, nome de fantasia, ou designativo do objeto social, não pode conter nome de quem não seja socio - que não lhe tem direito ao uso. Inteligencia e alcance do art-3., par-1. Do decreto 3708, de 1919. Recurso extraordinário conhecido e provido". STF, RE 99574 / RJ, Primeira Turma, Min. ALFREDO BUZAID, 21/09/1984.]

480 Trata-se de pleito relativo ao patronímico Leonardos, de larga fama no campo da advocacia e de agência de Propriedade Industrial. Merece também citação o acórdão do tribunal local: "O patronímico compõe o direito da personalidade e merece proteção especial. - O direito ao nome civil é pessoal, absoluto, imprescritível e inalienável. Leonardos Decorações Ltda. versus Thomas Othon Leonardos e outros. 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria de votos, Ap. n. 12.004, 18 de setembro de 1980 - Relator: Des. Décio Cretton. Sem dúvida que o nome de família, o patronímico, compõe diretamente o direito da personalidade e merece proteção especial. Cada pessoa tem direito à vida, à integridade física e moral, à reprodução de sua imagem, o direito ao nome e outros direitos individuais (art. 153 da CF, Emenda n. 1/69, e, art. 666, n. X, do C. Civ.). Tais direitos são assim caracterizados: o sujeito ativo é a pessoa física, o objeto é a mesma pessoa e seu nome e o sujeito passivo a coletividade uti singuli. São eles protegidos pelo Direito Público e o Direito Privado. O direito ao nome civil é personalíssimo, absoluto, imprescritível, inalienável e inauferível (Spencer Vampré, "Do nome Civil", p. 102). O nome é um direito da personalidade e de ordem pública." Pág. 237 Revista Forense – VOL. 279.

Pelo cuidado de especialista, que em muito se demorou no estudo jurídico da questão, cabe aqui transcrever o magistério de Rubens Limongi França ⁴⁸¹, datado de 01/11/1994:

669.“Proteção do Direito ao Nome no Sistema Jurídico Brasileiro

670.O Direito ao Nome é um Direito da Personalidade, manifestação que é do Direito à Identidade Pessoal e Familiar. (...)

671.Conforme temos proposto e, de ordinário, vem sendo aceito pela Doutrina e pela Jurisprudência, dizem-se Direitos da Personalidade – as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim dos seus prolongamentos e projeções.

672.(...)

673.No Brasil esta orientação encontra reconhecimento legal expresso nos arts. 4º e 5º da “Lei de Introdução ao Código Civil”, bem assim em muitos textos de diversas leis ordinárias, assim como da própria Constituição Federal, art. 5º, caput e nºs. I, X, XII, XIV, XXVII, XXIX.

481 Parecer “O Direito Ao Nome Civil e o Seu Uso Industrial”, apud Newton Silveira, Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2009.

674.(...) Isto posto, cumpre assinalar que o Direito ao Nome é a principal espécie das categorias que integram o Direito à Identidade, sobressaindo-se em meio a outras variedades, como o agnome, o nome vocatório e o pseudônimo, além de outros.

675.Mas para bem delinear o objeto da nossa pesquisa cumpre definir Direito à Identidade e Direito ao Nome.

676.Direito à Identidade é aquele que têm, a Família e a Pessoa, de serem conhecidas como aquelas que são, com os seus peculiares e substanciais atributos, e de não serem confundidas com outrem.

677.Direito ao Nome é a DESIGNAÇÃO pela qual se identificam e distinguem as Pessoas e as Famílias, nas relações concernentes à sua vida jurídica, econômica, política e social.

678.Se o agnome ou alcunha pode ser posto circunstancialmente por um grupo de pessoas, de modo transitório, como se dá na vida escolar ou esportiva; se o nome vocatório é aquele que o Sujeito escolhe como o de preferência para ser chamado; se o pseudônimo a Pessoa escolhe para se identificar num certo setor de sua atividade, geralmente no mundo artístico ou literário (V. Limongi França, “Direito do Pseudônimo”, in “Enciclopédia Saraiva Do Direito”, vol. 25, p. 257-293, S.

Paulo, 1977; “Do Nome Civil das Pessoas Naturais”, pg. 495-506, 3ª ed., S. Paulo, 1975); - o Direito ao Nome, por sua substancial importância para a vida jurídica obedece as regras rígidas, de formação, de imposição, de mudança, de uso, e de perda; além do que, extrapola do campo do Direito Privado, para adentrar o do Direito Público, que o reconhece oficialmente, fiscaliza e protege.

679. Daí, a pari-passu com o Direito ao Nome, a co-existência de uma Obrigação do Nome, de acordo com as rigorosas prescrições legais (...).

680. Assim, em linhas bem sintéticas, quanto à formação do nome, é ele composto basicamente de nome individual (ou prenome) e nome de família (ou patronímico). Quanto à imposição, o direito de por o nome concerne, de acordo com a Constituição atual, tanto ao pai como à mãe; e, no que tange ao nome de mulher casada, nos termos anteriores do Código Civil, a mulher assumia, com o casamento, o nome do marido. Quanto à alteração, só é permitida em casos particulares, como de prenome ridículo. Quanto à mudança, em princípio, o primeiro prenome é imutável. Quanto ao uso, o Direito ao Nome por si implica o direito de usá-lo; ao passo que, por outro lado, os Tribunais e a Doutrina tem reconhecido a alteração, mudança ou acréscimo de nome, em razão de uso habitual não contestado. E, quanto à perda, se ele se dá com o divórcio no que respeita à

mulher culpada, o mesmo não acontece em caso de viuvez.”

Da personalidade ao fundo de comércio

O nome utilizado pela pessoa, com finalidade personalíssima, como vimos acima, é tutelado pelo direito da personalidade e, como tal, goza de todos os direitos e prerrogativas inerente a este instituto jurídico.

Entretanto, o nome também pode ser utilizado como nome empresarial ou como marca. Quando isto ocorre, a sua natureza jurídica é de direito de cunho patrimonial, no que ele se torna um bem incorpóreo. Nesta qualidade, é suscetível de fazer parte do fundo de comércio, e integrar direito de propriedade industrial. Quando tal ocorre, passa a ser submetido às normas e limites destes direitos⁴⁸².

Essa noção é absolutamente assente em nosso e em outros direitos, como a citação anterior de Belucci quanto ao direito italiano. Vide Azéma, quanto ao francês:

681.O nome patronímico é um dos signos mais frequentemente adotados como marca. Ele é indispensável para poder resolver os problemas complexos colocados por esse emprego de bem

482 Neste sentido, confere veracidade e legitimidade ao signo distintivo – nome de pessoa jurídica ou marca – que incorpora o patronímico: "Direito marcário. Pretensão inibitória e indenizatória, fundada em alegada imitação pelo uso da marca "RICHARDS" em atividade empresarial desenvolvida pela sociedade "RICHA's" Ipanema Rio Comércio De Calçados. Conjunto probatório a revelar a ausência de contrafação, uma vez que o sinal utilizado pela ré constitui patronímico do seu representante, o que lhe confere exclusividade. (...) O conjunto probatório, contudo, demonstra que o signo impugnado se confunde com o patronímico do representante legal da ré, Alberto João Richa Neto, ademais utilizado pela família há mais de 20 anos. Isso porque em 1983 foi constituída sociedade empresária cujo nome era RICHA'S PRESENTES LTDA RICHA'S PRESENTES LTDA RICHA'S PRESENTES LTDA, conforme fls. 88/91. Em 01/03/1988, o ato constitutivo de outra entidade de cunho familiar foi registrado, tendo como nome comercial MAGAZINE RICHA'S LTDA (fls.

distinguir o nome patronímico atribuído da pessoa que obedece às regras do direito civil e é imprescritível, não passível de cessão, impenhorável como o nome patronímico depositado como marca e que, por este fato, tornou-se um elemento incorpóreo do fundo de comércio. Ele perde assim quase totalmente seu aspecto pessoal para estar submetido a todas as regras do direito marcário (passível de cessão, de penhora etc.)⁴⁸³.

Nota-o Gama Cerqueira:

682.97. O princípio da transmissibilidade da marca é de caráter geral. Indaga-se, porém, se as marcas constituídas pelo próprio nome do comerciante ou industrial também podem ser transferidas, sendo o nome da pessoa incessível por sua natureza. Mas, o nome da pessoa registrado como marca perde essa qualidade e, como tal, deixa de indicar a pessoa que o traz, passando a ser simples sinal distintivo dos produtos a que se aplica, como uma marca qualquer. A doutrina, sem discrepâncias, admite a transmissibilidade dessas marcas e também das constituídas pela firma ou denominação das sociedades. (CARVALHO DE MENDONÇA, ob. cit.,

92/93)."TJRJ, AC 2009.001.48222, Sexta Câmara Cível, Des. Gabriel de Oliveira Zefiro, 14/10/2009.

483 AZÉMA, Jacques & Jean-Christophe Galloux. *Droit de la Propriété Industrielle*. Paris : Dalloz, 2006 . O original lê : « Le nom patronymique est l'un des signes les plus fréquemment adoptés comme marque. Il est indispensable pour pouvoir résoudre les problèmes complexes posés par cet emploi de bien distinguer le nom patronymique attribut de la personne qui obéit aux règles du droit civil et est imprescriptible, incessible, insaisissable d'avec le nom patronymique déposé comme marque et qui, de ce fait, est devenu un élément incorporel

vol. V, parte I, n.º 336, pág. 329; BENTO DE FARIA, ob. cit., pág. 219; RAMELLA, ob. cit., vol. 2.º, n.º 489, pág. 114; CHENEVARD, ob. cit., vol. 1.º, n.º 159, pág. 277; BRAUN, BISSOT e FAVART, ob. cit., n.º 149, pág. 666; ALLART, Marques de Fabrique, n.º 63, pág. 122; BREUER MORENO, ob. cit., n.º 324, pág. 329)⁴⁸⁴.

E tal ocorre desde o início de nosso sistema de marcas, até o presente, como nota Tinoco Soares⁴⁸⁵:

683.Comentando sobre a "forma distintiva" que deveria acompanhar certas marcas de fábrica ou de comércio, AFFONSO CELSO dizia que "esta exigência da Lei funda-se em razões incontestáveis. Toda a marca industrial supõe: a) um elemento invencional, uma concepção própria, por mais rudimentar que seja, de quem a escolheu e adotou; b) o ato de sua apropriação, ou adoção para determinado gênero de indústria ou de comércio.

684.Nenhum desses requisitos concorre no nome considerado em si ou intrinsecamente. Seu portador não o criou, nem o adquiriu pela ocupação, achou-o no seu estado civil, e nada cumpre-lhe fazer para conservá-lo. Enquanto, pois, limita-se a usar dele como indicativo de

du fonds de commerce. Il perd alors presque totalement son aspect personnel pour être soumis à toutes les règles du droit des marques (cessible, saisissable, etc.) »

484 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956, p. 181-183.

485 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado de Propriedade Industrial, v. I. São Paulo: Resenha Tributária, 1988, p. 444-449.

sua individualidade, nas condições em que o nascimento lhe transmitiu, a denominação é estranha às marcas de fábrica e de comércio.

685.Desde que, porém, dela se serve em caracteres de fantasia e lhe dá, por assim dizer, uma fisionomia particular, desde que por qualquer forma a especializa, já não é uma abstração comum aos seus homônimos, torna-se um assinalamento tão digno de proteção, como qualquer outro, não a título de nome, mas de marca, de caracterização material e exclusiva"...

686....269 - O nome patronímico de família, que serve normalmente para as relações da vida civil, pode aplicar-se às relações comerciais, e, portanto, pode ser empregado como sinal da própria personalidade no exercício da indústria ou do comércio, acentua RAMELLA. Pode um nome formar o lema ou a insígnia da própria casa de comércio e ainda pode figurar no nome comercial, desde que faça parte como sócio o titular desse nome. Em semelhante caso, ao lado do nome civil, surge um nome comercial protegível. Pelo fato de que a pessoa emprega sua atividade no campo da vida comercial, seu nome patronímico se comercializa e vem a ser o sinal exterior de sua atividade comercial. Isto é uma consequência do princípio da liberdade comercial que há liberado o trabalho humano em suas aplicações econômicas de todo o entrave para o seu

desenvolvimento, salvo o limite do respeito ao direito similar de todos os demais.

Dannemann⁴⁸⁶ também identifica este fenômeno...

687.É forçoso reconhecer que, independentemente da função original dos apelidos dados ao homem - tomado o termo apelido na sua acepção mais larga - uma vez que o nome sirva de elemento de identificação de bens no comércio, constituindo instrumento de canalização de clientela, passa a desempenhar, de maneira paralela, papel de marca, alinhando-se aos demais sinais que se acotovelam no mundo mercantil. Não que os sinais derivados de apelidos atribuídos à pessoa humana se submetam a todos os princípios aplicáveis às marcas de carga genética diversa, em face da interseção de direitos de outra ordem - direitos de personalidade -, mas a eles convêm, sem qualquer dúvida, o princípio da capacidade de identificação inequívoca, que não conduza à confusão para o público, e o princípio da lealdade na competição, postulado sobre o qual se assenta todo o sistema de sinais distintivos. Conquanto se reconheça ao homem o direito de fazer uso de seus apelidos, seria injurídico permitir que o exercício desse direito interferisse com a harmonia da vida mercantil.

... assim como Azéma⁴⁸⁷:

486 DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 221 - 222.

688. “A princípio, o titular de um nome tem o direito de depositar e utilizá-lo como marca. Uma mulher poderá igualmente depositar o nome de seu marido como marca. Se ela perder o direito ao uso do mesmo após o divórcio, em princípio ela conserva um direito adquirido a esta marca pois detém elemento incorpóreo de fundo de comércio que se refere exceto se o uso tiver natureza de confundir o público ou incomodar anormalmente o titular do nome”

A citação de Azéma frisa o aspecto central da conversão do objeto do direito personalíssimo em objeto do direito mercantil: o nome passa a designar e integrar não mais uma pessoa, mas um fundo de comércio ⁴⁸⁸.

A limitação do consentimento aos fins específicos

Note-se que a doutrina e os precedentes tendem a emprestar sentido restrito ao consentimento de conversão de nome civil ou patronímico em signo concorrencial:

689. "Contrato que deve se amoldar ao disposto no inciso XV do art. 124 da LPI, porquanto o herdeiro do artista PORTINARI apenas autorizou o uso da marca na forma como o pintor assinava seus trabalhos em metal, sendo

487 AZEMA, loc. cit. “En principe, le titulaire d'un nom a le droit de le déposer et de l'utiliser comme marque. Une femme pourra également déposer le nom de son mari comme marque. Si elle vient à en perdre l'usage à la suite d'un divorce, en principe elle conserve sur cette marque un droit acquis puisqu'il s'agit d'un élément incorporel d'un fonds de commerce qui lui appartient sauf si cet usage apparaît comme de nature à tromper le public ou à nuire anormalement au titulaire du nom. »

488 Ainda que não se necessite reiterar a questão, não se pode deixar de citar a excelente ponderação de DULIAN, F. Poullaud. Droit de la Propriété industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 506-507. “1108 Nom patronymique. La société peut choisir comme dénomination sociale le nom de l'un ou de plusieurs de ses fondateurs ou même le nom d'un

exigível da cessionária que apenas se limite a utilizar tais marcas nos exatos termos do que foi concedido;

690.3- A cessão celebrada em relação aos signos, CÂNDIDO PORTINARI e PORTINARI, sob a forma de assinatura e grafia utilizadas pelo pintor, não dava ao cessionário o direito de registrar marca nominativa assumindo inclusive outra forma;

691.4- Não se trata apenas da utilização de um nome, mas sim do nome de um renomado pintor. E mais, não é uma utilização de qualquer forma, mas sim de acordo com aquilo que é capaz de remeter à exata pessoa do artista, o que só é possível na medida em que se verifique nos produtos onde se apõem as marcas, a fiel maneira como ele assinava ou a fiel grafia que adotava para o seu nome: PORTINARI, tal como contratado e para os fins contratados;

692.5 - A modificação da assinatura ou da forma como grafava o pintor o próprio nome inequivocamente leva à perda da sua identidade e desagrega valor"

693. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Abel Gomes, EAC 2009.51.01.809872-2, DJ 28.05.2013.

tiers qui l'autorise à faire un tel emploi, par exemple le nom d'un sportif célèbre ou le nom du commerçant qui cède son fonds à la société:”

694.

695.DIREITO EMPRESARIAL. NOME EMPRESARIAL. MARCA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALBERT EINSTEIN. HOSPITAL E INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATIVIDADES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONFUSÃO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS.

696.(...) 3. Com espeque no artigo 124, inciso XV, da Lei da Propriedade Industrial, a Recorrente respaldou o consentimento do filho de ALBERT EINSTEIN, HANS ALBERT EINSTEIN, no comparecimento desse à colocação da pedra fundamental do Hospital Albert Einstein e na doação de US\$ 500,00 (quinhentos dólares norte-americanos) à instituição hospitalar.

697.4. Tais fatos, per si, desservem para conferir a exclusividade da marca ALBERT EINSTEIN à Autora. Afinal, a autorização do uso do nome não implica exclusividade, a qual, aliás, sequer pode ser inferida das situações narradas. Em outras palavras, não se pode excluir de outras instituições a possibilidade de homenagem ao renomado cientista, porque não há exclusividade da Autora no uso do nome desse.

698.5. Logo, a Apelada, como instituição de ensino, pode fazer uso do aludido nome sem ensejar prejuízos de ordem econômico-financeira à Recorrente, mormente, porque inexistente identidade de ramo, já que a Apelante concentra suas atividades em hospital, enquanto que a Apelada, em educação. Não haverá, pois, concorrência desleal entre Recorrente e Recorrida, a ponto de confundir o consumidor, no momento de adquirir os serviços que cada uma presta.

699.TJDF, Acórdão n.490041, 20010110949530APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2011, Publicado no DJE: 24/03/2011. Pág.: 111)

Tal interpretação limitativa dos termos do consentimento tem sido reiterada pelos precedentes estrangeiros mais recentes⁴⁸⁹

A afetação do nome ao fim marcário

Assim, os nomes civis, patronímicos ou, em geral, de família, ao se tornarem bens tutelados pelos direitos de propriedade industrial, passam a ser bens concorrenciais e passíveis de utilização por direitos de exclusiva.

489 "La jurisprudence Ducasse a apporté une rigueur de l'analyse de l'autorisation donnée, la Cour de cassation retenant que l'accord consenti pour la dénomination sociale ne saurait être interprété comme une autorisation donnée à la société de déposer le nom en question à titre de marque [28. Cass. com., 3 mai 2003, Bull civ, IV, n° 69 ; D. 2003, p. 2228, note G. Loiseau ; CCE 2003, comm. 70, note C. Caron ; Bull. Joly Société 2003, p. 921, note P. Le Cannu.]. La Cour retient qu'il faut un accord exprès du porteur du patronyme pour pouvoir l'enregistrer à titre de marque, les juges semblant toutefois fonder leur décision sur le caractère notoire du patronyme en cause. Cette analyse est confirmée par un arrêt du 29 septembre 2009 qui retient ue la faculté d'enregistrer un signe en tant que marque n'exige pas de disposer d'un droit antérieur sur ce signe [29. Cass. com., 29 sept, 2009, Prop. industr. 2009 comm. 72, note P.

Empregados nessas funções de cunho patrimonial, não são objeto da integralidade das prerrogativas e privilégios inerentes aos direitos tutelados pelos direitos da personalidade, pois passam a ser regidos por princípios, normas e a sofrer limitações inerentes aos direitos de propriedade industrial.

Essa captura de um objeto de direito personalíssimo para um fim determinado, de caráter econômico, é apenas uma hipótese de *criação* de marca, como dissemos em obra recente:

700. 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.

701. 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.

702. 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:

703. “Se é 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”⁴⁹⁰.

E verifica-se a aceitação desse entendimento pelos precedentes:

704. “Antes de indicar os motivos da confirmação da r. sentença, (...) convém anotar ser a música sertaneja, de raiz ou universitária, um segmento interessantíssimo para os negócios e para a circulação de riqueza, por atrair multidões de apaixonados que consomem tudo aquilo que for produzido pelos cantores e duplas preferidas, sendo que o nome artístico constitui patrimônio valioso para sucesso da empreitada, exatamente por formar e conservar essa clientela.

Lextenso éditions. 2010, p.403-405

490 BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007, nota 462.

705.A retirada do autor da sociedade João Mineiro e Marciano Gravações e Promoção Artística Ltda. aconteceu em 28.12.1992 (fls. 99), sendo que no instrumento formalizador do fato constou, expressamente, que a sociedade manteria o nome que sempre carregou (fl. 92).

706.Embora conste desse contrato uma cláusula geral de atuação da empresa como representantes de artistas, não há uma regra transparente da licença do autor no sentido de o patronímico “Marciano” continuar identificando a dupla sertaneja de sucesso que, naquele instante e pela ruptura das vozes e da fisionomia dos cantores, perdia o carisma que lhe deu notoriedade e riqueza artística.

707.Não custa recordar ter FERRARA anotado que o trespasse não opera, automaticamente, a transferência do nome da sociedade, anotando que “parece excesivo despojar, sin más, al empresário de aquel signo distintivo con el cual era conocido en el de los negocios y que le sirvió para adquirir la confianza y estima del público y de los capitalistas” (Teoria jurídica de la hacienda mercantil, tradução de José Maria Navas, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1950, p. 201).

708.O fato de terem os requeridos obtido o registro da marca no INPI (fl. 195) não impede que o Judiciário intervenha e resolva o conflito pela inadmissibilidade da dualidade

que prejudica o consumidor ou o público em geral, notadamente pela anotação que se fez sobre a questão do direito marcário merecer ou merecido solução em outro feito instaurado pelas partes (trecho do v. Acórdão fls. 193). (...)

709. Daí a virtude da r. sentença que, no em linhas gerais, seguiu a diretriz do pronunciamento do Tribunal de Justiça no agravo relatado pelo eminente Desembargador Francisco Loureiro e em outro precedente da Quarta Câmara de Direito Privado (Ap. 994.09.040082-8, Jaú, j. em 11/3/2010, relator Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, in Boletim AASP n. 2743) com a seguinte ementa:

710. “Propriedade industrial Notabilizada a expressão “Avante” na manipulação de ovos pelo empenho comercial de familiares que empregaram o patronímico para registro da marca, é forçoso reconhecer que esse nome se tornou patrimônio industrial e suscetível de tutela, inclusive contra homônimos ou familiares que, em data posterior, tentam utilização do sobrenome próprio para designarem seus produtos, em típica concorrência desleal Ordem de abstenção confirmada (art. 124, V, e 207, da Lei 9279/96) Não provimento.”

711. O colendo STJ já decidiu que é permitida a tutela da marca formada pelo patronímico (caso Maeda - Resp.

406.763 SP, DJ de 11.11.2002) e HERMANO DUVAL qualificou a persistência de utilização indevida como ato de desvio de clientela permitindo “ação cominatória de abstenção de uso, ou para modificá-lo com adinículo que o distinga suficientemente do usurpado” (Concorrência desleal, Saraiva, 1976, p. 163).

712.LIMONGI FRANÇA afirmou que o “o uso pessoal, o uso como próprio, de nome que pertence a outrem, só é lícito quando igualmente se é titular desse nome. Fora daí, todo uso pessoal de nome alheio é ilícito” (Do nome civil das pessoas naturais, 3ª edição, RT, 1975, p. 335). O nome é um direito de personalidade (art. 16, do CC) e a impugnação ao uso não pressupõe, necessariamente, exposição ao desprezo público ou desonra, como autorizado pelo art. 17, do CC.

713.TJSP, AC 0005644-26.2007.8.26.0115, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Enio Zuliani, 27 de setembro de 2011⁴⁹¹.

Da impossibilidade de retratação

Pode-se retratar essa autorização? Poder-se-iam alvitrar certos motivos pelos quais o titular de um direito de personalidade desejasse retratar-se. Certamente não, sem o respeito aos direitos legitimamente constituídos.

491 Note-se que, consagrando o princípio doutrinário, acórdão deu solução diversa ao caso, com base em dois fundamentos diversos: o direito autoral do cantor Marciano, e a relevância do engano do público. Tratar-se-ia assim uma exceção ao princípio da

Um exemplo desta conciliação de interesses da personalidade e da vida econômica encontra-se na Lei Autoral (9.610/98):

714. Art. 24. São direitos morais do autor: (...) V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; (...) § 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem.

Ou seja, só pagando a integralidade do fundo de comércio perdido, o autor exerce seu direito moral, nos casos considerados. É pré-requisito do exercício da desconversão do valor econômico. O predomínio do valor personalíssimo não elimina, antes respeita em integralidade, a segurança jurídica do detentor do valor econômico no plano autoral.

No campo de que falamos, o dos signos distintivos, uma vez que o nome é constituído como fundo de comércio, a retratação é impossível:

715.1108 A questão mais frequentemente colocada é de saber se o dirigente, que deixa a sociedade ou torna-se minoritário, tem o direito de fazer cessar a utilização de seu nome pela sociedade, que deveria assim trocar sua denominação social, ao passo que o antigo dirigente poderia fundar uma nova empresa sob seu nome. No âmbito de uma concepção exclusivamente personalista

irretratabilidade do consentimento para a conversão do patronímico em signo concorrencial, que é o objeto da seção seguinte.

do direito sobre o patronímico, esta solução seria a imposta.

716. Tal solução apresenta graves inconvenientes, em particular aquele de afetar o direito da empresa ou da sociedade sobre estes signos distintivos. Outrossim, em se tratando da denominação social, a solução contradiz a autonomia da pessoa moral, que tem um direito próprio sobre sua denominação. Enfim, nada impede que se confunda o uso do patronímico para distinguir a pessoa física, direito personalista, com o uso do mesmo nome como signo distintivo comercial, direito de propriedade incorpórea 33 É porque a Corte, no célebre caso “Bordas” de 12 de março de 1985 decidiu que:

717. “o princípio da inalienabilidade e de imprescritibilidade do nome patronímico, que impede que seu titular disponha livremente para identificar com mesmo nome outra pessoa física, não se opõe à conclusão de um acordo sobre sua utilização de tal nome como denominação social ou nome comercial (...) tal patronímico tornou-se, em razão de sua inserção ... nos estatutos da sociedade assinados pelo Sr. P Bordas, um signo distintivo que está destacado da pessoa física, para se aplicar à pessoa jurídica que ele distingue e assim tornar-se objeto de propriedade incorpórea...”.

718. Portanto, a sociedade que possui um direito de propriedade incorpórea sobre o nome utilizado em sua função de signo distintivo, não pode o ter de si retirado por um antigo associado, que tampouco pode servir-se de seu nome como signo distintivo, para fazer concorrência à sociedade em um setor específico idêntico ou similar ⁴⁹²

Da legitimidade para adquirir marca incluindo patronímico

Discutida a questão de que o patronímico é conversível em direito de marca, havendo consentimento de pelo menos um de seus titulares, passemos a ponderar quem pode adquirir a marca incluindo patronímico. Como é óbvio, o patronímico pode ser direito personalíssimo de uma pluralidade de titulares.

A questão aqui é, então, quais desses vários titulares do mesmo sobrenome têm a *legitimidade ad acquirendum*. Um? Vários? Todos?

492 DULIAN, F. Poullaud. Droit de la Propriété industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 506-507. O original lê: « 1108 La question la plus fréquemment posée est de savoir si le dirigeant, qui quitte la société ou devient minoritaire, a le droit de mettre fin à l'utilisation de son nom par la société, qui devrait alors changer de dénomination sociale, tandis que l'ancien dirigeant pourrait fonder une nouvelle entreprise sous son nom. Dans une conception exclusivement personaliste du droit sur le patronyme, cette solution s'imposerait. Une telle solution présente de graves inconvénients, en particulier celui d'affecter le droit de l'entreprise ou de la société sur ses signes distinctifs de précarité. Par ailleurs, s'agissant de la dénomination sociale, la solution contredit l'autonomie de la personne morale, qui a un droit propre sur sa dénomination. Enfin, rien n'impose de confondre l'usage du patronyme pour distinguer la personne physique, droit personaliste, avec l'usage de ce nom comme signe distinctif commercial, droit de propriété incorporelle 33. C'est pourquoi la Cour de cassation, dans le célèbre arrêt "Bordas" du 12 mars 1985 ³⁴, a décidé que "le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial (...) ce patronyme est devenu, en raison de son insertion ... dans les statuts de la société signés par M. P Bordas, un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle ... ". Dès lors, la société qui possède un droit de propriété incorporelle sur le nom pris dans sa fonction de signe distinctif, ne peut en être dépossédée par l'ancien associé, qui ne peut pas non plus se servir de son nom comme signe distinctif, pour concurrencer la société dans un secteur de spécialité identique ou similaire.

Uma primeira tendência é segregar o problema dos patronímicos de *pessoas notórias*.

Note-se bem: não se fala aqui de *marcas notórias* em qualquer de suas modalidades; o filtro se coloca em fase anterior à transformação de um patronímico em signo concorrencial. O nome, antes de ser marca, ainda como direito pessoal, tem potencial de reconhecimento e atratividade. Nesses casos – como veremos a seguir –, a pessoa notória teria prelação em face de todos os demais homônimos.

Passemos, agora, a imaginar que não haja uma pessoa, daqueles múltiplos titulares de sobrenomes, que seja particularmente notória a justificar uma proteção exclusiva.

Se múltiplos titulares estão, em abstrato, em igual condição, a *par conditio* da tradição empresarial, há que escolher quem terá o registro: um, ou todos? A doutrina e os precedentes judiciais de todos os tribunais se dividem em duas principais tendências:

- (a) O primeiro dos homônimos a solicitar proteção de direito exclusivo concorrencial – marca ou nome de pessoa jurídica – obtém exclusiva, afastando os demais; ou
- (b) Todos os detentores do mesmo patronímico são legitimados a convertê-lo em elemento de signo concorrencial, *desde que com forma distintiva capaz de afastar confusão ou associação indevida*.

Vejamos abaixo tais tendências.

Antes de se examinar as várias teses de legitimação à apropriação do uso concorrencial de um patronímico, cabe enfatizar que em qualquer desses casos o registro contendo o sobrenome estará, ainda assim, limitado a uma atividade específica. Mesmo no caso de *pessoa notória*, como se excitou verá a seguir, não se tem, por si só uma hipótese de alto renome ou de signo notoriamente conhecido, que automaticamente transcenda os limites territoriais ou de restrição a certas atividades econômicas.

Como ocorre nos demais casos de registro marcário, não abrangidos pelo alto renome a que se refere o art. 125 da lei de regência, mesmo a marca dotada de patronímico recebe a exclusividade *apenas* para a atividade em que se pretende usá-la:

719."O SR. MINISTRO NELSON HUNGRIA - Senhor Presidente, advogado da recorrente invocou vários antecedentes deste Supremo Tribunal, em torno de casos análogos ao que ora se debate.

720.Escapou a S. Exa. O mais recente deles, julgado nesta primeira turma, o caso dos irmãos Ravecchi. Eram estes sócios de uma empresa de materiais para construção. Um deles se separou e foi montar outra empresa do mesmo ramo de negócio, utilizando o mesmo sobrenome.

721.Reformando decisão do colendo Tribunal Federal de Recursos, a primeira turma deu provimento ao recurso, no sentido de inibir ao irmão dissidente, o uso do sobrenome, porque, evidentemente, visava a uma concorrência desleal.

722.A identidade do nome não cria questão alguma, quando não se trata de exploração do mesmo ramo de indústria ou comércio. Mas, desde o momento em que se prevalece da denonímia para fruir da reputação conquistada por outrem na mesma atividade industrial ou comercial, há um abuso de direito, um ato da concorrência desleal."

723.STF, voto convergente no RE 23.893-Distrito Federal, 1a. Turma, unânime, relatado pelo Min. Barros Barreto, 24 de setembro de 1953. RE 23.893-Distrito Federal, 1a. Turma, unânime, Relator Min. Barros Barreto, 24 de setembro de 1953.

724.

725."O acórdão recorrido (fls. 551/551-v e 555/557-v) afastou o uso exclusivo da marca FOCKINK pela empresa mais antiga em razão do nome constituir patronímico comum aos sócios das empresas em questão e por se tratar de empresas que atuam em ramos diferentes, além de não restar configurado o intuito de aproveitamento do nome da família. Leia-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

726."Não está em causa qualquer consideração de anterioridade, prioridade, prelação ou privilégio, mas de justa e louvável igualdade de tratamento, sem que,

todavia, se deixe de observar, no caso vertente, as características diversas das empresas titulares: as apelantes são de ramos industriais ou comerciais, ao passo que a apelada tem por objeto a prestação de serviços" (fl. 556v)."

727.STJ, RESP 716. 179,Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min. João Otávio de Noronha, 1º de dezembro de 2009.

728.

729."Acolhimento do pleito da autora de nulidade de ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca "P-PINELLI" da Autora, sob alegação de colidência de anterioridade da marca "PIRELLI", da segunda Ré. –

730.Não caracterização de colidência e anterioridade impeditivas, já que a empresa autora apenas comercializa produtos de terceiros na área de construção civil enquanto a segunda ré produz e comercializa, no País, pneumáticos, cabos e sistemas para telecomunicações, sendo evidente a atuação em diferentes ramos mercadológicos, afastando-se a possibilidade de confusão ao consumidor. –

731. Ausência de má-fé de parte da empresa autora, que alterou sua denominação em face do nome de seus atuais sócios. Proteção ao nome comercial, derivado do patronímico, assegurada pela CUP (Convenção da União de Paris), em seu artigo 8o."

732. TRF2, AC 1992.51.01.040694-2, 1ª Turma Especializada, Rel. Des. em exercício Márcia Helena Nunes, julgamento em 25/01/2006, publicado em 09/02/2006.

733.

734. "No que tange à questão da marca "MAX & CO" ter sido ou não formada com o patronímico dos sócios da empresa-apelada, destaque-se que a vedação legal ao registro de patronímico estabelecida no artigo 124, XV da LPI deve ser sempre analisada à luz do princípio da especialidade, levando-se ainda em conta, a anterioridade, distintividade, boa-fé e veracidade dos fatos, objetivando assim impedir a concorrência desleal, a fim de garantir a lealdade das relações comerciais"

735. TRF2, AC 2010.51.01.808639-4, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, DJ 18.04.2013.

Mesmo no caso do nome que adquiriu fama (mas não teve declarado o alto renome na forma do art. 125 do CPI/96), haverá um limite no âmbito da especialidade⁴⁹³:

736.(.) 9. Especificamente no que tange à utilização de nome civil (patronímico) como marca, verifica-se a absoluta desnecessidade de autorização recíproca entre homônimos, além da inviabilidade de exigência, ante a ausência de previsão legal, de sinais distintivos à marca do homônimo que proceder posteriormente ao registro, também submetendo-se eventual conflito ao princípio da especificidade. (...)

737.12. Diversas as classes de registro e o âmbito das atividades desempenhadas pela embargante (comércio e beneficiamento de café, milho, arroz, cereais, frutas, verduras e legumes, e exportação de café) e pela embargada (arquitetura, engenharia, geofísica, química,

493 Assim também no direito francês: "Dans un arrêt rendu à propos du nom patronymique Agnelli, la Cour de cassation a confirmé un arrêt qui avait jugé que si ce patronyme était celui d'une personnalité célèbre dans le monde des affaires en France et en Italie, ce domaine était néanmoins étranger à celui de la chaussure, pour lequel il avait fait l'objet d'un dépôt en France (Cass. com. 9 fév. 1993 ROP/1994 n° 51 p. 60). La Cour a donc appliqué le principe de la spécialité pour limiter les effets du patronyme Agnelli en tant que droit antérieur." BERTRAND, André . La Propriété Intellectuelle Livre II - Marques Et Brevets Dessins Et Modèles. Ed. Delmas. Paris.1991.p.363 item 25.471 e p. 470 e 471. Mais adiante, diz o mesmo autor: "Compte tenu de l'article L. 713-5 du CPI qui fait en quelque sorte "éclater le principe de la spécialité" pour les marques notoires, on peut se demander ce qu'il en est pour les patronymes notoires utilisés à titre de raison sociale, de nom commercial ou d'enseigne (un arrêt du 2 mars 1990 de la cour de Colmar avait, par application du principe de spécialité, refusé de tenir compte du caractère notoire du nom commercial Larousse pour interdire l'utilisation du patronyme la commercialisation de mousseux sous la marque Pierre Larousse PIBO 1990 111 428; dans le sens contraire, à propos de la marque "Lasserre ". CA Pau 12 oct. 1987 PIBO 1988 III 108, et CA Toulouse 20 oct. 1987 PIBO 1988 III 110 et de la dénomination sociale " Lucie saint Clair ", TGI Paris 3e ch. 10 juil. 1986 PIBO 1987 11155)."

petroquímica, prospecção e perfuração de petróleo), e não se cogitando da configuração de marca notória, não se vislumbra impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como designativa de seus serviços, afastando-se qualquer afronta, seja à denominação social, seja às marcas da embargada. Precedentes.

738.STJ, EEARES 653609/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, julgado em 19/05/2005, publicada em 27/06/2005

E, a contrário senso:

739.Comprovado que o registro anulando repete patronímico famoso de terceiro - PASCOLATO - e pretende identificar também produtos do segmento de vestuário, há de ser decretada a sua invalidade que impõe, como consequência lógica, a procedência do pedido de abstenção do uso.” TRF2, AC 2003.51.01.530656-1, 2ª Turma Especializada, Des. Rel. André Fontes, julgamento em 24/04/2007, publicado em 08/06/2007.

Do caso especial do patronímico de pessoa notória

Como já antecipamos, caso específico ocorre quando se trata de patronímico de *pessoa* notória. Note-se que não estamos nos referindo à *marca* notória, em qualquer de suas modalidades (notoriamente conhecida ou de alto renome). O que

tem fama e carrega reconhecimento é o *patronímico*, e não a *marca*, ao qual o sobrenome eventualmente se converte⁴⁹⁴.

Essa questão encontra repercussão no direito comparado. Por exemplo, no direito argentino também se trata diversamente dos demais casos o nome de pessoa notória, que carrega em si certo potencial de atratividade, dos demais sobrenomes⁴⁹⁵.

As Diretrizes de Análises de Marcas, instituídas pela NA nº 051/97, dispunham:

740. "Em se tratando de marca constituída por nome de família ou patronímico isolados, essas denominações deverão ser examinadas quanto á sua notoriedade e singularidade. Em sendo notório o nome para identificar determinada pessoa, o seu registro será possível se requerido pela própria ou com o seu consentimento, garantindo-se-lhe exclusividade em relação a terceiros sempre que houver possibilidade de confusão ou associação indevida.

741. Em não sendo notório, nem singular, o registro será também possível, desde que requerido pelo titular ou

494 Em estudos anteriores, não ficou clara esta distinção, pelo que nos penitenciamos.

495 "La jurisprudencia argentina ha hecho en general una aplicación prudente de las reglas en materia de registro de nombres como marcas, impidiendo tal registro cuando el nombre, aunque relativamente divulgado, es fácilmente identificable por el público con personas determinadas, especialmente cuando éstas gozan de cierta fama. Por otra parte, ha extendido la protección respecto de marcas que, aunque implicando cierto apartamiento respecto de la literalidad de un nombre famoso, creaban una confusión con el mismo y un intento de aprovechar su fama. BERTONE, Luis Eduardo e CUEVAS, Guillermo Cabanellas de Las. Derecho de Marcas/1 - Marcas, designaciones y nombres comerciales. Ed. Heliasta. 2003. Argentina. P. 369-374

com o seu consentimento, observada a condição de distintividade em relação a eventual anterioridade.”

As diretrizes vigentes assim rezam:

742.iii. Nome de família: sobrenome derivado de um antecessor de uma mesma família.

743.Exemplos:

744.Pacheco Silva

745.iv. Patronímico: sobrenome designativo de uma linhagem que traz na sua constituição semântica o sentido de designar filho de alguém⁴⁹⁶.

746.Exemplos;

747.

748.PEREIRA 749.	750.Caso não haja anterioridade impeditiva o registro será possível
-------------------------	--

⁴⁹⁶ A distinção, como dizia o escritor inglês Roald Dahl, é "too subtle for the common palate".

<p>751.GONÇALVES</p>	<p>752.Caso não haja anterioridade impeditiva o registro será possível</p>
<p>753.SENNA</p>	<p>754.Sendo o requerente do pedido de registro detentor do direito da personalidade e notória ou existindo a autorização para o registro como marca, esta norma não se lhe oporá. Em caso contrário, o pedido será indeferido</p>

	<p>com base neste dispositivo legal. Havendo anterioridade impeditiva, o registro não será possível</p>
--	---

Embora perdendo em clareza com o tempo, infere-se que o INPI continua a admitir uma distinção entre o patronímico notório e que não é⁴⁹⁷.

Recentemente, tal distinção encontrou consagração judicial no caso do sobrenome Boechat:

755.ADMINISTRATIVO. MARCAS. PATRONÍMICO DE CARÁTER COMUM. COLIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

756.Em se tratando de marca constituída por nome de família ou patronímico isolados, essas denominações deverão ser examinadas quanto á sua notoriedade e singularidade. Em sendo notório o nome para identificar determinada pessoa, o seu registro será possível se requerido pela

⁴⁹⁷ Não está muito claro pelo exemplo se a distinção é entre o nome corriqueiro e o singular, ou o “Senna” refere-se à personalidade Ayrton Senna, daí, pessoa notória.

própria ou com o seu consentimento, garantindo-se-lhe exclusividade em relação a terceiros sempre que houver possibilidade de confusão ou associação indevida.

757. Em não sendo notório, nem singular, o registro será também possível, desde que requerido pelo titular ou com o seu consentimento, observada a condição de distintividade em relação a eventual anterioridade. Ausente tal condição, é de mister a decretação de nulidade de registro marcário concedido sem a sua observação. (...)

758. AC 199951010241108, Relatora, Marcia Helena Nunes, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 15 de janeiro de 2008.

Quando não há pessoa notória

Entende considerável doutrina⁴⁹⁸ que qualquer pessoa pode registrar o seu nome civil, seu nome de família ou sua assinatura como marca ou nome empresarial, sem necessitar do consentimento de terceiros, familiares ou homônimos⁴⁹⁹.

Ou seja: *um* dos titulares pode usar ou deixar usar o patronímico, sem que se exija que *todos* os demais titulares do patronímico também com isso concordem.

498 SOARES, José Carlos. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 196 “Assim sendo, patronímico pode ser objeto de registro de marca pelo próprio titular, ou ainda por quem quer que detenha o consentimento da pessoa que o tiver como integrante de seu nome civil”.

Entretanto, como já comentado logo acima, existem princípios do direito marcário, além do inciso XV do art. 124 da LPI, que impõem certas limitações ao uso do nome civil ou de família como marca ou nome empresarial por pessoas da mesma família ou por homônimos - ou por terceiros autorizados pelos titulares dos nomes.

O uso do nome como marca ou nome empresarial pelo seu titular será, no âmbito de sua função como signo distintivo, objeto de direito de exclusividade. No Brasil, com algumas exceções⁵⁰⁰, adotamos o sistema atributivo para a aquisição da propriedade marcária ou do nome empresarial, ou seja, quem primeiro registra o uma marca tem o direito à exclusividade do seu uso. Esse princípio se aplicaria ao caso de múltiplos titulares de um mesmo sobrenome?

759.

Primeira tese: entre homônimos, só o primeiro requerente registra

Lembremos que estamos agora tratando de hipóteses em que o titular do patronímico que o leva a registro não é pessoa notória.

Quando um nome civil, ou patronímico, é registrado como integrante de marca ou nome empresarial⁵⁰¹, esse uso passa a ser exclusivo, nos limites acima indicados.

499 Sobre o tema vide decisão do Superior Tribunal de Justiça - EEARES - Embargos e Declaração Nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no REC – 653609, publicado no Diário de Justiça do dia: 27/06/2005, citada no decorrer do presente trabalho.

500 Vide BARBOSA, Denis Borges, Direito de precedência ao registro de marcas, in Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2006, encontrado em denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf. Também: Revendo a questão da exceção Pouillet (outubro de 2011), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf.

501 Incidentalmente, ainda que não seja objeto do nosso estudo, note-se que subsiste, quanto ao uso dos patronímicos, o princípio da veracidade: “Nome comercial. Firma e denominação social. Artigo 3., par-1. do decreto 3708, de 1919. No sistema brasileiro, obediente aos princípios de veracidade e novidade, a firma só poderá ser o nome de um ou de todos os sócios, indicando patronímico integrante da sociedade. A denominação, nome de fantasia, ou designativo do objeto social, não pode conter nome de quem não seja sócio - que não lhe tem direito ao uso. Inteligência e alcance do art-3., par-1. Do decreto 3708, de 1919. Recurso

Em certos casos, a jurisprudência reconhece um direito de anterioridade - em face a esse uso específico - com relação aos demais titulares do mesmo nome, os quais são por isso excluídos da conversão ⁵⁰².

extraordinário conhecido e provido." STF, RE 99574/RJ, Primeira Turma. Rel. Ministro Alfredo Buzaid, julgamento em 21/09/1984, publicado em 30/11/1984"

502 Tal parece ser tendência dos precedentes correntes. Vide os arestos e patronímicos citados neste estudo: STF - REXTR 109.478-8, EBERLE; STJ - RESP 1.034-650, ARMELIN; TRF2 - AC 2001.51.01.500990-9, FERRARI; TRF2 -AC 1999.51.01.024110-8, BOECHAT;TJSP - AC 994.09.040082-8, AVANTE; TJSP -AG 0270784-38.2011.8.26.0000 STEFFENS.

Um caso singular é o refletido no STJ – RESP 40.021, CORAZZA: a Recorrida, que primeiro registrou seu nome comercial levou a exclusividade ao uso do nome e a recorrente, que primeiro registrou a marca CORRAZA levou a exclusividade ao uso da marca. Seria a consagração do que a doutrina estrangeira chama de honest concurrent use: "Neste caso, a recorrente efetivamente fez o seu registro de marca no INPI, órgão próprio para esse fim, cabendo-lhe obter a proteção, tão-somente, no que se refere ao uso da marca, nada interferindo com o nome comercial, sendo certo, como afirma a inicial, que a ré existia desde 1923, "mas nunca utilizou referida expressão, oriunda do patronímico de seus fundadores, como ocorreu com a Autora, para designar seus produtos ". A recorrida provou, com abundância, que está com o seu nome comercial devidamente registrado desde 1925, com o que não pode ser compelida a afastar de sua denominação social a expressão em conflito (fls.100). Considerando que deve ser levada na devida conta a proteção ao nome comercial e que, igualmente, não pode ficar descoberta a marca devidamente registrada, eu conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para que se abstenha a recorrida do uso da expressão CORAZZA como marca de indústria, fixada a multa cominatória em idêntico valor fixado na sentença para a outra parte, mantida a sentença no que se refere à exclusão da expressão CORAZZA da denominação social da recorrente".

Vide decisões mais antigas: "Marca. Nome de família. Registro perante o INPI. Lei: 05772/71. Código da propriedade industrial. art:65, V, XII, XX e art 123. 1. Viável o registro, como marca, de patronímico de sócio de empresa ou proprietário de estabelecimento comercial ou industrial. Aquele que primeiro registrar seu sobrenome como marca, terá, na respectiva classe, direito exclusivo de uso sobre ele. e a anterioridade do pedido que define o direito ao registro. 2. a precedência determinada pelo uso submete-se ao prazo fixado pelo art: 123 do código de propriedade industrial. Hipótese em que o utente da marca não se valeu de tal prerrogativa legal. 3. o registro de comercio que protege o nome comercial não se estende ao título de estabelecimento ou a marca. Eficácia do registro no órgão federal, que afasta o do órgão local. Precedente do STF. 4. Preliminar de inépcia da Inicial não conhecida. 5. Apelação Provida". TRF4, AC 8904178371 RS, Primeira Turma, 11/03/1993.

TJMG - NOME COMERCIAL - HOMONÍMIA - CONFUSÃO QUE SE SOLUCIONA PELO CRITÉRIO DA PRIORIDADE DO REGISTRO. Fazendo inscrever o nome comercial na junta de comércio local o legislador atribui à respectiva certidão a mesma eficácia da certidão de nascimento quanto ao Registro Civil, onde a homonímia, capaz de induzir o público em erro ou confusão, se resolve pelo critério de prioridade do registro. (Decisão citada em PACHECO, Jose Ernani de Carvalho. Jurisprudência Brasileira, 144. Curitiba: Juruá, 1989, p. 123-124).

A tese, assim, é que – entre titulares de mesmo patronímico - o *primeiro e só o primeiro* reivindicante de proteção para cada ramo de atividade será lícito à exclusiva.

Tal tese tem considerável suporte dos precedentes:

760."Nome comercial. Patronímico usado em nome comercial antigo, que veio a ser utilizado em nova firma, fundada por socio dissidente. Não afasta a proteção ao nome comercial, o fato de o sócio dissidente ter o mesmo apelido de família, pois a proteção aquele decorre do ordenamento jurídico da concorrência. O nome comercial como um todo não minimiza a concorrência desleal, quando nele a nuclear, identificadora da firma nova, e semelhante a de nome já registrado, dando margem a confusão. A observância da regra da lei de sociedades por quotas de responsabilidade limitada, no tocante ao nome comercial da nova firma, não pode resultar em vulneração ao direito concorrencial." STF, RE 109478/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, julgamento em 30/09/1986, publicado em 10/04/1987.

761.

762. “Ademais, esta Quarta Turma já decidiu que ‘vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera

presunção, que se aperfeiçoa pelo uso’ (REsp 964.780/SP, DJ de 24.09.2007). Neste passo, e tendo concluído o aresto impugnado que a recorrida foi quem primeiro iniciou as atividades no ramo de confeitaria (conclusão inalterável em sede especial, a teor da súmula 07 desta Corte), merece esta a proteção de seus serviços.

763. 4. Consoante melhor doutrina, ‘qualquer tentativa de registro ou mesmo da utilização pelos homônimos ou por terceiros que tenham nomes semelhantes, deverá, logicamente, ser rechaçada em razão do disposto no artigo 65, n° 17, da Lei n° 5.772/71, que trata especificamente da reprodução e da imitação de marca anteriormente registrada’.

764.5. Assim, correto o aresto impugnado ao vedar o uso do nome ‘Armelin’ pela ora recorrente no que concerne ao ramo de confeitaria, uma vez demonstrados tanto o prejuízo sofrido pela recorrida, decorrente da confusão ocasionada aos consumidores, quanto a clara imitação de marca (conclusões, novamente, inalteráveis nesta sede, ut súmula 07/STJ).6. Recurso especial não conhecido.”

765.STJ, Recurso Especial n°. 1034650, 4ª Turma, Relator Min.: Fernando Gonçalves, julgado em 8.4.2008.

766.“Ao julgar o REsp nº 284.742/SP, de que fui Relator (DJ de 08/10/01), sendo recorrente então a MAEDA S/A AGROINDUSTRIAL, afirmei que havendo "um nome comercial registrado, não pode haver o registro de marca por terceiro. Haveria, inevitavelmente, a confusão para o consumidor da origem do produto, que entenderia pertencer ao mesmo nome comercial a marca dispersa em várias classes, considerando que, no caso, estão as marcas dentro do mesmo mercado agropecuário. Seria, na minha compreensão, expandir a possibilidade de burla ao consumidor, o que não é recomendável". STJ, REsp 406.763/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgamento em 19/09/2002, publicado em 11/11/2002⁵⁰³.

Primazia consagrada pela fama da marca ou nom vedette

Tem-se nessa tendência o importante caso do STF quanto ao patronímico Eberle, no qual a fama do primeiro utente, e o risco de confusão do público, garantiram a exclusividade daquele em face de homônimos:

503 Ainda: “quem opta por registrar marca ou razão social usando patronímico, submete-se à coincidência por outras empresas”. (...) sendo o núcleo forte da denominação, a expressão Maeda utilizada por ambas as empresas em atividades similares do comércio agrícola é o que fica em termos de projeção de imagem. Assim, a simultaneidade de seu uso por empresas diversas, mas de mesmo campo de atuação mercadológica, é capaz de prejudicar a conquista ou a manutenção de uma clientela vinculada a um produto ou serviço afins. Por esta razão, deve prevalecer a proteção legal àquele que primeiro teve o nome registrado na junta comercial”. (...) “[A] circunstância do uso de patronímico não altera o princípio maior da proteção ao nome comercial, subordinado ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 8º da Convenção de Paris, na forma da revisão de Haia de 1925” (REsp 406.763/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 11.11.2002).

767. "Nome comercial. Patronímico usado em nome comercial antigo que veio a ser utilizado em nova firma fundada por sócio dissidente. Não afasta a proteção ao nome comercial o fato de o sócio dissidente ter o mesmo apelido de família, pois a proteção àquele decorre do ordenamento jurídico da concorrência. O nome comercial como um todo não minimiza a concorrência desleal quando nele a parte nuclear, identificadora da firma nova, é semelhante à de nome já registrado, dando margem a confusão. (...)

768. Trata-se de um nome de família usado em nome comercial de firma antiga que veio a ser utilizado em nova firma, fundada por sócio dissidente. O uso desse nome - "Eberle" - é, como se lê no acórdão, um direito personalíssimo do fundador de nova firma, mas tanto não importa excluir a sua proteção quando usado para fins comerciais. É que, nesse particular, a proteção ao nome se fundamenta na concorrência.

769. Só em vista desta é que se pode reconhecer a exclusividade do uso do nome. Se o negócio da nova firma concorre, de alguma forma, com a que já detinha o nome como distintivo de suas atividades ou do seu ramo industrial, há concorrência desleal, já que é inevitável a confusão dos nomes, diante dos consumidores e dos outros segmentos das relações comerciais.

770. Não se pode dizer que a proteção ao nome civil tem o mesmo conteúdo da do nome comercial. Neste, a prioridade do uso cria um privilégio, de tal modo que a sua utilização por firma posteriormente criada traz sempre a presunção do propósito de confusão, ao arrepio da concorrência leal.

771. No caso, o sobrenome "Eberle" é a palavra dominante de firma quase centenária, e o seu uso na denominação de outra empresa, do mesmo ramo industrial, tem evidente propósito de causar confusão e concorrer deslealmente.

772. Trata-se de sobrenome notório, cujo uso não é livre, mesmo em se tratando de firma cujo sócio é da mesma família. Como lembra Arnaldo Wald, forte em Georges Ripert: "Mesmo havendo identidade de sobrenome entre sócios ou acionistas de diversas sociedades, a utilização do mesmo sobrenome pela primeira vez inibe a sua utilização em outra denominação social do mesmo ramo de negócios, sob pena de ocorrer concorrência desleal" (Estudos e Pareceres de Direito Comercial, II/68).

773. Os nomes comerciais confrontados são Metalúrgica Abramo Eberle - a mais antiga - e Eberle Multimatrizes Ltda. Ambas se situam em Caxias do Sul, cidade onde não só o nome da família, como o nome comercial da antiga firma, é muito conhecido.

774. Não há dúvida de que o sobrenome "Eberle", da antiga firma, é a sua característica dominante, pois como tal são conhecidos os seus produtos. E é, também o nome vedete da nova firma. Há, claramente, o intuito de aproveitar-se da fama do nome, sedimentada em tantos anos de atividade.

775. Consideradas as duas denominações em seu todo, vê-se que o que realça, o que tem significação, para o efeito da concorrência, é o sobrenome "Eberle", prestigiado na região e em todo o País como firma exploradora do ramo industrial da metalurgia.

776. É esse sobrenome que é a "expression tellement saillante, tellement caractéristique que c'est elle seule qui frappe la vue et l'ouïe du public et reste fixée dans sa mémoire, de telle sorte que cette expression paraît former la raison et que la différentiation entre deux firmes doit être trancher par rapport à cette seule expression" - como anotou Chevenard, citado por Gama Cerqueira apud Arnaldo Wald, ob. cit., p. 65).

777. O nome comercial como um todo não minimiza nem afasta a eiva de concorrência desleal quando nele a parte nuclear, a parte evidentemente identificadora da firma nova, é semelhante à de nome já registrado, dando margem a confusão." STF - RE 109.478-8 - 2.^a Turma - j. 30/9/1986 - rel. Carlos Madeira - DJU 10/4/1987.

A questão da distintividade de uma marca subsequente

Como veremos a seguir, os defensores da tese que admite a aquisição de marcas contendo um patronímico por mais de um titular enfatizam a necessidade de distinção entre os signos usados concorrentemente.

Mesmo para aqueles que, pelo contrário, defendem a tese da prelação do primeiro dentre os titulares que requer conversão em signo concorrential, a carga distintividade de uma segunda marca, por exemplo, se mista ou complexa, pode ser relevante; mas o patronímico terá peso determinante⁵⁰⁴.

As diretrizes vigentes do INPI

Também as diretrizes de exame do INPI vigentes se afiliam a essa doutrina:

778.Nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil idênticos, o registro será concedido a quem primeiro depositar. Assim, os pedidos de registro de marcas constituídos por patronímico, nome de família ou nome civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

779.Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na

504 "En principe, chacun a le droit de pratiquer le commerce en utilisant son patronyme. Mais les hypothèses d'homonymie sont fréquentes et des confusions risquent d'en résulter dans l'esprit de la clientèle. L'homonyme peut-il utiliser commercialement son nom si ce dernier constitue aussi une marque déposée par autrui? La réponse est nuancée. Tout d'abord, si le nom est déjà l'objet d'une marque dans la même spécialité, il est indisponible pour constituer une nouvelle marque. Le principe est l'interdiction. Si le nom est intégré à une marque complexe, on recherchera s'il en constitue l'élément distinctif ' ou s'il y a un risque de confusion."

esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

A importância de um acordo de convivência

O princípio da anterioridade da pretensão entre homônimos encontra uma importante limitação. Quando os homônimos regulam entre si, por acordo judicial ou extrajudicial, as condições segundo as quais se podem usar os respectivos patronímicos, os tribunais manifestam especial respeito.

Vejamos:

780. "Mas há finalmente um documento que, para mim, é decisivo. O marido da ré, Sr. Palmer, em questão que teve contra a sociedade antecessora da autora, se obrigou, conforme juramento que está nestes autos, em inglês a fls. 88 e, em tradução a fls. 94 a.

781. "não se ocupar da fabricação nem da venda de artigos nem sabões nem quaisquer outros preparados para toucador e a não entrar para interessado de qualquer companhia que se ocupasse na fabricação e venda desses artigos, quer como sócio, funcionário ou acionista de qualquer companhia dedicada a esse ramo de negócio enquanto vivesse".

782. Ora, esse Sr. Palmer é o marido da ré, a esta fabrica exatamente aquilo que seu marido se obrigou a não

fabricar, diretamente ou mesmo como acionista de sociedade por ações.

783.No caso dos autos, tenho para mim que o registro pedido em nome da mulher de Palmer Woodbury, foi um artifício de que se valeram os integrantes da sociedade postas a Palmer e pelo mesmo assumidas" (fls. 248/249).

784.A espécie não focaliza, isoladamente, o uso do patronímico para caracterizar marca de fábrica, amplamente admitido, pela razão de que deriva da própria personalidade humana. Antes retrata o propósito à concorrência ilícita, pois preexistia ao registro pedido pela recorrida, sob a designação de "Esther Woodbury" - o da sociedade recorrente com o título: "Woodbury" - ou "John & Woodbury"; e é de notar-se que essa coincidência de nomes, além de levar o consumidor à confusão, que naturalmente estabelece, contravém, indisfarçavelmente, ao compromisso solenemente assumido por Palmer Woodbury, marido da recorrida, ficando vedado a este beneficiar-se grosseiramente, pelo registro da marca com o nome de sua mulher, já que existe entre ambos a sociedade conjugal."

785.STF, RE 23.893-Distrito Federal, 1a. Turma, unânime, Men. Barros Barreto, 24 de setembro de 1953.

786."(...) Compreende-se, então, que, ao ajustarem negócios jurídicos preordenados a regular a cisão, em duas, da 'Irmãos Mahfuz Ltda.', seus presentantes legais, que, sendo parentes entre si, dividiam a titularidade do capital social, convencionassem, obrando na condição expressa de criadores e detentores do controle de cada uma das duas novas empresas, que estas, na óbvia pressuposição de serem ao depois apresentadas de cada um desses cotistas majoritários, podiam, tão logo formalizada a instituição jurídica de ambas, usar logotipo e marca semelhantes aos da sociedade familiar por cindir, com mera adição de letra ou palavra indispensável à diferenciação das empresas, sem prejuízo de qualquer delas, em caso de ofensa à imagem ou ao bom nome da mesma sociedade, perder-lhes o direito de uso e estar obrigada a adotar logotipo e marcas distintos, sem emprego patronímico Mahfuz (fls. 178/183). O ajuste data de 7 de novembro de 1984.(...) [Acórdão do T]JSP citado]"

787.STJ, RESP 276.005, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 11 de setembro de 2012.

788.

789.“O patronímico, mesmo já registrado como marca, pode ser utilizado por homônimo, desde que seus caracteres se diferenciem a fim de se evitar confusão entre as marcas.

A autorização conferida pela proprietária da marca, em acordo judicial, quanto ao uso desta por empresa homônima, já indica que sua utilização não é absolutamente exclusiva e que inexistente possibilidade de confusão comercialização dos produtos.

790. Notando-se diferenças entre as marcas, tanto no aspecto visual, quanto no aspecto ortográfico, impossível cogitar de imitação ou reprodução, não se caracterizando, portanto, as hipóteses de contrafação e concorrência desleal. Recurso de apelação conhecido e não provido.”

791. TJPR, Apelação cível nº 0378712-4, Sexta Câmara Cível, Relator: Des. Luiz Cezar Nicolau, julgado em 29.5.2007.

792.

Segunda tese: todos os titulares de patronímico têm igual direito à marca

Outra tese igualmente presente na doutrina e nos precedentes é de que todos os titulares homônimos têm direito à obtenção do registro. Predomina nesse entendimento Gama Cerqueira, que, por sua excepcional importância, merece longa transcrição⁵⁰⁵:

793. **154.** *Nomes.* Qualquer nome pode ser empregado como marca, notadamente o nome do comerciante ou industrial, o nome de terceiros, do próprio produto, do

⁵⁰⁵ Gama Cerqueira, João da, Tratado da Propriedade industrial, Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 2010.

estabelecimento comercial ou industrial e os nomes geográficos, sujeitos, porém, a regras diversas.

794. A marca consistente no próprio nome do comerciante ou industrial era considerada, em outros tempos, como a melhor, *“la plus claire et la plus sûre de toutes les marques”*, no dizer do relator da lei francesa de 1857. Mas, segundo observam os autores, a prática demonstrou o grave erro dessa concepção, porque não há nome que não seja usado por várias pessoas, já pela sua difusão em virtude do desdobramento das famílias, já pelo acaso da homonímia, dando lugar a intrincadas questões em que à dificuldade da solução jurídica se alia, não raro, a animosidade das partes apoiadas no direito ao uso do nome comum. Por outro lado, as marcas constituídas pelo nome do comerciante ou industrial prestam-se facilmente aos manejos da concorrência desleal, sendo freqüentes os casos em que concorrentes inescrupulosos procuram pessoa portadoras de nome idêntico, que servem de “testas de ferro”, para legitimar-se a criação de marcas iguais ou semelhantes. Esses inconvenientes explicam o acentuado desuso em que essas marcas vêm caindo há muito tempo. Entretanto, quando o nome é bastante característico e pouco comum, pode constituir marca de real valor, do que são exemplos conhecidas marcas nacionais e estrangeiras compostas pelo sobrenome do comerciante ou industrial.

795.Dada, porém, a sua natureza, o nome não pode ser adotado como marca sem que se revista de forma característica. “Toda a marca industrial”, — explica OURO PRETO, — “supõe: 1.º, um elemento invencional, uma concepção própria, por mais rudimentar que seja, de quem a escolhe e adotou; 2.º, o ato de sua apropriação ou adoção para determinado gênero de indústria ou de comércio. Nenhum desses requisitos concorre no nome, considerado em si, ou intrinsecamente. Seu portador não o criou, nem o adquiriu pela ocupação, achou-o no seu estado civil, e nada cumpre-lhe fazer para conservá-lo. Enquanto, pois, limita-se a usar dele como indicativo de sua individualidade, nas condições em que o nascimento lho transmitiu, a denominação é estranha às marcas de fábrica e de comércio. Desde que, porém, dela se serve em caracteres de fantasia e lhe dá, por assim dizer, uma fisionomia particular, desde que por qualquer forma a especializa, já não é uma abstração comum aos seus homônimos, torna-se um assinalamento tão digno de proteção, como qualquer outro, não a título de nome, mas de marca, de caracterização material e exclusiva. O que a lei protege, neste caso, não é a designação em si, mas o seu arranjo, a sua aparência, o seu traçado original, a disposição, a forma ou a cor das letras que a compõem”.⁵⁰⁶

506
39 a 44.

[Nota do original] Op. cit., ns. 36 e 37. Vide Braun e Capitaine, op. cit., ns.

796. BENTO DE FARIA manifesta-se no mesmo sentido: “O nome como expressão externa da personalidade humana e servindo, portanto, para designar determinado indivíduo, não é, por si só, suscetível de constituir marca industrial. A sua vulgaridade, a existência inevitável de homônimos, negam-lhe o caráter distintivo, que, como vimos, é essencial a qualquer marca. O nome, considerado em abstrato, não pode, portanto, ser empregado como marca. Todavia, a exclusão não é absoluta. Se o nome apresentar uma *forma distintiva* que possa evitar qualquer confusão, nada obstará, então, a sua adoção para um tal fim”.⁵⁰⁷

797. A exigência de forma especial distintiva para que o nome possa constituir marca funda-se, pois, na falta de característico essencial, indispensável a todas as marcas, que as torne distintas de outras. Mas, como diz POUILLET, “*dès que le nom revêt une figure particulière de nature à le distinguer du même nom, appartenant à autrui, il constitue, sous cette forme distinctive, une marque au sens legal*”.⁵⁰⁸

798. Por outro lado, e este parece-nos constituir o motivo mais importante, se a lei admitisse, como marca, o simples nome das pessoas, sem outro característico, criaria um monopólio injusto em favor de quem primeiro o adotasse para aquele fim, em prejuízo de seus

507
508

[Nota do original] Op. cit., n.º 6, pág. 141.
[Nota do original] Marques de fabrique, n.º 105.

homônimos, que se veriam impedidos de usar o próprio nome, para qualquer fim comercial, sob pena de incorrerem nas sanções legais. Por esse motivo, o uso do nome continua livre, protegendo-se apenas a forma especial de que se reveste.⁵⁰⁹ Conseqüentemente, qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome, civil ou comercial, pode usá-lo e registrá-lo como marca, desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar qualquer confusão com outras marcas constituídas pelo mesmo nome.

Assim, ao contrário daqueles que entendem que o patronímico deva, por si só, constituir o elemento central e imarcescível do signo, o consagrado autor entende facultar o uso do sobrenome de cada um dos que o ostentem, *desde que de forma distintiva.*

Entenda-se: mesmo o primeiro depositante de marca só poderia obter exclusiva se apresentar seu sobrenome de forma distintiva⁵¹⁰.

Numa rápida visão do direito comparado, citemos aqui Mathély, o clássico francês que mais extensamente estudou a questão do conflito dos homônimos. Segundo o autor, todos os titulares de um mesmo sobrenome tem direito a convertê-lo em marca, mas sem que o uso pelos usuários subsequentes seja fraudulento ou

509 [Nota do original] Pouillet diz que “o que faz a marca, neste caso, o que a constitui, o que a lei protege, não é o nome em si, abstratamente, é o seu arranjo, a sua fisionomia o seu traçado especial, é a disposição ou cor dos caracteres empregados” (Marques de fabrique, n.º 105).

510 A posição do autor, como de seus predecessores na doutrina citada, não se distancia realmente do direito americano que também exige um elemento a mais para o registro mesmo do primeiro postulante que traz seu patronímico para conversão em signo concorrencial. No caso americano, o secondary meaning, no caso da doutrina brasileira clássica, a suficiente forma distintiva.

desleal. Para garantir a licitude e lealdade, é necessário que os homônimos se diferenciem de alguma forma, por exemplo, pelo prenome⁵¹¹.

Os precedentes no sentido de Gama Cerqueira

Há igualmente precedentes importantes nesse sentido:

799."A anterior titularidade da marca “Koch” para o segmento de serviços jurídicos não pode impedir que outros membros da família “Koch” venham, posteriormente, constituir sociedade de advogados com razão social que inclua o seu patronímico. Só assim os sócios diferenciam-se de outros causídicos que tenham prenomes similares, atendendo à finalidade do Estatuto dos Advogados, que é de bem identificar os responsáveis pela prestação dos serviços jurídicos.

800.Ocorre que ao ostentar apenas o patronímico “Koch” de seus sócios, a sociedade de advogados e os seus serviços podem ser confundidos com aqueles advogados que, anteriormente, já haviam feito registrar a marca “Koch”.
Sopesando-se, assim, o direito de marca com o direito de

511 «Le conflit entre deux homonymes, prétendant chacun à l'usage de son nom à titre de signe distinctif. est résolu selon les trois règles suivantes. 1. Le principe est que toute personne a le droit d'user de son nom patronymique dans les actes et faits de son commerce. 2. Mais l'usage du nom ne doit pas être frauduleux ou déloyal. Il est frauduleux ou déloyal, notamment lorsque le titulaire du nom n'exerce pas personnellement le commerce, et se borne à prêter son nom pour bénéficier de la notoriété acquise par le premier exploitant. Dans un tel cas, l'usage du nom est interdit à l'homonyme et à son complice. 3. En tout cas, des précautions doivent être imposées à l'homonyme second en date pour éviter toute confusion dommageable. Ces précautions consistent le plus souvent dans l'obligation d'employer un prénom, et d'indiquer une adresse ou une date de fondation». MATHÉLY, Paul. Le Droit Français des Signes Distinctifs, 401er édition. Paris : Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984, p. 783-795.

livre e responsável exercício da profissão de advogado, a solução razoável exige que, mesmo sem deixar de utilizar o patronímico de seus sócios, a sociedade requerida venha a fazer incluir em sua razão social outros elementos distintivos que possam bem diferenciá-la das autoras."

801.STJ, REsp.954.272 – RS – Terceira Turma do STJ –
Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – julgado em
13.11.2008⁵¹².

802.

803.“Se a lei admitisse, como marca, o simples nome das pessoas, sem outro característico, criaria um monopólio injusto em favor de quem primeiro o adotasse para aquêle fim, em prejuízo de seus homônimos, que se veriam impedidos de usar o próprio nome, para qualquer fim comercial, sob pena de incorrerem nas sanções legais. Por êsse motivo, o uso do nome continua livre, protegendo-se apenas a forma especial de que se reveste. Conseqüentemente, qualquer pessoa que tenha direito ao

512 Note-se que no caso Odebrecht, a que nos referimos neste estudo, existe trecho que pode dar a impressão de que também apoia a tese de que todos homônimos tem direito ao registro, desde que com elemento distintivo: “Especificamente no que tange à utilização de nome civil (patronímico) como marca, verifica-se a absoluta desnecessidade de autorização recíproca entre homônimos, além da inviabilidade de exigência, ante a ausência de previsão legal, de sinais distintivos à marca do homônimo que proceder posteriormente ao registro, também submetendo-se eventual conflito ao princípio da especificidade”. STJ, EEARES 653609/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Jorge Scartezini, julgado em 19/05/2005, publicada em 27/06/2005. Mas a dinâmica do julgado é denegar uma proteção extraclasse do patronímico, para acolher a regra da especialidade.

uso do mesmo nome, civil ou comercial, pode usá-lo e registrá-lo como marca, desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar qualquer confusão com outras marcas constituídas pelo mesmo nome (...)

804. Se, além da exigência de forma especial, ainda assim não se admitisse o seu emprêgo por outra pessoa, embora adotando-se forma especial diversa, criar-se-ia um privilégio exclusivo em favor de quem primeiro registrasse a marca, privilégio que seria incompatível com o direito da pessoa humana sôbre o seu próprio nome. Por outro lado, a forma distintiva seria dispensável, se, uma vez registrado o nome como marca, ninguém, mais pudesse empregá-lo para o mesmo fim (...)

805. A lei, com efeito, não protege a designação em si. Protege, sim, um elemento invencional, o arranjo, a aparência, o traçado original, a disposição, a forma, a côr das letras que o compõem” Tribunal Federal de Recursos, Primeira Turma, Ministro Cunha Melo, AP 2.594, Julgado em 21.08.1951.

806. “De sorte que, versando a controvérsia em torno de vocábulo patronímico (que não admite apropriação exclusiva ou direito de prevalência) e não havendo nos

autos nenhum indício de que a marca da Apelada tenha se originado do nome comercial da Apelante, não há como acolher pedido de nulidade de registro, evidenciando-se elementos de distinção suficientes para evitar risco de confusão no mercado".

807. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2009.51.01.809872-2, DJ 08.05.2012⁵¹³.

808.

809. "Por fim, cabe a reflexão de que as litigantes utilizaram a expressão Hess em seu nome devido ao fato de os sócios de ambas as empresas possuírem tal identificação como patronímico. É o que se depreende da declaração da recorrente à fl. 03, ao afirmar que a ação ajuizada visa resguardar os direitos de propriedade intelectual da Agravante, bem como os direitos de personalidade do sócio e fundador da mesma, Sr. Gabriel Rech Hess em função de seu patronímico. De igual sorte, há as declarações da agravada à fl. 87, BLU expressão que constitui o prefixo da cidade de Blumenau (.). Hess expressão que representa o patronímico de todos os sócios-proprietários da Empresa .).

513 O julgado se equivocou, porém, ao reconhecer ao prenome "Shirley" a natureza de patronímico.

810.Os fatos expostos arredam ainda mais a verossimilhança das alegações produzidas pela recorrente, lançando mais dúvidas na certeza necessária ao deferimento da pretensão por ela exposta. Como adverte JOÃO DA GAMA CERQUEIRA , ao tratar das marcas ligadas aos nomes civis dos proprietários ou sócios majoritários de empresas mercantis:

811.(.) se a lei admitisse, como marca, o simples nome das pessoas, sem outro característico, criaria um monopólio injusto em favor de quem primeiro o adotasse para aquele fim, em prejuízo de seus homônimos, que se veriam impedidos de usar o próprio nome, para qualquer fim comercial, sob pena de incorrerem nas sanções legais. Por esse motivo, o uso do nome continua livre, protegendo-se apenas a forma especial de que se reveste.

812.Conseqüentemente, qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome, civil ou comercial, pode usá-lo e registrá-lo como marca, desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar qualquer confusão com outras marcas constituídas pelo mesmo nome. Arrematando, observa o festejado comercialista: O que a lei protege, portanto, é a forma original, distintiva, de que o nome se reveste. Essa forma característica da marca é que não pode ser apropriada por terceiros com direito a igual nome.

813. Estes, porém, podem adotar o mesmo nome, sob outra forma, desde que não estabeleçam confusão entre as marcas. Se tal acontecer, a marca não será válida, não por causa do nome empregado, mas porque a forma adotada imita ou reproduz a anteriormente registrada, ou não exclui a possibilidade de confusão. Sem dúvida, é difícil evitar de modo completo o risco de confusão entre nomes idênticos ou semelhantes, malgrado a forma diferente de que se revistam; mas o respeito ao direito ligado ao nome das pessoas impõe o princípio exposto. Se algum inconveniente ou prejuízo resulta deste princípio, a culpa cabe a quem escolheu mal a marca. (Tratado da propriedade industrial, 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, vol. II, pp. 803/805).

814. TJSC, AI 2004.033927-1, 2ª Câmara de Direito Comercial, Des. Rel. Trindade dos Santos, julgamento em 18/08/2005.

815.

816. “Conquanto haja o registro da marca "Martinelli", não se pode esquecer que "quem opta por registrar marca ou razão social usando patronímico, submete-se à coincidência por outras empresas, particularmente quando seja a expressão representativa do patronímico dos sócios desta. Proclama-se que o Direito não se compõe com ofensa ao bom senso e aos princípios

éticos, e seu aplicador não pode olvidar, até por que isso é imposto por norma legal de exegese (artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil), o que resultaria naturalmente no raciocínio do leigo mediano, e está segundo os bons costumes. Consulta aos direitos da personalidade humana, que não possam ser impedidos os homens de usar, nos atos da vida, inclusive no trabalho (e assim quando constituam sociedades e realizem os desdobramentos destas), os nomes que lhes vieram de seus ascendentes". (TJ/SP, 9ª Câmara Direito Privado, AP 107.293.4/0, Rel. Des. Marco César, j. 14.03.2001).

817. João da Gama Cerqueira, comungando do mesmo entendimento, adverte: [repete-se o trecho citado acima]”

818. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara Cível, Des. Luiz Cesar Nicolau, AC 0378712-4, Julgado em 29.05.2007.

819.

820. "A questão insuperável, porém, independentemente do que de positivo ou de negativo possa advir para um ou para outro - circunstância que se modifica, ao longo da história, por suposto, na medida em que esta ou aquela direção, em determinado momento, seja mais "agressiva", para usar expressão da área - é que, por integradas as sociedades, por membros da família com aquele

patronímico, inviável a vedação do uso por esta ou por aquela.

821.Por mais paradoxal que possa parecer - na medida em que sua finalidade é a de individualizar a casa comercial (J.X. Carvalho de Mendonça. Tratado de direito comercial brasileiro. 2. ed., v. 5, p. 28-29, n. 19) - "este patronímico pode evidentemente ser usado por ambas nos anúncios da sociedade e pode ser portado pelos respectivos estabelecimentos", como se pronunciou o Des. Cristiano Graeff Junior, no acórdão mencionado, a respeito da "questão Tevah" (rev. cit., p. 210)⁵¹⁴."

822.TJRS - Ap 595.070. - 6.^a Câmara - j. 11/3/1997 - rel. Antonio Janyr Dall'agnol Junior.

Mathély também nota ser essa uma posição sólida na Corte Suprema francesa:

823.Todo mundo tem o direito de usar seu sobrenome nos atos e fatos da sua atividade comercial, desde que não empregue esse nome para fins de concorrência desleal, tendo tomado, para este efeito, as medidas necessárias para evitar qualquer possível confusão entre seus produtos e os de um estabelecimento semelhante operando sob o mesmo nome⁵¹⁵.

514 Importante notar que a discussão se centrava em títulos de estabelecimento, e não em marca.

515 - toute personne a le droit d'user de son nom patronymique dans les actes et faits de son commerce, à la condition de ne pas se servir de ce nom dans un but de concurrence déloyale, en prenant à cet effet les mesures nécessaires pour éviter toute confusion possible entre

Da hipótese do patronímico corriqueiro

Uma tese complementar à do uso comum de todos os homônimos se encontra na distinção entre sobrenomes com alguma singularidade (Corazza, Steffens) e os de uso corriqueiro, com milhares ou milhões de utentes, como Araújo e o do subscritor deste estudo⁵¹⁶.

Para lembrar Gama Cerqueira, “quando o nome é bastante característico e pouco comum, pode constituir marca de real valor”⁵¹⁷. Ao contrário, quando não é característico e é muito comum, sua distintividade é parca e o valor de sua conversão em signo concorrencial pouco relevante.

Note-se que quase a totalidade dos casos em que se reconheceu a prelação do patronímico que primeiro solicita proteção, segundo a primeira tese de apropriação, se refere a sobrenomes singulares, e não corriqueiros como os agora indicados.

Assim também os precedentes que se afiliam à tese da paridade de todos, mediante distintividade: Hess⁵¹⁸, Koch⁵¹⁹ e mesmo Martinelli⁵²⁰ – os patronímicos

ses produits et ceux d'un établissement similaire exploité sous le même nom (Cass. Civ., 7 décembre 1954 et note de P. MATHELY, Ann. 1956.45). O mesmo autor ainda lista outros acórdãos da mesma corte : - si un commerçant peut exercer le commerce sous son patronyme, lorsque celui-ci est déjà employé par un autre commerçant dans un commerce similaire, ce n'est que dans des conditions exclusives de confusion entre les deux maisons, notamment par l'adjonction du prénom au nom patronymique (Cass. Req., 23 juin 1933, Ann. 1934. 104) ; - c'est à bon droit qu'un arrêt, à la demande d'un Sieur José GONCALVES, éleveur-nourrisseur de porcs, condamne pour concurrence déloyale Isaac GONCAL VES, qui a entrepris le même commerce, à proximité immédiate de l'établissement du demandeur, sous son nom et en substituant le prénom de Jacques à celui d'Isaac, joignant ainsi à l'identité du patronyme la similitude du prénom et l'identité de son initiale: en constatant souverainement la confusion préjudiciable qui résultait pour le demandeur de tels agissements, l'arrêt n'a méconnu ni le principe de la liberté du commerce, ni le droit à l'usage pour chacun de son nom patronymique (Cass. Comm., 27 novembre 1963, Ann. 1964. 182).

516 Uma pesquisa superficial, mas nem por isso valiosa, é o do aplicativo do telelistas, no IOS5: há 2.409.053 Silvas com telefones no Brasil, 220.046 Barbosa, 243.648 Araújo, 743 Corazza e 783 Steffen.

517 Vide, quanto aos sobrenomes corriqueiros, "Le caractère répandu ou banal du nom rend la démonstration du risque de confusion quasiment impossible, sauf circonstances exceptionnelles, de sorte que celui qui le porte ne pourra obtenir de protection, sauf s'il a rendu ce nom célèbre et que le choix de la marque parasite cette célébrité." POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Propriété Intellectuelle La Propriété Industrielle. Ed. Economica. Paris. 2011 p. 802-808.

518 Telelistas 358.

citados nos precedentes da tese de Gama Cerqueira-, são todos relativamente infreqüentes, e se prestam à conversão em marca, mediante distintividade.

Outros patronímicos, porém, ficam em estado de indiferença simbólica. Vejam-se os precedentes⁵²¹:

824."APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - COLIDÊNCIA ENTRE PATRONÍMICOS - RECURSO IMPROVIDO.

825. I - Fere a razoabilidade supor que o registro de um nome ou apelido igualmente pertencente a milhares de pessoas (e de outras tantas passíveis de ainda virem ao mundo com a mesma denominação) possa ser apropriado, a título de marca, por apenas uma delas, somente porque alguém teve a iniciativa de primeiro levá-lo a registro.

519 Telelistas 1215

520 Telelistas 3873.

521 No mesmo sentido, mas em se tratando de prenome ou pseudônimo: "O termo comum entre as marcas em análise - ANA MARIA - corresponde a um prenome de uso comum o que por si só afasta a possibilidade de aplicação do alegado direito de precedência, ante a impossibilidade de apropriação exclusiva de tal expressão, pois sinais desta natureza, ou seja, compostos de prenome comum, devem arcar com o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. VI - O fato de a autora ser conhecida pelo público pelo nome artístico de ANA MARIA BRAGA afasta a incidência dos incisos XV e XVI, do art. 124, da LPI, na medida em que as marcas da apelada são formadas apenas pelo termo ANA MARIA". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, AC 2003.51.01.540786-9, DJ 24.05.2011.

"Observa-se que a única semelhança fonética e gráfica entre as marcas é o termo "JOÃO". O artigo 124, XV estabelece que o nome civil não é passível de registro, salvo se com o consentimento do seu titular. Ocorre que não é sensato que um nome tão comum e usado por diversas pessoas possa ter esse grau de restrição, razão pela qual o seu registro deve também estar sujeito ao grau de flexibilidade aplicado às expressões de uso comum, sendo passível de registro se estiver revestido de suficiente forma distintiva (artigo 124, VI). Tal preceito tem o cunho de impedir que se perpetue um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 1992.51.01.056306-3, DJ 13.11.2009.

826. II - A anterioridade, não obstante se constitua no principal elemento de manutenção de signo a título exclusivo, perde a primazia e força em face de designações sem nenhuma capacidade de adquirir concepção inovadora distinta das usuais.

827. III - Os patronímicos devem atender a mesma razoabilidade exigida das expressões de uso comum, em que o registro antecedente não impede o registro de outros, exigindo-se apenas a adição de elementos que permitam o consumidor distinguir a origem dos produtos designados por tais expressões.

828. IV - De sorte que, comungo com o entendimento da sentença, não vendo possibilidade de confusão entre as marcas ARAÚJO e ARAÚJO PENA, por se apresentarem com suficiente grau de distinção, sem risco de remissão de uma com a outra, nem levar o consumidor a erro." TRF2,AC 2003.51.01.510534-8, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, Des. Messod Azulay, 17 de fevereiro de 2009.

829.

830."O patronímico de sócio de empresa, extremamente comum, não afamado, não tem prevalência sobre nome de outra empresa regularmente registrada e que tem sido

utilizado há vários anos, com o conhecimento indubitável da primeira.(...) Irrelevante, no presente caso, a adoção do patronímico de um dos sócios da empresa ré. Os patronímicos podem ser utilizados como marca, desde que, se comum, ainda não exista outra empresa utilizando o mesmo signo no desenvolvimento de suas atividades comerciais ou que não se trate de patronímico afamado. No presente caso, o nome FERRARI, de origem italiana, é extremamente comum na Itália, tal como o nosso Ferreira no Brasil. Aliás, pesquisa no sítio eletrônico do INPI na internet dá conta da existência de 363 (trezentas e sessenta e três) ocorrências do signo FERRARI para distinção de diversos produtos/serviços no Brasil." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Marcelo Ferreira Granado, AC 2001.51.01.500990-9, DJ 05.02.2010.

Nossa posição

Afiliamo-nos, como soe acontecer, ao magistério de Gama Cerqueira. Não parece razoável alijar outros detentores do mesmo patronímico o uso deste para conversão em signo concorrencial⁵²².

522 O direito argentino segue essa mesma posição. "El nombre es uno de los derechos inalienables de la persona, y bajo ciertas circunstancias su titular puede oponerse, cualquiera sea la remuneración que se le proponga a cambio, a que el mismo sea utilizado para distinguir productos del comercio. Del texto de la Ley resulta claro que quien tiene civilmente derecho a un apellido puede registrarlo como marca, siempre que la denominación esté disponible, es decir que no haya sido registrada anteriormente por un homónimo o por un tercero con autorización de éste" Mas os mesmos autores continuam: "Evidentemente, si bien el derecho de registrar como marca el propio nombre es indiscutible, ello es así siempre que no exista registrada en la misma clase otra igual o semejante. Cfr. Policomesi S. p. a. c. Imbrosciano Hnos. S.A, fallo de la Cám. Nac. de Ap. en lo Civ. y Com. Fed. de la Cap., Sala II, 4/9/81, en EI Derecho (1982), t. 96, p. 769, con cita de numerosos precedentes en el mismo sentido (p. 772).

Assim, entendendo ser errônea e contrária a direito a posição a que se afiliam as diretrizes do INPI, de somente aceitar a registro o primeiro pedido englobando sobrenome de pessoa que não seja notória. Fora a hipótese dessa tal pessoa notória, cada um dos titulares do mesmo patronímico tem *igual direito a registro que contenha seu patronímico*.

Há expressões que, ainda que estranhas ao uso geral da sociedade, se configuram como necessárias a uma atividade específica, como termo técnico, ou de mercado. São elas genéricas, no sentido de que a apropriação singular garantiria para um só o que é de todos, naquele setor técnico ou daquele mercado específico. Mas a norma legal aceita que tais signos, necessários, sejam admitidos a registro *quando revestidos de suficiente forma distintiva*.

A nosso entender, fenômeno similar ocorre entre os vários detentores de um patronímico, que para eles é necessário e comum, enquanto *nome*, e que a conversão em signo concorrencial, como marca, nome de empresa, etc., ainda que potencialmente útil, carece de *distintividade diferencial*⁵²³. Ou seja, não se trata de distintividade em face do uso geral, do domínio público, mas distintividade *entre os detentores dos mesmos patronímicos*.

En estos casos, el segundo solicitante debe agregar a su simple nombre ciertos aditamentos que tornen inconfundibles las dos marcas. Cfr. Perregaux, Paul c. Perregaux, S.A., Girard, fallo o de la Corte Sup. de la Nac., en 2/3/64, en La Ley (1964), t. 115, P: 251." BERTONE, Luis Eduardo e CUEVAS, Guillermo Cabanellas de Las. Derecho de Marcas/1 - Marcas, designaciones y nombres comerciales. Ed. Heliasta. 2003. Argentina. P. 369-374.

523 Sobre a noção de distintividade diferencial, dissemos em nossa tese doutoral, item 3.1.1.2: "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"; "os signos não funcionam através de seu valor intrínseco, mas por meio de sua posição relativa". É como valor - expressando diferenças - que se inclui nesta análise a noção de valor de signos, no sentido que lhe deu Jean Baudrillard : 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 . Assim é que marcas como IBM e Coca Cola, sem expressarem luxo ou prestígio, têm alto valor como signo, por sua capacidade de diferenciação".

Assim, subscrevemos como nosso o que dizia o ilustre Ministro do STF Bento de Faria, em seu livro sobre marcas, falando do patronímico:

831. A sua vulgaridade, a existência inevitável de homônimos, negam-lhe o caráter distintivo, que, como vimos, é essencial a qualquer marca. O nome, considerado em abstrato, não pode, portanto, ser empregado como marca.

Se o fosse, nota o mesmo autor alhures em sua obra, falando de dar marcas sem limites à atividade do seu titular:

832. “seria permitir o monopólio de uma infinidade de signaes distintivos, registrados e depositados com o fim de embarçar, sem necessidade, a livre escolha dos concurrentes (sic)” .

O mesmo que nota o precedente:

833. “O nome de grupo familiar não constitui monopólio de um ou alguns de seus membros.”

834. TJRS, Apelação Cível nº. 70018551671, 6ª Câmara Cível, Relator Des.: José Aquino Flores de Camargo, julgado em 06.03.2008.

Assim, esse monopólio é injusto, pois **inútil**, podendo haver o registro para vários detentores do mesmo sobrenome, desde que com distintividade diferencial suficiente; e **iníquo**, pois afastando de muitos titulares o acesso aos signos concorrenciais e à função social que a eles acede.

De outro lado, o que notava Affonso Celso, o Visconde de Ouro Preto, é também absolutamente correto: não há *invento* no patronímico, como não há *transposição* de uma palavra ou figura para um assinalamento que seja distintivo. Cada um nasce com o que tem, e a distintividade deve ser contruída a partir, e transcendendo, dessa genericidade.

Num refrão tão frequente em direito de marcas, o que não pode se admitir é confusão do público; seja recomendando, como o faz Gama Cerqueira, que *mesmo o primeiro pretendente* seja obrigado a configurar seu sobrenome com um elemento diferencial; ou que esse dever recaia sobre os subsequentes.

De qualquer forma, entendo que, desde que haja *suficiente forma distintiva*, todos os utentes do sobrenome podem usá-lo e haver para si os registros que o incluam⁵²⁴.

Uma proposta de sistemática

Assim, distinguem-se as pretensões relativas ao nome notório, as relativas ao nome singular, ou seja, raro, de improvável homonímia, e as do nome de curso comum.

524 Mas, como nota David Vaver a respeito do direito canadense análogo, o cunho distintivo deverá ser enfatizado na proporção em que qualquer dos seus detentores seja personalidade notória, ou a marca incluindo o patronímico haja adquirido tal notoriedade que enseje imerecido aproveitamento de reputação, mediante confusão ou associação: "Under section 20(1)(a), echoing the common law, bona fide use of a "personal name" as a trade-name-note, not as a trade-mark-is permitted. Different members of a family may trade separately under similar business names, another member may use the surname as a trade-mark, and each may still preserve their own distinct identity in the eyes of the public How far someone can use his name in other cases depends on the strength of the mark and the way the second entrant chooses to use his name. Presumably someone born Ronald Ebenezer Mcdonald cannot now open a hamburger bar under the name "Ronald Mcdonald" or through a company called "Ronald Mcdonald Ltd." This restriction holds true for similar acts by a Ronald Macdonald. These uses would not be held bona fide-that is, honest and in good faith-were Mc Donald's Corp. to sue for infringement of its RONALD Mc DONALD mark. But business names like "Ronald Ebenezer Mcdonald [Ltd.]" or "R.E. Mcdonald Foods [Ltd.]" should be acceptable under section 20(1)(a)" VAVER, David. INTELLECTUAL PROPERTY LAW - Copyright. Patents. Trade-Marks - Second Edition . Ed.Irwin Law. Toronto. 2011. P. 550-551.

Pelo menos no caso de nome singular, como também no caso de nome *de pessoa notória*, exige-se o assentimento de *um* titular do nome; mas, no caso de nome de pessoa notória, é de se presumir que o assentimento venha daquele titular de quem a notoriedade acede, e não de qualquer outro:

835.38. A razão do art. 21/1 se poderia perguntar, sob o plano da justiça substancial, se o princípio da habilidade de apropriação livre do nome de terceiro como marca não seja obrigatório de justificativa. Ou o âmbito de aplicação deste princípio é em realidade muito restrito, dado que são excluídos os casos nos quais os nomes outros que se querem apropriar sejam nomes “notórios”. Como veremos em breve, de fato, o artigo 21/3 m. dispõe explicitamente que o nome notório não pode ser adotado como marca se não pelo seu titular ou com o seu consenso⁵²⁵.

De outro lado, os efeitos dos registros de marcas incluindo patronímicos - em face de terceiros - são diversos:

a) em face de homônimos, o nome *corriqueiro* admite convivência.

b) o nome de pessoa que não seja notória, mas sendo sobrenome singular, só admite convivência quando respeitados os critérios mínimos de distintividade relativa entre as marcas dos homônimos, tendo em vista a possibilidade mais elevada de aproveitamento ilícito:

525 VANZETTI, Adriano & Vincenzo di Cataldo. Manuale di Diritto Industriale. Milão: DOTT. A. GIUFRE' EDITORE, 1993, p. 162-167 - 38. La ratio dell'art. 21/2 Si potrebbe chiedersi, sul piano della giustizia sostanziale, se il principio della libera appropriabilità del nome altrui come marchio non sia privo di giustificazioni. Senonchè l'ambito di applicazione di questo principio è in realtà assai ristretto dato che ne sono esclusi i casi in cui il nome altrui del quale ci si voglia appropriare sia un nome "notorio". Come si vedrà fra breve, infatti, l'art. 21/3

836.O direito de personalidade pode ser absoluto, mas o seu exercício, se abusivo, é repudiado pelo Direito. E abuso haverá, a nosso ver, por parte daquele que, constatando o sucesso de um empresário, se aproveita da coincidência de nome para fazer-lhe concorrência fácil, independente de investimento. Verifica-se nítida fraude à Lei, pois a hipótese é de violação indireta de dispositivo legal que proíbe confusões entre empresas e reprime a competição desleal.⁵²⁶

c) o nome de *pessoa notória* será convertido em marca apenas com a autorização de tal pessoa afamada, dado a probabilidade, e mesmo presunção, de aproveitamento ilícito por terceiros.

Esse entendimento tem amparo doutrinário. Lembra Azéma⁵²⁷:

837.Está certo que, apesar tais precauções, os perigos de confusão subsistirão, sobretudo em se tratando de nomes que tenham certa notoriedade. Os juízes devem pesquisar se a utilização do homônimo é suscetível de criar a confusão.

Assim, para que fique clara nossa posição, com Gama Cerqueira, entendemos que – mesmo no caso de nomes singulares – é iniquidade recusar a detentores de idêntico direito personalíssimo a possibilidade de seu emprego numa atividade concorrencial.

l.m. dispone esplicitamente che il nome notorio non possa essere adottato come marchio se non dal titolare di esso o con il suo consenso

526 DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 221 - 222.

Isso leva à necessidade de deferir o registro a mais de um titular do mesmo sobrenome, *desde que as marcas respectivas sejam dotadas de suficiente forma distintiva.*

527 AZEMA, op. cit. O original lê: « Il est bien certain que, malgré ces précautions, des dangers de confusion subsisteront, surtout s'il s'agit de noms ayant une certaine notoriété. Les juges doivent rechercher si l'usage de l'homonyme est susceptible de créer la confusion.

Quando a marca está caduca e terceiro não pode dela se apropriar

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

Concentraremos neste estudo na postulação, que fizemos na nossa tese doutoral de que a caducidade de um signo, ao qual se vincula fundo de comércio ativo, não importa em conferir *necessariamente* a qualquer terceiro o poder de apropriar-se do signo cuja exclusiva se extinguiu.

Ou seja, a caducidade do registro não importa, em direito, na automática disponibilidade para terceiros do espaço em que houve a perda de registro:

“Com efeito, a caducidade nestes casos tira do titular a exclusividade; sem a menor dúvida. Mesmo o titular de uma marca bem conhecida, mas não usada para efeitos de caducidade deverá perder o conteúdo positivo do direito de exclusão. Mas não será compatível com o direito que essa perda do poder de excluir como direito de “propriedade” importe em apropriabilidade por terceiros do signo, se isso importar em efeito confusivo para o público.

Para o público, a falta de uso para efeitos de caducidade pode não abalar a imagem-de-marca remanescente, o que tende a criar assimetrias de informação lesivas ao seu interesse, inclusive em detrimento dos consumidores. Deve-se ponderar mesmo a prevalência desses interesses quando possa existir

alguma margem de tolerância por parte do titular da marca para uso por terceiros, mas em detrimento do público”⁵²⁸.

Não se imagine que essa afirmação seja inovadora ou idiolética. Nossa posição ecoa a de Pouillet, escrevendo no sec. XIX:

“E quanto a uma marca abandonada? - Dissemos que, em termos de marcas, a novidade, exigida por lei, é essencialmente relativa. Portanto, é irrelevante que marca foi anteriormente empregada na mesma indústria se, durante muitos anos, foi abandonada. Quem a retoma, por sua vez torna-se seu legítimo proprietário, tem o direito de se apropriar, e pode usá-la para impedir os seus concorrentes.

Requer-se apenas que "o abandono seja certo e comprovado, que date do tempo suficiente para que se possa estar certo de que, por um lado, quem abandonou não vai voltar a usar, e, em segundo lugar, que aquele que se apropria de novo não está tentando fazer uma confusão entre o seu uso o uso anterior. É como o título de um jornal que cai no domínio público quando o jornal deixou de publicar, e que ainda assim não pode ser adquirida por outra senão depois de um longo período de tempo decorrido, para que de um lado o abandono do título seja irrevogável e, por outro, não haja confusão entre o novo jornal papel e o antigo.”⁵²⁹

528 BARBOSA, Denis Borges. Efeito Extraterritorial das Marcas. Revista da ABPI, v. 111, p. 3-44, 2011. Publicado também em Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2012. Aproveito logo em seguida material de pesquisa recolhido por Pedro Marcos Nunes Barbosa e Raul Murad Ribeiro de Castro para pleito judicial específico, com base em nossas ponderações acima referidas.

529 “Quid d’une marque abandonnée? – Nous avons, dit qu’en matière de marques, la nouveauté, exigée par la loi, est essentiellement relative. Il importe donc peu qu’une marque ait

E a de Ascarelli que, indagando-se se é possível terceiro apropriar-se de marca cujo uso cessou, segue o mesmo caminho de Pouillet:

"estarei inclinado a responder que isso é possível quando, devido à passagem do tempo, o sinal distintivo recuperou eficácia, ou seja, perdeu a conexão com os produtos que previamente indicados" ⁵³⁰.

Ou seja, abandono ou caducidade são causas de extinção do registro. Mas só se admite que à extinção se siga apropriação por terceiros sem ofensa a fundo de comércio eficaz e honesto. Caducidade, ou perda da exclusiva, não importa *inexoravelmente* em disponibilidade do signo para terceiros.

été autrefois employée dans la même industrie, si, depuis de longues années, elle a été abandonnée. Celui qui la reprend en devient à son tour légitime possesseur, il est en droit de se l'approprier, et il en peut défendre l'usage à ses concurrents. Il faut seulement que l'abandon soit certain, prouvé, qu'il remonte à une époque assez éloignée pour qu'il soit sûr, d'une part, que celui qui l'a abandonnée ne la reprendra pas, et, d'autre part, que celui qui se l'approprie à nouveau ne cherche pas à établir une confusion entre sa maison et celle qui n'existe plus[1]. Il en est de cela comme du titre d'un journal qui tombe dans le domaine public, lorsque le journal cesse de paraître, et qui cependant ne peut être repris par un autre qu'après qu'un temps assez long s'est écoulé, pour que d'une part l'abandon du titre soit irrévocable et que, d'autre part, aucune confusion ne puisse s'établir entre le nouveau journal et l'ancien[2].' POUILLET, Eugène. *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale en Tous Genres*. Paris. Librairie Générale de Jurisprudence. 1892. Pg. 28.

530 "La cessazione (indipendentemente dal trasferimento del marchio) definitiva da parte del titolare della produzione o del commercio dei prodotti ai quali il marchio si riferisce [...], provoca, a sua volta, l'estinzione del diritto e forse più esattamente del bene, dato il venir meno di una connessione con un genere di prodotti al quale dovrebbe riferirsi l'efficacia distintiva. In quest'ultima ipotesi può domandarsi se il segno non possa poi da altri essere adottato come marchio e, come già per l'analogia questione in tema di ditta (e v. dei resto l'orientamento già ricordato dell'art. 100, 1. d. aut. in tema di testata del periodico), inclinerei a rispondere che ciò è possibile quando, pel decorso del tempo, il segno abbia riacquistato efficacia distintiva, abbia cioè perso la connessione con i prodotti che precedentemente indicava" in ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali*. Editore Dott. A. Giuffrè, Milano, 1960, p. 469.

O mesmo ocorre quando ainda *não há* registro. O direito de precedência e, muito mais veemente, a exceção Pouillet⁵³¹, impedem que terceiros se apropriem de fundo de comércio alheio, não amparado por registro de marca:

“O dispositivo do art. 124, XXIII, foi introduzido pela LPI a fim de coibir a fraude à lei cometida por meio de apropriação de marca sabidamente alheia”. Trata-se de importante ferramenta no combate à concorrência desleal. Inspirada pelos princípios da livre concorrência e proteção às marcas, esta regra aplica a exceção de má-fé, também conhecida como exceção Pouillet, que além de seu potencial efeito de extraterritorialidade, encerra um enunciado intrínseco de ilicitude. Assim, é eivada de ilicitude a ação daquele que visa apropriar-se, por meio do registro, de marca que sabe ser usada por terceiro para designar produto idêntico ou afim.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, J.C Márcia Maria Nunes de Barros, AC 2010.51.01.801200-3, DJ 04.0.2012.

Assim, à luz do novo art. 124, XXIII, improcedente a ideia de que o fundo de comércio é caça livre a quem primeiro registrar a marca correspondente, com ou sem má-fé. E não existe, no texto legal, qualquer restrição que o princípio se aplique no caso em que *houve registro*, mas não há:

[Não é suscetível de registro] XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua

531 Pouillet Vide BARBOSA, Denis Borges Barbosa, Revendo a questão da exceção (outubro de 2011, http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf).

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.

A razão desse aparente paradoxo é o interesse social na credibilidade dos signos marcários. Sempre os clássicos:

“As marcas, além de constituírem sinais de origem ou proveniência dos produtos na circulação mercantil, tendem a manter no tempo e no espaço os benefícios do crédito, do aviamento e da reputação do industrial ou do comerciante, premunem o público contra as fraudes, proporcionando-lhes a prova de que recebe bem os produtos e as mercadorias que deseja adquirir, frustrando, destarte, a ação dos concorrentes sem escrúpulos, e servem à higiene pública, à qual não podem ser indiferentes a proveniência dos produtos e o comércio das mercadorias destinadas ao consumo.”⁵³²

De como a lei brasileira rejeita a apropriação de fundo de comércio ativo

Note-se que a nossa postulação, recém-expressa, não se resume à doutrina e aos precedentes indicados antes e depois. Nem se ampara exclusivamente na ponderação de que a proibição de tomar fundo de comércio alheio, mas ainda sem registro, que existe no art. 124, XXIX, aplica-se necessariamente às hipóteses em que o fundo de comércio existe, vivo e eficaz, conquanto sem que haja *mais* registro.

Na verdade, o texto legal brasileiro tem um *outro* dispositivo específico que estabelece um prazo durante o qual um registro *extinto* não pode ser imediatamente apropriado. Nota-o José Antonio Faria Correa:

O prazo durante o qual os sinais que serviram de marcas de certificação e de marcas coletivas permanecem desabilitados para novo registro em nome de terceiro é aquele fixado no art. 154, ou seja, de cinco anos. Esse é o lapso temporal que o legislador teve como razoável para perda da antiga radiação distintiva. Coincide, aliás, com o prazo máximo de desuso que a lei, no art. 143, admite para que um registro de marca permaneça em vigor, não se expondo a extinção por caducidade a requerimento de terceiros interessados. Esta norma levanta uma questão interessante quanto ao destino dos sinais abandonados, que são *rei derelictae*. A questão só é regulada em relação às marcas de certificação e às marcas coletivas, que não existam formalmente na legislação anterior. A mesma inquietação deveria haver com relação a marcas que foram célebres ou notoriamente conhecidas e que, abandonadas, mas reapropriadas, poderiam dar lugar a situações de erro, dúvida ou confusão na mente do consumidor e até aproveitamento indevido de fama amealhada por terceiro. A questão não é só acadêmica, podendo ocorrer concretamente⁵³³.

Em estudo anterior, refleti a ponderação de Faria Correa:

532 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Volume III, Tomo I. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russel Editores, 2003. Página 229

533 CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007.

O fundo de comércio reunido em torno de uma marca cujo uso no comércio é interrompido não desaparece imediatamente; o público muitas vezes permanece fiel a uma marca cujo emprego se interrompeu. Se terceiro se apropria do signo, essa confiança do público deixa de ser vinculada à origem anterior.

[...] Esse fenômeno, o da clientela não exercida num momento, mas suscetível de retomada e ampliação, é o que se costuma denominar clientela quiescente, ou *lingering goodwill*⁵³⁴.

[...] De outro lado, o instituto da caducidade, que é de larga adoção nos sistemas nacionais, aponta para que haja um interesse público na livre apropriação de signos não usados. Bons signos, especialmente os pregnantos e atrativos, são relativamente raros, e seu uso dinamiza a concorrência; é bom que sejam usados. Mas o elemento característico do fenômeno da clientela quiescente é que as marcas foram usadas, e se criou fundo de comércio. A questão não é de liberdade dos signos na concorrência, mas na tutela do público contra a confusão.⁵³⁵

534 Vide BENJAMIN, John, Added value that does not die, Financial Times de 11 de agosto de 2002: “Os precedents judiciais têm demonstrado que a distintividade de uma marca pode permanecer por muitos anos após a cessação das atividades do titular. O que deverá ser levado em consideração é o nível de goodwill que se desenvolveu e a possível reação do consumidor quando encontrar-se diante da “nova” utilização daquele mesmo signo. [...] Novos concorrentes devem, ao entrarem no mercado, tomar cuidado com qualquer distintividade remanescente”. Tradução livre de “Case law has shown that goodwill may still exist many years after the cessation of the business. What will be taken into account is the level of goodwill that has been developed and the likely reaction of a reasonable customer of the business when faced with the new enterprise. [...] New market entrants must watch out for any lingering goodwill. (...)”, encontrado em <http://search.ft.com/nonFtArticle?id=020811000429>, visitado em 15/3/2008.

535

BARBOSA, Denis Borges. Apud.

O entendimento de que a existência de fundo de comércio quiescente, assim como o interesse do consumidor, merecem tutela mesmo no caso de inexistência ou perecimento de registro tem, inclusive, expressão em precedente brasileiro:

Compulsando os autos, verifica-se que, realmente, a Apelada, utilizava-se do nome comercial NOVOCOL MANUFACTURING COMPANY, Inc. e, em 30/11/1987, alterou sua denominação para NOVOCOL PHARMACEUTICAL, Inc. e, finalmente, em 30/04/1991, sua denominação foi novamente alterada para SEPTODONT Inc., de acordo com os documentos de fls. 45/60. No Brasil, a empresa SEPTODONT, INC. obteve o registro das marcas NOVOCOL, registro concedido em 08/04/1959 (nº 002193213, classe 05.99) e NOVOCOL 100, registro concedido em 20/11/1973 (sob o nº 730233421, classe 05.80). Os produtos identificados pelas referidas marcas foram licenciados pela autora para serem produzidos e comercializados no Brasil pela empresa S.S. WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS S/A, ora apelante. Em decorrência de procedimento de Caducidade instaurado contra as marcas NOVOCOL e NOVOCOL 100, as mesmas foram extintas em 27/12/1988 (RPI nº 949, de 27/12/88) e 03/10/1983 (RPI nº 989, de 03/10/89). A empresa SEPTODONT, INC. em 22/01/1992, ao efetuar novo pedido de registro para a marca NOVOCOL, fora surpreendida com o indeferimento de seu pedido pelo INPI, nos termos do item 17, do art. 65 do CPI, em virtude da vigência de novos registros para as marcas NOVOCOL (nº 813921260) efetuado pela empresa S.S. WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS S/A. Assim, considerando que a marca NOVOCOL vinha sendo usada, associada a produtos farmacêuticos no país de origem da empresa SEPTODONT,

INC. desde os anos 30, sendo notoriamente conhecida no ramo dos produtos aos quais se aplica, assim como que o vocábulo NOVOCOL constituía elemento principal e constitutivo do nome comercial da empresa SEPTODONT, INC. (Novocol Manufacturing Company, inc. e Novocol Pharmaceuticals, Inc., tenho que restou clara a impossibilidade do registro da marca NOVOCOL como marca de terceiro não autorizado, sob pena de infringência ao art. 65, item 5, da Lei nº 5.772/71.

TRF2. AC n. 1997.51.01.017866-9. , 1ª Turma Especializada. JC Márcia Helena Nunes. DJU 10/08/2009. Unanimidade.

A caducidade de apenas uma marca de uma família

Outra hipótese em que a intenção de apropriação pode levar a seu intuito é o das hipóteses de caducidade de signos distintivos, que se verifica no caso de abandono do exercício positivo do uso social dos direitos. Mas mesmo assim pode se verificar um impedimento dessa apropriação, quando ela se daria em detrimento do público.

Um elemento aqui relevante é o das famílias de marcas⁵³⁶:

A noção de “família de marcas”, ou seja, o conjunto de marcas com simbologia similar, detidas pelo mesmo titular tem importante repercussão em Direito. Constituem família todos os registros ou pedidos, em nome do mesmo titular, de marcas

536 BARBOSA, Denis Borges, Da noção de “família de marcas” e da dependência interna dos registros a ela pertencentes (2009), em Da Tecnologia a Cultura, op. cit., e <http://denisbarbosa.addr.com/familia.pdf>.

iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim ⁵³⁷.

O mesmo titular não pode registrar mais de uma marca idêntica no campo de uma especialidade. O CPI/96, em seu art. 124 veda a

XX - 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;

Disso dá notícia a recente proposta de Diretrizes de Exame de Marcas, disponibilizada pelo INPI. Nela se lê:

Esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço, o titular fraude o instituto da caducidade, pois que o redépósito do registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro.

No exame da registrabilidade destes sinais, será verificado cumulativamente:

- Se as marcas são idênticas;
- Se os produtos ou serviços distinguidos ou certificados são idênticos.

A “suficiente forma distintiva” a que se refere a lei, no entanto, não é a mesma que se exige *entre diversos titulares*. Pelo contrário, o objetivo não é tutelar as distintas posições concorrências, mas apenas evitar a duplicidade de marcas com vistas a prevenir a caducidade abusiva.

Assim, neste passo, é a noção de que a *família de marcas* cria espaço próprio, e digno de proteção em direito, que é *mais próximo e repele mais confusão* do que marcas singulares:

“É de se notar que a empresa Apelada possuía quadro marcas. A primeira nominativa, nº 811.337.154, objeto desta lide e ora caduca, registrada na classe 35.10, denominada simplesmente ‘SKI’. As demais, sob a denominação ‘SKI COLA’, e ainda em vigor: - uma nominativa, nº 822959828, na classe NLC (7) 32 e duas mistas, nºs 818803169 e 823397939, nas classes 35.10.20 e NCL (7) 32, respectivamente. II - Diante de tal contexto, parecem-me ponderadas e legítimas as razões que levaram o Juízo a quo a julgar procedente o pedido para restaurar a marca, uma vez que a empresa ainda possui outro registro misto, na mesma classe, e com o vocábulo ‘SKI’, permanecendo, pois, o impedimento ao registro da expressão de forma isolada por terceiros, a teor do que preceitua o artigo 129, XIX da LPI. III – Apelação e Remessa Necessária improvidas.” (TRF 2ª Região, Apelação Cível nº. 409891, Processo nº. 2004.51.01.506158-1, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Messod Azulay Neto, julgado em 24.6.2008).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. RESPEITO À CRONOLOGIA. O depósito de marca entendida como extensão de outra que lhe é

anterior e válida, do mesmo titular, deve ser registrado com prioridade sobre outro, de outro titular, depositado posteriormente, ainda que ao tempo da análise administrativa o primeiro depósito já tenha tido sua caducidade declarada. (...) Entretanto, o que sustentou a autora - e, aliás, o que foi acolhido pela d. juíza na sentença, é que quando a autora depositou sua segunda marca a registro, este deveria ter sido imediatamente aceito pelo INPI, tendo em vista que à data daquele depósito (maio/93), o primeiro registro encontrava-se válido, valendo o segundo como uma mera "extensão" do primeiro. "TRF2, Agravo Interno no Proc. 9800315152, Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 6 de março de 2007.

Ainda que um dos integrantes da família seja alvo de caducidade (inclusive, exatamente, para evitar marcas de reserva) a *aura de proteção* de outros membros da família pode – e deve – impedir o ingresso de terceiros no espaço simbólico pertinente, em toda a hipótese em que tal entrada ocasionar, se não *risco de confusão*, pelo menos confusão efetiva.

Conclusão

O direito brasileiro atual já não mais admite o cumprimento apenas formal de requisitos, nem pune com o inferno da perda do fundo de comércio aquele infaustamente colhido por uma caducidade.

Com efeito, num sistema em que, por força do art. 124, XXIII rejeita o registro de quem ofende voluntariamente fundo de comércio alheio, não há de admitir que o mesmo fundo de comércio que *exista, e seja ativo e honesto*, pode ser apropriado pelo mesmo terceiro como resultado da caducidade.

Evidentemente se o não uso corresponde a um não fundo de comércio, a caducidade apodera o terceiro a fazer uso completo e irrestrito do signo. Mas, para tanto, repetindo Pouillet,

Requer-se apenas que "o abandono seja certo e comprovado, que date do tempo suficiente para que se possa estar certo de que, por um lado, quem abandonou não vai voltar a usar, e, em segundo lugar, que aquele que se apropria de novo não está tentando fazer uma confusão entre o seu uso o uso anterior".

Essa caducidade, de símbolos vazios – sem fundo de comércio ativo, é o comum de todo o dia, e o que justifica o instituto jurídico. Não o uso da caducidade como armadilha, como pontos de jogo de videogame, como se as consequências da perda fossem apenas um divertimento, sem consequências para o investimento, trabalho e dedicação do empreendedor honesto.

Assim, o exercício da pretensão de caducidade e o de apropriação podem ser ligados, mas não necessariamente resultam simultânea e automaticamente.

Quando perece um membro de uma família de marcas, a caducidade não faculta a entrada de qualquer terceiros, num espaço coberto pela aura de significação dos outros membros sobreviventes da mesma família.

O Uso honesto concorrente

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

A presente seção trata de tema relevante, do qual já tivemos ocasião de tratar extensivamente em publicações anteriores⁵³⁸. Muitas vezes duas ou mais pessoas iniciam e continuam usar a mesma marca, e assim prosseguem por anos, às vezes décadas. E o fazem honestamente, sem concorrerem, pois atuando em mercados diversos, e sempre sem má fé no uso concorrente.

O direito de marcas denomina esse fenômeno *uso honesto concorrente*.

Outros direitos consagram esse uso concorrente e honesto em texto legal explícito⁵³⁹; outros sistemas – como o nosso – desenvolvem por via dos precedentes judiciais um estatuto compatível com a boa fé e a construção do fundo de comércio, que é exercício de propriedade em conformidade com sua função social⁵⁴⁰.

538 Em parecer de 1995, ementado como Usucapião de Patentes, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/usucapatentes.pdf>; posteriormente em BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

539 Por exemplo, o direito americano no Lanham Act, section 2 (d), at 15 U.S.C. § 1052. Para o direito europeu, vide nosso estudo Mais um retorno ao tema da usucapião de bens imateriais, com novas propostas (agosto de 2013), em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/retorno_tema_usucapiao.pdf.

540 Sobre a construção no direito indiano, vide: "In deciding upon honest concurrent use, the court brought attention to the fact of absence of mala fide intention in adoption of the trademark. The court held that in the present case, the adoption was indeed honest. In relation to the second issue, the court remarked that there was no deceptive similarity and the two institutions were based in different cities. However, since the education of students was involved, in order to ensure that they are not lead into the belief that the two institutions spring from the same source; the court directed the appellant to take steps to add such information of disclaimer or maintain sufficient distinction between the names of schools of appellants and respondents. They were also supposed to add the name of their trust in brackets below the school name, as also on the promotional material and literature of the school and mention categorically that they were not affiliated to any other institution using the name 'Goenka' as a trademark or trade name. On the third issue, the court said that it could not

O perecimento do *jus persequendi* no uso honesto concorrente

Inegavelmente, o *ius persequendi* é faculdade intrínseca aos direitos exclusivos de propriedade intelectual, em relação aos fatos ocorridos enquanto vigente o termo de proteção. No entanto, vários sistemas jurídicos preveem mecanismos pelos quais são acolhidas as pretensões de terceiros em face do direito do titular de uma patente, com o efeito de defletir o impacto da exclusiva.

Em algumas hipóteses, interesses anteriores à constituição dos direitos⁵⁴¹ são preservados como exceções de direito material, sem prejuízo do exercício da exclusiva perante quaisquer terceiros.

Em outros casos, é a inação do titular do direito que dá nascimento a pretensões de terceiros, seja vedando o exercício de ação após o prazo prescricional, seja extinguindo a própria pretensão após a decadência, seja por fim dando origem a um direito ao uso, igual e contrário, que impede a consecução do *ius persequendi*.

A usucapião e os direitos de propriedade intelectual

Consideremos antes de tudo o instituto da preclusão [prescrição, etc.] por tolerância. Por tempo dilatado, um titular de direito aceita que terceiros utilizem

authoritatively hold the name to have become publici juris at the interim stage on the strength of the documents placed before it. It was left open to be proved by the appellant at the trial. Neither party was held to be the first user of the trademark, so as to be able to prevent third parties from using the same", Goenka Institute of Education and Research v. Anjani Kumar Goenka & Anr., 2009 (40) PTC 393 (Del.) (DB), encontrado em <https://www.ipfrontline.com/depts/article.aspx?id=23300&deptid=4>, visitado em 17/2/2014. Sobre a questão, vide [http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/10008/1/JIPR%2015\(4\)%20293-301.pdf](http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/10008/1/JIPR%2015(4)%20293-301.pdf).

541 Por exemplo, o art. 45 da Lei 9.279/96: Art. 45. A pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. De uma forma similar, o Art. 129, § 1º da mesma lei: A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

signos distintivos ou outros elementos concorrenciais de que dispõe, sem se opor; *deixando acontecer* em face de uso aparente, reiterado e contínuo.

Falamos assim de uma forma específica da prescrição aquisitiva.

Não é pacífica a possibilidade de prescrição aquisitiva de direitos de propriedade intelectual ⁵⁴². A partir da teleologia do instituto, porém, nada parece obstar a sua aplicação:

“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

542 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..

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.”⁵⁴³

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 patentes e demais direitos industriais, a Constituição 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 tecnológico e econômico do País*⁵⁴⁴.

543 José Carlos de Moraes Salles, “Usucapião de bens imóveis e móveis”, 7ª. Edição, Ed. Rev. dos Tribunais. 2010

544 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,

Estamos bem cientes da singularidade dos direitos de propriedade industrial em face dos institutos clássicos do direito. Com efeito, remontamos ao que já dissemos, no tocante ao condomínio de patentes⁵⁴⁵.

Inexistência de prescrição aquisitiva da exclusiva como um todo

"(...) a estranha tese sobre prescrição aquisitiva e usucapião – institutos inteiramente estranhos à legislação marcária". TF2, AC 200051010194093, 1a. Turma Especializada, JFC Marcia Helena Nunes, 13 de novembro de 2007.

Para colocar bem clara nossa posição, **não** postulamos que, no direito brasileiro, exista a prescrição aquisitiva *do registro*, da *patente*, da *exclusiva autoral*, etc., - ou seja, da plenitude do direito de exclusiva. Os precedentes ensinam que esse entendimento tem sido rejeitado em direito brasileiro:

"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,

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.

545 BARBOSA, Denis Borges. Patentes e Problemas - Cinco Questões de Direito Patentário. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 00, p. 27-48, 1989. Disponível em

bem como a inegável afinidade mercadológica entre os produtos pelas mesmas assinalados, capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão quanto a 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*". TFR, RIP 7089228,4a. turma, Min. Armando Rolemberg, 24-09-1986⁵⁴⁶.

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/177.doc>. Acesso em 5 de junho de 2010.

546 Não obstante: "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 propriedade, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através de 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 o meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito. III - Recurso não conhecido. (DJU 149:9997 de 5.8.91 - Rec. Esp. 7.196/RJ - reg. 91.306-9 - rel. Min. Waldemar Zveiter - j. em 10.6.91).

"Desconsidera-se o tempo de uso da expressão pela transmissora da apelada ou pelas demais filiadas do grupo porque o direito de usar nome seja ele empresarial, "fantasia" ou de domínio e marca não se adquire com o transcurso do tempo. São bens imateriais não passíveis de usucapião, ao contrário do que defende a apelada. A marca somente se adquire mediante registro no INPI, não mais existindo o instituto da ocupação (utilização prolongada) ou prescrição aquisitiva (expressão preferida pela apelada).

Nesse sentido:

Com o advento de norma que rege a matéria, nos afastamos do sistema que atribuía a ocupação (utilização prolongada), meio que gerava a aquisição da propriedade da marca. Assim, vigente lei especial, o INPI é o órgão onde, registrada a marca, se lhe atribui validade erga omnes da propriedade. (STJ, REsp 32.612/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/1993, DJ 10/05/1993, p. 8634)

Tampouco há usucapião de título de estabelecimento ou nome de domínio

não registrado como marca. Se restar demonstrado que imita ou reproduz nome empresarial ou marca, de modo a configurar concorrência desleal, deve ser substituído por outro “nome fantasia” ou domínio na internet.” TJSP, AC 0018924-31.2009.8.26.0071, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Ricardo Negrão, 20 de maio de 2013.

'USUCAPIÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - DIREITO REAL DE USO - FESTA RECONHECIDA NO PAÍS E NO EXTERIOR - REGISTRO PERANTE O INPI EM DETERMINADA CLASSE - NOVA INSCRIÇÃO EFETUADA POR OUTREM EM CLASSE DIVERSA - PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PREJUDICADO. Por ser o usucapião o modo de adquirir a propriedade através da posse permanente durante um certo lapso de tempo com os requisitos previstos em lei, o seu pedido em relação a marca, bem como ao seu direito real de uso não é juridicamente possível visto que, pela legislação ordinária (Lei n.

9.279/96), o registro no INPI constitui o direito de aquisição de propriedade da marca, e também porque não está vinculado com a própria natureza do bem (...)

[Citando] "PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO REAL DE USO. USUCAPIÃO. "O pedido de usucapião em relação a marca ou ao direito real de uso dela é 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." (Embargos Infringentes n. 193102621, Rel. Antônio Guilherme Tanger Jardim, j. 21.08.1995).

E, para melhor sustentar a tese conferida no presente voto, colhe-se do teor do acórdão: "Entende-se que, diante do sistema a que se filiou o Código, o uso da marca, mesmo que alongado no tempo, não possui o condão de se constituir em modo aquisitivo da propriedade ou, mesmo, do invocado

direito real de uso, contra o registro em nome de terceiro. (...)

Ademais, com o sistema do registro nacional de marcas, operacionalizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é completamente desarrazoado admitir-se o direito de usucapir que, apenas para argumentar, seria exercido pelo que se utilizasse da marca - (...) - numa região do País, mas que poderia ver-se frente à outra (s) pessoa (s) que também se utilizassem da mesma marca em outra (s) região (ões).

E aí? Se todos fizessem uso em idênticas condições de tempo e finalidade, quem usucapiria? É a pergunta, para a qual, não se encontra resposta plausível, exatamente porque o usucapião não se coaduna com o âmbito nacional que se dá ao registro, e, também, não se amolda à própria natureza do bem sob exame (marca)." Sobre o direito real de uso, elucidou-se que: "É impossível compatibilizar tal pretensão com o sistema legal adotado no País para as marcas.

Se o uso da marca, como já se viu, é restrito àquele cujo nome está registrada, inviável admitir-se possa

outrem ver reconhecido direito de uso da mesma marca. O usucapiente do direito de uso simplesmente não poderia exercê-lo. E mais, este direito não teria qualquer valor patrimonial residual a ser incorporado em seu patrimônio. Isso porque, como reconhecido na doutrina, (...), o direito real de uso não comporta cessão nem transferência; tem, na verdade, caráter personalíssimo.

Assim, onde se situaria o interesse econômico do usucapiente, se não poderá usar a marca, nem transferir, nem ceder o direito real de uso que lhe viesse a ser reconhecido?", Apelação Cível n. 2004.022386-2, em Primeira Câmara de Direito Público, Relator Designado para o voto: Des. Nicanor da Silveira. 17 de fevereiro de 2005. (2)

“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". TFR, AC 0112461 TURMA:04, DECISÃO:24-09-1986

Prescrição aquisitiva da inoponibilidade

De outro lado, postulamos, sim, a possibilidade de aquisição, em decorrência de inércia do titular perante um uso efetivo e aparente, de uma *posição de oponibilidade*. É exatamente o efeito da aquiescência do direito europeu, num trecho do autor espanhol Nóvoa⁵⁴⁷.

“a denominada prescrição por tolerância não provoca a consolidação erga omnes da marca posterior; ele só dá ao titular da marca posterior uma exceção que congela o exercício intempestivo das ações do dono da marca anterior, que tolerou o uso de marca pelo réu”.

Não nos é necessário, felizmente, determinar por nós mesmos os limites da aplicabilidade desse tipo de usucapião no âmbito da propriedade industrial. Temos aqui a iluminação de um grande jurista.

547 "La figura contemplada por el art. 52.2 de la Ley de 2001 presupone dos actitudes antitéticas mantenidas respectivamente por el titular de la marca anterior y por el titular de la marca posterior: el titular de la marca anterior observa una conducta pasiva de tolerancia, en tanto que el titular de la marca posterior desarrolla una conducta activa al usar y promocionar su marca en el tráfico económico. Es más, la pasividad del titular de la marca anterior es precisamente la circunstancia que permite al titular de la marca posterior utilizar la marca y difundirla entre el público hasta el punto de dotarla, a veces, de notoriedad e incluso de un elevado goodwill. A fin de conservar esta situación provocada por la tolerante pasividad del titular de la marca anterior, se impide a éste ejercitar las acciones que en otro caso le corresponderían contra el titular de la marca posterior. Ahora bien, la denominada prescripción por tolerancia no provoca la consolidación erga omnes de la marca posterior; se limita a conferir al titular de la marca posterior una excepción que paraliza el ejercicio intempestivo de las acciones del titular de la marca anterior que toleró el uso de la marca del demandado." NÓVOA,

Em sua clássica discussão da usucapião na propriedade industrial ⁵⁴⁸, 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*”. ⁵⁴⁹ (Grifamos)

Para o jurista italiano, a prescrição aquisitiva nasce quando a tolerância permite, como 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.

Carlos Fernández. Tratado sobre derecho de marcas - segunda edición. Ed. Marcial Pons. Madrid. 2004. Pg. 649-656.

548 “Usucapión de la propiedad industrial”, Ed. Porrúa Mexico 1945.

549 Op. cit. p. 27-28.

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*⁵⁵⁰, Carnelutti, porém, admite usucapião de um *direito de uso* em face do titular, como *ius in re aliena*⁵⁵¹. 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 público sea atraído hacia la hacienda y así, a manera del agua, la clientela ajena sea desviada hacia su tienda (...).”⁵⁵²

Da posição de Pedro Marcos Nunes Barbosa

Em obra recente⁵⁵³, que retoma e vai além da contribuição de Carnelutti, Pedro Marcos Nunes Barbosa nota quanto à aplicação da usucapião aos direitos de propriedade intelectual:

550 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.

551 Ou seja, precisamente a usucapião do uso em face do *ius prohibere*.

552 Op. cit., p. 94.

553 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, *Direito Civil da Propriedade Intelectual - O caso da usucapião de patentes*, Lumen Juris, 2012. O texto resulta de dissertação de mestrado em Direito Civil, perante a Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2011.

(...) a “propriedade é protegida em razão de um interesse específico, mas mesmo quando este interesse não pode ser realizado, não há motivo para impedir a outros a possibilidade de desfrutar do bem ou de bem que o proprietário não utiliza” ⁵⁵⁴.

Conforme exposto, com a virada em 180° da importância patrimonial dos bens de raiz, perante os bens imateriais, havendo a supremacia dos últimos, não é possível que os clássicos conceitos advindos do Direito Romano permaneçam intocados, sob pena de completa desatualização jurídica perante a realidade vigente.

Destarte, além de ser necessária a fuga de conceitos turvos, e falsos significados unívocos, entre os termos “coisa”, “bem”, “posse” e “uso”, a fixação de parâmetros razoáveis acerca da posse, enquanto o exercício de um poder fático sobre uma situação jurídica complexa, parece tornar obsoleta a confusão do instituto com elementos físicos e tangíveis.

Tal se dá posto ser a usucapião um instituto sob eterna (re) construção, mas

⁵⁵⁴ [Nota do original] PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCIO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 935

não definida pelos parâmetros romanos de bem específico, título, fides, possessio e tempus. A desconsideração dos efeitos fáticos da contemporaneidade geraria a desatualização de uma das vicissitudes jurídicas mais relevantes do direito patrimonial.

A análise não se limita à emergência do contradireito, de cunho privado, do utente ativo e eficaz de bens protegidos pela propriedade intelectual, mas enfatiza o interesse público em que isso se dê:

Desta feita, o elemento essencial ao cumprimento da função social será o *uso considerável*⁵⁵⁵ da tecnologia, uma vez que o sistema constitucional não está voltado para o elemento subjetivo da propriedade, mas, tão somente, com o cumprimento do mérito da função específica daquela espécie de bem jurídico.

Sem embargo, aquele terceiro utente que destine função social sobre tecnologia alheia, ainda que a revelia de

555 [Nota do original] “O desfrutamento de um direito de patente que não corresponde ao princípio de maximização dos lucros deve suscitar particular cautela; Isso representa uma condição necessária, mas não suficiente pela utilização de um direito de patente como escopo de restrição da concorrência”. Tradução livre de: “Lo sfruttamento di un diritto di brevetto che non corrisponde a principi di massimizzazione del profitto deve suscitare particolare cautela; Esso rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per l'utilizzazione di un diritto di brevetto a scopi di restrizione della concorrenza” in LEHMANN, Michael. *Diritto di brevetto e Teoria del <<Property Right>> una analisi economica e giuridica.* in MILANO, Università Degli Studi di. *Studi in onore di Remo Franceschelli.* Milão: Giuffrè, 1983, p.87.

seu titular, deverá ser resguardado pelo ordenamento jurídico através de institutos próprios hábeis a ilidir a prevalência dos argumentos contrafacionais.

À luz dessas considerações, o direito presente admitiria uma série de soluções contra a inação lesiva do titular:

Em tal hipótese, a *surrectio* geraria mera inoponibilidade patentária para o seu titular, servindo a *supressio* como uma “punição” sistemática ao proprietário desidioso que, pela sua inércia e alteração comportamental, gerasse dano injusto uma vez transcorrido lapso temporal razoável do uso não autorizado pelo terceiro.

Com relação ao usufruto do direito à inoponibilidade, demonstrou-se haver abertura hermenêutica diante do artigo 1.143 do Código Civil que habilita tal modalidade de direito real sobre bens incorpóreos (como as universalidades de fato).

Não obstante, há outra confluência relevante consubstanciada na temporariedade do instituto (tal como ocorre na patente), mas sua tendência à

exclusão do titular originário poderá trazer empecilhos como categoria que promova o maior número de *players* que exerçam a tecnologia no mercado.

Como uma saída do dogma da exclusão daquele que sofre com o usufruto, foi proposto uma usucapião de usufruto do direito à inoponibilidade, com efeitos semelhantes àqueles derivados da *supressio* (tirante a autonomia trazida por ser direito real), mas com requisitos próprios da modalidade originária de aquisição proprietária.

Posteriormente, foi objeto de consideração a tese de Francesco Carnelluti quanto uma *servidão empresarial*, de *lege ferenda*, que melhor compatibilizaria os dois núcleos de interesses (titular e utente não autorizado) numa convivência simbiótica e saudável perante o mercado.

Entretanto, tendo em vista o longuíssimo prazo atinente à incorporação da servidão perante o neotitular, concluiu-se ser de pequena aplicação prática tal analogia, vez que, na maior parte dos casos, será

concomitante à extinção da patente por decorrência de prazo.

Mas a pertinente ao nosso estudo é forma que o autor chama de usucapião inclusiva, em uma reconfiguração da noção de inoponibilidade adquirida:

Em tais casos, operar-se-ia uma *usucapião inclusiva* favorecendo o terceiro utente, de forma a resultar no *surgimento* de uma coutência, acessória, de modo que o titular do privilégio – devidamente consignado perante o INPI – deverá ser onerado com os requisitos específicos para a manutenção da patente.

A acessoriedade de tal direito importa consignar que eventual extinção da patente (nulidade, inobservância de qualquer outra prescrição legal pertinente etc.) resultará na perda da prerrogativa adquirida pelo *utente* não autorizado (inclusive de excluir terceiros). Entretanto, poderá continuar o uso, tendo em vista a incidência do domínio público.

Na hipótese do titular do direito de exclusiva permanecer inerte perante o adimplemento de suas obrigações procedimentais perante a autarquia federal competente, nada veda que o

usucapiente, ou coutente, possa adimplir as retribuições anuais, na qualidade de terceiro interessado⁵⁵⁶.

Na vertente da *usucapião inclusiva*⁵⁵⁷, ressalte-se que essa atende, concomitantemente, a três das premissas do artigo 170 da Carta Magna, quais sejam: a) função social da propriedade; b) livre concorrência; e c) defesa do consumidor.

Quanto à função social da propriedade, conforme as considerações expostas no item 2.4 supra, a preocupação do sistema não é com o *sujeito* que realiza a função, mas com o fato *da função (rectius, o objeto)* seja de fato adimplida, de acordo com a natureza do bem jurídico.

556 [Nota do original] Artigo 346 do Código Civil: “A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte”.

557 [Nota do original] Em que pese a doutrina abaixo estar perfeitamente coerente com a usucapião standard, ou seja, aquela que altera-se a titularidade, mas sempre modificando seu titular, aqui quer se ventilar uma usucapião que não exclua o titular originário, mas englobe outro: “Ação de usucapião é de extrema importância dentro do nosso sistema processual, uma vez que seu objetivo é promover uma autêntica transmutação de uma situação fática ao conferir o título dominial ao possuidor. A ação sempre exigirá, no mínimo a conjugação [sic] dois elementos considerados perenes em quaisquer das modalidades de prescrição aquisitiva: tempo e posse” in MEDINA, José Miguel García. & ARAÚJO, Fábio Caldas de. & GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Processo civil moderno: Procedimentos Cautelares e Especiais. São Paulo: RT, 2009, p. 279.

Precedentes nacionais aceitando a tese de Carnelutti em face de direitos de uso

Vale acrescentar, aliás, que se tornou pacífica a possibilidade de usucapião de direitos de uso, como *bem móvel* ⁵⁵⁸ que são, no Direito Brasileiro os bens da Propriedade Intelectual: os tribunais, e o STJ, em particular, 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” ⁵⁵⁹.

A jurisprudência é particularmente significativa porque, em admirável paralelo como dos direitos de propriedade intelectual, 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.

⁵⁵⁸ 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.

⁵⁵⁹ 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.

Verwirkung, e os efeitos do abandono e da tolerância.

De outro lado, como requisito negativo, a carência de intento de reserva surge como elemento significativo na conservação de posições jurídicas concorrenciais. Por exemplo, na *tolerância* de prestações contrapostas, permitindo a tomada de posições competitivas.

Em primeiro lugar tem-se a tese da *supressio* (*Verwirkung*), vale dizer, que a longa atuação de um titular de direitos, manifestando tácita ou ostensivamente que não mais pretende exercer seu direito, cria uma inoponibilidade em face da outra parte utilizando-se do objeto do direito não exercido – quando esta paralisia induziu a outra parte a realizar investimentos ou incorrer em custos.

Diz Judith Martins Costa ⁵⁶⁰:

[A] ‘supressio’, (...) indica o encobrimento de uma pretensão, coibindo-se o exercício do direito em razão do seu não exercício, por determinado período de tempo, com a consequente criação da legítima expectativa, à contraparte, de que o mesmo não seria utilizado”.

A mesma autora nota a figura similar da *surrectio* ⁵⁶¹, na qual se enfatiza a confiança depositada no comportamento do titular:

“a ‘surrectio’, aponta para o nascimento de um direito como efeito, no tempo, da confiança legitimamente

560 COSTA, Judith H. Martins., Diretrizes Teóricas do novo CC brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 217-219.

561 Op. Cit. Loc. Cit.

despertada na contraparte por determinada ação ou comportamento”.

Como explica decisão do TST:

"acode os obreiros o instituto da *surrectio*, outra figura parcelar da boa-fé objetiva, definida pela doutrina como uma nova modalidade aquisitiva de direito subjetivo em virtude do exercício continuado de uma situação jurídica, ainda que não correspondente às normas que, ordinariamente, a regeriam. Consoante doutrinador supra mencionado, na mesma obra, a necessidade se manter um equilíbrio nas relações sociais faz surgir, materialmente, uma pretensão jurídica legítima naquele que agiu de boa-fé, pautado no princípio da confiança". Tribunal Superior do Trabalho. AIRR-1142/2006-145-03-41, 06/02/2009, Rel. Aloysio Corrêa da Veiga.

No nosso entendimento, se o comportamento se estende por longo tempo, ou se repete seguidamente, não só impede o exercício do direito do titular de má fé, como também faz exsurgir um contradireito. Neste caso tal exsurgência independe da apuração da má fé, ainda que presumida.

A simples tolerância, longa, contínua, imperturbada, conduz à *inoponibilidade* do direito em face àquele a quem se tolerou o comportamento ⁵⁶². Seguimos assim,

além da corrente do *Verwirkung*, de prestígio à boa fé, também a construção de Carnelutti.

À luz desses entendimentos, cumpre-nos lembrar de que os direitos de propriedade intelectual são, todos eles, bens móveis⁵⁶³; aplica-se assim, a prosperar tal entendimento, como prazo aquisitivo da *inoponibilidade*, o dos artigos 1.260 e 1.261 do Código Civil Brasileiro⁵⁶⁴.

Outra hipótese em que a intenção de apropriação pode levar a seu intuito é o das hipóteses de caducidade de signos distintivos, que se verifica no caso de abandono do exercício positivo do uso social dos direitos. Mas mesmo assim pode se verificar um impedimento dessa apropriação, quando ela se daria em detrimento do público⁵⁶⁵:

“Com efeito, a caducidade nestes casos tira do titular a exclusividade; sem a menor dúvida. Mesmo o titular de uma marca bem conhecida, mas não usada para efeitos de caducidade deverá perder o conteúdo positivo do direito de exclusão. Mas não será compatível com o direito que essa perda do poder de excluir como direito de “propriedade” importe em apropriabilidade por terceiros do signo, se isso importar em efeito confusivo para o público.

563 Na legislação em vigor, os direitos de propriedade industrial regidos pela Lei. 9.279/96, os cultivares, as topografias e os direitos autorais são definidos como bens móveis.

564 Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.

565 BARBOSA, D.B., Efeito extraterritorial das marcas, in Da Tecnologia à Cultura, op. Cit.

Para o público, a falta de uso para efeitos de caducidade pode não abalar a imagem-de-marca remanescente, o que tende a criar assimetrias de informação lesivas ao seu interesse, inclusive em detrimento dos consumidores. Deve-se ponderar mesmo a prevalência desses interesses quando possa existir alguma margem de tolerância por parte do titular da marca para uso por terceiros, mas em detrimento do público.”

De outro lado, essa carência de intenção de reserva (ou sua eventual impotência) já foi mencionada como requisito negativo de generificação dos símbolos protegidos ⁵⁶⁶.

566 Dissemos em Proteção de Marcas: 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 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. [[Nota do Autor] 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 contrefaçan 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".] 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."

Precedentes quanto ao efeito da tolerância em PI

Um número de precedentes judiciais brasileiros aplica a noção de tolerância como o de um limite de aplicação do *jus persequendi* em propriedade intelectual⁵⁶⁷. Por exemplo, a aplicação – inclusive nominal - dos institutos acima descritos se encontra em decisão recente do TJSP:

"A quantidade de reproduções e reinterpretações da aludida obra para os mais diversos fins - de resto, exemplificada pelos documentos trazidos pela demandada (fls. 352/372) - efetivamente demonstra que, se legalmente não se encontra ainda a criação em domínio público (nos termos do artigo 41 da Lei n.º. 9.610/98), seu uso comum e persistente ao longo do tempo já seria suficiente, quando menos pela supressio ou Verwirkung e caso se entendesse pela ausência da cessão, a impedir a atual pretensão.

Como ressalta S. PATTI (*Verwirkung in Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Civile, Tomo XIX, 4a Ed., Torino, UTET, 1999, p. 723*), a respeito dessa figura específica, "la Verwirkung è un

567 No entanto, contra nossa direta alegação de tolerância num caso determinado, pronunciou-se o TJRJ: "A simples tolerância do autor em relação à conduta da ré, enquanto aguardava pronunciamento judicial, não significa concordância com a prática adotada pela ré, não caracterizando um desequilíbrio, pelo decurso do tempo, entre o benefício auferido pelo credor e o prejuízo do devedor, elementos essenciais a configurar o instituto da supressio". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Elton Leme, AC 2009.001.55589, julgado em 13.01.2010.

istituto, elaborato dalla giurisprudenza tedesca, che comporta la perdita del diritto soggettivo in seguito alla inattività del titolare, durata per un periodo di tempo non determinato a priori, ed alla concorrenza di circostanze idonee a determinare un affidamento meritevole di tutela in base al principio di buona fede."

Logo, e ainda que se revele impossível em atenção aos limites objetivos da demanda e às peculiaridades do caso, afirmar que os direitos patrimoniais relativos ao monumento "Cristo Redentor" pertencem à Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, diante da renúncia expressa do antecessor dos representados pela autora aos "direitos de reprodução" da obra, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da demandante era mesmo de rigor, razão pela qual, no tema principal, nega-se provimento ao recurso." TJSP, AC 0103897-94.2007.8.26.0100, 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Vito Guglielmi, 15 de março de 2012.

Em caso de marcas, noticia-se a significativa decisão do TRF2:

“No mérito, alega a autora, ora apelante, que: a) dentre os motivos ensejadores do ingresso da ação ordinária, destaca-se o fato de que a segunda ré, ora segunda apelada (FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.), apesar de ter adotado como parte de sua razão social a palavra "Fitomed", providenciou o seu registro perante o INPI em 20/4/93, ou seja, um ano após haver a autora, ora apelante, depositado a mesma marca, o que ocorreu em 6/5/92; b) que na fase administrativa, de registro perante o INPI, não houve qualquer oposição das apeladas ou de terceiros, tendo a autarquia concedido efetivamente a marca à apelante; c) as apeladas só ofereceram contrariedade ao registro da marca em questão, mediante revisão administrativa, seis anos após o registro pela apelante no INPI, conforme noticiado pela RPI n. 1.415, de 3/2/98; d) as apeladas não lograram fazer prova do uso da marca "Fitomed", nem que algum de seus produtos tivesse adotado essa expressão; e) a jurisprudência dos tribunais protege tanto o nome comercial quanto a marca, que devem ser devidamente registrados nos termos

da legislação aplicável, para serem protegidos. A ora apelante interpôs agravo retido às fls. 279/281. O INPI apresentou contrarrazões às fls. 317/318. As apeladas FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. e CASA CORDEIRO DE MEDICAMENTOS LTDA., apresentaram contrarrazões às fls. 320/332. É o relatório.

VOTO O Exmo. Sr. Relator Desembargador Federal J. E. CARREIRA ALVIM: Nestes autos, HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA. mostra-se inconformada com a sentença de fls. 283/286, que julgou improcedente a ação ordinária por ele movido contra o INPI, FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. e CASA CORDEIRO DE MEDICAMENTOS LTDA., objetivando fosse declarado nulo o ato administrativo do INPI que cancelou o registro n. 816.720.9450 para a marca "FITOMED", na classe 05, de sua propriedade (...).

Não existe dúvida de que a expressão FITOMED é parte integrante do nome comercial da segunda apelada, cuja razão social é FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., e também que

o depósito da marca FITOMED, no INPI, foi posterior ao arquivamento dos seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), ocorrido em 22/10/81.

Não existe dúvida, também, de que o INPI concedeu à apelante o registro da marca FITOMED, em regular procedimento administrativo, com a intimação dos possíveis interessados, para oferecerem oposição, que não houve. Finalmente, não existe dúvida, ante a farta prova produzida nos autos, de que a apelante sempre usou a marca FITOMED para distinguir seus produtos (fls. 27/51, 212/213 e 257), não tendo as apeladas produzido nenhuma prova de havê-la usado, embora tenham juntado inúmeros depósitos de medicamentos, no Ministério da Saúde (fls. 224/251), mas nenhum deles com a marca FITOMED.

A sentença contentou-se com o fato de o depósito da marca FITOMED, pela apelante, ser posterior ao arquivamento dos atos constitutivos da segunda apelada, e com a demonstração de fazer a expressão FITOMED parte do seu nome comercial desta, concluindo ser a

igualdade entre a marca e o elemento característico do nome comercial alheio suscetível de gerar confusão ao consumidor, eis que as empresas se destinam ao mesmo ramo de atividade. Em primeiro lugar, a expressão FITOMED é uma composição vulgar de duas expressões que frequentam a farmacopeia brasileira, ou seja, FITOTERÁPICO —, que vem de FITOTERAPIA (tratamento de doenças mediante o uso de plantas) —, e MEDICAMENTO (substância que objetiva curar doenças ou proporcionar bem-estar ao paciente), resultando na expressão FITOMED, que, traduzida em miúdos, significa medicamento feito a partir de plantas.

Ora, se assim é, é de se questionar se uma empresa que adotou, no seu nome comercial, essa expressão, composta de expressões comuns da língua portuguesa, sem jamais tê-la utilizado como marca, tem, realmente, o direito de opor-se ao seu registro por outra empresa, com apoio no art. 65, item 05, da Lei 5.772/71, hoje o art. 124, inciso V, da Lei 9.279/96.

(....) A meu juízo, o fato de haver segunda apelada adotado a expressão FITOMED para compor o seu nome comercial, com registro apenas na Junta Comercial, por si só não impede a sua utilização como marca, por outra empresa, desde que devidamente registrada no INPI, se não cuidou a interessada de promover também o seu registro na autarquia marcária.

Apesar de alegarem as duas apeladas que, desde a sua fundação, de modo ininterrupto, a segunda apelada se utiliza da expressão FITOMED, como marca de natureza genérica por força de sua razão social, e, posteriormente, também como marca de natureza específica, face à efetivação dos registros da marca concedidos pelo INPI, fato é que, nem depois dessa concessão, logrou a segunda apelada apresentar uma embalagem sequer, ou mesmo um catálogo de propaganda, com a utilização da marca FITOMED.

Ao contrário, quem fez exuberante prova de utilização da marca em questão foi a autora, ora apelante, como: chá calmante, chá para cólicas menstruais, xarope expectorante e sedativo da tosse,

chá emagrecedor, chá antirreumático, chá hepático, chá laxante, própolis e ervas, composto vegetal diurético uncaris, extrato seco de própolis, composto vegetal hepático, equinacea, cáscara sagrada, composto vegetal calmante ginkgo biloba, spirulina diet guar, composto de vegetal para varizes, composto vegetal anti-celulítico, óleo de alho, ginseng brasileiro, colágeno hidrolisado, composto vegetal laxante, e garcínia (fls. 27/51). E, nas embalagens, apesar de aparecer a marca FITOMED, está expresso nelas que os produtos são "Fabricados por HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA.", assim mesmo em letras maiúsculas. Até eu, que tenho pavor de medicamento, mesmo os naturais, sempre ouvi de pessoas que usam os produzidos pela autora, ora apelante, referências ao laboratório produtor (HERBARIUM), e, nunca, que seriam da FITOMED. Valham, pois, como meio de formar a convicção, as observações, de que fala Friedrich Stein na sua obra "O Conhecimento Privado do Juiz".

Se a autora, ora apelante, tivesse se apropriado da marca FITOMED que, por

pertencer também ao nome comercial da segunda apelada, tivesse sido por esta tornado conhecida, não teria a menor dúvida em negar-lhe o direito de usá-la nos seus produtos, mas, no momento em que efetuou o depósito junto ao INPI do pedido de registro em 1992, vindo a obtê-lo em 1996, vindo a ter impugnado esse seu direito, seis (6) anos depois do depósito, sem que tivesse havido qualquer oposição das apeladas quanto à concessão do registro, realmente, penso que não é a melhor justiça que se deve fazer no caso. Não tenho dúvida de que, ao longo destes anos, foram grandes os investimentos feitos pela autora, ora apelante, e que, cassado o registro, reverteriam em favor da segunda apelada, entregando-lhe de presente uma marca hoje conhecida, premiando a sua omissão, como que aguardando a melhor oportunidade para vindicar um pretense direito.” TRF2,

Processo 1999.51.01.056828-6

RELATOR: DESEMBARGADOR

FEDERAL CARREIRA ALVIM 14 VF RJ

(Revista **Consultor Jurídico**, 3 de junho de 2005).

O acórdão abaixo merece especial registro, pois aplica a supressão para afastar a pretensão indenizatória:

"A dedução da prática de concorrência desleal e de desvio de clientela não é o quanto basta para a condenação por perdas e danos. A prova, no caso, deve permitir a mensuração dos prejuízos alegados, sob pena de se permitir o intolerável enriquecimento sem causa. No caso dos autos, a chance de requerer e produzir os meios de provas que levariam à materialização do direito pleiteado, não foi aproveitada pela apelante, sobretudo porque postulou o julgamento antecipado da lide (f. 74) (f. 75), contentando-se, assim, com as provas que evidenciavam, tão-somente, o direito de propriedade da marca "Gramol". Por outro lado, a notícia de que "por longos anos" o uso comum da marca não causou dissabor a nenhuma das partes, confirma o acerto do indeferimento do pedido de indenização por perdas e danos". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 9ª Câmara Cível, Des. Saldanha da Fonseca, AC

2.0000.00.350673-4/001,
29.12.2001⁵⁶⁸.

DJ

Sem citar o instituto, o STJ aplicou seu efeito no seguinte caso:

"3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituição Federal. (...)

Como se viu, pela conclusão fática firmada pelo Tribunal de origem, matéria

568 Deixa-se de compilar os muitos precedentes em que se denega remédios vestibulares tendo em vista a tolerância da requerente, à exemplo da seguinte: E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – MARCA REGISTRADA JUNTO AO INPI – MESMO RAMO DE ATUAÇÃO – MARCAS QUE NÃO SE CONFUNDEM – INÉRCIA POR MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA – PERIGO INVERSO – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O registro de uma marca junto ao INPI não impede a utilização, por outra empresa, de palavra que dela conste, desde que não acarrete confusão ao consumidor no momento da compra. A inércia, por mais de 10 anos, da empresa que se considera lesada, faz presumir que a utilização do termo empregado, contra a qual agora se insurge, não lhe vem acarretando prejuízo, capaz de autorizar a concessão de liminar. O eventual deferimento da tutela e a conseqüente determinação de que a ré se prive da utilização da expressão “real” acarretaria perigo inverso já que, inevitavelmente, ocorreria a descaracterização da marca. Recurso improvido. Decisão mantida." TJGO, AI 2010.023027-1/0000-00, Quarta Turma Cível, Des. Dorival Renato Pavan 24 de agosto de 2010.

posta fora da análise por este Superior Tribunal de Justiça, a importação paralela, que vinha sendo realizada pela ora Recorrida GAC, não podia ser tida por ilícita, ante a não oposição das ora Recorrentes, por longo tempo, o que conferiu o consentimento, constante da lei como causa obstativa da ilegalidade da importação paralela. Havia o direito de comprar, ante a longa aquiescência na própria realização das compras, de modo que a negativa por parte das ora Recorrentes, consistente em negar-se a vender, seguida de notificação informando essa recusa, veio a consubstanciar a recusa de vender.

Não havia contrato de distribuição, mas houve recusa de vender, sendo certo que a importação paralela, dada a aquiescência pela não oposição por longo tempo, autorizava a compra. É o que foi apontado expressamente pela sentença e pelo Acórdão (E-STJ, fl. 941; originais, fls. 830) a chamada “recusa de vender”, vedada pelos art. 20 e 21 da Lei 8884/94 (“Lei Anti-Truste”, que regula o sistema de livre concorrência – no caso, porque, antes, consentida, a importação paralela – conectado, aliás, com o dispositivo

constitucional citado pelo Acórdão em sua fundamentação, CF art. 170, IV)." STJ. REsp 1.249.718 - CE (2011/0048434-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min. Sidnei Beneti, 18 de dezembro de 2012.

Mesmo sem suscitar a supressão, os tribunais aceitam continuar o uso comum já há muito praticado

O simples senso de justiça, e a constatação de que a tolerância por tempo longo implica em inexistência de danos ao público e aos utentes dos signos distintivos leva os tribunais reiteradamente a declarar a inoponibilidade de um signo a outro, mesmo sem invocar o Verwirkung.

Veja-se agora a questão do longo tempo de convivência que revela a inexistência de confusão:

“I – Apesar da anterioridade da marca DANTELLE, titularizada por De Millus Comércio e Indústria de Roupas S.A., fato é que o termo DENTELLES é elemento característico do nome empresarial da apelante – COMERCIAL DENTELLES LTDA. – cujo registro na Junta Comercial se deu em época anterior ao depósito realizado por aquele.

II – A proteção dada ao nome empresarial é exceção ao sistema

atributivo adotado pelo ordenamento pátrio para a propriedade industrial, desde a Lei 5.772-71 (art. 65, item 5) e vigorando até os dias atuais (art. 124, V da Lei 9279-96 e art. 8º da Convenção Unionista de Paris).

III – Possibilidade de convivência entre as marcas, mormente diante da comprovação de que as mesmas não geram para o consumidor erro, dúvida ou confusão (...)

Não menos importante outra constatação da autarquia, narrada em suas razões, de que *“a convivência das marcas “DANTELE”, da autora, e “DENTELLES”, da empresa-ré, sem prejuízo para os seus titulares, por mais de quinze anos, é a prova mais evidente de que o consumidor não é induzido a erro, dúvida ou confusão quanto à origem dos produtos por ela distinguidos.* Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Apelação Cível de nº 2000.02.01.042604-4, Rel. Des. André Fontes, publicado no DJ do dia 12.09.2007.

“De fato, noticiam os autos que o registro invalidando foi depositado nos idos de 2006 e efetivamente concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI em meados de 2008, sem qualquer notícia de impugnação administrativa; o que faz nascer a premissa de que o ora agravado vem se utilizando do signo em comento há mais de 3 (três) anos, sem que tal convivência tenha se mostrado suficiente para caracterizar, desde então, práticas desleais, no regime de concorrência, pelas partes em litígio”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des André Fontes, AI 2010.02.01.000299-7, DJ 20.10.2010.

"No mérito, como relatei, cinge-se a controvérsia em saber se a expressão "STAHL", registrada na classe 09:25, para identificar "aparelhos elétricos, eletrônicos e científicos e de uso comum, de precisão ou não; elementos elétricos e básicos e para iluminação", confunde-se com a expressão "STRAHL", anteriormente registrada na classe 09:25,30, 80, para identificar "aparelhos elétricos, eletrônicos, científicos e de uso

comum, de precisão ou não; elementos elétricos básicos e para iluminação; aparelhos para produção, distribuição e conversão de energia elétrica; partes e componentes de aparelhos e instrumentos".

O direito à propriedade industrial tem por escopo coibir os atos concorrência desleal e a possibilidade de incidência de erro no espírito do consumidor, motivo pelo qual o artigo 124 da lei 9.279/96 traz em seu bojo uma série de hipóteses que não são registráveis como marcas. A leitura dos incisos não deixa dúvida que a preocupação do legislador é com a distintividade dos signos, de modo que não se confundam ou se associem aos já existentes, em razão de semelhança gráfica, sonora ou visual.

No caso dos autos, em que pese a indiscutível semelhança das expressões em análise, é de se notar que os vocábulos se originam do nome comercial das próprias empresas: os das Apelantes, R. STHAL AKTIENGESELLSCHAFT e R. STAHL DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICO-

ELETRÔNICOS LTDA, e o da Apelada, STRAHL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; vendo-se, ainda, que a atuação comercial da primeira Apelante remonta ao final do século retrasado, e da Apelada ao ano de 1986, fato que, ao meu sentir, só confirma a consolidação dessas empresas no mercado consumidor, apesar da semelhança entre nomes e as áreas de atuação.

Notando-se, também, que as Apelantes fazem uso de sua denominação comercial a título de marca, desde 1972, em nosso país, que apesar de registrada em outra classe, não deixa dúvida de que a origem dos produtos é bem percebida pelo consumidor, não obstante, repise-se, da semelhança entre os nomes e áreas de atuação. Nesse contexto, em que não se visualiza nenhum ato de concorrência desleal ou possibilidade de confusão entre os signos, visto que a marca mista das Apelantes já é conhecida no mercado (por reproduzir fielmente a já registrada) não vejo como confirmar a aplicação do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial, por falta de requisito indispensável, qual seja - suscetível de

causar confusão ou associação com marca alheia.

Portanto, com razão as Apelantes quando asseveram que a semelhança entre sinais nem sempre configura possibilidade de confusão entre marcas, passíveis de se distinguirem na forma como são propagadas no mercado, especialmente o consumidor, sendo muitos os precedentes em nossos tribunais, oportunamente trazidos à colação, como o caso HERMES x HERMÈS.

De sorte que, inexistindo nos autos provas ou indícios de confusão entre os sinais, por parte do consumidor, e vendo-se, de outro lado, que é longa a convivência pacífica entre as empresas - em que pese a afinidade de mercados e semelhança de nomes - não vejo como comungar com os fundamentos da sentença, parecendo-me existir distinção entre as marcas na forma prevista pelo legislador". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Marcelo Pereira, AC 2011.51.01.811015-7, DJ 02.07.2013.

O art. 6o bis nº 3 da Convenção da União de Paris estipula a inexistência de prazo para requerimento de proibição apenas das marcas utilizadas de má-fé. Hipótese de má-fé não comprovada. Aliás, a Glico Alimentos Ltda., por mais de 20 anos ininterruptos, utilizou a expressão “GLICO” em seu nome comercial, desconhecendo a existência da marca e dos produtos da apelante Ezaki Glico Co. Ltd.. Está prescrito, portanto, o pedido de anulação dos registros 810.760.533 e 811.447.995, bem como se afiguram inviáveis as pretensões de receber indenização e de fazer a segunda apelada alterar o nome, para dele excluir a expressão “GLICO”. - Configura motivo de força maior, apto a desconstituir a caducidade de marca, a existência de norma proibindo a importação dos produtos ou equipamentos a ela associados. - Apelação e remessa improvidas." TRF2, AC 192841, Quinta Turma, unânime, Des. Federal Nizete Antonia Lobato Rodrigues, DJU: 29/01/2003, página: 121

Conclusão desta seção

A intenção de apropriação de elementos significativos ou outros segmentos sob o escopo de direitos exclusivos da propriedade industrial ou de concorrência desleal, em face agora de interesse privados e não do domínio público, de outro lado, pode alcançar seu intuito no caso de tolerância do titular de direitos exclusivos em hipóteses como as de *surrectio e supressio*, ou de inação incompatível com a função social dos direitos.

Assim é que concluímos:

(a) É elemento comum em vários dos sistemas jurídicos que o não exercício prolongado de direitos de interdição pelo titular de direitos de propriedade intelectual leva à inoponibilidade de tais direitos, relativamente àquele que utiliza real, ativa e substantivamente o objeto do direito de exclusão, com isso cumprindo a função social para a qual é destinado.

(b) No direito brasileiro, os precedentes apontam para a rejeição de prescrição aquisitiva de da integralidade dos direitos de exclusiva de propriedade intelectual, e em especial quanto àqueles cuja exclusividade depende de exame e concessão do estado.

(b) No entanto, relevantes precedentes judiciais e sólida doutrina apontam para admissibilidade de aquisição de uma situação de inoponibilidade de direitos de interdição de uso relativamente àquele que utiliza real, ativa e substantivamente o objeto do direito de exclusão, com isso cumprindo a função social para a qual é destinado. Preserva-se, desta forma, intacta a integralidade dos direitos exclusivos não afetadas pela inoponibilidade relativa.

(d) Convergem assim o direito comparado e tal tendência do direito pátrio no sentido de consagrar como legítimo e lícito o uso de um bem imaterial por terceiro, se adequado a sua função social, em face da omissão continuada e injustificável do titular dos respectivos direitos de interdição, mas ressalvando a essência do direito exclusivo não afetada pela inoponibilidade relativa.

Da autorregulação do uso do patronímico pelos seus vários detentores

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

Como já se viu em ocasião anterior, não é infrequente que os detentores de um mesmo patronímico pretendam regular, por via obrigacional, o seu uso conjunto.

Concorrência: conflito disponível ou indisponível?

Existe a prática, certamente não só no Brasil, de, num caso de possível anterioridade ou colidência, obter da parte contra quem a nova marca conflitaria um acordo quanto ao uso comum do signo⁵⁶⁹.

Diz Gustavo Leonardos⁵⁷⁰:

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

⁵⁶⁹ Estamos neste passo atualizando nosso texto constante da seção 5.2.3.1 de BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas - Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

consentiu, seja porque não objetou tempestivamente (artigo 174 da Lei 9279/96) ao registro de marca semelhante.

A posição do autor se constrói sobre a noção de *proibição relativa* ao registro. Ou seja, aquela que resulta (entre outras hipóteses, essa sendo a mais relevante) da preexistência de direitos disponíveis de terceiros sobre o mesmo signo⁵⁷¹.

Assim, a disposição entre partes do *jus prohibendi* pode versar – por exemplo – sobre áreas geográficas a serem reservadas à atividade dos interessados, ou de produtos e serviços entre os cobertos pelo uso do signo distintivo. O campo é limitado, porém, pelos interesses não disponíveis: os do consumidor, ou da saúde pública, os da tutela da competição, etc.⁵⁷².

570 LEONARDOS, Gustavo. “A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96”. n <http://www.llip.com/uploads/conteudo/110/1126329679.pdf>, acessado em 14/02/2014.

571 "Assim, o nome de uma obra artística - ZIGGY, marca nominativa -, bem como o desenho artístico - a marca figurativa da figura do personagem -, não são registráveis como marca, ou melhor, somente são registráveis como marca, vez que se trata de uma proibição relativa, caso houvesse o consentimento expresso do respectivo autor ou titular." TF2, AC 2001.02.01.015057-2, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Liliane Roriz, 19 de fevereiro de 2003. Num sentido mais lato, diz-se relativa a proibição dependendo de uma variável apurável caso a caso. Por oposição, proibições absolutas seriam as resultantes de interesses não disponíveis, como os do Estado, ou do consumidor: por exemplo, as vedações de marcas genéricas ao registro, sob pena de invasão do domínio comum.

572 "In a formal trademark coexistence agreement both parties recognize the right of the other to their respective mark and agree the terms on which they may exist together in the market place. Such coexistence may be based on a division of the territories in which each holder may operate, or on a delimitation of their respective fields of use, i.e. regarding the goods or services on which they are used. (...) An important question to be considered before negotiating a coexistence agreement is that of public interest. A court may invalidate an agreement if it considers that the coexistence of similar trademarks in a particular case would be against the public interest. This may arise notably in the area of public health if two different medical products bore the same trademark – even if the companies operated in distinct geographical areas. Companies should also be aware of competition and anti-trust regulations: the courts could find that their confusingly similar trademarks for similar products affect competition in the marketplace. IP and Business: Trademark Coexistence, WIPO Magazine 2006, Issue 6/2006, encontrado em http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html

Encontra-se bastante literatura estrangeira sobre a pactuação *inter partes* de uma proibição relativa⁵⁷³. Mais recentemente, encontram-se também alguns textos nacionais sobre o tema⁵⁷⁴.

573 Uma noção genérica da questão se encontra em Trademark coexistence agreement. Wikipedia. Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_mark_coexistence_agreement, essa página foi modificada pela última vez em 19.01.2013, às 14:49, última visualização em 13.02.2014, às 19:26. No direito americano, vide GREENE, Lawrence W. The Ties That Bind? Considerations in Drafting and Maintaining U.S. Trademark Consent and Coexistence Agreements. In INTA Bulletin Features Subcommittee, Vol. 67, nº 6, 15.03.2012. Disponível em <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheTiesThatBindConsiderationsinDraftingandMaintainingUSTrademarkConsentandCoexistenceAgreements.aspx>, última visualização em 13.02.2014, às 19:49. Para uma visão europeia, vide ELSMORE, Matthew. Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss about? In Scripted, Volume 5, Issue 1, April 2008. Disponível em <http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol5-1/elsmore.asp>, última visualização em 13.02.2014, às 19:37. Também LAWSEN, Marie Martens e KJESERUD, Linn, Trademark Coexistence Agreements in the EU from an Interdisciplinary Perspective, encontrado em http://pure.au.dk/portal/files/7065/THESIS_FINAL_COPY.pdf, visitado em 14/2/2014. Uma visão internacional, incluindo a situação brasileira, embora já antiga, encontra-se em DANIEL, Denis Allan, Consents: Effective in Overcoming Trademark Rejection? A Brazilian and international overview. Trademark World, issue 87, 1996.

574 Para uma visão da doutrina brasileira, além de nosso exto já mencionado: SELEME, Heloise Bartolomei, O interesse público como limite à autonomia privada nos acordos de coexistência de marcas, Anais do Universitas e Direito 2012, PUCPR 363, encontrado em <http://www2.pucpr.br/reol/index.php/universitas?dd99=pdf&dd1=7499>, visitada em 14/2/2014. SICHEL, Ricardo Luiz. Do Acordo de Convivência de Marcas. Revista de Propriedade Intelectual da EMARF 2ª Região: Rio de Janeiro, Mar. 2011. Páginas 55-62. Disponível em <http://www.trf2.gov.br/emarf/documents/revistapinternet2011.pdf>, última visualização em 13.02.2014, às 20:06. Numa perspectiva crítica ao texto anterior, vide: FIGUEIREDO, Paulo. O Instituto da Transação e a solução de potenciais conflitos a envolver sinais distintivos. Revista Eletrônica do IBPI, Ano II, nº 4. Páginas 113-118. Para uma historiografia das oscilações dos precedentes e prática administrativa brasileiras, vide: CORREA, José Antonio B. L. Faria. The BPTO and Trademark Coexistence Agreements. Dannemann Siemsen News, publicado em 01.09.2008. Disponível em http://www.dannemann.com.br/dsbim/manager.aspx?ID_LAYOUT=211&ID=269, última visualização em 13.02.2014, às 20:54. SANTOS, Mauro Ivan C. Ribeiro dos. Brazil: Comments On The BPTO'S Trademark Guidelines. 1.07.2013. Disponível em <http://www.mondaq.com/x/247732/Trademark/Comments+On+The+BPTOS+Trademark+Guidelines>, última visualização em 13.02.2014, às 20:48. CORREA, José Antonio B.L. Faria. New rules on trade mark coexistence agreements. Dannemann Siemsen News, publicado em 27.12.2012. Disponível em http://www.dannemann.com.br/dsbim/manager.aspx?ID_LAYOUT=235&ID=793, última visualização em 13.02.2014, às 19:17

A questão do acordo entre concorrentes e a confusão do consumidor

Como tivemos ocasião de notar, não é de se admitir a livre disposição entre concorrentes dos interesses que pertencem na verdade ao consumidor. O fato de que uma marca possa, na conveniência de dois pactuantes, ser conjuntamente usada, eventualmente diminuirá a informação à disposição do público:

Com efeito, a associação indevida importa em propiciar escolhas pelo consumidor que podem sofrer uma carga negativa de informação; ele, e a eficiência das trocas econômicas, são prejudicadas pelo fenômeno. A confusão operará significativamente fazendo o público comprar o que não queria; a associação, de quem não queria, resultando igualmente naquilo que em economia se chama assimetria de informações⁵⁷⁵.

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 garantias⁵⁷⁶.

575 BARBOSA, Denis Borges. A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária. Revista da ABPI, v. 116, p. 19-34, 2012.

576 A perspectiva consumerista pode ser assim exemplificada: "Existem diversos casos de empresas que, por questões organizacionais, fiscais ou societárias, criam diversas personalidades jurídicas e, através de acordos de convivência, por fazerem parte do mesmo grupo econômico, utilizam a mesma marca. Todavia, os consumidores não tem conhecimento que se trata de empresas diversas, já que se apresentam como a mesma empresa; conseqüentemente, há de ser reconhecido aos consumidores o direito de reivindicar seus direitos contra qualquer uma destas empresas, baseado na confiança gerada pela "marca" aposta nos produtos ou serviços ofertados." CORRÊA, Gustavo Bahuschewskyj, As faces da proteção do consumidor no direito de marcas, Revista de Direito do Consumidor | vol. 71 | p. 77 | Jul / 2009 | DTR\2009\401

Essa também foi durante certo tempo a postura do INPI, que embora admitindo a eficácia dos pactos de coexistência, não aceitava que a mesma marca seja usada *para o mesmo produto ou serviço*⁵⁷⁷. Em particular, não se toleravam ajustes no setor farmacêutico ou de alto risco para o consumidor⁵⁷⁸. Assim, um dos limites reiterados aos ajustes de coexistência é o interesse do consumidor⁵⁷⁹.

A construção da coexistência obrigacional no direito brasileiro

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. A norma se amparou em parecer do órgão jurídico do

577 "For a long time the Brazilian Patent and Trademark Office (BPTO) accepted the submission of a coexistence agreement as a means to permit the registration of a mark otherwise to be regarded as likely to arouse confusion or association with a senior one. Such rule, however, did not apply where the marks involved were identical and intended for the same goods or services". CORREA, op.cit., publicada em 27.12.2012.

578 DANIEL, op. cit., [referindo-se à aplicação do AN 123]: "Practice has shown, however, that the Brazilian PTO has established certain conditions under which it will accept consents. The first condition is that when the earlier cited mark and the later mark are identical, the consent will only be accepted when the goods are different. The second is that the conflicting trademarks cannot cover pharmaceutical products, even when the marks are not identical. The PTO rationale is that coexistence of the marks in such cases could be hazardous to consumer health."

579 Mas até que ponto o consumidor é relevante para o direito de marcas? Vide BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a impertinência da aplicação do direito de consumidor no tocante ao direito de marcas (2010), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_sobre_impertinencia.pdf. Neste sentido também o texto de Gustavo Leonardos: "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." O raciocínio é engenhoso, mas para a tutela dos interesses dos consumidores ou da saúde existem também outras pretensões penais de ação pública.

INPI⁵⁸⁰, e terminou incluída nas Diretrizes de Exame baixadas pela Resolução 51/97:

3.7.8.g "Constitui excludente da aplicação da norma do art. 124, inciso XIX, da L.P.I., a expressa autorização ao registro, manifestada pelo titular do direito anterior, ainda que se trate de marcas idênticas, desde que os produtos ou serviços não sejam idênticos."

5.1.3.1, (transferência de titularidade) "Não se aplicam as penas previstas nesta norma legal (L.P.I., art. 135 em face do inciso XIX do art. 124) para os pedidos de registro e registros não transferidos, cujas marcas sejam idênticas ou semelhantes àquelas cuja titularidade foi transferida, mas para produtos/serviços diferentes, se o cessionário declarar, expressamente, no ato do pedido de anotação da cessão,

580 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 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". O subscritor do parecer, no entanto, alterou seu posicionamento: vide SICHEL, op. cit., 2011: "Por estes motivos, admitir que sociedades empresárias firmem acordo de convivência, possibilitando que signos idênticos possam conviver em um mesmo segmento de mercado, através da concessão do respectivo registro, implicaria em concluir que um ato administrativo pudesse vir a ser concedido em detrimento do princípio da legalidade, como também fosse privilegiado direitos patrimoniais e não o interesse público na proteção do consumidor." Esse novo posicionamento foi, por sua vez, criticado por FIGUEIREDO, op. cit.

não se opuserem à convivência das marcas no mesmo mercado."

Na verdade, a adoção de acordos para regular o uso de marcas na concorrência é de longa tradição nos precedentes judiciais brasileiros, do que já se documentou em decisão do STF de 1953 (RE 23.893).

Repete-se frequentemente a decisão da Corte Europeia sobre a questão, segundo a qual esses acordos:

"... São legais e úteis se eles servem para delimitar, no interesse mútuo das partes, as esferas em que podem ser utilizadas as respectivas marcas, e destinam-se a evitar a confusão ou conflito entre eles⁵⁸¹.

No Brasil, o entendimento continua, na via judicial, sólido:

“COMERCIAL - PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA -

581 .. are lawful and useful if they serve to delimit, in the mutual interest of the parties, the spheres within which their respective trademarks may be used, and are intended to avoid confusion or conflict between them". Case 35/83, *BAT v EC Commission*, [1985] E.C.R. 363, parágrafo 33. *ELSMORE*, op. cit., nota que a OHIM, como ocorreu com o INPI, manteve-se avessa a ecoar esse entendimento, com uma recente alteração. Já nos Estados Unidos, a aceitação do pacto parece assentada: "In the United States, however, consent agreements must do more than simply state the agreement of one party to registration of another party's mark (a prohibited "naked agreement") for acceptance by the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO). Instead, the agreement must also address why the parties believe no likelihood of confusion exists (e.g., the marks travel in different channels of trade) and/or state measures the parties will take to avoid confusing consumers, all of which confers a longer and more consequential life span on the agreement. Because U.S. trademark coexistence agreements and their more abbreviated relative, the consent agreement (both referred to here as "consent agreements"), play a more fundamental role in defining or redefining the scope of each party's trademark rights, they are given great weight by the USPTO and the courts, and can also serve as evidence of no likelihood of consumer confusion. In *re Four Seasons Hotel, Ltd.*, 26 U.S.P.Q.2d 1071 (Fed. Cir. 1993). The more robust legal life of these consent agreements necessarily raises considerations for trademark owners and practitioners about their continuing supervision and enforcement, especially in regard to non-signatory third parties". *GREENE*, op. cit.

INDEFERIMENTO COM BASE NO ART. 65, ITEM 17 DO CPI.

I- Sem razão o indeferimento, posto que a própria titular da marca CORBOM concordou, expressamente, com o registro pretendido. Ademais, a marca CORBEL (da autora) encontra-se registrada em diversos países signatários da Convenção de Paris.

II- Apelação parcialmente provida para conceder o registro na forma sugerida pela titular da marca CORBOM, isto é, fazendo-se consignar expressamente no certificado de registro que a marca se destina a assinalar exclusivamente fungicidas para cereais e que só pode ser usada quando acompanhada da marca genérica MAAG.”

TFR, AC 105.997-RJ, Rel. Min. Geraldo Sobral, DJ de 30.04.87.

"Administrativo - registro de marca I - destinando-se a públicos diferentes, não existe a pretensa colidência de marcas (art. 65, item 17 do CPI), mormente se, no caso, o proprietário da marca apontada como impeditiva

declarou inexistir obstáculo a concessão, consentindo expressamente, pois a concorrente pode avaliar, concretamente, se a outra marca induzirá em erro o consumidor e irá afetar o seu mercado". TFR2, Ac 9002227876, Primeira Turma, Des. Tania Heine, 04/03/1991.

"Administrativo. Propriedade industrial. Registro de marca. Admissibilidade. - embora ocorra semelhança fonética, entre as marcas "Lider", da Volkswagen, e Flight Leader, da Goodyear, não ocorre o impedimento previsto no art.65, 17 do CPI, por dois motivos: primeiro, porque se destinam a identificar produtos diversos e insucetíveis de confusão, como equipamentos de automóveis e pneus de avião; segundo, porque a titular da marca apontada como impeditiva concorda expressamente com o pedido da autora. - recurso não provido. Sentença confirmada." TRF2, AC 9002227876, Primeira Turma, Des. Clelio Erthal, 26/03/1991.

“ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL - REGISTRO DE MARCA - IMITAÇÃO - ANALOGIA NÃO SE DÁ PELOS ELEMENTOS DIFERENCIADOS OU DIVERSOS, MAS PELOS SEMELHANTES, QUE OBJETIVAM A CONFUSÃO DO CONSUMIDOR.

Ação objetivando a desconstituição de ato administrativo que cancelou registro sob fundamento de tratar-se de imitação de marca já existente, com base no art. 65, item 17 do Código de Propriedade Industrial.

Acordo celebrado entre os litigantes - KOJAK e KODAC - no sentido de permissão do registro em outra classe, sendo homologado e excluído o último do feito.

De acordo com o entendimento já consolidado no extinto Tribunal Federal de Recursos, 'a natureza do produto e do tipo de consumidor a que ele se destina devem ser considerados na aplicação da proibição do registro inscrita no art. 65, item 17, do CPI”.

TRF2, AC 90.02.23781-2, Des. Ricardo Regueira, DJ de 03.03.94.

“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 angulo 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”.

TRF2, AC 90.02.06626-0, Primeira Turma, Des. Frederico Gueiros, 22/11/1993. DJ: 22/03/1994.

Nos acórdãos mais recentes, enfatiza-se que o cuidado com os interesses do consumidor não impedem, em abstrato, a pactuação de coexistência:

REMESSA EX OFFICIO -
PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
COLIDÊNCIA - INDEFERIMENTO DE
REGISTRO - EXISTÊNCIA DE MARCA
SEMELHANTE - ACORDO ENTRE AS
EMPRESAS .

I- Ao INPI cabe proteger os direitos relativos à propriedade industrial, através da concessão de registros, mas também a salvaguarda imediata dos interesses dos consumidores, seus destinatários indiretos.

II- A empresa detentora do registro, que gerou o impedimento por parte do INPI, concorda com o uso de marca semelhante, não havendo óbice legal para que ambas ajustem o uso simultâneo.

III- Existência de outras marcas contendo a expressão “SYNTEX” e prefixos “SYN” e “EX”.

IV- O fato de não haver previsão legal para o consentimento, por acordo entre as empresas, no âmbito da Lei nº 5.772/71, vigente à época, não pode ser motivo do indeferimento, já que se trata de direito patrimonial, disponível, portanto.

TRF2, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Abel Gomes, 20 de abril de 2005.

“REMESSA NECESSÁRIA -
PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
MARCA - COLIDÊNCIA -
CONCORDÂNCIA DO TITULAR DO
DIREITO ANTERIOR - POSSIBILIDADE
COM RESTRIÇÕES.

1. A empresa detentora do registro da marca preexistente CARTIER, que gerou o impedimento por parte do INPI, manifestou a concordância com o uso de marca semelhante, não havendo óbice legal para que ambas ajustem o uso simultâneo, nem que o Judiciário ou o INPI se oponham ao acordo, desde que não haja confusão ou prejuízo para os consumidores.

2. Precedentes desta Corte e do TFR.

3. O pedido de depósito foi para a marca CARTER'S na classe 25, de forma genérica, o que engloba todos os itens, mas nos consentimentos ora juntados, há autorização tão-só para a classe 25.10, o que deveria ter sido ressaltado na sentença, para que não haja a colidência e confusão entre as marcas.

4. Remessa provida para permitir o registro da marca CARTER'S tão-só na

classe 25.10, para artigos de vestuários para crianças e bebês.”

TRF2, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, 14 de setembro de 2005.

Igualmente há manifestações doutrinárias que, sempre considerando os interesses públicos e da sociedade, acolhem a pactuação da coexistência:

Este acordo se trata de incontestável manifestação e exercício da autonomia privada, da liberdade de contratar, pelos quais titulares de marcas iguais ou semelhantes acordam a convivência de seus signos no mercado por não compreenderem ter tolhido o seu direito ao uso exclusivo da propriedade industrial.

Por intermédio de institutos contratuais, as partes pactuam acerca das condições e do âmbito de atuação que cada marca se comprometerá a respeitar, de forma a prevenir que uma atividade se sobreponha à outra⁵⁸².

Não raro a transação é utilizada também para a superação de conflitos entre nomes de pessoas jurídicas (nome empresarial ou denominações de sociedades simples, associações e fundações) e pode servir para apaziguar celeumas a envolver insígnias, títulos de estabelecimento, expressões e sinais de propaganda, peças publicitárias e trade dresses. Não há porque se instituir um clima de receio, pela suposta possibilidade de abusos, a seu respeito. É mais fácil se flagrar a tentativa de abuso em transação na espécie do que punquista novato ...

Em resumo: a transação administrativa, a critério das partes - estas preferencialmente sob o aconselhamento de profissionais da Propriedade Intelectual - é perfeitamente cabível e aceitável desde que seja aventada caso a caso e que não contrarie ou sujeite a risco os interesses/direitos dos consumidores/usuários. Tem ela guardada na legislação (Código Civil de 2002, art. 840) e somente não caberá caso enseje a contrariedade a princípios de ordem pública ou ao interesse público. Qualquer iniciativa para alijá-la

do seio da Propriedade Industrial precisará antes passar pela derrogação do C. Civil, mediante a revogação do seu artigo 840⁵⁸³.

Após algumas oscilações⁵⁸⁴, o INPI fixou-se correntemente no entendimento de que os pactos de coexistência, ainda que não se impondo às decisões da autarquia, seriam considerados na avaliação dos pleitos trazidos a sua consideração.

Tal entendimento, expresso no Parecer INPI/CPAPD 1/2012, e conferido efeito normativo em 13 de agosto de 2012⁵⁸⁵, foi incluído na versão corrente das Diretrizes de Exame, no seguinte teor:

d) Os documentos rotulados de “acordo de coexistência de marcas” servirão tão somente como subsídios ao exame de registrabilidade do sinal requerido como marca, ou ainda como subsídios à apreciação de eventual recurso contra indeferimento, razão pela qual jamais vincularão a decisão do INPI, que em tempo algum deixará de verificar o disposto no art. 124, inciso XIX, da LPI.

Nesse sentido, tais subsídios serão acolhidos apenas quando os argumentos ali apresentados forem suficientemente

583 FIGUEIREDO, op. cit. O dispositivo citado: Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Mas: Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.

584 Vide CORREA, op. cit., 2008.

585 Encontrado

http://ld2.ldsoft.com.br/siteld/arq_avisos/Comunicados_Marcas1_RPI_2172.pdf

em

convincentes em afastar a possibilidade de associação ou confusão do sinal requerido como marca com marca alheia anteriormente registrada, de forma a afastar em definitivo a vedação a que se refere o art. 124, inciso XIX da LPI, para além da eventual apresentação de manifestação do titular do direito anterior neste sentido, e ressalvada a hipótese prevista no parecer normativo INPI/PROC/DIRAD nº 12/08⁵⁸⁶, que versa sobre marcas requeridas em nome de empresas do mesmo grupo econômico.

Se, diante da existência de tais acordos, o INPI, ainda assim, julgar inviável o convívio entre os sinais em análise, em razão dos produtos/serviços em conflito, ou em virtude da constituição dos sinais em exame, poderá ser formulada exigência ao requerente ou ao detentor do direito anterior a fim de que se restrinja o escopo da proteção pretendida, de maneira a afastar, de modo suficiente, o risco de confusão ou associação entre os sinais em questão.

586 [Nota desse estudo] Encontrado em http://www.ldsoft.com.br/siteld/arq_avisos/Comunicados_Marcas_RPI_2024.pdf.

Tal exigência poderá inclusive ser formulada em relação ao próprio sinal pretendido como marca, apenas quando a retirada de um determinado elemento marcário for possível e propiciar suficiente distância quanto à marca anteriormente registrada, segundo a inteligência descrita no art.165, parágrafo único, da LPI.

Na seção destinada a cuidar da transferência de titularidade de marcas, assim se lê:

Nos mesmos moldes da aplicação do disposto no art. 124, inciso XIX da LPI, os assim chamados acordos de convivência também serão apreciados como subsídios ao exame do pedido de anotação de cessão de marca, a fim de se afastar a previsão de cancelamento ou arquivamento constantes do art. 135 da LPI, cabendo ao cessionário trazê-los, seja no ato do pedido de tal anotação ou, eventualmente, em grau recursal. Isto dar-se-á sem prejuízo de possível formulação de exigência saneadora por parte do INPI, e para além da eventual apresentação de manifestação do cessionário quanto à pacífica convivência entre os sinais marcários cedidos e aqueles remanescentes, semelhantes ou

idênticos, relativos a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim de titularidade do cedente. Vale mencionar que, caso o documento rotulado de acordo de convivência verse sobre a coexistência de marcas de empresas do mesmo grupo econômico, será aplicada a inteligência contida no Parecer Normativo nº INPI/PROC/DIRAD nº 012/08.

- ***Conclusão quanto aos acordos de coexistência***

Consagrados pelos precedentes judiciais, os acordos de coexistência voltam à aceitação do INPI, em termos diversos do que a autarquia os considerava no regime da Resolução 51/97.

No atual regime, ainda que não cogentes em face do INPI, eles evidenciam a autorregulação entre utentes de signos suscetíveis de assimilação; assim, através deles se pode prevenir ou terminar litígios relativamente a marcas, mediante concessões mútuas.

Do uso conforme das marcas em pleitos de caducidade

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

O uso que se exige, para evitar a caducidade, é daquela marca constante no certificado, tanto no tocante ao símbolo, quanto à atividade. Não é exigido que o *produto* ou *serviço* ao qual a marca se apõe seja imutável:

"É claro, portanto, que o titular de uma marca que não a usou tal como efetuou o registro, e o uso dela importa na sua aplicação, necessariamente, porque é mero acessório, não pode impedir que se declare a caducidade do registro....

A caducidade importa no não-uso dos elementos constitutivos da marca. Esses elementos são elementos fundamentais. Se a titular da marca de cerveja, nessa marca, deixasse de usar símbolo na mesma então a teria abandonado; porém, se variar no produto, se alterar a dosagem do gás ou do fermento de sua cerveja, não ocorrerá nenhuma caducidade". TFR, MS 31705, DJ: 15 de abril de 1963, Min. Oscar Saraiva. Decisão: Maioria, in Revista Forense, nº 121, p. 119.

Qual são os limites da variação? Vide recentes Embargos Infringentes, em acórdão unânime da Seção Especializada em Propriedade Intelectual do TRF2:

"(...) Se o uso comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deu-se em formato distinto e descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou sentença de

procedência do pedido de invalidação do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua caducidade.

(...) E como se vê dos autos, que resumidamente está estampado no desenho de fl. 1772, a prova do uso, pelo embargado, de sua marca ABAD, é insuficiente para manutenção do registro, já que o elemento identificador originário é flagrantemente distinto dos documentos utilizados para aquele fim. Dessa feita, configurada a caducidade, ilegal é a decisão que manteve aquele primeiro registro.

A questão foi objetivamente tratada no voto vencido, que deve prevalecer (fl. 1727-1728):

Porem, o que se verifica é a total dissociação entre a marca registrada "ABAD" e a marca utilizada, posto que se trata de marca mista, apresentando um elemento nominativo e outro figurativo.

O elemento figurativo sofreu completa reestilização, conforme se pode verificar dos documentos instrutórios da contestação da agora apelante, presente às fls. 1462/1465, descaracterizando a marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O elemento nominativo, obviamente, permaneceu inalterado, eis que seria uma temeridade para a sobrevivência da apelante modificá-lo, sob pena de não ser reconhecida nem pelos seus afiliados.

Insta frisar, que a marca mista é composta pela combinação indissociável do elemento nominativo e do figurativo, não podendo ser considerada separadamente nas duas categorias.

Ora, se houve completa dissociação do elemento figurativo utilizado em relação àquele constante do registro, obviamente, há que se declarar que houve o uso indevido da marca, devendo o seu proprietário arcar com as consequências previstas na legislação vigente à época do pedido de cancelamento de registro." TRF2, EI 2002.02.010731151, Primeira Seção Especializada, Des. André Fontes, DJ, 05 de dezembro de 2008. Decisão: Unânime.

A doutrina da tutela da marca viva

Elogiando-se o rigor do acórdão na defesa do interesse público, temos entendido que, em defesa igualmente de interesse importante, o do consumidor, assim como a proteção do fundo de comércio e do *ongoing business*, que é objeto também de interesse social, não se pode eliminar a marca enquanto ela corresponder a um real e efetivo fundo de comércio.

Assim é que dissemos, em nosso Proteção de Marcas, 8.8.1.2. Caducidade no CPI/96:

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 *imagem-de-marca* subsistir ativa perante o público pertinente⁵⁸⁷,

587 [Nota do original] 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-

sendo esse mais um efeito de cunho essencialmente semiológico sobre a propriedade marcária.

Com efeito, o sistema brasileiro ainda se ressentia, décadas e décadas depois, do rigorismo filisteu do art. 137 do Código de 1945, que decretava a morte de qualquer marca usada de forma ainda que minimamente diferente da constante do certificado de registro. Note-se: não como sanção de falta de uso, mas de falta de conformidade.

Sobre isso disse Gama Cerqueira:

O art. 137, entretanto, precisa ser bem entendido e aplicado com a maior prudência, a fim de não se prejudicar injustamente o direito do titular da marca, favorecendo-se, por outro lado, os infratores do registro. Interpretado literalmente, qualquer alteração da marca, por mínima que fosse e ainda que esporádica ou fortuita, faria cessar ipso facto os efeitos do registro, ficando a marca privada da proteção legal, mesmo que o seu titular continuasse a usá-la de acordo com o registro, ao mesmo tempo que a empregasse com modificações. Esta interpretação, pelo absurdo a que conduz, não pode ser aceita, devendo restringir-se a aplicação da lei ao caso em que o titular do registro altera de modo substancial a marca registrada e deixa de usá-la de acordo com o registro⁵⁸⁸.

É nosso entendimento que - ao mesmo tempo em que se prestigia o acesso de todos ao estoque comum de símbolos-, deve-se admitir o fato da economia de que, como nota Mathély,

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, visitado em 22/10/2006.

É frequente que se tenha de modificar a marca para modernizá-la ou adaptá-la à moda⁵⁸⁹.

Aqui também se tem que entender que a marca é um animal vivo.

Aplicação da Convenção de Paris

É nesse sentido que se deve ler o dispositivo da Convenção de Paris, que agora repetimos⁵⁹⁰:

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 carácter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União⁵⁹¹ não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.

Vamos à interpretação mais fiel desse texto, do livro de Bodenhausen, editado pela própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual⁵⁹²:

589 "Il est souvent nécessaire de modifier la marque pour la moderniser ou l'adapter à la mode." MATHÉLY, Paul. LE DROIT FRANÇAIS DES SIGNES DISTINCTIFS. Journal Des Notaires Et Des Avocats. França.1984. P.433

590 Muito claramente, a aplicação da Convenção de Paris abandona a noção de que o uso deve ser estritamente do signo registrado, e de mais nenhum análogo: "213. L'exploitation préservant le titulaire de la déchéance est en principe celle du signe tel qu'il a été enregistré, avec tous les éléments qui le composent, et non celle d'un signe analogue. Cependant, l'article 10, § 1 er, de la directive, lui-même conforme à l'article 5. C, § 2, de la Convention de Paris, a conduit le législateur français à assimiler à l'usage de la marque celui " de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif" (art. L. 714-5, al. 2) . La solution permet au titulaire de faire évoluer quelque peu sa marque, pour des raisons commerciales en particulier, et d' exploiter un signe légèrement différent de celui qu'il a fait enregistrer, sans risquer la déchéance" PASSA, JÉRÔME. DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - TOME 1. Ed. L.G.D.J. Paris. 2009. P. 250-253

591 Tal dispositivo aplica-se internamente, por força do Art. 4º do CPI/96: As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

592 Na verdade o órgão que a antecedeu, os Escritórios Internacionais Reunidos da Propriedade Intelectual (BIRPI). O livro é BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan,

(g) A disposição lida com o uso de uma marca de uma forma que é diferente daquela em que foi registrado em um dos países da União. A finalidade da norma é permitir diferenças não essenciais entre a forma da marca, como foi registrada, e a forma em que ela é usada, por exemplo, em casos de adaptação ou tradução de determinados elementos para tal uso. Aplica-se também às diferenças comparáveis na forma da marca como ela é utilizada no país de seu registro de origem. As diferenças na forma não devem alterar o carácter distintivo da marca. As autoridades competentes do país em que a marca é usada da forma diferente vão determinar se este requisito foi cumprido.

(h) As referidas diferenças de forma não implicarão a invalidade do registro, o que dispensa explicações.

(i) Nem vão as referidas diferenças de forma diminuir a proteção concedida à marca, o que significa não só que a marca, na forma em que ela está registrada, não pode ser considerada como não sendo usada à luz do artigo 5, secção C (1), mas também que, no que respeita à possível violação por marcas de terceiros, deve ser considerado como tendo sido usado em sua forma original. Se a forma diferente em que a marca é realmente usado entra também em consideração [para repelir a infração] depende da legislação nacional do país em questão ⁵⁹³.

Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 76 e 77, encontrado em http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf, visitado em 13/3/2014.

593 “(g) The provision deals with the use of a mark in a form which is different from that in which it has been registered in one of the countries of the Union. The purpose of the provision is to allow for unessential differences between the form of the mark as it is registered and the form in which it is used, for example, in cases of adaptation or translation of certain elements for such use. It applies also to similar differences in the form of the mark as used in the country of its original registration. The differences in form must not alter the

E a interpretação de Mathély sobre esse mesmo dispositivo:

§ 2. A obrigação de utilizar

Artigo 5C prevê 2 casos ou a legislação nacional impõe a obrigação de usar a marca. (...)

2. A segunda precaução, nos termos do parágrafo 2 do artigo 5 ° C se volta ao caso em que a marca é usada de uma forma diferente daquela em que ela é registrada.

Na verdade, é comum que a marca registrada seja usada com algumas diferenças daquela que é registrada.

distinctive character of the mark. The competent authorities of the country in which the mark is used in a different form will determine whether this requirement has been complied with.

h) The said differences of form will not entail invalidation of the registration, which is self-explanatory.

(i) Neither will the said differences of form diminish the protection granted to the mark, which means not only that the mark, in the form in which it is registered, cannot be considered as not being used in view of Article 5, Section C(1), but also that, as regards possible infringement by marks of third parties, it must be considered as having been used in its original form. Whether the different form in which the mark is actually used enters also into consideration depends on the national legislation of the country concerned.” A redação do manual corrente da OMPI segue exatamente esse entendimento: “5.71 The Convention also establishes in Article 5C(2) that the use of a trademark by its proprietor, in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark as it was when formerly registered in one of the countries of the Union, shall not entail invalidation of the registration nor diminish the protection granted to the mark. The purpose of this provision is to allow for unessential differences between the form of the mark as it is registered and the form in which it is used, for example in cases of adaptation or translation of certain elements for such use. This rule applies also to differences in the form of the mark as used in the country of its original registration. 5.72 Whether in a given case the differences between the mark as registered and the mark as actually used alter the distinctive character is a matter to be decided by the competent national authorities.” Encontrado em <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>, visitado em 13/3/2014,

A Convenção estabelece que o fato de que tal uso não vai resultar na invalidação do registro e não diminui a proteção concedida à marca.

Mas isso ocorre com uma condição: é necessário que a forma em que a marca é usada difira da forma em que ela é registrada por elementos que não alterem o carácter distintivo da marca.

É necessário que as diferenças sejam secundárias e deixem subsistir a marca registrada naquilo que determina o seu poder distintivo.

Foi assim decidido na jurisprudência francesa que, sob a Convenção de Paris, o uso pelo proprietário de uma marca de fábrica ou de comércio que difere por elementos não alterando o carácter distintivo da marca na forma em que foi registrado em um dos países da União, não levaria à invalidação do registro e não diminuiria a proteção concedida à marca e do depósito internacional por uma marca de uma empresa suíça: MEDOMIN cobre, na França, o emprego da marca MEDOMINE. Tal critério formulário destina-se a restaurar na marca uma pronúncia idêntica à do país de origem⁵⁹⁴.

594 « § 2. L'obligation d'usage

L'article 5 C S I et 2 prévoit le cas où la loi nationale impose une obligation d'usage de la marque. (...)

2. La seconde précaution, prévue par le paragraphe 2 de l'article 5 C concerne le cas où la marque est utilisée sous une forme différente de celle dans laquelle elle est enregistrée.

Il est en effet fréquent que la marque enregistrée soit exploitée avec quelques différences dans sa présentation.

La Convention dispose que le fait d'une telle exploitation n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.

As achegas do autor francês são importantes quanto ao que será a diferença aceitável, que não leva à caducidade nem impossibilita a ação de infração contra violadores:

“É necessário que as diferenças sejam secundárias e deixem subsistir a marca registrada naquilo que determina o seu poder distintivo.”

Precedentes nacionais de aplicação do dispositivo convencional

Os exemplos que Mathély autor dá da jurisprudência francesa são interessantes⁵⁹⁵:

Mais il en est ainsi à une condition : il faut que la forme sous laquelle la marque est exploitée, diffère de la forme sous laquelle elle est enregistrée par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque.

Il faut donc que les différences soient secondaires et laissent subsister la marque enregistrée dans ce qui détermine son pouvoir distinctif.

C'est ainsi qu'il a été décidé, en jurisprudence française, que, en vertu de la Convention d'Union, l'emploi par le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme ou celle-ci a été enregistrée dans un des pays de l'Union, n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque, ainsi le dépôt international effectué par une société suisse de la marque : MEDOMIN couvre en France l'emploi de la marque MEDOMINE. Cette forme étant destinée à restituer à la marque une prononciation identique à celle du pays d'origine (Trib. civ. Marseille. 14 décembre 1954, définitif. Ann. 1955,43). MATHÉLY, Paul. LE DROIT FRANÇAIS DES SIGNES DISTINCTIFS. Journal Des Notaires Et Des Avocats. França.1984. p. 761-762

595 « 2. La jurisprudence fait application de la disposition de l'article 5 C2 de la Convention d'Union. a) Il a été jugé que l'exploitation de la marque TIFFANY sous la forme TIFFANNYS ou TIFFANNYS TOULOUSE vaut comme exploitation, dès lors que ces formes d'utilisation reproduisent la partie essentielle et distinctive de la marque (C. Paris, 13 juin 1977. Ann. /978,238). Dans le même sens il a été décidé que ne court pas la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque complexe constituée par un rectangle dans lequel s'inscrivent le mot LOIS dans le coin supérieur gauche et en dessous à droite le dessin d'un bœuf arrêté vu de profil, dès lors que cette marque est exploitée sous la forme d'un rectangle, dans lequel figurent un taureau stylisé et en-dessous le mot LOIS en plus gros caractères: en effet, conformément à la règle de l'article 5 C2 de la Convention d'Union, les légères différences du dessin du taureau n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque, d'autant plus que l'animal figure toujours accompagné du mot LOIS inscrit en des caractères dont la taille varie (C. Paris, 22 février 1983, A 1111. 1983, fasc. 1). b) Dans un autre sens, il a été jugé que le titulaire d'une marque ne saurait prétendre que, en application de l'article 5 C2 de la Convention d'Union il a exploité la marque sous une forme différente dès lors que, dans la marque en cause consistent dans une étiquette la

- a) O uso da marca Tiffany na forma Tiffanys e Tiffanys Toulouse foi aceita, pois foi mantida a parte essencial da marca;
- b) O caso de uma marca mista que consiste em um retângulo com a palavra LOIS no canto superior esquerdo e, no canto inferior direito um desenho de um boi de perfil, uma vez que a exploração desta marca é feita na forma de um retângulo, que contém um touro estilizado e abaixo da palavra LOIS em caracteres maiores: de fato, de acordo com a regra do artigo 5 C2 da Convenção da União, pequenas diferenças no desenho do touro não alteram o caráter distintivo da marca, especialmente o animal sempre aparece com a palavra LOIS inscrito em caracteres cujo tamanho varia;
- c) De outro lado, foi decidido que o titular da marca não pode se valer do artigo 5 ° da Convenção da União C2 quando utilizou a marca de uma forma diferente: a marca em questão consistia em uma etiqueta, na qual houve o desaparecimento de alguns elementos, tais como bandeirolas, dois ovais horizontais, um retângulo tênue de prata e um terceiro diadema. Tais supressões alteraram substancialmente o caráter distintivo da marca.

Desta maneira, permitem-se sim alterações relevantes no significante, desde que sem desuso ou abandono da marca registrada, dentro de limites razoáveis, mas não restritivos⁵⁹⁶. Autores franceses notam que o alcance da variação admissível é determinado pelo poder distintivo da marca em questão⁵⁹⁷

disparition de certains éléments, tels que des banderoles, deux ovales horizontaux, un rectangle d'argent pâle et un troisième bandeau altère sensiblement le caractère distinctif de la marque déposée (C Paris, 13 juin 1980, Ann. 1980, 246) » MATHELY, op. cit., p. P.433-434.

596 "1505. - Forme modifiée. L'hypothèse est celle où une marque enregistrée est exploitée sous une forme un peu différente de celle déposée: la forme est légèrement modifiée, par exemple dans le dessin d'un élément de la marque figurative complexe, ou dans une lettre de la marque verbale, parce qu'elle est ainsi plus facile à prononcer (par exemple " Médomine " au lieu de " Médomin ", marque d'origine suisse, afin que le " e " final soit prononcé comme en langue allemande), ou parce que l'on ajoute un terme banal, non distinctif à la marque, telle qu'elle est déposée, mais en en conservant bien l'élément caractéristique distinctif ", ou encore parce qu'on exploite la marque sans l'un de ses éléments, qui n'est pas distinctif, par exemple " Baby cool au lieu de " Baby cool diffusion " ... L'essentiel est que le caractère distinctif, ses éléments attractifs ou essentiels soient respectés. Il n'en va pas ainsi, par exemple,

Uma pesquisa recente indica a persistência de parâmetros similares no direito francês⁵⁹⁸. Inclusive na corte suprema⁵⁹⁹.

lorsqu'une marque complexe comprenant le dessin d'une libellule est exploitée en remplaçant cet élément figuratif par une croix de Lorraine.' POLLAUD-DULIAN, Frédéric. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Ed. Economica. 2011. Paris. P.863-864 item 1505

597 "Il est en revanche discutable de considérer que la condition prévue par la loi est satisfaite du seul fait que l'élément de la marque utilisé est arbitraire, alors que les éléments non exploités sont de même importance et dotés également d'un caractère arbitraire. Ce n'est évidemment pas parce que l'élément de la marque utilisé est doté d'un caractère distinctif que la marque peut être considérée comme exploitée sous une forme n' en altérant pas le caractère distinctif au sens du texte. Mais lorsque la marque est dotée d'un caractère distinctif faible, toute exploitation sous une forme, même légèrement, différente risque d'en affecter le caractère distinctif" PASSA, op. cit.

598 "Considérant que, certes, chaque enregistrement de marque est destiné à conférer à son titulaire des droits privatifs distincts, et l'usage de la marque <<DIVINE>> déposée en majuscules d'imprimerie noires s'avère avoir été réalisé sous la forme modifiée d'une marque postérieure semi figurative <<DIVINE>> (reproduite dans le jugement entrepris en page 12) à fond blanc, comportant un motif, des lettres et un cadre en gris, déposée par Yvon MOUCHEL le 17 décembre 1986 ; Qu'il sera cependant relevé que cette marque seconde comporte en partie inférieure du cadre gris à fond blanc la dénomination 'DIVINE' en caractères majuscules d'imprimerie, certes gris mais parfaitement visibles sur toute la largeur inférieure du cadre dans lequel figure en partie centrale un dessin composé de deux paires de 3 lignes grises se croisant en hauteur à la manière de jets d'eau ; Que nonobstant l'apposition de cette représentation sur le tube blanc de la 'Crème parfumée pour le corps', et, de manière légèrement modifiée (couleur dorée des lignes du dessin et ajout dans un police peu lisible de la mention 'crème parfumée pour le corps'), sur l'emballage à fond blanc de ce produit cosmétique, seule la dénomination <<DIVINE>> demeure au plan phonétique, et reste dominante aux plans visuel et conceptuel par son caractère abstrait d'évocation d'une qualité absolue ou en rapport avec les dieux, l'encadré et le dessin très dépouillé mettant en valeur cet adjectif seul immédiatement lisible ; qu'un encadré situé au dos tant de l'emballage que du tube montrant cette dénomination, sans le motif précité, au dessus de la désignation du produit ('crème parfumée pour le corps'), conforte le caractère prépondérant et distinctif du mot <<DIVINE>>, tout comme la description du produit, qui met en évidence le seul terme <<DIVINE>> ainsi nécessairement perçu comme le nom de la crème parfumée ainsi exploitée ; Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments que l'utilisation partielle de la marque enregistrée <<DIVINE>> de 1986, sous une forme visuellement modifiée, qui ne diffère de la marque antérieure <<DIVINE>> que par l'ajout d'éléments mettant en valeur cette dénomination, qui y demeure reproduite en majuscules d'imprimerie, n'en altère pas le caractère distinctif, le consommateur d'attention moyenne normalement avisé percevant immédiatement cette dénomination comme désignant la crème parfumée vendue, et les commandes par mails produites montrant que la crème en cause est désignée comme un produit <<DIVINE>>" COUR D'APPEL DE PARIS, Pôle 5 - Chambre 1, ARRET DU 05 FEVRIER 2014, processo 13/07422. Partes L'Occitane, vs. Yvon MICHEL.

599 "que l'apposition du signe «lollipops» dans lequel la première lettre «L» ne reproduit pas l'ornementation qui figure dans l'enregistrement de la marque dont s'agit n'est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque pas plus que la présence sous ce signe de la dénomination « paris » écrit en caractères minuscules, étant rappelé que la société LOLLIPOPS n'oppose pas à titre principal dans le cadre de sa demande en contrefaçon ses marques



También aplicando o art. 5C2 de CUP temos decisão do Tribunal Supremo da Espanha⁶⁰⁰, no caso da marca mista Liena, cuja ementa diz:

«LOLLIPOPS Paris» et «LOLLIPOPS Paris Atelier" Cour de Cassation, Audience publique du 15 mars 2011, Mme FAVRE, président, Arrêt n° 254 F-D, Pourvoi n° P 10-15.761

600 "Modernización de la marca: posibilidad de utilizarla de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes exigencias del mercado siempre que no afecte a su identidad, conservando el carácter distintivo de la misma para lo cual habrá de estarse a la impresión comercial en los consumidores".(...) La "ratio decidendi" de la Sentencia recurrida se resume en que de la confrontación de las marcas 933.937 y de los signos de las marcas posteriores de PANRICO número 2035799, 2327187 y 2438739 permite concluir que la eficacia distintiva sigue apoyándose en el elemento denominativo original, que no se ha alterado de forma sustancial. A continuación examina las diferencias, y concluye: "se admite que el signo que emplea la demandante (reconvenida) es una modernización del signo original, la marca 933.937, por las exigencias del mercado, que impide estimar la pretensión de la demandada (reconviniente) sobre su caducidad". Con carácter previo a la resolución del motivo debe señalarse: a) En primer lugar, en la perspectiva de derecho positivo, la materia litigiosa se halla regulada en el art. 39.2, a) de la LM de 2.001 en el que se dispone que tendrá la consideración de uso [obstativo a la apreciación de caducidad de la marca] "el empleo de la marca de una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada". El precepto se corresponde con el art. 5.c.2 del Convenio de la Unión de París (redacción de 1.934) y en el art. 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE [actualmente Unión Europea], aunque en estos textos no se recoge la expresión "de manera significativa" del art. 39 LM , que por razones de "interpretación conforme" debe ser relativizada; b) La norma legal permite la posibilidad de utilizar la marca de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes tendencias del mercado, dando lugar a lo que se denomina actualización o modernización de la marca. Sin embargo, se restringe el cambio de modo que no se puede afectar a la identidad de la marca conservando el carácter distintivo de la misma (en la forma bajo la cual se halla registrada). El carácter distintivo de la marca sirve para indicar el origen o procedencia empresarial del producto distinguido (art. 4.1 LM), y, por ello, para advertir si se ha producido o no una alteración permitida ha de estarse a la percepción de los sectores del mercado interesados - a la impresión comercial en los consumidores-. Para tal apreciación es necesario, como señala la doctrina más autorizada, "precisar cual es el elemento que imprime a la marca una carácter distintivo"; (...) A lo anterior procede añadir lo siguiente. El motivo centra básicamente la impugnación en que la marca número 933.937 es una marca gráfica, y, en cualquier caso, que el elemento gráfico es el caracterizador. Esta idea no se comparte porque no es puramente gráfica dado que no hay impresión comercial por la imagen utilizada. Entendemos que se trata de una marca mixta en la que predomina el elemento denominativo, el cual tiene carácter compuesto, y se integra por dos vocablos -PRIMERA LÍNEA- conectados de modo indisoluble para configurar una denominación "sugestiva" (no de fantasía; ni arbitraria) en cuanto alude a la naturaleza y características del producto. Este aspecto conceptual es el que se graba en la memoria del público destinatario, por lo que es el decisivo para producir, y mantener, la impresión comercial y, consiguientemente, la especial fuerza distintiva del signo. Id. Cendoj: 28079110012010100407 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil N° de Resolución: 372/2010. Fecha de Resolución: 18/06/2010 N° de Recurso: 982/2006

Modernización de la marca: posibilidad de utilizarla de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes exigencias del mercado siempre que no afecte a su identidad, conservando el carácter distintivo de la misma para lo cual habrá de estarse a la impresión comercial en los consumidores.

Em outra decisão, igualmente invocando o artigo da CUP, disse o mesmo Tribunal Supremo:

“...hay que entender que el titular de una marca supera el límite de la protección nacida de la concesión y usa otro signo cuando se cumplen dos condiciones. La primera es que use la marca "en forma que difiera" de aquella "bajo la cual se halle registrada". La segunda es que la diferencia entre la forma de uso y la de registro recaiga en elementos que alteren la última "de manera significativa". La cualidad significativa de esta alteración debe determinarse en relación con el carácter distintivo de la marca (...)”⁶⁰¹

601 "Cambio de forma en el uso de la marca registrada. Límite. Concurrencia de las Leyes de Marcas y de competencia desleal" " Antes bien, para proteger el interés que pueda tener aquel en adaptar el signo a las cambiantes tendencias del mercado, el artículo 5.c.2 del Convenio de la Unión de París establece que "no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca" el empleo de la misma, por su titular, en una forma que difiera de aquella en la que hubiera sido registrada en uno de los países de la Unión. No obstante, impone como condición para ello que la diferencia sólo sea en "elementos que no alteren el carácter distintivo" del signo tal como está registrado. Dicha norma se recogió, en términos sustancialmente coincidentes, en el artículo 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE y, con alguna variación, en el artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988. Por ello, de conformidad con el referido artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988 , hay que entender que el titular de una marca supera el límite de la protección nacida de la concesión y usa otro signo cuando se cumplen dos condiciones. La primera es que use la marca "en forma que difiera" de aquella "bajo la cual se halle registrada". La segunda es que la diferencia entre la forma de uso y la de registro recaiga en elementos que alteren la última "de manera significativa". La cualidad significativa de esta alteración debe determinarse en relación con el carácter distintivo de la marca, tal como establece el artículo 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE , a la luz de la cual debe interpretarse el artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988."Id. Cendoj: 28079110012009100038 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil N° de Resolución: 1230/2009 Fecha de Resolución: 15/01/2009 N° de Recurso: 3708/2000.

A Suprema Corte Federal alemã manteve posição comparável⁶⁰².

Na esfera do direito europeu corrente, veja-se recente decisão da OHIM:

(32) Consequently, The Cancellation Division considers that the altered colour scheme of the signs **LAPIN HOUSE**, **LAPIN**

LAPIN HOUSE, as well as the black and white variations sufficiently elaborate, stylised or distinctive to obscure or camouflage the distinctive verbal element "LAPIN HOUSE". The said verbal element is present in the same typescript and easily identifiable within the marks. The layout and colour scheme do not alter in any way the perception of the relevant consumers when confronted with the marks. The Cancellation Division therefore considers that the distinctive character of the contested CTM has not been altered and that use of these signs constitutes a variation of the contested CTM in accordance with Article 15(1) C

603

602 "Das Bundespatentgericht hat in der Veränderung der Schreibweise der Widerspruchsmarke (in zwei Wörtern untereinander mit kleinen Anfangsbuchstaben gegenüber der eingetragenen Einwortform) keine Änderung des kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Marke gesehen, weil der Verkehr heutzutage an derartige werbeübliche sprachregelwidrige Bildungen gewöhnt sei und die unterschiedliche Schreibweise den Begriffsinhalt der Widerspruchsmarke nicht verändere (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 – I ZB 7/96, GRUR 1999, 167, 168 = WRP 1998, 1083 – Karolus-Magnus). Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel gezogen.

Das Bundespatentgericht hat des weiteren angenommen, daß auch durch die Hinzufügung eines Bildelements in Form des stilisierten Kornspeichers und durch die kreisförmige Gestaltung des Gesamtzeichens vor dunklem Hintergrund, die der Marke eine emblemhafte Wirkung verleihe, der kennzeichnende Charakter des Widerspruchszeichens nicht verändert werde.

Es ist dabei in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, daß der Verkehr die in dem zugefügten Bildelement enthaltene Aussage, soweit er sie überhaupt wahrnimmt, lediglich als Illustration des Wortbestandteils erkennen werde. Mit dem hinzugefügten Bildelement werde lediglich das Bedeutungsmotiv des Wortbestandteils "korn kammer" aufgenommen, indem der darin enthaltene Sinngehalt auch bildlich dargestellt werde. Darin hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke gesehen, weil der Bildbestandteil keine eigenständige Wirkung entfaltet (vgl. BGH GRUR 1999, 167, 168 – Karolus-Magnus; GRUR 1999, 995, 996 f. – HONKA)". Suprema Corte Federal da Alemanha, , Beschluss vom 30.03.2000 – I ZB 41/97 – Kornkammer – MarkenG § 26 Abs. 3

603

Numero de processo C-000005455_20121219. Data

19-12-2012.

OHIM Cancellation Division.

Aplicação do dispositivo Convencional na esfera interna

A aplicação dessa construção do direito internacional à esfera interna resulta do próprio CPI/96:

Art.4 - Toda pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil, com legítimo interesse, poderá, administrativa ou judicialmente, solicitar a aplicação em igualdade de condições de qualquer dispositivo de tratados ou convenções a que o Brasil aderir.

Como isso se dá? Citemos aqui o nosso Tratado, vol. I, Cap. IV:

[a] Aplicação dos tratados aos nacionais e domiciliados

A Lei 9.279/96 reproduz uma das mais importantes disposições constantes da Lei 5.772/71, como garantia de isonomia entre os brasileiros e residentes no País e os estrangeiros não residentes ou domiciliados, mas beneficiários de tratados. É perfeitamente possível que os tratados concedam aos estrangeiros benesses negadas pela legislação nacional aos locais; pois o Art. 4º. da Lei 5.772/71 mandava aplicar paritariamente tais benefícios aos nacionais *que os invocarem*.

É bem verdade que, em um ponto essencial - a prioridade -, a diferença de tratamento pretende ser corrigida pelo disposto no Art. 17 da Lei 9.279/96, que permite um pedido brasileiro ser

prioridade de outro pedido brasileiro, nas condições mencionadas. Mas a regra geral merece ser preservada ⁶⁰⁴.

Note-se que, no CPI 1971, a equiparação se fazia *mediante requerimento*, ou seja, acolhia-se a pretensão manifestada caso a caso. A redação da Lei 9.279/96 deixa de exigir a pretensão manifestada, devendo a autoridade aplicar, de ofício, os direitos e garantias asseguradas aos estrangeiros, ou prever em atos regulamentares, independente de lei nacional, as normas aplicáveis geralmente aos estrangeiros, beneficiários de tratados, aos outros estrangeiros, residentes no País, e aos brasileiros. Excluem-se apenas os estrangeiros, não beneficiários de tratados.

[b] Igualdade de condições: noção

O que a norma prevê é que se dará aos brasileiros e residentes no País tratamento jurídico *pelo menos tão favorável* quanto os estrangeiros, beneficiários de tratados, como se estivessem sob amparo de um único e mesmo instrumento normativo. Se a situação de fato for a mesma, aplica-se aos brasileiros a norma internacional, *ainda que ela não se dirija ao nacional*; as condições a que se refere o dispositivo em análise são as de fato e, não, obviamente, as jurídicas.

Daí que, pela simples força da norma internacional, a que se deve *aplicação direta*, não poderá haver caducidade em razão do “uso, pelo proprietário, de uma

604 O exemplo é do art. L.612-3 do Código Francês de 1992, que desde 1990 introduziu a prioridade estrangeira no direito daquele país. Vide Bertrand, *La Propriété Intellectuelle*, vol. II, Ed. Delmas, 1995, p.146; Foyer e Vivant, *op.cit.*, p. 137 e 269.

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”⁶⁰⁵.

Ou seja, não cabe utilizar o critério diferencial negativo (se o uso não é de X, então se perde a marca), mas o positivo: *enquanto estiverem preservados os aspectos distintivos da marca*, a alteração não levará à caducidade.

O parâmetro de rigidez e de punição de modificações do art. 137 do CPI/45, e das normas comparáveis posteriores, nunca descumpriram a CUP. Com efeito, até 1991, vigia no Brasil a Convenção de Paris, versão de Haia, de 1925. O texto de que cuidamos foi incorporado na versão de Londres, de 1934. Por isso, Gama Cerqueira e os demais autores nunca se deram conta de que, à luz da CUP, a variação é um direito, quanto a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca.

Mas descumpre sim o art. 5C(2) a manutenção do critério de restrição formal, comparável ao regime de 1945, apenas prestando honras superficiais ao novo princípio – o de que o empresário tem direito de mudar sua marca, desde que preserve o caráter distintivo.

Aliás, pela incorporação direta da CUP no regime TRIPS (que não altera em nada o Art. 5C(2)), a denegação do direito assegurado pelo art. 5C(2) em sua plena extensão ofende também o tratado da OMC.

605 Para não nos alongarmos em matéria de aplicação das normas, cabe lembrar que a Convenção de Paris, quando aplicável, afasta, como *lex specialis*, a norma geral do Código. "O que acontece quando uma norma nacional diverge da convencional, e esta última entra em vigor? Dissemos, falando da entrada em vigor, em 1884, da CUP, a propósito de uma norma interna que, divergindo do padrão do tratamento nacional, discriminava contra o estrangeiro: À luz do direito brasileiro atual, não seria o caso de revogação, mas simplesmente de não-aplicação aos beneficiários da CUP, das regras mencionadas como desviantes do sistema de tratamento nacional; o ato internacional, especialmente quando restrita a um número de Estados-membros, não afeta a lei local, em especial, no tocante aos países não membros. Mesmo quanto aos Estados-membros, a regra divergente da lei nacional permanece válida, mas quiescente, voltando a aplicar-se se, por exemplo, o Estado se retira da Convenção". BARBOSA, Denis Borges. O princípio de não-discriminação em propriedade intelectual. In: TORRES, KATAOKA, GAIDINO, TORRES. Dicionário de princípios jurídicos. Elsevier, 2011. Vide ainda BARBOSA, Denis Borges e PORTO, Patrícia, Conflito de marca com signos nacionais estrangeiros (dezembro de 2012), http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/conflito_marca.pdf, e BARBOSA, Denis Borges, Efeito Extraterritorial das Marcas. Revista da ABPI, v. 111, p. 3-44, 2011.

A doutrina americana da impressão continuada

O direito americano construiu doutrina isotópica ao da CUP 5C2, sem diretamente invocar o dispositivo convencional. A noção de poder ser ilustrada por um precedente judicial expressivo:

Uma marca é o equivalente legal de outra, se ela cria a mesma, impressão comercial continuada, de tal forma que o consumidor iria considerá-las ambas a mesma marca.⁶⁰⁶

Outro precedente, mais extenso, complete a noção do que estamos falando:

É entendimento assente que uma pessoa pode alterar a aparência de uma marca em qualquer momento, porque tudo o seu direito tem como objeto o signo ele mesmo, e não em qualquer forma ou disposição em particular dele. (...). O único requisito nesses casos é que a marca seja modificada de tal forma que mantenha o seu impacto como marca e simbolize uma impressão comercial única e contínua. Ou seja, uma mudança que não altera as suas características distintivas expressa a continuidade dos direitos da marca. Assim, quando o carácter distintivo da marca não é alterado, a marca é, com efeito, a

606 In re Dial-A-Mattress Operating Corp., 240 F.3d 1341, 57 USPQ2d 1807, 1812 (Fed. Cir. 2001) ("A mark is the legal equivalent of another if it creates the same, continuing commercial impression such that the consumer would consider them both the same mark."). Note-se que o critério, ainda que não invoque nominalmente a aplicação da CUP 5C(2), segue estreitamente o mesmo parâmetro – tomar como pertinente a percepção do public e como consequência a equivalência dos signos: "La condition est que la différence entre la marque enregistrée et la marque exploitée n'altère pas le caractère distinctif de la première, autrement dit n' affecte pas la perception que le public concerné peut en avoir. Le juge communautaire considère qu'il faut que " Le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents" PASSA, JÉRÔME. DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - TOME 1. Ed. L.G.D.J. Paris. 2009. P. 250-253.

mesma, e os direitos adquiridos em virtude do uso da aparência anterior serão extensíveis à aparência posterior⁶⁰⁷.

Dissecando a noção, tem-se no sistema jurídico americano a categoria de *impressão comercial* quanto ao *significado* da marca perante o público⁶⁰⁸. O que, para o direito brasileiro, já definimos como *imagem-de-marca*:

A imagem-de-marca, como um complexo de ideias e concepções do público a respeito da marca, ou do objeto assinalado, é um constructo cuja elaboração contínua é induzida pelo titular da marca. Dele deriva o valor reputacional da marca, que vem a ser um elemento econômico tutelável pelo direito de marcas. Mas a proteção da imagem da marca se faz apenas indiretamente, através do registro ou proteção concorrencial da marca não registrada. O brand por si só – como uma obra de ficção de autoria coletiva – não é suscetível de proteção pelo direito autoral, ou qualquer outra forma de direito exclusivo.

A continuidade no tempo da imagem-de-marca leva a duas conseqüências: a que o valor econômico da marca pode transcender ao uso efetivo no mercado,

607 "It is settled that a person may change the display of a mark at any time because whatever rights he may possess in the mark reside in the term itself rather than in any particular form or arrangement thereof.(...). The only requirement in these instances is that the mark be modified in such a fashion as to retain its trademark impact and symbolize a single and continuing commercial impression. That is, a change which does not alter its distinctive characteristics represents a continuity of trademark rights. Thus, where the distinctive character of the mark is not changed, the mark is, in effect, the same and the rights obtained by virtue of the earlier use of the prior form inure to the later form." *Humble Oil & Refining Co. v. Sekisui Chemical Co.*, 165 USPQ 597, 603-604 (TTAB 1970), citado em *Ilco Corp. v. Ideal Security Hardware Corp.*, 527 F.2d 1221, 1224, 188 USPQ 485, 487 (CCPA 1976)

608 The "commercial impression" of a trademark is the meaning or idea it conveys or the mental reaction it evokes. MARK, Gideon and JACOBY, Jacob, 'Continuing Commercial Impression' and its Measurement. *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 10, No. 3, pp. 431-454, 2006; NYU, Law and Economics Research Paper No. 05-29. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=869279>. Vide ainda CHISUM, Donald S.; JACOBS, Michael A. *UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY LAW*, 1995. New York: Matthew Bender & Co., Inc. p. 5-119 – 5-121.

mantendo potencial de clientela ainda que sem *uso no mercado*. E a de que o *significado* da marca persista mesmo com alteração do significante⁶⁰⁹.

Da primeira hipótese, trataremos numa seção subsequente, destinada a explicar porque a caducidade de um registro e o direito de terceiros se apropriar do objeto do registro extinto são duas coisas bem diversas.

O segundo efeito é o objeto dessa seção: quando há uma imagem de marca vigorosa, as alterações de significante, mantido o núcleo distintivo do registro original, criam uma *continuidade do signo* na proporção em que o público continua discernindo atrás das alterações, a mesma *origem*⁶¹⁰.

É essa segunda noção que a prática brasileira, afrontando o art. 5C(2) da CUP, se abespinha em ignorar.

Da modernização das marcas

Diz McCarthy⁶¹¹:

Modernização de um logotipo, marca registrada ou trade dress que mantém a impressão comercial da versão anterior não resulta em qualquer abandono ou perda de prioridade na marca.
(...)

609 “Continuing commercial impression” may manifest in one of two ways. In the first instance, although a mark has not been used for a period of time, the public continues to have accurate lingering impressions associated with it. (...) In the second instance, corporations periodically make slight modifications to their marks and trade dress, often in an effort to update and modernize them”. Jacoby et al. cit.

610 Vide, em nosso Proteção de Marcas, 2.2.1. A noção de “origem” em direito de marcas: “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”.

611 J. Thomas McCarthy. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4 ed. Volume 3. Eagan: Thomson Reuters/West. p.17-62 – 17-77

Claro, não há dúvida que uma marca possa ser tão "modernizada" que desapareça, de tal forma que o usuário não possa mais contar com os direitos constituídos sob o formato antigo. Precauções devem ser tomadas para preservar o *impacto da forma antiga* da marca na *concepção do novo*.

Ou seja, que a percepção do público quando à marca se mantenha contínua....

Mais importante do que a doutrina do autor, é a recolta de exemplos que ilustram quais alterações no sistema americano, não importam em abandono da marca. Como se verá, tal doutrina vai muito mais longe do que a posição brasileira corrente na tutela dos interesses da marca como um animal vivo.

Em primeiro lugar, o autor enfatiza que a tendência dos tribunais é preservar a titularidade da marca, sempre que se mantenham os elementos centrais da marca original⁶¹².

Assim, tem sido considerado como alteração aceitável o rearranjo de palavras⁶¹³ a combinação de uma marca com palavra nova⁶¹⁴, a eliminação de uma palavra não essencial de uma marca⁶¹⁵; a adição de uma letra sem mudar o impacto

612 "Because small changes in trademark format are a minor element on which to base a drastic holding of abandonment, the courts hardly ever find abandonment where the key element of the mark continues through new formats."

613 [Nota do original] Miami Credit Bureau, Inc. v. Credit Bureau, Inc., 276 F.2d 565, 125 U.S.P.Q. 87 (5th Cir. 1960) (change from CREDIT BUREAU OF MIAMI to MIAMI CREDIT BUREAU).

614 [Nota do original] Drexel Enterprises, Inc. V. Richardson, 312 F.2d 525, 136 U.S.P.Q. 25 (10th Cir. 1962) (1939: HERITAGE in script; 1949: HERITAGEHENDRON; 1956: HERITAGE in block letters; no abandonment or loss of priority); McCabe-Powers Auto Body CO. v. American Truck Equipment Co., 150 F. Supp. 194, 113 U.S.P.Q. 217 (D. Oro 1957) (AMERICAN changed to POWERS-AMERICAN: no abandonment of rights in AMERICAN); American Sec. Bank v. American Sec. & Trust Co., 190 U.S.P.Q. 271 (T.T.A.B. 1976), aff'd, 571 F.2d 564, 197 U.S.P.Q. 65 (C.C.P.A. 1978) (Change from AMERICAN SECURITY to AMERICAN SECURITY BANK did not alter commercial impression. Tacking-on permitted.); D & J Master Clean, Inc. v. Servicemaster Co., 181 F. Supp. 2d 821 (S.D. Ohio 2002) (Can add word "clean" onto long time use of SERVICE MASTER mark and claim priority of SERVICE MASTER CLEAN mark back to first use of SERVICE MASTER mark: "[I]t is only a revised version of a trademark that has been used for nearly fifty years.").

615 [Nota do original] Proxite Products, Inc. v. Bonnie Brite Products Corp., 206 F. Supp. 511, 134 U.S.P.Q. 122 (S.D.N.Y. 1962) (PROX BONNIE BLUE to BONNIE BLUE); Hess's of Allentown, Inc. v. National Bellas Hess, Inc., 169 U.S.P.Q. 673 (T.T.A.B.

fonético⁶¹⁶, a eliminação de um desenho de fundo com a continuidade do elemento nominativo⁶¹⁷, a decoração de uma marca nominativa com uma figura⁶¹⁸, a inserção de um hífen⁶¹⁹, a mudança de tipologia⁶²⁰ e *modernização da marca figurativa*.⁶²¹

Obviamente esse é um ponto especialmente relevante, pelos testemunhos que adiante se verão:

1971) (HESS BROS. to HESS); Puritan Sportswear Corp. v. Shure, 307 F. Supp. 377, 165 U.S.P.Q. 71 (W.D. Pa. 1969) (change from PURITAN SPORTSWEAR, THE CHOICE OF ALL AMERICANS to PURITAN); Artiste Permanent Wave CO. v. Hulsman, 271 Ky. 695, 113 S.W.2d 55 (1938) (Reversal of lower court which held that use of three different names in six years barred relief: Corporate name was ARTISTE PERMANENT WAVE CO. Trade name changed from ARTISTE BEAUTY SHOPPE to ARTISTE SHOPPE. Held to be a "trivial change" which did not change commercial impact of key word ARTISTE.); Sands, Taylor & Wood CO. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 24 U.S.P.Q.2d 1001, 1008 (7th Cir. 1992) (changing the mark THIRST-AID-FIRST AID FOR YOUR THIRST by dropping the slogan to result in THIRST-AID only dropped a nonessential part, continued the "key element" and was not an "abandonment" of registered rights).

616 [Nota do original] Humble Oil & Refining CO. v. Sekisui Chemical Co., 165 U.S.P.Q. 597 (T.T.A.B. 1970) (Change from S-LON to ESLON. Tacking-on permitted).

617 [Nota do original] Xerox Corp. v. Litton Educational Publishing, Inc., 169 U.S.P.Q. 750 (T.T.A.B. 1971); Vacuum-Electronics Corp. v. Electronic Engineering Co., 150 U.S.P.Q. 215 (T.T.A.B. 1966) (change from design of "Electronic Engineering Co." to EECO).

618 Smith & Wesson, Inc. v. Galef, 292 F. 314 (D.N.Y. 1923) (change from "S & W" to "S & W" embellished and enclosed in circle).

619 Norwich Pharmacal Co. v. Chas. Pfizer & Co., 165 U.S.P.Q. 644 (T.T.A.B. 1970) (change from UNBURN to UN-BURN); Beech-Nut Packing Co. v. P. Lorillard Co., 299 F. 834 (D.N.J. 1924), aff'd, 7 F.2d 967 (3d Cir. 1925), aff'd, 273 U.S. 629, 71 L. Ed. 810, 47 S. Ct. 481 (1927) (change from BEECHNUT to BEECH-NUT).

620 Drexel Enterprises, Inc. v. Richardson, 312 F.2d 525, 136 U.S.P.Q. 25 (10th Cir. 1962); John B. Stetson Co. v. Playboy of Miami, Inc., 154 U.S.P.Q. 63 (T.T.A.B. 1967), rev'd, 426 F.2d 394, 165 U.S.P.Q. 686 (C.C.P.A. 1970); Jay-Zee, Inc. v. Hartfield-Zody's, Inc., 207 U.S.P.Q. 269 (T.T.A.B. 1980) (change of background design and change from script to "shadowed" block letters).

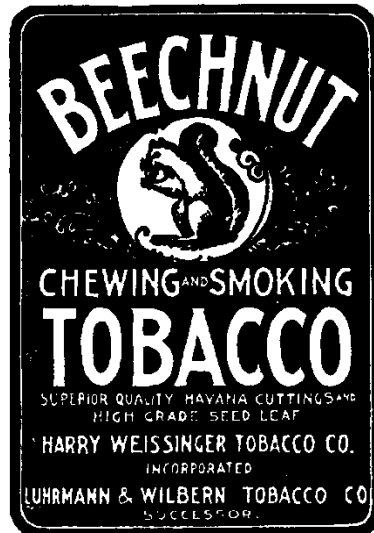
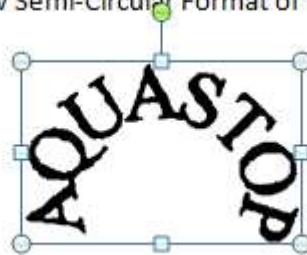
621 Dreyfus Fund, Inc. V. Royal Bank of Canada, 525 F. Supp. 1108, 213 U.S.P.Q. 872 (S.D.N.Y. 1981) (change of logo from realistic lion to stylized lion; creates a continuing commercial impression and continuity of use).

Fig. 17:27B. EXAMPLE OF CHANGE THAT DID NOT RESULT IN ABANDONMENT OF REGISTERED MARK

Original Registered Mark

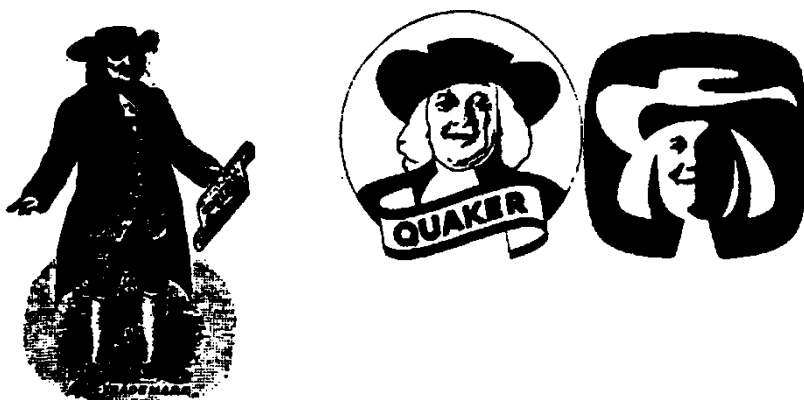
**AQUA
STOP**

New Semi-Circular Format of Mark

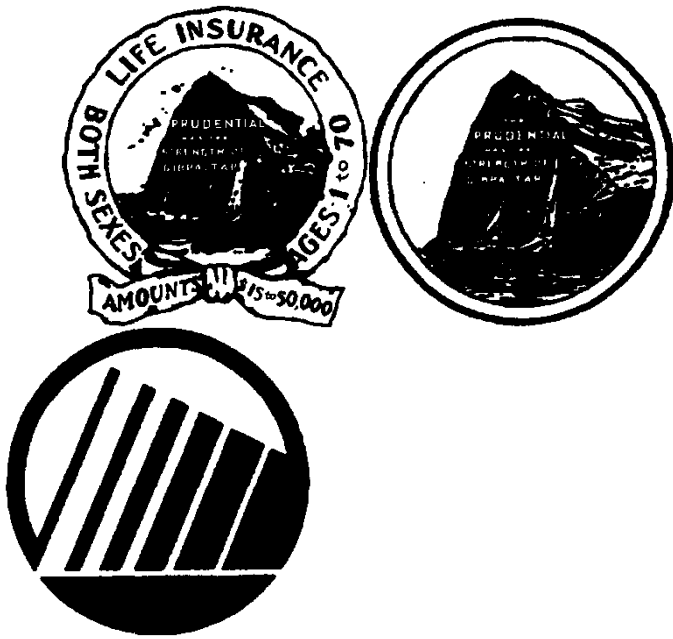




Veja-se agora a continuidade da marca figurativa da aveia Quaker, aceita sem perda do registro:



Outro exemplo de McCarthy, quando à modernização da marca da seguradora Prudential, com a Rocha de Gibraltar:



E a série que talvez mais ilustre a doutrina do *continuing commercial impression*:



IBM

IBM

IBM

IBM

Da prática brasileira, ou da mumificação das marcas

Como se viu, além do simples desuso, a lei nacional determina a extinção da marca:

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: (...)

II – (...) por mais de 5 (cinco) anos consecutivos (...), a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Vale comparar com o dispositivo do art. 137 do CPI/45:

Art. 137 O uso da marca, título de estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda deverá ser feito tal como se efetuou o registro, sob pena de cessar a proteção, obrigando a novo depósito qualquer alteração nos seus elementos componentes.

Parágrafo único. Do disposto neste artigo excetuam-se as modificações relativas ao nome do titular, no caso de transferência ou alteração de nome, residência, bem como outras indicações sem caráter distintivo⁶²².

622 No CPI de 1969 a imposição de uso tal como registrado foi abrandada: Art. 106 Para gozar de proteção deste Código, o uso da marca, título de estabelecimento e expressão ou sinal de propaganda deverá ser feito tal como consta do registro, devendo ser requerido novo registro se introduzida qualquer alteração nos elementos característicos. A lei de 1971 recrudesciu: “Art. 84. Não terá a proteção assegurada por este Código a marca ou expressão ou sinal de propaganda que for usado com modificação ou alteração dos seus elementos característicos, constantes do certificado de registro.

Assim é que não se tem mais a obrigação de uso *como se fez o registro*, como no texto anterior. Há que se manter o *caráter distintivo original*, aceitando-se o uso com alterações que o mantenha.

Tal entendimento se reflete – de alguma forma – nas Diretrizes vigentes:

6.2.5. Utilização da Marca em Razão dos seus Elementos Característicos

Marca Nominativa - Como regra geral, a marca nominativa deve ser usada sob a forma manuscrita ou em caracteres datilográficos. Entretanto, admite-se, também, como prova, a marca sob a forma de apresentação mista, desde que mantidos os elementos nominativos originais.

Marca Mista - No caso de marca mista, deve o uso ser comprovado na forma originalmente registrada, ou de forma que não tenha havido alteração essencial do seu caráter distintivo, não sendo admitida qualquer outra forma de apresentação.

Marca Figurativa - Embora a marca figurativa deva ser usada tal qual registrada, admite-se, também, como prova, a forma de apresentação mista, desde que não haja alteração essencial do caráter distintivo do elemento figurativo protegido.

Marca Tridimensional - A comprovação do uso de marca tridimensional deve ser feita por meio de documentos que comprovem o uso da forma plástica originalmente registrada.

Aqui, não temos apenas um descompasso entre a posição administrativa e a do direito que entendemos aplicável, mas igualmente de algum precedente judicial.

Veja-se, por exemplo, recente julgado do TRF2, atentando para o que se entendeu mudança capaz de fazer perder a proteção:

(...) A apelada usou, ao menos desde julho de 2001, a marca mista "PST" de forma diferente daquela registrada no INPI, incidindo o disposto no inc. II, in fine, do art. 143 da Lei de Propriedade Industrial, como se pode observar comparando o signo registrado junto ao INPI (fls. 131- Figura 1) com aquele apostado nas notas fiscais (fls. 183/187- Figura 2) e nos documentos de fls. 188/192 (Figura 2), o qual só foi depositado em 21/01/2008 (fls. 289/290 e 292/294) - processos n°s 900705213 (NCL 37), 900705248 (NCL 11), 900705256 (NCL 12), 900705191 (NCL 35) e 900705221(NCL 04), respectivamente -, sendo que nenhum dos novos registros se deu na classe 07:60.



Figura

1

Figura 2

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Claudia Neiva, AC 2007.51.01.808584-6, DJ 01.07.2012.

O critério do art. 137 do CPI/45, de imutabilidade formal do conteúdo, está a nosso ver evidenciado. A mínima alteração ocorrida certamente não altera em nada o caráter distintivo da marca, nem confundem o público quanto à *origem* dos produtos ou serviços.

Essencialmente, o signo modificado, se usado por terceiros, para a mesma e exata atividade, *levando inclusive em conta os padrões do mercado pertinente*, inexoravelmente infringiria o registro original. Enquanto isso acontecer, não se pode dizer que haja alteração além do poder distintivo original.

Como se percebe, as diretrizes e o precedente mencionado desconsideram a observação de Mathély, de que “é frequente que se tenha de modificar a marca para modernizá-la ou adaptá-la à moda” e o entendimento do Tribunal Supremo Espanhol, segundo o qual deve se aceitar a necessidade de modernização da marca:

“posibilidad de utilizarla de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes exigencias del mercado siempre que no afecte a su identidad, conservando el carácter distintivo de la misma para lo cual habrá de estarse a la impresión comercial en los consumidores”.

Ou seja, tal doutrina rejeita as mutações dinâmicas da marca, adaptando-se ao tempo, que é objeto de tanta construção judicial em outros sistemas. Não obstante a mudança legislativa, vige magicamente o art. 137 do código de 1945, com o conceito hierático do registro imutável⁶²³.

623 Um elemento extra-jurídico mas de grande consequência no caso brasileiro corrente é o constante atraso da repartição própria. Como obter segurança da proteção de um signo cambiante para um mesmo e ativo fundo de comércio, através de seguidos registros autônomos, se não há resposta do ente público. Faz muito que esta falta de eficiência da administração deixou de ser uma questão fática da vida para converter-se em um fato jurígeno. Vide BARBOSA, Denis Borges, A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40, parágrafo único do CPI/96 (agosto de 2013), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf e Do princípio constitucional da eficiência e do backlog de marcas do INPI: BOLETIM DA

O precedente do STJ pela tutela da imagem-de-marca e não só da forma

Evidentemente, não é esse o direito aplicável. A noção de que a marca é um animal vivo, e que o *fundo de comércio subjacente*, e não o significante formal, é objeto da tutela jurídica no Brasil teve recente confirmação em decisão do STJ:

“3. A marca é mais que mera denominação: traz em si o conceito do produto ou serviço que a carrega; possui feição concorrencial, distinguindo-a dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; diminui o risco para a clientela, que conta com a padronização dos produtos, serviços, atendimento e demais atributos que a cercam.

4. A licença de uso gera o compromisso, ex lege, de o licenciador zelar pela integridade e reputação da marca. É da essência da própria marca que o uso por terceiros deve respeitar-lhe as características, pois a inobservância dos traços distintivos desvirtua a sua existência.

5. A não observância dos padrões dos produtos e serviços pela licenciada para o uso da marca demonstra o uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização. (...)

(...) a recorrida ajuizou ação inibitória para que a recorrente se abstenha de usar a marca "Dona Lenha", que estaria desautorizada em razão da recusa em se adequar aos padrões de exploração. A partir de junho de 2005, a rede passou por mudança conceitual que não

contou com a adesão da recorrida, apesar de convite para adaptação ao novo padrão.

A recorrente contestou, afirmando possuir autorização para o uso da marca. A ação foi julgada improcedente, pois a recorrente foi autorizada pela recorrida a utilizar o nome fantasia desde 18.5.2001. A sentença registrou que a não adequação aos padrões da marca poderiam dar ensejo a outras pretensões, mas não à inibição do uso do nome. (...)a parte autora deixa claro que inicialmente foi autorizado o uso da marca, mas esse tornou-se desautorizado em função da falta de adequação ao novo conceito adotado pela empresa, pois ainda atrelava o nome fantasia do estabelecimento ao padrão anterior. (...)

A marca, muito mais que mera denominação, traz em si o conceito do produto ou serviço que a carrega, identificando-o e garantindo seu desempenho e eficiência. Além disso, possui feição concorrencial: distingue-a dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; diminui o risco para a clientela, que conta com a padronização dos produtos, serviços, atendimento e demais atributos que cercam a marca. (...)

STJ, REsp Nº 1.387.244 - DF (2012/0199491-3), Terceira Turma, por unanimidade, Min. João Otávio de Noronha, 25 de fevereiro de 2014.

O réu da ação insistiu que estava usando, exatamente, o objeto do registro. Assim, mudanças *no conceito*, que deixassem intacto o signo tal como registrado, não seriam infração da autorização. O tribunal, porém, entendeu que o uso *formal*

da marca não é uso regular. Cumpre o dever de uso da marca a utilização substantiva, que considera o *significado* da marca, e não apenas o seu significante.

Parece-nos que o critério formal que considera estritamente a literalidade do constante no registro, sem as alterações exigidas pelo mercado é antagônico à noção da tutela da marca como significado, da marca substantiva em face da qual variações *secundárias* de forma deixam intacto o poder distintivo, que é o de eficazmente apontar a *origem* dos produtos e serviços.

Conclusão quanto a este capítulo

O registro da marca resulta em direito exclusivo certamente sujeito a deveres perante a sociedade, especialmente o de uso real, efetivo e suficiente. Quem não usa de um signo registrado para criar e manter um fundo de comércio ativo açambarca ativos intangíveis sem função real senão a de restrição à concorrência, e a lei tem de eliminar esse restolho de ineficiência social.

De outro lado, é igualmente crucial para o atendimento aos requisitos constitucionais de usar a Propriedade Industrial para o interesse social e o desenvolvimento (CF88, Art. 5º, XXIX), que se tutele a criação e manutenção do fundo de comércio ativo.

Parte essencial desse interesse no desenvolvimento do fundo de comércio é acolher o fato de que, num universo simbólico constantemente flutuante, os signos têm de alterar para não perder a estabilidade da clientela. Desde que se mantenha o aspecto crucial da distintividade original (ou seja, a relação que o público traça com a *origem* do produto ou do serviço) o interesse jurídico, e o texto normativo vigente no país impõe a acolhida de um *jus variandi* sem a sanção de perda da exclusividade.

Tanto o direito internacional diretamente aplicável ao Brasil (art. 5C(2) da Convenção de Paris), quanto o exemplo da aplicação da CUP no exterior, e mais ainda, o parâmetro de doutrinas jurídicas estrangeiras, que não imputam à

Convenção sua origem, apontam para a *necessidade* de admitir a proteção de alterações do signo mutante sem perder a tutela do fundo de comércio constante.

A aplicação restritiva da norma convencional, à luz de norma legal de há muito revogada é não só má política pública, mas especialmente infração à norma legal vigente. A aplicação do sistema da Propriedade Intelectual de maneira a adequá-lo à realidade da economia faz parte do princípio constitucional do desenvolvimento.

Assim, entendo que a o critério restritivo constante das Diretrizes vigentes, e ecoado por algum precedente, é contrário a direito.

As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se marca: reexaminando a questão

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

Estudaremos, neste passo, o direito pertinente à utilização de patronímicos como marcas. Para tanto, atualizamos nosso estudo publicado em 2008, com consideráveis alterações⁶²⁴.

Da questão da possibilidade de converter o patronímico em marca

Diz a Lei 9.279/96:

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

Assim, *havendo consentimento de um titular*⁶²⁵, permite-se a conversão de patronímico em elemento de signo concorrencial⁶²⁶. Não o havendo, rejeita-se a pretensão de registro⁶²⁷:

624 BARBOSA, Denis Borges. PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O patronímico como elemento de marca. Aracaju: Evocati Revista n. 25, jan. 2008 Disponível em: <http://www.evocati.com.br/evocati/artigos.wsp?tmp_codartigo=188 >. Acesso em: 14/02/2014, em versão mais completa em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/condicoes_patronimico.pdf.

A marca Ford possui alto renome, tendo ficado notoriamente conhecida do público em decorrência dos veículos que fabrica, constituindo patronímico de seu fundador. Para sua utilização, necessária autorização. 3 - recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria." TJDF, EI 20010110142350, 2ª

625 "Marca de fábrica. No sistema do código da propriedade industrial (dec. Lei n. 7903 de 1945), faculta-se a defesa da marca ainda não registrada, mas já comprovadamente em uso, como resulta do art. 96. Os nomes e denominações a que se refere o art. 93, são os de coisas, não os de pessoas. Afasta qualquer dúvida o art. 95, que diz (item 9) não poder ser registrado como marca o nome civil e patrimônio, sem o expresso consentimento do titular, ou seus sucessores diretos. Na espécie, o titular do patronímico e o pai, sócio principal da firma recorrente. Recurso extraordinário conhecido e provido." STF, RE 58710/SP, Rel. Ministro Luis Gallotti, julgamento em 18/05/1967, publicado em 27/06/1967. É visível o engano do acórdão do TJPR: "A apelada provou, no documento de f. 122, que o nome Passarela é nome de família, onde constam seis patronímicos. Se o nome de família não é registrável como marca, assim como o patronímico, por expressa e iniludível disposição de lei, o respectivo registro, ainda assim obtido junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, não gera o efeito pretendido pela autora/apelante, configurado na pretensão de seu uso exclusivo, em todo o território nacional, porque do ato nulo não resulta a possibilidade de proteção jurisdicional pretendida pela autora/apelante". Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara Cível, Des. Lélia Giacomet, AC 0310716-2, Julgado em 11.04.2006.

626 Usamos neste estudo a noção de «signo concorrencial» para designar os usos simbólicos na esfera econômica, por oposição dos usos de nomes como identificação de pessoa, quando realiza direitos personalíssimos. Assim fazendo, tentamos alcançar numa mesma regra a incorporação de patronímico em nome de pessoa jurídica, em marca, título de estabelecimento, etc. Não necessariamente o tratamento dessa conversão será uniforme em todos os sistemas jurídicos. No francês, por exemplo, há tratamento específico da conversão de patronímico já incorporado em marca em face de nome de pessoa jurídica, como se lê do Código da Propriedade Intelectual: Article L713-6 – "L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme: a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique; b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ».

627 Também no direito francês: "25.471. L'atteinte au nom patronymique. Si toute personne peut en principe utiliser son nom patronymique à titre de marque, sous réserve cependant de ne pas porter atteinte aux droits antérieurs acquis par un homonyme (cf. § 33.2), on ne peut cependant déposer à titre de marque le nom patronymique d'un tiers sans son autorisation. Ainsi, la dénomination "Stallone ". nom patronymique du célèbre comédien, est indisponible à titre de marque ou de raison sociale (TGI Paris 3e ch. 29 juin 1988 Stallone c/Dahan PIBO 1988 111 432)." BERTRAND, André . La Propriété Intellectuelle Livre II - Marques Et Brevets Dessins Et Modèles. Ed. Delmas. Paris.1991.p.363 item 25.471 e p. 470 e 471.

Câmara Cível, Des. Rel. Haydevalda Sampaio, julgamento em 31/03/2004, publicada em 27/05/2004.

Note-se que a escolha da lei brasileira, ainda que atendendo à tradição histórica nacional, não é nem de longe óbvia. No direito americano, *nenhum* patronímico tem acesso ao registro marcário, salvo comprovação de aquisição de significação secundária⁶²⁸.

No direito europeu corrente, o patronímico não é por si só registrável; para que o seja, é preciso demonstrar que o público o toma como marca, e não como um simples designativo de pessoa natural⁶²⁹. Mas, isso posto, ao contrário do direito

628: "c] Surnames. The common law of trademarks and the Lanham Act treat surnames in the same manner as marks descriptive of goods' nature or quality. Lanham Act Section 2(e) (3) conditionally excludes from registration a trademark that "consists of a mark which ... (3) is primarily merely a surname." Trademark protection or registration is available for surnames only with a showing that the term has acquired through usage a secondary meaning.³²¹ When a first user does establish rights in a surname, a subsequent user may have a limited right to use in good faith his or her name in business provided he or she takes reasonable precautions to avoid customer confusion." CHISUM, Donald S.; JACOBS, Michael A. *Understanding Intellectual Property Law*, 1. ed. New York: Matthew Bender & Co., Inc., 1992. p. 5-88 - 5-95. Os autores citam um caso clássico do Juiz Holmes: "321 For an early common law decision recognizing surname protectability on a showing of secondary meaning, see *L. E. Waterman Co. v. Modern Pen Co.*, 235 U.S. 88 (1914), which affirmed an injunction requiring the defendant to use "ARTHUR A. WATERMAN & CO" instead of "A.A. WATERMAN & CO." and to include the disclaimer "not connected with L.E. Waterman." Said Justice Holmes: "whatever generality of expression there may have been in the earlier cases, it is now established that when the use of his own name upon his goods by a later competitor will and does lead the public to understand that those goods are the product of a concern already established and well known under that name, and when the profit of the confusion is known to, and, if that be material, is intended by, the later man, the law will require him to take reasonable precautions to prevent the mistake." 235 U.S. at 94. Justice Holmes' L.E. Waterman opinion is foreshadowed by his *American Watham* opinion on geographic terms, written for the Massachusetts Supreme Court. See § 5C[3][d].

629 "This approach has now been confirmed by the European Court of justice. The question of whether a common surname could be a trade mark arose in *Nichols plc v. Registrar of Trade Marks* [Case C-404/02 *Nichols plc v. Registrar of Trade Marks* [2004] ECR I-8499, [2005]1 WLR 1418]. The Court held that the distinctive character of such a mark needed to be assessed in the same way as that of any other mark. No special criteria applied and such assessment should therefore focus, firstly, on the products or services in respect of which registration is applied for and, secondly, on the perception of the relevant consumers. In other words, one needs to determine whether, in relation to the relevant product or service, the relevant consumers would see the name as a mark distinguishing the goods or services of one source from the goods or services of another, or whether they would see it as nothing more than a surname." TORREMANS, Paul. *Intellectual Property Law*. Ed. Oxford. New York. 2010. P. 396-398

americano, não se presume que um sobrenome seja genérico só por ser sobrenome, nem se exige a aquisição de significação secundária. Diz o precedente da Corte de Justiça europeia, pertinente ao caso, em sua versão oficial em português:

29 No entanto, o facto de ser eventualmente mais difícil apreciar em concreto o carácter distintivo de determinadas marcas não é susceptível de justificar a tese de que essas marcas são, *a priori*, desprovidas de carácter distintivo ou de que apenas podem adquirir esse carácter pelo uso, nos termos do artigo 3.º, n.º 3, da Directiva 89/104.

30 Tal como um termo da linguagem corrente, um apelido comum pode garantir a função de origem da marca e distinguir os produtos ou os serviços em causa, desde que não lhe seja oponível um motivo de recusa de registo diferente do previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 89/104, a saber, por exemplo, o carácter genérico ou descritivo da marca, ou a existência de um direito anterior.

31 O registo de uma marca composta por um apelido não pode ser recusado a fim de evitar a atribuição de uma vantagem ao primeiro requerente, uma vez que a Directiva 89/104 não contém nenhuma disposição neste sentido, seja qual for, de resto, a categoria da marca cujo registo é pedido⁶³⁰.

Cabe então, constatando que a lei brasileira faculta explicitamente a conversão, ponderemos o contexto de direito em que essa faculdade se configura.

630 Encontrado em <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d643857e60e0f443e498a5eae6a7ad4ee.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaxqQe0?text=&dodocid=49511&pageIndex=0&dclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164047>, visitado em 14/2/2014.

O Código da propriedade industrial versus o código civil

Vimos ainda agora que artigo 124. XV, da Lei 9279/96 - LPI estabelece que não são registráveis como marca o nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico⁶³¹ e imagem de terceiros, *salvo com consentimento* do titular, herdeiros ou sucessores.

Poder-se-ia alegar que essa disposição do CPI/96 faria conflito com o disposto no Art. 11 do Código Civil (Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária). Na verdade, não só não há que se falar em conflito, em se tratando de norma especial, como o próprio Código Civil prevê de forma idêntica ao CPI:

Art. 18: "Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial"

Assim, a conversão desses elementos da personalidade (e veja-se, não só o nome) em integrante do fundo de comércio presume um ato de *autorização*. Certamente não há aí qualquer renúncia à plenitude das funções do nome (assinatura, imagem etc.) como função de personalidade, nem alienação de quaisquer parcelas desta panóplia. Mas o *empréstimo* ou *conversão* do elemento do campo da personalidade para o da atividade empresarial deve ser assentida.

Quem e como assentir

Rezam as diretrizes em vigor do INPI:

Pedidos de registro que apresentem sinais constituídos por nome civil, assinatura e imagem de terceiros (notórios ou não), cujo requerente não seja o próprio titular do direito da

631 Na norma anterior, não havia tal previsão para o patronímico.

personalidade, devem estar acompanhados de autorização do detentor do direito para registrá-lo como marca.

Considera-se como próprio titular do direito da personalidade a pessoa física ou empresa individual, sendo desnecessária a autorização. Nos casos de empresas em que o detentor do direito da personalidade é um dos sócios, será obrigatória sua autorização expressa para registrar como marca seu nome, assinatura, ou imagem, em nome da empresa requerente.

A autorização para o registro como marca também é necessária quando o sinal for constituído por nome de família e patronímico de pessoa notória, na medida em que, sem o consentimento do detentor de tal direito, poderá constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria quanto pela CUP (Convenção da União de Paris).

Nos casos de direito da personalidade de pessoa falecida, a autorização para o registro como marca deverá ser concedida por seus herdeiros ou sucessores legais. Em casos de autorização ou de demanda contrária ao pedido de registro de marca por parte do titular, dos herdeiros, ou dos sucessores legais, será considerado que, além do titular, os sucessores legais do titular, cônjuges e parentes até o quarto grau (do pai/mãe até o bisneto) podem autorizar ou denegar o uso de direito da personalidade como registro de marca.

Importante para o tema em estudo é o entendimento de que o consentimento é indispensável para o registro “na medida em que, sem o consentimento do detentor

de tal direito, poderá constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal”.

Assim é de se entender que o consentimento não é uma exigência abstrata, mas que se destina tão simplesmente a evitar o ilícito da confusão do público.

Nome como parte da personalidade

O nome civil, no sistema brasileiro, é composto pelo prenome, que tem a função de individualizar a pessoa; e pelo sobrenome ou sobrenomes, que são os nomes de família. O nome de família indica o nome dos pais; pode ser constituído pelo nome patronímico, que indica o nome da família do pai, ou pode ser constituído pela composição do nome patronímico com o nome da mãe (matronímico) ⁶³².

Existem, ainda, os pseudônimos, que são nomes fictos, utilizados quando não se quer revelar o nome verdadeiro, tendo ainda como espécies o nome artístico ou religioso; e os apelidos (ou agnome), que são os nomes pelos quais determinadas pessoas são conhecidas em certos meios ou contextos, sem necessariamente ocultar o nome real. Como os nomes não são legalmente, mas apenas factualmente,

632 SOARES, José Carlos. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 196: “O nome civil é o prenome, nome, conjunto de nomes mais o sobrenome e/ou sobrenomes, e/ou, ainda, o patronímico. É também aquele que se encontra na Certidão de Nascimento e foi inscrito, de maneira completa, no Registro Civil das Pessoas Físicas. A título de exemplo, o meu nome civil é José Carlos Tinoco Soares, visto que formado do conjunto de nome José Carlos e de dois sobrenomes e/ ou patronímicos Tinoco Soares”. BARROS, Ana Lucia Porto. O Novo Código Civil: comentado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, p. 23. “O direito ao nome compreende o prenome, que tem a função de individualizar a pessoa e o sobrenome, também conhecido como nome de família, que tem a função de indicar a procedência familiar da pessoa, tudo ao molde de distingui-la das demais pessoas integrante da sociedade.” DINIZ, Maria Helena, Org. FIUZA, Ricardo. Novo Código Civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 29-30: Dois em regra são os elementos constitutivos dos nome: o prenome, próprio da pessoas e o sobrenome, que é o sinal que indica a procedência da pessoa, indicando sua filiação ou estirpe, podendo advir do apelido de família paterno, materno ou de ambos. A aquisição do nome pode ocorrer não só do nascimento, por ocasião de sua inscrição no Registro competente, reconhecendo sua filiação, mas também da adoção, do casamento, da união estável, ou do ato de interessado, mediante requerimento do magistrado.

exclusivos, ocorre o fenômeno dos homônimos, pessoas que detém o mesmo nome civil, de família, patronímico etc. que outras pessoas.

O direito ao nome está inserido no rol dos direitos da personalidade e sua proteção positivada nos artigos 16 a 19 do código civil vigente. Seguimos aqui a doutrina para a qual os direitos da personalidade são decorrentes da aquisição da personalidade civil, uma vez que tais direitos passam a existir a partir do momento em que a pessoa passa a ser sujeito de direitos e obrigações⁶³³.

O direito ao uso e à preservação do nome está inserido no direito à integridade moral correspondente à proteção pertinente à pessoa, no que diz respeito à sua honra, liberdade, recato, imagem e nome.

Enquanto atua como direito da personalidade, integra sua natureza jurídica ser direito:

(h) Indisponível,

633 SAMANIEGO, Daniela Paes Moreira. A Concepção tomista da pessoa. Em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=560>. Acesso em 02/12/2007: "Pietro Perlingieri, por exemplo, afirma que a personalidade não é um direito, e sim um valor, segundo ele, o valor fundamental do ordenamento jurídico e, dessa forma, encontra-se na base de uma série de situações existenciais, série esta, aberta, uma vez que pode mudar de maneira incessante. Para este autor: "Tais situações subjetivas não assumem necessariamente a forma do direito subjetivo e não devem fazer perder de vista a unidade do valor envolvido. Não existe um número fechado de hipóteses tuteladas: tutelado é o valor da pessoa sem limites, salvo aqueles colocados no seu interesse e naqueles de outras pessoas. A elasticidade torna-se instrumento para realizar formas de proteção também, atípicas, fundadas no interesse à existência e no livre exercício da vida de relações". (V) E ainda continua o nobre autor, afirmando que nenhuma previsão legal pode ser exaustiva, pois se assim o fosse, correria o risco de deixar de lado algumas manifestações e exigências da pessoa que exigem uma consideração positiva, mesmo com as mudanças sofridas na sociedade por ocasião do seu progresso. Talvez, esta seja uma boa resposta aos questionamentos feitos com relação à variedade dos direitos da personalidade. Concordamos, em parte, com o ilustre autor, quando este afirma que a personalidade é um valor, e não um direito, já que esta é ínsita ao ser humano, bastando nascer com vida, para adquiri-la. No entanto, para proteger a sua integridade física, moral e psíquica, ou seja, para proteger os bens que constituem a sua personalidade, a pessoa, seja física ou jurídica, necessita de proteção legal, e essa proteção legal constitui os direitos da personalidade que, nada mais são do que direitos, decorrentes da aquisição da personalidade, e que existem para protegê-la juridicamente." Grifo nosso

- (i) Irrenunciável (a pessoa não pode dispor ou renunciar ao nome, salvo em raras exceções e com consentimento judicial, como é o caso de troca de nome por ser vexatório, por mudança de sexualidade etc.),
- (j) Intransferível (o nome não pode ser assumido por terceiros),
- (k) Inalienável (o nome não pode ser objeto de negócios jurídicos translativos),
- (l) Absoluto,
- (m) *Erga omnes* (é eficaz contra todos), e
- (n) Imprescritível (pois não se extingue pelo seu não uso, da mesma forma que sua aquisição não é resultante do curso do tempo)⁶³⁴.

[Caso Leonardos] "Nome comercial. Firma e denominação social. Artigo 3., par-1. Do decreto 3708, de 1919. No sistema brasileiro, obediente aos princípios de veracidade e novidade, a firma só podera ser o nome de um ou de todos os socios, indicando patronimico integrante da sociedade. A denominação, nome de fantasia, ou designativo do objeto social, não pode

634 Trata-se de pleito relativo ao patronímico Leonardos, de larga fama no campo da advocacia e de agência de Propriedade Industrial. Merece também citação o acórdão do tribunal local: "O patronímico compõe o direito da personalidade e merece proteção especial. - O direito ao nome civil é pessoal, absoluto, imprescritível e inalienável. Leonardos Decorações Ltda. versus Thomas Othon Leonardos e outros. 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria de votos, Ap. n. 12.004, 18 de setembro de 1980 - Relator: Des. Décio Cretton. Sem dúvida que o nome de família, o patronímico, compõe diretamente o direito da personalidade e merece proteção especial. Cada pessoa tem direito à vida, à integridade física e moral, à reprodução de sua imagem, o direito ao nome e outros direitos individuais (art. 153 da CF, Emenda n. 1/69, e, art. 666, n. X, do C. Civ.). Tais direitos são assim caracterizados: o sujeito ativo é a pessoa física, o objeto é a mesma pessoa e seu nome e o sujeito passivo a coletividade *uti singuli*. São eles protegidos pelo Direito Público e o Direito Privado. O direito ao nome civil é personalíssimo, absoluto, imprescritível, inalienável e inauferível (Spencer Vampré, "Do nome Civil", p. 102). O nome é um direito da personalidade e de ordem pública." Pág. 237 Revista Forense – VOL. 279.

conter nome de quem não seja socio - que não lhe tem direito ao uso. Inteligência e alcance do art-3., par-1. Do decreto 3708, de 1919. Recurso extraordinário conhecido e provido". STF, RE 99574 / RJ, Primeira Turma, Min. ALFREDO BUZAID, 21/09/1984.]

Pelo cuidado de especialista, que em muito se demorou no estudo jurídico da questão, cabe aqui transcrever o magistério de Rubens Limongi França ⁶³⁵, datado de 01/11/1994:

“Proteção do Direito ao Nome no Sistema Jurídico Brasileiro

O Direito ao Nome é um Direito da Personalidade, manifestação que é do Direito à Identidade Pessoal e Familiar.
(...)

Conforme temos proposto e, de ordinário, vem sendo aceito pela Doutrina e pela Jurisprudência, dizem-se Direitos da Personalidade – as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim dos seus prolongamentos e projeções.

(...)

No Brasil esta orientação encontra reconhecimento legal expresso nos arts. 4º e 5º da “Lei de Introdução ao Código Civil”, bem assim em muitos textos de diversas leis ordinárias,

635 Parecer “O Direito Ao Nome Civil e o Seu Uso Industrial”, apud Newton Silveira, Estudos e Pareceres de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2009.

assim como da própria Constituição Federal, art. 5º, caput e n.ºs. I, X, XII, XIV, XXVII, XXIX.

(...) Isto posto, cumpre assinalar que o Direito ao Nome é a principal espécie das categorias que integram o Direito à Identidade, sobressaindo-se em meio a outras variedades, como o agnome, o nome vocatório e o pseudônimo, além de outros.

Mas para bem delinear o objeto da nossa pesquisa cumpre definir Direito à Identidade e Direito ao Nome.

Direito à Identidade é aquele que têm, a Família e a Pessoa, de serem conhecidas como aquelas que são, com os seus peculiares e substanciais atributos, e de não serem confundidas com outrem.

Direito ao Nome é a DESIGNAÇÃO pela qual se identificam e distinguem as Pessoas e as Famílias, nas relações concernentes à sua vida jurídica, econômica, política e social.

Se o agnome ou alcunha pode ser posto circunstancialmente por um grupo de pessoas, de modo transitório, como se dá na vida escolar ou esportiva; se o nome vocatório é aquele que o Sujeito escolhe como o de preferência para ser chamado; se o pseudônimo a Pessoa escolhe para se identificar num certo setor de sua atividade, geralmente no mundo artístico ou literário (V. Limongi França, “Direito do Pseudônimo”, in “Enciclopédia Saraiva Do Direito”, vol. 25, p. 257-293, S. Paulo, 1977; “Do Nome Civil das Pessoas Naturais”, pg. 495-506, 3ª ed., S. Paulo, 1975); - o Direito ao

Nome, por sua substancial importância para a vida jurídica obedece as regras rígidas, de formação, de imposição, de mudança, de uso, e de perda; além do que, extrapola do campo do Direito Privado, para adentrar o do Direito Público, que o reconhece oficialmente, fiscaliza e protege.

Daí, a pari-passu com o Direito ao Nome, a co-existência de uma Obrigação do Nome, de acordo com as rigorosas prescrições legais (...).

Assim, em linhas bem sintéticas, quanto à formação do nome, é ele composto basicamente de nome individual (ou prenome) e nome de família (ou patronímico). Quanto à imposição, o direito de por o nome concerne, de acordo com a Constituição atual, tanto ao pai como à mãe; e, no que tange ao nome de mulher casada, nos termos anteriores do Código Civil, a mulher assumia, com o casamento, o nome do marido. Quanto à alteração, só é permitida em casos particulares, como de prenome ridículo. Quanto à mudança, em princípio, o primeiro prenome é imutável. Quanto ao uso, o Direito ao Nome por si implica o direito de usá-lo; ao passo que, por outro lado, os Tribunais e a Doutrina tem reconhecido a alteração, mudança ou acréscimo de nome, em razão de uso habitual não contestado. E, quanto à perda, se ele se dá com o divórcio no que respeita à mulher culpada, o mesmo não acontece em caso de viuvez.”

Da personalidade ao fundo de comércio

O nome utilizado pela pessoa, com finalidade personalíssima, como vimos acima, é tutelado pelo direito da personalidade e, como tal, goza de todos os direitos e prerrogativas inerente a este instituto jurídico.

Entretanto, o nome também pode ser utilizado como nome empresarial ou como marca. Quando isto ocorre, a sua natureza jurídica é de direito de cunho patrimonial, no que ele se torna um bem incorpóreo. Nesta qualidade, é suscetível de fazer parte do fundo de comércio, e integrar direito de propriedade industrial. Quando tal ocorre, passa a ser submetido às normas e limites destes direitos⁶³⁶.

Essa noção é absolutamente assente em nosso e em outros direitos, como a citação anterior de Belucci quanto ao direito italiano. Vide Azéma, quanto ao francês:

O nome patronímico é um dos signos mais frequentemente adotados como marca. Ele é indispensável para poder resolver os problemas complexos colocados por esse emprego de bem distinguir o nome patronímico atribuído da pessoa que obedece às regras do direito civil e é imprescritível, não passível de cessão, impenhorável como o nome patronímico depositado como marca e que, por este fato, tornou-se um elemento incorpóreo do fundo de comércio. Ele perde assim quase totalmente seu aspecto pessoal para estar submetido a todas as

636 Neste sentido, confere veracidade e legitimidade ao signo distintivo – nome de pessoa jurídica ou marca – que incorpora o patronímico: "Direito marcário. Pretensão inibitória e indenizatória, fundada em alegada imitação pelo uso da marca "RICHARDS" em atividade empresarial desenvolvida pela sociedade "RICHA's" Ipanema Rio Comércio De Calçados. Conjunto probatório a revelar a ausência de contrafação, uma vez que o sinal utilizado pela ré constitui patronímico do seu representante, o que lhe confere exclusividade. (...) O conjunto probatório, contudo, demonstra que o signo impugnado se confunde com o patronímico do representante legal da ré, Alberto João Richa Neto, ademais utilizado pela família há mais de 20 anos. Isso porque em 1983 foi constituída sociedade empresária cujo nome era RICHA'S PRESENTES LTDA RICHA'S PRESENTES LTDA RICHA'S PRESENTES LTDA, conforme fls. 88/91. Em 01/03/1988, o ato constitutivo de outra entidade de cunho familiar foi registrado, tendo como nome comercial MAGAZINE RICHA'S LTDA (fls. 92/93)."TJRJ, AC 2009.001.48222, Sexta Câmara Cível, Des. Gabriel de Oliveira Zefiro, 14/10/2009.

regras do direito marcário (passível de cessão, de penhora etc.)

637

Nota-o Gama Cerqueira:

97. O princípio da transmissibilidade da marca é de caráter geral. Indaga-se, porém, se as marcas constituídas pelo próprio nome do comerciante ou industrial também podem ser transferidas, sendo o nome da pessoa intransferível por sua natureza. Mas, o nome da pessoa registrado como marca perde essa qualidade e, como tal, deixa de indicar a pessoa que o traz, passando a ser simples sinal distintivo dos produtos a que se aplica, como uma marca qualquer. A doutrina, sem discrepâncias, admite a transmissibilidade dessas marcas e também das constituídas pela firma ou denominação das sociedades. (CARVALHO DE MENDONÇA, ob. cit., vol. V, parte I, n.º 336, pág. 329; BENTO DE FARIA, ob. cit., pág. 219; RAMELLA, ob. cit., vol. 2.º, n.º 489, pág. 114; CHENEVARD, ob. cit., vol. 1.º, n.º 159, pág. 277; BRAUN, BISSOT e FAVART, ob. cit., n.º 149, pág. 666; ALLART, Marques de Fabrique, n.º 63, pág. 122; BREUER MORENO, ob. cit., n.º 324, pág. 329) ⁶³⁸.

637 AZÉMA, Jacques & Jean-Christophe Galloux. Droit de la Propriété Industrielle. Paris : Dalloz, 2006 . O original lê : « Le nom patronymique est l'un des signes les plus fréquemment adoptés comme marque. Il est indispensable pour pouvoir résoudre les problèmes complexes posés par cet emploi de bien distinguer le nom patronymique attribué de la personne qui obéit aux règles du droit civil et est imprescriptible, incessible, insaisissable d'avec le nom patronymique déposé comme marque et qui, de ce fait, est devenu un élément incorporel du fonds de commerce. Il perd alors presque totalement son aspect personnel pour être soumis à toutes les règles du droit des marques (cessible, saisissable, etc.) »

638 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956, p. 181-183.

E tal ocorre desde o início de nosso sistema de marcas, até o presente, como nota Tinoco Soares ⁶³⁹:

Comentando sobre a "forma distintiva" que deveria acompanhar certas marcas de fábrica ou de comércio, AFFONSO CELSO dizia que "esta exigência da Lei funda-se em razões incontestáveis. Toda a marca industrial supõe: a) um elemento invencional, uma concepção própria, por mais rudimentar que seja, de quem a escolheu e adotou; b) o ato de sua apropriação, ou adoção para determinado gênero de indústria ou de comércio.

Nenhum desses requisitos concorre no nome considerado em si ou intrinsecamente. Seu portador não o criou, nem o adquiriu pela ocupação, achou-o no seu estado civil, e nada cumpre-lhe fazer para conservá-lo. Enquanto, pois, limita-se a usar dele como indicativo de sua individualidade, nas condições em que o nascimento lho transmitiu, a denominação é estranha às marcas de fábrica e de comércio.

Desde que, porém, dela se serve em caracteres de fantasia e lhe dá, por assim dizer, uma fisionomia particular, desde que por qualquer forma a especializa, já não é uma abstração comum aos seus homônimos, torna-se um assinalamento tão digno de proteção, como qualquer outro, não a título de nome, mas de marca, de caracterização material e exclusiva"...

639 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado de Propriedade Industrial, v. I. São Paulo: Resenha Tributária, 1988, p. 444-449.

...269 - O nome patronímico de família, que serve normalmente para as relações da vida civil, pode aplicar-se às relações comerciais, e, portanto, pode ser empregado como sinal da própria personalidade no exercício da indústria ou do comércio, acentua RAMELLA. Pode um nome formar o lema ou a insígnia da própria casa de comércio e ainda pode figurar no nome comercial, desde que faça parte como sócio o titular desse nome. Em semelhante caso, ao lado do nome civil, surge um nome comercial protegível. Pelo fato de que a pessoa emprega sua atividade no campo da vida comercial, seu nome patronímico se comercializa e vem a ser o sinal exterior de sua atividade comercial. Isto é uma consequência do princípio da liberdade comercial que há liberado o trabalho humano em suas aplicações econômicas de todo o entrave para o seu desenvolvimento, salvo o limite do respeito ao direito similar de todos os demais.

Dannemann⁶⁴⁰ também identifica este fenômeno...

É forçoso reconhecer que, independentemente da função original dos apelidos dados ao homem - tomado o termo apelido na sua acepção mais larga - uma vez que o nome sirva de elemento de identificação de bens no comércio, constituindo instrumento de canalização de clientela, passa a desempenhar, de maneira paralela, papel de marca, alinhando-se aos demais sinais que se acotovelam no mundo mercantil. Não que os sinais derivados de apelidos atribuídos à pessoa humana se submetam a todos os princípios aplicáveis às marcas de carga genética diversa, em face da interseção de direitos de outra ordem -

640 DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 221 - 222.

direitos de personalidade -, mas a eles convêm, sem qualquer dúvida, o princípio da capacidade de identificação inequívoca, que não conduza à confusão para o público, e o princípio da lealdade na competição, postulado sobre o qual se assenta todo o sistema de sinais distintivos. Conquanto se reconheça ao homem o direito de fazer uso de seus apelidos, seria injurídico permitir que o exercício desse direito interferisse com a harmonia da vida mercantil.

... assim como Azéma ⁶⁴¹:

“A princípio, o titular de um nome tem o direito de depositar e utilizá-lo como marca. Uma mulher poderá igualmente depositar o nome de seu marido como marca. Se ela perder o direito ao uso do mesmo após o divórcio, em princípio ela conserva um direito adquirido a esta marca pois detém elemento incorpóreo de fundo de comércio que se refere exceto se o uso tiver natureza de confundir o público ou incomodar anormalmente o titular do nome”

A citação de Azéma frisa o aspecto central da conversão do objeto do direito personalíssimo em objeto do direito mercantil: o nome passa a designar e integrar não mais uma pessoa, mas um fundo de comércio ⁶⁴².

641 AZEMA, loc. cit. “En principe, le titulaire d'un nom a le droit de le déposer et de l'utiliser comme marque. Une femme pourra également déposer le nom de son mari comme marque. Si elle vient à en perdre l'usage à la suite d'un divorce, en principe elle conserve sur cette marque un droit acquis puisqu'il s'agit d'un élément incorporel d'un fonds de commerce qui lui appartient sauf si cet usage apparaît comme de nature à tromper le public ou à nuire anormalement au titulaire du nom. »

642 Ainda que não se necessite reiterar a questão, não se pode deixar de citar a excelente ponderação de DULIAN, F. Poullaud. Droit de la Propriété industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 506-507. “1108 Nom patronymique. La société peut choisir comme dénomination sociale le nom de l'un ou de plusieurs de ses fondateurs ou même le nom d'un tiers qui l'autorise à faire un tel emploi, par exemple le nom d'un sportif célèbre ou le nom du commerçant qui cède son fonds à la société:”

A limitação do consentimento aos fins específicos

Note-se que a doutrina e os precedentes tendem a emprestar sentido restrito ao consentimento de conversão de nome civil ou patronímico em signo concorrencial:

"Contrato que deve se amoldar ao disposto no inciso XV do art. 124 da LPI, porquanto o herdeiro do artista PORTINARI apenas autorizou o uso da marca na forma como o pintor assinava seus trabalhos em metal, sendo exigível da cessionária que apenas se limite a utilizar tais maracas nos exatos termos do que foi concedido;

3- A cessão celebrada em relação aos signos, CÂNDIDO PORTINARI e PORTINARI, sob a forma de assinatura e grafia utilizadas pelo pintor, não dava ao cessionário o direito de registrar marca nominativa assumindo inclusive outra forma;

4- Não se trata apenas da utilização de um nome, mas sim do nome de um renomado pintor. E mais, não é uma utilização de qualquer forma, mas sim de acordo com aquilo que é capaz de remeter à exata pessoa do artista, o que só é possível na medida em que se verifique nos produtos onde se apõem as marcas, a fiel maneira como ele assinava ou a fiel grafia que adotava para o seu nome: PORTINARI, tal como contratado e para os fins contratados;

5 - A modificação da assinatura ou da forma como grafava o pintor o próprio nome inequivocamente leva à perda da sua identidade e desagrega valor"

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Abel Gomes, EIAC 2009.51.01.809872-2, DJ 28.05.2013.

DIREITO EMPRESARIAL. NOME EMPRESARIAL. MARCA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALBERT EINSTEIN. HOSPITAL E INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATIVIDADES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONFUSÃO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS.

(...) 3. Com espeque no artigo 124, inciso XV, da Lei da Propriedade Industrial, a Recorrente respaldou o consentimento do filho de ALBERT EINSTEIN, HANS ALBERT EINSTEIN, no comparecimento desse à colocação da pedra fundamental do Hospital Albert Einstein e na doação de US\$ 500,00 (quinhentos dólares norte-americanos) à instituição hospitalar.

4. Tais fatos, per si, desservem para conferir a exclusividade da marca ALBERT EINSTEIN à Autora. Afinal, a autorização do uso do nome não implica exclusividade, a qual, aliás, sequer pode ser inferida das situações narradas. Em outras palavras, não se pode excluir de outras instituições a possibilidade de homenagem ao renomado cientista, porque não há exclusividade da Autora no uso do nome desse.

5. Logo, a Apelada, como instituição de ensino, pode fazer uso do aludido nome sem ensejar prejuízos de ordem

econômico-financeira à Recorrente, mormente, porque inexistente identidade de ramo, já que a Apelante concentra suas atividades em hospital, enquanto que a Apelada, em educação. Não haverá, pois, concorrência desleal entre Recorrente e Recorrida, a ponto de confundir o consumidor, no momento de adquirir os serviços que cada uma presta.

TJDF, Acórdão n.490041, 20010110949530APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2011, Publicado no DJE: 24/03/2011. Pág.: 111)

Tal interpretação limitativa dos termos do consentimento tem sido reiterada pelos precedentes estrangeiros mais recentes⁶⁴³

A afetação do nome ao fim marcário

Assim, os nomes civis, patronímicos ou, em geral, de família, ao se tornarem bens tutelados pelos direitos de propriedade industrial, passam a ser bens concorrenciais e passíveis de utilização por direitos de exclusiva.

Empregados nessas funções de cunho patrimonial, não são objeto da integralidade das prerrogativas e privilégios inerentes aos direitos tutelados pelos

643 "La jurisprudence Ducasse a apporté une rigueur de l'analyse de l'autorisation donnée, la Cour de cassation retenant que l'accord consenti pour la dénomination sociale ne saurait être interprété comme une autorisation donnée à la société de déposer le nom en question à titre de marque [28. Cass. com., 3 mai 2003, Bull civ, IV, n° 69 ; D. 2003, p. 2228, note G. Loiseau ; CCE 2003, comm. 70, note C. Caron ; Bull. Joly Société 2003, p. 921, note P. Le Cannu.]. La Cour retient qu'il faut un accord exprès du porteur du patronyme pour pouvoir l'enregistrer à titre de marque, les juges semblant toutefois fonder leur décision sur le caractère notoire du patronyme en cause. Cette analyse est confirmée par un arrêt du 29 septembre 2009 qui retient ue la faculté d'enregistrer un signe en tant que marque n'exige pas de disposer d'un droit antérieur sur ce signe [29. Cass. com., 29 sept, 2009, Prop. industr. 2009 comm. 72, note P. Tréfigny-Goy.]. BINCTIN, Nicolas. Droit de la Propriété Intellectuelle, 1re édition. Paris: Lextenso éditions. 2010, p.403-405

direitos da personalidade, pois passam a ser regidos por princípios, normas e a sofrer limitações inerentes aos direitos de propriedade industrial.

Essa captura de um objeto de direito personalíssimo para um fim determinado, de caráter econômico, é apenas uma hipótese de *criação* de marca, como dissemos em obra recente:

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 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”⁶⁴⁴.

E verifica-se a aceitação desse entendimento pelos precedentes:

"Antes de indicar os motivos da confirmação da r. sentença, (...) convém anotar ser a música sertaneja, de raiz ou universitária, um segmento interessantíssimo para os negócios e para a circulação de riqueza, por atrair multidões de apaixonados que consomem tudo aquilo que for produzido pelos cantores e duplas preferidas, sendo que o nome artístico constitui patrimônio valioso para sucesso da empreitada, exatamente por formar e conservar essa clientela.

A retirada do autor da sociedade João Mineiro e Marciano Gravações e Promoção Artística Ltda. aconteceu em 28.12.1992 (fls. 99), sendo que no instrumento formalizador do fato constou, expressamente, que a sociedade manteria o nome que sempre carregou (fl. 92).

Embora conste desse contrato uma cláusula geral de atuação da empresa como representantes de artistas, não há uma regra transparente da licença do autor no sentido de o patronímico “Marciano” continuar identificando a dupla sertaneja de sucesso que, naquele instante e pela ruptura das

644 BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007, nota 462.

vozes e da fisionomia dos cantores, perdia o carisma que lhe deu notoriedade e riqueza artística.

Não custa recordar ter FERRARA anotado que o trespasse não opera, automaticamente, a transferência do nome da sociedade, anotando que “parece excesivo despojar, sin más, al empresário de aquel signo distintivo con el cual era conocido en el de los negocios y que le sirvió para adquirir la confianza y estima del público y de los capitalistas” (Teoria jurídica de la hacienda mercantil, tradução de José Maria Navas, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1950, p. 201).

O fato de terem os requeridos obtido o registro da marca no INPI (fl. 195) não impede que o Judiciário intervenha e resolva o conflito pela inadmissibilidade da dualidade que prejudica o consumidor ou o público em geral, notadamente pela anotação que se fez sobre a questão do direito marcário merecer ou merecido solução em outro feito instaurado pelas partes (trecho do v. Acórdão fls. 193). (...)

Daí a virtude da r. sentença que, no em linhas gerais, seguiu a diretriz do pronunciamento do Tribunal de Justiça no agravo relatado pelo eminente Desembargador Francisco Loureiro e em outro precedente da Quarta Câmara de Direito Privado (Ap. 994.09.040082-8, Jaú, j. em 11/3/2010, relator Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, in Boletim AASP n. 2743) com a seguinte ementa:

“Propriedade industrial Notabilizada a expressão “Avante” na manipulação de ovos pelo empenho comercial de familiares

que empregaram o patronímico para registro da marca, é forçoso reconhecer que esse nome se tornou patrimônio industrial e suscetível de tutela, inclusive contra homônimos ou familiares que, em data posterior, tentam utilização do sobrenome próprio para designarem seus produtos, em típica concorrência desleal Ordem de abstenção confirmada (art. 124, V, e 207, da Lei 9279/96) Não provimento.”

O colendo STJ já decidiu que é permitida a tutela da marca formada pelo patronímico (caso Maeda - Resp. 406.763 SP, DJ de 11.11.2002) e HERMANO DUVAL qualificou a persistência de utilização indevida como ato de desvio de clientela permitindo “ação cominatória de abstenção de uso, ou para modificá-lo com adinículo que o distinga suficientemente do usurpado” (Concorrência desleal, Saraiva, 1976, p. 163).

LIMONGI FRANÇA afirmou que o “o uso pessoal, o uso como próprio, de nome que pertence a outrem, só é lícito quando igualmente se é titular desse nome. Fora daí, todo uso pessoal de nome alheio é ilícito” (Do nome civil das pessoas naturais, 3ª edição, RT, 1975, p. 335). O nome é um direito de personalidade (art. 16, do CC) e a impugnação ao uso não pressupõe, necessariamente, exposição ao desprezo público ou desonra, como autorizado pelo art. 17, do CC.

TJSP, AC 0005644-26.2007.8.26.0115, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Enio Zuliani, 27 de setembro de 2011⁶⁴⁵.

645 Note-se que, consagrando o princípio doutrinário, acórdão deu solução diversa ao caso, com base em dois fundamentos diversos: o direito autoral do cantor Marciano, e

Da impossibilidade de retratação

Pode-se retratar essa autorização? Poder-se-iam alvitrar certos motivos pelos quais o titular de um direito de personalidade desejasse retratar-se. Certamente não, sem o respeito aos direitos legitimamente constituídos.

Um exemplo desta conciliação de interesses da personalidade e da vida econômica encontra-se na Lei Autoral (9.610/98):

Art. 24. São direitos morais do autor: (...) V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; (...) § 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem.

Ou seja, só pagando a integralidade do fundo de comércio perdido, o autor exerce seu direito moral, nos casos considerados. É pré-requisito do exercício da desconversão do valor econômico. O predomínio do valor personalíssimo não elimina, antes respeita em integralidade, a segurança jurídica do detentor do valor econômico no plano autoral.

No campo de que falamos, o dos signos distintivos, uma vez que o nome é constituído como fundo de comércio, a retratação é impossível:

1108 A questão mais frequentemente colocada é de saber se o dirigente, que deixa a sociedade ou torna-se minoritário, tem o direito de fazer cessar a utilização de seu nome pela sociedade, que deveria assim trocar sua denominação social, ao

a relevância do engano do público. Tratar-se-ia assim uma exceção ao princípio da irretratabilidade do consentimento para a conversão do patronímico em signo concorrencial, que é o objeto da seção seguinte.

passo que o antigo dirigente poderia fundar uma nova empresa sob seu nome. No âmbito de uma concepção exclusivamente personalista do direito sobre o patronímico, esta solução seria a imposta.

Tal solução apresenta graves inconvenientes, em particular aquele de afetar o direito da empresa ou da sociedade sobre estes signos distintivos. Outrossim, em se tratando da denominação social, a solução contradiz a autonomia da pessoa moral, que tem um direito próprio sobre sua denominação. Enfim, nada impede que se confunda o uso do patronímico para distinguir a pessoa física, direito personalista, com o uso do mesmo nome como signo distintivo comercial, direito de propriedade incorpórea 33 É porque a Corte, no célebre caso “Bordas” de 12 de março de 1985 decidiu que:

“o princípio da inalienabilidade e de imprescritibilidade do nome patronímico, que impede que seu titular disponha livremente para identificar com mesmo nome outra pessoa física, não se opõe à conclusão de um acordo sobre sua utilização de tal nome como denominação social ou nome comercial (...) tal patronímico tornou-se, em razão de sua inserção ... nos estatutos da sociedade assinados pelo Sr. P Bordas, um signo distintivo que está destacado da pessoa física, para se aplicar à pessoa jurídica que ele distingue e assim tornar-se objeto de propriedade incorpórea...”.

Portanto, a sociedade que possui um direito de propriedade incorpórea sobre o nome utilizado em sua função de signo distintivo, não pode o ter de si retirado por um antigo associado,

que tampouco pode servir-se de seu nome como signo distintivo, para fazer concorrência à sociedade em um setor específico idêntico ou similar ⁶⁴⁶

Da legitimidade para adquirir marca incluindo patronímico

Discutida a questão de que o patronímico é conversível em direito de marca, havendo consentimento de pelo menos um de seus titulares, passemos a ponderar quem pode adquirir a marca incluindo patronímico. Como é óbvio, o patronímico pode ser direito personalíssimo de uma pluralidade de titulares.

A questão aqui é, então, quais desses vários titulares do mesmo sobrenome têm a *legitimidade ad acquirendum*. Um? Vários? Todos?

Uma primeira tendência é segregar o problema dos patronímicos de *pessoas notórias*.

646 DULIAN, F. Poullaud. Droit de la Propriété industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 506-507. O original lê: « 1108 La question la plus fréquemment posée est de savoir si le dirigeant, qui quitte la société ou devient minoritaire, a le droit de mettre fin à l'utilisation de son nom par la société, qui devrait alors changer de dénomination sociale, tandis que l'ancien dirigeant pourrait fonder une nouvelle entreprise sous son nom. Dans une conception exclusivement personaliste du droit sur le patronyme, cette solution s'imposerait. Une telle solution présente de graves inconvénients, en particulier celui d'affecter le droit de l'entreprise ou de la société sur ses signes distinctifs de précarité. Par ailleurs, s'agissant de la dénomination sociale, la solution contredit l'autonomie de la personne morale, qui a un droit propre sur sa dénomination. Enfin, rien n'impose de confondre l'usage du patronyme pour distinguer la personne physique, droit personaliste, avec l'usage de ce nom comme signe distinctif commercial, droit de propriété incorporelle 33. C'est pourquoi la Cour de cassation, dans le célèbre arrêt "Bordas" du 12 mars 1985 34, a décidé que "le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial (...) ce patronyme est devenu, en raison de son insertion ... dans les statuts de la société signés par M. P Bordas, un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle ... ". Dès lors, la société qui possède un droit de propriété incorporelle sur le nom pris dans sa fonction de signe distinctif, ne peut en être dépossédée par l'ancien associé, qui ne peut pas non plus se servir de son nom comme signe distinctif, pour concurrencer la société dans un secteur de spécialité identique ou similaire.

Note-se bem: não se fala aqui de *marcas notórias* em qualquer de suas modalidades; o filtro se coloca em fase anterior à transformação de um patronímico em signo concorrencial. O nome, antes de ser marca, ainda como direito pessoal, tem potencial de reconhecimento e atratividade. Nesses casos – como veremos a seguir –, a pessoa notória teria prelação em face de todos os demais homônimos.

Passemos, agora, a imaginar que não haja uma pessoa, daqueles múltiplos titulares de sobrenomes, que seja particularmente notória a justificar uma proteção exclusiva.

Se múltiplos titulares estão, em abstrato, em igual condição, a *par conditio* da tradição empresarial, há que escolher quem terá o registro: um, ou todos? A doutrina e os precedentes judiciais de todos os tribunais se dividem em duas principais tendências:

- (c) O primeiro dos homônimos a solicitar proteção de direito exclusivo concorrencial – marca ou nome de pessoa jurídica – obtém exclusiva, afastando os demais; ou
- (d) Todos os detentores do mesmo patronímico são legitimados a convertê-lo em elemento de signo concorrencial, *desde que com forma distintiva capaz de afastar confusão ou associação indevida*.

Vejamos abaixo tais tendências.

Limitação à atividade econômica do registro

Antes de se examinar as várias teses de legitimação à apropriação do uso concorrencial de um patronímico, cabe enfatizar que em qualquer desses casos o registro contendo o sobrenome estará, ainda assim, limitado a uma atividade específica. Mesmo no caso de *pessoa notória*, como se excitou ver a seguir, não se tem, por si só uma hipótese de alto renome ou de signo notoriamente conhecido, que automaticamente transcenda os limites territoriais ou de restrição a certas atividades econômicas.

Como ocorre nos demais casos de registro marcário, não abrangidos pelo alto renome a que se refere o art. 125 da lei de regência, mesmo a marca dotada de patronímico recebe a exclusividade *apenas* para a atividade em que se pretende usá-la:

"O SR. MINISTRO NELSON HUNGRIA - Senhor Presidente, advogado da recorrente invocou vários antecedentes deste Supremo Tribunal, em torno de casos análogos ao que ora se debate.

Escapou a S. Exa. O mais recente deles, julgado nesta primeira turma, o caso dos irmãos Rabecchi. Eram estes sócios de uma empresa de materiais para construção. Um deles se separou e foi montar outra empresa do mesmo ramo de negócio, utilizando o mesmo sobrenome.

Reformando decisão do colendo Tribunal Federal de Recursos, a primeira turma deu provimento ao recurso, no sentido de inibir ao irmão dissidente, o uso do sobrenome, porque, evidentemente, visava a uma concorrência desleal.

A identidade do nome não cria questão alguma, quando não se trata de exploração do mesmo ramo de indústria ou comércio. Mas, desde o momento em que se prevalece da denonímia para fruir da reputação conquistada por outrem na mesma atividade industrial ou comercial, há um abuso de direito, um ato da concorrência desleal."

STF, voto convergente no RE 23.893-Distrito Federal, 1a. Turma, unânime, relatado pelo Min. Barros Barreto, 24 de

setembro de 1953. RE 23.893-Distrito Federal, 1a. Turma, unânime, Relator Min. Barros Barreto, 24 de setembro de 1953.

"O acórdão recorrido (fls. 551/551-v e 555/557-v) afastou o uso exclusivo da marca FOCKINK pela empresa mais antiga em razão do nome constituir patronímico comum aos sócios das empresas em questão e por se tratar de empresas que atuam em ramos diferentes, além de não restar configurado o intuito de aproveitamento do nome da família. Leia-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:

"Não está em causa qualquer consideração de anterioridade, prioridade, prelação ou privilégio, mas de justa e louvável igualdade de tratamento, sem que, todavia, se deixe de observar, no caso vertente, as características diversas das empresas titulares: as apelantes são de ramos industriais ou comerciais, ao passo que a apelada tem por objeto a prestação de serviços" (fl. 556v)."

STJ, RESP 716. 179, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min. João Otávio de Noronha, 1º de dezembro de 2009.

"Acolhimento do pleito da autora de nulidade de ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca "P-

PINELLI" da Autora, sob alegação de colidência de anterioridade da marca "PIRELLI", da segunda Ré. –

Não caracterização de colidência e anterioridade impeditivas, já que a empresa autora apenas comercializa produtos de terceiros na área de construção civil enquanto a segunda ré produz e comercializa, no País, pneumáticos, cabos e sistemas para telecomunicações, sendo evidente a atuação em diferentes ramos mercadológicos, afastando-se a possibilidade de confusão ao consumidor. –

Ausência de má-fé de parte da empresa autora, que alterou sua denominação em face do nome de seus atuais sócios. Proteção ao nome comercial, derivado do patronímico, assegurada pela CUP (Convenção da União de Paris), em seu artigo 8o."

TRF2, AC 1992.51.01.040694-2, 1ª Turma Especializada, Rel. Des. em exercício Márcia Helena Nunes, julgamento em 25/01/2006, publicado em 09/02/2006.

“No que tange à questão da marca "MAX & CO" ter sido ou não formada com o patronímico dos sócios da empresa-apelada, destaque-se que a vedação legal ao registro de patronímico estabelecida no artigo 124, XV da LPI deve ser sempre analisada à luz do princípio da especialidade, levando-se ainda em conta, a anterioridade, distintividade, boa-fé e

veracidade dos fatos, objetivando assim impedir a concorrência desleal, a fim de garantir a lealdade das relações comerciais"

TRF2, AC 2010.51.01.808639-4, 1ª Turma Especializada,
Des. Abel Gomes, DJ 18.04.2013.

Mesmo no caso do nome que adquiriu fama (mas não teve declarado o alto renome na forma do art. 125 do CPI/96), haverá um limite no âmbito da especialidade⁶⁴⁷:

(..) 9. Especificamente no que tange à utilização de nome civil (patronímico) como marca, verifica-se a absoluta desnecessidade de autorização recíproca entre homônimos, além da inviabilidade de exigência, ante a ausência de previsão legal, de sinais distintivos à marca do homônimo que proceder posteriormente ao registro, também submetendo-se eventual conflito ao princípio da especificidade. (...)

12. Diversas as classes de registro e o âmbito das atividades desempenhadas pela embargante (comércio e

647 Assim também no direito francês: "Dans un arrêt rendu à propos du nom patronymique Agnelli, la Cour de cassation a confirmé un arrêt qui avait jugé que si ce patronyme était celui d'une personnalité célèbre dans le monde des affaires en France et en Italie, ce domaine était néanmoins étranger à celui de la chaussure, pour lequel il avait fait l'objet d'un dépôt en France (Cass. com. 9 fév. 1993 ROP/1994 n° 51 p. 60). La Cour a donc appliqué le principe de la spécialité pour limiter les effets du patronyme Agnelli en tant que droit antérieur." BERTRAND, André . La Propriété Intellectuelle Livre II - Marques Et Brevets Dessins Et Modèles. Ed. Delmas. Paris.1991.p.363 item 25.471 e p. 470 e 471. Mais adiante, diz o mesmo autor: "Compte tenu de l'article L. 713-5 du CPI qui fait en quelque sorte "éclater le principe de la spécialité" pour les marques notoires, on peut se demander ce qu'il en est pour les patronymes notoires utilisés à titre de raison sociale, de nom commercial ou d'enseigne (un arrêt du 2 mars 1990 de la cour de Colmar avait, par application du principe de spécialité, refusé de tenir compte du caractère notoire du nom commercial Larousse pour interdire l'utilisation du patronyme la commercialisation de mousseux sous la marque Pierre Larousse PIBO 1990 111 428; dans le sens contraire, à propos de la marque "Lasserre ". CA Pau 12 oct. 1987 PIBO 1988 III 108, et CA Toulouse 20 oct. 1987 PIBO 1988 III 110 et de la dénomination sociale " Lucie saint Clair ", TGI Paris 3e ch. 10 juil. 1986 PIBO 1987 11155)."

beneficiamento de café, milho, arroz, cereais, frutas, verduras e legumes, e exportação de café) e pela embargada (arquitetura, engenharia, geofísica, química, petroquímica, prospecção e perfuração de petróleo), e não se cogitando da configuração de marca notória, não se vislumbra impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como designativa de seus serviços, afastando-se qualquer afronta, seja à denominação social, seja às marcas da embargada. Precedentes.

STJ, EEARES 653609/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Jorge Scartezini, julgado em 19/05/2005, publicada em 27/06/2005

E, a contrário senso:

Comprovado que o registro anulando repete patronímico famoso de terceiro - PASCOLATO - e pretende identificar também produtos do segmento de vestuário, há de ser decretada a sua invalidade que impõe, como consequência lógica, a procedência do pedido de abstenção do uso.” TRF2, AC 2003.51.01.530656-1, 2ª Turma Especializada, Des. Rel. André Fontes, julgamento em 24/04/2007, publicado em 08/06/2007.

Do caso especial do patronímico de pessoa notória

Como já antecipamos, caso específico ocorre quando se trata de patronímico de *pessoa* notória. Note-se que não estamos nos referindo à *marca* notória, em qualquer de suas modalidades (notoriamente conhecida ou de alto renome). O que

tem fama e carrega reconhecimento é o *patronímico*, e não a *marca*, ao qual o sobrenome eventualmente se converte⁶⁴⁸.

Essa questão encontra repercussão no direito comparado. Por exemplo, no direito argentino também se trata diversamente dos demais casos o nome de pessoa notória, que carrega em si certo potencial de atratividade, dos demais sobrenomes⁶⁴⁹.

As Diretrizes de Análises de Marcas, instituídas pela NA nº 051/97, dispunham:

“Em se tratando de marca constituída por nome de família ou patronímico isolados, essas denominações deverão ser examinadas quanto á sua notoriedade e singularidade. Em sendo notório o nome para identificar determinada pessoa, o seu registro será possível se requerido pela própria ou com o seu consentimento, garantindo-se-lhe exclusividade em relação a terceiros sempre que houver possibilidade de confusão ou associação indevida.

Em não sendo notório, nem singular, o registro será também possível, desde que requerido pelo titular ou com o seu consentimento, observada a condição de distintividade em relação a eventual anterioridade.”

648 Em estudos anteriores, não ficou clara esta distinção, pelo que nos penitenciamos.

649 "La jurisprudencia argentina ha hecho en general una aplicación prudente de las reglas en materia de registro de nombres como marcas, impidiendo tal registro cuando el nombre, aunque relativamente divulgado, es fácilmente identificable por el público con personas determinadas, especialmente cuando éstas gozan de cierta fama. Por otra parte, ha extendido la protección respecto de marcas que, aunque implicando cierto apartamiento respecto de la literalidad de un nombre famoso, creaban una confusión con el mismo y un intento de aprovechar su fama. BERTONE, Luis Eduardo e CUEVAS, Guillermo Cabanellas de Las. Derecho de Marcas/1 - Marcas, designaciones y nombres comerciales. Ed. Heliasta. 2003. Argentina. P. 369-374

As diretrizes vigentes assim rezam:

iii. Nome de família: sobrenome derivado de um antecessor de uma mesma família.

Exemplos:

Pacheco Silva

iv. Patronímico: sobrenome designativo de uma linhagem que traz na sua constituição semântica o sentido de designar filho de alguém⁶⁵⁰.

Exemplos;

PEREI RA	Caso não haja anterioridade impeditiva o registro será possível
GONÇ ALVES	Caso não haja anterioridade impeditiva o registro será possível
SENN	Sendo o requerente do

⁶⁵⁰ A distinção, como dizia o escritor inglês Roald Dahl, é "too subtle for the common palate.".

	<p>pedido de registro detentor do direito da personalidade notória ou existindo a autorização para o registro como marca, esta norma não se lhe oporá. Em caso contrário, o pedido será indeferido com base neste dispositivo legal. Havendo anterioridade impeditiva, o registro não será possível</p>
--	---

Embora perdendo em clareza com o tempo, infere-se que o INPI continua a admitir uma distinção entre o patronímico notório e que não é⁶⁵¹.

Recentemente, tal distinção encontrou consagração judicial no caso do sobrenome Boechat:

ADMINISTRATIVO. MARCAS. PATRONÍMICO DE CARÁTER COMUM. COLIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

Em se tratando de marca constituída por nome de família ou patronímico isolados, essas denominações deverão ser examinadas quanto á sua notoriedade e singularidade. Em sendo notório o nome para identificar determinada pessoa, o seu

⁶⁵¹ Não está muito claro pelo exemplo se a distinção é entre o nome corriqueiro e o singular, ou o “Senna” refere-se à personalidade Ayrton Senna, daí, pessoa notória.

registro será possível se requerido pela própria ou com o seu consentimento, garantindo-se-lhe exclusividade em relação a terceiros sempre que houver possibilidade de confusão ou associação indevida.

Em não sendo notório, nem singular, o registro será também possível, desde que requerido pelo titular ou com o seu consentimento, observada a condição de distintividade em relação a eventual anterioridade. Ausente tal condição, é de mister a decretação de nulidade de registro marcário concedido sem a sua observação. (...)

AC 199951010241108, Relatora, Marcia Helena Nunes, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 15 de janeiro de 2008.

Quando não há pessoa notória

Entende considerável doutrina⁶⁵² que qualquer pessoa pode registrar o seu nome civil, seu nome de família ou sua assinatura como marca ou nome empresarial, sem necessitar do consentimento de terceiros, familiares ou homônimos⁶⁵³.

Ou seja: *um* dos titulares pode usar ou deixar usar o patronímico, sem que se exija que *todos* os demais titulares do patronímico também com isso concordem.

652 SOARES, José Carlos. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 196 “Assim sendo, patronímico pode ser objeto de registro de marca pelo próprio titular, ou ainda por quem quer que detenha o consentimento da pessoa que o tiver como integrante de seu nome civil”.

653 Sobre o tema vide decisão do Superior Tribunal de Justiça - EEARES - Embargos e Declaração Nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no REC – 653609, publicado no Diário de Justiça do dia: 27/06/2005, citada no decorrer do presente trabalho.

Entretanto, como já comentado logo acima, existem princípios do direito marcário, além do inciso XV do art. 124 da LPI, que impõem certas limitações ao uso do nome civil ou de família como marca ou nome empresarial por pessoas da mesma família ou por homônimos - ou por terceiros autorizados pelos titulares dos nomes.

O uso do nome como marca ou nome empresarial pelo seu titular será, no âmbito de sua função como signo distintivo, objeto de direito de exclusividade. No Brasil, com algumas exceções⁶⁵⁴, adotamos o sistema atributivo para a aquisição da propriedade marcária ou do nome empresarial, ou seja, quem primeiro registra o uma marca tem o direito à exclusividade do seu uso. Esse princípio se aplicaria ao caso de múltiplos titulares de um mesmo sobrenome?

Primeira tese: entre homônimos, só o primeiro requerente registra

Lembremos que estamos agora tratando de hipóteses em que o titular do patronímico que o leva a registro não é pessoa notória.

Quando um nome civil, ou patronímico, é registrado como integrante de marca ou nome empresarial⁶⁵⁵, esse uso passa a ser exclusivo, nos limites acima indicados. Em certos casos, a jurisprudência reconhece um direito de anterioridade - em face a

654 Vide BARBOSA, Denis Borges, Direito de precedência ao registro de marcas, in Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2006, encontrado em denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf. Também: Revendo a questão da exceção Pouillet (outubro de 2011), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf.

655 Incidentalmente, ainda que não seja objeto do nosso estudo, note-se que subsiste, quanto ao uso dos patronímicos, o princípio da veracidade: “Nome comercial. Firma e denominação social. Artigo 3., par-1. do decreto 3708, de 1919. No sistema brasileiro, obediente aos princípios de veracidade e novidade, a firma só poderá ser o nome de um ou de todos os sócios, indicando patronímico integrante da sociedade. A denominação, nome de fantasia, ou designativo do objeto social, não pode conter nome de quem não seja sócio - que não lhe tem direito ao uso. Inteligência e alcance do art-3., par-1. Do decreto 3708, de 1919. Recurso extraordinário conhecido e provido.” STF, RE 99574/RJ, Primeira Turma. Rel. Ministro Alfredo Buzaid, julgamento em 21/09/1984, publicado em 30/11/1984”

esse uso específico - com relação aos demais titulares do mesmo nome, os quais são por isso excluídos da conversão ⁶⁵⁶.

A tese, assim, é que – entre titulares de mesmo patronímico - o *primeiro e só o primeiro* reivindicante de proteção para cada ramo de atividade será lícitado à exclusiva.

656 Tal parece ser tendência dos precedentes correntes. Vide os acórdãos e patronímicos citados neste estudo: STF - REXTR 109.478-8, EBERLE; STJ - RESP 1.034-650, ARMELIN; TRF2 - AC 2001.51.01.500990-9, FERRARI; TRF2 -AC 1999.51.01.024110-8, BOECHAT; TJSP - AC 994.09.040082-8, AVANTE; TJSP -AG 0270784-38.2011.8.26.0000 STEFFENS.

Um caso singular é o refletido no STJ – RESP 40.021, CORAZZA: a Recorrida, que primeiro registrou seu nome comercial levou a exclusividade ao uso do nome e a recorrente, que primeiro registrou a marca CORRAZA levou a exclusividade ao uso da marca. Seria a consagração do que a doutrina estrangeira chama de honest concurrent use: "Neste caso, a recorrente efetivamente fez o seu registro de marca no INPI, órgão próprio para esse fim, cabendo-lhe obter a proteção, tão-somente, no que se refere ao uso da marca, nada interferindo com o nome comercial, sendo certo, como afirma a inicial, que a ré existia desde 1923, "mas nunca utilizou referida expressão, oriunda do patronímico de seus fundadores, como ocorreu com a Autora, para designar seus produtos ". A recorrida provou, com abundância, que está com o seu nome comercial devidamente registrado desde 1925, com o que não pode ser compelida a afastar de sua denominação social a expressão em conflito (fls.100). Considerando que deve ser levada na devida conta a proteção ao nome comercial e que, igualmente, não pode ficar descoberta a marca devidamente registrada, eu conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para que se abstenha a recorrida do uso da expressão CORAZZA como marca de indústria, fixada a multa cominatória em idêntico valor fixado na sentença para a outra parte, mantida a sentença no que se refere à exclusão da expressão CORAZZA da denominação social da recorrente".

Vide decisões mais antigas: "Marca. Nome de família. Registro perante o INPI. Lei: 05772/71. Código da propriedade industrial. art:65, V, XII, XX e art 123. 1. Viável o registro, como marca, de patronímico de sócio de empresa ou proprietário de estabelecimento comercial ou industrial. Aquele que primeiro registrar seu sobrenome como marca, terá, na respectiva classe, direito exclusivo de uso sobre ele. e a anterioridade do pedido que define o direito ao registro. 2. a precedência determinada pelo uso submete-se ao prazo fixado pelo art: 123 do código de propriedade industrial. Hipótese em que o utente da marca não se valeu de tal prerrogativa legal. 3. o registro de comercio que protege o nome comercial não se estende ao título de estabelecimento ou a marca. Eficácia do registro no órgão federal, que afasta o do órgão local. Precedente do STF. 4. Preliminar de inépcia da Inicial não conhecida. 5. Apelação Provida". TRF4, AC 8904178371 RS, Primeira Turma, 11/03/1993.

TJMG - NOME COMERCIAL - HOMONÍMIA - CONFUSÃO QUE SE SOLUCIONA PELO CRITÉRIO DA PRIORIDADE DO REGISTRO. Fazendo inscrever o nome comercial na junta de comércio local o legislador atribui à respectiva certidão a mesma eficácia da certidão de nascimento quanto ao Registro Civil, onde a homonímia, capaz de induzir o público em erro ou confusão, se resolve pelo critério de prioridade do registro. (Decisão citada em PACHECO, Jose Ernani de Carvalho. Jurisprudência Brasileira, 144. Curitiba: Juruá, 1989, p. 123-124).

Tal tese tem considerável suporte dos precedentes:

"Nome comercial. Patronímico usado em nome comercial antigo, que veio a ser utilizado em nova firma, fundada por socio dissidente. Não afasta a proteção ao nome comercial, o fato de o sócio dissidente ter o mesmo apelido de família, pois a proteção aquele decorre do ordenamento jurídico da concorrência. O nome comercial como um todo não minimiza a concorrência desleal, quando nele a nuclear, identificadora da firma nova, e semelhante a de nome já registrado, dando margem a confusão. A observância da regra da lei de sociedades por quotas de responsabilidade limitada, no tocante ao nome comercial da nova firma, não pode resultar em vulneração ao direito concorrencial." STF, RE 109478/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, julgamento em 30/09/1986, publicado em 10/04/1987.

“Ademais, esta Quarta Turma já decidiu que ‘vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso’ (REsp 964.780/SP, DJ de 24.09.2007). Neste passo, e tendo concluído o aresto impugnado que a recorrida foi quem primeiro iniciou as atividades no ramo de confeitaria (conclusão inalterável em sede especial, a teor da súmula 07 desta Corte), merece esta a proteção de seus serviços.

4. Consoante melhor doutrina, ‘qualquer tentativa de registro ou mesmo da utilização pelos homônimos ou por terceiros que tenham nomes semelhantes, deverá, logicamente, ser rechaçada em razão do disposto no artigo 65, nº 17, da Lei nº 5.772/71, que trata especificamente da reprodução e da imitação de marca anteriormente registrada’.

5. Assim, correto o aresto impugnado ao vedar o uso do nome ‘Armelin’ pela ora recorrente no que concerne ao ramo de confeitaria, uma vez demonstrados tanto o prejuízo sofrido pela recorrida, decorrente da confusão ocasionada aos consumidores, quanto a clara imitação de marca (conclusões, novamente, inalteráveis nesta sede, ut súmula 07/STJ).6. Recurso especial não conhecido.”

STJ, Recurso Especial nº. 1034650, 4ª Turma, Relator Min.: Fernando Gonçalves, julgado em 8.4.2008.

“Ao julgar o REsp nº 284.742/SP, de que fui Relator (DJ de 08/10/01), sendo recorrente então a MAEDA S/A AGROINDUSTRIAL, afirmei que havendo "um nome comercial registrado, não pode haver o registro de marca por terceiro. Haveria, inevitavelmente, a confusão para o consumidor da origem do produto, que entenderia pertencer ao mesmo nome comercial a marca dispersa em várias classes, considerando que, no caso, estão as marcas dentro do mesmo mercado agropecuário. Seria, na minha compreensão, expandir a possibilidade de burla ao consumidor, o que não é recomendável". STJ, REsp 406.763/SP, Terceira Turma, Rel.

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgamento em 19/09/2002, publicado em 11/11/2002⁶⁵⁷.

Primazia consagrada pela fama da marca ou nom vedette

Tem-se nessa tendência o importante caso do STF quanto ao patronímico Eberle, no qual a fama do primeiro utente, e o risco de confusão do público, garantiram a exclusividade daquele em face de homônimos:

“Nome comercial. Patronímico usado em nome comercial antigo que veio a ser utilizado em nova firma fundada por sócio dissidente. Não afasta a proteção ao nome comercial o fato de o sócio dissidente ter o mesmo apelido de família, pois a proteção àquele decorre do ordenamento jurídico da concorrência. O nome comercial como um todo não minimiza a concorrência desleal quando nele a parte nuclear, identificadora da firma nova, é semelhante à de nome já registrado, dando margem a confusão. (...)”

Trata-se de um nome de família usado em nome comercial de firma antiga que veio a ser utilizado em nova firma, fundada por sócio dissidente. O uso desse nome - "Eberle" - é, como se lê no acórdão, um direito personalíssimo do fundador de nova

657 Ainda: “quem opta por registrar marca ou razão social usando patronímico, submete-se à coincidência por outras empresas”. (...) sendo o núcleo forte da denominação, a expressão Maeda utilizada por ambas as empresas em atividades similares do comércio agrícola é o que fica em termos de projeção de imagem. Assim, a simultaneidade de seu uso por empresas diversas, mas de mesmo campo de atuação mercadológica, é capaz de prejudicar a conquista ou a manutenção de uma clientela vinculada a um produto ou serviço afins. Por esta razão, deve prevalecer a proteção legal àquele que primeiro teve o nome registrado na junta comercial”. (...) “[A] circunstância do uso de patronímico não altera o princípio maior da proteção ao nome comercial, subordinado ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 8º da Convenção de Paris, na forma da revisão de Haia de 1925” (REsp 406.763/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 11.11.2002).

firma, mas tanto não importa excluir a sua proteção quando usado para fins comerciais. É que, nesse particular, a proteção ao nome se fundamenta na concorrência.

Só em vista desta é que se pode reconhecer a exclusividade do uso do nome. Se o negócio da nova firma concorre, de alguma forma, com a que já detinha o nome como distintivo de suas atividades ou do seu ramo industrial, há concorrência desleal, já que é inevitável a confusão dos nomes, diante dos consumidores e dos outros segmentos das relações comerciais.

Não se pode dizer que a proteção ao nome civil tem o mesmo conteúdo da do nome comercial. Neste, a prioridade do uso cria um privilégio, de tal modo que a sua utilização por firma posteriormente criada traz sempre a presunção do propósito de confusão, ao arpejo da concorrência leal.

No caso, o sobrenome "Eberle" é a palavra dominante de firma quase centenária, e o seu uso na denominação de outra empresa, do mesmo ramo industrial, tem evidente propósito de causar confusão e concorrer deslealmente.

Trata-se de sobrenome notório, cujo uso não é livre, mesmo em se tratando de firma cujo sócio é da mesma família. Como lembra Arnaldo Wald, forte em Georges Ripert: "Mesmo havendo identidade de sobrenome entre sócios ou acionistas de diversas sociedades, a utilização do mesmo sobrenome pela primeira vez inibe a sua utilização em outra denominação social

do mesmo ramo de negócios, sob pena de ocorrer concorrência desleal" (Estudos e Pareceres de Direito Comercial, II/68).

Os nomes comerciais confrontados são Metalúrgica Abramo Eberle - a mais antiga - e Eberle Multimatrizes Ltda. Ambas se situam em Caxias do Sul, cidade onde não só o nome da família, como o nome comercial da antiga firma, é muito conhecido.

Não há dúvida de que o sobrenome "Eberle", da antiga firma, é a sua característica dominante, pois como tal são conhecidos os seus produtos. E é, também o nome vedete da nova firma. Há, claramente, o intuito de aproveitar-se da fama do nome, sedimentada em tantos anos de atividade.

Consideradas as duas denominações em seu todo, vê-se que o que realça, o que tem significação, para o efeito da concorrência, é o sobrenome "Eberle", prestigiado na região e em todo o País como firma exploradora do ramo industrial da metalurgia.

É esse sobrenome que é a "expression tellement saillante, tellement caractéristique que c'est elle seule qui frappe la vue et l'ouïe du public et reste fixée dans sa mémoire, de telle sorte que cette expression para (Et former la raison et que la differentiation entre deux firmes doit être trancher par rapport à cette seule expression" - como anotou Chevenard, citado por Gama Cerqueira apud Arnoldo Wald, ob. cit., p. 65).

O nome comercial como um todo não minimiza nem afasta a eiva de concorrência desleal quando nele a parte nuclear, a parte evidentemente identificadora da firma nova, é semelhante à de nome já registrado, dando margem a confusão." STF - RE 109.478-8 - 2.ª Turma - j. 30/9/1986 - rel. Carlos Madeira - DJU 10/4/1987.

A questão da distintividade de uma marca subsequente

Como veremos a seguir, os defensores da tese que admite a aquisição de marcas contendo um patronímico por mais de um titular enfatizam a necessidade de distinção entre os signos usados concorrentemente.

Mesmo para aqueles que, pelo contrário, defendem a tese da prelação do primeiro dentre os titulares que requer conversão em signo concorrential, a carga distintividade de uma segunda marca, por exemplo, se mista ou complexa, pode ser relevante; mas o patronímico terá peso determinante⁶⁵⁸.

As diretrizes vigentes do INPI

Também as diretrizes de exame do INPI vigentes se afiliam a essa doutrina:

Nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil idênticos, o registro será concedido a quem primeiro depositar. Assim, os pedidos de registro de marcas constituídos por patronímico, nome de família ou nome

658 "En principe, chacun a le droit de pratiquer le commerce en utilisant son patronyme. Mais les hypothèses d'homonymie sont fréquentes et des confusions risquent d'en résulter dans l'esprit de la clientèle. L'homonyme peut-il utiliser commercialement son nom si ce dernier constitue aussi une marque déposée par autrui? La réponse est nuancée. Tout d'abord, si le nom est déjà l'objet d'une marque dans la même spécialité, il est indisponible pour constituer une nouvelle marque. Le principe est l'interdiction. Si le nom est intégré à une marque complexe, on recherchera s'il en constitue l'élément distinctif ' ou s'il y a un risque de confusion." POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Propriété Intellectuelle La Propriété Industrielle. Ed. Economica. Paris. 2011 p. 802-808

civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

A importância de um acordo de convivência

O princípio da anterioridade da pretensão entre homônimos encontra uma importante limitação. Quando os homônimos regulam entre si, por acordo judicial ou extrajudicial, as condições segundo as quais se podem usar os respectivos patronímicos, os tribunais manifestam especial respeito.

Vejamos:

"Mas há finalmente um documento que, para mim, é decisivo. O marido da ré, Sr. Palmer, em questão que teve contra a sociedade antecessora da autora, se obrigou, conforme juramento que está nestes autos, em inglês a fls. 88 e, em tradução a fls. 94 a.

"não se ocupar da fabricação nem da venda de artigos nem sabões nem quaisquer outros preparados para toucador e a não entrar para interessado de qualquer companhia que se ocupasse na fabricação e venda desses artigos, quer como sócio, funcionário ou acionista de qualquer companhia dedicada a esse ramo de negócio enquanto vivesse".

Ora, esse Sr. Palmer é o marido da ré, a esta fabrica exatamente aquilo que seu marido se obrigou a não fabricar, diretamente ou mesmo como acionista de sociedade por ações.

No caso dos autos, tenho para mim que o registro pedido em nome da mulher de Palmer Woodbury, foi um artifício de que se valeram os integrantes da sociedade postas a Palmer e pelo mesmo assumidas" (fls. 248/249).

A espécie não focaliza, isoladamente, o uso do patronimico para caracterizar marca de fábrica, amplamente admitido, pela razão de que deriva da própria personalidade humana. Antes retrata o propósito à concorrência ilícita, pois preexistia ao registro pedido pela recorrida, sob a designação de "Esther Woodbury" - o da sociedade recorrente com o título: "Woodbury" - ou "John & Woodbury"; e é de notar-se que essa coincidência de nomes, além de levar o consumidor à confusão, que naturalmente estabelece, contravém, indisfarçavelmente, ao compromisso solenemente assumido por Palmer Woodbury, marido da recorrida, ficando vedado a este beneficiar-se grosseiramente, pelo registro da marca com o nome de sua mulher, já que existe entre ambos a sociedade conjugal."

STF, RE 23.893-Distrito Federal, 1a. Turma, unânime, Men. Barros Barreto, 24 de setembro de 1953.

"(...) Compreende-se, então, que, ao ajustarem negócios jurídicos preordenados a regular a cisão, em duas, da 'Irmãos Mahfuz Ltda.', seus presentantes legais, que, sendo parentes

entre si, dividiam a titularidade do capital social, convencionassem, obrando na condição expressa de criadores e detentores do controle de cada uma das duas novas empresas, que estas, na óbvia pressuposição de serem ao depois apresentadas de cada um desses cotistas majoritários, podiam, tão logo formalizada a instituição jurídica de ambas, usar logotipo e marca semelhantes aos da sociedade familiar por cindir, com mera adição de letra ou palavra indispensável à diferenciação das empresas, sem prejuízo de qualquer delas, em caso de ofensa à imagem ou ao bom nome da mesma sociedade, perder-lhes o direito de uso e estar obrigada a adotar logotipo e marcas distintos, sem emprego patronímico Mahfuz (fls. 178/183). O ajuste data de 7 de novembro de 1984.(...) [Acórdão do TJSP citado]"

STJ, RESP 276.005, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 11 de setembro de 2012.

“O patronímico, mesmo já registrado como marca, pode ser utilizado por homônimo, desde que seus caracteres se diferenciem a fim de se evitar confusão entre as marcas. A autorização conferida pela proprietária da marca, em acordo judicial, quanto ao uso desta por empresa homônima, já indica que sua utilização não é absolutamente exclusiva e que inexistia possibilidade de confusão comercialização dos produtos.

Notando-se diferenças entre as marcas, tanto no aspecto visual, quanto no aspecto ortográfico, impossível cogitar de

imitação ou reprodução, não se caracterizando, portanto, as hipóteses de contrafação e concorrência desleal. Recurso de apelação conhecido e não provido.”

TJPR, Apelação cível nº 0378712-4, Sexta Câmara Cível, Relator: Des. Luiz Cezar Nicolau, julgado em 29.5.2007.

Sobre essa questão, veja-se a próxima parte deste parecer, dedicada a tais acordos.

Segunda tese: todos os titulares de patronímico têm igual direito à marca

Outra tese igualmente presente na doutrina e nos precedentes é de que todos os titulares homônimos têm direito à obtenção do registro. Predomina nesse entendimento Gama Cerqueira, que, por sua excepcional importância, merece longa transcrição⁶⁵⁹:

154. Nomes. Qualquer nome pode ser empregado como marca, notadamente o nome do comerciante ou industrial, o nome de terceiros, do próprio produto, do estabelecimento comercial ou industrial e os nomes geográficos, sujeitos, porém, a regras diversas.

A marca consistente no próprio nome do comerciante ou industrial era considerada, em outros tempos, como a melhor, “*la plus claire et la plus sûre de toutes les marques*”, no dizer do relator da lei francesa de 1857. Mas, segundo observam os autores, a prática demonstrou o grave erro dessa concepção,

porque não há nome que não seja usado por várias pessoas, já pela sua difusão em virtude do desdobramento das famílias, já pelo acaso da homonímia, dando lugar a intrincadas questões em que à dificuldade da solução jurídica se alia, não raro, a animosidade das partes apoiadas no direito ao uso do nome comum. Por outro lado, as marcas constituídas pelo nome do comerciante ou industrial prestam-se facilmente aos manejos da concorrência desleal, sendo freqüentes os casos em que concorrentes inescrupulosos procuram pessoa portadoras de nome idêntico, que servem de “testas de ferro”, para legitimar-se a criação de marcas iguais ou semelhantes. Esses inconvenientes explicam o acentuado desuso em que essas marcas vêm caindo há muito tempo. Entretanto, quando o nome é bastante característico e pouco comum, pode constituir marca de real valor, do que são exemplos conhecidas marcas nacionais e estrangeiras compostas pelo sobrenome do comerciante ou industrial.

Dada, porém, a sua natureza, o nome não pode ser adotado como marca sem que se revista de forma característica. “Toda a marca industrial”, — explica OURO PRETO, — “supõe: 1.º, um elemento invencional, uma concepção própria, por mais rudimentar que seja, de quem a escolhe e adotou; 2.º, o ato de sua apropriação ou adoção para determinado gênero de indústria ou de comércio. Nenhum desses requisitos concorre no nome, considerado em si, ou intrinsecamente. Seu portador não o criou, nem o adquiriu pela ocupação, achou-o no seu estado civil, e nada cumpre-lhe fazer para conservá-lo. Enquanto, pois, limita-

se a usar dele como indicativo de sua individualidade, nas condições em que o nascimento lho transmitiu, a denominação é estranha às marcas de fábrica e de comércio. Desde que, porém, dela se serve em caracteres de fantasia e lhe dá, por assim dizer, uma fisionomia particular, desde que por qualquer forma a especializa, já não é uma abstração comum aos seus homônimos, torna-se um assinalamento tão digno de proteção, como qualquer outro, não a título de nome, mas de marca, de caracterização material e exclusiva. O que a lei protege, neste caso, não é a designação em si, mas o seu arranjo, a sua aparência, o seu traçado original, a disposição, a forma ou a cor das letras que a compõem”.⁶⁶⁰

BENTO DE FARIA manifesta-se no mesmo sentido: “O nome como expressão externa da personalidade humana e servindo, portanto, para designar determinado indivíduo, não é, por si só, suscetível de constituir marca industrial. A sua vulgaridade, a existência inevitável de homônimos, negam-lhe o caráter distintivo, que, como vimos, é essencial a qualquer marca. O nome, considerado em abstrato, não pode, portanto, ser empregado como marca. Todavia, a exclusão não é absoluta. Se o nome apresentar uma *forma distintiva* que possa evitar qualquer confusão, nada obstará, então, a sua adoção para um tal fim”.⁶⁶¹

A exigência de forma especial distintiva para que o nome possa constituir marca funda-se, pois, na falta de característico essencial, indispensável a todas as marcas, que as torne distintas

⁶⁶⁰
39 a 44.

[Nota do original] Op. cit., ns. 36 e 37. Vide Braun e Capitaine, op. cit., ns.

de outras. Mas, como diz POUILLET, “*dès que le nom revêt une figure particulière de nature à le distinguer du même nom, appartenant à autrui, il constitue, sous cette forme distinctive, une marque au sens legal*”.⁶⁶²

Por outro lado, e este parece-nos constituir o motivo mais importante, se a lei admitisse, como marca, o simples nome das pessoas, sem outro característico, criaria um monopólio injusto em favor de quem primeiro o adotasse para aquele fim, em prejuízo de seus homônimos, que se veriam impedidos de usar o próprio nome, para qualquer fim comercial, sob pena de incorrerem nas sanções legais. Por esse motivo, o uso do nome continua livre, protegendo-se apenas a forma especial de que se reveste.⁶⁶³ Conseqüentemente, qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome, civil ou comercial, pode usá-lo e registrá-lo como marca, desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar qualquer confusão com outras marcas constituídas pelo mesmo nome.

Assim, ao contrário daqueles que entendem que o patronímico deva, por si só, constituir o elemento central e imarcescível do signo, o consagrado autor entende facultar o uso do sobrenome de cada um dos que o ostentem, *desde que de forma distintiva*.

661 [Nota do original] Op. cit., n.º 6, pág. 141.

662 [Nota do original] Marques de fabrique, n.º 105.

663 [Nota do original] Pouillet diz que “o que faz a marca, neste caso, o que a constitui, o que a lei protege, não é o nome em si, abstratamente, é o seu arranjo, a sua fisionomia o seu traçado especial, é a disposição ou cor dos caracteres empregados” (Marques de fabrique, n.º 105).

Entenda-se: mesmo o primeiro depositante de marca só poderia obter exclusiva se apresentar seu sobrenome de forma distintiva⁶⁶⁴.

Numa rápida visão do direito comparado, citemos aqui Mathély, o clássico francês que mais extensamente estudou a questão do conflito dos homônimos. Segundo o autor, todos os titulares de um mesmo sobrenome tem direito a convertê-lo em marca, mas sem que o uso pelos usuários subsequentes seja fraudulento ou desleal. Para garantir a licitude e lealdade, é necessário que os homônimos se diferenciem de alguma forma, por exemplo, pelo prenome⁶⁶⁵.

Os precedentes no sentido de Gama Cerqueira

Há igualmente precedentes importantes nesse sentido:

"A anterior titularidade da marca "Koch" para o segmento de serviços jurídicos não pode impedir que outros membros da família "Koch" venham, posteriormente, constituir sociedade de advogados com razão social que inclua o seu patronímico. Só assim os sócios diferenciam-se de outros causídicos que tenham prenomes similares, atendendo à finalidade do Estatuto dos

664 A posição do autor, como de seus predecessores na doutrina citada, não se distancia realmente do direito americano que também exige um elemento a mais para o registro mesmo do primeiro postulante que traz seu patronímico para conversão em signo concorrencial. No caso americano, o secondary meaning, no caso da doutrina brasileira clássica, a suficiente forma distintiva.

665 «Le conflit entre deux homonymes, prétendant chacun à l'usage de son nom à titre de signe distinctif. est résolu selon les trois règles suivantes. 1. Le principe est que toute personne a le droit d'user de son nom patronymique dans les actes et faits de son commerce. 2. Mais l'usage du nom ne doit pas être frauduleux ou déloyal. Il est frauduleux ou déloyal, notamment lorsque le titulaire du nom n'exerce pas personnellement le commerce, et se borne à prêter son nom pour bénéficier de la notoriété acquise par le premier exploitant. Dans un tel cas, l'usage du nom est interdit à l'homonyme et à son complice. 3. En tout cas, des précautions doivent être imposées à l'homonyme second en date pour éviter toute confusion dommageable. Ces précautions consistent le plus souvent dans l'obligation d'employer un prénom, et d'indiquer une adresse ou une date de fondation». MATHÉLY, Paul. Le Droit Français des Signes Distinctifs, 401er édition. Paris : Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984, p. 783-795.

Advogados, que é de bem identificar os responsáveis pela prestação dos serviços jurídicos.

Ocorre que ao ostentar apenas o patronímico “Koch” de seus sócios, a sociedade de advogados e os seus serviços podem ser confundidos com aqueles advogados que, anteriormente, já haviam feito registrar a marca “Koch”. Sopesando-se, assim, o direito de marca com o direito de livre e responsável exercício da profissão de advogado, a solução razoável exige que, mesmo sem deixar de utilizar o patronímico de seus sócios, a sociedade requerida venha a fazer incluir em sua razão social outros elementos distintivos que possam bem diferenciá-la das autoras.”

STJ, REsp.954.272 – RS – Terceira Turma do STJ – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – julgado em 13.11.2008⁶⁶⁶.

“Se a lei admitisse, como marca, o simples nome das pessoas, sem outro característico, criaria um monopólio injusto em favor de quem primeiro o adotasse para aquêle fim, em prejuízo de seus homônimos, que se veriam impedidos de usar o

666 Note-se que no caso Odebrecht, a que nos referimos neste estudo, existe trecho que pode dar a impressão de que também apoia a tese de que todos homônimos tem direito ao registro, desde que com elemento distintivo: “Especificamente no que tange à utilização de nome civil (patronímico) como marca, verifica-se a absoluta desnecessidade de autorização recíproca entre homônimos, além da inviabilidade de exigência, ante a ausência de previsão legal, de sinais distintivos à marca do homônimo que proceder posteriormente ao registro, também submetendo-se eventual conflito ao princípio da especificidade”. STJ, EEARES 653609/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Jorge Scartezini, julgado em 19/05/2005,

próprio nome, para qualquer fim comercial, sob pena de incorrerem nas sanções legais. Por êsse motivo, o uso do nome continua livre, protegendo-se apenas a forma especial de que se reveste. Conseqüentemente, qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome, civil ou comercial, pode usá-lo e registrá-lo como marca, desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar qualquer confusão com outras marcas constituídas pelo mesmo nome (...)

Se, além da exigência de forma especial, ainda assim não se admitisse o seu emprêgo por outra pessoa, embora adotando-se forma especial diversa, criar-se-ia um privilégio exclusivo em favor de quem primeiro registrasse a marca, privilégio que seria incompatível com o direito da pessoa humana sôbre o seu próprio nome. Por outro lado, a forma distintiva seria dispensável, se, uma vez registrado o nome como marca, ninguém, mais pudesse empregá-lo para o mesmo fim (...)

A lei, com efeito, não protege a designação em si. Protege, sim, um elemento invencional, o arranjo, a aparência, o traçado original, a disposição, a forma, a côr das letras que o compõem”
Tribunal Federal de Recursos, Primeira Turma, Ministro Cunha Melo, AP 2.594, Julgado em 21.08.1951.

“De sorte que, versando a controvérsia em torno de vocábulo patronímico (que não admite apropriação exclusiva ou direito de prevalência) e não havendo nos autos nenhum indício

publicada em 27/06/2005. Mas a dinâmica do julgado é denegar uma proteção extraclasses do patronímico, para acolher a regra da especialidade.

de que a marca da Apelada tenha se originado do nome comercial da Apelante, não há como acolher pedido de nulidade de registro, evidenciando-se elementos de distinção suficientes para evitar risco de confusão no mercado".

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2009.51.01.809872-2, DJ 08.05.2012⁶⁶⁷.

“Por fim, cabe a reflexão de que as litigantes utilizaram a expressão Hess em seu nome devido ao fato de os sócios de ambas as empresas possuírem tal identificação como patronímico. É o que se depreende da declaração da recorrente à fl. 03, ao afirmar que a ação ajuizada visa resguardar os direitos de propriedade intelectual da Agravante, bem como os direitos de personalidade do sócio e fundador da mesma, Sr. Gabriel Rech Hess em função de seu patronímico. De igual sorte, há as declarações da agravada à fl. 87, BLU expressão que constitui o prefixo da cidade de Blumenau (.). Hess expressão que representa o patronímico de todos os sócios-proprietários da Empresa .).

Os fatos expostos arredam ainda mais a verossimilhança das alegações produzidas pela recorrente, lançando mais dúvidas na certeza necessária ao deferimento da pretensão por ela exposta. Como adverte JOÃO DA GAMA CERQUEIRA , ao

⁶⁶⁷ O julgado se equivoca, porém, ao reconhecer ao prenome “Shirley” a natureza de patronímico.

tratar das marcas ligadas aos nomes civis dos proprietários ou sócios majoritários de empresas mercantis:

(.) se a lei admitisse, como marca, o simples nome das pessoas, sem outro característico, criaria um monopólio injusto em favor de quem primeiro o adotasse para aquele fim, em prejuízo de seus homônimos, que se veriam impedidos de usar o próprio nome, para qualquer fim comercial, sob pena de incorrerem nas sanções legais. Por esse motivo, o uso do nome continua livre, protegendo-se apenas a forma especial de que se reveste.

Consequentemente, qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome, civil ou comercial, pode usá-lo e registrá-lo como marca, desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar qualquer confusão com outras marcas constituídas pelo mesmo nome. Arrematando, observa o festejado comercialista: O que a lei protege, portanto, é a forma original, distintiva, de que o nome se reveste. Essa forma característica da marca é que não pode ser apropriada por terceiros com direito a igual nome.

Estes, porém, podem adotar o mesmo nome, sob outra forma, desde que não estabeleçam confusão entre as marcas. Se tal acontecer, a marca não será válida, não por causa do nome empregado, mas porque a forma adotada imita ou reproduz a anteriormente registrada, ou não exclui a possibilidade de confusão. Sem dúvida, é difícil evitar de modo completo o risco de confusão entre nomes idênticos ou semelhantes, malgrado a forma diferente de que se revistam; mas o respeito ao direito

ligado ao nome das pessoas impõe o princípio exposto. Se algum inconveniente ou prejuízo resulta deste princípio, a culpa cabe a quem escolheu mal a marca. (Tratado da propriedade industrial, 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, vol. II, pp. 803/805).

TJSC, AI 2004.033927-1, 2ª Câmara de Direito Comercial, Des. Rel. Trindade dos Santos, julgamento em 18/08/2005.

“Conquanto haja o registro da marca "Martinelli", não se pode esquecer que "quem opta por registrar marca ou razão social usando patronímico, submete-se à coincidência por outras empresas, particularmente quando seja a expressão representativa do patronímico dos sócios desta. Proclama-se que o Direito não se compõe com ofensa ao bom senso e aos princípios éticos, e seu aplicador não pode olvidar, até por que isso é imposto por norma legal de exegese (artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil), o que resultaria naturalmente no raciocínio do leigo mediano, e está segundo os bons costumes. Consulta aos direitos da personalidade humana, que não possam ser impedidos os homens de usar, nos atos da vida, inclusive no trabalho (e assim quando constituam sociedades e realizem os desdobramentos destas), os nomes que lhes vieram de seus ascendentes". (TJ/SP, 9ª Câmara Direito Privado, AP 107.293.4/0, Rel. Des. Marco César, j. 14.03.2001).

João da Gama Cerqueira, comungando do mesmo entendimento, adverte: [repete-se o trecho citado acima]”

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara Cível, Des. Luiz Cesar Nicolau, AC 0378712-4, Julgado em 29.05.2007.

"A questão insuperável, porém, independentemente do que de positivo ou de negativo possa advir para um ou para outro - circunstância que se modifica, ao longo da história, por suposto, na medida em que esta ou aquela direção, em determinado momento, seja mais "agressiva", para usar expressão da área - é que, por integradas as sociedades, por membros da família com aquele patronímico, inviável a vedação do uso por esta ou por aquela.

Por mais paradoxal que possa parecer - na medida em que sua finalidade é a de individualizar a casa comercial (J.X. Carvalho de Mendonça. Tratado de direito comercial brasileiro. 2. ed., v. 5, p. 28-29, n. 19) - "este patronímico pode evidentemente ser usado por ambas nos anúncios da sociedade e pode ser portado pelos respectivos estabelecimentos", como se pronunciou o Des. Cristiano Graeff Junior, no acórdão mencionado, a respeito da "questão Tevah" (rev. cit., p. 210)⁶⁶⁸."

TJRS - Ap 595.070. - 6.ª Câmara - j. 11/3/1997 - rel. Antonio Janyr Dall'agnol Junior.

Mathély também nota ser essa uma posição sólida na Corte Suprema francesa:

668 e não em marca.

Importante notar que a discussão se centrava em títulos de estabelecimento,

Todo mundo tem o direito de usar seu sobrenome nos atos e fatos da sua atividade comercial, desde que não empregue esse nome para fins de concorrência desleal, tendo tomado, para este efeito, as medidas necessárias para evitar qualquer possível confusão entre seus produtos e os de um estabelecimento semelhante operando sob o mesmo nome⁶⁶⁹.

Da hipótese do patronímico corriqueiro

Uma tese complementar à do uso comum de todos os homônimos se encontra na distinção entre sobrenomes com alguma singularidade (Corazza, Steffens) e o de uso corriqueiro, com milhares ou milhões de utentes, como Araújo e o do subscritor deste parecer⁶⁷⁰.

Para lembrar Gama Cerqueira, “quando o nome é bastante característico e pouco comum, pode constituir marca de real valor”⁶⁷¹. Ao contrário, quando não é

669 - toute personne a le droit d'user de son nom patronymique dans les actes et faits de son commerce, à la condition de ne pas se servir de ce nom dans un but de concurrence déloyale, en prenant à cet effet les mesures nécessaires pour éviter toute confusion possible entre ses produits et ceux d'un établissement similaire exploité sous le même nom (Cass. Civ., 7 décembre 1954 et note de P. MATHELY, Ann. 1956.45). O mesmo autor ainda lista outros acórdãos da mesma corte : - si un commerçant peut exercer le commerce sous son patronyme, lorsque celui-ci est déjà employé par un autre commerçant dans un commerce similaire, ce n'est que dans des conditions exclusives de confusion entre les deux maisons, notamment par l'adjonction du prénom au nom patronymique (Cass. Req., 23 juin 1933, Ann. 1934. 104) ; - c'est à bon droit qu'un arrêt, à la demande d'un Sieur José GONCALVES, éleveur-nourrisseur de porcs, condamne pour concurrence déloyale Isaac GONCALVES, qui a entrepris le même commerce, à proximité immédiate de l'établissement du demandeur, sous son nom et en substituant le prénom de Jacques à celui d'Isaac, joignant ainsi à l'identité du patronyme la similitude du prénom et l'identité de son initiale: en constatant souverainement la confusion préjudiciable qui résultait pour le demandeur de tels agissements, l'arrêt n'a méconnu ni le principe de la liberté du commerce, ni le droit à l'usage pour chacun de son nom patronymique (Cass. Comm., 27 novembre 1963, Ann. 1964. 182).

670 Uma pesquisa superficial, mas nem por isso valiosa, é o do aplicativo do telelistas, no IOS5: há 2.409.053 Silvas com telefones no Brasil, 220.046 Barbosa, 243.648 Araújo, 743 Corazza e 783 Steffen.

671 Vide, quanto aos sobrenomes corriqueiros, "Le caractère répandu ou banal du nom rend la démonstration du risque de confusion quasiment impossible, sauf circonstances exceptionnelles, de sorte que celui qui le porte ne pourra obtenir de protection, sauf s'il a rendu ce nom célèbre et que le choix de la marque parasite cette célébrité." POLLAUD-DULIAN,

característico e e muito comum, sua distintividade é parca e o valor de sua conversão em signo concorrencial pouco relevante.

Note-se que quase a totalidade dos casos em que se reconheceu a prelação do patronímico que primeiro solicita proteção, segundo a primeira tese de apropriação, se refere a sobrenomes singulares, e não corriqueiros como os agora indicados.

Assim também os precedentes que se afiliam à tese da paridade de todos, mediante distintividade: Hess⁶⁷², Koch⁶⁷³ e mesmo Martinelli⁶⁷⁴ – os patronímicos citados nos precedentes da tese de Gama Cerqueira-, são todos relativamente infrequentes, e se prestam à conversão em marca, mediante distintividade.

Outros patronímicos, porém, ficam em estado de indiferença simbólica. Vejam-se os precedentes⁶⁷⁵:

Frédéric. Propriété Intellectuelle La Propriété Industrielle. Ed. Economica. Paris. 2011 p. 802-808.

672 Telelistas 358.

673 Telelistas 1215

674 Telelistas 3873.

675 No mesmo sentido, mas em se tratando de prenome ou pseudônimo: "O termo comum entre as marcas em análise - ANA MARIA - corresponde a um prenome de uso comum o que por si só afasta a possibilidade de aplicação do alegado direito de precedência, ante a impossibilidade de apropriação exclusiva de tal expressão, pois sinais desta natureza, ou seja, compostos de prenome comum, devem arcar com o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. VI - O fato de a autora ser conhecida pelo público pelo nome artístico de ANA MARIA BRAGA afasta a incidência dos incisos XV e XVI, do art. 124, da LPI, na medida em que as marcas da apelada são formadas apenas pelo termo ANA MARIA". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, AC 2003.51.01.540786-9, DJ 24.05.2011.

"Observa-se que a única semelhança fonética e gráfica entre as marcas é o termo "JOÃO". O artigo 124, XV estabelece que o nome civil não é passível de registro, salvo se com o consentimento do seu titular. Ocorre que não é sensato que um nome tão comum e usado por diversas pessoas possa ter esse grau de restrição, razão pela qual o seu registro deve também estar sujeito ao grau de flexibilidade aplicado às expressões de uso comum, sendo passível de registro se estiver revestido de suficiente forma distintiva (artigo 124, VI). Tal preceito tem o cunho de impedir que se perpetue um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 1992.51.01.056306-3, DJ 13.11.2009.

"APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - COLIDÊNCIA ENTRE PATRONÍMICOS - RECURSO IMPROVIDO.

I - Fere a razoabilidade supor que o registro de um nome ou apelido igualmente pertencente a milhares de pessoas (e de outras tantas passíveis de ainda virem ao mundo com a mesma denominação) possa ser apropriado, a título de marca, por apenas uma delas, somente porque alguém teve a iniciativa de primeiro levá-lo a registro.

II - A anterioridade, não obstante se constitua no principal elemento de manutenção de signo a título exclusivo, perde a primazia e força em face de designações sem nenhuma capacidade de adquirir concepção inovadora distinta das usuais.

III - Os patronímicos devem atender a mesma razoabilidade exigida das expressões de uso comum, em que o registro antecedente não impede o registro de outros, exigindo-se apenas a adição de elementos que permitam o consumidor distinguir a origem dos produtos designados por tais expressões.

IV - De sorte que, comungo com o entendimento da sentença, não vendo possibilidade de confusão entre as marcas ARAÚJO e ARAÚJO PENA, por se apresentarem com suficiente grau de distinção, sem risco de remissão de uma com a outra, nem levar o consumidor a erro." TRF2,AC 2003.51.01.510534-8, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, Des. Messod Azulay, 17 de fevereiro de 2009.

"O patronímico de sócio de empresa, extremamente comum, não afamado, não tem prevalência sobre nome de outra empresa regularmente registrada e que tem sido utilizado há vários anos, com o conhecimento indubitável da primeira.(...) Irrelevante, no presente caso, a adoção do patronímico de um dos sócios da empresa ré. Os patronímicos podem ser utilizados como marca, desde que, se comum, ainda não exista outra empresa utilizando o mesmo signo no desenvolvimento de suas atividades comerciais ou que não se trate de patronímico afamado. No presente caso, o nome FERRARI, de origem italiana, é extremamente comum na Itália, tal como o nosso Ferreira no Brasil. Aliás, pesquisa no sítio eletrônico do INPI na internet dá conta da existência de 363 (trezentas e sessenta e três) ocorrências do signo FERRARI para distinção de diversos produtos/serviços no Brasil." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Marcelo Ferreira Granado, AC 2001.51.01.500990-9, DJ 05.02.2010.

Nossa posição

Afiliamo-nos, como soe acontecer, ao magistério de Gama Cerqueira. Não parece razoável alijar outros detentores do mesmo patronímico o uso deste para conversão em signo concorrencial⁶⁷⁶.

676 O direito argentino segue essa mesma posição. "El nombre es uno de los derechos inalienables de la persona, y bajo ciertas circunstancias su titular puede oponerse, cualquiera sea la remuneración que se le proponga a cambio, a que el mismo sea utilizado para distinguir productos del comercio. Del texto de la Ley resulta claro que quien tiene civilmente derecho a un apellido puede registrarlo como marca, siempre que la denominación esté disponible, es decir que no haya sido registrada anteriormente por un homónimo o por un tercero con autorización de éste" Mas os mesmos autores continuam: "Evidentemente, si bien el derecho de registrar como marca el propio nombre es indiscutible, ello es así siempre que no

Assim, entendo ser errônea e contrária a direito a posição a que se afiliam as diretrizes do INPI, de somente aceitar a registro o primeiro pedido englobando sobrenome de pessoa que não seja notória. Fora a hipótese dessa tal pessoa notória, cada um dos titulares do mesmo patronímico tem *igual direito a registro que contenha seu patronímico*.

Há expressões que, ainda que estranhas ao uso geral da sociedade, se configuram como necessárias a uma atividade específica, como termo técnico, ou de mercado. São elas genéricas, no sentido de que a apropriação singular garantiria para um só o que é de todos, naquele setor técnico ou daquele mercado específico. Mas a norma legal aceita que tais signos, necessários, sejam admitidos a registro *quando revestidos de suficiente forma distintiva*.

A nosso entender, fenômeno similar ocorre entre os vários detentores de um patronímico, que para eles é necessário e comum, enquanto *nome*, e que a conversão em signo concorrencial, como marca, nome de empresa, etc., ainda que potencialmente útil, carece de *distintividade diferencial*⁶⁷⁷. Ou seja, não se trata de distintividade em face do uso geral, do domínio público, mas distintividade *entre os detentores dos mesmos patronímicos*.

exista registrada en la misma clase otra igual o semejante. Cfr. Policomesi S. p. a. c. Imbrosciano Hnos. S.A, fallo de la Cám. Nac. de Ap. en lo Civ. y Com. Fed. de la Cap., Sala II, 4/9/81, en El Derecho (1982), t. 96, p. 769, con cita de numerosos precedentes en el mismo sentido (p. 772). En estos casos, el segundo solicitante debe agregar a su simple nombre ciertos aditamentos que tornen inconfundibles las dos marcas. Cfr. Perregaux, Paul c. Perregaux, S.A., Girard, fallo o de la Corte Sup. de la Nac., en 2/3/64, en La Ley (1964), t. 115, P: 251." BERTONE, Luis Eduardo e CUEVAS, Guillermo Cabanellas de Las. Derecho de Marcas/1 - Marcas, designaciones y nombres comerciales. Ed. Heliasta. 2003. Argentina. P. 369-374.

677 Sobre a noção de distintividade diferencial, dissemos em nossa tese doutoral, item 3.1.1.2: "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"; "os signos não funcionam através de seu valor intrínseco, mas por meio de sua posição relativa". É como valor - expressando diferenças - que se inclui nesta análise a noção de valor de signos, no sentido que lhe deu Jean Baudrillard : 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 . Assim é que

Assim, subscrevemos como nosso o que dizia o ilustre Ministro do STF Bento de Faria, em seu livro sobre marcas, falando do patronímico:

A sua vulgaridade, a existência inevitável de homônimos, negam-lhe o caráter distintivo, que, como vimos, é essencial a qualquer marca. O nome, considerado em abstrato, não pode, portanto, ser empregado como marca.

Se o fosse, nota o mesmo autor alhures em sua obra, falando de dar marcas sem limites à atividade do seu titular:

“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)” .

O mesmo que nota o precedente:

“O nome de grupo familiar não constitui monopólio de um ou alguns de seus membros.”

TJRS, Apelação Cível nº. 70018551671, 6ª Câmara Cível, Relator Des.: José Aquino Flores de Camargo, julgado em 06.03.2008.

Assim, esse monopólio é injusto, pois **inútil**, podendo haver o registro para vários detentores do mesmo sobrenome, desde que com distintividade diferencial suficiente; e **iníquo**, pois afastando de muitos titulares o acesso aos signos concorrenciais e à função social que a eles acede.

De outro lado, o que notava Affonso Celso, o Visconde de Ouro Preto, é também absolutamente correto: não há *invento* no patronímico, como não há

marcas como IBM e Coca Cola, sem expressarem luxo ou prestígio, têm alto valor como signo, por sua capacidade de diferenciação".

transposição de uma palavra ou figura para um assinalamento que seja distintivo. Cada um nasce com o que tem, e a distintividade deve ser contruída a partir, e transcendendo, dessa genericidade.

Num refrão tão frequente em direito de marcas, o que não pode se admitir é confusão do público; seja recomendando, como o faz Gama Cerqueira, que *mesmo o primeiro pretendente* seja obrigado a configurar seu sobrenome com um elemento diferencial; ou que esse dever recaia sobre os subsequentes.

De qualquer forma, entendo que, desde que haja *suficiente forma distintiva*, todos os utentes do sobrenome podem usá-lo e haver para si os registros que o incluam⁶⁷⁸.

Uma proposta de sistemática

Assim, distinguem-se as pretensões relativas ao nome notório, as relativas ao nome singular, ou seja, raro, de improvável homonímia, e as do nome de curso comum.

Pelo menos no caso de nome singular, como também no caso de nome *de pessoa notória*, exige-se o assentimento de *um* titular do nome; mas, no caso de

678 Mas, como nota David Vaver a respeito do direito canadense análogo, o cunho distintivo deverá ser enfatizado na proporção em que qualquer dos seus detentores seja personalidade notória, ou a marca incluindo o patronímico haja adquirido tal notoriedade que enseje imerecido aproveitamento de reputação, mediante confusão ou associação: "Under section 20(1)(a), echoing the common law, bona fide use of a "personal name" as a trade-name-note, not as a trade-mark-is permitted. Different members of a family may trade separately under similar business names, another member may use the surname as a trade-mark, and each may still preserve their own distinct identity in the eyes of the public How far someone can use his name in other cases depends on the strength of the mark and the way the second entrant chooses to use his name. Presumably someone born Ronald Ebenezer Mcdonald cannot now open a hamburger bar under the name "Ronald Mcdonald" or through a company called "Ronald Mcdonald Ltd." This restriction holds true for similar acts by a Ronald Macdonald. These uses would not be held bona fide-that is, honest and in good faith-were Mc Donald's Corp. to sue for infringement of its RONALD Mc DONALD mark. But business names like "Ronald Ebenezer Mcdonald [Ltd.]" or "R.E. Mcdonald Foods [Ltd.]" should be acceptable under section 20(1)(a)" VAVER, David. INTELLECTUAL PROPERTY LAW - Copyright. Patents. Trade-Marks - Second Edition . Ed.Irwin Law. Toronto. 2011. P. 550-551.

nome de pessoa notória, é de se presumir que o assentimento venha daquele titular de quem a notoriedade acede, e não de qualquer outro:

38. A razão do art. 21/1 se poderia perguntar, sob o plano da justiça substancial, se o princípio da habilidade de apropriação livre do nome de terceiro como marca não seja obrigatório de justificativa. Ou o âmbito de aplicação deste princípio é em realidade muito restrito, dado que são excluídos os casos nos quais os nomes outros que se querem apropriar sejam nomes “notórios”. Como veremos em breve, de fato, o artigo 21/3 m. dispõe explicitamente que o nome notório não pode ser adotado como marca se não pelo seu titular ou com o seu consenso⁶⁷⁹.

De outro lado, os efeitos dos registros de marcas incluindo patronímicos - em face de terceiros - são diversos:

a) em face de homônimos, o nome *corriqueiro* admite convivência.

b) o nome de pessoa que não seja notória, mas sendo sobrenome singular, só admite convivência quando respeitados os critérios mínimos de distintividade relativa entre as marcas dos homônimos, tendo em vista a possibilidade mais elevada de aproveitamento ilícito:

O direito de personalidade pode ser absoluto, mas o seu exercício, se abusivo, é repudiado pelo Direito. E abuso haverá, a nosso ver, por parte daquele que, constatando o sucesso de um

679 VANZETTI, Adriano & Vincenzo di Cataldo. Manuale di Diritto Industriale. Milão: DOTT. A. GIUFRE' EDITORE, 1993, p. 162-167 - 38. La ratio dell'art. 21/2 Si potrebbe chiedersi, sul piano della giustizia sostanziale, se il principio della libera appropriabilità del nome altrui come marchio non sia privo di giustificazioni. Senonchè l'ambito di applicazione di questo principio è in realtà assai ristretto dato che ne sono esclusi i casi in cui il nome altrui del quale ci si voglia appropriare sia un nome "notorio". Come si vedrà fra breve, infatti, l'art. 21/3

empresário, se aproveita da coincidência de nome para fazer-lhe concorrência fácil, independente de investimento. Verifica-se nítida fraude à Lei, pois a hipótese é de violação indireta de dispositivo legal que proíbe confusões entre empresas e reprime a competição desleal.⁶⁸⁰

c) o nome de *pessoa notória* será convertido em marca apenas com a autorização de tal pessoa afamada, dado a probabilidade, e mesmo presunção, de aproveitamento ilícito por terceiros.

Esse entendimento tem amparo doutrinário. Lembra Azéma⁶⁸¹:

Está certo que, apesar tais precauções, os perigos de confusão subsistirão, sobretudo em se tratando de nomes que tenham certa notoriedade. Os juízes devem pesquisar se a utilização do homônimo é suscetível de criar a confusão.

Assim, para que fique clara nossa posição, com Gama Cerqueira, entendemos que – mesmo no caso de nomes singulares – é iniquidade recusar a detentores de idêntico direito personalíssimo a possibilidade de seu emprego numa atividade concorrencial.

Isso leva à necessidade de deferir o registro a mais de um titular do mesmo sobrenome, desde que as marcas respectivas sejam dotadas de suficiente forma distintiva.

l.m. dispone esplicitamente che il nome notorio non possa essere adottato come marchio se non dal titolare di esso o con il suo consenso

680 DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 221 - 222.

681 AZEMA, op. cit. O original lê: « Il est bien certain que, malgré ces précautions, des dangers de confusion subsisteront, surtout s'il s'agit de noms ayant une certaine notoriété. Les juges doivent rechercher si l'usage de l'homonyme est susceptible de créer la confusion.

Do dever de pagar os decênios em prorrogação

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

Para se manter vivo e vigente um registro de marca, a lei administrativa obriga o administrado, beneficiário do registro, a pagar a cada decênio uma retribuição à autarquia registral.

Esse pagamento tem um elemento estritamente remuneratório, correlativo à atividade administrativa⁶⁸², mas têm igualmente um efeito indutor ao domínio público, que é o de liberar para o uso de terceiros aquelas marcas que, por falta de interesse econômico do titular, possam voltar ao *res nullius*, e serem apropriadas por quem as quiser.

Assim, tanto para o fim – digamos -, “fiscal”, quanto para o indutor de comportamento de acordo com a função social dos direitos, a norma legal exige pagamento de retribuição periódica:

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

682 “As anuidades de decênios devidos por privilégios e marcas não representam prestação coativa, embora sejam condição para manutenção em vigor da patente ou renovação do registro. Exerce a faculdade de prolongar a existência da marca ou patente quem o quer; apenas, para fazê-lo, paga-se um preço. Para os que defendem a teoria do privilégio ou do registro como o de um contrato entre o Estado e o requerente, torna-se claro, na hipótese, a prestação contratual, o preço enfim?” BARBOSA, Denis Borges . Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984. v. 1. 235p .

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Um prazo contínuo e extintivo mesmo em insolvência e recuperação

Tal obrigação implica em prazo contínuo, ininterrupto, e sujeito à regra do art. 221 do CPI/96. Vejam-se precedentes que enfatizam a natureza coativa, e incondicional de tal dever de saldar a retribuição:

“Marcas e patentes – Falência – Direitos arrecadados – Falta de tempestivo pedido de prorrogação e pagamento da retribuição; extinção do direito – Determinação ao INPI para que prorrogue os direitos. A arrecadação de direitos de marca industrial em processo falimentar não tem o condão de dispensar a massa falida de cumprir com obrigações e prazos previstos na Lei 9.279/96. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, Agravo de instrumento nº 403.886.4/5, Oitava Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Sílvio Marques Neto, julgado em 8.3.2006).

É extremamente elucidativo o julgado paulista, no que descreve a ininterruptibilidade dos prazos relativos ao art. 133, não sendo eles *prescicionais*:

É regra expressa do art. 133 da L. 9.279/96 que o registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos, prorrogável por períodos iguais ou sucessivos, desde que haja postulação do titular durante o

último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

O preceito é complementado pelo art. 142 do mesmo diploma, que dispõe constituir causa de extinção do registro de marca a expiração do prazo de vigência.

É fato incontroverso nos autos que deixou a agravada Massa Falida de promover qualquer ato conservatório de seu registro de marca, deixando escoar in albis o prazo decenal, sem manifestar-se no ano imediatamente precedente ao termo final.

Discute-se a possibilidade de se determinar a restauração de registro já cancelado, independentemente do pagamento de qualquer retribuição, por se encontrar falida a titular da marca.

2. Parece claro, inicialmente, que alude apenas a L. 11.101/05, como, de resto, já o fazia a legislação anterior, à suspensão dos prazos prescricionais das obrigações do falido e das ações em que figura como devedor. Logo, não se suspende a prescrição da pretensão relativa às obrigações em que era credor o falido ou titular da empresa em recuperação.

Também os prazos decadenciais, de termo final de exercício do direito, não são afetados pela falência, quer se encontre o falido como credor, quer como devedor (cfr., a respeito, Fábio Ulhoa Coelho, Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Saraiva, 2.005, p. 37/38).

Disso decorre que o prazo decenal de registro da marca não se suspendeu e nem se interrompeu em razão da decretação da quebra.

Nada impedia que o síndico, desde que no prazo de um ano antes do termo final, postulasse a prorrogação do registro, mas inexistiu qualquer manifestação em tal sentido. Inviável, por consequência, que caduco o registro pelo decurso de prazo, postule e obtenha o síndico, à margem do que exige a L. 9.279/96 a singela restauração do ato, independentemente do pagamento da retribuição legal.

Dois outros julgados do mesmo tribunal enfatizam o princípio:

"Agravo de Instrumento. Falência. Arrecadação de marcas comerciais. Decisão do Juízo da falência determinando ao INPI a suspensão da cobrança das taxas de retribuição das marcas registradas em nome da falida e do curso do prazo decadencial de caducidade do registro pela interrupção do uso da marca previsto no art. 143, II, da Lei nº 9.279/96. A arrecadação dos direitos sobre marcas registradas em processo de falência não autoriza seja a massa falida exonerada de cumprir as obrigações e os prazos previstos na Lei nº 9.279/96 - LPI. Compete ao Administrador Judicial, a teor do art. 22, III, alíneas "I" e "o", da Lei nº 11.101/2005, praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações necessários à preservação dos direitos da propriedade intelectual arrecadado pela massa falida. Agravo provido." (Agravo de Instrumento nº 575.516.4/9-00, Rei. Des. PEREIRA CALÇAS, j. 05 de maio de 2009).

Do corpo do julgado consta:

"Não há no direito positivo brasileiro qualquer regra que autorize o Juízo da falência a decretar a inexigibilidade do pagamento das retribuições pela expedição do certificado de registro da marca e pelo primeiro decênio de sua vigência, previstos no art. 161 da LPI. Também inexistente qualquer fundamento legal que permita ao Juízo da falência suspender o curso do prazo previsto no art. 143, inciso II, da LPI, que prevê a caducidade do registro da marca em face da interrupção de seu uso por mais de cinco anos consecutivos".

"Marcas e patentes. Falência. Direitos Arrecadados. Falta de tempestivo pedido de prorrogação e pagamento da retribuição: extinção do direito. Determinação ao INPI para que prorrogue os direitos. A arrecadação de direitos de marca industrial em processo /alimentar não tem o condão de dispensar a massa falida de cumprir com obrigações e prazos previstos na Lei 9.279/96." (Agravo de Instrumento nº 403.886.4/5, julgado em 08/03/2006, 8ª Câmara de Direito Privado, Rei. Desembargador SILVIO MARQUES NETO).

O poder de restauração como expressão da razoabilidade

Como já notou o TRF2, mesmo a aplicação de prazo extintivo em propriedade industrial tem natureza substantiva, e não se constitui de mero jogo de percalços e agilidade física. Há um requisito de *razoabilidade e proporcionalidade* no procedimento administrativo marcário:

"Por incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito administrativo, a invalidação de registro de modelo utilidade não deve se fundar na simples constatação de que, no respectivo procedimento administrativo, uma das exigências formais foi cumprida a destempo (§ 5.º do artigo 19 da Lei n.º 5.772-

71); mormente se se verifica que o privilégio ao final foi concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, haja vista os preenchimentos dos requisitos legais da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96)." TRF2, AC 2001.51.01.490109-4, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de fevereiro de 2008.

"Tendo em vista que a comprovação do pagamento por parte do apelado foi efetuada em data anterior ao arquivamento do pedido de patente em tela e o arquivamento não constitui decisão fulminante, na medida em que, em tese, ainda seria possível a restauração do pedido de patente, nos termos do art. 87 da LPI, em homenagem ao princípio da economia processual, aplicável por analogia, e também com base no disposto no art. 220 da Lei 9.279/96, que estabelece que o INPI aproveitará os atos das partes, razoável que se conclua que a Autarquia deveria ter aceitado o ato praticado, ou formulado exigência nesse sentido." TRF2, AC 2009.51.01.806899-7, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Abel Gomes, 28 de maio de 2013.

No tocante ao pagamento de decênios em prorrogação, o mandamento de razoabilidade e proporcionalidade não é sequer de caráter remedial, pois se acha embutido no próprio texto da lei.

Como é tradição, pelo art. 133 do CPI/96, o registro se prorroga em termos decenais; mas a Lei 9.279/96 inovou 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.

Assim, no caso do direito brasileiro, e por força dos atos internacionais aplicáveis⁶⁸³, mesmo a hipótese de não pagamento da retribuição do art. 133 tem uma hipótese de graça, a restauração prevista no seu parágrafo segundo, pois o titular, que não pagou

poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Assim, assegura-se ao titular diligente, porém falho, a *razoável oportunidade* para saldar seus deveres administrativos vinculados à preservação do registro.

Expirado tal prazo, ocorre o efeito descrito por Gama Cerqueira⁶⁸⁴:

A perda da marca, no caso de falta de renovação, que equivale ao seu abandono voluntário, é consequência do caráter atributivo do registro.

683 Por exemplo, a Convenção de Paris, art. 5bis: "5.55 Article 5bis provides for a grace period for the payment of maintenance fees for industrial property rights and deals with the restoration of patents for invention in case of non-payment of fees. 5.56 In most countries the maintenance of certain industrial property rights, mainly the rights in patents for invention and trademarks, is subject to the periodical payment of fees. For patents, the maintenance fees must generally be paid annually, and in that case are also called annuities. Immediate loss of the patent for invention in the event that one annuity is not paid at the due date would be too harsh a sanction. Therefore, the Paris Convention provides for a period of grace, during which the payment can still be made after the due date to maintain the patent. That period is six months, and is established as a minimum period, leaving countries free to accept a longer period. 5.57 The delayed payment of the annuity may be subjected to the payment of a surcharge. In that case, both the delayed fee and the surcharge must be paid within the grace period. During the grace period, the patent for invention remains provisionally in force. If the payment is not made during the grace period, the patent for invention will lapse retroactively, that is, as of the original due date of the annuity" Intellectual Property Manual, Capítulo V, encontrado em <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>, visitado em 26/3/2014.

684 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, 3ª. Edição, anotada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, vol. III, p 873.

Do dever do titular de cuidar ativamente de seus interesses

O poder de restauração é uma exceção ao princípio geral de direito segundo o qual, num espaço isonômico de direito, cada um é tutor de si próprio, *homo sui juris*, exercendo sem constrangimento sua prudência e *postestas*. O capítulo do direito que se aplica ao *homo sui juris*, diversamente daquele que ampara o empregado, o autor, ou o consumidor, presume que cada um é hábil e capaz de exercer sem ajuda seus direitos e exercer suas obrigações.

Essa parâmetro, que é simplesmente o do *bonus paterfamilias*, resulta da isonomia constitucional, da liberdade de iniciativa e de competição, e do império da boa fé como elemento estrutural dos direitos civis.

E é assim que nos cabe citar aqui o nosso texto parcialmente assimilado no acórdão do AC 2005.51.01.522494-2, tomado como epígrafe:

A atual aplicabilidade da parêmia non soccurrit jus.

*Vigilantibus et Non Dormientibus Jura Subveniunt*⁶⁸⁵ não é apenas uma asserção de bom senso, mas um dos princípios fundamentais do direito empresarial internacional, adotado correntemente em número importante de instrumentos transnacionais⁶⁸⁶.

685 [Nota do original] A máxima não parece ser de direito romano. A primeira citação que este parecerista encontrou foi em S. Bernardo de Clairvaux, no In Parabolam Evangelicam De Decem Virginibus Sermo, com a fórmula *Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam*. Mas seu uso é praticamente universal: as cortes constitucionais de quase todos os países adotam o princípio, como regra de equidade, em especial no trato comercial, e o Tribunal Europeu vem utilizando a expressão como de autoridade intrínseca.

686 [Nota do original] Vem a ser um dos princípios vigentes da *lex mercatoria* em aplicação corrente, como indicado em M.J. Mustill, *The New Lex Mercatoria: The First Twenty-Five Years*, in *Liber Amicorum for Lord Wilberforce*, 1987, reprinted in 4 *Arbitration Int'l* 86, 1988. Tais princípios seriam: 1. *Pacta sunt servanda* 2. *Rebus sic stantibus*. 3. *Abus de droit*. 4. *Culpa in contrahendo*. 5. *Good faith*. 6. *Contract obtained dishonestly is void*. 7. *State entity cannot evade by denying capacity*. 8. *The controlling interest of a group contracts for all its members*. 9. *Negotiate to overcome unforeseen difficulties, even absent a revision clause*. 10. *"Gold clause" agreements are enforceable*. 11. *A party is discharged if the other breaches*

O mesmo se dirá do dever de diligência em evitar que os danos a seus interesses sejam mitigados ao máximo. Assim é que Filiali Osman, na sua tese doutoral à Université de Bourgogne ⁶⁸⁷ nota que

Puisée directement dans la common law et dans le droit américain, ou, de manière plus indirecte, dans certains droits romano-germanique, la duty to mitigate damages ou mitigation est, sans doute l'un des usages le moins contestés du commerce international', écrit M.LOQUIN.

Certo é que tal máxima presume liberdade e capacidade de ação, manifestando a vontade plena de agir e omitir ⁶⁸⁸, e a inexistência de uma situação de tutela de reequilíbrio, como no direito do consumidor

substantially.12. No party can bring about non-performance of a condition precedent by its own act.13.The characterization of a contract is not binding. 14. Damages are limited to the foreseeable.15.Duty to mitigate.16.Damages for non-delivery are calculated by reference to the market price and the price at which equivalent goods have been purchased.17.A party must act promptly or waive (vigilantibus, et non dormientibus, jura subveniunt).18.Debtor may use set-off.19.Ut res magis valeat quam pereat (construe to find operative).20.Assent is evidenced by failure to respond (qui tacet consentire videtur).. Como nota Charles Molineaux, em Moving Toward a Construction Lex Mercatoria, encontrado em http://tdb.uni-koeln.de/php/pub_show_document.php?pubdocid=126700&print=ja, visitado em 1/12/2007, "Parties must act promptly either to assert claims (vigilantibus, et non dormientibus, jura subveniunt) or to deny or acquiesce in claims (qui tacet consentire videtur). These are old and complementary maxims, lately reinvigorated.

687 [Nota do original] OSMAN, Filiali, Les principes Généraux de la Lex Mercatoria, LGDJ, Paris, 1992, p. 182 e seg. Sobre a existência e admissibilidade da Lex Mercatoria, vide Calliess, Galf-Peter, "Reflexive Transnational Law: The Privatisation of Civil Law and the Civilisation of Private Law" . Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=531063> e Sachs, Stephen E., "From St. Ives to Cyberspace: The Modern Distortion of the Medieval 'Law Merchant'" . American University International Law Review, Vol. 21, No. 5, pp. 685-812, 2006 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=830265>, Symeonides, Symeon C., "Party Autonomy and Private-Law Making in Private International Law: The Lex Mercatoria that Isn't" (November 19, 2006). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=946007>, Nottage, Luke R., "Practical and Theoretical Implications of the Lex Mercatoria for Japan: Central's Empirical Study on the Use of Transnational Law" . Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, Vol. 4, No. 2, pp 132-146, 2000 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=880388>

688 [Nota do original] Não havendo, aplicar-se-ia a regra contraditanda: contra non valentem agere nulla currit praescriptio.

e do trabalho. Mas toda essa liberdade existiu no caso em consideração.

A situação em análise se ancora nesse campo. Os casos aos quais se aplica o problema do abandono do PCT são residuais, em face dos muitos que tutelaram adequadamente seus interesses antes que a eles correspondesse um direito.

Não há isonomia entre aqueles que zelam e aqueles que descumram, em face do *jus condendum*, especialmente quando a igualdade é perante o tratamento equitativo, e não perante a lei. Com efeito, não se trataria da isonomia do *caput* do art. 5º da Constituição, mas simplesmente em face de uma noção genérica de equidade

O interesse de terceiros e do público

Assim, cabe ao estado zelar pela liberdade e pela boa fé no ambiente das relações civis, permitindo que os agentes econômicos maximalizem suas prestações, competitiva e competentemente, para o benefício geral da sociedade.

Ocorre, porém, que igual interesse que tem o estado na tutela da propriedade empresarial afetada a sua devida função social, tem-no na garantia de acesso a signos de bom parecer e possível utilidade.

Aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuídos pelo registro no órgão marcário, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da propriedade, ora estabelecida na Constituição Federal. Apelação Cível 438890, proc. 2004.51.01.534594-7, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, 23 de fevereiro de 2010.

Citamos igualmente precedente gaúcho:

"Outrossim, assevero que a propriedade da marca também deve orientar-se pela função social. Com efeito, o uso necessário da marca relaciona-se à sua função concorrencial, de modo que sua não utilização a afasta do exercício da atividade social.

A propósito do tema, trago relevante e distinta lição doutrinária:

‘(...) 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, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor.

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. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada.

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), com veracidade e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade e a chamada novidade relativa. (...) [Barbosa, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva Semiológica. Ed. Lúmen Júris, 2008. PP. 240-241.]

A orientação, portanto, é a de que a função social da marca é cumprida pelo registro, que dá lastro formal à propriedade, e pelo efetivo uso, em seu aspecto material." TJRS, AC 70030491112, Nona Câmara Cível -Regime de Exceção do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, Des. Roberto Carvalho Fraga, 09 de maio de 2012.

Assim, se há interesse jurídico, tutelável pelo estado, em manter o registro, também o há em permitir o uso e apropriação honesta e legítima do mesmo signo, pregnante e sedutor, pelos terceiros que efetivamente o destinarem ao emprego socialmente adequado.

Assim, uma vez garantido o termo extintivo regular, previsto no art. 133, e assegurada a oportunidade legítima de restauração, os pratos da balança se invertem, e o estado passa a oferecer a oportunidade a terceiros, que vão poder efetivamente criar e explorar o fundo de comércio correlativo ao signo atrativo.

Da tutela da marca viva e o uso do Art. 5º, C da CUP para evitar caducidade

Denis Borges Barbosa (abril de 2014)

Do uso conforme

O uso que se exige, para evitar a caducidade, é daquela marca constante no certificado, tanto no tocante ao símbolo, quanto à atividade. Não é exigido que o *produto* ou *serviço* ao qual a marca se apõe seja imutável:

"É claro, portanto, que o titular de uma marca que não a usou tal como efetuou o registro, e o uso dela importa na sua aplicação, necessariamente, porque é mero acessório, não pode impedir que se declare a caducidade do registro....

A caducidade importa no não-uso dos elementos constitutivos da marca. Esses elementos são elementos fundamentais. Se a titular da marca de cerveja, nessa marca, deixasse de usar símbolo na mesma então a teria abandonado; porém, se variar no produto, se alterar a dosagem do gás ou do fermento de sua cerveja, não ocorrerá nenhuma caducidade". TFR, MS 31705, DJ: 15 de abril de 1963, Min. Oscar Saraiva. Decisão: Maioria, in Revista Forense, nº 121, p. 119.

Qual são os limites da variação? Vide recentes Embargos Infringentes, em acórdão unânime da Seção Especializada em Propriedade Intelectual do TRF2:

"(...) Se o uso comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deu-se em formato distinto e descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou sentença de procedência do pedido de invalidação do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua caducidade.

(...) E como se vê dos autos, que resumidamente está estampado no desenho de fl. 1772, a prova do uso, pelo embargado, de sua marca ABAD, é insuficiente para manutenção do registro, já que o elemento identificador originário é flagrantemente distinto dos documentos utilizados para aquele fim. Dessa feita, configurada a caducidade, ilegal é a decisão que manteve aquele primeiro registro.

A questão foi objetivamente tratada no voto vencido, que deve prevalecer (fl. 1727-1728):

Porem, o que se verifica é a total dissociação entre a marca registrada "ABAD" e a marca utilizada, posto que se trata de marca mista, apresentando um elemento nominativo e outro figurativo.

O elemento figurativo sofreu completa reestilização, conforme se pode verificar dos documentos instrutórios da contestação da agora apelante, presente às fls. 1462/1465, descaracterizando a marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O elemento nominativo, obviamente, permaneceu inalterado, eis que seria uma temeridade para a sobrevivência da apelante modificá-lo, sob pena de não ser reconhecida nem pelos seus afiliados.

Insta frisar, que a marca mista é composta pela combinação indissociável do elemento nominativo e do figurativo, não podendo ser considerada separadamente nas duas categorias.

Ora, se houve completa dissociação do elemento figurativo utilizado em relação àquele constante do registro, obviamente, há que se declarar que houve o uso indevido da marca, devendo o seu proprietário arcar com as consequências previstas na legislação vigente à época do pedido de cancelamento de registro." TRF2, EI 2002.02.010731151, Primeira Seção Especializada, Des. André Fontes, DJ, 05 de dezembro de 2008. Decisão: Unânime.

A doutrina da tutela da marca viva

Elogiando-se o rigor do acórdão na defesa do interesse público, temos entendido que, em defesa igualmente de interesse importante, o do consumidor, assim como a proteção do fundo de comércio e do *ongoing business*, que é objeto também de interesse social, não se pode eliminar a marca enquanto ela corresponder a um real e efetivo fundo de comércio.

Assim é que dissemos, em nosso Proteção de Marcas, 8.8.1.2. Caducidade no CPI/96:

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 *imagem-de-marca* subsistir ativa perante o público pertinente⁶⁸⁹, sendo esse mais um efeito de cunho essencialmente semiológico sobre a propriedade marcária.

Com efeito, o sistema brasileiro ainda se ressentia, décadas e décadas depois, do rigorismo filisteu do art. 137 do Código de 1945, que decretava a morte de qualquer marca usada de forma ainda que minimamente diferente da constante do certificado de registro. Note-se: não como sanção de falta de uso, mas de falta de conformidade.

Sobre isso disse Gama Cerqueira:

O art. 137, entretanto, precisa ser bem entendido e aplicado com a maior prudência, a fim de não se prejudicar injustamente o direito do titular da marca, favorecendo-se, por outro lado, os infratores do registro. Interpretado literalmente, qualquer alteração da marca, por mínima que fosse e ainda que esporádica ou fortuita, faria cessar ipso facto os efeitos do registro, ficando a marca privada da proteção legal, mesmo que o seu titular continuasse a usá-la de acordo com o registro, ao mesmo tempo que a empregasse com modificações. Esta interpretação, pelo absurdo a que conduz, não pode ser aceita, devendo restringir-se a aplicação da lei ao caso em que o titular do registro altera de

689 [Nota do original] 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, visitado em 22/10/2006.

modo substancial a marca registrada e deixa de usá-la de acordo com o registro⁶⁹⁰.

É nosso entendimento que - ao mesmo tempo em que se prestigia o acesso de todos ao estoque comum de símbolos-, deve-se admitir o fato da economia de que, como nota Mathély,

É frequente que se tenha de modificar a marca para modernizá-la ou adaptá-la à moda⁶⁹¹.

Aqui também se tem que entender que a marca é um animal vivo.

Aplicação da Convenção de Paris

É nesse sentido que se deve ler o dispositivo da Convenção de Paris, que agora repetimos⁶⁹²:

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

690 GAMA CERQUEIRA, Tratado, 3ª. Edição, 3. Vol., p. 918.

691 "Il est souvent nécessaire de modifier la marque pour la moderniser ou l'adapter à la mode." MATHÉLY, Paul. LE DROIT FRANÇAIS DES SIGNES DISTINCTIFS. Journal Des Notaires Et Des Avocats. França.1984. P.433

692 Muito claramente, a aplicação da Convenção de Paris abandona a noção de que o uso deve ser estritamente do signos registrado, e de mais nenhum análogo: "213. L'exploitation préservant le titulaire de la déchéance est en principe celle du signe tel qu'il a été enregistré, avec tous les éléments qui le composent, et non celle d'un signe analogue. Cependant, l'article 10, § 1 er, de la directive, lui-même conforme à l'article 5. C, § 2, de la Convention de Paris, a conduit le législateur français à assimiler à l'usage de la marque celui " de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif" (art. L. 714-5, al. 2) . La solution permet au titulaire de faire évoluer quelque peu sa marque, pour des raisons commerciales en particulier, et d'exploiter un signe légèrement différent de celui qu'il a fait enregistrer, sans risquer la déchéance" PASSA, JÉRÔME. DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - TOME 1. Ed. L.G.D.J. Paris. 2009. P. 250-253

registrada num dos países da União⁶⁹³ não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.

Vamos à interpretação mais fiel desse texto, do livro de Bodenhausen, editado pela própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual⁶⁹⁴:

(g) A disposição lida com o uso de uma marca de uma forma que é diferente daquela em que foi registrado em um dos países da União. A finalidade da norma é permitir diferenças não essenciais entre a forma da marca, como foi registrada, e a forma em que ela é usada, por exemplo, em casos de adaptação ou tradução de determinados elementos para tal uso. Aplica-se também às diferenças comparáveis na forma da marca como ela é utilizada no país de seu registro de origem. As diferenças na forma não devem alterar o carácter distintivo da marca. As autoridades competentes do país em que a marca é usada da forma diferente vão determinar se este requisito foi cumprido.

(h) As referidas diferenças de forma não implicarão a invalidade do registro, o que dispensa explicações.

(i) Nem vão as referidas diferenças de forma diminuir a proteção concedida à marca, o que significa não só que a marca, na forma em que ela está registrada, não pode ser considerada como não sendo usada à luz do artigo 5, secção C (1), mas

693 Tal dispositivo aplica-se internamente, por força do Art. 4º do CPI/96: As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

694 Na verdade o órgão que a antecedeu, os Escritórios Internacionais Reunidos da Propriedade Intelectual (BIRPI). O livro é BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 76 e 77, encontrado em http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf, visitado em 13/3/2014..

também que, no que respeita à possível violação por marcas de terceiros, deve ser considerado como tendo sido usado em sua forma original. Se a forma diferente em que a marca é realmente usado entra também em consideração [para repelir a infração] depende da legislação nacional do país em questão ⁶⁹⁵.

E a interpretação de Mathély sobre esse mesmo dispositivo:

§ 2. A obrigação de utilizar

Artigo 5C prevê 2 casos ou a legislação nacional impõe a obrigação de usar a marca. (...)

695 “(g) The provision deals with the use of a mark in a form which is different from that in which it has been registered in one of the countries of the Union. The purpose of the provision is to allow for unessential differences between the form of the mark as it is registered and the form in which it is used, for example, in cases of adaptation or translation of certain elements for such use. It applies also to similar differences in the form of the mark as used in the country of its original registration. The differences in form must not alter the distinctive character of the mark. The competent authorities of the country in which the mark is used in a different form will determine whether this requirement has been complied with.

h) The said differences of form will not entail invalidation of the registration, which is self-explanatory.

(i) Neither will the said differences of form diminish the protection granted to the mark, which means not only that the mark, in the form in which it is registered, cannot be considered as not being used in view of Article 5, Section C(1), but also that, as regards possible infringement by marks of third parties, it must be considered as having been used in its original form. Whether the different form in which the mark is actually used enters also into consideration depends on the national legislation of the country concerned.” A redação do manual corrente da OMPI segue exatamente esse entendimento: “5.71 The Convention also establishes in Article 5C(2) that the use of a trademark by its proprietor, in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark as it was when formerly registered in one of the countries of the Union, shall not entail invalidation of the registration nor diminish the protection granted to the mark. The purpose of this provision is to allow for unessential differences between the form of the mark as it is registered and the form in which it is used, for example in cases of adaptation or translation of certain elements for such use. This rule applies also to differences in the form of the mark as used in the country of its original registration. 5.72 Whether in a given case the differences between the mark as registered and the mark as actually used alter the distinctive character is a matter to be decided by the competent national authorities.” Encontrado em <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>, visitado em 13/3/2014,

2. A segunda precaução, nos termos do parágrafo 2 do artigo 5 ° C se volta ao caso em que a marca é usada de uma forma diferente daquela em que ela é registrada.

Na verdade, é comum que a marca registrada seja usada com algumas diferenças daquela que é registrada.

A Convenção estabelece que o fato de que tal uso não vai resultar na invalidação do registro e não diminui a proteção concedida à marca.

Mas isso ocorre com uma condição: é necessário que a forma em que a marca é usada difira da forma em que ela é registrada por elementos que não alterem o carácter distintivo da marca.

É necessário que as diferenças sejam secundárias e deixem subsistir a marca registrada naquilo que determina o seu poder distintivo.

Foi assim decidido na jurisprudência francesa que, sob a Convenção de Paris, o uso pelo proprietário de uma marca de fábrica ou de comércio que difere por elementos não alterando o carácter distintivo da marca na forma em que foi registrado em um dos países da União, não levaria à invalidação do registro e não diminuiria a proteção concedida à marca e do depósito internacional por uma marca de uma empresa suíça: MEDOMIN cobre, na França, o emprego da marca

MEDOMINE. Tal critério formulário destina-se a restaurar na marca uma pronúncia idêntica à do país de origem⁶⁹⁶.

As achegas do autor francês são importantes quanto ao que será a diferença aceitável, que não leva à caducidade nem impossibilita a ação de infração contra violadores:

“É necessário que as diferenças sejam secundárias e deixem subsistir a marca registrada naquilo que determina o seu poder distintivo.”

Precedentes nacionais de aplicação do dispositivo convencional

Os exemplos que Mathély autor dá da jurisprudência francesa são interessantes⁶⁹⁷:

696 « § 2. L'obligation d'usage

L'article 5 C S I et 2 prévoit le cas où la loi nationale impose une obligation d'usage de la marque. (...)

2. La seconde précaution, prévue par le paragraphe 2 de l'article 5 C concerne le cas où la marque est utilisée sous une forme différente de celle dans laquelle elle est enregistrée.

Il est en effet fréquent que la marque enregistrée soit exploitée avec quelques différences dans sa présentation.

La Convention dispose que le fait d'une telle exploitation n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.

Mais il en est ainsi à une condition : il faut que la forme sous laquelle la marque est exploitée, diffère de la forme sous laquelle elle est enregistrée par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque.

Il faut donc que les différences soient secondaires et laissent subsister la marque enregistrée dans ce qui détermine son pouvoir distinctif.

C'est ainsi qu' il a été décidé, en jurisprudence française, que, en vertu de la Convention d'Union, l'emploi par le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme ou celle-ci a été enregistrée dans un des pays de l'Union, n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque, ainsi le dépôt international effectué par une société suisse de la marque : MEDOMIN couvre en France l'emploi de la marque MEDOMINE. Cette forme étant destinée à restituer à la marque une prononciation identique à celle du pays d'origine (Trib. civ. Marseille. 14 décembre 1054, définitif. Ann. 1955,43). MATHÉLY, Paul. LE DROIT FRANÇAIS DES SIGNES DISTINCTIFS. Journal Des Notaires Et Des Avocats. França.1984. p. 761-762

697 « 2. La jurisprudence fait application de la disposition de l'article 5 C2 de la Convention d'Union. a) II a été jugé que l'exploitation de la marque TIFFANY sous la forme

- d) O uso da marca Tiffany na forma Tiffanys e Tiffanys Toulouse foi aceita, pois foi mantida a parte essencial da marca;
- e) O caso de uma marca mista que consiste em um retângulo com a palavra LOIS no canto superior esquerdo e, no canto inferior direito um desenho de um boi de perfil, uma vez que a exploração desta marca é feita na forma de um retângulo, que contém um touro estilizado e abaixo da palavra LOIS em caracteres maiores: de fato, de acordo com a regra do artigo 5 C2 da Convenção da União, pequenas diferenças no desenho do touro não alteram o caráter distintivo da marca, especialmente o animal sempre aparece com a palavra LOIS inscrito em caracteres cujo tamanho varia;
- f) De outro lado, foi decidido que o titular da marca não pode se valer do artigo 5 ° da Convenção da União C2 quando utilizou a marca de uma forma diferente: a marca em questão consistia em uma etiqueta, na qual houve o desaparecimento de alguns elementos, tais como bandeirolas, dois ovais horizontais, um retângulo ténue de prata e um terceiro diadema. Tais supressões alteraram substancialmente o caráter distintivo da marca.

Desta maneira, permitem-se sim alterações relevantes no significante, desde que sem desuso ou abandono da marca registrada, dentro de limites razoáveis, mas

TIFFANNYS ou TIFFANNYS TOULOUSE vaut comme exploitation, dès lors que ces formes d'utilisation reproduisent la partie essentielle et distinctive de la marque (C. Paris, 13 juin 1977. Ann. /978,238). Dans le même sens il a été décidé que ne court pas la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque complexe constituée par un rectangle dans lequel s'inscrivent le mot LOIS dans le coin supérieur gauche et en dessous à droite le dessin d'un bœuf arrêté vu de profil, dès lors que cette marque est exploitée sous la forme d'un rectangle, dans lequel figurent un taureau stylisé et en-dessous le mot LOIS en plus gros caractères: en effet, conformément à la règle de l'article 5 C2 de la Convention d'Union, les légères différences du dessin du taureau n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque, d'autant plus que l'animal figure toujours accompagné du mot LOIS inscrit en des caractères dont la taille varie (C. Paris, 22 février 1983, A 1111. 1983, fasc. 1). b) Dans un autre sens, il a été jugé que le titulaire d'une marque ne saurait prétendre que, en application de l'article 5 C2 de la Convention d'Union il a exploité la marque sous une forme différente dès lors que, dans la marque en cause consistent dans une étiquette la disparition de certains éléments, tels que des banderoles, deux ovales horizontaux, un rectangle d'argent pâle et un troisième bandeau altère sensiblement le caractère distinctif de la marque déposée (C Paris, 13 juin 1980, Ann. 1980, 246) » MATHELY, op. cit., p. P.433-434.

não restritivos⁶⁹⁸. Autores franceses notam que o alcance da variação admissível é determinado pelo poder distintivo da marca em questão⁶⁹⁹

Uma pesquisa recente indica a persistência de parâmetros similares no direito francês⁷⁰⁰. Inclusive na corte suprema⁷⁰¹.

698 "1505. - Forme modifiée. L'hypothèse est celle où une marque enregistrée est exploitée sous une forme un peu différente de celle déposée: la forme est légèrement modifiée, par exemple dans le dessin d'un élément de la marque figurative complexe, ou dans une lettre de la marque verbale, parce qu'elle est ainsi plus facile à prononcer (par exemple " Médomine " au lieu de " Médomin ", marque d'origine suisse, afin que le " e " final soit prononcé comme en langue allemande), ou parce que l'on ajoute un terme banal, non distinctif à la marque, telle qu'elle est déposée, mais en conservant bien l'élément caractéristique distinctif, ou encore parce qu'on exploite la marque sans l'un de ses éléments, qui n'est pas distinctif, par exemple " Baby cool au lieu de " Baby cool diffusion " ... L'essentiel est que le caractère distinctif, ses éléments attractifs ou essentiels soient respectés. Il n'en va pas ainsi, par exemple, lorsqu'une marque complexe comprenant le dessin d'une libellule est exploitée en remplaçant cet élément figuratif par une croix de Lorraine." POLLAUD-DULIAN, Frédéric. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Ed. Economica. 2011. Paris. P.863-864 item 1505

699 "II est en revanche discutable de considérer que la condition prévue par la loi est satisfaite du seul fait que l'élément de la marque utilisé est arbitraire, alors que les éléments non exploités sont de même importance et dotés également d'un caractère arbitraire. Ce n'est évidemment pas parce que l'élément de la marque utilisé est doté d'un caractère distinctif que la marque peut être considérée comme exploitée sous une forme n' en altérant pas le caractère distinctif au sens du texte. Mais lorsque la marque est dotée d'un caractère distinctif faible, toute exploitation sous une forme, même légèrement, différente risque d'en affecter le caractère distinctif" PASSA, op. cit.

700 "Considérant que, certes, chaque enregistrement de marque est destiné à conférer à son titulaire des droits privatifs distincts, et l'usage de la marque <<DIVINE>> déposée en majuscules d'imprimerie noires s'avère avoir été réalisé sous la forme modifiée d'une marque postérieure semi figurative <<DIVINE>> (reproduite dans le jugement entrepris en page 12) à fond blanc, comportant un motif, des lettres et un cadre en gris, déposée par Yvon MOUCHEL le 17 décembre 1986 ; Qu'il sera cependant relevé que cette marque seconde comporte en partie inférieure du cadre gris à fond blanc la dénomination 'DIVINE' en caractères majuscules d'imprimerie, certes gris mais parfaitement visibles sur toute la largeur inférieure du cadre dans lequel figure en partie centrale un dessin composé de deux paires de 3 lignes grises se croisant en hauteur à la manière de jets d'eau ; Que nonobstant l'apposition de cette représentation sur le tube blanc de la 'Crème parfumée pour le corps', et, de manière légèrement modifiée (couleur dorée des lignes du dessin et ajout dans un police peu lisible de la mention 'crème parfumée pour le corps'), sur l'emballage à fond blanc de ce produit cosmétique, seule la dénomination <<DIVINE>> demeure au plan phonétique, et reste dominante aux plans visuel et conceptuel par son caractère abstrait d'évocation d'une qualité absolue ou en rapport avec les dieux, l'encadré et le dessin très dépouillé mettant en valeur cet adjectif seul immédiatement lisible ; qu'un encadré situé au dos tant de l'emballage que du tube montrant cette dénomination, sans le motif précité, au dessus de la désignation du produit ('crème parfumée pour le corps'), conforte le caractère prépondérant et distinctif du mot <<DIVINE>>, tout comme la description du produit, qui met en évidence le seul terme <<DIVINE>> ainsi nécessairement perçu comme le nom de la crème parfumée ainsi exploitée ; Considérant qu'il s'infère de



Também aplicando o art. 5C2 de CUP temos decisão do Tribunal Supremo da Espanha⁷⁰², no caso da marca mista Liena, cuja ementa diz:

l'ensemble de ces éléments que l'utilisation partielle de la marque enregistrée <<DIVINE>> de 1986, sous une forme visuellement modifiée, qui ne diffère de la marque antérieure <<DIVINE>> que par l'ajout d'éléments mettant en valeur cette dénomination, qui y demeure reproduite en majuscules d'imprimerie, n'en altère pas le caractère distinctif, le consommateur d'attention moyenne normalement avisé percevant immédiatement cette dénomination comme désignant la crème parfumée vendue, et les commandes par mails produites montrant que la crème en cause est désignée comme un produit <<DIVINE>>" COUR D'APPEL DE PARIS, Pôle 5 - Chambre 1, ARRÊT DU 05 FEVRIER 2014, processo 13/07422. Partes L'Occitane, vs. Yvon MICHEL.

701 "que l'apposition du signe «lollipops» dans lequel la première lettre «L» ne reproduit pas l'ornementation qui figure dans l'enregistrement de la marque dont s'agit n'est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque pas plus que la présence sous ce signe de la dénomination « paris » écrit en caractères minuscules, étant rappelé que la société LOLLIPOPS n'oppose pas à titre principal dans le cadre de sa demande en contrefaçon ses marques «LOLLIPOPS Paris» et «LOLLIPOPS Paris Ateliers" Cour de Cassation, Audience publique du 15 mars 2011, Mme FAVRE, président, Arrêt n° 254 F-D, Pourvoi n° P 10-15.761

702 "Modernización de la marca: posibilidad de utilizarla de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes exigencias del mercado siempre que no afecte a su identidad, conservando el carácter distintivo de la misma para lo cual habrá de estarse a la impresión comercial en los consumidores".(...) La "ratio decidendi" de la Sentencia recurrida se resume en que de la confrontación de las marcas 933.937 y de los signos de las marcas posteriores de PANRICO número 2035799, 2327187 y 2438739 permite concluir que la eficacia distintiva sigue apoyándose en el elemento denominativo original, que no se ha alterado de forma sustancial. A continuación examina las diferencias, y concluye: "se admite que el signo que emplea la demandante (reconvenida) es una modernización del signo original, la marca 933.937, por las exigencias del mercado, que impide estimar la pretensión de la demandada (reconviniente) sobre su caducidad". Con carácter previo a la resolución del motivo debe señalarse: a) En primer lugar, en la perspectiva de derecho positivo, la materia litigiosa se halla regulada en el art. 39.2, a) de la LM de 2.001 en el que se dispone que tendrá la consideración de uso [obstativo a la apreciación de caducidad de la marca] "el empleo de la marca de una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada". El precepto se corresponde con el art. 5.c.2 del Convenio de la Unión de París (redacción de 1.934) y en el art. 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE [actualmente Unión Europea], aunque en estos textos no se recoge la expresión "de manera significativa" del art. 39 LM , que por razones de "interpretación conforme" debe ser relativizada; b) La norma legal permite la posibilidad de utilizar la marca de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes tendencias del mercado, dando lugar a lo que se denomina actualización o modernización de la marca. Sin embargo, se restringe el cambio de modo que no se puede afectar a la identidad de la marca conservando el carácter distintivo de la misma (en la forma bajo la cual se halla registrada). El carácter distintivo de la marca sirve para indicar el origen o procedencia empresarial del producto distinguido (art. 4.1 LM), y, por ello, para advertir si se ha producido o no una alteración permitida ha de estarse a la percepción de los sectores del mercado interesados - a la impresión comercial en los consumidores-. Para tal apreciación es necesario, como señala la doctrina más autorizada, "precisar cual es el elemento que imprime a la

Modernización de la marca: posibilidad de utilizarla de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes exigencias del mercado siempre que no afecte a su identidad, conservando el carácter distintivo de la misma para lo cual habrá de estarse a la impresión comercial en los consumidores.

Em outra decisão, igualmente invocando o artigo da CUP, disse o mesmo Tribunal Supremo:

“...hay que entender que el titular de una marca supera el límite de la protección nacida de la concesión y usa otro signo cuando se cumplen dos condiciones. La primera es que use la marca "en forma que difiera" de aquella "bajo la cual se halle registrada". La segunda es que la diferencia entre la forma de uso y la de registro recaiga en elementos que alteren la última "de manera significativa". La cualidad significativa de esta alteración debe determinarse en relación con el carácter distintivo de la marca (...)”⁷⁰³

marca una carácter distintivo"; (...) A lo anterior procede añadir lo siguiente. El motivo centra básicamente la impugnación en que la marca número 933.937 es una marca gráfica, y, en cualquier caso, que el elemento gráfico es el caracterizador. Esta idea no se comparte porque no es puramente gráfica dado que no hay impresión comercial por la imagen utilizada. Entendemos que se trata de una marca mixta en la que predomina el elemento denominativo, el cual tiene carácter compuesto, y se integra por dos vocablos -PRIMERA LÍNEA- conectados de modo indisoluble para configurar una denominación "sugestiva" (no de fantasía; ni arbitraria) en cuanto alude a la naturaleza y características del producto. Este aspecto conceptual es el que se graba en la memoria del público destinatario, por lo que es el decisivo para producir, y mantener, la impresión comercial y, consiguientemente, la especial fuerza distintiva del signo. Id. Cendoj: 28079110012010100407 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil N° de Resolución: 372/2010. Fecha de Resolución: 18/06/2010 N° de Recurso: 982/2006

703 "Cambio de forma en el uso de la marca registrada. Límite. Concurrencia de las Leyes de Marcas y de competencia desleal" " Antes bien, para proteger el interés que pueda tener aquel en adaptar el signo a las cambiantes tendencias del mercado, el artículo 5.c.2 del Convenio de la Unión de París establece que "no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca" el empleo de la misma, por su titular, en una forma que difiera de aquella en la que hubiera sido registrada en uno de los países de la Unión. No obstante, impone como condición para ello que la diferencia sólo sea en "elementos que no alteren el carácter distintivo" del signo tal como está registrado. Dicha norma se recogió, en

A Suprema Corte Federal alemã manteve posição comparável⁷⁰⁴.

Na esfera do direito europeu corrente, veja-se recente decisão da OHIM:

términos sustancialmente coincidentes, en el artículo 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE y, con alguna variación, en el artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988. Por ello, de conformidad con el referido artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988, hay que entender que el titular de una marca supera el límite de la protección nacida de la concesión y usa otro signo cuando se cumplen dos condiciones. La primera es que use la marca "en forma que difiera" de aquella "bajo la cual se halle registrada". La segunda es que la diferencia entre la forma de uso y la de registro recaiga en elementos que alteren la última "de manera significativa". La cualidad significativa de esta alteración debe determinarse en relación con el carácter distintivo de la marca, tal como establece el artículo 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE, a la luz de la cual debe interpretarse el artículo 4.2.a) de la Ley 32/1.988."Id. Cendoj: 28079110012009100038 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Nº de Resolución: 1230/2009 Fecha de Resolución: 15/01/2009 Nº de Recurso: 3708/2000.

704 "Das Bundespatentgericht hat in der Veränderung der Schreibweise der Widerspruchsmarke (in zwei Wörtern untereinander mit kleinen Anfangsbuchstaben gegenüber der eingetragenen Einwortform) keine Änderung des kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Marke gesehen, weil der Verkehr heutzutage an derartige werbeübliche sprachregelwidrige Bildungen gewöhnt sei und die unterschiedliche Schreibweise den Begriffsinhalt der Widerspruchsmarke nicht verändere (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 – I ZB 7/96, GRUR 1999, 167, 168 = WRP 1998, 1083 – Karolus-Magnus). Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel gezogen.

Das Bundespatentgericht hat des weiteren angenommen, daß auch durch die Hinzufügung eines Bildelements in Form des stilisierten Kornspeichers und durch die kreisförmige Gestaltung des Gesamtzeichens vor dunklem Hintergrund, die der Marke eine emblemhafte Wirkung verleihe, der kennzeichnende Charakter des Widerspruchszeichens nicht verändert werde.

Es ist dabei in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, daß der Verkehr die in dem zugefügten Bildelement enthaltene Aussage, soweit er sie überhaupt wahrnimmt, lediglich als Illustration des Wortbestandteils erkennen werde. Mit dem hinzugefügten Bildelement werde lediglich das Bedeutungsmotiv des Wortbestandteils "korn kammer" aufgenommen, indem der darin enthaltene Sinngehalt auch bildlich dargestellt werde. Darin hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke gesehen, weil der Bildbestandteil keine eigenständige Wirkung entfaltet (vgl. BGH GRUR 1999, 167, 168 – Karolus-Magnus; GRUR 1999, 995, 996 f. – HONKA)". Suprema Corte Federal da Alemanha, , Beschluss vom 30.03.2000 – I ZB 41/97 – Kornkammer – MarkenG § 26 Abs. 3

(32) Consequently, The Cancellation Division considers that the altered layout and colour scheme of the signs **LAPIN HOUSE**, **LAPIN HOUSE**

LAPIN HOUSE, as well as the black and white variations **LAPIN HOUSE**, sufficiently elaborate, stylised or distinctive to obscure or camouflage the distinctive verbal element "LAPIN HOUSE". The said verbal element is present in the same typescript and easily identifiable within the logo. The layout and colour scheme do not alter in any way the perception of the relevant consumers when confronted with the marks. The Cancellation Division therefore considers that the distinctive character of the registered CTM has not been altered and that use of these signs constitute acceptable variations of the contested CTM in accordance with Article 15(1) CTMR.

705

Aplicação do dispositivo Convencional na esfera interna

A aplicação dessa construção do direito internacional à esfera interna resulta do próprio CPI/96:

Art.4 - Toda pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil, com legítimo interesse, poderá, administrativa ou judicialmente, solicitar a aplicação em igualdade de condições de qualquer dispositivo de tratados ou convenções a que o Brasil aderir.

Como isso se dá? Citemos aqui o nosso Tratado, vol. I, Cap. IV:

[a] Aplicação dos tratados aos nacionais e domiciliados

A Lei 9.279/96 reproduz uma das mais importantes disposições constantes da Lei 5.772/71, como garantia de isonomia entre os brasileiros e residentes no País e os estrangeiros não residentes ou domiciliados, mas beneficiários

de tratados. É perfeitamente possível que os tratados concedam aos estrangeiros benesses negadas pela legislação nacional aos locais; pois o Art. 4º. da Lei 5.772/71 mandava aplicar paritariamente tais benefícios aos nacionais *que os invocarem*.

É bem verdade que, em um ponto essencial - a prioridade -, a diferença de tratamento pretende ser corrigida pelo disposto no Art. 17 da Lei 9.279/96, que permite um pedido brasileiro ser prioridade de outro pedido brasileiro, nas condições mencionadas. Mas a regra geral merece ser preservada ⁷⁰⁶.

Note-se que, no CPI 1971, a equiparação se fazia *mediante requerimento*, ou seja, acolhia-se a pretensão manifestada caso a caso. A redação da Lei 9.279/96 deixa de exigir a pretensão manifestada, devendo a autoridade aplicar, de ofício, os direitos e garantias asseguradas aos estrangeiros, ou prever em atos regulamentares, independente de lei nacional, as normas aplicáveis geralmente aos estrangeiros, beneficiários de tratados, aos outros estrangeiros, residentes no País, e aos brasileiros. Excluem-se apenas os estrangeiros, não beneficiários de tratados.

[b] Igualdade de condições: noção

O que a norma prevê é que se dará aos brasileiros e residentes no País tratamento jurídico *pele menos tão favorável* quanto os estrangeiros, beneficiários de tratados, como se

OHIM Cancellation Division.

⁷⁰⁶ O exemplo é do art. L.612-3 do Código Francês de 1992, que desde 1990 introduziu a prioridade estrangeira no direito daquele país. Vide Bertrand, *La Propriété Intellectuelle*, vol. II, Ed. Delmas, 1995, p.146; Foyer e Vivant, *op.cit.*, p. 137 e 269.

estivessem sob amparo de um único e mesmo instrumento normativo. Se a situação de fato for a mesma, aplica-se aos brasileiros a norma internacional, *ainda que ela não se dirija ao nacional*; as condições a que se refere o dispositivo em análise são as de fato e, não, obviamente, as jurídicas.

Dáí que, pela simples força da norma internacional, a que se deve *aplicação direta*, não poderá haver caducidade em razão do “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”⁷⁰⁷.

Ou seja, não cabe utilizar o critério diferencial negativo (se o uso não é de X, então se perde a marca), mas o positivo: *enquanto estiverem preservados os aspectos distintivos da marca*, a alteração não levará à caducidade.

O parâmetro de rigidez e de punição de modificações do art. 137 do CPI/45, e das normas comparáveis posteriores, nunca descumpriram a CUP. Com efeito, até 1991, vigia no Brasil a Convenção de Paris, versão de Haia, de 1925. O texto de que cuidamos foi incorporado na versão de Londres, de 1934. Por isso, Gama Cerqueira e os demais autores nunca se deram conta de que, à luz da CUP, a variação é um direito, quanto a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca.

707 Para não nos alongarmos em matéria de aplicação das normas, cabe lembrar que a Convenção de Paris, quando aplicável, afasta, como *lex specialis*, a norma geral do Código. "O que acontece quando uma norma nacional diverge da convencional, e esta última entra em vigor? Dissemos, falando da entrada em vigor, em 1884, da CUP, a propósito de uma norma interna que, divergindo do padrão do tratamento nacional, discriminava contra o estrangeiro: À luz do direito brasileiro atual, não seria o caso de revogação, mas simplesmente de não-aplicação aos beneficiários da CUP, das regras mencionadas como desviantes do sistema de tratamento nacional; o ato internacional, especialmente quando restrita a um número de Estados-membros, não afeta a lei local, em especial, no tocante aos países não membros. Mesmo quanto aos Estados-membros, a regra divergente da lei nacional permanece válida, mas quiescente, voltando a aplicar-se se, por exemplo, o Estado se retira da Convenção". BARBOSA, Denis Borges. O princípio de não-discriminação em propriedade intelectual. In: TORRES, KATAOKA, GAIDINO, TORRES. Dicionário de princípios jurídicos. Elsevier, 2011. Vide ainda BARBOSA, Denis Borges e PORTO, Patrícia, Conflito de marca com signos nacionais estrangeiros (dezembro de 2012), http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/conflito_marca.pdf, e BARBOSA, Denis Borges, Efeito Extraterritorial das Marcas. Revista da ABPI, v. 111, p. 3-44, 2011.

Mas descumpra sim o art. 5C(2) a manutenção do critério de restrição formal, comparável ao regime de 1945, apenas prestando honras superficiais ao novo princípio – o de que o empresário tem direito de mudar sua marca, desde que preserve o caráter distintivo.

Aliás, pela incorporação direta da CUP no regime TRIPS (que não altera em nada o Art. 5C(2)), a denegação do direito assegurado pelo art. 5C(2) em sua plena extensão ofende também o tratado da OMC.

A doutrina americana da impressão continuada

O direito americano construiu doutrina isotópica ao da CUP 5C2, sem diretamente invocar o dispositivo convencional. A noção de poder ser ilustrada por um precedente judicial expressivo:

Uma marca é o equivalente legal de outra, se ela cria a mesma, impressão comercial continuada, de tal forma que o consumidor iria considerá-las ambas a mesma marca.⁷⁰⁸

Outro precedente, mais extenso, complete a noção do que estamos falando:

É entendimento assente que uma pessoa pode alterar a aparência de uma marca em qualquer momento, porque tudo o seu direito tem como objeto o signo ele mesmo, e não em

708 In re Dial-A-Mattress Operating Corp., 240 F.3d 1341, 57 USPQ2d 1807, 1812 (Fed. Cir. 2001) ("A mark is the legal equivalent of another if it creates the same, continuing commercial impression such that the consumer would consider them both the same mark."). Note-se que o critério, ainda que não invoque nominalmente a aplicação da CUP 5C(2), segue estreitamente o mesmo parâmetro – tomar como pertinente a percepção do público e como consequência a equivalência dos signos: "La condition est que la différence entre la marque enregistrée et la marque exploitée n'altère pas le caractère distinctif de la première, autrement dit n'affecte pas la perception que le public concerné peut en avoir. Le juge communautaire considère qu'il faut que " Le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents" PASSA, JÉRÔME. DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - TOME 1. Ed. L.G.D.J. Paris. 2009. P. 250-253.

qualquer forma ou disposição em particular dele. (...). O único requisito nesses casos é que a marca seja modificada de tal forma que mantenha o seu impacto como marca e simbolize uma impressão comercial única e contínua. Ou seja, uma mudança que não altera as suas características distintivas expressa a continuidade dos direitos da marca. Assim, quando o carácter distintivo da marca não é alterado, a marca é, com efeito, a mesma, e os direitos adquiridos em virtude do uso da aparência anterior serão extensíveis à aparência posterior⁷⁰⁹.

Dissecando a noção, tem-se no sistema jurídico americano a categoria de *impressão comercial* quanto ao *significado* da marca perante o público⁷¹⁰. O que, para o direito brasileiro, já definimos como *imagem-de-marca*:

A imagem-de-marca, como um complexo de ideias e concepções do público a respeito da marca, ou do objeto assinalado, é um constructo cuja elaboração contínua é induzida pelo titular da marca. Dele deriva o valor reputacional da marca, que vem a ser um elemento econômico tutelável pelo direito de marcas. Mas a proteção da imagem da marca se faz apenas

709 "It is settled that a person may change the display of a mark at any time because whatever rights he may possess in the mark reside in the term itself rather than in any particular form or arrangement thereof.(...). The only requirement in these instances is that the mark be modified in such a fashion as to retain its trademark impact and symbolize a single and continuing commercial impression. That is, a change which does not alter its distinctive characteristics represents a continuity of trademark rights. Thus, where the distinctive character of the mark is not changed, the mark is, in effect, the same and the rights obtained by virtue of the earlier use of the prior form inure to the later form." *Humble Oil & Refining Co. v. Sekisui Chemical Co.*, 165 USPQ 597, 603-604 (TTAB 1970), citado em *Ilco Corp. v. Ideal Security Hardware Corp.*, 527 F.2d 1221, 1224, 188 USPQ 485, 487 (CCPA 1976)

710 The "commercial impression" of a trademark is the meaning or idea it conveys or the mental reaction it evokes. MARK, Gideon and JACOBY, Jacob, 'Continuing Commercial Impression' and its Measurement. *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 10, No. 3, pp. 431-454, 2006; NYU, Law and Economics Research Paper No. 05-29. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=869279>. Vide ainda CHISUM, Donald S.; JACOBS, Michael A. *UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY LAW*, 1995. New York: Matthew Bender & Co., Inc. p. 5-119 – 5-121.

indiretamente, através do registro ou proteção concorrencial da marca não registrada. O brand por si só – como uma obra de ficção de autoria coletiva – não é suscetível de proteção pelo direito autoral, ou qualquer outra forma de direito exclusivo.

A continuidade no tempo da imagem-de-marca leva a duas consequências: a que o valor econômico da marca pode transcender ao uso efetivo no mercado, mantendo potencial de clientela ainda que sem *uso no mercado*. E a de que o *significado* da marca persista mesmo com alteração do significante⁷¹¹.

Da primeira hipótese, trataremos numa seção subsequente, destinada a explicar porque a caducidade de um registro e o direito de terceiros se apropriar do objeto do registro extinto são duas coisas bem diversas.

O segundo efeito é o objeto dessa seção: quando há uma imagem de marca vigorosa, as alterações de significante, mantido o núcleo distintivo do registro original, criam uma *continuidade do signo* na proporção em que o público continua discernindo atrás das alterações, a mesma *origem*⁷¹².

É essa segunda noção que a prática brasileira, afrontando o art. 5C(2) da CUP, se abespinha em ignorar.

711 “Continuing commercial impression” may manifest in one of two ways. In the first instance, although a mark has not been used for a period of time, the public continues to have accurate lingering impressions associated with it. (...) In the second instance, corporations periodically make slight modifications to their marks and trade dress, often in an effort to update and modernize them”. Jacoby et al. cit.

712 Vide, em nosso Proteção de Marcas, 2.2.1. A noção de “origem” em direito de marcas: “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”.

Da modernização das marcas

Diz McCarthy⁷¹³:

Modernização de um logotipo, marca registrada ou trade dress que mantém a impressão comercial da versão anterior não resulta em qualquer abandono ou perda de prioridade na marca. (...)

Claro, não há dúvida que uma marca possa ser tão "modernizada" que desapareça, de tal forma que o usuário não possa mais contar com os direitos constituídos sob o formato antigo. Precauções devem ser tomadas para preservar o *impacto da forma antiga* da marca na *concepção do novo*.

Ou seja, que a percepção do público quando à marca se mantenha contínua....

Mais importante do que a doutrina do autor, é a recolta de exemplos que ilustram quais alterações no sistema americano, não importam em abandono da marca. Como se verá, tal doutrina vai muito mais longe do que a posição brasileira corrente na tutela dos interesses da marca como um animal vivo.

Em primeiro lugar, o autor enfatiza que a tendência dos tribunais é preservar a titularidade da marca, sempre que se mantenham os elementos centrais da marca original⁷¹⁴.

Assim, tem sido considerado como alteração aceitável o rearranjo de palavras⁷¹⁵ a combinação de uma marca com palavra nova⁷¹⁶, a eliminação de uma

713 J. Thomas McCarthy. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4 ed. Volume 3. Eagan: Thomson Reuters/West. p.17-62 – 17-77

714 "Because small changes in trademark format are a minor element on which to base a drastic holding of abandonment, the courts hardly ever find abandonment where the key element of the mark continues through new formats."

715 [Nota do original] Miami Credit Bureau, Inc. v. Credit Bureau, Inc., 276 F.2d 565, 125 U.S.P.Q. 87 (5th Cir. 1960) (change from CREDIT BUREAU OF MIAMI to MIAMI CREDIT BUREAU).

palavra não essencial de uma marca⁷¹⁷; a adição de uma letra sem mudar o impacto fonético⁷¹⁸, a eliminação de um desenho de fundo com a continuidade do elemento nominativo⁷¹⁹, a decoração de uma marca nominativa com uma figura⁷²⁰, a inserção de um hífen⁷²¹, a mudança de tipologia⁷²² e *modernização da marca figurativa*.⁷²³

716 [Nota do original] Drexel Enterprises, Inc. v. Richardson, 312 F.2d 525, 136 U.S.P.Q. 25 (10th Cir. 1962) (1939: HERITAGE in script; 1949: HERITAGEHENDRON; 1956: HERITAGE in block letters; no abandonment or loss of priority); McCabe-Powers Auto Body CO. v. American Truck Equipment Co., 150 F. Supp. 194, 113 U.S.P.Q. 217 (D. Oro 1957) (AMERICAN changed to POWERS-AMERICAN: no abandonment of rights in AMERICAN); American Sec. Bank v. American Sec. & Trust Co., 190 U.S.P.Q. 271 (T.T.A.B. 1976), aff'd, 571 F.2d 564, 197 U.S.P.Q. 65 (C.C.P.A. 1978) (Change from AMERICAN SECURITY to AMERICAN SECURITY BANK did not alter commercial impression. Tacking-on permitted.); D & J Master Clean, Inc. v. Servicemaster Co., 181 F. Supp. 2d 821 (S.D. Ohio 2002) (Can add word "clean" onto long time use of SERVICE MASTER mark and claim priority of SERVICE MASTER CLEAN mark back to first use of SERVICE MASTER mark: "[I]t is only a revised version of a trademark that has been used for nearly fifty years.").

717 [Nota do original] Proxite Products, Inc. v. Bonnie Brite Products Corp., 206 F. Supp. 511, 134 U.S.P.Q. 122 (S.D.N.Y. 1962) (PROX BONNIE BLUE to BONNIE BLUE); Hess's of Allentown, Inc. v. National Bellas Hess, Inc., 169 U.S.P.Q. 673 (T.T.A.B. 1971) (HESS BROS. to HESS); Puritan Sportswear Corp. v. Shure, 307 F. Supp. 377, 165 U.S.P.Q. 71 (W.D. Pa. 1969) (change from PURITAN SPORTSWEAR, THE CHOICE OF ALL AMERICANS to PURITAN); Artiste Permanent Wave CO. v. Hulsman, 271 Ky. 695, 113 S.W.2d 55 (1938) (Reversal of lower court which held that use of three different names in six years barred relief: Corporate name was ARTISTE PERMANENT WAVE CO. Trade name changed from ARTISTE BEAUTY SHOPPE to ARTISTE SHOPPE. Held to be a "trivial change" which did not change commercial impact of key word ARTISTE.); Sands, Taylor & Wood CO. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 24 U.S.P.Q.2d 1001, 1008 (7th Cir. 1992) (changing the mark THIRST-AID-FIRST AID FOR YOUR THIRST by dropping the slogan to result in THIRST-AID only dropped a nonessential part, continued the "key element" and was not an "abandonment" of registered rights).

718 [Nota do original] Humble Oil & Refining CO. v. Sekisui Chemical Co., 165 U.S.P.Q. 597 (T.T.A.B. 1970) (Change from S-LON to ESLON. Tacking-on permitted.).

719 [Nota do original] Xerox Corp. v. Litton Educational Publishing, Inc., 169 U.S.P.Q. 750 (T.T.A.B. 1971); Vacuum-Electronics Corp. v. Electronic Engineering Co., 150 U.S.P.Q. 215 (T.T.A.B. 1966) (change from design of "Electronic Engineering Co." to EECCO).

720 Smith & Wesson, Inc. v. Galef, 292 F. 314 (D.N.Y. 1923) (change from "S & W" to "S & W" embellished and enclosed in circle).

721 Norwich Pharmacal Co. v. Chas. Pfizer & Co., 165 U.S.P.Q. 644 (T.T.A.B. 1970) (change from UNBURN to UN-BURN); Beech-Nut Packing Co. v. P. Lorillard Co., 299 F. 834 (D.N.J. 1924), aff'd, 7 F.2d 967 (3d Cir. 1925), aff'd, 273 U.S. 629, 71 L. Ed. 810, 47 S. Ct. 481 (1927) (change from BEECHNUT to BEECH-NUT).

722 Drexel Enterprises, Inc. v. Richardson, 312 F.2d 525, 136 U.S.P.Q. 25 (10th Cir. 1962); John B. Stetson Co. v. Playboy of Miami, Inc., 154 U.S.P.Q. 63 (T.T.A.B. 1967), rev'd, 426 F.2d 394, 165 U.S.P.Q. 686 (C.C.P.A. 1970); Jay-Zee, Inc. v. Hartfield-Zodys, Inc., 207 U.S.P.Q. 269 (T.T.A.B. 1980) (change of background design and change from script to "shadowed" block letters).

Obviamente esse é um ponto especialmente relevante, pelos testemunhos que adiante se verão:

§ 17:27

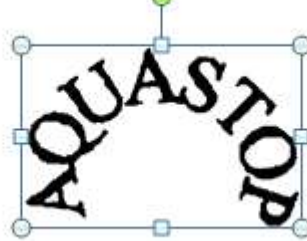
MCCARTHY ON TRADEMARKS

Fig. 17:27B. EXAMPLE OF CHANGE THAT DID NOT RESULT IN ABANDONMENT OF REGISTERED MARK

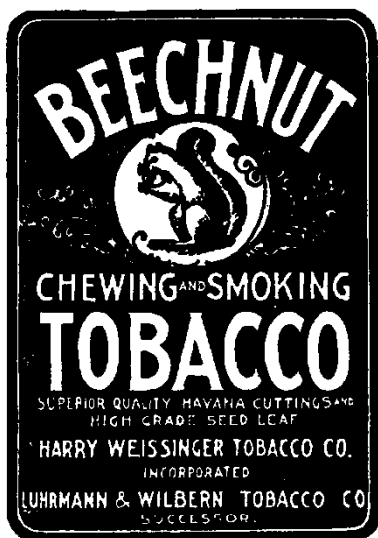
Original Registered Mark

**AQUA
STOP**

New Semi-Circular Format of Mark



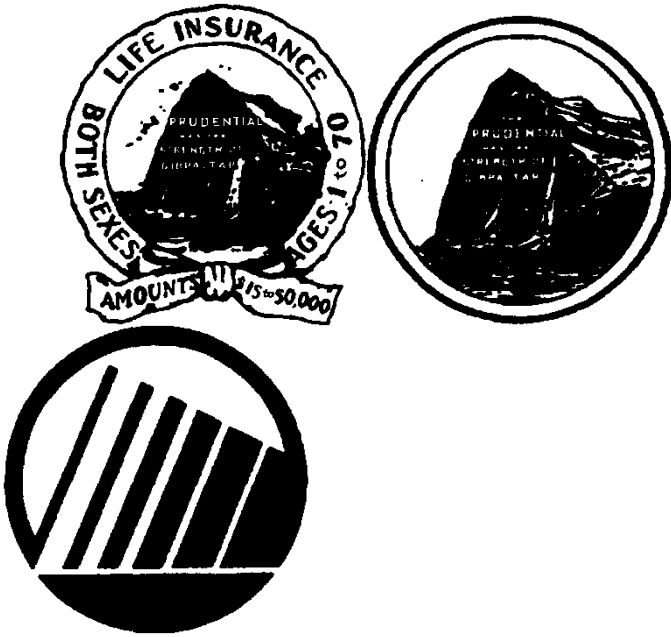
723 Dreyfus Fund, Inc. V. Royal Bank of Canada, 525 F. Supp. 1108, 213 U.S.P.Q. 872 (S.D.N.Y. 1981) (change of logo from realistic lion to stylized lion; creates a continuing commercial impression and continuity of use).



Veja-se agora a continuidade da marca figurativa da aveia Quaker, aceita sem perda do registro:



Outro exemplo de McCarthy, quando à modernização da marca da seguradora Prudential, com a Rocha de Gibraltar:



E a série que talvez mais ilustre a doutrina do *continuing commercial impression*:



IBM

IBM

IBM

IBM

Da prática brasileira, ou da mumificação das marcas

Como se viu, além do simples desuso, a lei nacional determina a extinção da marca:

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: (...)

II – (...) por mais de 5 (cinco) anos consecutivos (...), a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Vale comparar com o dispositivo do art. 137 do CPI/45:

Art. 137 O uso da marca, título de estabelecimento, insígnia e expressão ou sinal de propaganda deverá ser feito tal como se efetuou o registro, sob pena de cessar a proteção, obrigando a novo depósito qualquer alteração nos seus elementos componentes.

Parágrafo único. Do disposto neste artigo excetuam-se as modificações relativas ao nome do titular, no caso de transferência ou alteração de nome, residência, bem como outras indicações sem caráter distintivo⁷²⁴.

724 No CPI de 1969 a imposição de uso tal como registrado foi abrandada: Art. 106 Para gozar de proteção deste Código, o uso da marca, título de estabelecimento e expressão ou sinal de propaganda deverá ser feito tal como consta do registro, devendo ser requerido novo registro se introduzida qualquer alteração nos elementos característicos. A lei de 1971 recrudescu: “Art. 84. Não terá a proteção assegurada por este Código a marca ou expressão ou sinal de propaganda que for usado com modificação ou alteração dos seus elementos característicos, constantes do certificado de registro.

Assim é que não se tem mais a obrigação de uso *como se fez o registro*, como no texto anterior. Há que se manter o *caráter distintivo original*, aceitando-se o uso com alterações que o mantenha.

Tal entendimento se reflete – de alguma forma – nas Diretrizes vigentes:

6.2.5. Utilização da Marca em Razão dos seus Elementos Característicos

Marca Nominativa - Como regra geral, a marca nominativa deve ser usada sob a forma manuscrita ou em caracteres datilográficos. Entretanto, admite-se, também, como prova, a marca sob a forma de apresentação mista, desde que mantidos os elementos nominativos originais.

Marca Mista - No caso de marca mista, deve o uso ser comprovado na forma originalmente registrada, ou de forma que não tenha havido alteração essencial do seu caráter distintivo, não sendo admitida qualquer outra forma de apresentação.

Marca Figurativa - Embora a marca figurativa deva ser usada tal qual registrada, admite-se, também, como prova, a forma de apresentação mista, desde que não haja alteração essencial do caráter distintivo do elemento figurativo protegido.

Marca Tridimensional - A comprovação do uso de marca tridimensional deve ser feita por meio de documentos que comprovem o uso da forma plástica originalmente registrada.

Essencialmente, o signo modificado, se usado por terceiros, para a mesma e exata atividade, *levando inclusive em conta os padrões do mercado pertinente*,

inexoravelmente infringiria o registro original. Enquanto isso acontecer, não se pode dizer que haja alteração além do poder distintivo original.

Como se percebe, as diretrizes desconsideram a observação de Mathély, de que “é frequente que se tenha de modificar a marca para modernizá-la ou adaptá-la à moda” e o entendimento do Tribunal Supremo Espanhol, segundo o qual deve se aceitar a necessidade de modernização da marca:

“posibilidad de utilizarla de forma diferente a la registrada para adaptarla a las cambiantes exigencias del mercado siempre que no afecte a su identidad, conservando el carácter distintivo de la misma para lo cual habrá de estarse a la impresión comercial en los consumidores”.

Ou seja, tal doutrina rejeita as mutações dinâmicas da marca, adaptando-se ao tempo, que é objeto de tanta construção judicial em outros sistemas. Não obstante a mudança legislativa, vige magicamente o art. 137 do código de 1945, com o conceito hierático do registro imutável⁷²⁵.

O precedente do STJ pela tutela da imagem-de-marca e não só da forma

Evidentemente, não é esse o direito aplicável. A noção de que a marca é um animal vivo, e que o *fundo de comércio subjacente*, e não o significante formal, é objeto da tutela jurídica no Brasil teve recente confirmação em decisão do STJ:

725 Um elemento extra-jurídico mas de grande consequência no caso brasileiro corrente é o constante atraso da repartição própria. Como obter segurança da proteção de um signo cambiante para um mesmo e ativo fundo de comércio, através de seguidos registros autônomos, se não há resposta do ente público. Faz muito que esta falta de eficiência da administração deixou de ser uma questão fática da vida para converter-se em um fato jurígeno. Vide BARBOSA, Denis Borges, A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40, parágrafo único do CPI/96 (agosto de 2013), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf e Do princípio constitucional da eficiência e do backlog de marcas do INPI: BOLETIM DA

“3. A marca é mais que mera denominação: traz em si o conceito do produto ou serviço que a carrega; possui feição concorrencial, distinguindo-a dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; diminui o risco para a clientela, que conta com a padronização dos produtos, serviços, atendimento e demais atributos que a cercam.

4. A licença de uso gera o compromisso, ex lege, de o licenciador zelar pela integridade e reputação da marca. É da essência da própria marca que o uso por terceiros deve respeitar-lhe as características, pois a inobservância dos traços distintivos desvirtua a sua existência.

5. A não observância dos padrões dos produtos e serviços pela licenciada para o uso da marca demonstra o uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização. (...)

(...) a recorrida ajuizou ação inibitória para que a recorrente se abstenha de usar a marca "Dona Lenha", que estaria desautorizada em razão da recusa em se adequar aos padrões de exploração. A partir de junho de 2005, a rede passou por mudança conceitual que não contou com a adesão da recorrida, apesar de convite para adaptação ao novo padrão.

A recorrente contestou, afirmando possuir autorização para o uso da marca. A ação foi julgada improcedente, pois a recorrente foi autorizada pela recorrida a utilizar o nome fantasia desde 18.5.2001. A

sentença registrou que a não adequação aos padrões da marca poderiam dar ensejo a outras pretensões, mas não à inibição do uso do nome. (...)a parte autora deixa claro que inicialmente foi autorizado o uso da marca, mas esse tornou-se desautorizado em função da falta de adequação ao novo conceito adotado pela empresa, pois ainda atrelava o nome fantasia do estabelecimento ao padrão anterior. (...)

A marca, muito mais que mera denominação, traz em si o conceito do produto ou serviço que a carrega, identificando-o e garantindo seu desempenho e eficiência. Além disso, possui feição concorrencial: distingue-a dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; diminui o risco para a clientela, que conta com a padronização dos produtos, serviços, atendimento e demais atributos que cercam a marca. (...)

STJ, REsp Nº 1.387.244 - DF (2012/0199491-3),
Terceira Turma, por unanimidade, Min. João Otávio de Noronha, 25 de fevereiro de 2014.

O réu da ação insistiu que estava usando, exatamente, o objeto do registro. Assim, mudanças *no conceito*, que deixassem intacto o signo tal como registrado, não seriam infração da autorização. O tribunal, porém, entendeu que o uso *formal* da marca não é uso regular. Cumpre o dever de uso da marca a utilização substantiva, que considera o *significado* da marca, e não apenas o seu significante.

Parece-nos que o critério formal que considera estritamente a literalidade do constante no registro, sem as alterações exigidas pelo mercado é antagônico à noção da tutela da marca como significado, da marca substantiva em face da qual variações *secundárias* de forma deixam intacto o poder distintivo, que é o de eficazmente apontar a *origem* dos produtos e serviços.

Conclusão quanto a este capítulo

O registro da marca resulta em direito exclusivo certamente sujeito a deveres perante a sociedade, especialmente o de uso real, efetivo e suficiente. Quem não usa de um signo registrado para criar e manter um fundo de comércio ativo açambarca ativos intangíveis sem função real senão a de restrição à concorrência, e a lei tem de eliminar esse restolho de ineficiência social.

De outro lado, é igualmente crucial para o atendimento aos requisitos constitucionais de usar a Propriedade Industrial para o interesse social e o desenvolvimento (CF88, Art. 5º, XXIX), que se tutele a criação e manutenção do fundo de comércio ativo.

Parte essencial desse interesse no desenvolvimento do fundo de comércio é acolher o fato de que, num universo simbólico constantemente flutuante, os signos têm de alterar para não perder a estabilidade da clientela. Desde que se mantenha o aspecto crucial da distintividade original (ou seja, a relação que o público traça com a *origem* do produto ou do serviço) o interesse jurídico, e o texto normativo vigente no país impõe a acolhida de um *jus variandi* sem a sanção de perda da exclusividade.

Tanto o direito internacional diretamente aplicável ao Brasil (art. 5C(2) da Convenção de Paris), quanto o exemplo da aplicação da CUP no exterior, e mais ainda, o parâmetro de doutrinas jurídicas estrangeiras, que não imputam à Convenção sua origem, apontam para a *necessidade* de admitir a proteção de alterações do signo mutante sem perder a tutela do fundo de comércio constante.

A aplicação restritiva da norma convencional, à luz de norma legal de há muito revogada é não só má política pública, mas especialmente infração à norma legal vigente. A aplicação do sistema da Propriedade Intelectual de maneira a adequá-lo à realidade da economia faz parte do princípio constitucional do desenvolvimento.

Assim, entendo que a o critério restritivo constante das Diretrizes vigentes, e ecoado por algum precedente, é contrário a direito.

Retornando à noção de criação *como marca*

Denis Borges Barbosa (outubro de 2014)

Tem-se que entender, em primeiro lugar, o que é criação de marca, e em segundo lugar, explorar com detalhes um dos elementos essenciais dessa criação, que é a autonomia.

Na criação da marca, uma palavra ou figura é tomada por alguém para significar uma atividade econômica específica. Esta palavra ou figura - que agora foi transformada em marca, pois foi *dedicada* à função de distinguir um determinado produto ou serviço em um mercado específico de outros similares neste mesmo mercado ou mercados afins -, só poderá ser utilizada de forma privada neste contexto especial:

Conforme a lição de Newton Silveira “... não terá a proteção da lei a marca ou expressão ou sinal de propaganda que forem usados com modificação ou alteração de seus elementos característicos constantes do certificado de registro” (cf. “Licença de Uso de Marcas e Outros Sinais Distintivos”, 1ª ed., Editora Saraiva, 1984, pág. 59); por outro lado, esse mesmo mestre também ensina que “em consequência do processo de criação da marca resulta o chamado princípio da especialidade: a não ser em casos excepcionais, o direito exclusivo sobre a marca só opera em relação a produtos concorrentes, sendo lícita a utilização de marcas idênticas ou semelhantes por empresários diversos para assinalar produtos de ramos de indústria e comércio diferentes” (cf. opus cit., pág. 18). TJSP, AC 143.055-1, Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por votação

A criação de uma marca não se confunde com a criação de uma obra literária ou visual. Trata-se aqui da criação do signo *como marca*, através de sua vinculação a uma atividade econômica determinada. Recolher uma palavra já conhecida (por exemplo, Telephone⁷²⁶) e dedicá-la à significação de uma atividade econômica (comercialização de vinhos) já é ocupação suficiente.

Diz José Antonio Faria Correa ⁷²⁷:

"Se é 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".

E o precedente judicial ilustra:

O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fez a marca ou achou-a (res nullius, e não res communis omnium) e o uso já é exercício de ato-fato

726 Segundo o jornal A Noite, edição de 18/7/1956, 3o. caderno, p.5, tal marca pertenceu a Teixeira Barbosa & Cia, estabelecida no Rio de Janeiro, à Rua do Lavradio, 155. Vendiam-se tais vinhos em garrafões nas castas barbera, clarete branco e moscatel. No natal, a companhia distribuía duas mil garrafas aos pobres.

727 CORREA, José Antonio B.L. Faria, A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira, edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19.

jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do uso como marca. (Grifamos) ⁷²⁸

Em obra dedicada ao assunto ⁷²⁹, assim precisamos:

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 ⁷³⁰. Tal caracterização se dá, no direito brasileiro em vigor, nos termos dos limites ao direito, indicados em essência no art. 132 do CPI/96. (...)

728 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) Tomo XVII, Parte III, Capítulo I. § 2.011.2 Sobre a noção de especificação como meio de aquisição de propriedade intelectual, vide o nosso Tratado, vol. I, Cap. I,

729 Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007.

730 [Nota do original] 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 considérés, dans un cadre concurrentiel : marquage des produits, même non suivi de mise en vente, offre en vente ou importation de produits marques illicitement, usage verbal de la marque d'autrui, publicité 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 apparaît accessoirement la marque, ni à utiliser un conditionnement marque à des fins purement domestiques et personnelles, par exemple en le remplissant d'un autre produit pour son propre usage.

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 ⁷³¹.

O que é criação autônoma

Como sugerimos logo acima, um requisito essencial para que haja *criação como marca* é da autonomia; ao criar, o originador poderia dedicar o signo à função marcária, fosse tal signo conjurado do nada, ou simplesmente transferido de um contexto significativo, sem que nesse processo encontrasse com vedações de direito.

731 [Nota do original] 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 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”.

Não obstante a detalhada lista de irregistrabilidades da lei em vigor são muito limitadas as causas jurídicas dessa vedação. Vejamos quais são:

(a) Em primeiro lugar, são irregistráveis, 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; e, por fim,

(d) Os signos para os quais o sistema jurídico brasileiro reservou outro tipo de proteção⁷³².

A anterioridade homóloga

O que nos importa primeiro é a categoria da *res alii*, em certos casos específicos. Nessas hipóteses, a dedicação de um signo a uma atividade marcária, a sua *criação como marca*, fica impedida pela preexistência de apropriações anteriores. Como essa anterioridade resulta do próprio sistema de marcas, ela se dirá *anterioridade homóloga*.

Num regime puramente atributivo, marca alheia é a que outrem registrou; mas como longamente demonstrou Lélío Schmidt⁷³³, nem no regime da Lei 5.772/71 se

732 BARBOSA, Proteção de Marcas, 8.1.4. O que não pode ser registrado.

733 BARBOSA, Denis Borges (Org.) ; Lélío Denicoli Schimidt; Elisabeth Kasznar Fekete; Letícia Provedel; Marissol Gómez Rodrigues. Reivindicando a Criação Usurpada (A Adjudicação dos Interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

teve sistema atributivo puro. Assim, além da marca *registrada*, tem-se uma série de outros óbices à criação autônoma.

O primeiro caso dentre eles é o da marca anteriormente usada, para a qual se argui preferência (art. 129 § 1º.); mas também a proteção especial resultante do efeito desespecializante de marca notória (art. 126) implica em óbice, como o da marca notória em seu efeito extraterritorial (CUP, 6is, art. 126); a relação de representação e assemelhados, prevista na CUP art. 6septies (e art. 166) implica também em óbice.

Igualmente obsta o registro o inciso XXIII do art. 124, pelo qual não é registrável como marca “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”.

Em cada um desses casos, a lei brasileira reconhece um direito formativo gerador de terceiros, que – em princípio – vedaria apropriação por um demandante subsequente da mesma marca. Mas, na verdade, nem todos os casos importam de falta de autonomia de criação.

Por exemplo, há autonomia no caso de criação independente da mesma marca, quando o criador ignora a criação por terceiros. Dissemos já⁷³⁴:

Note-se que - agora, na lei 9.279/96 - para reconhecer o pré-uso não se exige um 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

734 Direito de Precedência ao Registro de Marcas (2005), in BARBOSA, Denis Borges, Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

pelo depositante. Assim, não se trata aqui de proteção de marca notória. O mecanismo também não é necessariamente vinculado à repressão da concorrência desleal⁷³⁵, embora obviamente uma das suas mais frequentes aplicações seja exatamente esta.

Assim, mesmo autônoma, a criação pode gerar óbice ao registro, *mas não adjudicatória*.

Também poderá haver autonomia no caso geralmente descrito pela art. 24, XXIII (Exceção Pouillet), quando, vencida a presunção, resultar na boa fé.

A anterioridade não homóloga

No trecho anterior, examinamos várias hipóteses em que a apropriação do signo e sua dedicação a uma atividade específica se encontra impedida por interesses de terceiros resultante da própria operação do sistema de marcas.

Há, de outro lado, um impedimento à criação autônoma quando interesses externos ao sistema marcário se antepõem à apropriação. Assim, a presença de direitos personalíssimos, ou direitos autorais sobre um elemento figurativo *antes de ser dedicado* a uma atividade marcaria, pode impedir a dedicação, ou exigir uma autorização específica.

As hipóteses de interesses jurídicos anteriores incluem:

735 Lembra-se que só ocorre concorrência desleal num mesmo mercado, factualmente determinado, ao mesmo tempo, e em face de um mesmo mercado de produtos ou serviços. No caso em análise neste parecer, parece impossível distinguir concorrência desleal entre duas organizações de ensino de repercussão puramente local, separadas por mil ou mais quilômetros de distância. Não se imagina que a clientela seja a mesma. De outro lado, o registro independe do aspecto factual da concorrência e, dentro de certos limites (os da caducidade) também o aspecto temporal.

(a) a reprodução ou imitação de *elemento característico*⁷³⁶ de título de estabelecimento (cuja proteção ativa 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 8 deste volume);

(d) indicação geográfica⁷³⁷, 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 externo ao marcário:

736 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.

737 Trata-se aqui da conciliação do sistema de marcas com o de indicações geográficas que sejam objeto de registro próprio. A colisão de marcas com topônimos em domínio comum encontra outro fundamento.

(A) (art. 124, XV) o nome civil ou sua assinatura, o nome de família (ou o 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.

Particularmente no caso das marcas visualmente representáveis, pode haver uma criação de obra autoral, antes de sua *criação como marca*. A matéria do respectivo registro, incorporando a criação prévia como criação de marca para efeitos de exclusiva marcária é regulada pela lei 9.279/96⁷³⁸.

738 CPI/96, 124, XVII - 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 titular. Vide: “A vedação ao registro, a título de marca, de sinal que, em sua essência, constitui obra tutelada pelo instituto do direito de autor deriva de mandamento constitucional inequívoco. O art. 5º, XXVII, da Constituição da República confere o mais amplo esteio às criações no campo da cultura, assegurando ao autor direito pleno à sua fruição. Fosse possível a alguém, na hipótese de não-anuência do autor, o registro, na propriedade industrial, de obra que lhe não pertença, e se esvaziariam as garantias constitucionais e legais de que desfrutam os autores. A par de qualquer consideração na esfera da personalidade, as obras, e sobretudo aquelas que adquirem projeção, têm inflexão no campo econômico. Demais disso, as marcas são, em essência, captadores de clientela, tendo, por excelência, repercussão econômica. O uso de obra para a identificação de um produto ou

Criação e apropriação

Não obstante termos ainda agora listado uma série de hipóteses, previstas em lei, de *falta de autonomia* para criação de uma marca, o leitor haverá de notar que elas são, igualmente, impedimentos ao *registro*. E, acrescentaríamos, ao *uso concorrencial*, independente do registro. Na verdade, só o são, porque a própria criação já era impossível, por lhe faltar o requisito de autonomia.

A autonomia, assim desenhada, não se confunde com a originalidade, que é um atributo exigível em direito autoral, em desenhos industriais, etc. Como a *criação de marca* não se identifica com um ato taumatúrgico, mas é simplesmente a afetação de um signo a uma função, o que se exige é que o originador não seja tolhido nesta dedicação; seja porque, extraindo o signo do nada, tem a liberdade de criação, seja porque a transferência de contexto de significado não viole nenhum interesse jurídico, seja enfim porque, ao fazer a afetação do signo, ele está autorizado a tanto.

Assim, o que se deve enfatizar é que, inexistente qualquer vedação a criar uma marca, este será um ato livre e isento de restrições.

serviço, portanto, na falta de autorização do detentor dos direitos, propicia ganhos desprovidos de causa.” CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007

Das noções de “família de marcas” e “Compacto de marcas”

Denis Borges Barbosa (outubro de 2014)

Um elemento aqui relevante é o da noção de “famílias de marcas”:

“... a presença de marcas que derivam do mesmo elemento característico, formando uma aparente família de marcas, é certamente um fator que pode levar o consumidor a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos.” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, J.C. Marcello Granado, EI em AC 2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.

"Marcas aptas a provocar confusão, erro ou dúvida no público consumidor, ainda mais porque a autora possui outras marcas registradas na linha "BRIL", ou "BRILL", levando o público a acreditar de uma nova atividade da família de marcas da empresa autora". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J. C. Marcello Granado, AC 2009.51.01.812196-3, DJ 05.12.2011.

Assim dissemos em estudo anterior⁷³⁹:

⁷³⁹ BARBOSA, Denis Borges, Da noção de “família de marcas” e da dependência interna dos registros a ela pertencentes (2009), em Da Tecnologia a Cultura, op. cit., e <http://denisbarbosa.addr.com/familia.pdf>.

A noção de “família de marcas”, ou seja, o conjunto de marcas com simbologia similar, detidas pelo mesmo titular tem importante repercussão em Direito. Constituem família todos os registros ou pedidos, em nome do mesmo titular, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim⁷⁴⁰.

O mesmo titular não pode registrar mais de uma marca idêntica no campo de uma especialidade. O CPI/96, em seu art. 124 veda a

XX - 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;

Disso dá notícia a recente proposta de Diretrizes de Exame de Marcas, disponibilizada pelo INPI. Nela se lê:

Esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço, o titular fraude o instituto da caducidade, pois que o redépósito do registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro.

740 [Nota do Original] Noção resultante do art. 135 do CPI/96. Veja-se, de outro lado, a definição correlata de família de patentes: “A noção de família de patentes designa as relações entre patentes que nasceram das mesmas prioridades. São elas, numa metáfora consagrada pelos séculos, “filhas” dos mesmo depósitos num país, que se reproduziram nas múltiplos estados nacionais onde as patentes vigem sob a égide do princípio da Convenção de Paris – o de que elas todas são independentes entre si”. BARBOSA, Denis Borges, Da admissibilidade dos fatos de decisões dos casos estrangeiros de patentes no direito brasileiro (2011), encontrada em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/admissibilidade_fatos_decisoes_casos_estrangeiros_patentes.pdf.

No exame da registrabilidade destes sinais, será verificado cumulativamente:

- Se as marcas são idênticas;
- Se os produtos ou serviços distinguidos ou certificados são idênticos.

A “suficiente forma distintiva” a que se refere a lei, no entanto, não é a mesma que se exige *entre diversos titulares*. Pelo contrário, o objetivo não é tutelar as distintas posições concorrencias, mas apenas evitar a duplicidade de marcas com vistas a prevenir a caducidade abusiva.

Assim, neste passo, é a noção de que a *família de marcas* cria espaço próprio, e digno de proteção em direito, que é *mais próximo* e *repele mais confusão* do que marcas singulares:

“É de se notar que a empresa Apelada possuía quadro marcas. A primeira nominativa, nº 811.337.154, objeto desta lide e ora caduca, registrada na classe 35.10, denominada simplesmente ‘SKI’. As demais, sob a denominação ‘SKI COLA’, e ainda em vigor: - uma nominativa, nº 822959828, na classe NLC (7) 32 e duas mistas, n.º 818803169 e 823397939, nas classes 35.10.20 e NCL (7) 32, respectivamente. II - Diante de tal contexto, parecem-me ponderadas e legítimas as razões que levaram o Juízo a quo a julgar procedente o pedido para restaurar a marca, uma vez que a empresa ainda possui outro registro misto, na mesma classe, e com o vocábulo ‘SKI’, permanecendo, pois, o impedimento ao registro da expressão de forma isolada por terceiros, a teor do que preceitua o artigo 129,

XIX da LPI. III – Apelação e Remessa Necessária improvidas.” (TRF 2ª Região, Apelação Cível nº. 409891, Processo nº. 2004.51.01.506158-1, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Messod Azulay Neto, julgado em 24.6.2008).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. RESPEITO À CRONOLOGIA. O depósito de marca entendida como extensão de outra que lhe é anterior e válida, do mesmo titular, deve ser registrado com prioridade sobre outro, de outro titular, depositado posteriormente, ainda que ao tempo da análise administrativa o primeiro depósito já tenha tido sua caducidade declarada. (...) Entretanto, o que sustentou a autora - e, aliás, o que foi acolhido pela d. juíza na sentença, é que quando a autora depositou sua segunda marca a registro, este deveria ter sido imediatamente aceito pelo INPI, tendo em vista que à data daquele depósito (maio/93), o primeiro registro encontrava-se válido, valendo o segundo como uma mera "extensão" do primeiro. “TRF2, Agravo Interno no Proc. 9800315152, Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 6 de março de 2007.

Assim, por exemplo, ainda que um dos integrantes da família seja alvo de caducidade (inclusive, exatamente, para evitar marcas de reserva) a *aura de proteção* de outros membros da família pode – e deve – impedir o ingresso de terceiros no espaço simbólico pertinente, em toda a hipótese em que tal entrada ocasionar, se não *risco de confusão*, pelo menos confusão efetiva.

Família de marcas e restrição à cessão de registros

Num outro sentido, a noção de família de marcas também surge quanto a uma singular restrição ao *jus abutendi* quanto a registros marcas. É 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 (a “família de marcas”), 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.

Neste sentido, o precedente:

"Na minha ótica de análise concordo que está caracterizada a formação de 'família de marcas'" (f.). Frise-se que constitui família de marcas todos os registros ou pedidos, em nome do mesmo titular, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produtos ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Acerca da "família de marcas", assim dispõe a Lei 9.279/1996: "Art. 135. A cessão deverá compreender 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 arquivamento dos pedidos não cedidos".

Sobre o tema, lição de Denis Borges Barbosa: "A Lei 9.279/1996 mantém assim o princípio da universalidade da cessão constante do art. 89 da Lei 5.772/1971. NE - 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" (Uma introdução à propriedade intelectual, 2. ed., Editora Lumen Juris, 2003)."

TJMG - ApCiv 1.0672.02.083567-0/001 - 14.^a Câmara Cível - j. 5/8/2010 - v.u. - rel. Valdez Leite Machado - DJMG 31/8/2010.

Do compacto de marcas

Como consignado em seção acima, entendemos como *família de marcas* o conjunto de marcas com simbologia similar, detidas pelo mesmo titular. Os atributos positivos de uma família de marcas são os descritos nos precedentes:

“... a presença de marcas que derivam do mesmo elemento característico, formando uma aparente família de marcas, é certamente um fator que pode levar o consumidor a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos." Tribunal Regional Federal da 2^a Região, 1^a Seção Especializada, J.C. Marcello Granado, EI em AC 2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.

A família de marcas *aproxima diferentes signos* de forma a sugerir ao público uma contiguidade ou uniformidade de origem. O fenômeno de marcas *parecidas* para atividades *iguais ou afins* tende a induzir o público a dar-lhes a mesma reputação ou apontar-lhe a mesma proveniência. Num sentido *negativo*, atraem a aplicação do preceito do art. 135, de que só em bloco poderiam ser objeto de cessão.

Ocorre que, na verdade, os efeitos positivos de repartição reputacional e de aproximação de origem não dependem do requisito de titularidade comum, e sim de exercício correlato ou comum.

Marcas *parecidas* para atividades *iguais ou afins* tendem a atuar *em bloco* junto à percepção do público, e por isso mesmo se veda tal episódio, em detrimento dos titulares legítimos, pois – como nota o acórdão citado, “é certamente um fator que pode levar o consumidor a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos.”

Mas, se tal efeito é daninho se a assimilação entre marcas é indesejada, será, porém extremamente eficaz se o que se pretendeu foi jungir fundos de comércio e repartir valores reputacionais – caso seja esse, exatamente, o efeito visado pelos *utentes conjuntos*.

Não se terá aí uma *família de marcas*, unidas pela mesma origem e titularidade, mas um *compacto de marcas*, cuja ação conjunta resulta do desígnio de distintos titulares, para fins cooperativos e convergentes. Como parte da *liberdade do exercício marcário*, o compacto de marcas é um exercício lícito e conforme à função social do direito, desde que não implique em lesão ao consumidor ou às normas de direito público da concorrência.

Signos bissêmicos e bifuncionais e a função de nomação pessoal

Denis Borges Barbosa (outubro de 2014)

Muitas vezes temos enfrentado a questão doutrinária do patronímico em face de marcas⁷⁴¹. A questão, que é de maior sentido prático do que jurídico, é de discernir em que hipóteses o patronímico, ou – também - o nome civil ou sua assinatura, e a imagem de terceiros – podem ser afetados ao uso marcário.

Para não reproduzirmos aqui a totalidade de nosso estudo mais recente sobre o tema, tomemos apenas as suas conclusões.

Os três tipos de patronímicos

Assim, distinguem-se as pretensões relativas ao nome notório, as relativas ao nome singular, ou seja, raro, de improvável homonímia, e as do nome de curso comum.

741 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2ª. Edição, 2003, p. 822 e seguintes. BARBOSA, Denis Borges, Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2007, 8.1.7. Colisão com outros tipos de proteção. BARBOSA, Denis Borges. PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O patronímico como elemento de marca. Aracaju: Evocati Revista n. 25, jan. 2008 Disponível em: < http://www.evocati.com.br/evocati/artigos.wsp?tmp_codartigo=188 > Acesso em: 14/02/2014. Mais recentemente, em BARBOSA, Denis Borges, As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se marca: reexaminando a questão (março de 2014), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/condicoes_patronimico2.pdf, que foi citado na sentença do caso em estudo. EM matéria paralela, vide BARBOSA, Denis Borges, Da autorregulação do uso do patronímico pelos seus vários detentores (março de 2014), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_autorregulacao_uso_patronimico.pdf.

Patronímicos todos, Barbosa, Koch e Picasso têm diferenças extremamente sensíveis ao direito. O patronímico deste subscritor, nome de curso comum, não singulariza nem identifica nada.

Nomes mais raros, como os Koch que foram recentemente objeto de decisão do STJ, carregam em si um peso específico. E o patronímico que é afetado pela notoriedade de um específico utente ganha um *status* especial, que não se confunde com o dos dois demais tipos.

Poder de autorizar e denegar

Pelo menos no caso de nome singular, como também no caso de nome *de pessoa notória*, exige-se o assentimento de *um* titular do nome; mas, no caso de nome de pessoa notória, é de se presumir que o assentimento venha daquele titular de quem a notoriedade acede, e não de qualquer outro:

38. A razão do art. 21/1 se poderia perguntar, sob o plano da justiça substancial, se o princípio da habilidade de apropriação livre do nome de terceiro como marca não seja obrigatório de justificativa. Ou o âmbito de aplicação deste princípio é em realidade muito restrito, dado que são excluídos os casos nos quais os nomes outros que se querem apropriar sejam nomes “notórios”. Como veremos em breve, de fato, o artigo 21/3 m. dispõe explicitamente que o nome notório não pode ser adotado como marca se não pelo seu titular ou com o seu consenso⁷⁴².

742 VANZETTI, Adriano & Vincenzo di Cataldo. Manuale di Diritto Industriale. Milão: DOT. A. GIUFRE' EDITORE, 1993, p. 162-167 - 38. La ratio dell'art. 21/2 Si potrebbe chiedersi, sul piano della giustizia sostanziale, se il principio della libera appropriabilità del nome altrui come marchio non sia privo di giustificazioni. Senonchè l'ambito di applicazione

Tanto o detentor do patronímico Koch quanto o do Picasso podem denegar o uso do nome para criação como marca. O Barbosa, humilde em sua fungibilidade, não terá tal pretensão.

A diferença entre os que detêm o poder de negar ou afirmar é que um Koch qualquer pode autorizar ou fazer uso (tendo em conta a necessidade de distinção), mas apenas o Picasso, Pablo, portador de sua fama, é titular da denegação ou da permissão.

Do efeito do patronímico perante terceiros

De outro lado, os efeitos dos registros de marcas incluindo patronímicos - em face de terceiros - são diversos:

a) em face de homônimos, o nome *corriqueiro* admite convivência.

b) o nome de pessoa que não seja notória, mas sendo sobrenome singular, só admite convivência quando respeitados os critérios mínimos de distintividade relativa entre as marcas dos homônimos, tendo em vista a possibilidade mais elevada de aproveitamento ilícito:

O direito de personalidade pode ser absoluto, mas o seu exercício, se abusivo, é repudiado pelo Direito. E abuso haverá, a nosso ver, por parte daquele que, constatando o sucesso de um empresário, se aproveita da coincidência de nome para fazer-lhe concorrência fácil, independente de investimento. Verifica-se

di questo principio è in realtà assai ristretto dato che ne sono esclusi i casi in cui il nome altrui del quale ci si voglia appropriare sia un nome " notorio ". Come si vedrà fra breve, infatti, l'art. 21/3

nítida fraude à Lei, pois a hipótese é de violação indireta de dispositivo legal que proíbe confusões entre empresas e reprime a competição desleal.⁷⁴³

c) o nome de *pessoa notória* será convertido em marca apenas com a autorização de tal pessoa afamada, dado a probabilidade, e mesmo presunção, de aproveitamento ilícito por terceiros.

Esse entendimento tem amparo doutrinário. Lembra Azéma⁷⁴⁴:

Está certo que, apesar tais precauções, os perigos de confusão subsistirão, sobretudo em se tratando de nomes que tenham certa notoriedade. Os juízes devem pesquisar se a utilização do homônimo é suscetível de criar a confusão.

Voltando a nossos exemplos, o Barbosa é inoponível a terceiro que honestamente o use; entre os Koch deverá haver o cuidado de se manter os *critérios mínimos de distintividade relativa entre as marcas dos homônimos* para evitar colisão indevida de interesses⁷⁴⁵. Presume-se que o uso não autorizado do patronímico notório dará ensejo a ilícitos.

l.m. dispone esplicitamente che il nome notorio non possa essere adottato come marchio se non dal titolare di esso o con il suo consenso

743 DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 221 - 222.

744 AZEMA, op. cit. O original lê: « Il est bien certain que, malgré ces précautions, des dangers de confusion subsisteront, surtout s'il s'agit de noms ayant une certaine notoriété. Les juges doivent rechercher si l'usage de l'homonyme est susceptible de créer la confusion.

745 Incidentalmente, os KOCH não pararam de litigar sobre o uso de seu patronímico, mesmo após o acórdão do STJ. Insatisfeitos, continuaram em sua quizila: TJRS, AC 70053673703 (Nº CNJ: 0091997-06.2013.8.21.7000), Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, Des. Giovanni Conti, 24 de abril de 2014.

Prevalência do interesse na livre concorrência

Assim, para que fique clara nossa posição, com Gama Cerqueira, entendemos que – mesmo no caso de nomes singulares – é iniquidade recusar a detentores de idêntico direito personalíssimo a possibilidade de seu emprego numa atividade concorrencial.

Isso leva à necessidade de deferir o registro a mais de um titular do mesmo sobrenome, desde que as marcas respectivas sejam dotadas de suficiente forma distintiva.

Tratamos agora da questão da liberdade de uso de patronímicos entre aqueles que os tem.

Deixando de lado a hipótese dos Barbosas, que são milhões, como também do único e notório Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, defendemos o entendimento de que cada titular ou autorizado de um patronímico singular tem direito a registro – desde que tomadas as precauções necessárias para distinguir cada utente em sua especificidade.

Sem dúvida, tais questões serão muito melhor reguladas por acordos de utilização de patronímico entre os detentores do mesmo nome, se possível; e essa hipótese merece atenção especial⁷⁴⁶.

Dos signos bissêmicos e bifuncionais

746 Que é o tema do nosso estudo BARBOSA, Denis Borges, Da autorregulação do uso do patronímico pelos seus vários detentores (março de 2014), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_autorregulacao_uso_patronimico.pdf.

Nos termos do art. 124, XV da Lei 9.279/96, a falta de autorização do titular do patronímico implicaria em nulidade dos registros. A autorização só poderia provir do nadador, eis que seria o detentor do patronímico *notório*.

Mas resta considerar a hipótese de patronímico singular, para cuja dedicação como marca seria necessária autorização de um titular, ainda que não somente daquele detentor da notoriedade.

Cabe aqui, no entanto, uma ponderação ainda não deduzida nos nossos estudos anteriores da matéria. Para que o tratamento do patronímico siga os critérios do art. 124, XV, é preciso que ele se caracterize primordialmente, ou contextualmente, como nome de família. Pois mesmo signos que funcionam como patronímicos podem ter valência polissêmica, e atuarem por vezes como tal, e por vezes com outra função semiológica.

Costa de Sauipe, como marca de um destino turístico, inclui um signo bivalente: o Costa, patronímico às vezes, às vezes simplesmente um qualificativo geográfico. Prado, patronímico, integra a marca Restaurante do Prado, que tem vista para o Jockey Clube.

E assim vai para o molusco Vieira, o mamífero Coelho, o artefato Cruz, o integrante de uma baixela Pires, o gélido Neves, o pétreo Rocha, o ferramental Cunha, o vegetal Ramos, o florestal Matos, o cortante Machado, o arbóreo Carvalho, Pereira ou Oliveira, o flúvio Ribeiro, o hagiológico Santos.

Em cada um deles, e em muitíssimos mais casos, o signo é bifuncional e bissêmico. Seria canhestra a autorização de um titular de patronímico para a utilização de qualquer um deles, como pedir a um Sr. Costa autorização para Costa do Sauipe. Assim também - em princípio - a autorização é despicienda em qualquer *outra* utilização de signo bifuncional na qual, contextualmente, a eficácia concorrencial do patronímico é atenuada ou ausente.

Conclusão

Aditando essa questão específica aos nossos estudos anteriores, entendemos que só cabe a tutela do art. 124, XV quando a natureza de patronímico seja, como matéria de fato, a função predominante, induzindo à associação ou confusão entre o exercício da marca e o endosso ou uso do signo pelo titular do nome familiar.

Alternativamente, devem-se tutelar com o art. 124, XV as hipóteses de uso de um signo de valência dupla, ainda quando a função patronímica não seja dominante, quando, *contextualmente*, o indicativo familiar seja o mais pregnante ou, de alguma outra forma o signo importar em confusão ou associação desleal ou ilícita.

Fora dessas hipóteses deve prevalecer o princípio de liberdade de iniciativa e de competição, para tornar apropriável e plenamente utilizável o elemento do signo que *não* tenha a função patronímica.

Da marca formada com signos de dupla valência: patronímico e nome de coisa ou abstração

Denis Borges Barbosa (outubro 2014)

Muitas vezes temos enfrentado a questão doutrinária do patronímico em face de marcas⁷⁴⁷. A questão, que é de maior sentido prático do que jurídico, é de discernir em que hipóteses o patronímico, ou – também - o nome civil ou sua assinatura, e a imagem de terceiros – podem ser afetados ao uso marcário.

Para não reproduzirmos aqui a totalidade de nosso estudo mais recente sobre o tema (que anexamos ao fim deste parecer), tomemos apenas as suas conclusões, indicando o que há de mais pertinente ao caso vertente.

Os três tipos de patronímicos

Assim, distinguem-se as pretensões relativas ao nome notório, as relativas ao nome singular, ou seja, raro, de improvável homonímia, e as do nome de curso comum.

747 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2ª. Edição, 2003, p. 822 e seguintes. BARBOSA, Denis Borges, Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2007, 8.1.7. Colisão com outros tipos de proteção. BARBOSA, Denis Borges. PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O patronímico como elemento de marca. Aracaju: Evocati Revista n. 25, jan. 2008 Disponível em: < http://www.evocati.com.br/evocati/artigos.wsp?tmp_codartigo=188 > Acesso em: 14/02/2014. Mais recentemente, em BARBOSA, Denis Borges, As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se marca: reexaminando a questão (março de 2014), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/condicoes_patronimico2.pdf, que foi citado na sentença do caso em estudo. EM matéria paralela, vide BARBOSA, Denis Borges, Da autorregulação do uso do patronímico pelos seus vários detentores (março de 2014), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_autorregulacao_uso_patronimico.pdf.

Patronímicos todos, Barbosa, Koch e Picasso têm diferenças extremamente sensíveis ao direito. O patronímico deste subscritor, nome de curso comum, não singulariza nem identifica nada.

Nomes mais raros, como os Koch que foram recentemente objeto de decisão do STJ, carregam em si um peso específico. E o patronímico que é afetado pela notoriedade de um específico utente ganha um *status* especial, que não se confunde com o dos dois demais tipos.

Poder de autorizar e denegar

Pelo menos no caso de nome singular, como também no caso de nome *de pessoa notória*, exige-se o assentimento de *um* titular do nome; mas, no caso de nome de pessoa notória, é de se presumir que o assentimento venha daquele titular de quem a notoriedade acede, e não de qualquer outro:

38. A razão do art. 21/1 se poderia perguntar, sob o plano da justiça substancial, se o princípio da habilidade de apropriação livre do nome de terceiro como marca não seja obrigatório de justificativa. Ou o âmbito de aplicação deste princípio é em realidade muito restrito, dado que são excluídos os casos nos quais os nomes outros que se querem apropriar sejam nomes “notórios”. Como veremos em breve, de fato, o artigo 21/3 m. dispõe explicitamente que o nome notório não pode ser adotado como marca se não pelo seu titular ou com o seu consenso⁷⁴⁸.

748 VANZETTI, Adriano & Vincenzo di Cataldo. Manuale di Diritto Industriale. Milão: DOTT. A. GIUFRE' EDITORE, 1993, p. 162-167 - 38. La ratio dell'art. 21/2 Si potrebbe chiedersi, sul piano della giustizia sostanziale, se il principio della libera appropriabilità del nome altrui come marchio non sia privo di giustificazioni. Senonchè l'ambito di applicazione

Tanto o detentor do patronímico Koch quanto o do Picasso podem denegar o uso do nome para *criação como marca*. O Barbosa, humilde em sua fungibilidade, não terá tal pretensão.

A diferença entre os que detêm o poder de negar ou afirmar é que um Koch qualquer pode autorizar ou fazer uso (tendo em conta a necessidade de distinção), mas apenas o Picasso, Pablo, portador de sua fama, é titular da denegação ou da permissão.

Do efeito do patronímico perante terceiros

De outro lado, os efeitos dos registros de marcas incluindo patronímicos - em face de terceiros - são diversos:

a) em face de homônimos, o nome *corriqueiro* admite convivência.

b) o nome de pessoa que não seja notória, mas sendo sobrenome singular, só admite convivência quando respeitados os critérios mínimos de distintividade relativa entre as marcas dos homônimos, tendo em vista a possibilidade mais elevada de aproveitamento ilícito:

O direito de personalidade pode ser absoluto, mas o seu exercício, se abusivo, é repudiado pelo Direito. E abuso haverá, a nosso ver, por parte daquele que, constatando o sucesso de um empresário, se aproveita da coincidência de nome para fazer-lhe concorrência fácil, independente de investimento. Verifica-se

di questo principio è in realtà assai ristretto dato che ne sono esclusi i casi in cui il nome altrui del quale ci si voglia appropriare sia un nome " notorio ". Come si vedrà fra breve, infatti, l'art. 21/3

nítida fraude à Lei, pois a hipótese é de violação indireta de dispositivo legal que proíbe confusões entre empresas e reprime a competição desleal.⁷⁴⁹

c) o nome de *pessoa notória* será convertido em marca apenas com a autorização de tal pessoa afamada, dado a probabilidade, e mesmo presunção, de aproveitamento ilícito por terceiros.

Esse entendimento tem amparo doutrinário. Lembra Azéma⁷⁵⁰:

Está certo que, apesar tais precauções, os perigos de confusão subsistirão, sobretudo em se tratando de nomes que tenham certa notoriedade. Os juízes devem pesquisar se a utilização do homônimo é suscetível de criar a confusão.

Voltando a nossos exemplos, o Barbosa é inoponível a terceiro que honestamente o use; entre os Koch deverá haver o cuidado de se manter os *critérios mínimos de distintividade relativa entre as marcas dos homônimos* para evitar colisão indevida de interesses⁷⁵¹. Presume-se que o uso não autorizado do patronímico notório dará ensejo a ilícitos.

l.m. dispone esplicitamente che il nome notorio non possa essere adottato come marchio se non dal titolare di esso o con il suo consenso

749 DANNEMANN, Siemen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 221 - 222.

750 AZEMA, op. cit. O original lê: « Il est bien certain que, malgré ces précautions, des dangers de confusion subsisteront, surtout s'il s'agit de noms ayant une certaine notoriété. Les juges doivent rechercher si l'usage de l'homonyme est susceptible de créer la confusion.

751 Incidentalmente, os KOCH não pararam de litigar sobre o uso de seu patronímico, mesmo após o acórdão do STJ. Insatisfeitos, continuaram em sua quizila: TJRS, AC 70053673703 (Nº CNJ: 0091997-06.2013.8.21.7000), Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, Des. Giovanni Conti, 24 de abril de 2014.

Prevalência do interesse na livre concorrência

Assim, para que fique clara nossa posição, com Gama Cerqueira, entendemos que – mesmo no caso de nomes singulares – é iniquidade recusar a detentores de idêntico direito personalíssimo a possibilidade de seu emprego numa atividade concorrencial.

Isso leva à necessidade de deferir o registro a mais de um titular do mesmo sobrenome, desde que as marcas respectivas sejam dotadas de suficiente forma distintiva.

Tratamos agora da questão da liberdade de uso de patronímicos entre aqueles que os tem.

Deixando de lado a hipótese dos Barbosas, que são milhões, como também do único e notório Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, defendemos o entendimento de que cada titular ou autorizado de um patronímico singular tem direito a registro – desde que tomadas as precauções necessárias para distinguir cada utente em sua especificidade.

Sem dúvida, tais questões serão muito melhor reguladas por acordos de utilização de patronímico entre os detentores do mesmo nome, se possível; e essa hipótese merece atenção especial⁷⁵².

752 Que é o tema do nosso estudo BARBOSA, Denis Borges, Da autorregulação do uso do patronímico pelos seus vários detentores (março de 2014), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_autorregulacao_uso_patronimico.pdf.

Dos signos bissêmicos e bifuncionais

Cabe aqui, no entanto, uma ponderação ainda não deduzida nos nossos estudos anteriores da matéria. Para que o tratamento do patronímico siga os critérios do art. 124. XV, é preciso que ele se caracterize primordialmente, ou contextualmente, como nome de família. Pois mesmo signos que funcionam como patronímicos podem ter valência polissêmica, e atuarem por vezes como tal, e por vezes com outra função semiológica.

Costa de Sauipe, como marca de um destino turístico, inclui um signo bivalente: o Costa, patronímico às vezes, às vezes simplesmente um qualificativo geográfico. Prado, patronímico, integra a marca Restaurante do Prado, que tem vista para o Jockey Clube. E assim vai para o molusco Vieira, o mamífero Coelho, o artefato Cruz, o integrante de uma baixela Pires, o gélido Neves, o pétreo Rocha, o ferramental Cunha, o vegetal Ramos, o florestal Matos, o cortante Machado, o arbóreo Carvalho, Pereira ou Oliveira, o flúvio Ribeiro, o hagiológico Santos.

Em cada um deles, e em muitíssimos mais casos, o signo é bifuncional e bissêmico. Seria canhestra a autorização de um titular de patronímico para a utilização de qualquer um deles, como pedir a um Sr. Costa autorização para Costa do Sauipe. Assim também - em princípio - a autorização é despicienda em qualquer *outra* utilização de signo bifuncional na qual, contextualmente, a eficácia concorrencial do patronímico é atenuada ou ausente.

Conclusão

Aditando essa questão específica aos nossos estudos anteriores, entendemos que só cabe a tutela do art. 124, XV quando a natureza de patronímico seja, como matéria de fato, a função predominante, induzindo à associação ou confusão entre o exercício da marca e o endosso ou uso do signo pelo titular do nome familiar.

Alternativamente, devem-se tutelar com o art. 124, XV as hipóteses de uso de um signo de valência dupla, ainda quando a função patronímica não seja dominante, quando, *contextualmente*, o indicativo familiar seja o mais pregnante ou, de alguma outra forma o signo importar em confusão ou associação desleal ou ilícita.

Fora dessas hipóteses deve prevalecer o princípio de liberdade de iniciativa e de competição, para tornar apropriável e plenamente utilizável o elemento do signo que *não* tenha a função patronímica

Aquisição de marcas pelo registro

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2015)

O direito exclusivo sobre a marca se adquire, no Direito Brasileiro, através do registro.

Marcas não registradas são suscetíveis de proteção, não como direito exclusivo, mas com um valor concorrencial, através dos mecanismos da repressão à concorrência desleal.

Definição legal de Marca Registrável

A Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável pela lei brasileira:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Complementando tal noção legal, vem o disposto no art. 124, XIX:

(...) para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Resumindo, assim:

- a) É o *signal*, vale dizer, um elemento dotado de carga *semiológica*, desconsiderados para tal propósito todos demais atributos de outra natureza;

- b) Tal sinal será efetivamente *distintivo* (neste passo, dotado de distinção em face do domínio público);
- c) Tal sinal – segunda a lei vigente – será necessariamente suscetível de percepção ⁷⁵³ *visual* ⁷⁵⁴;
- b) Para efeitos de registrabilidade, será considerado apenas o sinal hábil a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa ⁷⁵⁵.

Desta feita, marca é o sinal distintivo visualmente perceptível, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços ⁷⁵⁶.

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.

753 Percepção e não representação, como nota 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: “Frise-se, ao nosso ver, que o legislador optou pela limitação de que o sinal, per si, deve ser visualmente perceptível e não que o sinal deve ser visualmente representável.”

754 Vale dizer, não serão dignos da proteção os signos olfativos e outros “não suscetíveis de representação gráfica”. 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 Maurício Lopes de Oliveira, A Imprecisão na Definição Legal de Marca, Revista da ABPI, N° 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.

755 A noção de distinção entre produtos idênticos e afins substituí, 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.

756 Quanto à noção de “origem”, vide a seção [1] § 7 . - A noção de "origem" em direito de marcas, neste volume.

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.

Darstellung: a marca como representação e não como conceito

Note-se que, não obstante uma marca móvel poder ser descrita através de um princípio ou algoritmo, o objeto do registro nunca será esse elemento abstrato, mas um concreto de representações específicas. No julgado citado por Pouillet do Tribunal de Aix de 1876:

« (...) quando um industrial adota como marca um elemento que remete a um tipo geral que pode ser representado em figuras e nomes diferentes, distintos um do outro, ele só tem direito de exclusividade sobre a figura e o nome que foi especialmente escolhido, sem que o direito possa estender-se ao tipo no qual foi inspirado e a todos seus modos de manifestação; [ele é] proprietário apenas do sinal externo e visível que depositou e expôs ao público (...)” ⁷⁵⁷

757 POUILLET, Eugène. *Traité des Marques de fabrique et de la Concurrence Déloyale en tous genres*, Paris :Marchal et Billard, 1892, “28. Quid si l'emblème adopté pour marque se rapporte à un type susceptible de formes diverses? - La règle précédente a été appliquée par la jurisprudence à un cas qui, quoique différent, n'est pas sans analogie avec celui que nous venons d'examiner. Il s'agit de savoir si le fabricant qui choisit pour marque un signe susceptible d'être représenté sous des formes variées et sous des appellations diverses est propriétaire de ce signe d'une façon absolue, c'est-à-dire s'il peut revendiquer pour lui seul toutes les formes et toutes les appellations. La question, selon nous, doit se résoudre d'après les circonstances de chaque espèce, car c'est, avant tout, une question de fait. En principe, le droit du propriétaire de la marque s'étend aux formes, aux appellations qui sont de nature à faire confusion avec la forme et l'appellation qu'il a choisies. Jugé, à cet égard, que, lorsqu'un industriel a adopté comme marque de fabrique un sujet se rapportant à un type général susceptible d'être représenté sous des figures et sous des dénominations différentes, distinctes les unes des autres, il n'a de droit privatif que sur la figure et la dénomination qu'il a spécialement choisies, sans que ce droit puisse être étendu au type dont il s'est inspiré et à tous ses modes de manifestation; propriétaire seulement du signe extérieur et visible qu'il a déposé et mis sous les yeux du public, il ne saurait être admis à se plaindre de l'emploi par un concurrent d'une marque qui diffère de la sienne par son effigie et son nom, alors qu'il n'y a pas de confusion possible entre ces deux marques envisagées en elles-mêmes et dans

Assim, ao contrário do que ocorre com a exclusividade patentária, a qual se estende não só ao representado, mas ao conceito da solução técnica, e qualquer de suas manifestações equivalentes e óbvias ⁷⁵⁸, o registro de marca protege o que foi depositado e exposto ao público como objeto da proteção, e não se estende a qualquer tipo geral do qual o objeto do registro é uma apenas dentre muitas formas de manifestação ⁷⁵⁹.

A marca como sinal

Sinal será, segundo Houaiss,

4 Rubrica: semiologia.

m.q. *signo* ('objeto, forma ou fenômeno')

Por sua vez:

7 Rubrica: linguística, semiologia.

designação comum a qualquer objeto, forma ou fenômeno que remete para algo diferente de si mesmo e que é usado no lugar deste

l'aspect matériel qu'elles offrent aux regards: spécialement, le fabricant qui a pris pour marque une image de la Vierge avec les mots : A la Vierge, ne saurait se plaindre qu'un de ses concurrents adopte de son côté pour marque une image représentant également la Vierge dans une attitude et avec des figures accessoires différentes, le tout accompagné des mots : A la bonne Mère, et telle en un mot que la confusion soit impossible (Aix, 27 nov. 1876, Eydoux (), Pataille. 78.252).»

758 BARBOSA, Denis Borges, Doutrina dos Equivalentes in Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Manoel Joaquim Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coord.), São Paulo: Saraiva, 2007, série GVLaw.

759 "Quanto ao aspecto figurativo da marca mista da ora apelante, sua proteção está limitada à figura escolhida, sem que seja possível monopolizar o conceito que ela simboliza. Assim, o fato de a marca anulanda, da mesma forma que a marca da apelante, utilizar-se de ondas e letras em cores diversas não impede que outra marca se utilize do mesmo conceito." TRF 2ª Região, Apelação cível nº. 2000.51.01.006673-0, Segunda Turma Especializada, Relatora: Des. Liliane Roriz [voto vencido], DJU 11.9.2007, p. 293 [Este acórdão foi objeto dos Embargos Infringentes 2000.51.01.006673-0, relator Des. André Fontes, em 19 de fevereiro de 2009, que fez prevalecer

numa série de situações (a balança, significando a justiça; a cruz, simbolizando o cristianismo; a suástica, simbolizando o nazismo; uma faixa oblíqua, significando proibido [sinal de trânsito]; um conjunto de sons [palavras] designando coisas do mundo físico ou psíquico etc.)

Obs.: cf. *ícone, indício e símbolo*

Neste passo, concentraremos nossa atenção para a exigência legal de que não se protegerá, pelo registro de marca, senão o seu elemento simbólico.

Mais, só se protege o elemento simbólico na sua função de identificação de *origem de produtos e serviços*.

Negativa de proteção à função técnica

O art. 124, XXI nega proteção:

à forma (...) que não possa ser dissociada de efeito técnico.

Não se imagine que tal norma se aplique exclusivamente à marca tridimensional, ainda que, para essa, o preceito adquira uma aplicabilidade específica (Vide a seção [7] § 9, neste volume). Nenhuma marca será registrável, se a sua *forma* não puder ser dissociada de um 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*⁷⁶⁰:

[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

o voto da Des. Liliane Roriz]. Note-se que o mesmo acórdão debate a questão complementar da imitação ou confusão ideológica.

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 técnicas se faz no âmbito do sistema de patentes; enquanto que a de uma nova ornamentalidade se faz através do registro de desenho industrial – as duas hipóteses com sua equação constitucional própria e seu prazo limitado.

Negativa à função ornamental ou estética

Reciprocamente, a norma de desenho industrial é definido de maneira a distinguir a função *ornamental* da função de assinalamento e distinção, que é típica das marcas:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a *forma plástica ornamental* de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

O objeto protegido pelo desenho industrial não é a funcionalidade do objeto (quais problemas técnicos ele resolve ou satisfaz), mas a ornamentalidade do corpo onde a criação se projeta ⁷⁶¹. A lei veda proteção

760 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159 (1995).

761 "O conjunto desses dispositivos aponta para um objeto bastante distinto do que estudou Gama Cerqueira. Assim, além dos requisitos de novidade, licitude e aplicabilidade industrial, comuns às patentes (mas formulados de forma diversa), e o requisito complementar de originalidade – como veremos, correspondente à atividade inventiva ou ato inventivo como exigência de contributo mínimo – o tipo específico tem a imposição de ornamentalidade. Como veremos a seguir, este requisito – correspondente à noção de invento do art. 10 da Lei no. 9.279/96, exige que o elemento que se pretende proteger como desenho industrial, seja uma nova criação ou nova aplicação como ornamento em um produto específico, suscetível de

à funcionalidade através do registro de desenho. É como no caso das marcas, uma tutela sobre conteúdo informativo, ainda que a informação não seja *sobre* o produto mas *no* produto. Funcionalmente, as analogias são mais intensas com o sistema de marcas do que com o de patentes industriais.

A casuística cuida dessa ênfase. Primeiro da ornamentalidade em face da função técnica:

“interessante notar que o que diferencia o desenho industrial do modelo de utilidade é que naquele a nova forma é meramente ornamental, enquanto no segundo a forma é utilitária”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio, AC 2003.51.01.528618-5, DJ 18.11.2009.

"Ou seja, na verdade o SHAKER nada mais é do que o aparelho FLUTTER da autora com um extensor que enseja uma melhoria na sua utilização. E, como se sabe, o desenho industrial é uma forma ornamental que torna o produto mais atraente, acrescentando-lhe poder de sedução. No caso de melhorias em formas existentes, como acontece nos presentes autos, tem-se uma forma utilitária que não pode ser objeto de registro de desenho industrial(...) [Sentença incorporada ao acórdão]" TRF2,AC2003.51.01.528618-5, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, JFC Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, 16 de junho de 2009.

fabricação industrial. “Como ornamento”, vale dizer, seja uma arte aplicada a um produto específico, na função de ornamento. Na noção de “arte aplicada” haverá um dado de subsidiaridade: o produto ao qual se aplica a arte terá uma função utilitária, distinta daquilo que se aplica. A aplicação consistirá numa conformação de tal produto a um destino não utilitário, agradável aos sentidos, mas também não puramente estético. Perigando a um raciocínio circular, a simples capacidade de aplicar o efeito visual (ou talvez mesmo tátilmente agradável) a um produto específico, de uma forma suscetível de fabricação em série, fabricação industrial, satisfaz o requisito de que não seja puramente estético”. (Comentários de Denis Borges Barbosa, GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2010, vol. I, seção 317).

Em segundo lugar, da diferença entre ornamentalidade e distintividade:

“É que, se em linha de princípio, a marca seria registrável, no Brasil, na forma do artigo 6.º do acordo revisto em Haia, em concreto tal registro não é possível. É que a autora quer ver registrada, como marca, um mero desenho (v. fls. 22), sem qualquer carácter distintivo como marca, nem como marca emblemática.

Com propriedade, escreveu o INPI, às fls. 167/169:

"40 - É, precisamente, o desenho acima, aplicado na face externa do bolso, que a autora quer ver registrado como marca emblemática: um mero efeito decorativo ou, ainda, um motivo ornamental, sem sentido determinado.

41 - Sem qualquer dúvida, em conformidade com a lei e a doutrina, o citado motivo ornamental é um desenho industrial e, como tal, deve ser patenteado o que não deseja a autora pelas razões já citadas, isto é, porque o prazo de proteção do modelo industrial é de apenas 10 anos, sem direito a prorrogação.

42 - Como marca emblemática, entretanto, como pretende a autora, não pode ser registrado o desenho em pauta.

43 - Diz bem GAMA CERQUEIRA sobre marca emblemática:

"Emblemas. O emblema pode ser definido como o meio de representação, por meio de figuras ou imagens, de qualquer ser, animado ou não, real ou fictício, como, por exemplo, a figura de

um cão, de uma árvore, de uma sereia" (Tratado da Propriedade Industrial. vol. I. pág. 431 - ano 1946).

44 - Não há, no desenho em causa, qualquer representação gráfica de um ser animado ou inanimado, real ou fictício.

45 - O Código, por sua vez, não definiu o que seja marca emblemática, limitando-se a dizer no seu artigo 64:

"Artigo 64 - São registráveis como marca os nomes, palavras denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentam anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais"

46 - Evidente que o desenho reivindicado, ao ser aplicado nos produtos da autora, desempenha a função de ornamentá-los - desenho industrial - e não a de diferenciá-las de outros idênticos ou semelhantes marca de indústria e comércio.

47 - E nem se argumente que esse desenho destina-se a diferenciar, os produtos da autora de outros idênticos ou semelhantes (função específica da marca).

48 - Conforme é do conhecimento geral e, de acordo com os catálogos que a própria autora anexou ao processo administrativo, objeto, desta ação (doc. 4), o que distingue as calças e macacões fabricados pela autora é a marca "Levis" escrita em etiquetas costuradas nos bolsos.

49 - O desenho das duas arcadas duplas, portanto, como já foi dito, tem um efeito, simplesmente, decorativo, servindo para ornamentar os produtos de fabricação da Levi Strauss Co.

50 - Tivesse o desenho em causa a função de distinguir esses produtos não haveria a necessidade de serem os mesmos assinalados, concomitantemente, por duas marcas distintas: "Levis" e o "desenho de duas arcadas duplas ...".

51 - Aí está, a marca "Levis" distingue os produtos da autora, enquanto que o desenho em causa os ornamenta, simplesmente" (fls.167/169)

Sendo assim, incide, no caso a ressalva inscrita no artigo 6.º. 2.º, da Convenção de Paris, revista em Haia:

"Todavia, poderão ser recusadas ou invalidadas:
.....

2º - As marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo
..... "

O desenho, repete-se, não passa de um ornamento e está desprovido de qualquer carácter distintivo.” AP. CÍV. 64.420 - RJ - APTE.: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI - APDO.:• LEVI STRAUSS & CIA. REL.: MIN. BUENO DE SOUZA - J. EM ... 17/3/1982 - TFR.(voto vencido do . Ministro Carlos Mário Velloso (Relator).

Assim como se exclui do campo do sinal marcário o efeito (ou uso) ornamental, também o efeito estético ⁷⁶² não é com ele compatível ⁷⁶³. Julgados estrangeiros recusam a chamada “funcionalidade estética” ⁷⁶⁴.

Da capacidade de ser reconhecível como sendo uma marca

Um requisito a mais, a que a doutrina não cuida tanto, é que o signo deva ser reconhecível pelo público como *sendo uma marca*. Essa exigência em geral se subsume à constatação geral de que o sinal deve ser *hábil a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa* ⁷⁶⁵.

762 A distinção entre o ornamental e o estético poderá ser encontrado num vetor da subsidiariedade: será ornamental o efeito estético subsidiário a um efeito técnico ou utilitário. Assim, num exemplo de um cliente meu, a aposição de uma escultura de um unicórnio ao cabo de uma enxada industrializada como tal.

763 Como dissemos em nosso Direito de Autor, op. cit: "Numa famosíssima análise das funções de linguagem, Jakobson [JAKOBSON, Roman. Huit questions de poétique, Paris: Seuil, 1977, p. 63] distingue cinco tipos específicos: Referencial, Emotiva, Poética, Conativa, Fática, Metalingüística. A primeira é a função que corresponde à informação científica, jornalística ou factual; a emotiva enfatiza o emissor da mensagem, a conativa o receptor (como os discursos da retórica), a fática o suporte da comunicação, a metalingüística o próprio discurso. Mas o que nos interessa aqui é a função que Jakobson diz ser poética, que corresponde ao discurso artístico. Nela, o objeto externo, designado pelo signo na mensagem não é relevante - a mensagem ela mesma se significa". Ou seja, o elemento exercendo função estética não se prestará a ser o sinal definido como "forma ou fenômeno que remete para algo diferente de si mesmo e que é usado no lugar deste numa série de situações". É certo que para ter distintividade a marca terá de ter algo além do "mero aspecto referencial da linguagem", como nota decisão do TRF3; mas elas serão hetero-referenciais, e não auto-referenciais, no discurso que, nota Jose Antonio Faria Correa, Sinais não Registráveis, op. cit.,: "(...) as marcas formam verdadeira linguagem à parte. É um sistema de sinais que comunica ao consumidor dados acerca do produto ou serviço a que se liga. É a fala do mercado".

764 Por exemplo, o Tribunal Federal da 9a. Região dos Estados Unidos indicou que o elemento de marca que só tivesse uma caráter estético não seria protegível: “aesthetic functionality has been limited to product features that serve an aesthetic purpose wholly independent of any source-identifying function”, em *Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc.*, 457 F.3d 1062, 1073 (9th Cir. 2006). Para uma discussão dessa noção, vide HALABY, Andrew F. “The Trickiest Problem With Functionality” Revisited: A New Datum Prompts A Thought Experiment, encontrado em http://www.law.nyu.edu/ecm_dlv1/groups/public/@nyu_law_website_journals_annual_survey_of_american_law/documents/documents/ecm_pro_064591.pdf, visitado em 8/2/2012.

765 BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas, Uma Perspectiva Semiológica, Lumen Juris, 2007, § 2.2.1: “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,

Na verdade, o que se requer é algo um grau mais abstrato: o sinal deve ser hábil a ser reconhecido pelo público como uma marca, e não um acidente da natureza, ou um discurso poético, ou uma manifestação política. Se não for como tal reconhecido, sem primeiro educar o público do fato de que o objeto é uma marca, e não um avião, um elefante ou um discurso parlamentar ⁷⁶⁶, não terá meios de funcionar *como marca* ⁷⁶⁷.

Vejam-se os precedentes no que distinguem a função de marca de alguns outros usos simbólicos:

O que distingue a marca da expressão de propaganda é a função exercida pela palavra, conjunto de palavras ou figura. Ambos são sinais, porém a marca distingue, individualiza, identifica, enquanto a expressão de propaganda recomenda, atrai, realça. V - Resta evidente que a marca da autora é MARBA, servindo as expressões ‘A MELHOR FATIA DO MERCADO’ e ‘A MELHOR FATIA DO VERÃO’ para realçar a qualidade dos produtos da mesma ou incitar o público ao consumo (...) .” (TRF2, Apelação Cível nº. 435612, Primeira Turma Especializada, Rel. Des. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, julgado em 1.6.2009).

que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela?”.

766 É a observação que faz um julgado inglês: "What does devoid of any distinctive character mean? I think the phrase requires consideration of the mark on its own, assuming no use. Is it the sort of word (or other sign) which cannot do the job of distinguishing without first educating the public that it is a trade mark? A meaningless word or a word inappropriate for the goods concerned (“ North Pole” for bananas) can clearly do. But a common laudatory word such as “Treat” is, absent use and recognition as a trade mark, in itself (...) devoid of any distinctive character". Jacob J in the British Sugar Plc v James Robertson and Sons Limited case (TREAT) 19968 RPC 281

767 Sobre essa importante questão, vide a nossa Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, encontrada em denisbarbosa.addr.com/usocomomarca.pdf.

"Analisando marca "TELEBAHIA UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" constata-se que realmente a expressão "UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" tem cunho de propaganda conforme afirmado pelo Juízo a quo, na medida em que recomenda as atividades da companhia telefônica, realçando as qualidades de amizade, companheirismo, vínculo, atraindo, desta forma, a atenção dos consumidores e usuários." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des Abel Gomes, AC 2009.51.01.802136-1, DJ 09.09.2011.

“O estudo dos autos mostra que o conjunto de palavras PÃO DE AÇUCAR LUGAR DE GENTE FELIZ” foi propositalmente engendrado para incutir a idéia de que o supermercado PÃO DE AÇÚCAR desperta a sensação de felicidade e bem estar, com o intuito de enaltecer o estabelecimento e seus produtos, e não identificá-lo, configurando-se, por obvio, em verdadeira propaganda (...).” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2009.51.01.800151-9, DJ 17.09.2012.

“Nem o design de um produto, nem a cor, são por si só característicos. A atribuição de uma distintividade intrínseca a determinadas categorias de marcas nominativas e embalagens de produto deriva do fato de que o próprio propósito de anexar uma palavra especial a um produto, ou de enclausurá-lo num invólucro diferenciado, é frequentemente para identificar a fonte do produto. Quando não é razoável supor predisposição do consumidor para tomar uma palavra afixada ou embalagem como indicação de procedência, não se concluirá pela existência de carácter distintivo intrínseco. Com o design de produto, como ocorre com uma cor, os consumidores estão cientes da realidade de que, quase invariavelmente, esse recurso não se destina a identificar a fonte, mas para tornar o produto se mais útil ou

mais atraente”. Suprema Corte dos Estados Unidos, Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 212, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000); TMEP §1202.02(b)(i).⁷⁶⁸

Assim, quando para o público o elemento significativo não surge *naturalmente* como sendo marca, há que se concluir que falta ali de um requisito essencial de proteção⁷⁶⁹.

Certo é que essa inadequação de ser reconhecido como marca pelo público pode às vezes ser corrigida, por exemplo, pela construção eficaz, pela publicidade, pelo tempo, ou por outros meios, de uma *significado secundário* para tal elemento significado⁷⁷⁰. Ou seja, a par daquele significado primário que o elemento tem para

768 “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.” E ainda: “In the case of product design, as in the case of color, we think consumer predisposition to equate the feature with the source does not exist. Consumers are aware of the reality that, almost invariably, even the most unusual of product designs—such as a cocktail shaker shaped like a penguin—is intended not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing.”

769 Assim, há elementos que repelem a percepção de que sejam marcas: "Indeed, these aspiring marks may appear to be no more than decorative and appealing aspects, or simply inherent features, of the product. (...) Product shape, color, scent, flavor, and some sound marks can never be inherently distinctive. In fact, some may be incapable of ever acquiring distinctiveness, or secondary meaning. A showing of secondary meaning is expensive and difficult to make for most marks, but for nontraditional marks that are never inherently distinctive it may be capital-I Impossible." LALONDE, Anne Gilson e GILSON, Jerome, Getting Real With Nontraditional Trademarks: What’s Next After Red Oven Knobs, The Sound Of Burning Methamphetamine, And Goats On A Grass Roof?. Trademark Reporter January–February, 2011 Vol. 101 No. 1.

770 Veja-se o nosso Revistando o tema da significação secundária, de novembro de 2011, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf. Vide, também, BEYRUTH, Viviane Barbosa, O “significado secundário” da marca: quando a marca fraca se torna forte, Lumen Juris, 2011. Vide, igualmente, A Importância do Adequado Registro das Marcas para Franqueadores e Franqueados, por Luiz Felizardo Barroso. Revista da ABPI, (16): 47-48, mai.-jun. 1995. Marcas Famosas - um Problema Notório, por Marcelo Rocha Saboia. (11): 72-77, mar.-jun. 1994. Marcas Fracas - “Ma Non Troppo”, por José Antonio B. L.

o público – *não é marca* - cria-se um segundo significado, qual seja, sim, isso que à primeira vista não era marca, passou a designar a origem dos produtos e serviços ⁷⁷¹.

Assim, uma garrafa de forma especial, que será inicialmente ao público apenas uma forma peculiar, sem outro propósito senão o de tornar o produto mais atraente (como nota a Suprema Corte), aos poucos, pelo tempo e pela enxurrada publicitária, passa a identificar só pela forma apreendida, *isto foi fabricado pela Coca Cola Inc.*

Assim, em muitos sistemas, não se admitem certos signos à proteção como marca, “quando não é razoável supor predisposição do consumidor” de reconhecer, neles, o suporte da função marcária de indicação da origem dos produtos e serviços.

Veja-se que, ao contrário do tema discutido na seção imediatamente anterior, não tratamos aqui de um requisito externo à função da marca, mas apenas essencial à sua natureza jurídica de objeto de uma exclusiva. Neste momento, detalhamos o requisito geral de que *para exercer a função própria de marca*, o signo deve ser reconhecível pelo público *como tal* ⁷⁷².

Faria Correa. (10): 32, jan.-fev. 1994. O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca. Jurisprudência do STJ, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998. Os Novos Conceitos no Código da Propriedade Industrial Português de 1995, por José Eduardo de Sampaio. (18): 13-23, set.-out. 1995. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem, por José Carlos Tinoco Soares. (15): 17-32, mar.-abr. 1995 e especialmente RICCI, Antonio Ferro, Secondary Meaning, Palestra no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, publicado nos Anais da ABPI.

771 Como já vimos, nem todos elementos inábeis de servir como marcas podem ter essa incompetência corrigida pelo significação secundária. Vide Lalonde e Gilson, cit..

772 “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”. 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 ABPI, Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997.

O sinal visual

Por opção do legislador, excluem-se do registro as marcas sonoras ⁷⁷³, as aromáticas ⁷⁷⁴ e gustativas. Até agora, nunca foram admitidas à proteção no Brasil, embora sejam admitidas em outros sistemas jurídicos ⁷⁷⁵.

Não vemos qualquer razão sistemática para tal exclusão, senão a de assegurar o devido processo legal tanto para terceiros, que se tenham de resguardar do espaço tornado exclusivo pelo registro, quanto para suscitar seus próprios interesses contrapostos. Ou seja, é preciso que o signo não-visual possa ser *fixado e recuperado* por todos a quem a exclusividade aproveite ou afete. Uma vez que haja os meios técnicos para tanto, a vedação poderá e deverá ser superada ⁷⁷⁶.

773 Vide MARQUES, Erickson Gavazza, Marcas Sonoras, Revista dos Tribunais | vol. 690 | p. 17 | Abr / 1993 | DTR\1993\234. Diz SIPHERSTEIN, Michael B., 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”.

774 Michael B. Sapherstein, The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis 1998 B.C. Intell. Prop. & Tech. F.101101, 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”.

775 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.

776 Conosco, CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007 “Em síntese, não vemos obstáculo conceitual, nem procedimental, à tutela jurídica das marcas sonoras ou de outras endereçadas aos demais sentidos humanos que não a visão. Em um mundo em rápida mutação, sacudido por inovações tecnológicas incessantes que redesenham nossos hábitos a todo instante, fechar as portas a marcas chamadas “não tradicionais”, incluindo aquelas consistentes em sons, seria um grave erro, suscetível de travar ou, pelo menos, dificultar a verve criativa do homem”. Subscrevemos, na íntegra, a análise semiológica que tal autor faz neste contexto, para dar como possível, e mesmo, exigível o registro de signos não visuais, desde que suscetíveis de distintividade.

Sinal destinado a assinalar e distinguir a origem de produtos e serviços

A Constituição Federal, no seu art. 5, XXIX tutela a proteção da propriedade das *marcas* e “de outros signos distintivos”. A marca é o sinal destinado a assinalar e distinguir a origem de produtos e serviços.

Assim:

(a) marcas são os sinais distintivos visualmente representado, configurados *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços.

(b) nomes de empresa, se caracterizam como a designação tanto da *pessoa* e como da *atividade empresarial*⁷⁷⁷.

(c) o título do estabelecimento e a insígnia, forma nominativa e figurativa do sinal destinado a identificar como “a loja, oficina ou casa comercial no restrito sentido; é a designação emblemática ou nominativa que as individualiza ou especializa, distinguindo-as claramente das outras do mesmo ou diversos gêneros” (Carvalho de Mendonça).

(d) as sinais e expressões de propaganda são complexos significativos destinados a persuadir o público a algum comportamento de interesse de seu titular; assim, nesse gênero, a função persuasória, que é suplementar nas marcas, é principal e necessária.

(e) o *trade dress* é o elemento simbólico de caráter totalizante, destinado a criar ou manter uma *imagem-de-marca* de produto ou serviço; excedendo a natureza de sinal visual registrável no sistema de marcas, pode abranger marcas *stricto sensu*, como outros elementos significativos.

⁷⁷⁷ GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas jurídicas. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 87-103: “A marca, sinal que reporta a um determinado "tipo" do gênero, distingue-se do nome comercial, sinal que reporta a dois conteúdos diversos, ora a identidade da pessoa, ora ao exercício da atividade empresarial”.

(f) as indicações geográficas são signos distintivos que identificam a *origem geográfica* de produtos e serviços.

(g) os nomes de domínios da internet são a contrapartida significativa (daí, um *signal*) do designativo funcional de um lugar na internet.

Dos signos capazes de atender a tais requisitos

Estamos, neste passo, analisando o sistema de marcas sem nos referirmos a qualquer sistema jurídico em particular. Tomamos agora emprestado a análise da Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) sobre a questão, na sua Questão 181 ⁷⁷⁸.

Assim é que, apontando simultaneamente o requisito de segurança jurídica e o de ser capaz de funcionar como marca, diz o relatório da AIPPI:

(...) embora seja amplamente reconhecido que a função principal de uma marca é identificar a origem ou a fonte dos bens ou serviços em relação aos quais foi registada, as leis nacionais diferem na sua aceitação da medida em que marcas "não convencionais" podem cumprir esta função. As leis nacionais também têm sido inconsistentes em sua abordagem para a necessidade de marcas "não-convencionais" serem inscritas e reproduzidas com precisão nos registos de marcas, a fim de manter um nível aceitável de segurança jurídica para terceiros; e vem tomando posições diferentes sobre a questão da se os proprietários de marcas devem ser provar o carácter distintivo de facto, adquirido

778 Les conditions d'enregistrement et l'étendue de la protection des marques non conventionnelles , Yearbook 2004/I, pages 579–580 Q181, encontrado em <http://www.aippi.fr/upload/Geneve%202004%20Q180%20181%20182%20183/rs181french.pdf>, visitado em 7/11/2012.

pelo uso, antes de que os pedidos de marcas "não-convencionais" estejam autorizados a proceder ao registro.⁷⁷⁹

779 No original: “ (...) while it is widely recognised that the primary function of a trademark is to identify the origin or source of the goods or services in respect of which it is registered, national laws have differed in their acceptance of the extent to which "non-conventional" marks can fulfil this function. National laws have also been inconsistent in their approach to the need for "non-conventional" trademarks to be accurately recorded and reproduced on trademark registers in order to maintain an acceptable degree of legal certainty for third parties and have taken varying stances on the question of whether brand owners should be put to proof of de facto distinctiveness, acquired through use, before applications for "non-conventional" marks are allowed to proceed to registration.”

Aspectos jurídicos da mudança de marca quanto a um fundo de comércio existente e contínuo

Denis Borges Barbosa (outubro de 2014)

Nosso tema é a situação curiosa que resulta da troca da marca e manutenção do fundo de comércio anterior.

Por acidente ou acaso, em certas e raras ocasiões um fundo de comércio existente deve alterar o signo que o identifica e resume. Seja por requisito das autoridades da concorrência, seja pelo imperativo de *aggiornamento* de um signo num universo semiológico e mutação, essa alteração de signo é fato momentoso e arriscado.

A substância da marca: a proteção do fundo de comércio

O Direito Comercial clássico tem enfrentado os aspectos concorrenciais do Direito através de uma série de categorias do pensamento jurídico, como as de *fundo de comércio*⁷⁸⁰, *aviamento*⁷⁸¹, *clientela*⁷⁸², ou, genericamente, *estabelecimento*⁷⁸³.

780 Rubens Requião, Curso de Direito Comercial, 1º volume, 21ª edição, São Paulo, Saraiva, 1993, p. 203/4: "O fundo de comércio ou estabelecimento comercial é o instrumento da atividade do empresário. Com ele o empresário comercial aparelha-se para exercer sua atividade. Forma o fundo de comércio a base física da empresa, constituindo um instrumento da atividade empresarial. O Código italiano o define como o complexo dos bens organizados pelo empresário, para o exercício da empresa". "Complexo de bens, materiais e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo comerciante para a exploração de determinada atividade mercantil". Oscar Barreto Filho, Teoria do Estabelecimento Comercial, 2ª edição, São Paulo, Saraiva, 1988, p. 75:

781 Fran Martins, Curso de Direito Comercial, 8ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 1981, p. 513; "Também constitui elemento do fundo de comércio a propriedade imaterial, que se caracteriza pelo que se costumou chamar de aviamento e pela freguesia, elemento do aviamento que, pela sua importância na marcha dos negócios do comerciante, tem papel preponderante nos mesmos".

Em particular, o fundo de comércio a que se refere neste passo é o conjunto de todas as coisas e direitos reunidos para a atividade empresarial, somado com a organização destes mesmos elementos com o propósito de produzir coisas ou serviços ⁷⁸⁴. Planiol notava que “o direito sobre o fundo de comércio, como todas as propriedades incorpóreas, é um direito à clientela” ⁷⁸⁵.

Qual o papel do fundo de comércio quanto à marca? Diz o precedente:

"A despeito das incontáveis digressões doutrinárias quanto à opacidade das dimensões refletidas por sua natureza jurídica,

782 Rubens Requião (ob. cit., p. 205): "O direito sobre o fundo de comércio é, como todas as propriedades incorpóreas, um direito à clientela, que é assegurado por certos elementos de exploração. A clientela não é, como se diz, um elemento do fundo, é o próprio fundo. Essa clientela pode ser conquistada ou retida por elementos diversos: a situação do local, o nome comercial ou a insígnia, a qualidade do material ou das mercadorias. Eis porque seguidamente é um ou outro desses elementos que é o elemento do fundo".

783 Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, volume 1, ed. Saraiva 1999, p. 91 e 92. "Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que o empresário reúne para exploração de sua atividade econômica. Compreende os bens indispensáveis ou úteis ao desenvolvimento da empresa, como as mercadorias em estoque, máquinas, veículos, marca e outros sinais distintivos, tecnologia etc.”.

784 Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p.224

785 Apud Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p. 187. Subscrevendo aqui a posição de Planiol e Roubier, cumpre porém notar sempre a crítica de Ascarelli: "Questo affetto della disciplina della concorrenza non deve indurre però a ravvisare nella disciplina della concorrenza la sanzione di un diritto sulla clientela. Non è già che la disciplina della concorrenza (come torneremo ad illustrare analiticamente nei confronti dei vari istituti) sancisco un diritto sulla clientela come oggetto di diritto assoluto e nemmeno un diritto, come a volte si dice, alla clientela. Gli è, all'inverso, che proprio la inesistenza di una tutela di avviamento e clientela (che come tali, e proprio dato il loro rilievo economico, non possono essere oggetto di diritti assoluti) impone poi in determinate ipotesi (ciascuna delle quali riposerà dunque su una propria giustificazione) una tutela delle probabilità di guadagno del soggetto. Questa tutela avrà come affetto bensì una tutela della clientela, ma quale conseguenza della tutela concessa nei confronti di determinati fattori di clientela - l'astensione dall'esercizio di un'attività di un soggetto determinato; l'assenza di pratiche sleali; la disciplina tra concorrenti di determinate modalità dell'attività; l'esclusiva sull'utilizzazione di determinate creazioni intellettuali - e nei soli limiti pertanto nei quali la clientela stessa è in funzione di detti fattori, escludendo invece la costituzione di monopoli privati. Che invero non solo la clientela come tale non costituisce un bene che possa essere oggetto di diritto assoluto, e nemmeno un bene immateriale, ma una sua tutela assoluta, precludendo la concorrenza nell'ambito della stessa attività, si risolverebbe in monopolio privato; è perciò inammissibile, appunto perché in contrasto col principio della libertà di concorrenza, libertà che sarebbe preclusa qualora la clientela (sempre e necessariamente pregiudicata da una attività concorrenziale) fosse tutelata in via assoluta" in ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali. Editore Dott. A. Giuffrè, Milano, 1960, p. 40.

há respeitoso consenso quanto à vertente que a classifica [a marca] como um bem móvel, incorpóreo e indiviso, visceralmente ligado a um fundo de comércio. Em razão de habitar na esfera do que Roubier classifica como direito de clientela (in LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: Ed. Lejus, 1999), sua proteção visa evitar o que a jurisprudência europeia intitula concorrência desleal e parasitária, acimado a possibilidade de terceiros se aproveitarem do esforço imanente à ideia que a marca se relaciona, isto é, um fundo de empresa." Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 1ª Câmara Cível, Des. Mario Guimarães Neto, AC 2005.001.32504, Julgado em 17.01.2006.

E descreve a tese doutoral de Gusmão:

É necessário que a utilização da marca para produzir um determinado resultado para ser protegida, e este resultado é captação da clientela. Tal captação é de fato o valor moral e econômico que o direito se propõe a proteger. Em todas as decisões judiciais que reconheceram proteção para marcas de uso, encontramos uma base comum: evitar a confusão do cliente (ou consumidor) quanto aos produtos. O que é para ser evitado, é que a clientela tome um produto pelo outro.

No entanto, o propósito da repressão da concorrência desleal não é de defesa do consumidor, mas sim a proteção dos comerciantes de boa fé, e de um mercado saudável e honesto. Assim, para que uma confusão ou um risco de confusão seja determinado, a junção dos clientes em torno da marca é um dado necessário. Na verdade, não existe qualquer confusão, embora

seja na presença de marcas idênticas, se qualquer uma destas marcas não é conhecida para a clientela, e não motiva a sua preferência. Faltaria na hipótese o ator principal da confusão ou engano: a clientela ⁷⁸⁶.

A marca nasce e vive em função do seu fundo de comércio. A dimensão da proteção jurídica da marca se afeiçoa ao fundo de comércio no qual ela se insere. Dissemos no Cap. X de nosso Tratado:

[7] § 18.4. (B) O exercício da função presume efetividade de uso

O que é peculiar neste campo do direito, porém, é que na proporção em que se exerce o fundo de comércio eficientemente, o mesmo respeito pelo consumidor e pela boa fé e eficiência do empreendimento a proteção se ajusta à realidade do que é marca na economia e na sociedade. O espaço de proteção à marca muda no tempo, em atenção ao fundo de comércio que ele protege.

786 « Il faut en effet que l'usage de la marque produise un certain résultat pour être protégeable, et ce résultat se traduit par le ralliement de la clientèle. Le ralliement de la clientèle constitue effectivement la valeur économique et morale que l'on vise à protéger par le droit. Dans toutes les décisions de jurisprudence qui ont reconnu une protection aux marques d'usage, l'on trouve un fondement commun : celui d'éviter la confusion des produits de la part de la clientèle (ou du consommateur). Ce que l'on veut éviter, en définitive, est que la clientèle prenne un produit pour un autre. Or, le but de la répression par la concurrence déloyale n'est pas celui de la protection du consommateur, mais celui de la protection des commerçants de bonne foi, et d'un marché sain et honnête. Ainsi, pour qu'une confusion ou une possibilité de confusion soit établie, le ralliement de la clientèle autour de la marque est un fait supposé. En effet, il n'y a pas de confusion possible, même si l'on est en présence de marques identiques, si l'une de ces marques n'est pas connue de la clientèle, et ne motive pas la préférence de celle-ci. Manquerait alors l'acteur principal de la confusion ou tromperie : la clientèle. GUSMÃO, José Roberto. L'Acquisition du Droit sur la Marque au Brésil. Paris : Librairies Techniques, 1996, p. 141-150

Assim notamos em prefácio a obra alheia ⁷⁸⁷:

A extensão jurídica do exclusivo marcário não é estática e prefixada, como ocorre com a equação das patentes, cujo alcance é determinado ao momento da expedição pelo entrejogo do exposto e do reivindicado.

Pelo contrário, o poder de exclusão de uma marca cresce (e decresce) no tempo em função de seu conhecimento público, e da eficácia ou não do investimento em criar uma imagem-de-marca dotada de unicidade. Com isso, cresce a penumbra de proteção em torno do alcance inicialmente deferido, como aplicado pelos tribunais e – eventualmente – como complementado pela declaração de alto renome ou pela generificação.

A distintividade absoluta é um requisito de proteção contra a usurpação do domínio público – uma distância mínima perante o que é da sociedade -, enquanto a novidade relativa atua na proteção em face de direitos singulares de terceiros.

Na verdade, e isso é notável, a dimensão da distintividade marca a extensão inicial da exclusiva. Uma marca tem um espaço de exclusão inicialmente medido pela sua distintividade em face ao domínio público; e esse é um efeito jurídico, e não meramente econômico como ocorre com uma patente que, mesmo nos limites do reivindicado, é hábil a produzir retornos excepcionais.

787 BARBOSA, Denis Borges, prefácio a COPETTI, Michelle, *Afinidade entre Marcas: Uma questão de Direito*, Lumen Juris, 2010.

A marca é um animal vivo.

Assim, uma vez que o registro seja utilizado, tornando exclusiva a marca e permitindo a fidelização de uma clientela, nasce o *fundo de comércio* e – com ele – o elemento patrimonial que caracteriza a propriedade que – no dizer curioso de Pontes de Miranda – a Constituição promete ao titular.

Da expectativa razoável da qualidade futura

Muito já se insistiu em que, quanto às marcas de indústria e serviços, o direito brasileiro de Propriedade Intelectual não impõe *ao titular do registro* o dever de ater-se a uma determinada qualidade do item assinalado. Desde a obra do Visconde de Ouro Preto, de 1888 ⁷⁸⁸, uma das nossas primeiras sobre marcas, se repete o mantra de que tais marcas são *facultativas*, ou seja, de livre uso e nenhuma obrigação.

Uma vez, porém, que o titular *decide* vincular sua marca a determinadas características do produto ou serviço assinalado, a construção do fundo de comércio – do *goodwill* ou boa vontade da clientela – depende de que o público encontre, reencontre e tenha a expectativa de sempre encontrar uma determinada qualidade. Assim se faz a construção do valor econômico da marca, como descreve a doutrina argentina – em tudo sintônica com a análise de Landes e Posner, acima citada ⁷⁸⁹:

La confianza que manifieste el adquirente de una marca se basa en que para él las mercaderías marcadas son conocidas como de determinada calidad y bondad, y que él, sobre la base de las experiencias hasta entonces habidas y de la publicidad, puede esperar que tales mercaderías conservarán la calidad y la bondad conocidas, o que las habrán mejorado. Cada empresa

788
1888,

Affonso Celso, Marcas industriais e nome comercial, Imprensa Nacional,

que coloca mercaderías marcadas en el mercado se esforzará para que estas expectativas sean correctas. Ésta será una postura de racionalidad económica para la empresa. Por lo tanto es mejor no hablar de una función de garantía, sino de una función de confianza de las marcas. La suposición de una calidad constante es una conclusión sobre algo probable, que vale en tanto la confianza del cliente no se vea decepcionada".

Interessante como os autores de nosso país vizinho parecem ecoar J.X. Carvalho de Mendonça ⁷⁹⁰:

Da qualidade das mercadorias, isto é, das propriedades que possuem, dependem a sua bondade, a sua utilidade e o seu valor (...). As marcas, além de constituírem sinais de origem ou proveniência dos produtos na circulação mercantil, tendem a manter no tempo e no espaço os benefícios do crédito, do aviamento e da reputação do industrial ou do comerciante, premunem o público contra as fraudes, proporcionando-lhe a prova de que recebe bem os produtos e as mercadorias que deseja adquirir, frustrando, destarte, a ação dos concorrentes sem escrúpulos, e servem à higiene pública, à qual não podem ser indiferentes a proveniência dos produtos e o comércio das mercadorias destinadas ao consumo.

As marcas não se resumem em representar o papel meramente material de diferenciar produtos e mercadorias, (...) Elas assumem valiosa função econômica garantindo o trabalho e

789 BERTONE, Luis Eduardo; CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derecho de marcas/1 – Marcas, designaciones y nombres comerciales. Buenos Aires: Heliasta, 2003. 2ª edição, p. 46-53.

o esforço humano, representando fator do tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações. Amparando as marcas com medidas excepcionais, a lei não visa a proteger a simples combinação de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante

Mas voltemos aos autores argentinos, no que descrevem a criação do valor da marca pela *constância da qualidade*:

(...) Esto no significa, por cierto, que exista una garantía jurídica, ni una necesidad lógica, de que los titulares de las marcas tomen las medidas necesarias para mantener la calidad de los productos identificados. En muchos casos, tal calidad ha disminuido, particularmente cuanto el costo de mantener cierto nivel de condiciones de los bienes y servicios ofrecidos no se ve compensado por el mayor precio que el público está dispuesto a pagar por esas mejores condiciones. Estamos, por lo tanto, ante una mera relación económica, que nos permite tener, dentro de ciertos límites, una razonable expectativa de mantenimiento de calidad.

(...) Una segunda consecuencia fáctica de la función distintiva, que se relaciona con la de mantenimiento de calidad, es que los consumidores tienen la expectativa de que las condiciones y calidad que han experimentado en productos marcados se mantendrá en el futuro. Esta expectativa es el resultado de múltiples experiencias en tal sentido, como sucede

790 MENDONÇA, J.X. Carvalho de, Tratado de Direito Comercial Brasileiro . Campinas/SP. Ed. Russell. 2003. Pg. 37- 45 e 229-231. Em sentido convergente, FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1964. p.267-269

en cualquier caso de pensamiento inductivo. Estas expectativas de los consumidores son, a su vez, las que dan a las marcas su valor como medio para atraer clientela. Existe así una doble relación entre la reacción de consumidores y oferentes ante las marcas: los productores se ven incentivados a mantener la calidad de sus productos, porque saben que los consumidores se guiarán por la experiencia que hayan tenido con los bienes y servicios identificados con cierta marca, y los adquirentes de esos bienes y servicios tendrán una expectativa de constancia de calidad debido al incentivo que el comportamiento de esos adquirentes supone para el titular de la marca.

Desta feita, se inexistente uma obrigatoriedade em direito da Propriedade Intelectual de manutenção de uma qualidade, é de total interesse do titular do registro que se satisfaça à expectativa de constância da qualidade. É dessa constância que se constrói o fundo de comércio.

Diz, assim, Fernandes Nóvoa ⁷⁹¹:

En este sentido cabe afirmar que la marca es un signo que proporciona al consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del producto o servicio. Esto es innegable en el plano socio-económico: la marca es un signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores. (Grifamos).

791 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. “Tratado sobre derecho de marcas”. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas Y Sociales S.A. 2ª edición, 2004. p.73-79

Da troca de marca e da constância do fundo de comércio

É nosso entendimento que - ao mesmo tempo em que se prestigia o acesso de todos ao estoque comum de símbolos-, deve-se admitir o fato da economia de que, como nota Mathély,

É frequente que se tenha de modificar a marca para modernizá-la ou adaptá-la à moda⁷⁹².

Aqui também se tem que entender que a marca é um animal vivo.

De qualquer forma, a mutação do signo importa num esforço de reinserção do vínculo do novo *significante* ao *significado* preexistente: o conjunto de valores reputacionais que atraíram a clientela, que a mantém, e que podem contribuir para a sua estabilidade e ampliação para o futuro.

Assim, a mutação da marca implica em *translação do significante*, sem que o público perca a presença do vínculo entre o antigo significante e o significado (a *imagem-de-marca*, ou *brand*), e sua continuidade entre o *novo significante* e o mesmo significado.

As estratégias para garantir essa continuidade incluem a *continuidade metonímica*: manter, por exemplo, o uso de marcas que anteriormente se relacionassem com o antigo signo, como presença intacta uma vez que o novo signo emerja. Também podem incluir a *assimilação metonímica*, fazendo que o *novo signo* seja similar àquelas marcas que as cercam, e assim se estabeleçam ecos e afinidades.

Assim, se uma máquina de leitura de cartões de crédito e débito, de marca X, se acha cercado de cartões de marca Y e Z, uma vez que troque sua própria marca de X para A, a continuidade do uso das marcas Y e Z terá um efeito singular. Qual

792 "Il est souvent nécessaire de modifier la marque pour la moderniser ou l'adapter à la mode." MATHÉLY, Paul. LE DROIT FRANÇAIS DES SIGNES DISTINCTIFS. Journal Des Notaires Et Des Avocats. França.1984. P.433

seja: Y e Z *sempre* cercaram X; se Y e Z continuam cercando A, então algo há de comum entre X e A.

Mais ainda, se X foi trocado por outra marca, e a nova marca, além de continuar assediada por Y e Z, *toma aspectos de Y e Z*, torna-se similar a Y e Z de alguma forma, assim o público tenderá a acelerar a identificação e ser induzido a concluir que – atrás do novo signo – se terá una cáalidad relativamente constante del producto o servicio.

Da valoração de uma nova marca no caso de manutenção de fundo de comércio

a marca exprime e interpreta o fundo de comércio que lhe é subjacente. Assim, o “sucesso” de uma marca é mediático, sendo a substância de sua atuação a da formação e manutenção do fundo de comércio.

Ora, o fenômeno que se estuda neste caso não é de criação de um novo fundo de comércio, mas sua alteração funcional, cumulando-se tal alteração com a troca da marca que o designou. Não se tem uma *criação desde o nada* de um fundo de comércio. O fundo de comércio anterior mantém sua presença e certamente a máxima parte de seu potencial reditício.

Mesmo a *criação de marca*, como se expôs em seção anterior, se apoiou em *continuidades metonímicas* - uso de marcas anteriores de terceiros em atividades cognatas – e *assimilações metonímicas* – a conformação da nova marca como marca parecida e evocativa às marcas dos cartões de crédito e débito que fazem uso das máquinas leitoras. Mostrando e evocando as similitudes e associações, a nova marca reparte os valores reputacionais e dá ao público a sensação de continuidade de origem.

Esse fenômeno tem uma enorme repercussão quanto à valoração da nova marca. Ela não expressa a *criação de valor* atribuído ao fundo de comércio. A nova marca não *gerou* a receita integral do fundo de comércio contínuo, mas apenas

atuou como catalisador. Ou seja, que estimula mudanças e acelera o processo, funcionando como estimulante, incentivador, acelerador, mas não *integra o fundo de comércio preexistente*.

Assim, qualquer valoração da nova marca, num episódio de troca de signo com manutenção de fundo de comércio, a qual se atribua uma qualidade ou quantitativo em excesso à simples função catalítica, falsifica o que a nova marca apreça e significa. A marca nova só criou uma *sensação de continuidade*. O que continuou, e não foi afetado pela marca, foi o fundo de comércio. O seu valor, no que contínuo e estável, não tem relação direta com a *nova marca*.