

## **Residual Goodwill: Defensores Vs. Opositores – Uma Breve Análise**

Dan Guerchon<sup>1</sup>

---

**Resumo:** O artigo analisa o conceito de *residual goodwill* através da comparação das suas críticas e de seus argumentos a favor.

**Palavras-chave:** Propriedade Intelectual – Propriedade Industrial – Marcas – Caducidade – *Residual goodwill* – *Lingering Goodwill* – Clientela Quiescente.

**Abstract:** *The article analyzes the concept of residual goodwill by means of a comparison between the arguments in favor and against such theory.*

**Keywords:** *Intellectual Property – Industrial Property – Trademarks – Trademark Abandonment – Residual goodwill – Lingering Goodwill.*

**Sumário:** 1. O que é *residual goodwill*. 2. Argumentos contrários à teoria do *residual goodwill*. 3. Argumentos favoráveis à teoria do *residual goodwill*. 4. Conclusão.

### **1. O que é *residual goodwill***

A sociedade contemporânea trouxe uma imensidão de elementos e mutações que no passado não ocorriam com tanta frequência. Durante a vida de cada indivíduo são provadas as mais diferentes sensações e experiências, boas ou ruins, que se concretizam, em grande parte, através de produtos e serviços oferecidos por empresas ávidas a cativar a maior parcela possível do mercado consumidor.

Nessa busca empreendedora típica do mundo capitalista atual, muitas vezes são inventadas marcas para a identificação e proteção dos referidos produtos/serviços que se tornam verdadeiros paradigmas dentro do seu segmento mercadológico. Seja porque houve um maciço investimento na divulgação e publicidade do signo distintivo, seja porque a empresa utilizou tal marca muitos anos, fato é que muitas vezes ela adquire uma forte ligação com seu titular.

Mas e se o dono dessa marca deixar de usá-la durante o tempo necessário para que se configure o abandono do registro? No Brasil, a Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96 (LPI) aponta os motivos que geram a extinção de um registro de marca em seu art. 142.<sup>2</sup> Dentre esses motivos

---

1 Pós-graduando em Propriedade Intelectual na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio. E-mail: dguerchon@yahoo.com.br

2 “Art. 142. O registro da marca extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia, que

encontra-se a caducidade, que ocorre quando o titular, sem justificativa<sup>3</sup>, fica 5 anos sem utilizar a marca após a concessão do registro ou interrompe seu uso durante o mesmo período no curso da sua vigência, conforme dispõe o art. 143 da mesma Lei.<sup>4</sup>

Mesmo não havendo menção explícita no texto da LPI, a sua interpretação parece deixar claro que, uma vez extinto o registro de marca, permitir-se-á a qualquer pessoa, física ou jurídica, depositar e, eventualmente, obter novo direito exclusivo sobre tal signo distintivo.<sup>5</sup> Neste sentido, cabe destacar trecho de julgado sobre o tema:

Uma vez obtido o registro junto ao INPI, a titular de qualquer marca deve utilizá-la com propósito industrial, fazendo valer a proteção a ela concedida, não podendo a concessão do registro ser encarada apenas como um obstáculo à utilização dela por outras empresas. Quem registra a marca, registra porque deseja usá-la, devendo usá-la. O não uso efetivo no âmbito mercadológico gera a caducidade da marca, podendo qualquer outro interessado requerer seu registro.<sup>6</sup>

---

poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou IV - pela inobservância do disposto no art. 217.” BRASIL. Lei n. 9.279, promulgada em 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em: 31 de março de 2016. Vale lembrar, contudo, que sendo a marca um direito real de propriedade sobre bem móvel, suas hipóteses de extinção não devem estar adstritas ao art. 142 da LPI. “(...) o legislador não exaure as possibilidades de perda da propriedade, arroladas de modo esparso nas leis civis.” ROSENVALD, Cristiano Chaves de Farias Nelson. *Direitos Reais*. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 344.

3 A LPI impõe que o titular aponte razões legítimas para justificar o desuso de uma marca e impedir sua caducidade (art. 143, §1º e §2º). A partir de uma coletânea de diversos julgados sobre o assunto, Denis Borges Barbosa conclui que o termo “razões legítimas” englobaria apenas situações de força maior, que impeçam o titular de utilizar a marca. Nesse sentido, o mesmo autor evidencia certa discussão jurisprudencial sobre se a proibição legal de importação dos produtos que a marca distingue poderia ser considerada situação de força maior, apta a afastar a caducidade. BARBOSA, Denis Borges. *Das razões pelas quais a falta de uso de marcas é dirimida*. Agosto de 2013. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/quando\\_marca\\_caduca.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/quando_marca_caduca.pdf)>. Acesso em: 02 de maio de 2016.

4 BRASIL. Lei n. 9.279, promulgada em 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em: 31 de março de 2016.

5 Tal raciocínio decorre da adoção de um sistema atributivo pela legislação marcária brasileira: “Se a propriedade da marca somente vier a se constituir com a concessão do registro, outorgado ao primeiro que o pleitear, diz-se que o registro tem natureza atributiva (...). Por outro lado, quando se reconhece que a proteção legal do Estado ao usuário da marca independente da aquisição de registro próprio, diz-se que este tem cunho meramente declaratório, pois limita-se a reconhecer algo preexistente. Neste sistema, o registro apenas evidencia a propriedade adquirida com a simples ocupação (uso) da marca (...)” SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A ação de adjudicação e os direitos de preferência ao registro de marca*. Revista da ABPI. n. 31. Nov/Dez 1997. p. 1-2.

6 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 6ª Turma Recursal. Desembargador Federal: Poul Erik Dyrland. *Apelação Cível n. 73529 95.02.01351-4*. Data do julgamento: 20 de fevereiro de 2002. Disponível em: <<http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/825198/apelacao-civel-ac-73529-950201351-4>>. Acesso em: 11 de abril de 2016.

Em termos ainda mais claros, Luiz Leonardos defende que “a caducidade de registro de marca retira a eficácia do registro dos sinais distintivos, tornando-os res nullius, ou seja, apropriável por outrem, ou, até mesmo, por quem sofreu a decretação da caducidade”.<sup>7</sup>

Vale ressaltar que esta prerrogativa não é exclusividade do sistema marcário brasileiro, sendo adotada por diversos países que ratificaram a Convenção da União de Paris e, posteriormente, o Acordo TRIPS. Ambos os instrumentos internacionais dispõem sobre a caducidade:

Convenção de Paris

Art. 5º (7º p.)

Se em algum país a utilização da 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.<sup>8</sup>

O Acordo TRIPS, de maneira mais específica, aponta a caducidade como justificativa legítima para o cancelamento de um registro de marca:

ARTIGO 19. Requisito do Uso:

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 (...)<sup>9</sup>

Contudo, apesar desse entendimento aparentemente pacífico, há quem defenda que, em algumas situações, não se poderia conceder imediatamente um registro posterior para esta marca que teve seu registro inicial extinto. Esse impedimento é derivado da chamada teoria do *residual goodwill* (*lingering goodwill* ou, ainda, clientela quiescente<sup>10</sup>), explicada de forma elucidativa abaixo:

---

7 LEONARDOS, Luiz; OSWALD, Maria Cecilia de A. Pequeno estudo sobre caducidade de registro de marcas. Revista da ABPI. n. 55. Nov/Dez 2001. p. 7.

8 CONVENÇÃO da União de Paris. 07 de julho de 1883. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf/view>>. Acesso em: 11 de abril de 2016.

9 BRASIL. Decreto no 1355, promulgado em 30 de dezembro de 1994. Incorpora o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS). Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 31 de março de 2016.

10 O termo clientela quiescente empregado neste trabalho foi retirado de estudo de Denis Borges Barbosa. BARBOSA, Denis Borges. Quando a marca está caduca e terceiro não pode dela se apropriar. Março de 2014. p. 4. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/quando\\_marca\\_caduca.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/quando_marca_caduca.pdf)>.

Após o fim da comercialização e a retirada do produto das prateleiras das lojas, algumas marcas mantêm seu valor de propriedade intelectual, derivado da sua capacidade de invocar o reconhecimento dos consumidores. *Residual goodwill* é a habilidade de uma marca de identificar a fonte de um produto mesmo depois de já não ser mais produzido.<sup>11</sup>(tradução livre)

Em outras palavras, existem marcas que possuem uma astuta capacidade de ligar o mercado consumidor ao titular original do registro. Enquanto essa linha não for “cortada”, a marca, mesmo já extinta pela caducidade, não poderia ser registrada novamente em nome de outrem, segundo a teoria do *residual goodwill*, aqui estudada.<sup>12</sup>

Considerando o caráter altamente dialético do tema, o presente trabalho busca trazer um breve apanhado dos argumentos a favor da possibilidade de aplicação do *residual goodwill* e os argumentos diametralmente opostos à permissibilidade dessa exceção à regra de extinção do registro de marca pela caducidade.

## **2. Argumentos contrários à teoria do *residual goodwill***

Os problemas do *residual goodwill* surgem quando se tenta aplicar a teoria à prática. Neste sentido, uma importante questão a ser colocada é como medir esse reconhecimento e associação da marca ao titular original. Tal avaliação irá depender de uma pesquisa de mercado, que pode, eventualmente, ser manipulada, não refletir com precisão a realidade e demandar muito tempo para ser finalizada.<sup>13</sup>

---

Acesso em: 07 de abril de 2016.

11 “After the commercials end and the product is pulled from store shelves, some trademarks retain IP value derived from their capacity to elicit consumer recognition. Residual goodwill is the legacy ability of a trademark to identify the source of a product after it is no longer produced.” BRENNAN, Valerie; CRANE, T.J. Gone But Not Goodbye: Residual goodwill in Abandoned U.S. Trademarks. International Trademark Association. INTA Bulletin, vol. 63, n. 15. 15 de agosto de 2008. Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/GoneButNotGoodbyeResidualGoodwillinAbandonedUSTrademarks.aspx>>. Acesso em: 31 de março de 2016.

12 “(...) goodwill in a business is not necessarily extinguished immediately on cessation of trade and that residual goodwill can, in certain circumstances, survive the death of an associated business and be capable of protection.” DICKERSON, Jeremy; TIBBER, Andrew. Residual goodwill Hunting: How long can earlier rights in unregistered trade marks survive?. Burges Salmon LLP. Fevereiro de 2009. p. 1. Disponível em: <[http://www.burges-salmon.com/Practices/Intellectual%20Property/Publications/Protection\\_for\\_unregistered\\_trademarks.pdf](http://www.burges-salmon.com/Practices/Intellectual%20Property/Publications/Protection_for_unregistered_trademarks.pdf)>. Acesso em: 01 de abril de 2016.

13 Vale lembrar que a declaração da caducidade não pode ser feita de ofício pelo INPI, devendo ser requerida pela parte legitimamente interessada. MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo XVII. 1ª Ed. Campinas: Bookseller, 2002. p. 185. Uma vez alegada a caducidade, “cabe ao próprio titular da marca apresentar as provas de seu uso. Assim tem-se o ônus da prova invertido, pois seria impossível, ou muito difícil, a prova do fato

(...) medir o *residual goodwill* é complicado demais. (...) Isto seria um processo demorado e subjetivo, que variaria enormemente de acordo com a categoria da marca e do produto, além de necessitar de uma grande quantidade de dados estatísticos dispendiosos. Por outro lado, o sistema atual é direto e previsível: caso 3 anos [5 anos, no Brasil] se passem sem que o uso se retome, a marca estará caduca.<sup>14</sup>(tradução livre)

Como será abordado mais detidamente no tópico seguinte, muitos defensores da teoria aqui estudada alegam que a aquisição de uma marca caduca, que ainda remete os consumidores ao titular original, poderia causar uma confusão no mercado. Em oposição direta a este argumento pondera-se que esse risco de confusão é algo relativamente tolerado pela legislação pátria, pois diversos negócios jurídicos que envolvem marcas também podem gerar o mesmo efeito, ainda que a marca esteja ativa e sendo utilizada pelo seu titular. A esse respeito vale destacar passagem do recente julgado da Justiça Federal do Rio de Janeiro:

É inegável que uma das funções da marca é a identificação da origem do produto ou do serviço. (...) Mas o atendimento à função de indicação de origem não impede que, por exemplo, uma marca seja cedida, sem que haja qualquer preocupação do cedente com o consumidor. (...) Pode-se mesmo submeter à [sic.] tese a um teste comparativo: a alegação da proteção do consumidor no caso de caducidade seguida de apropriação da marca por terceiros somente deve ser vedada quando, pelo mesmo argumento, o Estado deva atuar para evitar a cessão da marca ou o licenciamento do uso.<sup>15</sup>

Os demais argumentos desfavoráveis ao *residual goodwill* são, na verdade, críticas indiretas, pois refletem os próprios fundamentos do instituto da caducidade. A pergunta que se coloca aqui é: para que serve a caducidade? A punição pela ausência de uso de uma marca tem razões legítimas para existir e o *residual goodwill*, por esvaziar a caducidade, teria grande potencial de causar danos às garantias que tal instituto visa proteger. Na esteira desse pensamento é possível considerar o *residual*

---

negativo.” LEONARDOS, Luiz; OSWALD, Maria Cecilia de A. Pequeno estudo sobre caducidade de registro de marcas. Revista da ABPI. n. 55. Nov/Dez 2001. p. 6.

14 “(...) measuring residual goodwill is too complicated. (...) This would be a time-consuming and subjective process that would vary widely across brands and product categories and would require reams of expensive statistical data. In contrast, the current system is straightforward and predictable: If three years pass with no intent to resume use, the trademark is abandoned.” RUDER, David S. The Fallacy Of Trademark Residual goodwill. GPSolo Magazine. Março de 2004. Disponível em: <[http://www.americanbar.org/content/newsletter/publications/gp\\_solo\\_magazine\\_home/gp\\_solo\\_magazine\\_index/tmresidualgoodwill.html](http://www.americanbar.org/content/newsletter/publications/gp_solo_magazine_home/gp_solo_magazine_index/tmresidualgoodwill.html)>. Acesso em: 10 de abril de 2016.

15 BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Juiz Federal: Marcelo Leonardo Tavares. Ação ordinária/Propriedade Industrial n. 0037768-68.2012.4.02.5101. Data do julgamento: 15 de janeiro de 2015. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/84200166/trf-2-jud-jfrj-23-01-2015-pg-425>>. Acesso em: 11 de abril de 2016.

*goodwill* como um verdadeiro óbice à livre concorrência, devido ao seu potencial de embarrear novos *players* a entrarem em um determinado mercado.

Uma ampliação das hipóteses de afastamento da caducidade pela adoção imprudente da teoria estudada abre pretexto para que as empresas depositem inúmeras marcas que nem mesmo pretendem utilizar, tão somente para obstar a atuação dos concorrentes. Aparentemente inofensiva para o consumidor, tal estratégia causa enorme estrago a médio-longo prazo, pois dificulta o desenvolvimento da competição, levando, inexoravelmente, ao aumento dos preços dos produtos/serviços de determinado setor comercial. Assim aponta Gama Cerqueira:

(...) a obrigatoriedade do uso das marcas registradas justifica-se como meio de evitar o abuso das chamadas marcas *defensivas* e *de reserva* ou *de obstrução*, as quais, além de sobrecarregarem inutilmente os arquivos das repartições de registro, redundam em prejuízo dos concorrentes, tornando mais restrito o campo em que podem livremente escolher as suas marcas.<sup>16</sup>

Como se sabe, a propriedade intelectual traz consigo uma limitação à liberdade. Essa limitação só deverá subsistir se a propriedade for utilizada de acordo com sua função social. Com as marcas não é diferente:

Os direitos exclusivos têm, pois, limites; e não podem deixar de os ter, por força do princípio constitucional da função social da propriedade. Os direitos exclusivos, que são criados tendo em vista um interesse social, não podem na sua existência ignorar a função social que os justifica.<sup>17</sup>

Consideradas como “mini” monopólios permitidos por lei, as marcas devem ter uma “dedicação ao social, além da simples autonomia privada. (...) seu uso social inclui um compromisso necessário com a utilidade (uso efetivo do direito (...))”<sup>18</sup> O uso da marca, portanto, compensa a supressão parcial da liberdade, eis que também traz benefícios sociais, tais como o aumento de opções para o consumidor, a intensificação da circulação de riquezas e, até mesmo, a criação de empregos, em última análise. Seguindo este raciocínio a falta de uso da marca, por sua vez, desequilibra a balança jurídico-econômica, resultando em enorme bônus ao seu titular, sem qualquer motivo legítimo que sustente a

---

16 CERQUEIRA, João Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Vol. II, Tomo II, Parte III, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012. p. 159.

17 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito intelectual, exclusivo e liberdade. Revista da ABPI. n. 59. Jul/Ago 2002. p. 48.

18 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 239-240.

limitação da liberdade advinda do registro de marca.<sup>19</sup>

O que se conclui deste pensamento é que, muito embora o titular originário de um registro de marca possua um direito adquirido, a propriedade pode sofrer limitações em prol da sociedade. Um reflexo dessas limitações é o instituto da caducidade que, de forma clara e objetiva, sanciona aquele que não utiliza suas marcas. A adoção de um conceito tão subjetivo como o *residual goodwill* para excepcionar a caducidade poderia assim causar um dano maior à sociedade do que a sua inaplicabilidade, até por que o desuso de uma marca não é um conceito estático, eis que já comporta exceções, conforme o art. 143, §1º e §2º, da LPI.<sup>20</sup>

### 3. Argumentos favoráveis à teoria do *residual goodwill*

O primeiro e mais forte argumento a favor da admissibilidade do reconhecimento do *residual goodwill* é a possibilidade de confusão dos consumidores, conforme suscitado brevemente no tópico anterior. Quando uma marca que era completamente vinculada socialmente a determinada empresa passa a ser usada por outrem, há grandes chances de que os consumidores mantenham uma associação ao titular original.

Neste ponto vale lembrar que a legislação brasileira aponta em diversas situações diferentes a confusão como causa impeditiva ao registro de marca. Uma delas vem disposta no inciso XIX, do art. 124, da LPI:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou

---

19 “(...) o uso necessário da marca é correlativo à sua função concorrencial, e a sua missão constitucional de propriedade: sem uso, a marca bloqueia e não permite concorrer – e não exerce atividade social. Deve assim ser reinserida na res nullius, de forma a que qualquer pessoa possa aproveitar-se de seu potencial distintivo para exercer atividade social.” BARBOSA, Denis Borges. Porque se exige que a marca seja usada. Agosto de 2011. p. 13. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/porque\\_se\\_exige\\_marca\\_usada.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/porque_se_exige_marca_usada.pdf)>. Acesso em: 28 de abril de 2016.

20 “Art. 143 (...) § 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. § 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.” BRASIL. Lei n. 9.279, promulgada em 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em: 02 de maio de 2016.

afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Como se verifica, o texto do referido artigo evidencia a situação em que alguém deposita marca similar/idêntica a uma marca alheia registrada. Em situações de caducidade o registro da marca é simplesmente extinto pelo seu desuso, não sendo possível a invocação do referido artigo para a proteção do signo distintivo.

Contudo, caso se entenda que há *residual goodwill* no caso concreto, a caducidade não ocorreria e, conseqüentemente, não haveria a extinção do registro de marca. Esse entendimento permitiria a aplicação do art. 124, inciso XIX, da LPI mesmo quando o sinal não é utilizado há mais de 5 anos ininterruptos, pois o registro ainda estaria ativo.

Nos EUA, onde essa discussão vem sendo enfrentada pelos tribunais com mais frequência, já existe decisão fundamentada na tese do *residual goodwill* exatamente como meio de proteção dos consumidores frente à possibilidade de confusão, como a no caso *Luger vs. Silver Star Meats*:

O caso *Luger*, derivado do Distrito Oeste da Pensilvânia, chegou muito perto de se justificar apenas através do *residual goodwill*, asseverando que mesmo que os réus tivessem sucesso em provar que o autor havia abandonado sua marca, ainda assim a medida cautelar seria concedida “visando evitar a confusão causada pela associação residual do ... nome e *trade dress* com seu usuário original.”<sup>21</sup>(tradução livre)

Ainda com referência à questão da confusão, cumpre analisar mais detidamente o argumento contrário à possibilidade de aplicação do *residual goodwill* que afirma que outros negócios jurídicos envolvendo marcas (como a cessão) também poderiam causar confusão aos consumidores e, mesmo assim, são permitidos.

O art. 135 da LPI dispõe que a cessão de marcas deve agrupar todos os sinais iguais ou semelhantes, relativos a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.<sup>22</sup> Esta regra é um mecanismo para mitigar

---

21 “The *Luger* case out of the Western District of Pennsylvania came the closest to relying on residual goodwill alone, holding in dicta that even if the defendants had succeeded in proving that the plaintiff had abandoned its mark, it would still grant injunctive relief ,in order to prevent confusion caused by the residual association of the ... name and trade dress with its former user.” GILSON, Jerome; LALONDE, Anne Gilson. The zombie trademark: a windfall and a pitfall. *The Trademark Reporter*. Intellectual Property Association – INTA. Vol. 98, no. 6. Novembro/Dezembro de 2008. p. 1295. Disponível em: <[http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2098/vol98\\_no6\\_a1.pdf](http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2098/vol98_no6_a1.pdf)>. Acesso em: 02 de abril de 2016.

22 “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.” BRASIL. Lei n. 9.279, promulgada em 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)>. Acesso em: 21 de abril de 2016.

a confusão no mercado que decorreria de eventual titularidade de marcas iguais ou semelhantes por concorrentes distintos.

Com o art. 135 em mente cabe a seguinte reflexão: será que uma marca caduca, porém com clientela quiescente, poderia ser registrada por um terceiro, ainda que o titular original possuísse marcas não-caducas iguais ou semelhantes? Conceder o registro dessa marca a um terceiro não estaria ferindo o referido artigo por analogia? Denis Borges Barbosa avalia que a exigência do referido artigo deveria ser aplicável não somente à cessão de marcas, mas a todos os tipos de transferência de titularidade,<sup>23</sup> interpretação esta que talvez pudesse ser ampliada ainda mais de modo a englobar as hipóteses em que há caducidade de marcas que permanecem associadas intrinsecamente ao titular original.

O segundo argumento para sustentar a tese do *residual goodwill* é a ocorrência de eventual dano à reputação do titular original da marca. É bem verdade que aquele que deposita uma marca idêntica a uma outra e extinta em razão da caducidade tem como objetivo claro se aproveitar de um público fiel remanescente do titular anterior. Se os consumidores ligam a marca ao titular originário, é razoável deduzir que a sua reputação seria prejudicada caso o novo titular passasse a adotar o signo distintivo para identificar produtos/serviços de má qualidade ou defeituosos.<sup>24</sup>

Defensores da teoria em análise sustentam inclusive uma obrigação de divulgar ao público a dissociação da marca do titular original, caso não seja possível evitar a extinção da marca pela caducidade e o seu posterior registro por um terceiro:

O novo titular não está sujeito ao controle de qualidade do titular original, não havendo, portanto, nenhuma exigência de que o novo titular use a marca (*zombie mark*) em produtos com o mesmo nível de qualidade que o público estava acostumado anteriormente. Não deveria ser um requisito legal que o novo titular ao menos revelasse ao público que ele não possui qualquer conexão com o titular original da marca?<sup>25</sup> (tradução livre)

---

23 “O princípio de que marcas essencialmente idênticas não podem estar sob o poder de dois pólos diversos da concorrência vale no caso de cessão, sem dúvida, mas também em todos os casos de transferência de titularidade (...).” BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003. p. 1057.

24 “If the new user applies the abandoned mark to inferior goods, the previous owner’s reputation—if that owner is still in business—may be tarnished without redress.” BRENNAN, Valerie; CRANE, T.J. Gone But Not Goodbye: Residual goodwill in Abandoned U.S. Trademarks. International Trademark Association. INTA Bulletin, vol. 63, n. 15. 15 de agosto de 2008. Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/GoneButNotGoodbyeResidualGoodwillinAbandonedUSTrademarks.aspx>>. Acesso em: 02 de abril de 2016.

25 “The newcomer is not subject to the original owner’s quality control, and there is therefore no legal requirement that the newcomer use the zombie mark on products with the same quality level that the public associated with the mark previously. Should there not be a legal requirement that the newcomer at least disclose to the public that it has no connection with the original trademark owner?” GILSON, Jerome; LALONDE, Anne Gilson. The zombie trademark: a windfall and a pitfall. The Trademark Reporter. Intellectual Property Association – INTA. Vol. 98, no. 6. Novembro/Dezembro de 2008. p. 1300. Disponível em: <[http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2098/vol98\\_no6\\_a1.pdf](http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2098/vol98_no6_a1.pdf)>. Acesso em: 11 de abril de 2016.

Como já mencionado, o relançamento de uma marca no mercado pode ser surpreendentemente lucrativo por conta da fidelidade retrógrada do mercado consumidor. O cérebro humano normalmente prioriza as memórias positivas em detrimento das negativas.<sup>26</sup> Em adição a isto, as pessoas tendem a ter sentimentos de nostalgia em relação aos momentos prazerosos que ocorrem durante a vida. Partindo desse pressuposto, uma marca associada a um produto/serviço que remete a boas lembranças de uma parcela da população muito provavelmente será bem recebida pelo mercado caso seja revivida.<sup>27</sup>

Sendo assim seria justo conceder a um terceiro, que não investiu seu tempo, esforço e dinheiro, o registro de uma marca que ainda se encontra nas recordações dos consumidores como sendo do titular originário? Uma postura de total aproveitamento do esforço alheio, sem a criação de algo novo, reflete um objetivo ganancioso por parte desse terceiro, que irá adquirir gratuitamente (excetuando-se as devidas taxas governamentais) uma marca com uma clientela já previamente estabelecida.

Caso o leitor entenda que na hipótese acima o *residual goodwill* da marca superaria a sua caducidade, haveria duas conclusões possíveis: (i) o pedido de registro de tal signo distintivo por um terceiro não deveria ser concedido pelo órgão responsável (no Brasil, por afronta ao art. 124, inciso XIX, da LPI, conforme destacado mais acima); e (ii) caso o registro fosse concedido para este terceiro, o mesmo deveria ser cancelado (de acordo com o art. 165, da LPI).

Em caso mais extremo poder-se-ia até mesmo considerar que o comportamento desse terceiro incorreria em ato de concorrência desleal, previsto nos arts. 2º, inciso V e 195 da LPI, pois ele estaria usando uma marca registrada alheia sem a autorização do seu titular, já que o *residual goodwill* teria impedido a sua extinção pela caducidade.

Apesar do esforço criativo e interpretativo acima, o fato é que existe uma grande dificuldade de se fundamentar um pleito ou uma decisão única e exclusivamente através da teoria do *residual goodwill*. Sozinha, essa tese denota quase que uma ingenuidade do agente, além de substituir a relativa objetividade do instituto da caducidade pela subjetividade da prova da clientela quiescente. A tendência atual, portanto, é a combinação dessa tese com outros argumentos<sup>28</sup>, conforme se verifica

26 “New research has identified a neuronal circuit responsible for the brain’s ability to purge bad memories, findings that could have implications for treating PTSD and other anxiety disorders. (...) Our ability to extinguish painful memories is known to involve some sort of coordinated effort between the amygdala and the prefrontal cortex.” STETKA, Bret. How the Brain Purges Bad Memories. Scientific American. 31 de julho de 2015. Disponível em: <<http://www.scientificamerican.com/article/how-the-brain-purges-bad-memories/>>. Acesso em: 02 de abril de 2016.

27 “The long-defunct Pan Am Airlines recently announced its reentrance into air transportation as a cargo carrier, with flights commencing in November 2010. Preceding the announcement, the brand released a retro-fashion Pan Am accessory line that included handbags, passport holders, watches, belts and cufflinks. At the same time, ABC began producing a television show about Pan Am in the 1960s. The fact that nostalgia for this brand is strong bodes well for the brand’s reintroduction.” PRANGE, Diane. Zombie brands – Three gripping views of trademark resurrection. World Trademark Review. Fevereiro/Março de 2011. p. 20/21.

28 “There are no cases where a former trademark owner has prevented another’s use of a trademark solely on the basis of residual goodwill (...) Recent decisions confirm that without special circumstances, residual good-

em diversos julgados norte-americanos:

Nos casos Seidelmann Yachts e Sterling Brewers, os titulares das marcas puderam apresentar diversos fatos que sustentaram o duradouro reconhecimento e clientela das marcas (*lasting goodwill*), além da sua simples fama, e tais fatos foram considerados suficientes pelas cortes para justificar suas decisões pelo não-abandono. Estes fatos incluem: (i) períodos relativamente curtos de desuso (cinco e oito anos, respectivamente); (ii) desuso devido a circunstâncias alheias ao controle do titular (problemas financeiros e disputas trabalhistas, respectivamente); e (iii) esforço contínuo para vender o negócio, incluindo a marca, durante o período de desuso.<sup>29</sup>(tradução livre)

Neste sentido, vale citar outra decisão proferida nos EUA, no qual foram utilizados argumentos ainda mais flexíveis para rechaçar a hipótese de abandono da marca:

Também ilustrativo é o caso da Ferrari, onde o titular da marca não produziu qualquer evidência da sua intenção de retomar a fabricação do chassi do automóvel em discussão, porém a corte distrital mesmo assim considerou que a marca não havia sido abandonada. A corte citou os seguintes fatos para fundamentar seu entendimento: (i) a Ferrari continuou fabricando e vendendo partes do carro; (ii) os carros da Ferrari continuaram a ser extensivamente dirigidos; e (iii) a revenda dos carros continuou e recebeu bastante publicidade.<sup>30</sup> (tradução livre)

Por mais utópica e minoritária que seja a aceitação do *residual goodwill* sobre uma marca, não há como negar que tal teoria traz um elemento a mais ao debate. Dos argumentos aqui expostos é

---

will will be of little help to brand owners that have made no use of their discontinued brands for more than three years." Cabe destacar apenas que esse período de três anos mencionado pelo autor é o prazo para se configurar a caducidade nos EUA. RUDER, David S. Ruder. *New Strategies for Owners of Discontinued Brands*. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*. Vol. 3. No 1. Outono de 2004. p. 69.

29 "In the Seidelmann Yachts and Sterling Brewers cases, the marks' owners could point to several facts to support the lasting goodwill of the marks, in addition to simple but lasting public fame, and these facts were deemed sufficient by the courts to warrant findings of nonabandonment. These facts included: (i) relatively short periods of nonuse (five and eight years, respectively); (ii) nonuse due to circumstances out of the owner's control (financial trouble and a labor dispute, respectively); and (iii) continued efforts to sell the business, including the trademark, during the period of nonuse." HEFTER, Laurence R. *U.S. Courts in Quandry Over Abandoned Trademarks: Is an Ex-Trademark Protected if It Remains Known and Loved by Consumers?*. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP. *Articles*. Maio/Junho de 1999. Disponível em: <<http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=408a5bd2-a74e-4152-ba14-95e055b2ed3f>>. Acesso em: 01 de abril de 2016.

30 "Also illustrative is the Ferrari case, where the trademark owner produced no evidence of intent to resume manufacturing the auto body design at issue, but the district court nevertheless found the mark had not been abandoned. The court cited the following facts to support its view: (i) Ferrari continued to manufacture and sell parts for the car; (ii) Ferrari's cars continued to be driven extensively, thus keeping the trademark in the public eye; and (iii) resales of the cars continued and received much publicity." HEFTER, Laurence R. *U.S. Courts in Quandry Over Abandoned Trademarks: Is an Ex-Trademark Protected if It Remains Known and Loved by Consumers?*. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP. *Articles*. Maio/Junho de 1999. Disponível em: < <http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=408a5bd2-a74e-4152-ba14-95e055b2ed3f>>. Acesso em: 01 de abril de 2016.

possível extrair outros questionamentos, tal como a possibilidade de aplicação do *residual goodwill* a casos em que a taxa de renovação decenal do registro da marca não tenha sido paga pelo seu titular, por exemplo. Assim como a caducidade, este também é um caso de extinção do registro de marca, conforme dispõe o art. 133 c/c art 142, inciso I, da LPI.

Ainda, será que o *residual goodwill* poderia impedir a expiração da marca, mesmo em afronta direta ao que estipula a legislação nacional? Ou mesmo: seria possível formular outros argumentos em defesa dessa teoria? O não-reconhecimento do *residual goodwill* poderia dificultar uma possível estratégia de marketing que consistisse em deixar a marca em desuso durante dez anos, por exemplo. A legislação poderia vedar a livre iniciativa de tal maneira? Essas e outras questões que devem pautar a discussão sobre o *residual goodwill*.

#### **4. Conclusão**

O presente trabalho se destinou a introduzir o conceito de *residual goodwill*, que ainda se encontra embrionário na doutrina e jurisprudência brasileira. Como foi abordado, tal teoria afirma que certas marcas, mesmo em desuso, ainda geram forte associação com o titular original e, por isso, não poderiam ser registradas por outrem, mesmo que o prazo para a configuração da caducidade tenha sido atingido.

A aplicação do *residual goodwill* seria, de certa forma, uma ampliação do escopo interpretativo do art. 143, §1º e §2º, que prevê a hipótese de mitigação e afastamento da caducidade do registro de marca em casos excepcionais. Atualmente, a doutrina majoritária entende que o conceito de “razões legítimas” para justificar o desuso de uma marca engloba somente situações bem restritas de força maior. Contudo, a amplitude e subjetividade de tal termo parece incentivar interpretações mais extensivas, que permitiriam, até mesmo, incluir o *residual goodwill* nesse restrito rol de hipóteses justificadoras.

A partir desse pressuposto estudou-se primeiramente os principais argumentos daqueles que se opõem à possibilidade de aplicação da teoria em questão. Um grande problema apontado por este grupo é o enfraquecimento de um sistema relativamente imparcial e objetivo em prol da implantação de um método que poderá se mostrar altamente dispendioso, lento e variável.

Alegam ainda que, apesar do *residual goodwill* ter como objetivo principal evitar a confusão dos consumidores, tal fato não constitui fundamento suficiente para permitir a adoção desse conceito, eis que existem outros negócios jurídicos envolvendo marcas que também podem implicar em confusão e, ainda assim, são permitidos pelo ordenamento jurídico. Nem todos os instrumentos para evitar a confusão devem ser permitidos, assim como nem todos os instrumentos que podem causar confusão devem ser proibidos – deve haver um equilíbrio, sopesando-se os benefícios e malefícios de cada instrumento.

Os opositores da teoria do *residual goodwill* entendem que sua adoção desequilibraria tal balança,

pois geraria diversos problemas num contexto macroeconômico. Um deles seria a limitação da livre concorrência, a qual o instituto da caducidade visa justamente proteger. Ao ampliar as hipóteses de defesa do titular de um registro de marca em desuso impede-se que outros competidores assumam e utilizem tal marca, o que impulsionaria a economia e prestigiaria sua valiosa função social. E mais, instiga-se o depósito de marcas defensivas, o que dificulta a atuação dos outros *players* no mercado.

Em um extremo oposto, neste texto também buscou-se abordar as teses de defesa do *residual goodwill*. Como já mencionado, a primeira vantagem trazida por tal preceito seria a sua capacidade de mitigar a confusão no mercado, causada pela concessão, a um terceiro, de novo registro de marca para um signo distintivo já caduco, caso o mesmo ainda se vinculasse intrinsecamente ao titular original. Nestas situações o pedido de registro de marca não poderia ser concedido a um terceiro e, caso o fosse, deveria ser cancelada sob o fundamento do art. 124, inciso XIX, da LPI.

Ainda neste ponto critica-se a comparação entre a confusão decorrente da cessão de marcas e aquela gerada pela concessão de registro de marca, a um terceiro, para signos distintivos caducos. Uma vez que a legislação exige que a cessão de marcas agrupe todos os sinais iguais ou semelhantes, relativos a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, cria-se a oportunidade de mitigar essa falha do sistema. Já na segunda hipótese não há qualquer meio de afastar a confusão aos consumidores, pois a caducidade de um registro de marca não sujeita outras marcas similares à mesma sanção.

Um segundo argumento a favor do *residual goodwill* está no fato deste cumprir com a função de proteção à reputação do titular original da marca, na medida em que evita que seus signos distintivos que possuem alto grau de fidelidade retrógrada do mercado sejam utilizados posteriormente por um terceiro para identificar produtos/serviços de qualidade inferior ou defeituosos.

Pontua-se, ainda, que a extinção de marcas ainda associadas ao titular original através da caducidade seria um mecanismo que privilegiaria uma postura preguiçosa e oportunista das empresas. Ao invés de criar algo novo, os concorrentes depositariam e registrariam marcas caducas que ainda possuem forte apelo dos consumidores, aproveitando-se do investimento e esforço pretérito do titular original.

Por fim, defensores da teoria aqui estudada reconhecem a sua complexidade de aplicação prática, principalmente pela dificuldade de flexibilização do instituto da caducidade. Através da análise de alguns julgados citados ao longo do trabalho observa-se que há certa tendência dos juristas de reconhecerem o *residual goodwill* como um argumento adicional às teses defensivas contra a caducidade. Ou seja, tal teoria seria um meio de fortalecer uma defesa em juízo, mas não um fim em si mesmo.

Apesar da aparência meramente teórica do *residual goodwill* vale lembrar que os institutos jurídicos são mutáveis. Isto significa que através de decisões políticas (criação/alteração de leis) e judiciais (jurisprudência) é possível remodelar conceitos considerados estáticos, como a caducidade, por exemplo. Para que essas mutações ocorram da melhor forma possível é essencial estabelecer pontos de partida para as discussões e estimular seus interlocutores a balancearem os pontos positivos e negativos relativos ao tema. Este o intento perseguido neste trabalho.

## **BIBLIOGRAFIA**

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito intelectual, exclusivo e liberdade*. Revista da ABPI. n. 59. Jul/Ago 2002.

BARBOSA, Denis Borges. *Das razões pelas quais a falta de uso de marcas é dirimida*. Agosto de 2013. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/quando\\_marca\\_caduca.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/quando_marca_caduca.pdf)>. Acesso em: 02 de maio de 2016.

\_\_\_\_\_. *Porque se exige que a marca seja usada*. Agosto de 2011. p. 13. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/porque\\_se\\_exige\\_marca\\_usada.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/porque_se_exige_marca_usada.pdf)>. Acesso em: 28 de abril de 2016.

\_\_\_\_\_. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

\_\_\_\_\_. *Quando a marca está caduca e terceiro não pode dela se apropriar*. Março de 2014. p. 4. Disponível em: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/quando\\_marca\\_caduca.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/quando_marca_caduca.pdf)>. Acesso em: 07 de abril de 2016.

\_\_\_\_\_. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003. p. 1057.

BRASIL. Lei n. 9.279, promulgada em 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)> Acesso em: 31 de março de 2016.

BRASIL. Decreto nº 1.355, promulgado em 30 de dezembro de 1994. Incorpora o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS). Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 31 de março de 2016.

BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Juiz Federal: Marcelo Leonardo Tavares. Ação ordinária/Propriedade Industrial n. 0037768-68.2012.4.02.5101. Data do julgamento: 15 de janeiro de 2015. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/84200166/trf-2-jud-jfrj-23-01-2015-pg-425>>. Acesso em: 11 de abril de 2016.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 6ª Turma Recursal. Desembargador Federal: Poul Erik Dyrland. Apelação Cível n. 73529 95.02.01351-4. Data do julgamento: 20 de fevereiro de 2002. Disponível em: <<http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/825198/apelacao-civel-ac-73529-950201351-4>>. Acesso em: 11 de abril de 2016.

BRENNAN, Valerie; CRANE, T.J. *Gone But Not Goodbye: Residual goodwill in Abandoned U.S. Trademarks*. International Trademark Association. INTA Bulletin, vol. 63, n. 15. 15 de agosto de 2008. Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/GoneButNotGoodbyeResidualGoodwillinAbandonedUSTrademarks.aspx>>. Acesso em: 31 de março de 2016.

CONVENÇÃO da União de Paris. 07 de julho de 1883. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf/view>>. Acesso em: 11 de abril de 2016.

CERQUEIRA, João Gama. *Tratado de Propriedade Industrial*. Vol. II, Tomo II, Parte III, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012.

DICKERSON, Jeremy; TIBBER, Andrew. *Residual goodwill Hunting: How long can earlier rights in unregistered trademarks survive?*. Burges Salmon LLP. Fevereiro de 2009. p. 1. Disponível em: <[http://www.burges-salmon.com/Practices/Intellectual%20Property/Publications/Protection\\_for\\_unregistered\\_trademarks.pdf](http://www.burges-salmon.com/Practices/Intellectual%20Property/Publications/Protection_for_unregistered_trademarks.pdf)>. Acesso em: 01 de abril de 2016.

GILSON, Jerome; LALONDE, Anne Gilson. *The zombie trademark: a windfall and a pitfall*. The Trademark Reporter. Intellectual Property Association – INTA. Vol. 98, nº. 6. Novembro/Dezembro de 2008. p. 1295. Disponível em: <[http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2098/vol98\\_no6\\_a1.pdf](http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2098/vol98_no6_a1.pdf)>. Acesso em: 02 de abril de 2016.

HEFTER, Laurence R. *U.S. Courts in Quandry Over Abandoned Trademarks: Is an Ex-Trademark Protected if It Remains Known and Loved by Consumers?*. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP. Articles. Maio/Junho de 1999. Disponível em: <<http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=408a5bd2-a74e-4152-ba14-95e055b2ed3f>>. Acesso em: 01 de abril de 2016.

LEONARDOS, Luiz; OSWALD, Maria Cecilia de A. *Pequeno estudo sobre caducidade de registro de marcas*. Revista da ABPI. n. 55. Nov/Dez 2001.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado*. Tomo XVII. 1ª Ed. Campinas: Bookseller, 2002.

PRANGE, Diane. *Zombie brands – Three gripping views of trademark resurrection*. World Trademark Review. Fevereiro/Março de 2011.

ROSENVALD, Cristiano Chaves de Farias Nelson. *Direitos Reais*. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

RUDER, David S. *The Fallacy Of Trademark Residual Goodwill*. GPSolo Magazine. Março de 2004. Disponível em: <[http://www.americanbar.org/content/newsletter/publications/gp\\_solo\\_magazine\\_](http://www.americanbar.org/content/newsletter/publications/gp_solo_magazine_)

home/gp\_solo\_magazine\_index/tmresidualgoodwill.html>. Acesso em: 10 de abril de 2016.

RUDER, David S. Ruder. *New Strategies for Owners of Discontinued Brands*. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. Vol. 3. Nº 1. Outono de 2004.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A ação de adjudicação e os direitos de preferência ao registro de marca*.