

*NEWTON SILVEIRA*

ESTUDOS E PARECERES DE  
**PROPRIEDADE  
INTELECTUAL**

*Organização e seleção de Wilson Silveira*



**INSTITUTO BRASILEIRO  
DE PROPRIEDADE  
INTELECTUAL**

**ESTUDOS E PARECERES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**  
**Newton Silveira**

**SUMÁRIO**

**Apresentação**

**Primeira Parte: Nome Empresarial**

01. Bristol Laboratories do Brasil Ltda. – 21/07/2003: Caso: o nome “Bristol”
02. Auto Viação Ouro Verde Ltda. – 30/07/2001: Caso: o nome “Ouro Verde”
03. OAB – Seccional de São Paulo e CESA – Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – 20/09/2001: Caso: proteção às denominações das sociedades de advogados
04. Fundação Bhagavan Sri Sathya Sai Baba do Brasil – 24/10/2001: Caso: o nome “Sathya Sai Baba”
05. Banco Safra S/A – 23/11/1999: Caso: o nome “Safra”
06. Odebrecht S/A – 14/06/2004: Caso: o nome “Odebrecht”
07. Francesca Romana Bijuterias Ltda. – 10/02/2006: Caso: o nome “Francesca Romana”

**Segunda Parte: Marcas**

08. Kolynos do Brasil Ltda. – 16/06/1997: Caso: a marca “Kolynos” e a marca “Sorriso”
09. Gomez Carrera Importação, Exportação e Representação Ltda. – 12/08/1997: Caso: a marca “Wiborowa”
10. Irmãos Conte Ltda. – 10/12/1998: Caso: a marca “Contini”
11. Sadia S/A – 20/11/2000: Caso: a marca “Nuggets”
12. Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria Ltda. – janeiro/2001: Caso: a marca “Extra”
13. Les Filós Participações e Comércio Ltda. – 18/01/2002: Caso: a marca “Les Filós”
14. Indústrias Müller de Bebidas Ltda. – 16/07/2003: Caso: a marca “51”
15. Ostalco do Brasil S/A – 17/06/2004: Caso: a marca “Stolichnaya”

16. UTC Engenharia S/A – 10/01/2002: Caso: a marca “Ultra”
17. Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV e Cervejarias Reunidas Skol Caracú S/A – 07/11/2006: Caso: rótulos da cerveja “Sol” imitativos dos rótulos da cerveja “Skol”
18. CIMED – Indústria de Medicamentos Ltda. – 23/11/2006: Caso: a marca “AAS”

### **Terceira Parte: Patentes, Desenho Industrial e Segredo Industrial**

19. G-Tec Tubos S/A – 30/07/2001: Caso: patente sobre processo industrial de fabricação de tubos
20. Lauft Equipamentos Industriais Ltda. – 05/11/2001: Caso: segredo industrial sobre tecnologia de montagem de monovia aérea eletrificada
21. Tribunal Superior Eleitoral – 11/01/2002: Caso: patente sobre urnas eletrônicas para votação
22. G-Tec Tubos S/A – 16/07/2002: Caso: segredo industrial sobre tecnologia de fabricação de tubos
23. Eurofarma Laboratórios Ltda. – 03/11/2004: Caso: patente sobre o produto farmacêutico “Docetaxel”

### **Quarta Parte – Concorrência desleal e Direito Autoral**

24. DM9 DDB – 08/10/1998: Caso: direito autoral sobre “Mamíferos” Parmalat
25. Pinhalense S/A Máquinas Agrícolas – 14/02/2000: Caso: concorrência desleal em relação a equipamentos
26. Kolynos do Brasil Ltda. - 05/07/2000 (inicial) e 13/09/2000 (final): Caso: concorrência desleal entre os cremes dentais Kolynos e Gessy Cristal
27. Artespaço Ilustração e Design Ltda. – 29/10/2002: Caso: direito autoral sobre figuras de objetos utilitários
28. Aurélio Baird Ferreira e Marina Baird Ferreira – 14/01/2003: Caso: direito autoral dos colaboradores do Dicionário Aurélio
29. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo – SEBRAE-SP – 27/08/2004: Caso: direito autoral sobre banco de dados e sistema “Disque Denúncia”

30. Box 3 Vídeo Publicidade e Produções Ltda. e Luiz Antônio Cury Galebe – 10/10/2005: Caso: direito autoral sobre programa “Shop Tour”

31. Vivo S/A – maio/2005: Caso: direito autoral sobre novas tecnologias da informação, incluindo “ringtones”

32. São Paulo Alpargatas S/A – 06/12/2005: Caso: direito autoral sobre havaianas recobertas em ouro

33. Cervejarias Kaiser Brasil S/A e Cervejaria Cuauhtémoc Moctezuma S/A – 06/06/2006: Caso: concorrência desleal entre as cervejas “Sol” e “Puerto del Sol”

34. Target Engenharia e Consultoria Ltda. – 14/08/2006: Caso: direito autoral sobre as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

#### **Quinta Parte – Cláusula de não concorrência**

35. Conexel Conexões Elétricas Ltda., Tamita Representações e Administração Ltda. e Coblisa Administração e Representações Ltda. - 18/06/2001 (inicial) e 06/11/2001 (complementar): Caso: obrigação de não concorrência ao comprador por parte do vendedor do negócio à luz do direito brasileiro e do direito alemão

#### **Relação de textos publicados pelo autor**

## APRESENTAÇÃO

A adesão do Brasil ao Acordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - 1995) gerou novas leis de propriedade intelectual: a de Propriedade Industrial (1996), a de Cultivares (1997), a do Software e a de Direitos Autorais (1998).

Nesse decênio, muitas novas questões surgiram e, sobre algumas delas, fui consultado.

A presente obra contém pareceres exarados no período. Deixei de transcrever os trabalhos publicados, eis que muitos deles se referem ao período anterior a 1995. Vai, entretanto, no anexo, sua relação.

Espero que esta publicação sirva de ajuda e provocação aos que militam na área, ex-alunos e colegas.

## Prefácio

Essa coletânea de estudos e pareceres de Newton Silveira traz a público uma parte importante da doutrina brasileira de Propriedade Intelectual das últimas décadas, cobrindo um período onde – curiosamente – pouco produziu o Direito brasileiro.

Com efeito, enquanto a produção jurídica após o novo Código da Propriedade Industrial se intensificou e – a bibliografia o comprova – nunca se escreveu tanto sobre o tema, dos anos 70` aos 90` a nossa literatura de direito se cala perante os temas a que se dedica o autor. Não tanto os autoralistas, que mantiveram e mesmo aprofundaram a densidade de sua produção.

Mas – fora a interessante doutrina autóctone de Douglas Daniel Domingues e a contínua documentação de José Carlos Tinoco Soares - pouco se escreveu sobre signos distintivos, patentes e concorrência desleal no Brasil durante esse período, e menos ainda em escritura inovadora e profunda. Quem continuamente pesquisa a doutrina desse período constata o silêncio doutrinário, a ponto de – durante a vigência da Lei 5.772/71, quase que inexistir contribuição dos autores de Direito.

Newton Silveira foi certamente uma exceção a essa paucidade. Da sua tribuna constante na revista de Direito Mercantil e Revista dos Tribunais, através de seus livros de muita circulação, e com sua produção acadêmica junto à USP, o autor manteve um fluxo constante de crítica, análise jurisprudencial e consciência jurídica que redime esse tempo de seca.

Para isso, certamente contribuiu sua prática profissional de advogado especializado. Sócio de um dos mais antigos escritórios especializados do País, herdeiro de tradição familiar de muitas décadas, Newton é um único exemplo de militante da Propriedade Intelectual que perseguiu carreira de professor em uma das nossas faculdades de direito de ponta, ensinando matérias que em todo resto do País eram deixadas à parte.

Isto certamente contribuiu para sua visão abrangente da Propriedade Intelectual, que trata desde o Direito de Autor até a questão patentária, do âmbito constitucional até à pragmática administrativa e judicial. E, mais importante que tudo, estabelecendo as conexões e interfaces entre os diferentes aspectos da proteção jurídica dos bens imateriais, que a velha divisão entre matéria civil (direito autoral) e comercial acabou por segmentar na visão dos praticantes e estudiosos.

Essa abrangência, que os estudos recolhidos neste volume testemunham, é sua mais importante contribuição. A sua dissertação de mestrado, Direito de autor no desenho industrial, publicada pela Ed. Rev. dos Tribunais em 1982, assim como sua tese de Doutorado, Licença de uso de marcas e outros sinais distintivos, publicada pela Saraiva, em 1984, demonstram esse alargamento de visão, essa integração no campo de conhecimento, que é sua característica mais flagrante.

Os textos aqui compilados seguem exatamente tal estratégia de latitude. Não só cobrem toda a extensão da Propriedade Intelectual – desde as patentes até (em menção antecipatória) às topografias de semicondutores – mas, em cada caso estudado, vão do tema especializado ao direito em geral, fugindo à obsessão de tantos outros autores que tratam marcas e patentes como um tema isolado da enciclopédia jurídica, ou à superficialidade de outros tantos, que desdenham as marcas e patentes ao discutir direito público ou direito privado em geral.

Este editor teve a tentação de extrair, dos pareceres transcritos, a minuciosa descrição de fatos que sempre os caracterizam. Poder-se-ia, em tese, assim concentrar a atenção do leitor na matéria doutrinária, transcendente, atemporal, que em cada caso se revela. Mas os estudos compilados têm, todos, aquele entrecimento miúdo entre fato e direito que manifestam o advogado militante, e que os caracterizam como *jurisprudente*<sup>1</sup>. Servem tais escritos, assim, simultaneamente como documentos de nossa casuística, com toda a importância historiográfica e propedêutica, e como oportunidade de aprofundamento dos temas, de interesse geral e de aplicação abstrata.

Cabe agora, advertir o leitor para a diversidade normativa a que tais estudos se referem. Quanto à primeira seção, que cuida de nomes de empresa, tivemos, à partir do segundo Código Civil, uma nova atmosfera jurídica. Alguns dos pareceres, ao citar norma anterior, devem ser apreciados a partir desse pressuposto. Teve este editor a oportunidade de notar<sup>2</sup>:

O art. 1.155 do CC2002 considera “nome empresarial” a firma ou a denominação adotada para o exercício de empresa. Assim, não vincula o nome a uma pessoa, mas a uma atividade. Assim, ao teor desse dispositivo, teria proteção o nome empresarial tanto *oficial* quanto o *de fantasia* (na prática americana, o “doing business as..”).

Resolvendo uma lacuna legislativa importante, o dispositivo ainda equipara ao nome empresarial a denominação das sociedades simples, associações e fundações.

É de se entender que os dispositivos do Código não revoguem, a não ser no que especificamente contrastante, a legislação anterior. O Decreto (com força de lei) nº 916, de 1890 detalha as regras aplicáveis às sociedades comerciais de pessoas, como o faz o Estatuto do Advogado no tocante a essa especialíssima sociedade civil de pessoas, de responsabilidade ilimitada, que é a sociedade de advogados. Já as regras mais estritas da Lei nº 6.404/76, em seu art. 3º, no que trata das denominações das sociedades de ações, também seria aplicável às denominações das Sociedades, que optarem por usar, ao invés de razão social, denotando as pessoas que lhe estão por detrás, a expressão impessoal que lhe permitir a lei.

#### Da firma

No caso do empresário individual, comerciante ou prestador de serviços, o nome toma a forma de *firma* (Art. 1.156.) constituída por seu nome mesmo, completo ou abreviado, opcionalmente acrescido de “designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade”. Assim, “Malaquias Malheiros, Alfaiate”. Abre-se aqui plena liberdade para o uso do *nome de fantasia* pelo empresário individual.

---

1 Do nosso Estudos de Direito Público, Lumen Juris, 2002, mencionando a classificação do Conselheiro Ribas: “Os práticos do Direito, para Ribas, seriam leguleios, se conhecessem os textos da lei, sem saber interpretá-las; seriam jurisperitos, se conhecessem os textos e sua verdadeira interpretação, mas não aplicassem seu conhecimento; seriam rábulas, os aplicadores que ignorassem a interpretação e a “teoria científica”; e apenas mereceriam a designação de jurisprudentes os que reunissem “a ciência do Direito à perícia na sua aplicação”.

2 Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

Também operará sob firma (Art. 1.157) a sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada. Por exemplo, a sociedade de advogados ou a sociedade em comandita por ações. Nesta, somente os nomes pessoais de tais sócios poderão estar incluídos no nome empresarial; alternativamente, pode-se aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou sua abreviatura. Na verdade, como o dispositivo explica, quem figurar com seu nome pessoal na firma desse tipo de sociedade fica solidária e ilimitadamente responsável pelas obrigações contraídas sob tal firma social.

Não só a sociedade que tenha responsabilidade ilimitada pode ter firma. Segundo o art. 1.158, pode também a sociedade limitada adotar firma (como pode, alternativamente, adotar denominação) integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura. Neste caso, a firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Note-se que a omissão da palavra "limitada" em tais sociedades determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade.

#### Da denominação

A denominação deve designar o objeto da sociedade<sup>3</sup>, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Como se viu, a denominação é uma das modalidades possíveis de nome empresarial nas sociedades limitadas, não cabendo nas sociedades de responsabilidade ilimitada em estado puro.

Por exemplo, a sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo "cooperativa", enquanto que a sociedade em comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar denominação designativa do objeto social, aditada da expressão "comandita por ações".

Já a sociedade anônima opera exclusiva sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões "sociedade anônima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamente. Apenas como exceção, pode constar da denominação o nome do fundador, acionista, ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa. (...)

#### Âmbito territorial da proteção

Pelo art. 1.166 o registro do nome empresarial asseguram o seu uso exclusivo nos limites do respectivo Estado; mas tal exclusividade estender-se-á a todo o território nacional, se o nome for registrado na forma da lei especial.

Assim, também pelo novo Código Civil, ainda não há um registro nacional de nomes empresariais ou de nomes de empresas civis, mas apenas a proteção conferida pelo registro estadual (art.61, §§ 1º e 2º, Dec. 1800/96), cabendo, porém, pedido de extensão a outros estados.

Paradoxalmente, há, sob a Convenção de Paris (art. 8º), proteção internacional do nome comercial independente de registro, o que leva a que um titular francês possa ter seus direitos reconhecidos no Brasil, sem qualquer requisito, conquanto o empresário carioca para os ter em São Paulo precisa solicitar a extensão dos seus direitos, segundo o procedimento (aliás sem específico amparo legal) instituído pela Portaria DMRC-G DG n. 1/74 (vide Parecer DNRC 315/77-IOB 16/81, p. 208).

Importante notar que o tema do conflito de nomes de empresa e marcas, que continua carecendo de mais precisão em face de seguidas modificações legislativas, tem recebido recentemente um singular tratamento no 2º. TRF, cujo exemplo se lê em recente acórdão da 1ª. Turma Especializada, de 26 de setembro de 2007:

---

3 [Nota do original] Essa prescrição – de que a denominação deva incluir o objeto da sociedade – modifica a lei anterior, e deve criar problemas de direito intertemporal.



ADMINISTRATIVO. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDÊNCIA. ARTS. 8º E 9º DA CUP. INTELIGÊNCIA.

Tendo em vista a limitação territorial do registro do nome comercial da empresa, não sendo possível saber-se todos os nomes utilizados no território nacional, e considerando ainda que a Convenção da União de Paris veio a dar tratamento destinado à repressão da concorrência desleal, não podendo ser utilizada, ao revés, para paralisar ou obstaculizar a atividade empresarial, o art. 8º da CUP deve ser entendido como repressivo da concorrência desleal. É dizer, não se tratando de nome de empresa já afamada no mercado e, portanto, não se evidenciando má-fé com vistas ao aproveitamento parasitário de nome comercial alheio, inexistente ilegalidade no registro marcário que, ocasionalmente, imita nome comercial alheio desconhecido à data do depósito.

Certo é que o presente livro, pela diversidade de sua temática e pelas extensas qualidades de seu texto, constituirá um elemento necessário de toda biblioteca especializada em Propriedade Intelectual.

Denis Borges Barbosa.

Primeira Parte  
Nome Empresarial

# O Nome “Bistol

21/07/2003

## CONSULTA

Consulta-nos o escritório FRANCESCHINI E MIRANDA – ADVOGADOS acerca da eventual colidência entre os nomes empresariais de sua cliente BRISTOL LABORATORIES DO BRASIL LTDA. face às marcas e nomes comerciais de BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY e sua subsidiária BRISTOL-MYERS SQUIBB BRASIL S/A., formulando os seguintes quesitos:

**1. Analisar os aspectos jurídicos da colidência entre o nome comercial da empresa “BRISTOL LABORATORIES LTDA.”, recém constituída perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), e a marca “BRISTOL MYERS SQUIBB” registrada no INPI, de titularidade da empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A.**

**Analisar a possibilidade do ajuizamento de ação anulatória de registro de nome empresarial desta última em face da primeira e as probabilidades de êxito desta ação.**

**2. A proteção ao nome comercial concedido à empresa “BRISTOL LABORATORIES DO BRASIL LTDA.” pelo registro de seus atos societários perante a JUCESP se estende aos demais Estados brasileiros, ou está restrita ao Estado de São Paulo?**

**3. Quais os prejuízos a empresa “BRISTOL LABORATORIES DO BRASIL LTDA.” poderá sofrer, na hipótese de manter o nome registrado perante a JUCESP?**

**Analisar a possibilidade da empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A., possuindo a empresa “BRISTOL LABORATORIES DO BRASIL LTDA.” um registro legítimo perante a JUCESP (a qual realizou uma busca prévia e concedeu o registro do nome empresarial a essa empresa), ingressar com uma eventual ação anulatória do nome comercial, cumulada com perdas e danos. Nessa hipótese, quais os danos, em tese, causados à empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A., poderão ser pleiteados a título de indenização nessa ação?**

**4. Solicita-se o aditamento de quaisquer outras considerações julgadas úteis ou convenientes.**

## BREVE HISTÓRICO

**I. A BRISTOL LABORATORIES DO BRASIL LTDA. solicitou perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, os seguintes registros:**

Marca mista **BRISTOL**, classe 01  
Processo nº 824.986.016, de 29/10/2002

Marca mista **BRISTOL**, classe 05  
Processo nº 824.986.008, de 29/10/2002

Marca mista **BRISTOL**, classe 39  
Processo nº 824.985.990, de 29/10/2002

Marca mista **BRISTOL**, classe 35  
Processo nº 824.985.982, de 29/10/2002

Marca nominativa **BRISTOL LABORATORIES**, classe 01  
Processo nº 824.802.721, de 03/09/2002

Marca nominativa **BRISTOL LABORATORIES**, classe 05  
Processo nº 824.802.713, de 03/09/2002

Marca nominativa **BRISTOL LABORATORIES**, classe 35  
Processo nº 824.802.705, de 03/09/2002

Marca nominativa **BRISTOL LABORATORIES**, classe 39  
Processo nº 824.802.730, de 03/09/2002

**II. Contra esses pedidos de registros a BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY apresentou oposições junto ao INPI baseando-se na titularidade de diversos registros da marca BRISTOL, nominativa e mista, BRISTOL MYERS, nominativa e mista, e POLIPOL BRISTOL.**

**III. Alegou, também, ser sua subsidiária a BRISTOL MYERS SQUIBB BRASIL S/A. titular de registro da marca LABORTERÁPICA-BRISTOL, aduzindo, mais que:**

“Ademais, há, ainda, no presente caso, violação do Artigo 124, inciso V, da LPI e do Artigo 8º da CUP, haja vista ser, a marca **BRISTOL**, da Oposta, uma reprodução do elemento essencial e característico do nome comercial da Oponente – **BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.**”

## **PARECER**

### **NOME EMPRESARIAL E MARCA**

Em minha tese de doutorado na USP, publicada em 1984 pela Editora Saraiva, sob o título **LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTROS SINAIS DISTINTIVOS**, abordei esse mesmo tema.

Naquele livro tratei, entre outros sinais distintivos, do direito à marca e ao nome comercial e da colidência entre estes sinais, conforme breve resumo que faço a seguir, com as devidas adaptações após o advento da Lei de Propriedade Industrial nº 9279, de 1996:

*“O nome comercial distingue o próprio empresário, firma individual ou pessoa jurídica, no exercício do comércio.*

Da mesma forma que o nome civil do cidadão constitui a um só tempo um direito e uma obrigação, não podendo uma pessoa alterá-lo ou substituí-lo, senão nos casos em que a lei autoriza, mas estando preservado, como elemento da personalidade, na mesma medida desta, o nome que o comerciante tenha adotado no comércio (que,

no caso do comerciante individual, deve, necessariamente, coincidir com o nome civil) é preservado pela lei da usurpação e da imitação.

*No caso do empresário, o nome ou sinal pelo qual é conhecido no comércio (não só pela clientela, mas pela generalidade dos agentes que atuam no comércio, como fornecedores, instituições de crédito, distribuidores, etc.) integra seu aviamento subjetivo, diretamente ligado à pessoa (natural ou jurídica), ao qual se agrega o conceito público de que desfrute.*

*Na primeira hipótese, temos o nome comercial subjetivo, definido no art. 2º do Decreto n. 916, de 1890 (firma ou razão comercial é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes), a que se devem acrescentar as denominações das sociedades por quotas e por ações, tais como constam do contrato ou do estatuto e no Registro do Comércio. Sob este aspecto, o nome comercial constitui obrigação do empresário e seu uso em forma incorreta pode ocasionar a responsabilidade solidária dos sócios a que, normalmente, não estariam obrigados.*

*No sentido de nome comercial subjetivo, a firma (e a denominação social) constitui dever do empresário (embora lhe seja lícito alterá-la desde que inscreva a alteração no Registro do Comércio), devendo distinguir-se de outra inscrita no registro do lugar (Dec. n. 916, art. 6º), não sendo alienável a não ser conjuntamente com o estabelecimento (devendo nesse caso ser usada antecedida da declaração sucessor de — cf. art. 7º).*

Tratam-se, no caso, de preceitos de ordem pública, não derogáveis por vontade das partes.

Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito exclusivo de seu titular, podendo ser formado não só pelo nome comercial subjetivo (firma ou denominação social), como por outros nomes ou sinais pelos quais o público identifique o comerciante, independentemente de registro, tal como preceitua o art. 8º da Convenção de Paris. Nesse sentido, equiparam-se ao nome comercial as denominações das sociedades civis e das fundações (Dec.-lei n. 7.903, de 1945, art. 104, parágrafo único).

Por sua natureza, o nome comercial é direito exclusivo absoluto, não limitado ao ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto às denominações, não podem coexistir no território nacional duas idênticas. No caso de firmas, o princípio se atenua, em face do dever de veracidade na sua formação. Os ramos de atividades e a localização só serão levados em conta em casos de imitação, a fim de se determinar a possibilidade de confusão.

*Ao mesmo tempo em que o empresário organiza os meios de que dispõe para o exercício da empresa, conjugando-os a fim de otimizar os resultados, destinação essa que dá unidade ao estabelecimento e que decorre de uma atividade criadora, aplica ao próprio estabelecimento e aos produtos de sua atividade sinais (nomes e/ou símbolos) que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores (ou usuários).*

*Muito embora tais sinais não constituam obras do espírito (como as invenções e obras artísticas), estão em estreita ligação com tal tipo de atividade, sendo por isso tutelados (se o sinal, em si, contém o resultado direto da atividade criadora, podendo ser considerado, p. ex., uma obra de desenho, poderá receber a tutela mais ampla dos direitos de autor). Não é condição, entretanto, para receber a tutela da lei como sinal identificador, que seja ele uma obra do espírito. Mesmo*

***na lei de direitos autorais a proteção ao título da obra não é absoluta (como seria se recebesse tratamento de obra intelectual).***

*A proteção aos sinais distintivos utilizados pelo empresário no exercício da empresa decorre de seu direito a individualizar-se em uma situação de concorrência. Assim sendo, como elementos identificadores da atividade "aziendal", todos os sinais usados pelo empresário devem receber a mesma tutela contra a concorrência desleal, independentemente de sua especialização em signos do empresário, do estabelecimento ou do produto ou serviço. Nesse sentido, tais sinais não constituem bens imateriais (embora sejam imateriais), mas acessórios de bens imateriais (estes no significado de obras do espírito, acrescidas ao patrimônio intelectual da humanidade pela atividade criativa de um agente — o autor em relação às obras intelectuais; o inventor, em relação à invenção; o empresário, em relação ao aviamento).*

Pode-se dizer, portanto, que, enquanto a lei reconhece a existência dos bens imateriais — obras do espírito — cria, por sua vez, novos bens imateriais — obra da lei — nestes buscando reprimir a concorrência desleal, utilizando a mesma técnica que pareceu apropriada à tutela das obras intelectuais. Nesse nível, então, se reúnem numa só categoria de bens imateriais tanto as criações intelectuais quanto os signos exteriores que as identificam.

***A marca evoluiu da "assinatura" do produtor aposta ao produto, ou de um sinal de propriedade apostado às mercadorias em trânsito ou depositadas em armazéns, a um sinal que vai atuar diante dos consumidores para identificar uma procedência constante de determinado produto, mercadoria ou serviço, oferecidos em concorrência com outros de procedência diversa. A marca pressupõe a existência, ao menos potencial, de produtos idênticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de concorrência, e não de monopólio.***

Todos os sinais distintivos se acham ligados, por uma relação de titularidade, ao empresário que os explora. O crescimento do aviamento decorre da reputação do empresário, do bom atendimento que recebe o público no estabelecimento, da qualidade dos produtos e serviços e da publicidade, conceito esse que se comunica, por sua vez, a cada um desses elementos isolados, concentrando-se nos sinais que os distinguem.

Um desses elementos, o produto, recebeu especial atenção do legislador, devido à sua qualidade de poder desligar-se do estabelecimento e circular como mercadoria. As técnicas modernas de prestação de serviços tornaram possível também a desvinculação dos serviços do local de negócios. O nome ou símbolo com os quais o produtor marcava seus produtos, como signo indicador do próprio produtor ou do local de produção, passaram a constituir nome ou sinal do produto (mercadoria ou serviço). Esse o significado atual da marca de indústria e/ou comércio e de serviços.

As marcas, como lembra Ascarelli, indicam uma subespécie de produtos. Entre produtos similares, conhecidos por um nome do vocabulário, encontram-se alguns com características próprias, que foram designados por um nome ou símbolo pelo titular da marca. Isso torna possível aos consumidores reconhecerem, de imediato, os produtos que pretendem adquirir (ou os serviços que desejam utilizar) e ao empresário referi-los em sua publicidade.

*Pela importância econômica da marca, sua utilidade para os consumidores e pelo estímulo que representa à livre concorrência, o legislador, a par de manter as*

*normas que reprimem a concorrência desleal e punem os atos confusórios, conferiu à marca o status de bem imaterial exclusivo (objeto de uma "propriedade" idêntica à outorgada às obras do espírito), status esse que decorre do registro criado pela lei.*

***Essa autonomia do sinal, criada pela lei, torna-o passível de propriedade e de circulação como objeto de negócios jurídicos, mas não se trata de uma propriedade sobre o próprio sinal (como ocorre com os outros bens imateriais, obras intelectuais), mas sobre a aplicação do sinal a determinado produto, mercadoria ou serviço, ou seja, corresponde ao uso exclusivo do sinal quanto a determinada categoria de bens materiais ou imateriais — serviços (como o título de obra, que distingue uma coisa incorpórea). Como em nosso sistema o registro pode anteceder ou substituir o uso do sinal (embora ocorra a desconstituição desse direito se o uso não se inicia em certo prazo), o direito sobre o sinal, decorrente do registro, corresponde à aplicação, com exclusividade, sobre determinada categoria de produtos ou artigos abstratamente considerados.***

Em qualquer das hipóteses, cada um dos direitos se exerce em relação a uma série determinada de produtos, mercadorias ou serviços.

*O registro garante a propriedade e o uso exclusivo da marca em todo o território nacional para assinalar os produtos, mercadorias ou serviços do titular, na classe correspondente à sua atividade, a fim de distingui-los de outros idênticos ou semelhantes. O registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos, contados da data da expedição do certificado de registro, podendo ser renovado por períodos iguais e sucessivos, desde que requerida a prorrogação na forma da lei.*

***Eis aí o conteúdo e âmbito do direito decorrente do registro. O conteúdo é o da propriedade e uso exclusivo do sinal para assinalar as mercadorias, produtos ou serviços do titular distinguindo-os de outros idênticos ou semelhantes. O âmbito em relação aos artigos e serviços é o daqueles indicados no certificado de registro (seja pelos artigos ou serviços diretamente especificados, seja pela indicação de seu gênero, seja pela indicação do ramo de atividade a que correspondam). Em relação ao âmbito territorial, é todo o território nacional, não limitado à região em que de fato sejam vendidos os artigos ou prestados os serviços. Quanto ao âmbito temporal é o da duração do registro e de suas sucessivas prorrogações.***

No tempo, território e quanto aos artigos ou serviços constantes do registro, tem o seu titular o direito de proibir que qualquer outro utilize o mesmo sinal ou sinais semelhantes, hábeis a causar confusão, em artigos ou serviços idênticos ou afins e em "papéis, impressos e documentos" relativos à sua atividade. O direito exclusivo compreende também a faculdade de proibir a reprodução da marca ou suas imitações, com o fim de ser utilizada na forma acima indicada.

Ao titular do registro faculta-se a propositura de ação penal contra os infratores, a busca e apreensão preliminar da queixa-crime e a medida complementar de destruição das marcas contrafeitas, bem como as ações civis para pleitear a abstenção com a cominação de pena pecuniária e a de perdas e danos.

A Constituição Federal determina que "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos", remetendo à lei ordinária o estabelecimento da forma e condições dessa proteção.

No entanto, a proteção ao nome comercial independe de registro, consoante o disposto no art. 8º da Convenção de Paris.

A denominação da sociedade anônima goza da exclusividade prevista na Constituição, já que consagrada pela lei específica (Art. 3º, § 2º, da Lei n. 6.404, de 1976). Essa exclusividade opera em todo o território nacional, já que a lei não a limita, nem condiciona seu exercício a qualquer formalidade de caráter estadual ou nacional. O mesmo se aplica às sociedades por quotas, em virtude da expressa remessa do art. 18 do Decreto n. 3.708, de 1919, à Lei das Sociedades por Ações.

E outro não podia ser o tratamento dispensado às denominações das pessoas jurídicas, visto sua própria existência dever ser reconhecida em todo o país em face do art. 18 do Código Civil, sendo o nome o aspecto exterior dessa existência. O mesmo deve ser observado quanto às firmas, princípio esse somente atenuado quanto à existência dos homônimos, quando se aplica a regra dos §§ 1º e 2º do art. 6º do Decreto n. 916, de 1890 (destaque-se que mesmo esse antigo decreto somente previa a possibilidade da homonímia para o caso das firmas, não se aplicando a restrição territorial do art. 6º às denominações das companhias anônimas, reguladas no art. 4º).

*Se a identidade de nomes comerciais (no sentido amplo acima indicado) deve ser coibida em todo o território nacional, a mesma regra deve ser aplicada quanto aos nomes semelhantes. É preciso, todavia, haver um critério para se estabelecer qual a semelhança vedada (a Lei das Sociedades por Ações se refere no § 2º do art. 3º a denominações idênticas ou semelhantes, nada esclarecendo a respeito). Quando se tratarem de denominações arbitrariamente escolhidas, o critério deve ser mais rígido, especialmente se tais denominações contiverem palavra ou expressão de fantasia, pelas quais seja a pessoa jurídica conhecida. Nesse hipótese, tal nome ou expressão passa a constituir o próprio nome comercial, devendo receber a mesma tutela conferida ao nome completo. A semelhança vedada é aquela que possa estabelecer confusão a todos aqueles que venham a se relacionar com os titulares dos nomes (e não apenas à clientela, pelo que tais nomes ou expressões não se acham sujeitos ao princípio da especialidade, que se aplica às marcas). Na prática, os tribunais levam em conta o local da sede, o ramo de atividade e eventuais dessemelhanças na denominação completa, não porque a proteção ao nome comercial seja local ou limitada ao ramo de atividade, mas porque esses elementos de fato podem conduzir à conclusão da impossibilidade de confusão.*

***Pela ampla proteção conferida ao nome comercial, o uso de sua parte característica por terceiros depende da competente autorização do titular, na medida em que este tem o direito de proibir sua utilização em todo o território nacional para qualquer ramo de atividade. Já os sinais sujeitos ao princípio da especialidade, como as marcas, são dotados de exclusividade apenas em relação aos ramos de atividades respectivos. Dessa forma, o uso de marca para assinalar produtos diversos é lícito e independe de autorização do titular. Igualmente, seu emprego em título de estabelecimento ou insígnia em ramo diferente preenche o requisito suficiente da novidade relativa. Deve ser considerado ilícito, entretanto, o uso de marca em título de estabelecimento ou insígnia, em nome comercial ou sinal e expressão de propaganda destinados a assinalar atividades correlacionadas com os artigos ou serviços distinguidos pela marca. Nessas circunstâncias, a marca impede a formação de nome comercial que a contenha, exceto se o objeto da sociedade nada tenha que ver com os artigos ou serviços por ela assinalados (ficando, em conseqüência, a sociedade impedida de ampliar seu objeto social de modo a abranger atividades correlacionadas).***



*Em todos os casos em que exista exclusividade sobre o sinal, tal exclusividade opera não só entre sinais do mesmo tipo, mas de forma cruzada dentro dos âmbitos respectivos, de modo que o titular do sinal possui o ius excludendi alios.”*

O **Decreto 916**, de 1890, cuida das **firmas** e não das **denominações** e seu art. 6º estabelece a seguinte regra:

*"Art. 6º. Toda firma nova deverá se distinguir de qualquer outra que exista inscrita no registro do lugar.*

*§ 1º. Se o comerciante tiver nome idêntico ao de outro já inscrito, deverá acrescentar designação que o distinga."*

Acrescenta seu **art. 10**:

*"Art. 10. O emprego ou uso ilegal de firma registrada ou inscrita dará direito ao dono de exigir a proibição desse uso e a indenização por perdas e danos, além da ação criminal que no caso couber.*

*...  
§ 3º. Também será sumária e processada no juízo comercial a ação para obrigar o concorrente, que tenha direito a firma idêntica, a modificá-la por forma que seja impossível erro ou confusão".*

Assim, no regime instituído pelo **Decreto 916**, o direito à firma era **local** e admitia-se a semelhança entre firmas, mas não sua **identidade**, resolvida pelo acréscimo de designação distintiva, dado o fato da possível homonímia das pessoas físicas sócias de uma e outra.

Já as **denominações** das sociedades não são objeto daquele Decreto, que expressamente dispõe:

*"Art. 13. Não serão inscritas as companhias anônimas.*

*Art. 15. Este Decreto não se refere ao nome comercial ou industrial, continuando em todo o vigor os Decretos ns. 3.346, de 14 de outubro de 1887, e 9.818, de 31 de dezembro do mesmo ano."*

A tutela das denominações vem disposta na Lei das Sociedades por Ações nº 6404, de 1976, que repete o que já constava no Decreto 2627, com os mesmos nºs de artigo e parágrafo:

*"Art. 3º - A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões "companhia" ou "sociedade anônima", expressas por extenso ou abreviadamente mas vedada a utilização da primeira ao final.*

*...  
§ 2º - Se a denominação for idêntica ou semelhante a de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa (art. 97) ou em juízo, e demandar as perdas e danos resultantes."*

Quanto às denominações das sociedades por quotas, que tenham optado por essa forma de nome comercial, aplicava-se a mesma regra, por expressa remessa do art. 18 de **Decreto nº 3708**, de 1919:

*"Art. 18 - Serão observadas quanto às sociedades por quotas, de responsabilidade limitada, no que não for regulado no estatuto social, e na parte aplicável, as disposições da lei das sociedades anônimas".*

Além disso, esse direito é reconhecido, independentemente de registro ou depósito, nos termos da Convenção da União de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial, de 20/03/1883, promulgada, no Brasil, pelo **Decreto 1.263**, de 10/10/94:

***“Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.”***

Já o **art. 195**, V, da **Lei nº 9.279/96** (nova Lei de Propriedade Industrial), define, com toda a clareza, como crime, a violação de nome comercial pertencente a outrem:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

...

V – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

...”

Quanto ao uso de marca registrada de terceiro em nome comercial, esse uso fere o direito exclusivo que decorre do **art. 129** da Lei de Propriedade Industrial:

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

A proteção ao nome comercial não é restrita ao ramo de atividade de seu titular, visto que a lei não limita essa proteção, não sendo lícito ao intérprete criar limitações não previstas pelo legislador. Aliás, tratando-se de denominações, a doutrina é unânime a respeito, podendo-se citar a lição de **Túlio Ascarelli**, que durante tantos anos pontificou no meio jurídico brasileiro:

“Es decir, puede cuestionarse si la denominación social no debería diferenciarse de la de cualquier otra persona jurídica o colectividad y si, a su vez, no debería protegerse en todo el territorio nacional y, por tanto, más allá del ámbito de la actividad desarrollada y de su esfera territorial, contra la posibilidad de confusión con la denominación de otra persona jurídica o colectividad. De otro modo, en efecto, la tutela de la denominación no comprende el posible perjuicio que también ocasionar (por ejemplo, a efectos del crédito bancario) una denominación similar para actividades diversas; esta consecuencia, admisible en el nombre comercial e inevitable en el nombre civil, por la lícita existencia de homónimos, está lejos de ser necesaria para la denominación, libremente elegida, de la persona jurídica o de la colectividad organizada” (grifos nossos).

(Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales – Barcelona, 1970, pág. 379).

Nem se exige, segundo os princípios, que se trate de conflito onomástico entre pessoas físicas ou jurídicas que exercitem atividades comerciais idênticas, semelhantes, relativas ou afins, reconhecem-no a doutrina (cf. **GAMA CERQUEIRA**, vol. I, pág. 493, nº 194, e vol. II, t. II, parte III, págs. 320 e segs., “Tratado da Propriedade Industrial”, RJ, Forense, 1976; **TRAJANO MIRANDA VALVERDE**, “Sociedade por Ações”, RJ Forense, 1941, Vol. I, pág. 52, nº 39; **WALDEMAR FERREIRA**, “Tratado de Direito Mercantil”, RJ-SP, Freitas Bastos, 1939, vol. II, págs. 89-90, nº 68 inc. IV; **CARVALHO DE MENDONÇA**, “Tratado de

Direito Comercial”, RJ, Freitas Bastos, 1934, vol. II nº 175; **TULIO ASCARELLI**, in “Revista dos Tribunais” vol. 159, pág. 21) e a jurisprudência (cf. Decisões sobre os nomes comerciais **Vidrobrás**, **Quimetal**, **Philips**, **Esso** e **JB**, citadas por **LUIZ LEONARDOS**, “A Proteção ao Nome Comercial do Direito Brasileiro”, in “Revista dos Tribunais”, vol. 450, págs. 31 e notas; Ap. Cível nº 115.008, 6ª CC do TJSP, aput P.R. TAVARES PAES,

“Propriedade Industrial”, SP, Saraiva, 1982, pág. 346; “Revista dos Tribunais” 525/62-66, 450/261-263, e “Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”, 58/134-136).

E razão é que assim seja, porque, visando a lei a discernir, uma das outras, as firmas e denominações comerciais, a fim de evitar confusão, o princípio “tem inteira aplicação, ainda que diversifique o gênero de atividade das sociedades, porque a proteção das denominações sociais não pressupõe necessariamente o elemento ‘concorrência’, circunstância que apenas influi para agravar a possibilidade de confusão” (**GAMA CERQUEIRA**, no parecer in “Revista dos Tribunais”, vol. 249, pág. 37). Este é o substrato da interdição das homônimas (homografias e homofonias), cujas conseqüências danosas transitam da possibilidade imediata de estorvos no relacionamento mercantil até aos riscos prováveis de desvio de clientela e de grave promiscuidade dos conceitos públicos.

No que tange à localidade das sociedades, não é outro o entendimento senão o de que a exclusividade de utilização do nome empresarial não está restrita ao âmbito estadual, conforme a localização da empresa. Tal questão já foi objeto de profunda análise na Apelação Cível nº 4.163 – TJ RJ (publicado na RT 512/246 e RDM 31/94) que concluiu:

“...

**No mérito, correta é a conclusão alcançada pelo digno Juiz Eduardo Mayr, na erudita sentença de fls.**

**A Constituição Federal inscreve entre os direitos individuais o de uso do nome comercial. E fá-lo em termos que não admitem restrições ao garantir ao seu titular exclusividade desse uso (art. 153, § 24). Somente uma interpretação distoante de todos os princípios de interpretação teleológica e finalística poderá restringir essa exclusividade ao âmbito estadual, conforme a localização da sede da empresa. A ampliação crescente dos meios de comunicação, o vertiginoso desenvolvimento das relações comerciais e industriais estão a apontar a necessidade de estender-se a proteção do nome comercial a âmbito nacional.**

...”

Todos esses princípios, albergados pela doutrina, constam do lúcido e brilhante acórdão proferido, pela 2ª Câmara Civil do TJSP, na Apelação Cível nº 78.942-1 da Comarca de São Paulo, relatado pelo eminente Desembargador Cezar Peluzo.

A jurisprudência, por seu turno, não discrepa. Ao contrário, convalida todo o exposto, conforme se verifica das ementas a seguir transcritas:

#### **NOME COMERCIAL – EXCLUSIVIDADE – QUANDO SURGE O DIREITO.**

*“O direito ao uso exclusivo do nome comercial, por força do art. 8º da Convenção de Paris, mesmo entre nacionais, não está sujeito a qualquer registro ou depósito e surge tão-só com a constituição jurídica da sociedade”.*

(AP. nº 165.248-1/3 – Tr. Just. SP – 1ª C. Relator: Desembargador Andrade Marques).

#### **DENOMINAÇÃO COMERCIAL – “BALILA” e “BALIZA” – IMITAÇÃO – ATIVIDADES DE COMÉRCIO DIFERENTES – IRRELEVÂNCIA – AÇÃO**

**PROCEDENTE PERDAS E DANOS – RECURSO PROVIDO – VOTO VENCIDO.**

*“Não importa que dois estabelecimentos mercantis tenham atividades comerciais diferentes para o efeito de proteção do nome comercial, normalmente se houver imitação maliciosa, com objetivo de causar confusão”.*

(AC. 272.803 – Capital – Apelante: Indústrias Reunidas Balila S/A. – Apelada: Baliza – Indústrias Reunidas Ltda.)

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

*“Nome comercial – Proteção – Denominações semelhantes ou idênticas – Direito da firma registrada, anteriormente, na Junta Comercial, de pedir a modificação, ainda que diverso o gênero de comércio ou de indústria – Embargos rejeitados – Voto vencido”.*

(EI 280.852 – São Paulo – Embargante: Precisa Indústria e Comércio Ltda. – Embargada: Hermes Precisa S/A. Máquinas para escritório).

**NOME COMERCIAL – SEMELHANÇA DE NOMES – DIREITO DO PREJUDICADO DE REQUERER A SUA MODIFICAÇÃO – CARÊNCIA DE IMPORTÂNCIA QUANTO AO FATO DE SEREM DIVERSOS OS RAMOS DE COMÉRCIO E DE COEXISTIREM SOCIEDADES COM DENOMINAÇÕES IGUAIS OU SEMELHANTES – AÇÃO PROCEDENTE.**

*“Não importa o fato de serem diversos os ramos de comércio e de coexistirem muitas sociedades com denominações iguais ou semelhantes. O que não se pode negar é que àquela que primeiro registrou o nome comercial assiste o direito de requerer a alteração ou de não permitir a denominação idêntica ou semelhante”.*

(n. 115.008 – Capital – Apelante: Vintobrás Filtros S.A. – Apelado: Indústria Reunidas Vidrobrás Ltda.).

**NOME COMERCIAL – ARQUIVAMENTO NO INPI – REGISTRO ANTERIOR NA JUNTA COMERCIAL – GARANTIA DE USO.**

*“A anterioridade do registro do nome comercial, comprovada pelo arquivamento do ato constitutivo na Junta Comercial, garante ao titular o seu uso, ainda que alguém obtenha, posteriormente, o seu depósito ou arquivamento no INPI”.*

(TJ-MG – Ac. Unân. da 2ª Câm. Civ. DJ de 10/06/91 – Ap. 84.060.2-BH – Rel. Des. Leonídio Doehler).

**NOME COMERCIAL**

*“O direito ao uso exclusivo do Nome Comercial em todo o território nacional não está sujeito ao registro do INPI e surge tão-só da constituição jurídica da sociedade, através do registro de seus atos constitutivos no registro do Comércio”.*

(STJ – 4ª T. – RE 6.169-AM – Rel. Min. Athos Carneiro – TSTJ Lex nº 30, pág. 162).

Nesses casos, deve prevalecer o ensinamento de **GAMA CERQUEIRA**:

**"Quanto às denominações das sociedades, em particular, é necessário distinguir entre as que são compostas de expressões genéricas, mais ou menos**

vulgares, as quais devem ser tomadas em seu conjunto para se apreciar a possibilidade de confusão, e as que se distinguem por uma expressão característica, caso em que a questão deve ser apreciada em relação a essa expressão, não se levando em conta os elementos comuns que entram na composição das denominações em conflito, porque o seu efeito distintivo é muito relativo e fica anulado pela identidade ou semelhança das expressões características, pelas quais as sociedades se tornam conhecidas e passam a ser designadas pelo público". (in Tratado da Propriedade Industrial, Edição Revista Forense - 1956 - Volume II - pág. 322).

Finalmente, a existência do erro ou confusão não se vincula ao gênero de comércio ou indústria, conforme deflui das lições de **JOÃO DA GAMA CERQUEIRA**:

**"Não importa que diversifique o gênero de comércio ou indústria explorado, porque a proteção do nome comercial não pressupõe necessariamente o elemento concorrência, circunstância que, entretanto, influi para agravar a possibilidade de confusão e as suas consequências". (ob. cit. vol. II, tomo II, pág. 321).**

O Tribunal Federal de Recursos, ao julgar a Apelação Cível nº 10.344, fixou o seguinte entendimento:

O titular de marca registrada pode impedir o seu uso por terceiros, seja na atividade industrial, seja na composição do nome de empresa" (Diário da Justiça de 26/11/53, pg. 445).

Por sua vez, a 3ª Câmara Cível do 1º Tribunal de Alçada do Estado do Rio de Janeiro, julgando a Apelação Cível nº 37.137, decidiu que:

**"Nome Comercial - É vedada sua composição com marca de outrem, anteriormente registrada, ou depositada para registro, se houver coincidência, ainda que parcial, de atividade econômica". (Acórdão de 02.08.79)**

ou seja, não se pode permitir a constituição de uma empresa com nome igual ou semelhante à uma *marca já registrada* e, também, *denominação social anteriormente adotada*, passível de criar confusão, erro ou dúvida.

Teria o advento da **Lei nº 8934**, de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins modificado esse panorama?

Segundo essa Lei, *"a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações"* (art. 33). Os parágrafos desse artigo, que foram vetados pelo então Presidente Itamar Franco, declaravam expressamente que essa proteção tinha caráter nacional. A justificativa do veto era o fato de que nem todas as empresas tinham atuação de âmbito nacional, não devendo a Lei generalizar a proteção nacional a todas elas, indiscriminadamente.

Mas o regulamento da Lei, pelo Decreto nº 1800, de 1996, foi além da justificativa do veto, dispondo:

***"Art. 61. A proteção ao nome empresarial, a cargo da Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome.***

***§ 1º A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo.***

*2º A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC".*

*"Art. 62. O nome empresarial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e identificará, quando assim o exigir a lei, o tipo jurídico da sociedade.*

*...*

*§ 2º Não poderá haver colidência por identidade ou semelhança do nome empresarial com outro já protegido.*

*§ 3º O Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, através de instruções normativas, disciplinará a composição do nome empresarial e estabelecerá critérios para verificação da existência de identidade ou semelhança entre nomes empresariais."*

Finalmente, a Instrução Normativa DNRC nº 53, de 6 de março de 1996, estabeleceu:

*"Art. 7º. Observado o princípio da novidade, não poderão coexistir, na mesma unidade federativa, dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes.*

*Parágrafo único. Se a firma ou razão social for idêntica a de outra empresa já registrada, deverá ser modificada ou acrescida de designação que a distinga".*

*"Art. 10. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais, pelos integrantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM:*

*I. entre firmas ou razões sociais, consideram-se os nomes por inteiro, havendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;*

*II. entre denominações sociais:*

*a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;*

*b) quando contiverem expressões de fantasia incomuns, serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homógrafas e semelhança se homófonas."*

Quanto à questão da colidência entre marca e nome comercial, permanecem de pé, integralmente, as conclusões do Acórdão da 5ª Turma do Tribunal Federal de Recursos, proferido na Apelação Cível 68.252-SP, datado de 27/10/82, Rel. Min. Moacir Catunda, publicado na RDM nº 52/75 e comentado pelo saudoso Prof. Philomeno J. da Costa, cuja ementa é:

*NOME COMERCIAL – Proteção acolhida – Reprodução de denominação de empresa estrangeira conhecida – Titularidade por esta no País, da marca dos seus produtos, contendo o seu nome – Ação cominatória procedente para obrigar o concorrente a modificar a sua denominação (de fantasia) – A questão do nome “Lacoste”.*

*NOME COMERCIAL - Registro por Junta Comercial de denominação social, contendo patronímico de terceiro - Dúvida não suscitada por este órgão perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial a fim de apurar a existência de nome comercial ou de marca de indústria ou de comércio semelhantes - Revogação parcial do disposto, a esse respeito, pelo art. 49 da Lei 4.726, de 13.7.65, que dispôs sobre os serviços do Registro de Comércio.*

**MARCA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO** - Marca nominativa (ou verbal) - Patronímico e nome comercial alheios - Reprodução em nome comercial de outra empresa - Inadmissibilidade.

**NOME COMERCIAL** - Empresa estrangeira - Registro no País como marca do seu nome para proteção dos artigos da sua produção - Inexistência do registro próprio do nome comercial - Extinção deste - Proteção automática por força do disposto pelo atual art. 8º da Convenção da Propriedade Industrial de Paris, de 1883 - Caráter de "legislação própria", mencionada pelo art. 119 do Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772, de 21.12.71).

O argumento de que não havia que suscitar dúvida, face à revogação parcial da Lei 4.726/65 - art. 49 - pelos novos Códigos de Propriedade industrial - Dec. - Lei 1.005/69 e Lei 5.722/71, - que não trataram do registro especial para proteção do nome comercial em todo território nacional, - não impressiona porque o art. 49 da Lei 4.726/65 prevê colidência de nome comercial com marca de indústria e comércio já registrada, e a autora registrara a marca "Lacoste" há mais de 10 anos em relação à data do pedido de registro do nome comercial da ré.

*A palavra "Lacoste" é marca registrada, patronímico e nome comercial, ao mesmo tempo, de maneira que admitir sua inclusão no nome comercial da ré, será o mesmo que permitir a violação do direito exclusivo da marca "Lacoste".*

**O nome da autora, no caso, integra o da sua marca registrada no Brasil, o que é bastante a demonstrar duplicidade de direito à proteção:**

*1º) em decorrência do registro da marca: 2º) por si mesmo. Independente do registro (Convenção art. 8º).*

*Tendo o art. 119 da Lei 5.772, de 21.12.71 (Código de Propriedade Industrial), - dispensado o registro do nome de comércio, o que é evidenciado, em especial, no seu § 2º, claro está que tal registro é irrelevante e que, assim, tem plena vigência o disposto no aludido art. 8º da Convenção de Paris, na forma da revisão da Haia (1925), que constitui, no caso, a "legislação própria" a que se refere o aludido art. 119".*

Finalmente, cumpre mencionar a questão da prescrição da ação (objeto de meu comentário na mesma RDM às págs. 104/110), restando aduzir que a matéria foi objeto da súmula 142 do STJ, no seguinte teor:

"Súmula 142 do STJ (Marca comercial): "Prescreve em vinte anos a ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial". (RSTJ 76/153)."

No entanto, essa súmula foi cancelada por Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Rescisória nº 512/DF, Rel. Min. Waldemar Zveiter, publicado no DO de 25/5/99, onde se concluiu que o prazo prescricional era de 10 (dez) anos entre presentes e 15 (quinze) anos entre ausentes, isso na vigência do Código Civil de 1916.

**O novo Código Civil de 2002 veio a disciplinar completamente a matéria, ao dispor:**

*"Art. 1.163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro.*

*Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.*

*Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.*

*Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.*

Art. 1.167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato.”

Estabelecidas estas premissas, passo à

## **RESPOSTA AOS QUESITOS**

**1. Analisar os aspectos jurídicos da colidência entre o nome comercial da empresa “BRISTOL LABORATORIES LTDA.”, recém constituída perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), e a marca “BRISTOL MYERS SQUIBB” registrada no INPI, de titularidade da empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A.**

**Analisar a possibilidade do ajuizamento de ação anulatória de registro de nome empresarial desta última em face da primeira e as probabilidades de êxito desta ação.**

**Resposta:** Sendo a **BRISTOL MYERS SQUIBB** titular de diversos registros no Brasil, na classe relativa a produtos farmacêuticos, tem ela direito a exigir em juízo que **BRISTOL LABORATORIES LTDA.** altere sua denominação social, dela retirando o nome **BRISTOL**.

Não se trata, propriamente de ação anulatória de registro de nome empresarial, mas de ação de cumprimento de obrigação de fazer (alterar a denominação) sob pena de cumprimento de pena pecuniária diária, eventualmente cumulada com pedido de indenização por perdas e danos.

**2. A proteção ao nome comercial concedido à empresa “BRISTOL LABORATORIES DO BRASIL LTDA.” pelo registro de seus atos societários perante a JUCESP se estende aos demais Estados brasileiros, ou está restrita ao Estado de São Paulo?**

**Resposta:** *Nos termos do novo Código Civil, a proteção do nome tem caráter estadual, podendo ser estendida aos demais Estados mediante requerimento específico perante cada Junta Comercial estadual.*

**3. Quais os prejuízos a empresa “BRISTOL LABORATORIES DO BRASIL LTDA.” poderá sofrer, na hipótese de manter o nome registrado perante a JUCESP?**

**Analisar a possibilidade da empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A., possuindo a empresa “BRISTOL LABORATORIES DO BRASIL LTDA.” um registro legítimo perante a JUCESP (a qual realizou uma busca prévia e concedeu o registro do nome empresarial a essa empresa), ingressar com uma eventual ação anulatória do nome comercial, cumulada com perdas e danos. Nessa hipótese, quais os danos, em tese, causados à empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A., poderão ser pleiteados a título de indenização nessa ação?**

**Resposta:** Embora a ação de obrigação de alterar o nome empresarial (vide resposta ao quesito 1 supra) tenha boas chances de sucesso, eventual pedido indenizatório dependerá da prova de danos materiais efetivos, resultantes de desvio de clientela e diluição do poder atrativo da marca, prova essa que nos parece difícil no caso.



Por analogia, poderia ser aplicado o disposto no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial:

**“Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:**

*I. os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou*

*II. os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou*

*III. a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”*

**4. Solicita-se o aditamento de quaisquer outras considerações julgadas úteis ou convenientes.**

**Resposta:** Não nos parece que, no momento, a **BRISTOL MYERS SQUIBB** esteja preocupada com o nome empresarial da **BRISTOL LABORATORIES LTDA.**, enquanto aguarda o indeferimento das marcas relacionadas no histórico (supra). No entanto, quando essas marcas vierem a ser indeferidas pelo INPI (o que nos parece provável) é bem possível que venha a propor ação objetivando a alteração do nome empresarial que contém a sua marca **BRISTOL**.

Esse o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 21 de Julho de 2003.

**NEWTON SILVEIRA**

# O Nome “Ouro Verde”

30/07/2001

## O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS MARCAS E A COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS

Consulta-nos o ilustre advogado Luiz Armando Lippel Braga, em representação de AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA., acerca de questão envolvendo o alcance da exclusividade conferida por marca registrada e nome empresarial, em confronto com nome empresarial posteriormente constituído contendo a mesma expressão OURO VERDE.

A consulta vai antecedida de breve descrição das peças principais dos autos do processo nº 489/93, que teve curso perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Curitiba – PR.

### 1. OS FATOS QUE ORIGINARAM A CONSULTA

1.1. AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA, estabelecida em Americana – SP., promoveu ação ordinária contra OURO VERDE TRANSPORTES LTDA., estabelecida em Curitiba – PR.

A Autora teve seus atos constitutivos arquivados perante a **Junta Comercial do Estado de São Paulo** aos **15/04/1969** e possui a marca **OURO VERDE** registrada sob nº **006.636.659**, de **02/05/1990**.

A Ré constituiu-se aos **29/05/1973** e também se dedica ao ramo de transportes.

A **fls. 7** da inicial, a Autora transcreveu trecho do livro do subscritor deste parecer:

“... o nome comercial encontra sua proteção não restrita ao ramo de atividade. Assim, não deve ser permitida a coexistência de nomes comerciais idênticos ou muito semelhantes mesmo para ramos de indústria e comércio diversos...”(Curso de Propriedade Industrial, 1ª Ed., 1977, Ed. Rev. dos Tribs., nº 16, p. 32).

O pedido formulado na exordial foi de ser a Ré condenada a abster-se do uso da expressão **OURO VERDE** a qualquer título, alterando sua denominação social para excluí-la.

Em apenso à inicial, juntou a Autora cópia do certificado de registro nº **006.636.659**, relativo à marca nominativa **OURO VERDE**, nas classes nacionais **38.30** e **38.40**, para distinguir *“serviços de transporte de passageiros, viagem e turismo; serviços auxiliares do transporte em geral e da armazenagem.”*

1.2. Em contestação, a Ré alegou de início a prescrição (essa matéria já foi objeto de decisão do **Tribunal de Alçada do Estado do Paraná**, na **Apelação Cível nº 76901-7**, de forma que não a abordaremos neste estudo).

No capítulo do mérito, a Ré reconhece (**fls. 85** dos autos) o amplo alcance da proteção do nome empresarial:

**“O empresário também está protegido com relação aos seus fornecedores, instituições de crédito e quaisquer outras pessoas que com ele possuam relação negocial.”**

Quanto à marca registrada pela Autora, alegou a Ré que o registro não compreende a sub-classe **38.20**, relativa a **“serviços de transporte de carga, armazenagem e embalagem de mercadorias em geral”**, serviços esses que correspondem à atividade dela, Ré.

**1.3.**A sentença de 1ª instância, prolatada aos **29/12/1995 (fls. 426/427)**, veio a julgar procedente a ação.

De sua fundamentação, destaca-se:

**“Tem-se, portanto, como primeira constatação, que:**

- a) o ramo de atividade das duas sociedades coincide em parte: ambas atuam também como transportadoras de cargas, ao lado de outras atividades;**
- b) o nome de ambas coincide em parte, tendo em comum o elemento OURO VERDE.”**

E, mais adiante:

**“Resulta de tudo quanto exposto que a *quaestio facti* reduz-se ao seguinte: estabelecer se, no caso, há possibilidade concreta de confusão entre as duas litigantes, por consumidores, principalmente, e por outros comerciantes.**

**Primeiro, no exame dos fatos, deve o juiz raciocinar como o homem comum, de acordo com as convicções deste etc. Raramente o homem médio, ao contratar, e sequer tem condições para tanto, busca identificar a empresa pelos integrantes da sociedade ou por outros dados como CGC etc; ele é atraído pelo nome ou pela marca. Se antes utilizou os serviços de um comerciante e deles gostou, gravará o seu nome ou a sua marca para em outra oportunidade usufruí-los novamente.**

**Ao contrário do que alega a Ré, e principalmente porque as duas sociedades operam no mesmo ramo, o consumidor desatento, levando em conta a expressão OURO VERDE, pode confundi-las facilmente, identificando uma como filial da outra ou como empresa integrante do mesmo grupo econômico e com isso podendo utilizar os serviços de transporte da Ré pensando tratar-se da Autora e mesmo vice-versa.**

**Segundo, o núcleo do nome comercial – OURO VERDE – é o mesmo, conforme anotado.**

**O fato de as partes terem sedes em cidades diferentes é irrelevante, visto que:**

- a) modernamente, com a facilidade de meio de transporte, as pessoas se movimentam constantemente: hoje empregando os serviços da Autora naquela Cidade, hoje em Curitiba com a possibilidade de contratar a Ré pensando tratar-se da Autora;**

- b) **como a Ré explora o ramo de transporte, os seus caminhões circulam por outras cidades, talvez mesmo em Americana, aumentando a possibilidade de confusão.**

**Desse modo, havendo identidade de nomes comerciais, pela identidade do núcleo, e ocorrendo a possibilidade de confusão, procede o pedido.”**

Em suma, entre outros motivos, considerou o prolator da sentença que **“as duas sociedades operam no mesmo ramo”**.

**1.4.** Apelou a Ré dessa decisão, insistindo em que **“os ramos de atuação das sociedades são diferentes. Uma transporta cargas; a outra transporta passageiros”**. (fls. 443).

**1.5.** Em contra-razões de apelação, a Autora trouxe à colação o seguinte acórdão do **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**:

“**PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA REGISTRADA – PROTEÇÃO LEGAL – ABRANGÊNCIA.** A proteção do uso exclusivo da marca registrada não fica circunscrita à atividade comercial desenvolvida no mesmo ramo de comércio. A tutela conferida pelo legislador, na distinção de produtos, abrange não só os produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos, mas igualmente, dos semelhantes, na classe correspondente a sua atividade – art. 59 da Lei 5.772/71 -, pouco importando que os ramos de comércio sejam diversos (TJ-SP – Ac. Unân. Da 5ª Câm. Cív. Julg. Em 10.12.1987 – Ap. 92.565-1)”.

Bem como este outro, do Rio de Janeiro:

“**PROPRIEDADE INDUSTRIAL – REGISTRO DE MARCAS – ALCANCE.** O registro na propriedade industrial visa conceder privilégio àquele que prioritariamente o efetiva, com o objetivo de protegê-lo de concorrência e confusões que prejudiquem suas atividades, no caso como comerciante, em virtude de ilusões provocadas na clientela. A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente sem apurar as suas diferenças, levando-se em conta o consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que seu consumo é habitual. Não é relevante a diversidade das classificações na propriedade industrial, visto esse aspecto ser meramente de ordem técnica, quando o que cabe evitar-se é a confusão decorrente dos objetivos de cada uma das empresas, finalidade da qual poderá decorrer indevida captação de clientela (RJ-RJ. Ac. Unân. Da 5ª Câm. Cív. Reg. 3.3.88 – Ap. 3.930/87 – Capital).”

**1.6.** A apelação cível nº 52223-6 foi julgada aos **16.12.1997** pelo **Acórdão nº 13594** da **3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná**.

Do voto do Relator, **Des. Jesus Sarrão**, destaca-se:

“Sustenta a apelante que, embora as litigantes se dediquem ao ramo de transporte, suas atividades são distintas. A Autora dedica-se ao transporte de passageiros, por isso é que obteve o registro da marca **OURO VERDE** na classe que corresponde à atividade que exerce; enquanto que ela, Ré, ora recorrente, limita-se ao transporte de cargas e locação de veículos, tendo prioridade no uso da expressão **OURO VERDE**, componente de sua denominação comercial, nessa classe, porque o exercita desde o registro de seu contrato social na **Junta Comercial** no ano de **1973**.

A clientela de ambas, diz, não se confunde. A da Autora é de passageiros; a da Ré é de empresários que se utilizam de seus serviços para o transporte de bens, convivendo ambas por cerca de vinte anos sem que houvesse concorrência desleal.

A Autora, ora apelada, a seu turno, defende a exclusividade do uso da marca **OURO VERDE**, não só porque a registrou, dela dizendo-se proprietária, mas também porque essa expressão consta de seu contrato social, registrado anteriormente ao da apelante.”

E concluiu:

“Com razão, a meu ver, a apelante ao sustentar que, tratando-se de registro para **classe distinta**, não está impedida de usar a expressão **OURO VERDE**. E assim o é porque as atividades da Autora e da Ré são diferenciadas. Uma se dedica ao transporte de passageiros e a outra ao de cargas, não havendo possibilidade de confusão.”

Assim, por unanimidade, foi dado provimento à apelação para julgar improcedente a ação.

**1.7.** Desse Acórdão a **AUTORA-APELADA** apresentou recursos especial e extraordinário.

Negado seguimento a esses recursos, a **AUTORA APELADA** agravou de instrumento contra o despacho denegatório de recurso especial, tendo sido provido o agravo pelo **STJ**.

O Recurso Especial tomou o **nº 264095/PR**, tendo sido distribuído ao **Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira**, achando-se na conclusão desde **23.08.2000**.

Este o histórico que antecede a consulta que se segue.

## **2. A CONSULTA**

Isso posto, indaga-nos a consulente:

- a) **O princípio de especialidade das marcas refere-se tão somente a ramos de atividades idênticos, ou abrange, também, os ramos de atividades afins ou semelhantes?**
- b) **Qual o âmbito territorial de proteção do nome empresarial?**
- c) **A tutela aos nomes empresariais está sujeita ao princípio da especialidade?**

## **3. O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS MARCAS E A AFINIDADE ENTRE RAMOS DE ATIVIDADE**

Desde o nosso primeiro Código da Propriedade Industrial, promulgado pelo Decreto-Lei nº 7.903, de 1945, o princípio da especialidade das marcas não se restringe a ramos de atividades idênticos, alcançando os afins:

*“Art. 95. Não podem ser registrados como marca de indústria ou de comércio:*

...

*17º) A reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia, anteriormente registrada para distinguir os mesmos produtos ou artigos semelhantes ou pertencentes a gênero de comércio e indústria idêntico ou afins; ou a imitação dessas marcas, de modo que possa ser induzido o comprador em erro ou confusão,*

*considerando-se existente a possibilidade de erro ou confusão sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação;*  
...”

Assim é que o Decreto-Lei nº 254, de 1967, que instituiu nosso segundo Código de Propriedade Industrial, também dispunha:

*“Art. 80. Não podem ser registrados como marca de indústria e de comércio ou de serviço:*

...  
17) *A reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia anteriormente registrada para distinguir os produtos ou serviços idênticos ou semelhantes ou pertencentes a gênero de indústria, de comércio ou relativos a atividades idênticas ou afins ou a imitação dessas marcas, que possibilite erro, dúvida ou confusão, considerando-se existente tal possibilidade sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação;*  
...”

Bem assim, nosso terceiro Código, Decreto-Lei nº 1.005, de 1969:

*“Art. 76. Não podem ser registrados como marca de indústria, de comércio e de serviço:*

...  
15) *A reprodução, no todo, em parte ou com acréscimos, de marca alheia, anteriormente registrada para distinguir produtos, mercadorias ou serviços idênticos, semelhantes ou pertencentes a gênero de indústria, de comércio ou relativo a atividades idênticas ou afins, ou a imitação dessas marcas, que possibilite erro, dúvida ou confusão considerando-se existente tal possibilidade sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação;*  
...”

Da mesma forma o quarto deles, **Lei nº 5.772, de 1971**, que enfatiza os ramos de atividades **idênticos**, **semelhantes**, **relativos** ou **afins**:

*“Art. 65. Não é registrável como marca:*

...  
17) *Imitação, bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil;*  
...”

A Lei atual, nº 9279, de 1996, no **art. 124, inc. XIX**, além de referir-se a produtos ou serviços **idênticos**, **semelhantes** ou **afins**, ainda os considera colidentes quando possam causar confusão ou **associação** com marca alheia, indo mais além do âmbito estabelecido nas leis anteriores.

**João da Gama Cerqueira**, em seu **Tratado da Propriedade Industrial**, assim se manifesta sobre o tema:

*“Do que não pode constituir marca registrada:*

...

17) *A reprodução, no todo ou em parte, de marca alheia, anteriormente registrada para distinguir os mesmos produtos ou artigos semelhantes ou pertencentes a gênero de comércio idêntico ou afim; ou a imitação dessas marcas, de modo que possa ser induzido o comprador em erro ou confusão sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação.*

...

*A proibição, entretanto, não é absoluta, de acordo com o princípio da especialidade das marcas (n.ºs. 135 e 136 do 1º volume): sendo diferentes os produtos a que a marca se destina, o registro é lícito. A sua recusa, nos termos da lei, só tem lugar quando a marca se destinar a distinguir: a) os mesmos produtos; b) produtos semelhantes; c) produtos pertencentes a gênero de comércio ou indústria idêntico ou afim.*

*A lei procurou prever todas as hipóteses, partindo do particular para o geral, de modo gradativo; em primeiro lugar, cogita de produtos idênticos; em segundo lugar, de produtos semelhantes; em terceiro lugar, leva em conta o gênero de comércio ou indústria, sem cogitar da identidade ou semelhança entre os produtos ou artigos, mas da identidade e da afinidade dos ramos de negócio a que as marcas se destinam. Nos dois primeiros casos a lei procura impedir a confusão direta entre os produtos provocada pela identidade ou semelhança das marcas; no terceiro caso visa, além disso, a resguardar o direito do titular da marca de estender o seu uso a outros produtos ou artigos pertencentes ao mesmo gênero de comércio ou indústria que explora, ou a gênero afim.”*  
(vol. II, Tomo II, parte III, Ed. Forense, 1956, pp. 54/56)

Em suma, o princípio da especialidade (designado no acórdão como especificidade) nunca se restringiu a produtos, serviços ou ramos de atividades idênticos, compreendendo, também, os semelhantes, afins ou que possam causar associação com a marca registrada.

#### 4. O ÂMBITO TERRITORIAL DE PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

Muito se tem discutido sobre o âmbito territorial de tutela do nome comercial ou empresarial.

Isso porque, de um lado, o **Decreto 916**, de **1890**, que cuida das firmas, fala em proteção local, e o **art. 8º** da **Convenção de Paris** (que é lei interna) fala em proteção internacional.

O **art. 3º** da **Lei das Sociedades por Ações**, nº **6.404**, de **1976**, estabelece proteção às denominações, sem estabelecer qualquer restrição territorial. E, quando a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir, além do mais em se tratando de sociedades anônimas, as quais, por sua natureza e porte, operam em todo o território nacional.

Em se tratando de sociedades por quotas, o **Decreto 3.708**, de **1919**, é omissivo a respeito e remete à lei das sociedades anônimas (acima).

A **Constituição Federal** determina que “*a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos*”, remetendo à lei ordinária o estabelecimento da forma e condições dessa proteção.

No entanto, a proteção ao nome comercial independe de registro, consoante o disposto no **art. 8º** da **Convenção de Paris**.

A denominação da sociedade anônima goza da exclusividade prevista na **Constituição**, já que consagrada pela lei específica (**art. 3º, § 2º, da Lei nº 6.404, de 1976**). Essa exclusividade opera em todo o território nacional, já que a lei não a limita, nem condiciona seu exercício a qualquer formalidade de caráter estadual ou nacional. O mesmo se aplica às sociedades por quotas, em virtude da expressa remessa do **art. 18 do Decreto nº 3.708, de 1919, à Lei das Sociedades por Ações**.

E outro não podia ser o tratamento dispensado às denominações das pessoas jurídicas, visto sua própria existência dever ser reconhecida em todo o país em face do art. 18 do Código Civil, sendo o nome o aspecto exterior dessa existência. O mesmo deve ser observado quanto às firmas, princípio esse somente atenuado quanto à existência dos homônimos, quando se aplica a regra dos §§ 1º e 2º do **art. 6º do Decreto nº 916, de 1890** (destaque-se que mesmo esse antigo decreto somente previa a possibilidade da homonímia para o caso das firmas, não se aplicando a restrição territorial do **art. 6º** às denominações das companhias anônimas, reguladas no **art. 4º**).

Se a identidade de nomes comerciais (no sentido amplo acima indicado) deve ser coibida em todo o território nacional, a mesma regra deve ser aplicada quanto aos nomes semelhantes. É preciso, todavia, haver um critério para se estabelecer qual a semelhança vedada (a **Lei das Sociedades por Ações** se refere no § 2º do **art. 3º** a denominações idênticas ou semelhantes, nada esclarecendo a respeito). Quando se tratarem de denominações arbitrariamente escolhidas, o critério deve ser mais rígido, especialmente se tais denominações contiverem palavra ou expressão de fantasia, pelas quais seja a pessoa jurídica conhecida. Nessa hipótese, tal nome ou expressão passa a constituir o próprio nome comercial, devendo receber a mesma tutela conferida ao nome completo.

No que tange à localidade das sociedades, não é outro o entendimento senão o de que a exclusividade de utilização do nome empresarial não está restrita ao âmbito estadual, conforme a localização da empresa. Tal questão já foi objeto de profunda análise na **Apelação Cível nº 4.163 – TJ RJ** (publicado na **RT 512/246** e **RDM 31/94**) que concluiu:

“...

*No mérito, correta é a conclusão alcançada pelo digno Juiz Eduardo Mayr, na erudita sentença de fls.*

*A Constituição Federal inscreve entre os direitos individuais o de uso do nome comercial. E fá-lo em termos que não admitem restrições ao garantir ao seu titular exclusividade desse uso (art. 153, § 24). Somente uma interpretação distoante de todos os princípios de interpretação teleológica e finalística poderá restringir essa exclusividade ao âmbito estadual, conforme a localização da sede da empresa. A ampliação crescente dos meios de comunicação, o vertiginoso desenvolvimento das relações comerciais e industriais estão a apontar a necessidade de estender-se a proteção do nome comercial a âmbito nacional”.*

## **5. OS NOMES EMPRESARIAIS ESTÃO SUJEITOS AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE?**

Por sua natureza, o nome comercial é direito exclusivo absoluto, não limitado ao ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto às denominações, não podem coexistir no território nacional duas idênticas. No caso de firmas, o princípio se atenua, em face do dever de veracidade na sua formação.



A proteção ao nome comercial não é restrita ao ramo de atividade de seu titular, visto que a lei não limita essa proteção, não sendo lícito ao intérprete criar limitações não previstas pelo legislador. Aliás, tratando-se de denominações, a doutrina é unânime a respeito, podendo-se citar a lição de **Tullio Ascarelli**, que durante tantos anos pontificou no meio jurídico brasileiro:

*“Es decir, puede cuestionarse si la denominación social no debería diferenciar-se de la de cualquier otra persona jurídica o colectividad y si, a su vez, no debería protegerse en todo el territorio nacional y, por tanto, más allá del ámbito de la actividad desarrollada y de su esfera territorial, contra la posibilidad de confusión con la denominación de otra persona jurídica o colectividad. De otro modo, en efecto, la tutela de la denominación no comprende el posible perjuicio que también ocasionar (por ejemplo, a efectos del crédito bancario) una denominación similar para actividades diversas; esta consecuencia, admisible en el nombre comercial e inevitable en el nombre civil, por la lícita existencia de homónimos, está lejos de ser necesaria para la denominación, libremente elegida, de la persona jurídica o de la colectividad organizada”.*

*(Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales – Barcelona, 1970, pág. 379).*

Nem se exige, segundo os princípios, que se trate de conflito onomástico entre pessoas físicas ou jurídicas que exercitem atividades comerciais idênticas, semelhantes, relativas ou afins, reconhecem-no a doutrina (cf. Gama Cerqueira, vol. I, pág. 493, nº 194, e vol. II, t. II, parte III, págs. 320 e segs., “Tratado da Propriedade Industrial”, RJ, Forense, 1976; Trajano Miranda Valverde, “Sociedade por Ações”, RJ Forense, 1941, Vol. I, pág. 52, nº 39; Waldemar Ferreira, “Tratado de Direito Mercantil”, RJ-SP, Freitas Bastos, 1939, vol. II, págs. 89-90, nº 68 inc. IV; Carvalho de Mendonça, “Tratado de Direito Comercial”, RJ, Freitas Bastos, 1934, vol. II nº 175; Túlio Ascarelli, in “Revista dos Tribunais” vol. 159, pág. 21) e a jurisprudência (cf. Decisões sobre os nomes comerciais Vidrobrás, Quimetal, Philips, Esso e JB, citadas por Luiz Leonardos, “A Proteção ao Nome Comercial do Direito Brasileiro”, in Revista dos Tribunais”, vol. 450, págs. 31 e notas; Ap. Cível nº 115.008, 6ª CC do TJSP, aput P.R. Tavares Paes, “Propriedade Industrial”, SP, Saraiva, 1982, pág. 346; “Revista dos Tribunais” 525/62-66, 450/261-263, e “Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”, 58/134-136).

E razão é que assim seja, porque, visando a lei a discernir, uma das outras, as firmas e denominações comerciais, a fim de evitar confusão, o princípio “tem inteira aplicação, ainda que diversifique o gênero de atividade das sociedades, porque a proteção das denominações sociais não pressupõe necessariamente o elemento “concorrência”, circunstância que apenas influi para agravar a possibilidade de confusão” (Gama Cerqueira, no parecer in “Revista dos Tribunais”, vol. 249, pág. 37). Este é o substrato da interdição das homonímias (homografias e homofonias), cujas conseqüências danosas transitam da possibilidade imediata de estorvos no relacionamento mercantil até aos riscos prováveis de desvio de clientela e de grave promiscuidade dos conceitos públicos.

Todos esses princípios, albergados pela doutrina, constam do lúcido e brilhante acórdão proferido, pela 2ª Câmara Civil do TJSP, na Apelação Cível nº 78.942-1 da Comarca de São Paulo, relatado pelo eminente Desembargador Cezar Peluzo.

A jurisprudência, por seu turno, não discrepa. Ao contrário, convalida todo o exposto, conforme se verifica das ementas a seguir transcritas:

DENOMINAÇÃO COMERCIAL – “BALILA” e “BALIZA” – IMITAÇÃO – ATIVIDADES DE COMÉRCIO DIFERENTES – IRRELEVÂNCIA – AÇÃO PROCEDENTE PERDAS E DANOS – RECURSO PROVIDO – VOTO VENCIDO.

*“Não importa que dois estabelecimentos mercantis tenham atividades comerciais diferentes para o efeito de proteção do nome comercial, normalmente se houver imitação maliciosa, com objetivo de causar confusão”.*

(AC. 272.803 – Capital – Apelante: Indústrias Reunidas Balila S/A. – Apelada: Baliza – Indústrias Reunidas Ltda.)

#### PROPRIEDADE INDUSTRIAL

*“nome comercial – Proteção – Denominações semelhantes ou idênticas – Direito da firma registrada, anteriormente, na Junta Comercial, de pedir a modificação, ainda que diverso o gênero de comércio ou de indústria – Embargos rejeitados – Voto vencido”.*

(EI 280.852 – São Paulo – Embargante: Precisa Indústria e Comércio Ltda. – Embargada: Hermes Precisa S/A. Máquinas para escritório).

NOME COMERCIAL – SEMELHANÇA DE NOMES – DIREITO DO PREJUDICADO DE REQUERER A SUA NOTIFICAÇÃO – CARÊNCIA DE IMPORTÂNCIA QUANTO AO FATO DE SEREM DIVERSOS OS RAMOS DE COMÉRCIO E DE COEXISTIREM SOCIEDADES COM DENOMINAÇÕES IGUAIS OU SEMELHANTES – AÇÃO PROCEDENTE.

*“Não importa o fato de serem diversos os ramos de comércio e de coexistirem muitas sociedades com denominações iguais ou semelhantes. O que não se pode negar é que àquela que primeiro registrou o nome comercial assiste o direito de requerer a alteração ou de não permitir a denominação idêntica ou semelhante”.*

115.008 – Capital – Apelante: Vintobrás Filtros S/A. – Apelado: Indústria Reunidas Vidrobrás Ltda.).

NOME COMERCIAL – ARQUIVAMENTO NO INPI – REGISTRO ANTERIOR NA JUNTA COMERCIAL – GARANTIA DE USO.

*“A anterioridade do registro do nome comercial, comprovada pelo arquivamento do ato constitutivo na Junta Comercial, garante ao titular o seu uso, ainda que alguém obtenha, posteriormente, o seu depósito ou arquivamento no INPI”.*

(TJ-MG – Ac. Unân. da 2ª Câm. Civ. DJ de 10/06/91 – Ap. 84.060.2-BH – Rel. Dês. Leonídio Doehler).

#### NOME COMERCIAL

*“O direito ao uso exclusivo do Nome Comercial em todo o território nacional não está sujeito ao registro do INPI e surge tão só da constituição jurídica da sociedade, através do registro de seus atos constitutivos no registro do Comércio”.*

(STJ – 4ª T. – RE 6.169-AM – Rel. Min. Athos Carneiro – TSTJ Lex nº 30, pág. 162).

Nesses casos, deve prevalecer o ensinamento de Gama Cerqueira:

*“Quanto às denominações das sociedades em particular, é necessário distinguir entre as que são compostas de expressões genéricas, mais ou menos vulgares, as quais*

*devem ser tomadas em seu conjunto para se apreciar a possibilidade de confusão, e as que se distinguem por uma característica, caso em que a questão deve ser apreciada em relação a essa expressão, não se levando em conta os elementos comuns que entram na composição das denominações em conflito, porque o seu efeito distintivo é muito relativo e fica anulado pela identidade ou semelhança das expressões características, pelas quais as sociedades se tornam conhecidas e passam a ser designadas pelo público”. (in Tratado da Propriedade Industrial, Edição Revista Forense – 1956 – Volume II – pág. 322).*

Finalmente, a existência do erro ou confusão não se vincula ao gênero de comércio ou indústria, conforme deflui das lições de João da Gama Cerqueira:

*“Não importa que diversifique o gênero de comércio ou indústria explorado, porque a proteção do nome comercial não pressupõe necessariamente o elemento concorrência, circunstância que, entretanto, influi para agravar a possibilidade de confusão e as suas conseqüências”. (ob. cit. vol. II, tomo II, pág. 321).*

O Tribunal Federal de Recursos, ao julgar a Apelação Cível nº 10.344, fixou o seguinte entendimento:

*“O titular de marca registrada pode impedir o seu uso por terceiros, seja na atividade industrial, seja na composição do nome de empresa”. (Diário da Justiça de 26/11/53, pg. 445).*

Por sua vez, a 3ª Câmara Cível do 1º Tribunal de Alçada do Estado do Rio de Janeiro, julgando a Apelação Cível nº 37.137, decidiu que:

*“Nome Comercial – É vedada sua composição com marca de outrem, anteriormente registrada, ou depositada para registro, se houver coincidência, ainda que parcial, de atividade econômica”. (Acórdão de 02.08.79).*

Pode-se citar, ainda, o acórdão do **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo** proferido na **Apelação Cível nº 274.036.1/2 – SP**, caso em que disputavam o direito ao nome **CRUZ VERDE** uma **sociedade civil** e uma **associação sem fins lucrativos**, do qual se destaca:

**“Com relação ao mérito, melhor sorte não merece o recurso. Apesar da distinção que quer fazer a apelante quanto às associações e as sociedades civis no seu intuito de obtenção de lucro – a qual existe, realmente -, não pode prevalecer sua tese.**

**Ocorre que a referida distinção não tem o condão de afastar o direito ao nome, o qual, aliás, é constitucionalmente protegido, quer com relação às pessoas físicas, quer as jurídicas. Independentemente de terem ou não fins lucrativos, as pessoas jurídicas têm o direito à proteção de seu nome. Por ele devem zelar a fim de impedir que outros ao utilizarem-se possam vir a maculá-lo.”**

## **6. CONCLUSÃO**

- I.** Não resta dúvida de que transporte de passageiros e transporte de carga, se não forem atividades idênticas, são afins, semelhantes e podem causar confusão ou associação. Inconcebível imaginar-se uma companhia de cargas aéreas com o mesmo nome de uma empresa de aviação que transporta passageiros; ou uma companhia ferroviária de carga, face a uma companhia ferroviária de passageiros, o mesmo quanto à navegação ou outros meios de transporte.

**II.** A tutela ao nome comercial ou de empresa não é restrita ao território da localidade ou do Estado. Especificamente no caso em exame, em que a Autora constituiu-se no ano de 1969. Isso porque o art. 166 do Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, estabeleceu que:

*“Art. 166. A proteção ao nome comercial ou de empresa, em todo o território nacional, é adquirida através do arquivamento ou registro dos atos constitutivos da firma ou sociedade no Registro do Comércio ou no Registro Civil das pessoas jurídicas, conforme o caso.”*

Isso significa que aquela Lei atribuiu a todas as empresas existentes, antes e durante a sua vigência, proteção em todo o território nacional.

**Em relação à Autora, trata-se de direito adquirido, não derogável por legislação posterior.**

**III.** A proteção ao nome comercial ou de empresa, mormente em se tratando de denominações, não está sujeita ao princípio da especialidade, o qual somente se aplica às marcas, no sentido exposto no item **I** supra.

Nenhuma lei brasileira jamais estabeleceu esse tipo de restrição para a tutela do nome empresarial e a jurisprudência pátria, salvo raras exceções, é no sentido de ampla tutela ao nome, decorrência necessária do reconhecimento da existência das pessoas jurídicas pelos **arts. 18 e 19 do Código Civil**.

Esse o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 30 de julho de 2001.

**NEWTON SILVEIRA**

# Proteção às Denominações das Sociedades de advogados

20/09/2001

## Denominações de Sociedades de Advogados – O âmbito territorial de proteção e a questão das homônimas

### CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado **ORLANDO GIACOMO FILHO**, Presidente da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB- Seccional de São Paulo e do Conselho do CESA – Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, acerca da questão do âmbito territorial de proteção às denominações das sociedades de advogados e da possível existência de homônimas entre diferentes sociedades constituídas em diferentes Estados da Federação e, portanto, registradas em diferentes Seccionais da OAB.

### PARECER

**01.** Cumpre ressaltar, desde logo, que a personalidade jurídica, criação da doutrina, ganhou seu status no nosso direito positivo através do **Código Civil (Lei nº 3.701, de 1º de janeiro de 1916)**.

Efetivamente, o **art. 18** do **Código Civil** veio a estabelecer que *“começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição dos seus contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos no seu registro peculiar, regulado por lei especial...”*.

**02.** O registro peculiar das sociedades comerciais são as juntas comerciais; das sociedades civis, o registro civil das pessoas jurídicas; o das sociedades de advogados, as seccionais da **Ordem dos Advogados do Brasil**.

Dessa forma, o arquivamento de cada espécie de sociedade, conforme sua natureza, dá nascimento à pessoa jurídica.

**03.** No caso específico das sociedades de advogados, o **Estatuto da OAB** reafirma o teor do **art. 18** do **Código Civil**:

*“Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviços de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no Regulamento Geral.  
§ 1º. A sociedade de advogados adquire personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede.”*

**04.** Quanto ao nome das **sociedades civis**, o **CC** delas cuida no **art. 19**, estabelecendo que *“o registro declarará... a denominação... da associação...”*.

Embora o **Código Civil** nada mais diga sobre a **denominação** das sociedades civis e associações, é decorrência natural e lógica do reconhecimento da existência das pessoas jurídicas o reconhecimento do direito às suas denominações.

**05.** Equiparam-se ao nome comercial as denominações das sociedades civis e das fundações (**Dec.-lei nº 7.903, de 1945, art. 104, parágrafo único**).

Por sua natureza, o nome comercial é direito exclusivo absoluto, não limitado ao ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto às denominações, não podem coexistir no território nacional duas idênticas. No caso de firmas, o princípio se atenua, em face do dever de veracidade na sua formação.

*A proteção aos sinais distintivos utilizados pelo empresário no exercício da empresa decorre de seu direito a individualizar-se em uma situação de concorrência.*

No entanto, a proteção ao nome comercial independe de registro, consoante o disposto no **art. 8º da Convenção de Paris**.

**06.** *A denominação da sociedade anônima goza da exclusividade prevista na Constituição, já que consagrada pela lei específica (art. 3º, § 2º, da Lei nº 6.404, de 1976). Essa exclusividade opera em todo o território nacional, já que a lei não a limita, nem condiciona seu exercício a qualquer formalidade de caráter estadual ou nacional. O mesmo se aplica às sociedades por quotas, em virtude da expressa remessa do art. 18 do Decreto nº 3.708, de 1919, à Lei das Sociedades por Ações.*

*E outro não podia ser o tratamento dispensado às denominações das pessoas jurídicas, visto sua própria existência dever ser reconhecida em todo o país em face do art. 18 do Código Civil, sendo o nome o aspecto exterior dessa existência. O mesmo deve ser observado quanto às firmas, princípio esse somente atenuado quanto à existência dos homônimos, quando se aplica a regra dos §§ 1º e 2º do art. 6º do Decreto nº 916, de 1980 (destaque-se que mesmo esse antigo decreto somente previa a possibilidade da homonímia para o caso das firmas, não se aplicando a restrição territorial do art. 6º às denominações das companhias anônimas, reguladas no art. 4º).*

**07.** *Antes de mais nada, foi repristinado o Decreto nº 916, de 1890, que criou, na República, o registro de firmas ou razões sociais.*

*O Decreto cuida das firmas e não das denominações e seu art. 6º estabelece a seguinte regra:*

**“Art. 6º. Toda firma nova deverá se distinguir de qualquer outra que exista inscrita no registro do lugar.**

**§ 1º. Se o comerciante tiver nome idêntico ao de outro já inscrito, deverá acrescentar designação que o distinga”.**

Acrescenta seu **art. 10:**

**“Art. 10. O emprego ou uso ilegal de firma registrada ou inscrita dará direito ao dono de exigir a proibição desse uso e a indenização por perdas e danos, além da ação criminal que no caso couber.**

...

**§ 3º. Também será sumária e processada no juízo comercial a ação para obrigar o concorrente, que tenha direito a firma idêntica, a modificá-la por forma que seja impossível erro ou confusão”.**

*Assim, no regime instituído pelo Decreto 916, o direito à firma era local e admitia-se a semelhança entre firmas, mas não sua identidade, resolvida pelo acréscimo de designação distintiva, dado o fato da possível homonímia das pessoas físicas sócias de uma e outra.*

**08.** A tutela das denominações vem disposta na **Lei das Sociedades por Ações nº 6404, de 1976**, que repete o que já constava no **Decreto 2627**, com os mesmos números de artigo e parágrafo:

**“Art. 3º. A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões “companhia” ou “sociedade anônima”, expressas por extenso ou abreviadamente mas vedada a utilização da primeira ao final.**

...

**§ 2º. Se a denominação for idêntica ou semelhante a de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa (art. 97) ou em juízo, e demandar as perdas e danos resultantes”.**

**Quanto às denominações das sociedades por quotas, que tenham optado por essa forma de nome comercial, aplica-se a mesma regra, por expressa remessa do art. 18 do Decreto nº 3708, de 1919:**

**“Art. 18. Serão observadas quanto às sociedades por quotas, de responsabilidade limitada, no que não for regulado no estatuto social, e na parte aplicável, as disposições da lei das sociedades anônimas”.**

**09.** Além disso, esse direito é reconhecido, independentemente de registro ou depósito, nos termos da **Convenção da União de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial, de 20/03/1883**, promulgada, no Brasil, pelo **Decreto 1.263, de 10/10/1994**:

**“Art. 8º. O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.**

**10.** No que tange à localidade das sociedades, não é outro o entendimento senão o de que a exclusividade de utilização do nome empresarial não está restrita ao âmbito estadual, conforme a localização da empresa. Tal questão já foi objeto de profunda análise na **Apelação Cível nº 4163 – TJ RJ** (publicado na **RT 512/246** e **RDM 31/94**) que concluiu:

“...  
...

*No mérito, correta é a conclusão alcançada pelo digno Juiz Eduardo Mayr, na erudita sentença de fls.*

*A Constituição Federal inscreve entre os direitos individuais o de uso do nome comercial. E fá-lo em termos que não admitem restrições ao garantir ao seu titular exclusividade desse uso (art. 153, § 24). Somente uma interpretação distoante de todos os princípios de interpretação teleológica e finalística poderá restringir essa exclusividade ao âmbito estadual, conforme a localização da sede da empresa. A ampliação crescente dos meios de comunicação, o vertiginoso desenvolvimento das relações comerciais e industriais estão a apontar a necessidade de estender-se a proteção do nome comercial a âmbito nacional”.*

**11.** *Teria o advento da Lei nº 8934, de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades afins modificado esse panorama?*

*Segundo essa Lei, “a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alterações” (art. 33). Os parágrafos desse artigo, que foram vetados pelo então Presidente Itamar Franco, declaravam expressamente que essa proteção tinha caráter nacional. A justificativa do veto era o fato de que nem todas as empresas tinham atuação de âmbito nacional, não devendo a Lei generalizar a proteção nacional a todas elas, indiscriminadamente.*

**12.** *Mas o regulamento da Lei, pelo Decreto nº 1800, de 1996, foi além da justificativa do veto, dispondo:*

“Art. 61. A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome.

§ 1º. A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo.

2º. A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC”.

“Art. 62. O nome comercial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e identificará, quando assim o exigir a lei, o tipo jurídico da sociedade.

...

§ 2º. Não poderá haver colidência por identidade ou semelhança do nome empresarial com outro já protegido.

§ 3º. O Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, através de instruções normativas, disciplinará a composição do nome empresarial e estabelecerá critérios para verificação da existência de identidade ou semelhança entre nomes empresariais”.

13. *Finalmente, a Instrução Normativa DNRC nº 53, de 6 de março de 1996, estabeleceu:*

“Art. 7º. Observado o princípio da novidade, não poderão coexistir, na mesma unidade federativa dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes.

Parágrafo único. Se a firma ou razão social for idêntica a de outra empresa já registrada, deverá ser modificada ou acrescida de designação que a distinga.

“Art. 10. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais, pelos integrantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SINREM:

I. entre firmas ou razões sociais, consideram-se os nomes por inteiro, havendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;

II. entre denominações sociais:

a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;

b) quando contiverem expressões de fantasia incomuns, serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homógrafas e semelhança se homófonas”.

14. *A meu ver, as normas do Decreto 1800 e da Instrução Normativa nº 53 não passam de normas procedimentais para as Juntas Comerciais, não elidindo a proteção ampla aos nomes de empresas em termos territoriais ou de ramos de atividade conforme reiterada jurisprudência de nossos tribunais. A respeito do tema, não posso deixar de mencionar excelente trabalho publicado por KARIN GRAU-KUNTZ, sob o título DO NOME DAS PESSOAS JURÍDICAS (Malheiros Editores, 1998), que praticamente esgota o assunto.*

I. *Pelo exposto, a denominação das sociedades em geral (entre as quais se incluem as das sociedades de advogados, que não são firmas, embora*



*compostas dos nomes de sócios) goza de exclusividade em todo o território nacional, por aplicação analógica das normas que tutelam os nomes comerciais ou de empresa, entendimento albergado pela jurisprudência pátria, não obstante as restrições do **Dec. 1800, de 1996**, que deve ser interpretado como um regulamento, que é, e que estabelece obrigações a serem cumpridas pelas juntas comerciais.*

- II.** *No caso de homônimas entre os sócios, deve-se aplicar, também por analogia, a regra do § 1º do art. 6º do **Dec. 916, de 1890**, que dispõe: “Se o comerciante tiver nome idêntico ao de outro já inscrito, deverá acrescentar designação que o distinga”.*

*Assim, se duas sociedades de advogados, inscritas em seccionais diferentes, tiverem o mesmo nome, é obrigação daquela que se constituiu depois acrescentar designação que a distinga da mais antiga.*

- III.** *Embora a exclusividade possa ser exercida em juízo nos moldes do acima exposto, resta uma questão prática de como evitar, preventivamente, o surgimento de sociedades de advogados homônimas.*

- IV.** *Entendo que, administrativamente, a **OAB** poderia baixar provimento nos moldes da **Instrução Normativa DNRC nº 53/96**, ensejando que as sociedades de advogados possam promover, nas outras seccionais, um registro de extensão da proteção de sua denominação social, independentemente da abertura de filial.*

*Esse registro seria facultativo e teria função meramente preventiva, não representando condição prévia para quem, não o tendo feito, possa ingressar em juízo para reclamar a modificação de nome que cause confusão ou desvio de clientela.*

*Outra alternativa seria a criação do **Cadastro Nacional das Sociedades de Advogados** que, automaticamente, integrasse as bases de dados das seccionais, evitando o surgimento de sociedades de advogados homônimas.*

São Paulo, 20 de Setembro de 2001.

**NEWTON SILVEIRA**

# O Nome “Sathya Sai Baba”

24/10/2001

## DIREITO AO USO DO NOME DE BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA

### *DOS FATOS QUE ORIGINARAM A CONSULTA*

A **FUNDAÇÃO BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA DO BRASIL**, fundada em 1991, doravante denominada **FUNDAÇÃO SAI**, tendo tomado conhecimento da existência de um instituto cultural denominado **INSTITUTO SATHYA SAI DE EDUCAÇÃO**, doravante denominado **INSTITUTO NOTIFICADO**, notificou-o, na pessoa de seu diretor geral, Sr. Gonçalo Vicente de Medeiros, indicando os direitos da **FUNDAÇÃO SAI** sobre o nome “SATHYA SAI BABA” e sobre o “PROGRAMA SATHYA SAI DE VALORES HUMANOS”.

Em resposta, o notificado relatou seu próprio histórico:

- originário do Centro Brasileiro para Divulgação da Educação em Valores Humanos, fundado em 03/04/1993;
- passou, em 30/03/1995, a ser denominado Centro Sathya Sai de Educação em Valores Humanos.
- finalmente, em 22/02/1999, o Centro Sathya Sai de Educação passou a ser denominado INSTITUTO SATHYA SAI DE EDUCAÇÃO.

### *DAS ENTIDADES ENVOLVIDAS*

É importante que se enumerem as entidades existentes, ostentando, como cerne de sua denominação social, o nome SRI SATHYA SAI.

Em ordem cronológica, são elas:

1. **FUNDAÇÃO BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA DO BRASIL** (doravante denominada **FUNDAÇÃO SAI**) – entidade sem fins lucrativos que tem por objeto divulgar a mensagem do líder espiritual e educador Sri Sathya Sai Baba. Ano de constituição: 1991.
2. **COMITÊ COORDENADOR DO BRASIL DA ORGANIZAÇÃO SRI SATHYA SAI** (doravante denominado **COMITÊ COORDENADOR**), constituído por ata de 13/03/1992.
3. **INSTITUTO SATHYA SAI DE EDUCAÇÃO** (doravante denominado **INSTITUTO NOTIFICADO**). Ano de constituição: 1993; em 30/03/1995, alteração de denominação social, de CENTRO BRASILEIRO PARA DIVULGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS, para CENTRO SATHYA SAI DE EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS.

4. **INSTITUTO SRI SATHYA SAI DE EDUCAÇÃO DO BRASIL (doravante denominado INSTITUTO AUTORIZADO)**, constituído por ata de 23/05/2000.

De acordo com a estrutura da **ORGANIZAÇÃO SRI SATHYA SAI MUNDIAL**, no Brasil estão autorizados a usar o nome e explorar a imagem de Sathya Sai Baba a **FUNDAÇÃO SAI** (responsável pelos aspectos legais relativos ao nome e à imagem de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba), o **COMITÊ COORDENADOR** (órgão gestor máximo, dele emanam as orientações para a atuação dos centros, grupos, fundação, escolas, institutos e todas as entidades ligadas à Organização Sai no Brasil) e o **INSTITUTO AUTORIZADO** (responsável pelas atividades de educação).

Note-se que tanto o **COMITÊ COORDENADOR** quanto o **INSTITUTO AUTORIZADO** foram constituídos por deliberação da **FUNDAÇÃO SAI**, estando, pois, legitimados a usar o nome de BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA em suas denominações sociais.

### ***DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS***

#### **I. Da proteção ao nome das pessoas jurídicas.**

Desde o advento do Código Civil de 1916, generalizou-se a personificação das sociedades em decorrência da “**inscrição dos seus contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos no seu registro peculiar**” (art. 18<sup>1</sup>). Os registros peculiares são o Registro Civil das Pessoas Jurídicas, a Junta Comercial e, até, o Conselho Seccional da OAB...

As associações civis, sem fins lucrativos, tais como as aqui tratadas, receberam vagas menções no Código Civil, nos arts. 16, I<sup>2</sup> e 22<sup>3</sup>, de forma que sua construção é complementada pela Lei de Registros Públicos e pela doutrina. Destaque-se que tanto o Código Civil quanto o Comercial usam indistintamente os termos sociedade e associação, sócio e associado, de modo que devemos compreender que a associação em sentido estrito é uma espécie de sociedade, em sentido amplo. Importante lembrar, também, que a associação civil, de intuítos não econômicos, tem estrutura muito semelhante à da sociedade anônima, a mais capitalista das sociedades, como a assembléia de fundação, estatuto e livre circulação de membros, podendo ambas classificarem-se como institucionais. Os arts. 22 e 23 do Código Civil fazem expressa distinção entre associação de intuítos não econômicos e sociedade de fins econômicos, antecipando a divisão das sociedades em empresárias e não empresárias.

Quanto ao nome das sociedades e associações, o Código Civil faz menção às suas denominações no art. 19, I<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Art. 18. *Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição de seus contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos no seu registro peculiar, regulado por lei especial, ...*

<sup>2</sup> Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado:  
I – As sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, as associações de utilidade pública e as fundações.

<sup>3</sup> Art. 22. Extinguindo-se uma associação de intuítos não econômicos, ...

<sup>4</sup> Art. 19. O registro declararás:  
I – a denominação, os fins e a sede da associação ou fundação.

Para encerrar esta remissão ao Código Civil, devemos assinalar que a definição de sociedade do art. 1.363<sup>5</sup> aplica-se tanto às civis, quanto às comerciais, visto que o Código Comercial não as define.

Destarte, a tutela da denominação da pessoa jurídica coincide com sua constituição, nos termos da lei civil.

Por outro lado, o art. 104, do Decreto-Lei nº 7.903/45, que instituiu o Código da Propriedade Industrial, assim dispôs:

“Art. 104. Considera-se nome comercial a firma ou denominação adotada pela pessoa física ou jurídica, para o exercício de atividades comerciais, industriais ou agrícolas.

*Parágrafo único. Equipara-se ao nome comercial, para todos os efeitos da proteção que lhe dispensa este Código, a denominação das sociedades civis, ou das fundações.”*

Seguindo esse princípio, quanto à tutela das firmas e das denominações, formas do nome comercial, cabem as seguintes considerações, aplicáveis por analogia às associações:

No caso do empresário, o nome ou sinal pelo qual é conhecido no comércio (não só pela clientela, mas pela generalidade dos agentes que atuam no comércio, como fornecedores, instituições de crédito, distribuidores, etc.) integra seu aviamento subjetivo, diretamente ligado à pessoa (natural ou jurídica), ao qual se agrega o conceito público de que desfrute.

Na primeira hipótese, temos o nome comercial subjetivo, definido no art. 2º do Decreto nº 916, de 1890 (firma ou razão comercial é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes), a que se devem acrescentar as denominações das sociedades por quotas e por ações, tais como constam do contrato ou do estatuto e no Registro do Comércio.

No sentido de nome comercial subjetivo, a firma (e a denominação social) constitui dever do empresário (embora lhe seja lícito alterá-la desde que inscreva a alteração no Registro do Comércio), devendo distinguir-se de outra inscrita no registro do lugar (Dec. nº 916, art. 6º), não sendo alienável a não ser conjuntamente com o estabelecimento (devendo nesse caso ser usada antecedida da declaração sucessor de - cf. art. 7º).

Tratam-se, no caso, de preceitos de ordem pública, não derogáveis por vontade das partes.

Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito exclusivo de seu titular, podendo ser formado não só pelo nome comercial subjetivo (firma ou denominação social), como por outros nomes ou sinais pelos quais o público identifique o comerciante, independentemente de registro, tal como preceitua o art. 8º da Convenção de Paris. Nesse sentido, equiparam-se ao nome comercial as denominações das sociedades civis e das fundações (Dec.-lei nº 7.903, de 1945, art. 104, parágrafo único).

Por sua natureza, o nome comercial é direito exclusivo absoluto, não limitado ao ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto às denominações, não podem coexistir no território

---

<sup>5</sup> Art. 1.363. Celebram contrato de sociedade as pessoas, que mutuamente se obrigam a combinar seus esforços ou recursos, para lograr fins comuns.

nacional duas idênticas. No caso de firmas, o princípio se atenua, em face do dever de veracidade na sua formação. Os ramos de atividades e a localização só serão levados em conta em casos de imitação, a fim de se determinar a possibilidade de confusão.

Destaque-se que a proteção ao nome comercial independe de registro, consoante o disposto no art. 8º da Convenção de Paris.

A denominação da sociedade anônima goza da exclusividade prevista na Constituição, já que consagrada pela lei específica (art. 3º, § 2º, da Lei nº 6.404, de 1976). Essa exclusividade opera em todo o território nacional, já que a lei não a limita, nem condiciona seu exercício a qualquer formalidade de caráter estadual ou nacional. O mesmo se aplica às sociedades por quotas, em virtude da expressa remessa do art. 18 do Decreto nº 3.708, de 1919, à Lei das Sociedades por Ações.

E outro não podia ser o tratamento dispensado às denominações das pessoas jurídicas, visto sua própria existência dever ser reconhecida em todo o país em face do art. 18 do Código Civil, sendo o nome o aspecto exterior dessa existência. O mesmo deve ser observado quanto às firmas, princípio esse somente atenuado quanto à existência dos homônimos, quando se aplica a regra dos §§ 1º e 2º do art. 6º do Decreto nº 916, de 1890 (destaque-se que mesmo esse antigo decreto somente previa a possibilidade da homonímia para o caso das firmas, não se aplicando a restrição territorial do art. 6º às denominações das companhias anônimas, reguladas no art. 4º).

Se a identidade de nomes comerciais (no sentido amplo acima indicado) deve ser coibida em todo o território nacional, a mesma regra deve ser aplicada quanto aos nomes semelhantes. É preciso, todavia, haver um critério para se estabelecer qual a semelhança vedada (a Lei das Sociedades por Ações se refere no § 2º do art. 3º a denominações idênticas ou semelhantes, nada esclarecendo a respeito). Quando se tratarem de denominações arbitrariamente escolhidas, o critério deve ser mais rígido, especialmente se tais denominações contiverem palavra ou expressão de fantasia, pelas quais seja a pessoa jurídica conhecida. Nesse hipótese, tal nome ou expressão passa a constituir o próprio nome comercial, devendo receber a mesma tutela conferida ao nome completo. A semelhança vedada é aquela que possa estabelecer confusão a todos aqueles que venham a se relacionar com os titulares dos nomes (e não apenas à clientela, pelo que tais nomes ou expressões não se acham sujeitos ao princípio da especialidade, que se aplica às marcas). Na prática, os tribunais levam em conta o local da sede, o ramo de atividade e eventuais dessemelhanças na denominação completa, não porque a proteção ao nome comercial seja local ou limitada ao ramo de atividade, mas porque esses elementos de fato podem conduzir à conclusão da impossibilidade de confusão.

A tutela das denominações vem disposta na Lei das Sociedades por Ações nº 6404, de 1976, que repete o que já constava no Decreto 2627, com os mesmos números de artigo e parágrafo:

*“Art. 3º. A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões ‘companhia’ ou ‘sociedade anônima’, expressas por extenso ou abreviadamente mas vedada a utilização da primeira ao final.*

...

*§ 2º - Se a denominação for idêntica ou semelhante a de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa (art. 97) ou em juízo, e demandar as perdas e danos resultantes.”*

Além disso, esse direito é reconhecido, independentemente de registro ou depósito, nos termos da Convenção da União de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial, de

20/03/1883, promulgada, no Brasil, pelo Decreto 1.263, de 10/10/94:

*“Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.”*

Já o art. 195, V, da Lei nº 9.279/96 (nova Lei de Propriedade Industrial), define, com toda a clareza, como crime, a violação de nome comercial pertencente a outrem:

*“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:*

*...*

*V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;*

*...”*

A proteção ao nome comercial não é restrita ao ramo de atividade de seu titular, visto que a lei não limita essa proteção, não sendo lícito ao intérprete criar limitações não previstas pelo legislador. Aliás, tratando-se de denominações, a doutrina é unânime a respeito, podendo-se citar a lição de Tullio Ascarelli, que durante tantos anos pontificou no meio jurídico brasileiro:

*“Es decir, puede cuestionarse si la denominación social no debería diferenciar-se de la de cualquier otra persona jurídica o colectividad y si, a su vez, no debería protegerse en todo el territorio nacional y, por tanto, más allá del ámbito de la actividad desarrollada y de su esfera territorial, contra la posibilidad de confusión con la denominación de otra persona jurídica o colectividad. De otro modo, en efecto, la tutela de la denominación no comprende el posible perjuicio que también ocasionar (por ejemplo, a efectos del crédito bancario) una denominación similar para actividades diversas; esta consecuencia, admisible en el nombre comercial e inevitable en el nombre civil, por la lícita existencia de homónimos, está lejos de ser necesaria para la denominación, libremente elegida, de la persona jurídica o de la colectividad organizada”*

(Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales - Barcelona, 1970, pág. 379).

Nesse diapasão, pronunciou-se o Desembargador Cezar Peluso, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como Relator na Apelação Cível nº 78.942-1. Confira-se trecho do brilhante acórdão:

*“Nem se exige, segundo os princípios, que se trate de conflito onomástico entre pessoas físicas ou jurídicas que exercitem atividades comerciais idênticas, semelhantes, relativas ou afins, reconhecem-no a doutrina (...).*

*E razão é que assim seja, porque, visando a lei a discernir, umas das outras as firmas e denominações comerciais, a fim de evitar confusão, o princípio ‘tem inteira aplicação, ainda que diversifique o gênero de atividade das sociedades, porque a proteção das denominações não pressupõe necessariamente o elemento*

*‘concorrência’, circunstância que apenas influi para agravar a possibilidade de confusão’ (GAMA CERQUEIRA, já no parecer in ‘Revista dos Tribunais’, vol. 249, pág. 37, e na op. ult. Cit., pág. 321. Grifos nossos). Esta é o substrato da interdição de homonímias (homografias e homofonias), cujas conseqüências danosas transitam da possibilidade imediata de estorvos a relacionamento mercantil além dos fiscos prováveis de desvio de clientela e de grave promiscuidade dos conceitos públicos.”*

Já o Decreto nº 1800/96 dispõe:

*“Art. 62. O nome empresarial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e identificará, quando assim o exigir a lei, o tipo jurídico da sociedade.*

*...*

*§ 2º. Não poderá haver colidência por identidade ou semelhança do nome empresarial com outro já protegido.*

*§ 3º. O departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, através de instruções normativas, disciplinará a composição do nome empresarial e estabelecerá critérios para verificação da existência de identidade ou semelhança entre nomes empresariais.”*

Finalmente, a Instrução Normativa DNRC nº 53, de 6 de março de 1996, estabeleceu no parágrafo único do art. 7º:

*“Se a firma ou razão social for idêntica a de outra empresa já registrada, deverá ser modificada ou acrescida de designação que a distinga.”*

E no art. 10:

*“Ficam estabelecidos os seguintes critérios para a análise de identidade e semelhança dos nomes empresariais, pelos integrantes do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM:*

*I. - entre firmas ou razões sociais, consideram-se os nomes por inteiro, havendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;*

*II - entre denominações sociais:*

*a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos;*

*b) quando contiverem expressões de fantasia incomuns, serão elas analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homógrafas e semelhança se homófonas.”*

A meu ver, as normas do Decreto 1800 e da Instrução Normativa nº 53 não passam de normas procedimentais para as Juntas Comerciais, não elidindo a proteção ampla aos nomes de empresas em termos territoriais ou de ramos de atividade conforme reiterada jurisprudência de nossos tribunais. A respeito do tema, vale ser mencionado excelente trabalho publicado por KARIN GRAU-KUNTZ, sob o título DO NOME DAS PESSOAS JURÍDICAS (Malheiros Editores 1998), que praticamente esgota o assunto.

## II. Da proteção às marcas.

No Brasil, vigora o sistema atributivo de direitos sobre a marca (art. 129, da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial <sup>6</sup>), isto é, a proteção é conferida pelo registro validamente expedido pelo órgão competente, o INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

*As marcas registradas têm sua proteção assegurada em âmbito nacional, mas restrita a determinado segmento de atividades – princípio da especialidade.*

Isto significa que o titular de uma marca registrada detém um direito de uso exclusivo, oponível *erga omnes*, para identificar determinados produtos e/ou serviços reivindicados no pedido de registro respectivo, organizados de acordo com a classificação do INPI.

Note-se que, como regra geral, a marca registrada pode impedir o registro de outra idêntica ou semelhante, para distinguir produto ou serviço pertencente a segmento idêntico ou afim (art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 <sup>7</sup>).

Destarte, a proteção a nomes registrados, no INPI ou no registro competente de pessoas jurídicas (confira-se tópico anterior), obsta a que terceiros os reivindiquem para si, a qualquer título (como marca, como nome empresarial, como nome de domínio), bem como os explorem, sem autorização do titular respectivo.

## III. Dos direitos autorais.

O art. 8º, I da Lei nº 9.610/98 exclui da tutela aos direitos autorais qualquer forma de metodologia. Confira-se:

*“Art. 8º. Não são objeto de proteção como direitos autorais e que trata esta Lei:*

*I – as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais.*

*...”*

Haveria, contudo, proteção se uma metodologia fosse expressa de forma nova e original, caso em que a tutela autoral recairia sobre sua forma de expressão, de conteúdo literário e/ou artístico.

---

<sup>6</sup> Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, ...

<sup>7</sup> Art. 124, XIX – Não são registráveis como marca ... reprodução ou imitação, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.



#### **IV. Do patronímico SATHYA SAI BABA**

Legitimados, portanto, a **FUNDAÇÃO SAI** e o **COMITÊ COORDENADOR** requereram e obtiveram o registro de marcas compostas pelo patronímico em tela (ou a partir dele), a saber:

##### **Fundação Sai.**

- 1) Marca nominativa “BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA”, objeto do registro nº 819649260, concedido em 06/07/1999, oriundo de depósito datado de 13/11/1996, na classe 41(10.40.70), para assinalar serviços de ensino e educação de qualquer natureza e grau; de organização de feira, exposição, congresso, espetáculo artístico, desportivo e cultural; de caráter comunitário, filantrópico e beneficente.
  
- 2) Marca nominativa “PROGRAMA SATHYA SAI DE VALORES HUMANOS”, objeto do registro nº 820320129, concedido em 26/10/1999, oriundo de depósito datado de 09/10/1997, na classe 41(10.40.70), para assinalar serviços de ensino e educação de qualquer natureza e grau; de organização de feira, exposição, congresso, espetáculo artístico, desportivo e cultural; de caráter comunitário, filantrópico e beneficente.

A **FUNDAÇÃO SAI** tem em seu nome, ainda, três pedidos de registro em trâmite no INPI:

- pedido nº 820249815, para a marca mista “VERDADE RETIDÃO PAZ AMOR NÃO-VIOLÊNCIA”, na classe na classe 41(10.40.70), para assinalar serviços de ensino e educação de qualquer natureza e grau; de organização de feira, exposição, congresso, espetáculo artístico, desportivo e cultural; de caráter comunitário, filantrópico e beneficente. Depositado em 18/09/1997, esse pedido está publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 1516, de 25/01/2000, para ciência e eventual oposição de terceiros;
  
- pedido nº 8228039992, para a marca nominativa “BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA”, na classe internacional 16, para assinalar livros, folhetos e impressos em geral. Depositado em 14/06/2000, esse pedido foi publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 1549, de 12/09/2000, para ciência e eventual oposição de terceiros;
  
- pedido nº 822804000, para a marca nominativa “BRACAVAN SRI SATHYA SAI BABA” (sic.), na classe internacional 41, para assinalar publicações periódicas, jornais, revistas, livros e impressos em geral. Depositado em 14/06/2000, esse pedido foi publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 1548, de 05/09/2000, para ciência e eventual oposição de terceiros.

##### **Comitê Coordenador.**

- 1) Marca nominativa “SRI SATHYA SAI”, objeto do registro nº 846719845, concedido em 04/07/1995, oriundo de depósito datado de 07/05/1992, na classe 41(60), para assinalar serviços de caráter desportivo, recreativo, social e cultural, sem finalidade lucrativa;

- 2) Marca figurativa, objeto do registro nº 817131477, concedido em 20/12/1994, oriundo de depósito datado de 09/02/1993, na classe 41(60), para assinalar serviços de caráter desportivo, recreativo, social e cultural, sem finalidade lucrativa.

### ***DOS DIREITOS DAS PARTES ENVOLVIDAS***

Assim, as entidades da **ORGANIZAÇÃO SRI SATHYA SAI** no Brasil, especialmente a **FUNDAÇÃO SAI** e o **COMITÊ COORDENADOR** são titulares legítimos de denominações e de marcas registradas, cujo elemento diferenciador remete ao patronímico do mentor indiano (confirmam-se anexos que acompanham o presente estudo).

Também o **INSTITUTO AUTORIZADO**, dada sua origem, tem plena legitimidade para ostentar o nome de BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA em sua denominação.

É certo, pois, que os princípios genéricos acima tratados, no que tange à tutela aos nomes das pessoas jurídicas, são plenamente aplicáveis ao *fattispecie* que originou o presente estudo.

Depreende-se de tais princípios que, dada a ordem cronológica de constituição das entidades autorizadas pela **ORGANIZAÇÃO SRI SATHYA SAI** e de adoção das denominações respectivas, é inadmissível que o **INSTITUTO NOTIFICADO** siga utilizando a denominação que adotou, a partir de 30/03/1995, sob pena de serem tomadas contra ele as medidas judiciais adiante especificadas.

### **DAS MEDIDAS CABÍVEIS - DA LEGITIMIDADE**

Conforme relatado, o **INSTITUTO NOTIFICADO** passou a ostentar o nome SATHYA SAI, como cerne de sua denominação, somente em 30/03/1995.

Ora, a **FUNDAÇÃO SAI** foi constituída e conta com proteção à sua denominação social desde 1991.

O **COMITÊ COORDENADOR**, por sua vez, foi constituído e conta com proteção à sua denominação social desde 1992.

Assim, tanto a **FUNDAÇÃO SAI** quanto o **COMITÊ COORDENADOR** têm legitimidade para a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais em face do **INSTITUTO NOTIFICADO**, a saber:

- Notificação Extrajudicial, via Cartório de Registro de Títulos e Documentos, visando compelir aquele instituto a cessar o uso do nome SATHYA SAI, a qualquer título, alterando o registro respectivo. Trata-se de medida de caráter preventivo, hábil a resguardar direitos e prevenir responsabilidades.
  
- Medida Cautelar de Protesto e Notificação Judicial (art. 867 e seguintes do Código de Processo Civil), perante o Poder Judiciário, visando compelir aquele instituto a cessar o uso do nome SATHYA SAI, a qualquer título, alterando o registro respectivo. Trata-se de medida de caráter preventivo, com maior impacto que a notificação via cartório, hábil também a resguardar direitos e prevenir responsabilidades.
  
- Ação Ordinária de conteúdo cominatório, eventualmente cumulada com pleito de perdas e danos, com o mesmo objetivo das medidas supra-relacionadas.

Ressalte-se que cada uma dessas providências tangem a signos distintivos relacionados com direito de uso de patronímico (direito de personalidade), não podendo ser vedada a divulgação da doutrina do líder espiritual SATHYA SAI BABA (art. 8º, I, da Lei nº 9.610/98 - confirmam-se considerações supra sobre direitos autorais).

Por derradeiro, fica, desde já, mencionado o resultado de buscas no banco de dados do INPI que indicam a existência de pedidos de registro em andamento, para marcas compostas a partir dos nomes “SATHYA” e “SATHYA SAI”:

- 1) pedido de registro nº 820704555, para a marca mista “SATHYA”, em nome de SIGNO GRAPHO EDITORA LTDA., na classe 11(10), para assinalar jornais, revistas e publicações periódicas em geral. Trata-se de pedido deferido, devendo o requerente pagar as taxas federais relativas à concessão do registro e expedição do certificado respectivo.
  
- 2) pedido de registro nº 822988313, para a marca mista “INSTITUTO SATHYA SAI DE EDUCAÇÃO” (precisamente o **INSTITUTO NOTIFICADO**), na classe internacional

41, para assinalar serviços de ensino e de educação em geral; publicação e empréstimo de livros; edição de fitas de vídeo. Esse pedido foi publicado, tendo-se expirado o prazo para oposição de terceiros.

Seria de cautela o acompanhamento do processamento desses pedidos, para a tomada da única medida cabível, ainda na esfera administrativa, perante o INPI: a instauração de processos administrativos de nulidade, quando da concessão dos registros respectivos.

## **CONCLUSÃO**

O presente estudo teve o intuito de apontar os direitos aos signos distintivos em jogo, tutelados pelas normas do Direito Civil, do Direito Comercial e da legislação marcária.

Procurou-se, ainda, estabelecer a titularidade respectiva, exclusiva das entidades legitimadas por autorização da **ORGANIZAÇÃO SATHYA SAI** e, em consequência, a legitimidade das mesmas para a adoção de medidas hábeis a preservá-los, em face de terceiros que os pretendam violar, tal como vem fazendo o **INSTITUTO NOTIFICADO**.

A reflexão não pode excluir uma ponderação acerca do direito ao uso do nome de pessoas célebres. Universalmente reconhecido, desde que não seja expressamente impugnado, há de prescindir do consentimento de seus herdeiros ou sucessores. A rigor, são nomes incorporados ao patrimônio público: de uma coletividade ou de toda a humanidade. Assim, **SANTO AGOSTINHO**, **ALBERT EINSTEIN** etc.

Contudo, uma autorização expressa do titular respectivo prevalecerá sobre uma utilização tolerada – admitida tacitamente – mormente em situações como a que se nos apresenta, de

conflito entre duas ou mais pessoas jurídicas que, pretendendo exercer as mesmas atividades, fazem uso do patronímico de uma mesma celebridade.

Esse é meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 24 de outubro de 2001.

**NEWTON SILVEIRA**

# O Nome “Safra”

23/11/1999

## CONSULTA

O **BANCO SAFRA S.A.**, por sua Diretoria, formulou-me consulta acerca da questão abaixo descrita.

O nome **SAFRA** constitui a parte essencial e característica do nome comercial do **BANCO**, cuja importância irradia para as empresas controladas.

O nome **SAFRA** é também marca registrada pelo **BANCO** na sua área de atividade e registrada pelas demais empresas do grupo, nas suas respectivas áreas de atuação.

O nome **SAFRA** é, ainda, patronímico dos fundadores e controladores do **BANCO SAFRA**, que consentiram em sua adoção como nome comercial e marca das instituições financeiras e demais empresas integrantes do grupo.

Em diversas oportunidades tais nomes comerciais e marcas foram opostos em juízo a terceiros empresas que haviam adotado o nome **SAFRA** como nome comercial, marca ou título de estabelecimento, sempre obtendo provimentos judiciais favoráveis, determinando a cessação do uso desautorizado de tal nome. Essas decisões judiciais enfatizaram a notoriedade do nome **SAFRA** no mercado e o direito dos fundadores e controladores do **BANCO** a seu nome de família.

Passados vários anos, os controladores do **BANCO** fundaram, cada qual, empresas que atuam no mercado financeiro e/ou na prestação de serviços auxiliares às atividades financeiras, no pressuposto de que têm o direito de assim fazê-lo, já que **SAFRA** constitui seu patronímico e podem utilizá-lo na denominação social de outras empresas que não participam do conglomerado financeiro que fundaram.

A administração do **BANCO**, por sua vez, ciente do valor econômico do nome, o qual se agregou ao valor das empresas que dele se utilizam legitimamente, preocupou-se com esse fato, na medida em que possa diminuir o valor de seu aviamento, pelo efeito da diluição desse sinal distintivo, em prejuízo das empresas e, via de consequência, dos acionistas minoritários.

Decorre do problema, como colocado, um conflito entre o direito personalíssimo ao patronímico (que compete aos membros da família) e o direito empresarial ao mesmo nome, como signo distintivo das empresas, seus produtos e serviços.

Nessas circunstâncias, a consulta pode ser resumida da seguinte forma: **é lícito aos controladores do BANCO utilizarem-se do nome SAFRA em outras empresas, ou esse fato pode ensejar a alegação de abuso dos controladores?**

Isso posto, passo ao meu parecer a respeito, dividido nas seguintes partes:

### I. Marca e nome comercial

### II. O direito ao nome civil

### III. Da jurisprudência

### IV. Conclusões

### I. MARCA E NOME COMERCIAL

Em minha tese de doutorado na USP, publicada em 1984 pela Editora Saraiva, sob o título **LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTROS SINAIS DISTINTIVOS**, abordei o mesmo tema que agora me é submetido.

Naquele livro tratei, entre outros sinais distintivos, do direito à marca e ao nome comercial e da colidência entre estes sinais, conforme breve resumo que faço a seguir, com as devidas adaptações após o advento da **Lei de Propriedade Industrial nº 9279, de 1996**.

***“O nome comercial distingue o próprio empresário, firma individual ou pessoa jurídica, no exercício do comércio.***

Da mesma forma que o nome civil do cidadão constitui a um só tempo um direito e uma obrigação, não podendo uma pessoa alterá-lo ou substituí-lo, senão nos casos em que a lei autoriza, mas estando preservado, como elemento da personalidade, na mesma medida desta, o nome que o comerciante tenha adotado no comércio (que, no caso do comerciante individual, deve, necessariamente, coincidir com o nome civil) é preservado pela lei da usurpação e da imitação.

*No caso do empresário, o nome ou sinal pelo qual é conhecido no comércio (não só pela clientela, mas pela generalidade dos agentes que atuam no comércio, como fornecedores, instituições de crédito, distribuidores, etc.) integra seu aviamento subjetivo, diretamente ligado à pessoa (natural ou jurídica), ao qual se agrega o conceito público de que desfrute.*

Na primeira hipótese, temos o nome comercial subjetivo, definido no art. 2º do Decreto n. 916, de 1890 (firma ou razão comercial é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes), a que se devem acrescentar as denominações das sociedades por quotas e por ações, tais como constam do contrato ou do estatuto e no Registro do Comércio. Sob este aspecto, o nome comercial constitui obrigação do empresário e seu uso em forma incorreta pode ocasionar a responsabilidade solidária dos sócios a que, normalmente, não estariam obrigados.

No sentido de nome comercial subjetivo, a firma (e a denominação social) constitui dever do empresário (embora lhe seja lícito alterá-la desde que inscreva a alteração no Registro do Comércio), devendo distinguir-se de outra inscrita no registro do lugar (Dec. n. 916, art. 6º), não sendo alienável a não ser conjuntamente com o estabelecimento (devendo nesse caso ser usada antecedida da declaração sucessor de — cf. art. 7º).

***Tratam-se, no caso, de preceitos de ordem pública, não derogáveis por vontade das partes.***

***Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito exclusivo de seu titular, podendo ser formado não só pelo nome comercial subjetivo (firma ou denominação social), corno por outros nomes ou sinais pelos quais o público identifique o comerciante, independentemente de registro, tal como preceitua o art. 8º da Convenção de Paris. Nesse sentido, equiparam-se ao nome comercial as denominações das sociedades civis e das fundações (Dec.-lei n. 7.903, de 1945, art. 104, parágrafo único).***

Por sua natureza, o nome comercial é direito exclusivo absoluto, não limitado ao ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto às denominações, não podem coexistir no território nacional duas idênticas. No caso de firmas, o princípio se atenua, em face do dever de veracidade na sua formação. Os ramos de atividades e a localização só serão levados em conta em casos de imitação, a fim de se determinar a possibilidade de confusão.

**Ao mesmo tempo em que o empresário organiza os meios de que dispõe para o exercício da empresa, conjugando-os a fim de otimizar os resultados, destinação essa que dá unidade ao estabelecimento e que decorre de uma atividade criadora, aplica ao próprio estabelecimento e aos produtos de sua atividade sinais (nomes e/ou símbolos) que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores (ou usuários).**

Muito embora tais sinais não constituam obras do espírito (como as invenções e obras artísticas), estão em estreita ligação com tal tipo de atividade, sendo por isso tutelados (se o sinal, em si, contém o resultado direto da atividade criadora, podendo ser considerado, p. ex., uma obra de desenho, poderá receber a tutela mais ampla dos direitos de autor). Não é condição, entretanto, para receber a tutela da lei como sinal identificador, que seja ele uma obra do espírito. Mesmo na lei de direitos autorais a proteção ao título da obra não é absoluta (como seria se recebesse tratamento de obra intelectual).

*A proteção aos sinais distintivos utilizados pelo empresário no exercício da empresa decorre de seu direito a individualizar-se em uma situação de concorrência. Assim sendo, como elementos identificadores da atividade "aziendal", todos os sinais usados pelo empresário devem receber a mesma tutela contra a concorrência desleal, independentemente de sua especialização em signos do empresário, do estabelecimento ou do produto ou serviço. Nesse sentido, tais sinais não constituem bens imateriais (embora sejam imateriais), mas acessórios de bens imateriais (estes no significado de obras do espírito, acrescidas ao patrimônio intelectual da humanidade pela atividade criativa de um agente — o autor em relação às obras intelectuais; o inventor, em relação à invenção; o empresário, em relação ao aviamento).*

*Pode-se dizer, portanto, que, enquanto a lei reconhece a existência dos bens imateriais — obras do espírito — cria, por sua vez, novos bens imateriais — obra da lei — nestes buscando reprimir a concorrência desleal, utilizando a mesma técnica que pareceu apropriada à tutela das obras intelectuais. Nesse nível, então, se reúnem numa só categoria de bens imateriais tanto as criações intelectuais quanto os signos exteriores que as identificam.*

A marca evoluiu da "assinatura" do produtor aposta ao produto, ou de um sinal de propriedade apostado às mercadorias em trânsito ou depositadas em armazéns, a um sinal que vai atuar diante dos consumidores para identificar uma procedência constante de determinado produto, mercadoria ou serviço, oferecidos em concorrência com outros de procedência diversa. A marca pressupõe a existência, ao menos potencial, de produtos idênticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de concorrência, e não de monopólio.

Todos os sinais distintivos se acham ligados, por uma relação de titularidade, ao empresário que os explora. O crescimento do aviamento decorre da reputação do empresário, do bom atendimento que recebe o público no estabelecimento, da qualidade dos produtos e serviços e da publicidade, conceito esse que se comunica, por sua vez, a cada um desses elementos isolados, concentrando-se nos sinais que os distinguem.

Um desses elementos, o produto, recebeu especial atenção do legislador, devido à sua qualidade de poder desligar-se do estabelecimento e circular como mercadoria. As técnicas modernas de prestação de serviços tornaram possível também a desvinculação dos serviços do local de negócios. O nome ou símbolo com os quais o produtor marcava seus produtos, como signo indicador do próprio produtor ou do local de produção, passaram a constituir nome ou sinal do produto (mercadoria ou serviço). Esse o significado atual da marca de indústria e/ou comércio e de serviços.

As marcas, como lembra Ascarelli, indicam uma subespécie de produtos. Entre produtos similares, conhecidos por um nome do vocabulário, encontram-se alguns com características próprias, que foram designados por um nome ou símbolo pelo titular da marca. Isso torna possível aos consumidores reconhecerem, de imediato, os produtos que pretendem adquirir (ou os serviços que desejam utilizar) e ao empresário referi-los em sua publicidade.

***Pela importância econômica da marca, sua utilidade para os consumidores e pelo estímulo que representa à livre concorrência, o legislador, a par de manter as normas que reprimem a concorrência desleal e punem os atos confusórios, conferiu à marca o status de bem imaterial exclusivo (objeto de uma "propriedade" idêntica à outorgada às obras do espírito), status esse que decorre do registro criado pela lei.***

Essa autonomia do sinal, criada pela lei, torna-o passível de propriedade e de circulação como objeto de negócios jurídicos, mas não se trata de uma propriedade sobre o próprio sinal (como ocorre com os outros bens imateriais, obras intelectuais), mas sobre a aplicação do sinal a determinado produto, mercadoria ou serviço, ou seja, corresponde ao uso exclusivo do sinal quanto a determinada categoria de bens materiais ou imateriais — serviços (como o título de obra, que distingue uma coisa incorpórea). Como em nosso



sistema o registro pode anteceder ou substituir o uso do sinal (embora ocorra a desconstituição desse direito se o uso não se inicia em certo prazo), o direito sobre o sinal, decorrente do registro, corresponde à aplicação, com exclusividade, sobre determinada categoria de produtos ou artigos abstratamente considerados.

***Em qualquer das hipóteses, cada um dos direitos se exerce em relação a uma série determinada de produtos, mercadorias ou serviços.***

O registro garante a propriedade e o uso exclusivo da marca em todo o território nacional para assinalar os produtos, mercadorias ou serviços do titular, na classe correspondente à sua atividade, a fim de distingui-los de outros idênticos ou semelhantes. O registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos, contados da data da expedição do certificado de registro, podendo ser renovado por períodos iguais e sucessivos, desde que requerida a prorrogação na forma da lei.

*Eis aí o conteúdo e âmbito do direito decorrente do registro. O conteúdo é o da propriedade e uso exclusivo do sinal para assinalar as mercadorias, produtos ou serviços do titular distinguindo-os de outros idênticos ou semelhantes. O âmbito em relação aos artigos e serviços é o daqueles indicados no certificado de registro (seja pelos artigos ou serviços diretamente especificados, seja pela indicação de seu gênero, seja pela indicação do ramo de atividade a que correspondam). Em relação ao âmbito territorial, é todo o território nacional, não limitado à região em que de fato sejam vendidos os artigos ou prestados os serviços. Quanto ao âmbito temporal é o da duração do registro e de suas sucessivas prorrogações.*

***No tempo, território e quanto aos artigos ou serviços constantes do registro, tem o seu titular o direito de proibir que qualquer outro utilize o mesmo sinal ou sinais semelhantes, hábeis a causar confusão, em artigos ou serviços idênticos ou afins e em "papéis, impressos e documentos" relativos à sua atividade. O direito exclusivo compreende também a faculdade de proibir a reprodução da marca ou suas imitações, com o fim de ser utilizada na forma acima indicada.***

***Ao titular do registro faculta-se a propositura de ação penal contra os infratores, a busca e apreensão preliminar da queixa-crime e a medida complementar de destruição das marcas contrafeitas, bem como as ações civis para pleitear a abstenção com a cominação de pena pecuniária e a de perdas e danos.***

**A Constituição Federal determina que "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos", remetendo à lei ordinária o estabelecimento da forma e condições dessa proteção.**

**No entanto, a proteção ao nome comercial independe de registro, consoante o disposto no art. 8º da Convenção de Paris.**

A denominação da sociedade anônima goza da exclusividade prevista na Constituição, já que consagrada pela lei específica (Art. 3º, § 2º, da Lei n. 6.404, de 1976). Essa exclusividade opera em todo o território nacional, já que a lei não a limita, nem condiciona seu exercício a qualquer formalidade de caráter estadual ou nacional. O mesmo se aplica às sociedades por quotas, em virtude da expressa remessa do art. 18 do Decreto n. 3.708, de 1919, à Lei das Sociedades por Ações.

**E outro não podia ser o tratamento dispensado às denominações das pessoas jurídicas, visto sua própria existência dever ser reconhecida em todo o país em face do art. 18 do Código Civil, sendo o nome o aspecto exterior dessa existência. O mesmo deve ser observado quanto às firmas, princípio esse somente atenuado quanto à existência dos homônimos, quando se aplica a regra dos §§ 1º e 2º do art. 6º do Decreto n. 916, de 1890 (destaque-se que mesmo esse antigo decreto somente previa a possibilidade da homonímia para o caso das firmas, não se aplicando a restrição territorial do art. 6º às denominações das companhias anônimas, reguladas no art. 4º).**

*Se a identidade de nomes comerciais (no sentido amplo acima indicado) deve ser coibida em todo o território nacional, a mesma regra deve ser aplicada quanto aos nomes semelhantes. É preciso, todavia, haver um critério para se estabelecer qual a semelhança vedada (a Lei das Sociedades por Ações se refere no § 2º do art. 3º a denominações idênticas ou semelhantes, nada esclarecendo a respeito). Quando se tratarem de denominações arbitrariamente escolhidas, o critério deve ser mais rígido, especialmente se tais denominações contiverem palavra ou expressão de fantasia, pelas quais seja a pessoa jurídica conhecida. Nesse hipótese, tal nome ou expressão passa a constituir o próprio nome comercial, devendo receber a mesma tutela conferida ao nome completo. A semelhança vedada é aquela que possa estabelecer confusão a todos aqueles que venham a se relacionar com os titulares dos nomes (e não apenas à clientela, pelo que tais nomes ou expressões não se acham sujeitos ao princípio da especialidade, que se aplica às marcas). Na prática, os tribunais levam em conta o local da sede, o ramo de atividade e eventuais dessemelhanças na denominação completa, não porque a proteção ao nome comercial seja local ou limitada ao ramo de atividade, mas porque esses elementos de fato podem conduzir à conclusão da impossibilidade de confusão.*

*Pela ampla proteção conferida ao nome comercial, o uso de sua parte característica por terceiros depende da competente autorização do titular, na medida em que este tem o direito de proibir sua utilização em todo o território nacional para qualquer ramo de atividade. Já os sinais sujeitos ao princípio da especialidade, como as marcas, são dotados de exclusividade apenas em relação aos ramos de atividades respectivos. Dessa forma, o uso de marca para assinalar produtos diversos é lícito e independe de autorização do titular. Igualmente, seu emprego em título de estabelecimento ou insígnia em ramo diferente preenche o requisito suficiente da novidade relativa. Deve ser considerado ilícito, entretanto, o uso de marca em título de estabelecimento ou insígnia, em nome comercial ou sinal e expressão de propaganda destinados a assinalar atividades correlacionadas com os artigos ou serviços distinguidos pela marca. Nessas circunstâncias, a marca impede a formação de nome comercial que a contenha, exceto se o objeto da sociedade nada tenha que ver com os artigos ou serviços por ela assinalados (ficando, em consequência, a sociedade impedida de ampliar seu objeto social de modo a abranger atividades correlacionadas).*

*Em todos os casos em que exista exclusividade sobre o sinal, tal exclusividade opera não só entre sinais do mesmo tipo, mas de forma cruzada dentro dos âmbitos respectivos, de modo que o titular do sinal possui o ius excludendi alios."*

Teria a situação se alterado no decurso destes 15 anos? Qual o arsenal legislativo de que dispomos hoje?

Antes de mais nada, foi ripristinado o **Decreto nº 916, de 1990**, que criou, na República, o registro de firmas ou razões sociais.

O Decreto cuida das **firmas** e não das **denominações** e seu art. 6º estabelece a seguinte regra:

**"Art. 6º. Toda firma nova deverá se distinguir de qualquer outra que exista inscrita no registro do lugar.**

§ 1º. Se o comerciante tiver nome idêntico ao de outro já inscrito, deverá acrescentar designação que o distinga."

Acrescenta seu art. 10:

Art. 10. O emprego ou uso ilegal de firma registrada ou inscrita dará direito ao dono de exigir a proibição desse uso e a indenização por perdas e danos, além da ação criminal que no caso couber.

...

§ 3º. Também será sumária e processada no juízo comercial a ação para obrigar o concorrente, que tenha direito a firma idêntica, a modificá-la por forma que seja impossível erro ou confusão".

Assim, no regime instituído pelo Decreto 916, o direito à firma era **local** e admitia-se a semelhança entre firmas, mas não sua **identidade**, resolvida pelo acréscimo de designação distintiva, dado o fato da possível homonímia das pessoas físicas sócias de uma e outra.

Já as **denominações** das sociedades não são objeto daquele Decreto, que expressamente dispõe:

*"Art. 13. Não serão inscritas as companhias anônimas.*

*Art. 15. Este Decreto não se refere ao nome comercial ou industrial, continuando em todo o vigor os Decretos ns. 3.346, de 14 de outubro de 1887, e 9.818, de 31 de dezembro do mesmo ano."*

A tutela das denominações vem disposta na **Lei das Sociedades por Ações nº 6404, de 1976**, que repete o que já constava no **Decreto 2627**, com os mesmos n<sup>os</sup> de artigo e parágrafo:

**"Art. 3º - A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões "companhia" ou "sociedade anônima", expressas por extenso ou abreviadamente mas vedada a utilização da primeira ao final.**

...

**§ 2º - Se a denominação for idêntica ou semelhante a de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via administrativa (art. 97) ou em juízo, e demandar as perdas e danos resultantes."**

Quanto às denominações das sociedades por quotas, que tenham optado por essa forma de nome comercial, aplica-se a mesma regra, por expressa remessa do **art. 18 de Decreto nº 3708, de 1919**:

**"Art. 18 – Serão observadas quanto às sociedades por quotas, de responsabilidade limitada, no que não for regulado no estatuto social, e na parte aplicável, as disposições da lei das sociedades anônimas"**.

Além disso, esse direito é reconhecido, independentemente de registro ou depósito, nos termos da **Convenção da União de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial, de 20/03/1883**, promulgada, no **Brasil, pelo Decreto 1.263, de 10/10/94**:

**"Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio."**

Já o **art. 195, V, da Lei nº 9.279/96** (nova Lei de Propriedade Industrial), define, com toda a clareza, como crime, a violação de nome comercial pertencente a outrem:

**"Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:**

...

**V – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;**

..."

Quanto ao uso de marca registrada de terceiro em nome comercial, esse uso fere o direito exclusivo que decorre do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial:

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

A proteção ao nome comercial não é restrita ao ramo de atividade de seu titular, visto que a lei não limita essa proteção, não sendo lícito ao intérprete criar limitações não previstas pelo legislador. Aliás, tratando-se de denominações, a doutrina é unânime a respeito, podendo-se citar a lição de Túllio Ascarelli, que durante tantos anos pontificou no meio jurídico brasileiro:

**"Es decidir, puede cuestionarse si la denominación social no debería diferenciarse de la de cualquier otra persona jurídica o colectividad y si, a su vez, no debería protegerse en**

*todo el territorio nacional y, por tanto, más allá del ámbito de la actividad desarrollada y de su esfera territorial, contra la posibilidad de confusión con la denominación de otra persona jurídica o colectividad. De otro modo, en efecto, la tutela de la denominación no comprende el posible perjuicio que también ocasionar (por ejemplo, a efectos del crédito bancario) una denominación similar para actividades diversas; esta consecuencia, admisible en el nombre comercial e inevitable en el nombre civil, por la lícita existencia de homónimos, está lejos de ser necesaria para la denominación, libremente elegida, de la persona jurídica o de la colectividad organizada” (grifos nossos).*

(Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales – Barcelona, 1970, pág. 379).

Nem se exige, segundo os princípios, que se trate de conflito onomástico entre pessoas físicas ou jurídicas que exercitem atividades comerciais idênticas, semelhantes, relativas ou afins, reconhecem-no a doutrina (cf. GAMA CERQUEIRA, vol. I, pág. 493, nº 194, e vol. II, t. II, parte III, págs. 320 e segs., “Tratado da Propriedade Industrial”, RJ, Forense, 1976; TRAJANO MIRANDA VALVERDE, “Sociedade por Ações”, RJ Forense, 1941, Vol. I, pág. 52, nº 39; WALDEMAR FERREIRA, “Tratado de Direito Mercantil”, RJ-SP, Freitas Bastos, 1939, vol. II, págs. 89-90, nº 68 inc. IV; CARVALHO DE MENDONÇA, “Tratado de Direito Comercial”, RJ, Freitas Bastos, 1934, vol. II nº 175; TULLIO ASCARELLI, in “Revista dos Tribunais” vol. 159, pág. 21) e a jurisprudência (cf. Decisões sobre os nomes comerciais Vidrobrás, Quimetal, Philips, Esso e JB, citadas por LUIZ LEONARDOS, “A Proteção ao Nome Comercial do Direito Brasileiro”, in “Revista dos Tribunais”, vol. 450, págs. 31 e notas; Ap. Cível nº 115.008, 6ª CC do TJSP, aput P.R. TAVARES PAES, “Propriedade Industrial”, SP, Saraiva, 1982, pág. 346; “Revista dos Tribunais” 525/62-66, 450/261-263, e “Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”, 58/134-136).

E razão é que assim seja, porque, visando a lei a discernir, uma das outras, as firmas e denominações comerciais, a fim de evitar confusão, o princípio “tem inteira aplicação, ainda que diversifique o gênero de atividade das sociedades, porque a proteção das denominações sociais não pressupõe necessariamente o elemento ‘concorrência’, circunstância que apenas influi para agravar a possibilidade de confusão” (GAMA CERQUEIRA, no parecer in “Revista dos Tribunais”, vol. 249, pág. 37. Este é o substrato da interdição das homonímias (homografias e homofonias), cujas conseqüências danosas transitam da possibilidade imediata de estorvos no relacionamento mercantil até aos riscos prováveis de desvio de clientela e de grave promiscuidade dos conceitos públicos.

## II. O DIREITO AO NOME CIVIL

A respeito do tema, passo a transcrever trecho do parecer da lavra do eminente Prof. Dr. Rubens Limongi França, recentemente falecido, datado de 01/11/1994.

Esse parecer foi elaborado a meu pedido e leva o título “**O DIREITO AO NOME CIVIL E O SEU USO INDUSTRIAL**” (acha-se apensado a ação promovida por **UNDERBERG KG** contra Vva. **UNDERBERG ALBRECHT E CIA. LTDA.**, em curso perante a Justiça Federal no Rio de Janeiro):

### “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.*

A proteção dos Direitos da Personalidade tem seu início positivo nas *Actiones Injuriarum* do Direito Romano (V. a respeito a obra clássica de Rudolph Von Ihering – “*Actio Injuriarum – Des Lésions Injurieuses em Droit Romain*” trad. de O. de Meulenaere, Paris, 1888); experimentou considerável desenvolvimento no Direito Canônico Medieval; mas foram os juristas alemães, especialmente GAREIS e

**KOHLER, que, na segunda metade do século passado, lhe deram os contornos de uma definição científica denominando-os Individualrechte, Persönlichkeitsrechte ou Persönlichkeitsrechte.**

**Na Espanha, vários autores desenvolveram o respectivo estudo entre eles Rui Tomás e, na Itália, além de outros, sobressairam-se no exame do assunto Ravà, Gangi, e sobretudo Adriano De Cupis com o notável tratado em 2 volumes – “I Diritti della Personalità”.**

*No Brasil, o primeiro estudo sobre um aspecto da materia foi o de Spencer Vampré, com o seu “O Direito ao Nome”, de 1935, com 180 páginas; seguiu-se, em 1949, o primeiro trabalho de natureza geral, de nossa autoria (V. LIMONGI FRANÇA “A Proteção Possessória dos Direitos Pessoais”) e a nossa monografia com 679 páginas sobre o Direito ao Nome (V. LIMONGI FRANÇA, “Do Nome Civil das Pessoas Naturais”, 1ª edição, 1958; 3ª edição, 1975).*

**Nossos estudos foram completados com o ensaio “Direitos da Personalidade – Coordenadas Fundamentais”, publicado em várias revistas científicas, especialmente na “Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas”, nº 4, p. 37, e traduzido para o espanhol pelo Ministro da Justiça da Argentina, Prof. Dr. Jorge Maiorano, conforme se vê no “Apendice” da “Enciclopédia Omeba”, vol. VI, p. 138.**

*Nossos estudos também têm sido utilizados na Europa, por autores renomados com o Prof. Dr. Herman Eichler, da Austria, conforme se depara em sua clássica obra “Personenrecht”, Wien – New York, 1983, os. 197, 308 e 313.*

*Entre outros autores que, posteriormente cuidaram do assunto entre nós, ressaltaram-se Orlando Gomes com o “Anteprojeto de Código Civil”, de 1961, e o Magistrado e Professor Dr. Carlos Alberto Bittar com a excelente monografia “Direitos da Personalidade”, ed. Forense Universitária.*

*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.*

**Uma doutrina inicial, adotada por De Cupis, sustentou que são direitos da personalidade apenas aqueles reconhecidos expressamente pelo sistema legal; orientação esta cujo radicalismo positivista foi superado pela doutrina realista, segundo a qual a realidade de tais direitos está no fato de serem efetivamente alicerces da proteção à pessoa humana, podendo dar-se a sua consagração na Jurisprudência, na Doutrina e na própria Recta Ractio da demonstração in casu.**

*Tal sustentação não se alinha nos moldes libertários do Freies Recht dos juristas de meados do passado século, mas nos ensinamentos da obra científica de mestres como Von Ihering e, particularmente, de François Géný, com o seu “Méthode” em 2 vols. e o seu “Science et Technique em Droit Positif”, em 4 vols., cujas eruditíssimas considerações são a demonstração da regra hermenêutica – “Par le Code; mais au delà du Code”.*

**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.**

**Em nosso ensaio publicado na Revista da Academia” e na “Enciclopédia Omeba” (Trad. Do Prof. Maiorano) definimos cerca de sessenta espécies de direitos da personalidade, que, em suma, não desejando alongar-nos, se classificam em três grupos fundamentais: A) o Direito à Integridade Física, como o Direito ao Corpo e as partes separadas deste, morto ou vivo; B) o Direito à Integridade Intelectual, como o Direito de Autor; e C) O Direito à Integridade Moral, como o Direito à Identidade Familiar e Individual.**

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. (V. Perreau, “Le Droit au Nom”, Paris, 1900; Humblet, “Traité des Noms”, Paris, 1892; Philippe Sudre, “Le Droit au Nom”, Paris, 1903; Fabien Maccario, “Le Droit au Nom”, Paris, 1921; De Cupis, “II Diritto all’Identità Personale”, Milano, 1949; etc).

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.”

### III. DA JURISPRUDÊNCIA

Teve curso perante a 16ª Vara Cível do Rio de Janeiro, sob meu patrocínio, ação que envolvia o uso do nome SAFRA por parte de DISTRIBUIDORA DE COMESTÍVEIS DISCO, a qual figurava no polo passivo do feito.

No polo ativo, estavam o BANCO SAFRA S.A., o BANCO SAFRA DE INVESTIMENTO S.A., a SAFRA COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR e os Srs. Joseph Safra e Moise Yacoub Safra.

A sentença de 1ª instância deu provimento à ação, cujo teor resumido é o seguinte:

“... conclui-se pela procedência da ação que tem como finalidade principal fazer com que a Ré se abstenha de fazer uso do nome SAFRA como identificador de seus negócios...”

E tal providência se impõe em razão de tal uso constituir, sem sombra de dúvida, uma usurpação do nome comercial das Autoras... É claro pois, que da maneira que é usado

o nome SAFRA pela Ré, enseja confusão embora se trate de atividades diferentes... Finalmente, quanto ao nome civil e/ou patronímico, não merece melhor acolhida a argumentação da Ré. Quando a lei fala em nome civil, na espécie, não quer impor a proibição de seu uso total, ou seja, o nome completo. In casu, o sobrenome (patronímico) SAFRA deverá ser interpretado como nome para efeitos da proibição...”

Essa decisão foi confirmada pela 6ª Câmara Civil do TJRJ, sob a seguinte ementa:

“A palavra SAFRA na posição usada pela Ré, “SAFRA-DISCO”, gera confusão com os nomes dos autores, podendo prejudicar seus interesses.”

Outras ações foram promovidas, sob os mesmos argumentos, contra terceiras empresas que adotaram o nome SAFRA como marca ou nome comercial, como a SAFRA FACTORING e outras, sempre com sucesso, de forma que o nome SAFRA constitui hoje um ativo valioso do BANCO SAFRA e suas controladas.

Por outro lado, é certo que a jurisprudência brasileira tem consagrado aos titulares de nome civil ou patronímico o direito de constituírem marca ou nome comercial utilizando esse sinal distintivo. O “leading case” é o acórdão da 4ª Turma do TFR, datado de 22/03/82, cuja ementa é a seguinte:

“É permitido o registro de marca constituída por nome civil, desde que com expresso consentimento do titular ou de seus sucessores diretos. O que deve ficar esclarecido é que o nome civil pode ser registrado como marca, desde que não ocorra a homonímia, hipótese que implica na adoção de forma diferente. A forma distintiva, de conseguinte, deve ser exigida apenas no segundo registro.”

Finalmente, recente acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do TJSP, proferido em 05/08/1999, Rel. Ivan Sartori, na Apelação Cível nº 061.646-4/9, enfrenta a questão do conflito entre o direito ao nome civil e o direito ao seu uso empresarial, concluindo:

“Irrelevante, outrossim, o argumento atinente à possibilidade do uso do patronímico do sócio da acionada, desde que, a uma, segundo bem anotado pelo douto magistrado, tal se restringe à identificação civil e, a duas, as pessoas dos sócios se não confundem com a sociedade, nos termos do art. 20, do CC, sendo que, no caso, ré é a pessoa jurídica”.

#### **IV. CONCLUSÃO**

O direito dos controladores do BANCO SAFRA de constituírem sociedades e registrarem o nome SAFRA como marca não é absoluto.

O acréscimo de “designação que o distinga”, a teor do § 1º do Art. 6º do Decreto 916, de 1890, é lícito na medida em que se refira a firma, e não a denominação, face à liberdade de constituir-se denominação social sem a utilização do nome de acionista ou fundador.

Assim é que, na nova Lei de Direitos Autorais, Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, preserva-se o direito personalíssimo do autor “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” (art. 24, VI), mas “ressalvadas as prévias indenizações a terceiros, quando couberem”(§ 3º).

Dessa forma, o exercício do direito de personalidade, por natureza inalienável, irrenunciável e imprescritível, não elide o direito de os prejudicados por esse exercício receberem a indenização que couber.

Em outras palavras, é o que estabelece o art. 117 da Lei das Sociedades por Ações, nº 6.404, de 1976:

“O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder”.

Entre as modalidades de exercício abusivo de poder elencadas no § 1º de mencionado artigo, encontra-se a ***“adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia.”***

Assim, na medida em que a diluição do nome SAFRA, mediante a constituição de nomes comerciais ou marcas, possa diminuir o valor atrativo que integra o aviamento do BANCO SAFRA e suas controladas, esse fato poderá implicar na obrigação dos controladores de indenizarem os acionistas minoritários e demais interessados que investiram no valor representado por esse ativo.

Esse é o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 23 de Novembro de 1999.

**NEWTON SILVEIRA**



# O Nome “Odebrecht”

14/06/2004

## MARCA E NOME EMPRESARIAL DE ALTO RENOME

*“O nome ‘SAFRA’ é empregado como marca comercial dos autores, principalmente no que diz respeito ao Banco SAFRA.*

*A ré usa o nome ‘SAFRA Disco’.*

*Entre os dois nomes existe, na verdade, confusão. A palavra ‘SAFRA’ tem importância fundamental no nome do Banco SAFRA e nas demais empresas do grupo ‘SAFRA’. A palavra ‘SAFRA’, na posição usada pela ré, gera confusão com os nomes dos autores, e pode prejudicar os seus interesses.”*

(Apelação Cível n. 41.139 – 6ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, v.u., Rel. Des. Salim Saker).

Consulta-me o ilustre advogado Mauro J. G. Arruda, sócio do escritório Pinheiro Neto – Advogados, acerca da Ação Ordinária de Nulidade de Registro de Marca, proposta por **ODEBRECHT S.A.** contra o **Instituto Nacional da Propriedade Industrial** e **ODEBRECHT Comércio e Indústria de Café Ltda.** – processo n. 95.49115-0, que tramitou perante a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

## BREVE HISTÓRICO

Conforme afirma a petição inicial, a Autora é tradicional empresa, notoriamente conhecida nos mercados nacional e internacional, e “holding” do **Grupo Odebrecht**, o qual iniciou suas atividades em 1945, com a constituição da **Construtora Norberto Odebrecht S.A.** Na data em que foi proposta a ação, a **ODEBRECHT** reunia 55 empresas no Brasil e 17 empresas no exterior, dedicando-se a diversas atividades. O nome **Odebrecht** é patronímico de **Norberto Odebrecht**, fundador do Grupo e presidente do Conselho de Administração da Autora.

A Ré **Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda.**, por sua vez, constituiu-se em 1963, sob a firma ou razão social **Edmundo Odebrecht & Filhos**. Em 1978, a sociedade Ré adotou a denominação atual **Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda.** A Ré veio a obter dois registros da marca “**ODEBRECHT**” nas classes relativas a “serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e exportação” e “frutas, verduras, legumes e cereais”, ambos concedidos pela co-Ré **INPI**, respectivamente em 1992 e 1995.

Destacou a Autora na inicial: “Quando a **CAFÉ LTDA.** alterou o seu nome comercial, de **Edmundo Odebrecht & Filhos** para **Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda.**, visando, assim, dar ênfase à expressão **ODEBRECHT** como designativa de seu nome comercial, tal expressão já era amplamente conhecida nos mercados nacional e internacional, como simplesmente **ODEBRECHT.**”

Em conseqüência do acima exposto, a Autora pleiteou a declaração de nulidade dos registros da marca **ODEBRECHT** e a condenação da Ré a abster-se de utilizar o nome **ODEBRECHT**, seja na comercialização de seus produtos (marca), seja na composição de seu nome comercial.

Na sentença de 1ª Instância, o MM. Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro negou provimento à ação face ao princípio da especialidade das marcas, alegando que a exceção a esse princípio seria a marca notória, proteção essa de caráter excepcional, só concedida mediante declaração da autoridade administrativa. Referida sentença silenciou quanto à proteção do nome empresarial da Autora.

Na decisão da Apelação Cível n. 97.02.11345-8, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento ao recurso da Autora por unanimidade, sob o fundamento de tratarem-se de empresas com produtos e ramos comerciais distintos, na conformidade da ementa.

No voto do Relator, Juiz Federal Luiz Antonio Soares, destaca-se transcrição de texto de Fábio Ulhoa Coelho, nos seguintes termos:

***“O titular de marca, registrada numa ou mais classes, pode requerer ao INPI que lhe atribua a qualidade de ‘alto renome’. Neste caso, se a autarquia considerar que a marca é mesmo amplamente conhecida, e deferir o pedido, a sua proteção será absoluta. O titular da marca de alto renome registrada pode, assim, impedir sua utilização por qualquer outro empresário, mesmo os dedicados a atividade econômica diversa.”***

Não obstante a transcrição feita pelo Juiz Relator, entendeu ele não ter logrado êxito a Apelante em demonstrar que a marca **ODEBRECHT** é marca notória, a fim de receber proteção absoluta em todas as classes. Ou seja, entendeu o Relator que a notoriedade da marca **ODEBRECHT** deveria ter sido objeto de reconhecimento administrativo, previamente, pelo INPI, para que, só então, o Poder Judiciário pudesse reconhecê-la como notória ou de alto renome!

Tanto é assim que, na decisão dos embargos de declaração formulados pela Autora-apelante, enfatizou o D. Relator:

*“Ora, não tendo a marca **ODEBRECHT** obtido essa declaração, aplica-se ao caso o princípio da especificidade, de modo que a proteção das marcas registradas pela autora é limitada aos produtos e serviços da mesma classe.”*

Nenhum dos acórdãos, em sede de apelação e de embargos, abordou a questão da proteção ao nome empresarial.

Finalmente, foram admitidos os recursos especial e extraordinário da Autora-apelante.

Isso posto, passo ao meu parecer.

## **PARECER**

**A respeito do tema da identificação do empresário, escrevi em minha tese de doutorado o quanto segue:**

*“O nome comercial distingue o próprio empresário, firma individual ou pessoa jurídica, no exercício do comércio.*

*Da mesma forma que o nome civil do cidadão constitui a um só tempo um direito e uma obrigação, não podendo uma pessoa alterá-lo ou substituí-lo, senão nos casos em que a lei autoriza, mas estando preservado, como elemento da personalidade, na mesma medida desta, o nome que o comerciante tenha adotado no comércio (que, no caso do comerciante individual, deve, necessariamente, coincidir com o nome civil) é preservado pela lei da usurpação e da imitação.*

*Mesmo o nome do autor de obra literária, científica ou artística é preservado em sentido positivo (proibindo-se sua supressão ou substituição) e negativo (proibindo-se sua usurpação) pela lei civil (CC, art. 667, § 1º)<sup>1</sup>, aplicando-se tal garantia tanto ao nome civil do autor quanto ao pseudônimo ou sinal que utilize para sua identificação na obra artística.*

*Não há que confundir, pois, a obrigação de utilizar o nome verdadeiro nos negócios jurídicos de que participem o cidadão e o comerciante (dever de veracidade) com o direito que assiste ao autor e ao empresário (individual ou sociedade) de impedir a utilização indevida de seu nome, seja, neste caso, aquele que conste dos registros públicos ou aquele pelo qual seja conhecido do público.*

*No caso do empresário, o nome ou sinal pelo qual é conhecido no comércio (não só pela clientela, mas pela generalidade dos agentes que atuam no comércio, como*

*fornecedores, instituições de crédito, distribuidores etc.) integra seu aviamento subjetivo, diretamente ligado à pessoa (natural ou jurídica), ao qual se agrega o conceito público de que desfrute esta.*

---

1. V. também arts. 25 e 126 da Lei n. 5.988/73 e 185 do Código Penal.

*Na primeira hipótese, temos o nome comercial subjetivo, definido no art. 2º do Decreto n. 916, de 1890 (firma ou razão comercial é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes), a que se devem acrescentar as denominações das sociedades por quotas e por ações, tais como constam do contrato ou do estatuto e no Registro do Comércio. Sob este aspecto, o nome comercial constitui obrigação do empresário e seu uso em forma incorreta pode ocasionar a responsabilidade solidária dos sócios a que, normalmente, não estariam obrigados.*

*De fato, via de regra, o emprego ostensivo do nome civil do comerciante nos atos de comércio implica sua responsabilidade pessoal. Assim é que o art. 3º do Decreto n. 916 estipula que o comerciante individual (ou o que tenha sócio não ostensivo ou sem contrato devidamente arquivado) não poderá tomar para firma senão o seu nome, completo ou abreviado, aditando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa ou gênero de negócio. E é sabido que o comerciante individual responde com todo o seu patrimônio às obrigações mercantis assumidas. O mesmo ocorrerá quando tenha sócio oculto ou com contrato não arquivado, visto que, ostensivamente, os atos de comércio foram por ele praticados.*

Igualmente, na sociedade em nome coletivo respondem os sócios solidariamente, em especial aqueles cujos nomes aparecem na firma. Na sociedade em comandita, a firma não deve ostentar o nome ou nomes dos sócios comanditários (caso contrário poderão ser solidariamente responsáveis pelos compromissos sociais)<sup>2</sup>. O mesmo se diga do sócio de indústria, cujo nome também não pode constar da firma, a fim de isentá-lo da responsabilidade solidária. E é por esse mesmo motivo que se proíbe o uso de firma ou a inclusão do nome de acionista nas denominações das sociedades por ações (embora o hábito tenha contornado a proibição, incluindo-se nome de acionista a título de “homenagem”, em função de denominação de fantasia)<sup>3</sup>. Embora se admita o uso de firma nas sociedades por quotas, a omissão da palavra limitada torna os sócios-gerentes e os que fizerem uso da firma social solidária e ilimitadamente responsáveis (Dec. nº 3.708, de 1919, art. 3º § 2º). O simples empréstimo do nome torna a pessoa solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade mesmo que não seja sócio (Dec. nº 916, art. 8º, parágrafo único).

*No sentido de nome comercial subjetivo, a firma (e a denominação social) constitui dever do empresário (embora lhe seja lícito alterá-lo desde que inscreva a alteração no Registro do Comércio), devendo distinguir-se de outra inscrita no registro do lugar (Dec. nº 916, art. 6º), não sendo alienável a não ser conjuntamente com o estabelecimento (devendo nesse caso ser usada antecedida da declaração sucessor de – cf. art. 7º).*

---

2. “...el socio comanditario – lo que, a mi modo de ver, debe valer también para la sociedad comanditaria por acciones – que consienta que su nombre figure en la razón social responde ilimitadamente y solidariamente al igual que los socios colectivos; a mi entender, tanto en las sociedades en nombre colectivo como en las comanditarias, puede tomarse en consideración un principio análogo ante el tercero que – independientemente

del supuesto del art. 2.292, párr. último – consienta la inclusión de su nombre en la razón social” (Ascarelli, Teoría de la concurrencia y los bienes inmateriales, Barcelona, Bosh, 1970, p. 382).

3. Decreto n. 916, de 1890, art. 4º, regra essa já atenuada no Decreto-lei n. 2.627, de 1940, art. 3º, § 1º.

*Tratam-se, no caso, de preceitos de ordem pública, não derogáveis por vontade das partes.*

*Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito subjetivo exclusivo de seu titular (CF, art. 153, § 24), podendo ser formado não só pelo nome comercial subjetivo (firma ou denominação social), como por outros nomes ou sinais pelos quais o público identifique o comerciante, independentemente de registro, tal como preceitua o art. 8 da Convenção de Paris<sup>4</sup>. Nesse sentido, equiparam-se ao nome comercial as denominações das sociedades civis e das fundações (Dec.-lei n. 7.903, de 1945, art. 104, parágrafo único).*

*Por sua natureza, o nome comercial é direito exclusivo absoluto, não limitado ao ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto às denominações, não podem coexistir no território nacional duas idênticas. No caso de firmas, o princípio se atenua, em face do dever de veracidade na sua formação. Os ramos de atividades e a localização só serão levados em conta em casos de imitação, a fim de se determinar a possibilidade de confusão”.*

*(Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos, ed. Saraiva, 1984, p. 9/12).*

**Assim, as questões que exsurtem do quanto acima relatado são:**

**I – O diferenciado tratamento legal dado às firmas ou razões sociais, por um lado, e às denominações sociais, por outro;**

**II – Se a proteção absoluta dada às marcas de alto renome depende do prévio reconhecimento administrativo pelo INPI;**

**III – A não limitação, em termos de ramo de atividade, à proteção conferida ao nome empresarial;**

**IV – A solução dada pela Lei e pela Jurisprudência no caso de homônimos, seja em matéria de nome empresarial ou de marca.**

Passarei, assim, a tratar de cada um desses tópicos.

## **I – FIRMAS E DENOMINAÇÕES**

Firmas e denominações constituem as duas vertentes possíveis do nome empresarial, objeto, no novo Código Civil, dos artigos 1155 e seg.s.

---

4. Alguns autores, como Rotondi, entendem que o nome comercial objetivo se referiria não ao empresário, mas à própria organização “aziendal”; outros, ainda, o ligam à empresa (atividade), tendência essa que se refletiu em nosso Código de 1967, no qual se adotou a expressão nome de empresa, em substituição a nome comercial, embora o art. 90 o defina como nome do comerciante. O próprio Decreto n. 916, de 1890, estabelece, no art. 15, distinção entre as firmas ou razões comerciais e os nomes comerciais ou industriais. A respeito do conceito de nome comercial objetivo, v. Gama Cerqueira (Tratado, cit., v. 1, p. 472 e s.), onde o autor inclui no conceito o pseudônimo do comerciante, as alcunhas dadas pelo público, as corruptelas do nome comercial, desenhos, emblemas, siglas, iniciais e outros elementos pelos quais o público conheça o comerciante.

A firma acha-se definida nos art.s 1156 e 1157, a denominação no art. 1160 e sua dúplice opção nos art.s. 1158 e 1161, relativos às sociedades limitadas e às comanditas por ações.

Assim é que a firma é constituída pelo nome do empresário individual ou pelo nome de um ou mais sócios solidários, no caso de firma ou razão social.

Já as denominações devem ser designativas do objeto social, podendo nelas constar nome de pessoa (§ ún. do art. 1160).

Não se coloca, quanto às denominações, o problema dos homônimos, dada a liberdade de sua formação.

A questão das homonímias só deve ser posta quanto às firmas. Quanto a estas, desde o Decreto n. 916, de 1890, resolvia-se pelo acréscimo de designação distintiva (§ ún. do art. 1163).

Quanto às denominações, desde as memoráveis lições de João da Gama Cerqueira e Tullio Ascarelli, deveriam diferenciar-se acentuadamente, em razão, repita-se, de sua liberdade de formação.

Dessa forma, quando a Ré-apelada adotou a firma ou razão social **Edmundo Odebrecht e Filhos**, nenhum reparo se lhe poderia opor, já que operante a regra da homonímia, superada pelo acréscimo de designação distintiva (Edmundo). No momento em que a Ré adotou denominação com o nome **ODEBRECHT**, passou a ferir o direito exclusivo da Autora-apelante, eis que denominação arbitrária...

## **II – A PROTEÇÃO ABSOLUTA DADA ÀS MARCAS DE ALTO RENOME NÃO DEPENDE, NEM DEPENDIA, DE PRÉVIO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELO INPI**

O art. 67 do Código de Propriedade Industrial de 1971 deferia a proteção à marca notória, designada pela lei atual de marca de alto renome.

Diz o Acórdão recorrido que o reconhecimento dessa notoriedade (alto renome) dependeria de prévia manifestação formal do INPI.

É certo que o direito exclusivo sobre a marca registrada depende, e dependia, do prévio registro no INPI. Por isso, a doutrina é unânime em afirmar que o registro da marca é constitutivo, ou seja, atributivo do direito (art. 59 da lei de 1971 e art. 129 da lei de 1996).

E quanto ao reconhecimento da notoriedade (alto renome)?

A lei 5772, de 1971, Código da Propriedade Industrial, estabeleceu no seu artigo 67:

“A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.”

Entendeu o V. Acórdão que a marca da Autora-apelante, além de ter o seu registro nos termos e para os efeitos do Código (como efetivamente está registrada na conformidade dos registros elencados na inicial e devidamente documentados, na forma do referido art. 59), deveria, também, ser objeto de um segundo registro, como marca notória!

Não é isso o que dizia aquela lei.

De fato, o mencionado art. 67 pode, e deve, ser separado em duas proposições, a saber:

- a) A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, ... desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca; e
- b) (será) mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte.

Esse segundo comando é para o INPI, não para o Judiciário!

Se houver o registro próprio, o INPI terá meios de “impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte”. Mas o Poder Judiciário poderá reconhecê-la como notória, independentemente do registro próprio...

Tanto é assim que a lei atual, de 1996, nem mesmo menciona o tal registro próprio:

“Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

Dessa maneira, não tenho dúvidas em afirmar que o reconhecimento da notoriedade ou alto renome, seja na vigência da lei de 1971 (art. 67), seja na vigência da lei atual (art. 125), tem caráter meramente declarativo e não constitutivo.

### **III – A PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL NÃO É LIMITADA AO RAMO DE ATIVIDADE DO TITULAR**

O tópico final acima transcrito de minha tese de doutorado e em minha última publicação (A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais, 2<sup>a</sup>. ed., Saraiva, 1998, p. 18) foi acolhido pelo

STJ, no RE n. 30.751-3-SP, Quarta Turma, Ministro Relator Ruy Rosado de Aguiar, 01/08/1994:

*“Por sua natureza, o nome comercial é direito exclusivo absoluto, não limitado ao ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto às denominações, não podem coexistir no território nacional duas idênticas. No caso de firmas, o princípio se atenua, em face do dever de veracidade na sua formação. Os ramos de atividades e a localização só serão levados em conta em casos de imitação, a fim de se determinar a possibilidade de confusão”.*

A proteção ao nome comercial não é restrita ao ramo de atividade de seu titular, vistos que a lei não limita essa proteção, não sendo lícito ao intérprete criar limitações não previstas pelo legislador. Aliás, tratando-se de denominações, a doutrina é unânime a respeito, podendo-se citar a lição de Tullio Ascarelli, que durante tantos anos pontificou no meio jurídico brasileiro:

*“Es decir, puede cuestionarse si la denominación social no debería diferenciarse de la de cualquier otra persona jurídica o colectividad y si, a su vez, no debería protegerse en todo el territorio nacional y, por tanto, más allá del ámbito de la actividad desarrollada y de su esfera territorial, contra la posibilidad de confusión con la denominación de otra persona jurídica o colectividad. De otro modo, en efecto, la tutela de la denominación no comprende el posible perjuicio que también ocasionar (por ejemplo, a efectos del crédito bancario) una denominación similar para actividades diversas; esta consecuencia, admisible en el nombre comercial e inevitable en el nombre civil, por la lícita existencia de homónimos, está lejos de ser necesaria para la denominación, libremente elegida, de la persona jurídica o de la colectividad organizada”* (grifos nossos).

(Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales – Barcelona, 1970, pág. 379).

Nem se exige, segundo os princípios, que se trate de conflito onomástico entre pessoas físicas ou jurídicas que exercitem atividades comerciais idênticas, semelhantes, relativas ou afins, reconhecem-nos a doutrina (cf. GAMA CERQUEIRA, vol. I, pág. 493, nº 194, e vol. II, t. II, parte III, págs. 320 e segs., “Tratado da Propriedade Industrial”, RJ, Forense, 1976; TRAJANO MIRANDA VALVERDE, “Sociedade por Ações”, RJ Forense, 1941, Vol. I, pág. 52, nº 39; WALDEMAR FERREIRA, “Tratado de Direito Mercantil”, RJ-SP, Freitas Bastos, 1939, vol. II, págs. 89-90, nº 68 inc. IV; CARVALHO DE MENDONÇA, “Tratado de Direito Comercial”, RJ, Freitas Bastos, 1934, vol. II nº 175; TULLIO ASCARELLI, in “Revista dos Tribunais” vol. 159, pág. 21) e a jurisprudência (cf. Decisões sobre os nomes comerciais Vidrobrás, Quimetal, Philips, Esso e JB, citadas por LUIZ LEONARDOS, “A Proteção ao Nome Comercial do Direito Brasileiro”, in “Revista dos Tribunais”, vol. 450, págs. 31 e notas; Ap. Cível nº 115.008, 6ª CC do TJSP, aput P.R. TAVARES PAES, “Propriedade Industrial”, SP, Saraiva, 1982, pág. 346; “Revista dos Tribunais” 525/62-66, 450/261-263, e “Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”, 58/134-136).

E razão é que assim seja, porque, visando a lei a discernir, uma das outras, as firmas e denominações comerciais, a fim de evitar confusão, o princípio “tem inteira aplicação, ainda que diversifique o gênero de atividade das sociedades, porque a proteção das denominações sociais não pressupõe necessariamente o elemento ‘concorrência’, circunstância que apenas influi para agravar a possibilidade de confusão” (GAMA CERQUEIRA, no parecer in “Revista dos Tribunais”, vol. 249, pág. 37, e na op. Ult. Cit., pág. 321). Este é o substrato da interdição das homonímias (homografias e homofonias), cujas conseqüências danosas transitam da possibilidade imediata de estorvos no relacionamento mercantil até aos riscos prováveis de desvio de clientela e de grave promiscuidade dos conceitos públicos.

Todos esses princípios, albergados pela doutrina, constam do lúcido e brilhante acórdão proferido, pela 2ª Câmara Civil do TJSP, na Apelação Cível nº 78.942-1 da Comarca de São Paulo, relatado pelo eminente Desembargador Cezar Peluzo.

Portanto, o direito exclusivo ao nome empresarial **ODEBRECHT** pertence à Autora-apelante, independentemente do ramo de atividade.

Se essa exclusividade pudesse ser atenuada à época em que a Ré-apelada se utilizava da firma ou razão social **Edmundo ODEBRECHT**, deve ser encarada de forma absoluta a partir de quando a Ré adotou a denominação **ODEBRECHT**.

#### **IV – A SOLUÇÃO DADA PELA LEI E PELA JURISPRUDÊNCIA NO CASO DE HOMÔNIMOS, SEJA EM MATÉRIA DE NOME EMPRESARIAL OU DE MARCA**

Como assinalado, se se tratassem de firmas, a solução dada pela lei, desde os idos da primeira república (Dec. 916, de 1890), seria o acréscimo de designação distintiva.

Pode-se, até, estender o princípio, por analogia, às denominações, tendo em vista os expressos termos do § único do art. 1160 do vigente Código Civil, que, aliás, repete idêntica disposição do art. 3º e seus §§ da Lei de Sociedades por Ações, n.6404, de 1976.

Deveria, então, a Ré-apelada ter mantido o prenome Edmundo em sua “nova” denominação social...

Já quanto às marcas, o primeiro precedente jurisprudencial, que iluminou as subseqüentes decisões judiciais e atos normativos do INPI, foi o acórdão do velho Tribunal Federal de Recursos, em decisão de 21/08/1951 (AC n. 2594, Distrito Federal, Primeira Turma, Rel. Djalma da Cunha Melo):

“MARCA DE FÁBRICA – Nome – Pessoa que o tem igual ao de outro e objeto de registro – Faculdade de registrá-lo igualmente com características diferentes. Qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome pode usá-lo e registrá-lo como marca desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar confusão; admitir o contrário implicaria em permitir monopólio injusto em favor de quem primeiro adotasse o próprio nome para fim comercial com prejuízo evidente para os homônimos.” (grifos nossos).

#### **V – CONCLUSÃO**

A marca **ODEBRECHT** deve ser considerada marca notória ou de alto renome, em favor de **ODEBRECHT S.A.**, titular de inúmeros registros dessa marca perante o INPI, de forma não limitativa ao ramo de atividade e independentemente de prévio



reconhecimento administrativo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O nome empresarial **ODEBRECHT S.A.** também deve ser considerado notório ou de alto renome, face à importância empresarial do Grupo **ODEBRECHT**, no Brasil e no exterior.

Essa a conclusão que se impõe, dado o precedente transcrito no início deste PARECER em ação em que contendiam, de um lado, diversas sociedades integrantes do Grupo SAFRA, liderado pelo Banco SAFRA S.A., e, de outro, a Distribuidora de Comestíveis Disco S.A., a qual insculpia em seus estabelecimentos a inscrição SAFRA Disco.

Merece destaque, a propósito, texto da sentença de 1ª Instância integralmente mantida pelo Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“Por outro lado, não merece acolhida a alegação da ré de que o nome comercial é restrito ao ramo de atividade, quer dizer, se a atividade das autoras é bancária, de importação e exportação, não se infere, necessariamente, que possa ser usado em outros ramos de atividade. Ademais, da maneira que é usado pela ré, o nome comercial SAFRA não deixa qualquer margem de dúvida que indica, subliminarmente, tratar-se de um grupo, máxime quando como, na espécie, vem o nome ‘safra’ sobrepujando-se ao nome ‘disco’, como se vê nos dísticos que as fotografias anexadas aos autos demonstram.”

Em conclusão final, entendo, s.m.j., não ser lícito à **Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda.** o uso ou o registro do nome **ODEBRECHT** isolado, seja como marca, seja como elemento identificador de seu nome empresarial.

São Paulo, 14 de Junho de 2004.

**NEWTON SILVEIRA**

# O Nome “Francesca Romana”

10/02/2006

## NOME CIVIL, PSEUDÔNIMO, MARCA E NOME EMPRESARIAL

### CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado RICARDO PORTUGAL GOUVÊA acerca da procedência da notificação extrajudicial, datada de 12/12/05, dirigida por **FRANCESCA ROMANA DIANA** à sua constituinte **FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.**

Em referida notificação, **FRANCESCA**, sócia da notificada **FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.**, descreve ter autorizado a sociedade de que faz parte a registrar seu nome civil – **FRANCESCA ROMANA** – como marca da Sociedade, no Brasil e no exterior.

Em decorrência dessa autorização formal, datada de 21/02/92, a sociedade obteve diversos registros de marcas, relacionados em referida notificação.

Alega a notificante – **FRANCESCA** – que tais registros – em nome da sociedade – “somente devem subsistir enquanto a referida autorização permanecer em vigor.”

Por motivo de sua separação do sócio **FABRIZIO GIANNONE** e por considerar ter havido quebra de confiança na empresa notificada (de que é sócia), entende a notificante – **FRANCESCA** – que os registros de tais marcas não mais poderão continuar em nome da sociedade, face ao artigo 1.165 do Novo Código Civil, o qual dispõe que “o nome do sócio que vier a falecer, for incluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social.”

E, assim sendo, notifica **FRANCESCA** a sociedade **FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.** a (a) transferir para o seu nome a titularidade de todos os registros de marcas **FRANCESCA ROMANA** ou assemelhadas, (b) transferir para o seu nome a titularidade dos nomes de domínio na Internet nas mesmas circunstâncias, (c) promover a alteração de seu nome empresarial, e etc.

Esse o motivo da presente consulta, que passo a responder, não sem antes fazer um breve histórico da sociedade consulente, das relações entre seus sócios e perante terceiros colaboradores.

### HISTÓRICO

#### DA SOCIEDADE FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.

**FRANCESCA ROMANA DIANA** e **FABRIZIO GIANNONE** são sócios quotistas detentores da totalidade do capital social da sociedade **FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.**, cabendo a cada um deles o percentual de 50% das respectivas quotas, que estão totalmente subscritas e integralizadas, livres de quaisquer ônus ou gravames.

A sociedade possui sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e gira em torno de um objetivo que consiste, basicamente, no artesanato e comercialização de bijuterias em geral, jóias semi-preciosas, acessórios de moda, presentes e perfumes sob as marcas “Francesca Romana” e “FR”, consertos de produtos, assim como a importação e exportação dessas mercadorias.

Iniciada em 1986 como uma empresa artesanal, a sociedade teve crescimento graças, especialmente, às habilidades administrativas do sócio **FABRIZIO**, o qual soube transformá-la, a partir de uma empresa artesanal de “fundo de quintal”, em uma das maiores empresas do ramo de bijuterias do país.

As atividades da sociedade, desde o início, foram e são desenvolvidas mediante a utilização das marcas registradas “Francesca Romana” e “FR”, uma homenagem do sócio **FABRIZIO** à sua então esposa, **FRANCESCA**.

Tais marcas, graças à excelência e qualidade dos produtos, conquistaram posição de destaque e renome nos mercados nacional e internacional, tornando a empresa extremamente rentável para seus sócios.

Durante o primeiro ano de atividade da sociedade (1986), o sócio **FABRIZIO** acompanhou os trabalhos da Itália, onde ainda residia. Isso porque sua presença naquele país era vital para a sociedade, pois gozava de uma boa posição profissional e estava acumulando capital para investir no novo negócio que o casal começava a desenvolver.

Assim, muito embora não constasse do contrato social quando da constituição da sociedade, face ao fato de então ainda não residir no Brasil, foi graças exclusivamente aos recursos aportados pelo sócio **FABRIZIO** que a sociedade pode se constituir e iniciar seus trabalhos.

A sócia **FRANCESCA** chegou ao Brasil sete meses antes que o sócio **FABRIZIO**, para exercer a função de técnica de irrigação. Por força do emprego que conseguiu no Brasil, dispunha de um visto de permanência e trabalho temporário. À época, ela era funcionária da empresa “Agrogest” de São Paulo, que atuava no gerenciamento de fazendas e, posteriormente, acabou encerrando suas atividades.

Em razão desse encerramento de atividades por parte da empresa que empregava a sócia **FRANCESCA**, da Itália o sócio **FABRIZIO** decidiu financiar a criação da **FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.**, junto com a Sra. Margarida Rostorowsky, que, à época, era funcionária da “Johnson & Johnson” e, por razões pessoais, logo saiu da sociedade.

Já àquela época (meados de 1986), mesmo não constando como sócio, por permanecer residindo na Itália, era **FABRIZIO** quem dirigia a recém criada sociedade, cabendo a **FRANCESCA**, desde a criação da empresa, somente o papel de criação das bijuterias.

Vale frisar que, quando do início das atividades, a sociedade não possuía nenhuma loja. Em verdade, a sociedade sequer dispunha de um local próprio, sendo que a atividade de desenvolvimento e produção era realizada num pequeno atelier, na casa do então casal.

A partir do momento em que **FABRIZIO** passou a residir no Brasil, adentrando efetivamente na condição de sócio da sociedade e assumindo o cargo de administrador em 20 de maio de 1987, a sociedade, ano após ano, passou a experimentar um aumento ainda maior e sucessivo na produção e vendas, possuindo hoje 10 (dez) lojas licenciadas no Brasil e 13 (treze) lojas licenciadas no exterior, isso, sem falar das vendas feitas a lojistas multimarcas, tanto no Brasil, como no mercado externo.

Com o sucessivo aumento na produção e nas vendas, o sócio **FABRIZIO**, graças aos seus profundos conhecimentos administrativos, desenvolveu uma forma de absorver o aumento de trabalho, além de viabilizar o crescimento e a expansão da sociedade através da realização de parcerias com funcionários e terceiros, que então viraram colaboradores da sociedade.

Verificando que a capacidade de desenvolvimento e produção da sociedade estava no limite de suas possibilidades (isso em meados de 1990), **FABRIZIO** vislumbrou a possibilidade de expansão da sociedade através da terceirização de áreas que não fossem a sua atividade fim (criação das peças).

Foi assim que o sócio **FABRIZIO**, através de terceiros ou mesmo de ex-funcionários (Marisa Serpa, Cláudia Pugliese, Antônio Serpa, Sueli Reis de Souza), constituiu um grupo de colaboradores, muitas vezes até mesmo participando pessoalmente da constituição de algumas dessas empresas colaboradoras (notadamente “Romana Artefatos” e “FFGG”).

Esses colaboradores passaram a se responsabilizar principalmente pela produção (faccionistas) e prestação de serviços para a sociedade. As chamadas empresas colaboradoras - Romana Artefatos Indústria e Serviços Ltda., Julius Bijou Indústria e Comércio Ltda. (antiga Hamil Suissa Ltda.), R.W. Importação e Exportação Ltda. (razão social de “Belapedra”) e Concórdia Presentes Ltda..

Foi graças à visão empreendedora do sócio **FABRIZIO** que a sociedade realizou parcerias extremamente felizes com colaboradores, os quais foram essenciais para a expansão e crescimento da sociedade e até hoje trabalham com ela.

Essas sociedades colaboradoras são de suma importância para a sociedade. Essa importância comprova o sucesso dessas parcerias, ocorridas por obra da engenhosidade administrativa do sócio **FABRIZIO**.

Vale ressaltar que a sócia **FRANCESCA** sempre se beneficiou dos excelentes resultados advindos das parcerias realizadas, sendo certo que os benefícios por ela experimentados foram e são idênticos aos benefícios experimentados pelo sócio **FABRIZIO**.

Em março de 2004, **FABRIZIO** e **FRANCESCA**, até então casados, se separaram judicialmente, mantendo, no entanto, a condição de sócios da sociedade, detentores, cada qual, do percentual de 50% (cinquenta por cento) do capital social.

Isso posto, passo ao meu

**PARECER**

## **I. DO DIREITO AO NOME CIVIL**

A respeito do tema, passo a transcrever trecho do parecer da lavra do eminente Prof. Dr. Rubens Limongi França, recentemente falecido, datado de 01/11/1994.

Esse parecer foi elaborado a meu pedido e leva o título “**O DIREITO AO NOME CIVIL E O SEU USO INDUSTRIAL**” (acha-se apensado à ação promovida por **UNDERBERG KG** contra Vva. **UNDERBERG ALBRECHT E CIA. LTDA.**, em curso perante a Justiça Federal no Rio de Janeiro):

### *“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.*

*A proteção dos Direitos da Personalidade tem seu início positivo nas Actiones Injuriarum do Direito Romano (V. a respeito a obra clássica de Rudolph Von Ihering – “Actio Injuriarum – Des Lésions Injurieuses em Droit Romain” trad. de O. de Meulenaere, Paris, 1888); experimentou considerável desenvolvimento no Direito Canônico Medieval; mas foram os juristas alemães, especialmente GAREIS e KOHLER, que, na segunda metade do século passado, lhe deram os contornos de uma definição científica denominando-os Individualrechte, Persönlichkeitsrechte ou Persönlichkeitsrechte.*

*Na Espanha, vários autores desenvolveram o respectivo estudo, entre eles Rui Tomás e, na Itália, além de outros, sobressairam-se no exame do assunto Ravà, Gangi, e sobretudo Adriano De Cupis com o notável tratado em 2 volumes – “I Diritti della Personalità”.*

*No Brasil, o primeiro estudo sobre um aspecto da matéria foi o de Spencer Vampré, com o seu “O Direito ao Nome”, de 1935, com 180 páginas; seguiu-se, em 1949, o primeiro trabalho de natureza geral, de nossa autoria (V. LIMONGI FRANÇA “A Proteção Possessória dos Direitos Pessoais”) e a nossa monografia com 679 páginas sobre o Direito ao Nome (V. LIMONGI FRANÇA, “Do Nome Civil das Pessoas Naturais”, 1ª edição, 1958; 3ª edição, 1975).*

*Nossos estudos foram completados com o ensaio “Direitos da Personalidade – Coordenadas Fundamentais”, publicado em várias revistas científicas, especialmente na “Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas”, nº 4, p. 37, e traduzido para o espanhol pelo Ministro da Justiça da Argentina, Prof. Dr. Jorge Maiorano, conforme se vê no “Apêndice” da “Enciclopédia Omeba”, vol. VI, p. 138.*

*Nossos estudos também têm sido utilizados na Europa, por autores renomados com o Prof. Dr. Herman Eichler, da Áustria, conforme se depara em sua clássica obra “Personenrecht”, Wien – New York, 1983, os. 197, 308 e 313.*

*Entre outros autores que, posteriormente cuidaram do assunto entre nós, ressaltaram-se Orlando Gomes com o “Anteprojeto de Código Civil”, de 1961, e o Magistrado e Professor Dr. Carlos Alberto Bittar com a excelente monografia “Direitos da Personalidade”, ed. Forense Universitária.*

*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.*

*Uma doutrina inicial, adotada por De Cupis, sustentou que são direitos da personalidade apenas aqueles reconhecidos expressamente pelo sistema legal; orientação esta cujo radicalismo positivista foi superado pela doutrina realista, segundo a qual a realidade de tais direitos está no fato de serem efetivamente alicerces da proteção à pessoa humana, podendo dar-se a sua consagração na Jurisprudência, na Doutrina e na própria *Recta Ractio* da demonstração *in casu*.*

*Tal sustentação não se alinha nos moldes libertários do *Freies Recht* dos juristas de meados do passado século, mas nos ensinamentos da obra científica de mestres como Von Ihering e, particularmente, de François Gény, com o seu “*Méthode*” em 2 vols. e o seu “*Science et Technique en Droit Positif*”, em 4 vols., cujas eruditíssimas considerações são a demonstração da regra hermenêutica – “*Par le Code; mais au delà du Code*”.*

*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 n.ºs. I, X, XII, XIV, XXVII, XXIX.*

*Em nosso ensaio publicado na Revista da Academia” e na “Enciclopédia Omeba” (Trad. Do Prof. Maiorano) definimos cerca de sessenta espécies de direitos da personalidade, que, em suma, não desejando alongar-nos, se classificam em três grupos fundamentais: A) o Direito à Integridade Física, como o Direito ao Corpo e as partes separadas deste, morto ou vivo; B) o Direito à Integridade Intelectual, como o Direito de Autor; e C) O Direito à Integridade Moral, como o Direito à Identidade Familiar e Individual.*

*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. (V. Perreau, “Le Droit au Nom”, Paris,*

1900; Humblet, “*Traité des Noms*”, Paris, 1892; Philippe Sudre, “*Le Droit au Norm*”, Paris, 1903; Fabien Maccario, “*Le Droit au Nom*”, Paris, 1921; De Cupis, “*Il Diritto all’Identità Personale*”, Milano, 1949; etc).

*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.”*

Decorre do problema, como colocado, um conflito entre o direito personalíssimo ao nome civil e o direito empresarial ao mesmo nome, como signo distintivo das empresas, seus produtos e serviços.

## **II. MARCA E NOME EMPRESARIAL**<sup>8</sup>

Em minha tese de doutorado na USP, publicada em 1984 pela Editora Saraiva, sob o título **LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTROS SINAIS DISTINTIVOS**, abordei o mesmo tema que agora me é submetido.

Naquele livro tratei, entre outros sinais distintivos, do direito à marca e ao nome comercial e da colidência entre estes sinais, conforme breve resumo que faço a seguir, com as devidas adaptações após o advento da **Lei de Propriedade Industrial nº 9279, de 1996**.

*“O nome comercial distingue o próprio empresário, firma individual ou pessoa jurídica, no exercício do comércio.*

*Da mesma forma que o nome civil do cidadão constitui a um só tempo um direito e uma obrigação, não podendo uma pessoa alterá-lo ou substituí-lo, senão nos casos em que a lei autoriza, mas estando preservado, como elemento da personalidade, na mesma medida desta, o nome que o comerciante tenha adotado no comércio (que, no caso do comerciante individual, deve, necessariamente, coincidir com o nome civil) é preservado pela lei da usurpação e da imitação.*

*No caso do empresário, o nome ou sinal pelo qual é conhecido no comércio (não só pela clientela, mas pela generalidade dos agentes que atuam no comércio, como fornecedores, instituições de crédito, distribuidores, etc.) integra seu aviamento subjetivo, diretamente ligado à pessoa (natural ou jurídica), ao qual se agrega o conceito público de que desfrute.*

*Na primeira hipótese, temos o nome comercial subjetivo, definido no art. 2º do Decreto n. 916, de 1890 (firma ou razão comercial é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes), a que se devem acrescentar as denominações das sociedades por quotas e por ações, tais como constam do contrato ou do estatuto e no Registro do Comércio. Sob este aspecto, o nome comercial constitui obrigação do empresário e seu uso em forma incorreta pode ocasionar a responsabilidade solidária dos sócios a que, normalmente, não estariam obrigados.*

*No sentido de nome comercial subjetivo, a firma (e a denominação social) constitui dever do empresário (embora lhe seja lícito alterá-la desde que inscreva a alteração no Registro do Comércio), devendo distinguir-se de outra inscrita no registro do lugar (Dec. n. 916, art. 6º), não sendo alienável a não ser conjuntamente com o estabelecimento (devendo nesse caso ser usada antecedida da declaração sucessor de — cf. art. 7º).<sup>9</sup>*

<sup>8</sup> O novo Código Civil instituiu essa expressão em substituição a nome comercial

<sup>9</sup> Vide os artigos correspondentes do novo Código Civil na parte III.2 adiante.

*Tratam-se, no caso, de preceitos de ordem pública, não derogáveis por vontade das partes.*

*Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito exclusivo de seu titular, podendo ser formado não só pelo nome comercial subjetivo (firma ou denominação social), como por outros nomes ou sinais pelos quais o público identifique o comerciante, independentemente de registro, tal como preceitua o art. 8º da Convenção de Paris. Nesse sentido, equiparam-se ao nome comercial as denominações das sociedades civis e das fundações (Dec.-lei n. 7.903, de 1945, art. 104, parágrafo único).*

*Por sua natureza, o nome comercial é direito exclusivo absoluto, não limitado ao ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto às denominações, não podem coexistir no território nacional duas idênticas. No caso de firmas, o princípio se atenua, em face do dever de veracidade na sua formação. Os ramos de atividades e a localização só serão levados em conta em casos de imitação, a fim de se determinar a possibilidade de confusão.*

*Ao mesmo tempo em que o empresário organiza os meios de que dispõe para o exercício da empresa, conjugando-os a fim de otimizar os resultados, destinação essa que dá unidade ao estabelecimento e que decorre de uma atividade criadora, aplica ao próprio estabelecimento e aos produtos de sua atividade sinais (nomes e/ou símbolos) que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores (ou usuários).*

*Muito embora tais sinais não constituam obras do espírito (como as invenções e obras artísticas), estão em estreita ligação com tal tipo de atividade, sendo por isso tutelados (se o sinal, em si, contém o resultado direto da atividade criadora, podendo ser considerado, p. ex., uma obra de desenho, poderá receber a tutela mais ampla dos direitos de autor). Não é condição, entretanto, para receber a tutela da lei como sinal identificador, que seja ele uma obra do espírito. Mesmo na lei de direitos autorais a proteção ao título da obra não é absoluta (como seria se recebesse tratamento de obra intelectual).*

*A proteção aos sinais distintivos utilizados pelo empresário no exercício da empresa decorre de seu direito a individualizar-se em uma situação de concorrência. Assim sendo, como elementos identificadores da atividade "aziendal", todos os sinais usados pelo empresário devem receber a mesma tutela contra a concorrência desleal, independentemente de sua especialização em signos do empresário, do estabelecimento ou do produto ou serviço. Nesse sentido, tais sinais não constituem bens imateriais (embora sejam imateriais), mas acessórios de bens imateriais (estes no significado de obras do espírito, acrescidas ao patrimônio intelectual da humanidade pela atividade criativa de um agente — o autor em relação às obras intelectuais; o inventor, em relação à invenção; o empresário, em relação ao aviamento).*

*Pode-se dizer, portanto, que, enquanto a lei reconhece a existência dos bens imateriais — obras do espírito — cria, por sua vez, novos bens imateriais — obra da lei — nestes buscando reprimir a concorrência desleal, utilizando a mesma técnica que pareceu apropriada à tutela das obras intelectuais. Nesse nível, então, se reúnem numa só categoria de bens imateriais tanto as criações intelectuais quanto os signos exteriores que as identificam.*

*A marca evoluiu da "assinatura" do produtor aposta ao produto, ou de um sinal de propriedade apostado às mercadorias em trânsito ou depositadas em armazéns, a um sinal que vai atuar diante dos consumidores para identificar uma procedência constante de determinado produto, mercadoria ou serviço, oferecidos em concorrência com outros de procedência diversa. A marca pressupõe a existência, ao menos potencial, de produtos idênticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de concorrência, e não de monopólio.*

*Todos os sinais distintivos se acham ligados, por uma relação de titularidade, ao empresário que os explora. O crescimento do aviamento decorre da reputação do empresário, do bom atendimento que recebe o público no estabelecimento, da qualidade dos produtos e serviços e da publicidade, conceito esse que se comunica, por sua vez, a cada um desses elementos isolados, concentrando-se nos sinais que os distinguem.*

*Um desses elementos, o produto, recebeu especial atenção do legislador, devido à sua qualidade de poder desligar-se do estabelecimento e circular como mercadoria. As técnicas modernas de prestação de serviços tornaram possível também a desvinculação dos serviços do local de negócios. O nome ou símbolo com os quais o produtor marcava seus produtos, como signo indicador do próprio produtor ou do local de produção, passaram a constituir nome ou sinal do produto (mercadoria ou serviço). Esse o significado atual da marca de indústria e/ou comércio e de serviços.*

*As marcas, como lembra Ascarelli, indicam uma subespécie de produtos. Entre produtos similares, conhecidos por um nome do vocabulário, encontram-se alguns com características próprias, que foram designados por um nome ou símbolo pelo titular da marca. Isso torna possível aos consumidores reconhecerem, de imediato, os produtos que pretendem adquirir (ou os serviços que desejam utilizar) e ao empresário referi-los em sua publicidade.*

*Pela importância econômica da marca, sua utilidade para os consumidores e pelo estímulo que representa à livre concorrência, o legislador, a par de manter as normas que reprimem a concorrência desleal e punem os atos confusórios, conferiu à marca o status de bem imaterial exclusivo (objeto de uma "propriedade" idêntica à outorgada às obras do espírito), status esse que decorre do registro criado pela lei.*

*Essa autonomia do sinal, criada pela lei, torna-o passível de propriedade e de circulação como objeto de negócios jurídicos, mas não se trata de uma propriedade sobre o próprio sinal (como ocorre com os outros bens imateriais, obras intelectuais), mas sobre a aplicação do sinal a determinado produto, mercadoria ou serviço, ou seja, corresponde ao uso exclusivo do sinal quanto a determinada categoria de bens materiais ou imateriais — serviços (como o título de obra, que distingue uma coisa incorpórea). Como em nosso sistema o registro pode anteceder ou substituir o uso do sinal (embora ocorra a desconstituição desse direito se o uso não se inicia em certo prazo), o direito sobre o sinal, decorrente do registro, corresponde à aplicação, com exclusividade, sobre determinada categoria de produtos ou artigos abstratamente considerados.*

*Em qualquer das hipóteses, cada um dos direitos se exerce em relação a uma série determinada de produtos, mercadorias ou serviços.*

*O registro garante a propriedade e o uso exclusivo da marca em todo o território nacional para assinalar os produtos, mercadorias ou serviços do titular, na classe correspondente à sua atividade, a fim de distingui-los de outros idênticos ou semelhantes. O registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos, contados da data da expedição do certificado de registro, podendo ser renovado por períodos iguais e sucessivos, desde que requerida a prorrogação na forma da lei.*

*Eis aí o conteúdo e âmbito do direito decorrente do registro. O conteúdo é o da propriedade e uso exclusivo do sinal para assinalar as mercadorias, produtos ou serviços do titular distinguindo-os de outros idênticos ou semelhantes. O âmbito*

*em relação aos artigos e serviços é o daqueles indicados no certificado de registro (seja pelos artigos ou serviços diretamente especificados, seja pela indicação de seu gênero, seja pela indicação do ramo de atividade a que correspondam). Em relação ao âmbito territorial, é todo o território nacional, não limitado à região em que de fato sejam vendidos os artigos ou prestados os serviços. Quanto ao âmbito temporal é o da duração do registro e de suas sucessivas prorrogações.*

*No tempo, território e quanto aos artigos ou serviços constantes do registro, tem o seu titular o direito de proibir que qualquer outro utilize o mesmo sinal ou sinais semelhantes, hábeis a causar confusão, em artigos ou serviços idênticos ou afins e em "papéis, impressos e documentos" relativos à sua atividade. O direito exclusivo compreende também a faculdade de proibir a reprodução da marca ou suas imitações, com o fim de ser utilizada na forma acima indicada.*

*Ao titular do registro faculta-se a propositura de ação penal contra os infratores, a busca e apreensão preliminar da queixa-crime e a medida complementar de destruição das*



*marcas contrafeitas, bem como as ações civis para pleitear a abstenção com a cominação de pena pecuniária e a de perdas e danos.*

*A Constituição Federal determina que "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos", remetendo à lei ordinária o estabelecimento da forma e condições dessa proteção.*

*No entanto, a proteção ao nome comercial independe de registro, consoante o disposto no art. 8º da Convenção de Paris.*

*A denominação da sociedade anônima goza da exclusividade prevista na Constituição, já que consagrada pela lei específica (Art. 3º, § 2º, da Lei n. 6.404, de 1976). Essa exclusividade opera em todo o território nacional, já que a lei não a limita, nem condiciona seu exercício a qualquer formalidade de caráter estadual ou nacional. O mesmo se aplica às sociedades por quotas, em virtude da expressa remessa do art. 18 do Decreto n. 3.708, de 1919, à Lei das Sociedades por Ações.*

*E outro não podia ser o tratamento dispensado às denominações das pessoas jurídicas, visto sua própria existência dever ser reconhecida em todo o país em face do art. 18 do Código Civil, sendo o nome o aspecto exterior dessa existência. O mesmo deve ser observado quanto às firmas, princípio esse somente atenuado quanto à existência dos homônimos, quando se aplica a regra dos §§ 1º e 2º do art. 6º do Decreto n. 916, de 1890 (destaque-se que mesmo esse antigo decreto somente previa a possibilidade da homonímia para o caso das firmas, não se aplicando a restrição territorial do art. 6º às denominações das companhias anônimas, reguladas no art. 4º).*

*Se a identidade de nomes comerciais (no sentido amplo acima indicado) deve ser coibida em todo o território nacional, a mesma regra deve ser aplicada*

*quanto aos nomes semelhantes. É preciso, todavia, haver um critério para se estabelecer qual a semelhança vedada (a Lei das Sociedades por Ações se refere no § 2º do art. 3º a denominações idênticas ou semelhantes, nada esclarecendo a respeito). Quando se tratarem de denominações arbitrariamente escolhidas, o critério deve ser mais rígido, especialmente se tais denominações contiverem palavra ou expressão de fantasia, pelas quais seja a pessoa jurídica conhecida. Nessa hipótese, tal nome ou expressão passa a constituir o próprio nome comercial, devendo receber a mesma tutela conferida ao nome completo. A semelhança vedada é aquela que possa estabelecer confusão a todos aqueles que venham a se relacionar com os titulares dos nomes (e não apenas à clientela, pelo que tais nomes ou expressões não se acham sujeitos ao princípio da especialidade, que se aplica às marcas). Na prática, os tribunais levam em conta o local da sede, o ramo de atividade e eventuais dessemelhanças na denominação completa, não porque a proteção ao nome comercial seja local ou limitada ao ramo de atividade, mas porque esses elementos de fato podem conduzir à conclusão da impossibilidade de confusão.*

*Pela ampla proteção conferida ao nome comercial, o uso de sua parte característica por terceiros depende da competente autorização do titular, na medida em que este tem o direito de proibir sua utilização em todo o território nacional para qualquer ramo de atividade. Já os sinais sujeitos ao princípio da especialidade, como as marcas, são dotados de exclusividade apenas em relação aos ramos de atividades respectivos. Dessa forma, o uso de marca para assinalar produtos diversos é lícito e independe de autorização do titular. Igualmente, seu emprego em título de estabelecimento ou insígnia em ramo diferente preenche o requisito suficiente da novidade relativa. Deve ser considerado ilícito, entretanto, o uso de marca em título de estabelecimento ou insígnia, em nome comercial ou sinal e expressão de propaganda destinados a assinalar atividades correlacionadas com os artigos ou serviços distinguidos pela marca. Nessas circunstâncias, a marca impede a formação de nome comercial que a contenha, exceto se o objeto da sociedade nada tenha que ver com os artigos ou serviços por ela assinalados (ficando, em conseqüência, a sociedade impedida de ampliar seu objeto social de modo a abranger atividades correlacionadas).*

*Em todos os casos em que exista exclusividade sobre o sinal, tal exclusividade opera não só entre sinais do mesmo tipo, mas de forma cruzada dentro dos âmbitos respectivos, de modo que o titular do sinal possui o ius excludendi alios.”*

### **III. CONCLUSÕES**

#### **III.1. QUANTO À MARCA FRANCESCA ROMANA**

No documento datado de 21/02/92, **FRANCESCA ROMANA DIANA** declara:

*“... venho por meio deste instrumento, informar que tendo adotado como pseudônimo o nome FRANCESCA ROMANA, consinto que a empresa FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA., venha a depositar como marca e a use de acordo com as suas necessidades comerciais.”*

Assim fazendo, a notificante – **FRANCESCA** – deu implemento, *a contrario sensu*, ao determinado no artigo 124, incisos XV e XVI, da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279, de 1996:

*“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;*

*XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;”*

Com base nesse consentimento formal, a notificada – **FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.** – levou a registro o nome **FRANCESCA ROMANA**, marca essa que distingue seus produtos e suas atividades perante a clientela.

Registrada a marca em nome da sociedade, passou a mesma a constituir uma propriedade, conforme o disposto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial:

*“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional...”*

Esses registros tornaram-se inatacáveis com o decurso do prazo de prescrição, a teor do artigo 174 da mesma Lei:

*“Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.”*

#### **III.2. QUANTO AO NOME EMPRESARIAL FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.**

Enganou-se a notificante ao lastrear sua notificação ao artigo 1.165 do novo Código Civil.

É que mencionado artigo se refere à firma e não à denominação, que é o caso do nome empresarial da consulente.

Veja-se, a respeito, o que regula o Código Civil:

*“Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.*

*Art. 1.156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade.*

*Art. 1.157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando*

*para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou sua abreviatura.*

*Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura.*

*§ 1º A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social.*

*§ 2º A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios.*

...

*Art. 1.160. ...*

*Parágrafo único. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista, ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa."*

Dessa forma, o nome empresarial da sociedade consulente é denominação, e não firma, não se lhe aplicando o disposto no artigo 1.165.

### **III.3. DO DEVER DE INDENIZAR**

Muito embora a marca **FRANCESCA ROMANA** tenha se convertido em bem imaterial de propriedade da consulente, não mais podendo ser desconstituído pelo decurso do prazo prescricional; muito embora, ainda, não tendo a sócia **FRANCESCA** direito de obrigar a sociedade a suprimir seu nome da denominação social da consulente, caso venha a se retirar ou ser excluída da sociedade; caso, por absurdo, tivesse **FRANCESCA** o direito de fazê-lo, deveria indenizar a sociedade pela diminuição conseqüente do seu aviamento, entendido como valor perante a clientela.

É que, *in casu*, por analogia, dever-se-ia aplicar o disposto no §3º do artigo 24 da Lei de Direitos Autorais nº 9.610, de 1998:

*"Art. 24. São direitos morais do autor:*

...

*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."*

Esse é o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2006

**NEWTON SILVEIRA**

# Segunda Parte

## Marcas

# A Marca “Kolynos” e a Marca “Sorriso”

16/06/1997

## CONSULTA

Tendo apresentado a mim, para exame e comparação, a embalagem do tradicional **CREME DENTAL KOLYNOS** e a nova embalagem destinada a substituí-la, sob a marca **SORRISO**, formulou o ilustre advogado **Dr. Carlos Francisco de Magalhães** consulta no sentido de ser avaliada a possibilidade de confusão entre ambas, de acordo com os princípios que regem a propriedade industrial e a concorrência desleal.

Após o exame detalhado da questão, formulo o seguinte

## PARECER

### ANTECEDENTES

**COLGATE PALMOLIVE** adquiriu os negócios da **KOLYNOS** em **14 países**.

No Brasil, considerando-se que **COLGATE** detém mais que **22%** do mercado de dentifrícios, a fusão dos negócios passaria a dominar **78,8%** do mercado de cremes dentais, já que o creme dental **KOLYNOS** conta com **56%** desse segmento.

Empresas concorrentes acionaram o **CADE**, alegando concentração excessiva do mercado em mãos de uma única empresa.

Sendo uma das principais atribuições do **CADE** julgar atos de concentração de empresas para evitar a formação de monopólios, o órgão analisou o caso, dando à **COLGATE** três opções para solucionar a questão.

### AS ALTERNATIVAS

Sendo o **CADE** um órgão de defesa da concorrência, tem poder para impor restrições a compras de empresas que resultem em domínio acima de **20%** do mercado.

Assim, no uso de suas atribuições, ofereceu o **CADE** à **COLGATE** três opções:

- a) vender a KOLYNOS para terceiros;*
- b) licenciar a marca por 20 anos; e*
- c) suspender seu uso por 4 anos.*

Qualquer das três alternativas tem como fundamento impedir a concentração excessiva do mercado em poder de uma única empresa.

O objetivo de qualquer das alternativas seria evitar que novos concorrentes fossem impedidos de entrar no mercado de cremes dentais, criando espaço para que outras marcas pudessem ganhar mais participação dentro do mercado de higiene bucal brasileiro.

## A ALTERNATIVA ESCOLHIDA

Optando pela terceira alternativa, de suspender o uso da marca **KOLYNOS** por 4 anos, **KOLYNOS DO BRASIL** anunciou a retirada temporária do mercado, do conhecido creme dental **KOLYNOS**.

Por outro lado a **COLGATE** anunciou não pretender se servir de alternativa aberta pelo próprio Conselho, de utilizar o nome **KOLYNOS** associado a outras marcas, de terceiros, deixando também de colocar à disposição dos concorrentes, por meio de oferta pública, parte da capacidade produtiva da **KOLYNOS**.

Optou a **COLGATE** por retirar do mercado o creme dental **KOLYNOS**, lançando em seu lugar uma nova marca: **SORRISO**.

No entanto, vem tomando conhecimento o público consumidor, não só das notícias publicadas nos jornais e veiculadas por televisão e rádio, mas também de “**comunicados**” da própria **KOLYNOS DO BRASIL**, ou da adquirente **COLGATE**, de que a fórmula do creme dental **SORRISO** será a mesma do anterior, **KOLYNOS**.

Outros comunicados à imprensa informavam que a produção inicial do creme dental sob a nova marca **SORRISO** seria igual à produção normal de **KOLYNOS**: 45 milhões de bisnagas por mês.

### O LANÇAMENTO DO NOVO PRODUTO: SORRISO

Finalmente, veio a público o comunicado de lançamento do novo produto **SORRISO**, em substituição ao creme dental **KOLYNOS**, que induz o consumidor a pensar que **KOLYNOS** e **SORRISO** são o mesmo produto, e que a marca **SORRISO** nada mais é do que a sucessora provisória da marca **KOLYNOS**.

Na campanha de lançamento do creme dental **SORRISO**, a **KOLYNOS** optou por ressaltar os vínculos entre as marcas, mostrando tratar-se do mesmo produto, com o mesmo preço, e que a única diferença está no novo nome.

### A QUESTÃO COLOCADA

Nova representação foi apresentada ao **CADE** pela concorrência, alegando que a embalagem do novo produto, **SORRISO**, se assemelha muito à da **KOLYNOS**, exigindo modificações na embalagem e no tubo do creme dental **SORRISO**.

A questão é, agora, que, do confronto entre as embalagens dos produtos, se conclua se uma remete diretamente à outra; se o consumidor, ao deparar com o novo creme dental **SORRISO**, o comprará como uma marca nova ou se há elementos que podem fazê-lo tomar uma marca pela outra; se o consumidor brasileiro, enfim, ficará sem usar a pasta de dentes **KOLYNOS** por 4 anos, ou se se manterá fiel ao produto, continuando a adquirí-lo por ser o mesmo produto sob o novo nome temporário.

Assim, há que comparar as embalagens dos produtos **KOLYNOS** e **SORRISO**, de modo a verificar se a nova embalagem, como apresentada, é hábil a influir na mente do consumidor como sendo a mesma **KOLYNOS**, o mesmo produto, fabricado pelo mesmo fabricante, com mesma fórmula e preço do anterior, apenas disfarçado sob uma apresentação que mantém um mesmo ar de família.

## DA COMPARAÇÃO ENTRE AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS KOLYNOS E SORRISO.

**1. Quanto às embalagens, são elas exatamente do mesmo tamanho, apresentando-se a do produto SORRISO com a mesma cor de fundo amarela tradicional da KOLYNOS.**

*2. A embalagem do produto SORRISO ocupou cerca de metade de seu campo visual com outra cor, a pretexto de criar um diferencial com a embalagem anterior. No entanto, a outra cor, azul, é representativa de água em movimento, mais propriamente de uma piscina, que é o principal elemento de todas as campanhas publicitárias do creme dental KOLYNOS.*

**3. Não obstante sejam os tipos de letras utilizados nas marcas KOLYNOS e SORRISO não exatamente idênticos, são bastante semelhantes, devendo-se ressaltar que as marcas KOLYNOS e SORRISO são igualmente apresentadas na cor verde sobre fundo amarelo.**

**4. A marca SORRISO foi disposta levemente na diagonal, na embalagem de seu produto, enquanto que a marca KOLYNOS se apresenta exatamente na horizontal.**

Esse fato, todavia, não é relevante, dado o espaço disponível nas embalagens, que foi ocupado da mesma forma, com ambas as marcas sendo encimadas pela expressão:

**“CREME DENTAL COM FLUOR”**

**5. Quanto a essa expressão, no mesmo tom verde da marca do produto, sobre o mesmo fundo amarelo, são utilizados tipos de letras quase idênticos.**

*6. A embalagem tradicional de KOLYNOS apresentava, abaixo da marca, a expressão SUPER BRANCO, substituída na embalagem de SORRISO por DENTES BRANCOS, ambas as expressões em letras de cor branca.*

**7. A tradicional embalagem do creme dental KOLYNOS sempre trouxe, após a marca do produto, um emblema vermelho, em formato trapezoidal, limitado abaixo por linha verde, separada do emblema por campo branco.**

O mesmo ocorre com a embalagem de SORRISO, que traz, na sequência da marca do produto, o mesmo tipo de figura, levemente arredondada, na cor vermelha, limitada por traço branco e, a seguir, outro verde, no mesmo tom de verde da marca KOLYNOS.

8. Quanto a esses emblemas, foi mantida a mensagem que, na embalagem do creme dental KOLYNOS era “DELICIOSA PROTEÇÃO REFRESCANTE”, alterada, na embalagem de SORRISO, para “PROTEÇÃO QUE REFRESCA”, mantendo-se, de qualquer forma, o mesmo apêlo, apresentado em ambas as embalagens grafado em letras brancas sobre fundo vermelho.

9. As apresentações acima descritas aparecem em três das quatro superfícies das embalagens.

**É de interesse notar que, na quarta superfície de ambas aparece a mesma mensagem publicitária:**

*(...) auxilia na proteção de seus dentes contra os ácidos causadores da cárie dental. Com exclusivo sabor (...) proporciona hálito puro e refrescante. Mantenha seus dentes brancos, brilhantes e sadios. Sorria confiante com (...).*

Na referida mensagem, que é exatamente a mesma nas duas embalagens em cotejo, aparece, em cada qual, nos campos deixados em branco, em uma a marca KOLYNOS e, na outra, a marca SORRISO.

10. No entanto, o nome KOLYNOS aparece, na embalagem de SORRISO, nesse mesmo campo da embalagem, com a indicação, em destaque, de que o creme dental SORRISO é produzido sob autorização dos proprietários da marca por:

**KOLYNOS DO BRASIL LTDA.**

seguindo-se a essa indicação, o mesmo endereço, o mesmo número de CEP, o mesmo número de CGC e o mesmo farmacêutico responsável pelo produto KOLYNOS.

11. Ainda nesse campo, está apresentada, em ambas as embalagens, a fórmula de cada produto, seguida de figura de envelope com a indicação “CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR”.

## **A VISÃO DE CONJUNTO**

Não parece haver dúvidas de que a “nova” embalagem, do “novo” produto SORRISO, foi cuidadosamente elaborada para desenvolver uma aparência diversa, sem ser diferente, ou seja, mantendo-se o mesmo “ar de família”.

É claro que a manutenção da cor de fundo das embalagens, a apresentação das marcas na mesma posição e cor, a existência do emblema vermelho com mensagem similar e a mesma mensagem publicitária explicativa do produto, além da clara exibição da marca KOLYNOS, apresentada a pretexto de indicar o nome do fabricante e, além de tudo, a apresentação, na nova embalagem, da água da piscina evocativa de todas as campanhas publicitárias de KOLYNOS, não são afetadas por pequenas alterações em tipos de letras,



umas mais grossas outras mais finas, ou na troca de “**super branco**” por “**dentes brancos**”, quando o apelo está no “**branco**”.

Fica evidente, do estudo da nova embalagem, que houve a preocupação, enquanto se mexia em pontos secundários, em manter a mesma visão de conjunto entre as embalagens, criando uma que, embora com pequenas alterações em pontos individualizados, traga à mente do consumidor, de imediato, a embalagem anterior, com sua marca conhecida, mantendo inalterado o volume de venda do produto e, via de consequência, o monopólio que se procurou evitar.

## **UM OUTRO ENFOQUE PARA O PROBLEMA**

Imagine-se que não tivesse havido a compra da **KOLYNOS** pela **COLGATE**.

Imagine-se que o mercado se mantivesse como até então se apresentava, com a marca **KOLYNOS**, comercializada há quase um século, na liderança do mesmo quanto ao seu notório creme dental **KOLYNOS**.

Imagine-se, então, que um terceiro, o anterior proprietário da marca **SORRISO** adquirida pela **COLGATE**, por exemplo, decidisse lançar no mercado um novo creme dental, que levasse a marca **SORRISO**, e que o fizesse utilizando a embalagem sob exame.

Deveria, ou poderia, **KOLYNOS DO BRASIL LTDA.** se insurgir contra tal concorrente, alegando contrafação de sua marca e ato de concorrência desleal, como o são os confusórios tendentes a desviar, de maneira fraudulenta, a clientela de outrem?

Vista sob essa ótica, a questão teria que ser analisada sob o ângulo da propriedade industrial, especificamente no que toca à reprodução ou imitação de marca anteriormente registrada.

Quanto a esse aspecto, melhor que ninguém estudou o tema o saudoso **JOÃO DA GAMA CERQUEIRA**, autor do **TRATADO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, que na obra citada, assim ensina:

“A reprodução da marca é a cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar.

.....  
Distingue-se da reprodução a imitação, porque, neste caso, não há cópia servil da marca registrada, mas apenas semelhança capaz de criar confusão ao titular da marca anterior e aos próprios consumidores.

A identidade caracteriza a reprodução; a semelhança caracteriza a imitação.

.....  
O contrafator sempre procura artifícios que encubram ou disfarcem o ato delituoso. Não copia servilmente a marca alheia, empregando marca semelhante, que com ela se confunda, a fim de iludir o consumidor.

.....  
Pouco importa que a marca se assemelhe em todos os pontos com a anteriormente registrada ou que a semelhança exista apenas em relação a uma parte da marca ou a alguns de seus elementos. Desde que a semelhança seja de molde a criar confusão entre os produtos assinalados, o registro não poderá ser concedido”.

Não discrepa a opinião esposada por **CARVALHO DE MENDONÇA** que define a **IMITAÇÃO** como:

“Semelhanças tão pronunciadas entre a marca registrada e a criada subsequentemente, que originem a possibilidade de confusão por parte dos consumidores ou compradores dos produtos ou mercadorias”.

Retornando à lição de **GAMA CERQUEIRA**, informa ele que:

**“A imitação pode assumir as mais variadas formas, sendo tarefa impossível indicá-las todas.**

**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, embarçar 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 sua defesa...**

.....  
**O contrafator não visa 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.**

.....  
**Nas marcas mistas, compostas de denominações ou 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 os aspectos 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”.**

Assim, estivesse a **KOLYNOS** sofrendo a concorrência da **SORRISO**, lançada no mercado por terceiro, certamente contaria com todos os elementos suficientes para, dada a semelhança das embalagens em confronto, e da possibilidade de confusão dos consumidores, agir com rigor contra o contrafator, face à legislação específica que rege a propriedade industrial no **Brasil**.

Ora, no caso, **KOLYNOS** pode ser vista como a contrafatora já que, proibida de utilizar a marca **KOLYNOS**, deixou ela de ser própria, por 4 anos, mas alheia, retirada do mercado exatamente para evitar continue sendo consumida, mantendo-se o monopólio que se procura evitar, face à concentração a que se chegou.

No caso, **COLGATE**, agora proprietária da marca **KOLYNOS**, contrafaz a própria marca, como se fosse um terceiro, de modo a manter o monopólio, frustrando o sentido da opção que lhe foi oferecida pelo **CADE**.

## **CONCLUSÕES FINAIS**

É claro que a apreciação de duas embalagens em confronto, para avaliação da possibilidade de iludir o consumidor ou, no caso, de frustrar regra legal imposta pelo **CADE**, traz em si certo grau de subjetividade, podendo-se considerar a posição aqui expressa como opinativa e, de certo modo o é, porque o critério subjetivo, assim como as qualidades pessoais do observador, não deixam de influir sensivelmente no seu parecer.

No entanto, esse não é o caso presente, de possibilidade de erro ou confusão, em matéria de marcas, cuja apreciação está sujeita a regras e princípios, legais e doutrinários, a que não pode se esquivar quem tenha, como o signatário, de pronunciar-se em questão desse gênero.

Entre essas regras encontra-se, desde o **Código da Propriedade Industrial de 1945** inserto o preceito segundo o qual se considera **existente a possibilidade de erro ou confusão sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação.**

Desse preceito se deduzem três princípios da maior importância, que desmascaram a intencionalidade da criação da nova embalagem do **CREME DENTAL SORRISO**, que não deveria ter sido analisada pela comparação, item por item, com a anterior do **CREME DENTAL KOLYNOS**, como se fez ao início do presente parecer:

**1. As marcas não devem ser confrontadas e comparadas mas apreciadas suces-sivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;**

**2. As marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;**

3. Finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.

Óbviamente, quem tem que decidir da possibilidade de confusão, deve colocar-se na posição de consumidor, levando em conta, ainda, a natureza do produto.

Nesse sentido, não tem qualquer dúvida o signatário de que as embalagens dos produtos **KOLYNOS** e **SORRISO** serão tomadas pelo consumidor por acondicionamento do mesmo produto, fabricado pelo mesmo produtor, com o mesmo preço e que, por algum motivo legal não perfeitamente compreendido pelo grosso da população, habituada ao consumo de milhões de tubos do creme dental **KOLYNOS**, tem de ser chamado, por algum tempo, de **SORRISO**.

Não há dúvidas de que, qualquer que tenham sido os pontos que, não obstante façam parte do acordo assinado perante o **CADE**, e que, segundo a imprensa, fazem parte de um anexo

confidencial ao acordo, o princípio básico que permitiu à **COLGATE** optar pela terceira alternativa das oferecidas pelo Conselho está calcado em que a nova marca não pode confundir o consumidor. Ou, como se expressa a própria conselheira **Lúcia Helena Salgado e Silva**, em matéria publicada na **Folha de São Paulo** de **13.06.1997**:

“Ele (o consumidor) não pode achar que está comprando a mesma marca (KOLYNOS)”.

Ocorre que, ao proceder a um simulacro de embalagem que consegue ser diversa, sem ser diferente, na qual detalhes sem importância são alterados, mas mantidas as cores, mensagens e apelos publicitários, com evocação, ainda, do ponto básico (piscina) dos filmes publicitários do produto **KOLYNOS**, tudo isso cercado de uma série de comunicados que só serviram para chamar, ainda, mais, a atenção para a permanência do produto no mercado, embora disfarçado, não parece haver dúvida de que a **COLGATE**, decidida a manter o negócio, dele não desistindo como seria sua primeira opção, e nem licenciado a marca a terceiros, opção que também lhe foi oferecida, mantendo a capacidade produtiva das fábricas da **KOLYNOS**, que convenientemente teve seu nome comercial alterado para incluir a marca que deveria ser suprimida, decidiu a **COLGATE**, também, manter o monopólio que adquiriu pela compra da **KOLYNOS**, alcançando uma concentração que incumbe ao **CADE** evitar, proibindo a utilização da embalagem e do tubo do produto **SORRISO**, pelos motivos antes expostos.

Esse é meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 16 de Junho de 1997.

**NEWTON SILVEIRA**

# **A Marca “Wiborowa”**

12/08/1977

Vide o corpo deste estudo no Parecer sobre a marca Stolichnaya

# A Marca “Contini”

10/12/1998

## CONSULTA

O ilustre advogado, **Dr. Lanir Orlando**, consulta-nos acerca de dois processos judiciais em que contendem, de um lado, **MARTINI & ROSSI LTDA.** e, de outro, **IRMÃOS CONTE LTDA.**

## HISTÓRICO

**01.** **MARTINI & ROSSI LTDA.** ajuizou, perante a **9ª Vara Federal da Seção Judiciária de S. Paulo (processo nº 91.0707339-9)**, ação de nulidade de diversos registros de marcas para rótulos de bebidas obtidos perante o **Instituto Nacional da Propriedade Industrial** por **IRMÃOS CONTE LTDA.**

Entre os registros anulandos se encontra o de **nº 810.827.573**, relativo ao rótulo “**VERMOUTH BRANCO**”, obtido aos **29 de outubro de 1985**.

A Ré, em sua contestação, alegou preliminar de prescrição, eis que uma grande parte de seus registros de marcas já havia sido obtida há mais de cinco anos.

O **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**, comparecendo aos autos, reconheceu e demonstrou a ocorrência da prescrição quinquenal, estabelecida nas leis de propriedade industrial anteriores à propositura da ação, na vigente àquela data (Código de **1971**) e na atual, de **1996**.

Essa ação de nulidade ainda não teve julgamento em primeira instância.

**02.** Paralelamente, a mesma Autora, **MARTINI & ROSSI LTDA.**, ajuizou, contra a mesma **IRMÃOS CONTE LTDA.**, ação ordinária “*para Cessação da Concorrência Desleal*”, distribuída aos **21 de outubro de 1991**, à **1ª Vara da Comarca de Cândido Mota - SP**.

Nessa ação a Autora alega que a Ré pratica concorrência desleal por meio de:

- *denominação CONTINI,*
- *logotipo CONTINI,*
- rótulos Vermouth Bianco CONTINI, Vermouth Tinto CONTINI e Vermouth Dry CONTINI.

Constitui tarefa espinhosa para este parecerista, certamente o foi para o magistrado da **Comarca de Cândido Mota**, e o será para o **E. TJSP**, proceder à leitura da peça vestibular, autêntica agressão ao idioma pátrio.

Em suma, alega a Autora que a marca “**CONTINI**” constitui contrafação de “**MARTINI**” e que os rótulos, em seu conjunto, se assemelham, de modo a iludir o consumidor. Isso devido, principalmente, ao uso pela Ré da terminação **TINI...**

A alentada inicial, de **69 páginas**, repete praticamente todo o texto da ação de nulidade proposta, à mesma época, perante a **Justiça Federal** (supra).

O curioso é que a Autora, em lugar de cumular a presente ação (com pedido de abstenção) à ação de nulidade, em curso perante a **Justiça Federal**, optou por propor duas ações, com idêntico fundamento, perante juizes diversos.

Esta ação, de “**Cessação de Concorrência Desleal**”, já recebeu sentença em **1ª instância**, publicada aos **24 de novembro de 1995**.

No que toca à preliminar de prescrição, calcou-se o MM. Juiz da **1ª Vara Civil de Cândido Mota** à **súmula 143 do STJ**:

**“Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial”.**

Mas, quanto ao pedido cominatório, entendeu o ilustre magistrado não ter ocorrido a prescrição.

Considerou, entretanto, que, quanto aos nomes “MARTINI” e “CONTINI”, seriam eles perfeitamente distinguíveis:

**“Na fria realidade, a marca nominativa “CONTINI” pode coexistir pacificamente com a marca nominativa “MARTINI”, como convivem tantas outras TINIs no mesmo mercado e mesmo seguimento”.**

No entanto, julgou procedente a ação (parcialmente) para determinar à requerida, que se abstivesse **“do uso dos rótulos, contra-rótulos e colarinhos nas garrafas dos produtos “CONTINI DRY” e “CONTINI BIANCO”.**

Esta, em apertada síntese, a situação da presente ação, que aguarda decisão do E. TJSP, face às apelações da Autora e Ré.

Isso posto, passo a formular minha opinião, em forma de

## **PARECER**

### **I. A QUESTÃO DA PRESCRIÇÃO**

Acolheu o MM. Juízo da **Comarca de Cândido Mota** a preliminar de prescrição quanto à pretensão indenizatória, face aos termos da **súmula 143** do STJ, acima transcrita.

Repudiou, no entanto, a alegação de prescrição quanto à pretensão cominatória (pedido de abstenção). Efetivamente, outra **súmula** do STJ, de **nº 142**, estabelece:

**“Prescreve em vinte anos a ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial”.**

**Data vênia**, o prazo prescricional de vinte anos não se aplica à hipótese dos autos. Isso porque os rótulos da Ré, cuja cessação de uso pretende a Autora, se acham **registrados** e a ação de nulidade de registro de marca prescreve **em cinco anos**, seja conforme o **Código de 1971**, seja pela **Lei vigente**, de **1996**.

Assim, a **súmula 142** do STJ é inaplicável ao caso presente, tendo em vista que as marcas (cuja abstenção de uso pretende a Autora) se acham **registradas** pela Ré há mais de cinco anos...

Essa afirmação, que pode causar perplexidade, se torna clara se examinarmos a antiga perlanga, da qual este parecerista participou em diversas oportunidades, acerca da prescrição da ação (cominatória ou proibitória) objetivando a cessação de uso de nome comercial semelhante.

A **RDM (Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro)**, nº 4, ano X, 1971, estampa, às páginas 56 e seguintes, acórdão da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de S. Paulo (AC nº 192.374-SP), que concluiu no sentido de que **“é de cinco anos o prazo prescricional das ações para anular o arquivamento de firma ou nome comercial, semelhantes a outros”**. Tal decisão menciona a questão da aplicabilidade do **artigo 10, § 2º**, do **Decreto nº 1.236, de 1904**. Esse dispositivo legal se acha transcrito à **página 59** da **RDM** citada:

*“Art. 10. Nem a falta de interposição do recurso, nem o seu indeferimento dirimem o direito que a outrem assiste, na forma do artigo antecedente, de propor ação:*

*2. Para obrigar o concorrente que tenha direito a nome idêntico ou semelhante a modificá-lo por forma que seja impossível erro ou confusão.*

*Esta ação caberá somente a quem provar posse anterior de marca ou nome para uso comercial ou industrial, embora não o tenha registrado e prescreve, assim*

*como a referente ao artigo 8º, ns. 2, 3 e 4, primeira parte, se não forem intentadas até seis meses depois do registro da marca”.*

Sobre esse tema comentei:

**“Parece-nos de clareza meridiana que o prazo prescrito no nº 2, do artigo 10 da Lei nº 1.236 só se aplica quando o nome comercial idêntico ou semelhante ao de outrem faça parte de marca que venha a ser registrada. Nesse caso a prescrição ocorreria seis meses depois de efetivado o registro, pois não teria sentido uma ação tendente a modificar a denominação da titular do registro da marca que inclui tal denominação quando não mais se pudesse anular o registro que a contém. Aliás o citado dispositivo é claríssimo ao declarar que o prazo se conta do registro da marca.”** (RDM citada, p. 60).

A questão volta à baila na RDM nº 26 (1977), que publica acórdão da 1ª Turma do STF, Rel. Min. Aliomar Balieiro, cuja ementa é transcrita à página 106:

**“A prescrição da ação da sociedade anônima para modificação de denominação de outra que se assemelha à sua e anterior, de acordo com art. 3º □ 2º, do Decreto-lei 2.627, de 1940, é a de cinco anos, do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei 7.903, de 1945), e não a de seis meses, do Decreto 1.236, de 1904”.**

O acórdão destaca (página 108 da RDM citada):

**“Embora a proteção do Código da Propriedade Industrial dependa do registro por ele instituído, é certo que, pelo art. 112, o usuário antigo de uma denominação ou nome, ainda não registrado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, pode opor-se, dentro de cinco anos, a quem, nesse registro, tenha inscrito denominação nova, suscetível de conflito e confusão. O Departamento decidirá da prioridade do usuário antigo, ainda que não registrado”.**

Outro acórdão sobre o tema foi publicado na RDM nº 52 (1983), da 2ª Turma do TRF (AC 29.655 - GB), cujo voto do relator, Min. Décio Miranda, destaca:

*“No que toca à decadência, verifico que o prazo de seis meses do art. 10, 2 e não art. 11, 2 do Dec. 1.236, de 24.09.1904, era prazo de prescrição da ação para obrigar o concorrente a modificar o nome, se não fosse intentada “até seis meses depois do registro da marca”. Supunha, pois, o registro do nome como marca. Ainda quando se considerasse vigente a disposição, seria de todo inaplicável ao caso dos autos, em que a ré não chegou a registrar seu nome no Departamento Nacional da Propriedade Industrial.”*



Sobre o tema, comentei (página 108 da RDM citada):

*“É que era costume à época o registro de marcas complexas (rótulos) que, em geral, continham além da marca propriamente dita, o nome comercial de seu proprietário. E não seria coerente admitir-se a ação para compelir alguém a alterar sua denominação se o registro que a continha não mais pudesse ser anulado.*

*As leis posteriores de propriedade industrial ampliaram dito prazo de seis meses para cinco anos, mas não alteraram a razão determinante da existência da prescrição naquele caso, ou seja, a existência de um registro”.*

Quero com isso demonstrar que, se a Ré, em ação de abstenção, obteve registro para a marca (nominativa ou rótulo), o prazo de prescrição da ação de abstenção, necessariamente, tem de ser o prazo de prescrição da ação de nulidade. Subsistente o registro, não há como acolher a pretensão de abstenção.

Aliás, a Ré traz à colação diversos acórdãos nesse sentido, como, por exemplo:

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca - Proteção - Alegação pela Ré tratar-se de marca não registrável - Eficácia, no entanto, enquanto não for anulada, em ação própria, no Juízo Federal competente - Recurso não provido. Apelação Cível nº 127.523-1 - 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Julgamento 02.04.1991.**

RJTJESP - LEX - 134/201

*Recurso Especial nº 36.898-7-SP*

*Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça - Julgamento 01.03.1994*

**NOME COMERCIAL**

Proteção decorrente do disposto no artigo 8º da Convenção da União de Paris. Desnecessidade de que haja sido feito o registro no Brasil.

**MARCA - Registro**

*Não se pode vedar o uso a quem é titular do registro. A anulação desse haverá de ser pleiteada em ação direta.*

*RSTJ/Junho 1994/373*

## **II. NO MÉRITO**

O verdadeiro e próprio precedente desta causa (embora não estejamos dentro do sistema da common-law) foi o caso **CINZANO x CALDEZANO**, objeto de acórdão da **Quarta Câmara Civil do TJSP (AC nº 279.331, da Comarca de Jundiaí)**.

A sentença de **1ª instância**, ressaltando à Ré o direito de uso da marca **CALDEZANO**, proibiu-a do uso de certos rótulos, considerados imitativos. Apelaram ambas as partes, como no presente feito.

Destaca o acórdão, no entanto:

**“Ocorre que, já proferida a sentença, datada de 12 de junho de 1978 (fls. 796), a Ré demonstrou nos autos ter obtido o registro, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, da marca CALDEZANO, deferida a expedição do respectivo certificado (fls. 894), apesar da oposição administrativamente manifestada pela Autora e por outra firma (fls. 874)”.**

E, mais adiante:

**“Conferindo esse vetusto e V. Acórdão, datado de 1918 e relatado pelo eminente Ministro Urbano Marcondes, se lê: “O preceito cominatório hoje aplica-se perfeitamente sempre que se deseja evitar que alguém ofenda o nosso direito”.**

***E, mais adiante: “Tanto a marca do apelante, como a dos apelados, estão registradas; e, se uma é imitação ou contrafação da outra, podendo induzir o consumidor a erro ou engano, ao prejudicado cabe a ação ordinária para anular o registro, nos termos do art. 10 parágrafo 2º do Decreto nº 1.236 de 24 de setembro de 1904” (pág. 407 daquele repertório de jurisprudência).***

E, finalizando:

*“Por fim, há a considerar-se que o final “zano”, ou “ano”, já se agregou aos usos e costumes da indústria de bebidas, especialmente vermouths, não só no Brasil, como acima visto, mas também no mercado internacional. Ocorreu, na espécie, fenômeno não muito incomum, de assimilação, pelo público, da idéia do gênero pela menção da espécie, - o que não significa se deva negar à da autora a proteção que a legislação pátria oferece às marcas registradas. Não sendo as marcas idênticas, a proteção se volta para a semelhança e esta deve ser apreciada caso por caso, com análise dos mais variados fatores que se oferecem ao intérprete. O conjunto dessa análise se revela favorável à Ré, o que leva à conclusão de que, dando-se à expressão “semelhante” o sentido que deve ter, no contexto do art. 59 do Código da Propriedade Industrial, não colidem as marcas em análise, podendo perfeitamente conviver no mercado nacional, desde que*

No que diferem os casos **CINZANO/CALDEZANO** e **MARTINI/CONTINI** é que, neste último, os rótulos da Ré também se acham registrados como marca, sujeitos à prescrição quinquenal.

O que parece ocorrer nos dois casos, na opinião do subscritor, é que, em nenhum dos dois, ocorre uma verdadeira hipótese de **imitação**, quando o consumidor, pretendendo comprar um produto, é enganado, comprando o outro.

O consumidor **sabe** que está comprando o outro, mas se satisfaz com o secundário, sucedâneo, de mesmo estilo...

O que a lei pretende coibir é o engodo do consumidor, não o seu direito, consciente, de satisfazer-se com os sucedâneos daquilo que ele admira, mas não pode comprar.

Sinceramente, quem compra **CALDEZANO** sabe que não está comprando **CINZANO**. Ou não é isto que as religiões “popularescas” vendem? O parque temático da felicidade. O vidro pelo cristal. A cabeleireira de subúrbio, que transforma a “patroa” numa Lady Di. O bancário que “malha” na academia e se apresenta como um astro de cinema. Os shopping centers, os carros de segunda mão, as perucas dos carecas, a música dita “country”, as viagens baratas a Miami, o direito de parecer sofisticado perante a sua pequena tribo. Vamos tirar essa satisfação do povo em nome de uma pretensão pecuniária das grandes empresas?

Não é por menos que o primeiro acórdão citado (**RDM nº 4 - 1971**), destaca, à **pág. 57**:

*“Curiosamente a origem da palavra snob estaria ligada a uma abreviação da expressão latina sine nobilitate, sem título de nobreza. Na língua portuguesa criou-se o anglicismo snobismo, como sinônimo de diletantismo, gosto, admiração e coisas que estão fora do seu meio social, pedantismo, afetação. E na gíria moderna está em moda a palavra snobação”.*

Lembre-se, a propósito, que a lei de direitos autorais nº 9.610, de 1998, repetindo o que já dispunha a lei anterior, prescreve em seu art. 47:

**“São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem em descrédito”.**

Por estas razões, entendo, salvo melhor juízo, que o produto **CONTINI** não infringe os direitos da **MARTINI**, porque o consumidor está consciente de se tratarem de produtos diversos, embora do mesmo “estilo”.

São Paulo, 10 de Dezembro de 1998.

**NEWTON SILVEIRA**

# A Marca “Nuggets”

20/11/2000

## CONSULTA

Tendo apresentado a mim, para exame, a respeitável sentença prolatada nos autos da ação Ordinária 000.00.548716-1 que Sadia S/A move contra Produtos Alimentícios Superbom – Indústria e Comércio Ltda. perante a 12ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, formulou a empresa **SADIA S/A** consulta no sentido de serem avaliados seus fundamentos, de acordo com os princípios que regem a propriedade industrial e a concorrência desleal.

## *Após o exame detalhado da questão, formulo o seguinte*

### PARECER

#### ANTECEDENTES

A **SADIA S/A** propôs a ação sob estes fundamentos:

- a autora é titular dos direitos sob as marcas **NUGGET** nominativa, registro 811929108, **NUGGETS** nominativa, registro 812223850, e **CHICKEN NUGGETS** nominativa, registro 812650719, por força de Contrato de Licença de Uso Exclusivo de Marcas celebrado com a titular MacDonal’d’s International Property Company, Ltd., devidamente averbado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tais marcas são destinadas a produtos alimentícios.
- a ré lançou no mercado produto com a utilização da expressão **GRAINS NUGGETS – SUPERBOM**, também distinguindo produtos alimentícios, em violação dos direitos sobre as marcas registradas da autora.

Foi formulado pedido de abstenção de produção e comercialização de produtos contendo as marcas **NUGGETS**, **NUGGET** e **CHICKEN NUGGETS**, sob pena de multa diária, bem como condenação em indenização por perdas e danos, inclusive morais.

A ré **PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SUPERBOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** contestou a ação sob estes fundamentos de mérito:

- a ré requereu junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial o registro da marca mista **SUPERBOM GRAINS NUGGETS**, tendo o processo recebido o número 820896918.
- essa marca mista requerida é constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos, o que constituiria fator de diferenciação em relação à marca **NUGGETS**.
- ninguém ofereceu oposição a esse pedido de registro.
- a autora é titular da marca **NUGGETS** somente, e a ré requereu o registro da marca **SUPERBOM GRAINS NUGGETS**.
- segundo o “Dicionário Inglês-Português” de Antonio Houais e Ismael Cardim, “nugget” significa “pedaço, pepita”, e que, em consequência, dizer-se “nugget de

frango” seria o mesmo que dizer “pedaço de frango”. Isso tornaria a marca **NUGGET** meramente evocativa.

- as embalagens dos produtos da autora e dos produtos da ré teriam diferenças de cor, o que afastaria a possibilidade de confusão do consumidor.
- os produtos da ré são destinados a pessoas que não consomem carne, enquanto que os produtos da autora são destinados a pessoas que consomem carne.
- em razão desses argumentos, existiria a possibilidade legal de convivência entre as expressões **NUGGETS** e **GRAINS NUGGETS SUPERBOM**.

O laudo pericial subscrito pela perita **CLÉLIA MARIA RESENDE BERNARDES BIANCO**, nomeada pelo MM. Juízo, afirma ter sido comprovada a apreensão de embalagens onde é encontrada a marca **NUGGETS**, de titularidade da Sadia, em violação aos direitos dessa empresa.

A respeitável sentença prolatada pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito **JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO**, da 12ª Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, teve os seguintes fundamentos de mérito:

- a autora é titular dos direitos sobre as marcas nominativas **CHICKEN NUGGETS**, **NUGGET** e **NUGGETS**.
- a ré utilizou a expressão **GRAINS NUGGETS – SUPERBOM** em seus produtos e depositou a marca **SUPERBOM GRAINS NUGGETS**.
- a princípio caracterizou-se violação ao direito marcário da autora, pois a marca **NUGGETS** está regularmente registrada perante o INPI e averbada a licença de uso da autora, sendo os produtos de ambas da mesma classe.
- no entanto, a expressão “nugget” traduzida do inglês para o português significa “pedaço” e, em razão disso, constituiria termo genérico, de uso comum.
- em razão disso, incidiriam as regras proibitivas de registro como marca do artigo 124, VI e XXI da Lei 9279/96, sendo vedada sua apropriação na classe de produtos alimentícios.
- o contrário se daria se a ré tivesse utilizado a expressão **CHICKEN NUGGETS**, pois esta não encontra vedação de apropriação; nesse caso, a violação estaria caracterizada.

Sob esses fundamentos, a ação foi julgada improcedente.

## **ANÁLISE DA QUESTÃO À LUZ DO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

### **AS AFIRMAÇÕES DA AUTORA**

A autora é efetivamente titular dos direitos sobre as marcas **NUGGET**, **NUGGETS** e **CHICKEN NUGGETS**. Os registros foram expedidos validamente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tendo o titular assegurado o direito de seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), *in verbis*:

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

O Contrato de Licença de Uso relativo às marcas, celebrado entre a empresa titular e a autora, foi averbado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, estando também atendido o disposto no art. 140 da Lei da Propriedade Industrial, *in verbis*:

*“Art. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.”*

É fora de dúvida, portanto, que a autora detém os direitos sobre as marcas **NUGGET**, **NUGGETS** e **CHICKEN NUGGETS**, e que tem o direito de uso exclusivo dessas marcas assegurado para si em todo o território nacional.

É também assente que a ré lançou no mercado produto com a expressão **GRAINS NUGGETS**, tanto pela notícia dada pelo laudo pericial quanto pelo fato de que a ré não dissentiu da afirmação, admitindo-a.

#### AS AFIRMAÇÕES DA RÉ

A ré efetivamente depositou junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial o pedido de registro da marca **SUPERBOM GRAINS NUGGETS**, tendo o processo recebido o número 820896918; a marca requerida é constituída de elementos nominativos e figurativos.

No entanto, não é verdadeira a afirmação de que a inserção de elementos nominativos e figurativos constituiria fator de diferenciação em relação à marca **NUGGETS**.

Clara é a lição a respeito desse tema do eminente **GAMA CERQUEIRA**, nosso maior tratadista de Propriedade Industrial:

*“As questões de reprodução de marcas não oferecem grandes dificuldades, dada a 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.”*

(in “Tratado da Propriedade Industrial, 2ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, Vol. 2, pág. 909).

Da mesma posição **Carvalho de Mendonça** (Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V, parte I, n. 357, pág. 343) e **Valdemar Ferreira** (Instituições, vol. 2, 3ª Ed., pág. 300).

O acerto da tese fica evidenciado quando ela é aplicada a hipóteses possíveis. Por exemplo: a marca nominativa **MAIZENA** estaria sendo reproduzida pela expressão **MAIZENA ARISCO**, ainda que esta última tivesse apresentação mista, com elementos de desenhos e cores. **MAIZENA** é marca registrada, e essa expressão não pode ser reproduzida em qualquer outro produto, ainda que com acréscimo de nova expressão, marca ou conjunto de desenhos e cores – já que essa reprodução constitui violação de registro de marca validamente expedida, em infração direta ao direito de exclusividade de uso assegurado ao titular pelo citado art. 129 da Lei da Propriedade Industrial. Outro exemplo pode ser mencionado: a marca **COCA-COLA** estaria sendo reproduzida pela expressão **COCA-COLA ANTÁRTICA**, ainda que esta última trouxesse rótulos, cores e forma de apresentação estilizada; igualmente haveria infração direta ao direito de exclusividade que a lei assegura ao titular da marca **COCA-COLA**.

E a tese foi esposada recentemente por v. Acórdão prolatado pela Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, no julgamento da Apelação Cível n. 41.346-4, de Campinas, que decidiu litígio entre a marca registrada

**SUNNY** e a expressão **SUNNY SIDE**, Relator o eminente Desembargador **FRANCIULLI NETTO**:

*“A adição Side à palavra Sunny, esta última de propriedade da autora e devidamente registrada, não transfigura os dados essenciais do problema. Não exigem a lei e o sistema jurídico pátrio que a reprodução seja idêntica, perfeita ou total. Basta a reprodução parcial, mormente na espécie, em que foi repetido o nome nuclear, pois este é o que fica impregnado e calcado na percepção do consumidor, uma vez que o que se deve evitar é a possibilidade de confusão, a propiciar vantagens às custas de propriedade e esforço alheios.”*

Vale a citação de v. Acórdão, também recente, prolatado pela Colenda 20ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, decidindo o Agravo de Instrumento 70001622794 (Agravante: **SADIA S/A**; Agravadas: **PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S.A. e outra**), onde foi examinada a mesma hipótese ora em discussão:

*“(…) Releva destacar que há prova do registro do licenciamento e do contrato de exclusividade celebrado com o titular da marca, nos termos do art. 139, parágrafo único, da Lei 9.279/96. E a violação dos direitos da agravante estaria caracterizada pela materialidade da apreensão já ocorrida e o documento de fl. 59, a evidenciar, efetivamente, que a agravada estaria se apropriando do nome “NUGGETS” para lançamento de seus produtos. Ora, evidente os prejuízos que daí decorreriam, notadamente pela demora na prestação jurisdicional, com o prolongamento do uso indevido da marca, especialmente em relação à imagem do produto frente ao consumidor. Nessa circunstância, com base no artigo 558 do CPC, concedo efeito suspensivo para deferir a antecipação de tutela reclamada, determinando, de conseguinte, sejam as agravadas intimadas a cessar a comercialização e distribuição indevidas dos produtos com as marcas licenciadas “Nuggets”, que foram cedidos em caráter de exclusividade à agravante, sob pena de multa diária de 10 mil reais.”*

Dessa forma, não é verdadeira a afirmação da ré, de que a combinação de elementos nominativos e figurativos constituiria fator de diferenciação entre a marca registrada **NUGGETS** e a expressão **SUPERBOM GRAINS NUGGETS**.

Tampouco aproveita o argumento de que ninguém ofereceu oposição ao pedido de registro da ré.

Também a esse respeito clara a lição do saudoso mestre **GAMA CERQUEIRA**:

*“Completando a parte relativa à reprodução e imitação de marcas, convém esclarecer algumas questões que surgem freqüentemente na prática.*

*Em primeiro lugar, deve-se observar que a falta de oposição ao registro por parte do titular da marca anteriormente registrada, como o próprio consentimento deste, não autorizam a concessão do registro de marca que a reproduza ou imite, porque não se encontra em jogo apenas o seu direito sobre a marca, mas também o interesse do consumidor.”*

(op. citada, págs. 921/922).

Para além disso, deve-se considerar que, independentemente da interposição de oposição, o interessado que tenha seus direitos lesados dispõe ainda de Processo Administrativo de

Nulidade, que pode ser instaurado até seis meses após a expedição do certificado de registro, nos termos dos arts. 168 e 169 da Lei da Propriedade Industrial:

*“Art. 168 – A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei.*

*Art. 169 – O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.”*

E além da possibilidade de anulação administrativa do ato concessivo irregular, o interessado dispõe ainda de ação de nulidade, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos dos arts. 173 a 175 da Lei da Propriedade Industrial.

Assim, nenhum direito poderia ser reconhecido em favor da ré pelo fato isolado de não ter sido apresentada oposição a seu pedido de registro de marca.

Passamos a analisar o argumento de defesa de que a palavra “nugget”, no idioma inglês, significa “pedaço, pepita”, e que, em consequência, dizer-se “nugget de frango” seria o mesmo que dizer “pedaço de frango”, o que tornaria a marca **NUGGET** meramente evocativa.

Em primeiro lugar, vale mencionar que o dicionário citado pela ré traz a definição do vocábulo de forma inversa àquela citada pela ré:

**“nugget s. pepita, pedaço”**

e não

“nugget s. pedaço, pepita”, como foi citado.

Pode a correção parecer, à primeira vista, de menor importância; não o é, contudo.

Vale conferir a mesma definição trazida por outros dicionários:

**nugget**

**[n'âgit] s. pepita f. (de ouro).**

(Dicionário Michaelis Inglês-Português).

Nugget – pepita

(Tradutor on-line [www.obrasil.com](http://www.obrasil.com))

**nugget s. pepita, pedaço.**

(Dicionário Inglês-Português Webster's)

**nugget – 1. A lump of valuable metal or mineral, eg gold, found in the earth. 2. A small thing, eg an idea or a fact, that is regarded as valuable: a book full of nuggets of useful information.**

(OXFORD Advanced Learner's Dictionary)

A conclusão que se impõe é que “nugget” tem como significado primário o vocábulo da língua portuguesa “pepita”, e como significado secundário “pedaço”, e mesmo nesse significado secundário, corresponderia a pedaço de grande valor, por associação ao significado primário, pepita de ouro. Isso não torna a marca **NUGGET** evocativa, e menos ainda de uso comum ou necessário na classe de produtos alimentícios. Trata-se de marca de



fantasia, já que “Pepitas de Frango” não é forma usual ou necessária de se designar frangos empanados.

Outro aspecto que reforça esta conclusão é a tradução da própria expressão utilizada pela ré: a se sustentar sua tese, **GRAINS NUGGETS** teria a tradução de **PEDAÇOS DE GRÃOS** – quando, na verdade, o que ela comercializa não são pedaços de grãos. Onde, então, a expressão de uso comum, necessário ou vulgar do vocábulo **NUGGETS**?

Em diversos passos, a ré afirma que diferenças de cor e de embalagens afastariam a possibilidade de confusão do consumidor, buscando deslocar a discussão para esse ângulo de análise. Torna-se importante, aqui, estabelecer-se a diferença entre **reprodução** e **imitação** de marca; para fixar-se essa diferença, contundente o magistério de **GAMA CERQUEIRA**:

*“As questões de reprodução de marcas não oferecem grandes dificuldades, dada a 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.”*

(op. cit., pág. 909).

**“Distingue-se da reprodução a imitação, porque, neste caso, não há cópia servil da marca registrada, mas apenas semelhança capaz de criar confusão prejudicial ao titular da marca anterior e aos próprios consumidores. A identidade caracteriza a reprodução; a semelhança caracteriza a imitação.”**

(op. cit., pág. 914).

No caso presente, trata-se de **reprodução** de marca anteriormente registrada (marca nominativa **NUGGETS** em comparação a **GRAINS NUGGETS**); não é, pois, a hipótese de imitação.

Tratando-se de reprodução e não de imitação, plenamente aplicável a lição de **GAMA CERQUEIRA**:

*“Completando estas noções, devemos observar que, nos casos de reprodução, a questão da possibilidade de confusão é indiferente, como decorre de 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.”*

(op. cit., págs. 910/911).

Trata-se de **reprodução** de marca anteriormente registrada; e o gênero de indústria das duas empresas é o mesmo – produtos alimentícios. Não há que se cogitar, portanto, de possibilidade de confusão no espírito do consumidor. A violação, *in casu*, é objetiva, e está plenamente caracterizada.

O último argumento colacionado pela ré diz respeito à natureza dos consumidores de uma e de outra empresa; enquanto que os produtos da **SADIA** seriam destinados a pessoas que consomem carne, os produtos da **SUPERBOM** seriam destinados a pessoa que não consomem carne.

Esse último argumento não descaracterizaria a violação. Como já se disse acima, ambos os produtos estão classificados na classe dos **produtos alimentícios**, sem distinção de seus componentes ou de seu público alvo. Repita-se a lição de **GAMA CERQUEIRA**:

*“Completando estas noções, devemos observar que, nos casos de reprodução, a questão da possibilidade de confusão é indiferente, como decorre de 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.”*

(op. e local citados – grifos nossos).

É fora de dúvida que produtos alimentícios, sejam quais forem seus componentes, pertencem a gênero idêntico de indústria.

E, de toda forma, nada impede que a titular dos direitos sobre a marca – no caso, a **SADIA** – possa, no futuro, decidir-se pela fabricação de produtos alimentícios destinados a pessoas que não consomem carne; a extensão do seus direitos à marca confere-lhe essa possibilidade, mantendo a exclusividade do signo em tal hipótese, como bem exposto por **GAMA CERQUEIRA**:

**“A lei procurou prever todas as hipóteses, partindo do particular para o geral, de modo gradativo; em primeiro lugar, cogita de produtos *idênticos*; em segundo lugar, de produtos *semelhantes*; em terceiro lugar, leva em conta o gênero de comércio ou indústria, sem cogitar da identidade ou semelhança entre os produtos ou artigos, mas da identidade e da afinidade dos ramos de negócio a que as marcas ou serviço se destinam. Nos dois primeiros casos a lei procura impedir a confusão direta entre os produtos provocada pela identidade ou semelhança das marcas; no terceiro caso visa, além disso, a resguardar o direito do titular da marca de estender o seu uso a outros produtos ou artigos pertencentes ao mesmo gênero de comércio ou indústria que explora, ou a gênero afim.”**

(op. cit., págs. 906/907 – grifos nossos)

A se admitir a tese da ré, portanto, estar-se-ia negando à titular dos direitos sobre as marcas registradas a possibilidade de ampliar seu leque de produtos, dentro do mesmo gênero, em detrimento do direito de exclusividade que lhe é assegurado pelo art. 129 da Lei da Propriedade Industrial.

## OS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA

Em seus fundamentos, a respeitável sentença reconhece a titularidade dos direitos da autora **SADIA** sobre as marcas **CHICKEN NUGGETS, NUGGET** e **NUGGETS**; reconhece, ainda, que a ré utilizou a expressão **GRAINS NUGGETS**, e que depositou a marca correspondente; reconhece, finalmente, que ficou caracterizada a violação aos direitos marcários da **SADIA**, já que a marca **NUGGETS** está regularmente registrada e sua licença de uso averbada junto ao INPI, e os produtos de ambas as empresas são da mesma classe. Em suma, a respeitável sentença reconhece a violação dos direitos da autora, em todos os seus aspectos.

No entanto, busca uma excludente de violação na tradução do termo “nugget”, que entende ser termo genérico, de uso comum, razão pela qual incidiriam as regras proibitivas de registro como marca do artigo 124, VI e XXI da Lei 9279/96.

*Data maxima venia* do ilustre prolator da respeitável sentença, não existe, nem poderia existir, tal excludente de violação.

Primeiro – e menos importante – porque, como se viu, a tradução primária e correta da expressão inglesa “nugget” é **pepita**, e não **pedaço** no sentido que lhe emprestou o r. decisório.

Segundo porque é atribuição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial o exame das irregistralidades contidas no art. 124 da Lei 9279/96, *sub censura* da Justiça Federal, foro competente *rationae materia* para eventual declaração de nulidade de registros concedidos irregularmente, nos termos do art. 175 da Lei da Propriedade Industrial:

*‘Art. 175 – A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.’*

Assim, a Justiça Estadual não poderia se substituir ao foro competente *rationae materia* para analisar a registrabilidade ou irregistralidade da marca; a competência exclusiva para essa análise é da Justiça Federal, com a intervenção necessária do INPI no feito.

Por outro lado, o prazo prescricional para tal ação de declaração de nulidade é de cinco anos, nos termos do art. 174 da Lei da Propriedade Industrial:

*“Art. 174 – Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão”.*

Temos estabelecido, assim, que:

- a) a marca **NUGGETS** foi concedida em perfeita consonância com a lei, como se explanou na análise dos argumentos da autora e da ré;
- b) ainda que a concessão do registro tivesse sido feita em desacordo com o art. 124 da Lei da Propriedade Industrial, a competência exclusiva *rationae materia* para análise e declaração de eventual nulidade do registro seria da Justiça Federal, com interveniência necessária do INPI, por força do art. 175 da mesma lei;
- c) no caso presente, qualquer discussão acerca de eventual nulidade do registro estaria irremediavelmente prescrita, nos termos do art. 174 da Lei da Propriedade Industrial;
- d) de todo modo, a Justiça Estadual não poderia substituir-se à Justiça Federal na análise da registrabilidade da marca violada.

## CONCLUSÃO

De todo o exposto, colhemos a conclusão de que a expressão **NUGGETS** é perfeitamente apropriável como marca, pelo sentido fantasioso de sua tradução.

E, de todo modo, ainda que assim não fosse, o exame de eventual irregistralidade competiria exclusivamente à Justiça Federal, por força da competência *rationae materia* especificada no art. 175 da Lei da Propriedade Industrial – estando tal matéria irremediavelmente prescrita, por força do art. 174 do mesmo Diploma.

Assim, há registro de marca, validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e em plena vigência, da marca **NUGGETS**.

A expressão utilizada pela ré, **GRAINS NUGGETS**, constitui reprodução da marca anteriormente registrada, em violação frontal ao direito de exclusividade previsto no art. 129 da Lei da Propriedade Industrial.

Irrelevantes os argumentos sobre eventuais diferenças entre a marca **NUGGETS** e a expressão **GRAINS NUGGETS** (acréscimo da palavra “grains”, diferenças de cores, embalagens, etc.), já que a espécie é de **reprodução**, onde a possibilidade de confusão não é requisito essencial, e não simples imitação, sede em que tal discussão seria admissível.

*Irrelevante, ainda, o argumento sobre a diversidade de público alvo – consumidores e não consumidores de carne – pois os direitos relativos ao registro da marca alcançam a possibilidade futura de seu titular ampliar o leque de produtos que industrializa, dentro da mesma classe de produtos alimentícios em que tem assegurada a exclusividade do signo distintivo.*

A negativa de garantia à exclusividade garantida por lei à marca **NUGGETS** configura negativa de vigência ao artigo 129 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial).

Esse é meu parecer, s. m. j.

São Paulo, 20 de Novembro de 2000.

**NEWTON SILVEIRA**

# A Marca “Extra”

Janeiro/2001

## PARECER ACERCA DA REGISTRABILIDADE DO NOME EXTRA” COMO MARCA NO RAMO DE SUPERMERCADOS

### CONSULTA

Consulta-nos o nobre advogado **Dr. Sérgio Garcia Martins**, em representação de **ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.**, acerca da seguinte questão:

**01.** Aos **28 de maio de 1987**, sua representada depositou, perante o **INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial**, pedido de registro para a **marca mista “EXTRA”**, na **classe nacional 40 (10. 15. 34)**, para distinguir, entre outros, **serviços auxiliares ao comércio de mercadorias**, com a finalidade de distinguir um **supermercado**;

**02.** O registro solicitado, após a tramitação de processo administrativo por cerca de **12 (doze) anos (!)**, foi finalmente concedido pelo **INPI** aos **05 de janeiro de 1999** e **expedido o correspondente certificado sob nº 813.533.155, sem qualquer ressalva ou restrição**;

**03.** Eis que **COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**, concorrente da empresa consulente no ramo de supermercados, promoveu, aos **10 de novembro de 2000**, **ação ordinária** que foi distribuída à **34ª Vara Federal do Rio de Janeiro**, pleiteando a nulidade parcial do **Registro nº 813.533.155**, objetivando fosse o registro apostilado pelo **INPI** para nele constar a ressalva **“sem direito ao uso exclusivo da palavra EXTRA isoladamente”**, por entender ser tal palavra inapropriável no ramo de supermercados, já que ela mesma, Autora, utiliza esse nome há vários anos para distinguir seus supermercados;

**04.** O **Mm. Juiz da 34ª Vara Federal** concedeu liminar, suspendendo os efeitos do registro até o julgamento definitivo da demanda.

**Isso posto, a consulta tem por objeto saber-se se o nome EXTRA é, ou não, apropriável como marca no ramo de supermercados.**

Passo, a seguir, a formular meu parecer.

PARECER

### **I. DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE PROMOVIDA POR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.**

Alega a Autora da ação ser **“titular de inúmeros registros e pedidos de registros para a marca EXTRA, EXTRA HIPERMERCADOS e JUMBO EXTRA”**, sem precisar as classes e datas de seus pretensos direitos.

Alega, ainda, que os demais registros de marca **EXTRA**, exceto aquele objeto da ação de nulidade, foram concedidos **“sem direito exclusivo da palavra EXTRA”**, sem precisar, novamente, as classes e datas de tais registros.

Alega, ademais, terem **“seus sinais distintivos grande poder distintivo, conforme se verifica, por exemplo, com a marca EXTRA. Atualmente, este signo já é identificado pelos consumidores de produtos e serviços de hipermercados, ou afins, de todo o País, sem qualquer risco às demais empresas que têm atividades voltadas ao mesmo segmento de mercado”**.

Para suportar suas alegações, menciona várias marcas de terceiros **compostas** do radical **EXTRA** na mesma **sub-classe 40 (15)**. Conclui, então, não ser a palavra **EXTRA** apropriável, isoladamente, porque **“trata-se, portanto, de elemento que tem relação com a qualidade do produto ou serviço, registrável apenas se dotado de suficiente distintividade...”**

## **II. DA LIMINAR DEFERIDA À AUTORA**

**Os fundamentos da liminar concedida pelo Mm. Juízo da 34ª Vara Federal do Rio de Janeiro são muito simples:**

“Os autos demonstram que a autora requereu vários registros para a marca EXTRA, EXTRA HIPERMERCADOS e JUMBO EXTRA, todos deferidos pelo INPI.

A utilização das marcas referidas deflui dos registros que lhe foram cometidos e que colidem com aqueles também outorgados à segunda ré, sem a devida ressalva”.

O despacho, seguindo a linha da inicial, omite-se quanto às classes e datas de tais registros.

## **III. DO DIREITO DE PRIORIDADE QUE COMPETE À TITULAR DO REGISTRO Nº 813.533.155.**

Omitindo a inicial a data do pedido de registro da **CONSULENTE**, Ré naquela ação de nulidade, bem como a referência necessária à **classe 40 (15)**, levou a Autora a erro de fato o **Mm. Juiz** prolator da liminar mencionada.

O fato é que a prioridade do registro da **CONSULENTE** tem data de 28 de maio de 1987, e não há qualquer marca **EXTRA** anterior àquela prioridade na mencionada classe 40 (15).

Assim, fatos supervenientes, ocorridos em outras classes, não podem ser trazidos à colação para o fim de se discutir a legitimidade do registro que veio a ser emitido aos **05 de janeiro de 1999**.

**A única questão que se põe é saber-se se, nos idos de maio de 1987, a palavra EXTRA poderia, ou não, ser apropriada pela CONSULENTE à vista do direito aplicável.**

## **IV. DA PALAVRA “EXTRA” NA LÍNGUA PORTUGUESA.**

Os mais antigos dicionários da língua portuguesa ou não consignam a palavra **EXTRA**, ou a mencionam como palavra da língua latina.

**Assim é que o “PEQUENO DICCIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA”, de CÂNDIDO DE FIGUEIREDO, editado em Lisboa por ARTHUR BRANDÃO & Cª, nem ao menos consigna essa palavra.**

**Já o dicionário português denominado “DO POVO”, consigna a palavra EXTRA indicando ser prefixo latino significando “fora” ou “além de”.**

O **“DICCIONÁRIO ILLUSTRADO DA LÍNGUA PORTUGUEZA”, de FRANCISCO DE ALMEIDA, editado por FRANCISCO PASTOR, indica EXTRA como palavra latina que significa “fora, além, para fora”.**

No mundo moderno, o tradicional dicionário **“AURÉLIO”** indica a palavra **EXTRA** com os seguintes sentidos:

- 1. Fórmula reduzida de extraordinário (especialmente usada na imprensa): EDIÇÃO EXTRA; TRABALHOU QUATRO HORAS EXTRAS.*
- 2. Carbonato de alta densidade.*
- 3. Pessoa que faz serviço acidental ou suplementar.*

**4. Ator que vem à cena como elemento de um grupo, aglomerado ou multidão; comparsa, figurante, ponta.**

O mesmo dicionário também consigna **EXTRA** - indicando posição exterior, fora de: **EXTRAMURAL, EXTRA-UTERINO**.

Outro dicionário dos mais populares, o **MICHAELIS**, indica, exatamente, os mesmos sentidos do **AURÉLIO: EDIÇÃO EXTRA, CARBONATO, FIGURANTE**, pessoa que presta serviço acidental ou suplementar.

Como se verifica, nenhum dos sentidos assinalados é de uso necessário, comum ou vulgar em relação a supermercados.

## **V. DA DOCTRINA.**

**DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES, em seu “MARCAS E EXPRESSÕES DE PROPAGANDA”, editora Forense 1984, no capítulo “COMPOSIÇÃO DA MARCA” (págs. 109 e seguintes), relaciona os sinais que podem constituir marca e, às páginas 111/112, trata da “COMPOSIÇÃO DA MARCA MEDIANTE PALAVRA”, nos seguintes termos:**

“O mais comum é que a marca seja constituída de uma palavra, combinação de palavras ou denominação.

**E palavras de uso comum são suscetíveis de registro como marca? BOUTET e LODI apontam a jurisprudência italiana consolidada a respeito: palavras de uso comum podem ser objeto de registro desde que não se apresentem como função indicativa do produto ou de algum de seus elementos constitutivos e sejam usadas não como expressão de linguagem comum (da qual a ninguém é lícito apropriar-se) mas como expressão de fantasia com caráter de originalidade e novidade, de forma a possuir uma eficácia individualizante que legitima a exclusividade e proteção da marca. Decisão que ilustra a matéria: “a denominação ‘veterano’ para um *brandy* não se pode considerar descritiva: a referência do termo a tal produto é perfeitamente lícita, válida e eficaz, porque não imaginada antes, nova, alógica (que dispensa demonstração ou prova para se ver que é certa), é evidente e na exata medida caracterizante”.**

**“Warm” (quente em inglês, caldo em italiano) foi admitida como marca registrada pelo Tribunal de Bérgamo, 15.12.56, por ser o significado inglês da palavra ignorado pela grande maioria dos consumidores italianos. A força individualizante da palavra foi considerada maior que o significado da palavra, no efeito acústico.**

**“Playboy”. A palavra possui suficientemente o requisito de originalidade para constituir u’a marca válida adotada para contradistinguir uma revista destinada geralmente ao público masculino.”**

**TULLIO ASCARELLI, autor italiano que por muitos anos pontificou no Brasil, em um de seus mais famosos livros, a “TEORIA DE LA CONCURRENCIA Y DE LOS BIENES INMATERIALES”, edição Bosch, Barcelona, 1970, também cuidou do tema às páginas 407 e seguintes de sua obra:**

“Como signo distintivo, la marca debe poseer, como ya hemos dicho, eficacia distintiva y, precisamente, eficacia distintiva del producto; en esta eficacia distintiva, en esta contribución a la individualización (a la nomenclatura, como hemos dicho en las lecciones anteriores, advirtiendo que no nos referíamos,

esclusivamente, a denominaciones) de la realidad y con referencia a mercancías y productos, reside la creación intelectual que después integra el bien inmaterial tutelado.

Por ello puede requerirse en la marca (v. Arts. 17 y 18 L.M.) originalidad y novedad, esto es, por un lado, abstracta capacidad distintiva (requisito que concierne a la tutelabilidad misma del signo, como marca), por otro, diferenciación de otras marcas válidas dentro del mismo ámbito, requisitos, ambos, que tienen una primera justificación en la tutela del público consumidor.

El primer requisito excluye la posibilidad de que constituyan marcas las denominaciones (y *mutatis mutandis* las configuraciones) genéricas de los productos que se quieren distinguir (y a estos efectos, con finalidad probatoria, pueden ser utilizados tratados y diccionarios), las cuales, evidentemente, pertenecen al patrimonio lingüístico común para distinguir un determinado género de productos y, por tanto, pueden ser utilizadas libremente, careciendo de aptitud para individualizar, particularmente, productos de esse género. Con lo que se excluyen las denominaciones genéricas de productos o mercancías [aunque se utilice la denominación genérica en un idioma extranjero o en una lengua muerta – y... tal vez respecto de las lenguas muertas debiera distinguirse entre las que forman parte del patrimonio común (por ej., el latín) y las que no (por ej., el súmer)-], aunque se trate de una palabra nueva pero formada según las reglas comunes del idioma sobre la base de la función del producto. Sin embargo podrá valer como marca una combinación original de palabras de uso común que no posea carácter indicativo del género de productos o de sus elementos o el uso de una denominación genérica para un producto distinto o con independencia de su referencia individual al producto que se pretende individualizar.”

Ainda no direito italiano **LUIGI SORDELLI**, em **MARCHIO E “SECONDARY MEANING”**, edição **Giuffrè, Milão, 1979**, destaca às páginas 5 e 6:

*“Uno dei principi basilari della teoria dei segni distintivi concerne la non appropriabilità da parte di alcuno di parole o segni che facciano parte del comune linguaggio intesi ed usati nel significato che è loro proprio.*

**Del resto il principio di fondo, che riguarda la stessa esistenza del marchio e si riferisce ad uno dei suoi requisiti essenziali, concerne la distintività del segno (o per dirla com termine della língua inglese la sua <distinctiveness>) poiché in mancanza di essa il marchio non esiste, non potendo adempiere allá sua funzione od allá sua attitudine a distinguere um prodotto tra gli altri della stessa categoria: si parla allora di nomi banali, necessari, generici od usati nella língua comune per i quali è principio accolto in tutti gli ordinamenti che non si può da parte di alcuno monopolizzare la parola nel suo significato corrente. È questo dunque um principio di portata generale che riguarda l'intera collettività ivi comprendendo sia gli imprenditori (anche nei loro interessi contrapposti) sia i consumatori. Ma la affermazione di tale principio trova poi la possibilità di ulteriori precisazioni solo se si consideri il mutamento di significato che la parola comporti (si vedano ad esempio i marchi formati da parole comuni usate nel senso di parole di fantasia) o quando, pur mantenendo lo stesso significato, la parola subisca strutturalmente modificazioni od alterazioni tali da farla apparire diversa e nuova, anche se persiste nella radice del nome un richiamo alla composizione ed all'uso del prodotto o ad una sua qualità o efficacia: si è qui di fronte ai marchi c.d. significativi od espressivi. Tali marchi godono per la loro struttura e la loro efficacia e facilità penetrativa di un particolare favore da parte di coloro che li adottano (benché per lo più costituiscano dei marchi deboli) perché, come si usa dire, sono “parlanti” cioè indicano essi stessi al consumatore, senza**



**ulteriori spiegazioni, di quale prodotto si tratti e si impongono più facilmente alla sua memória e attenzione. Si ha in tal caso un contemperamento degli opposti interessi, poiché si fa salvo il divieto della monopolizzazione del comune linguaggio (con la modifica della struttura della parola), permettendo tuttavia un richiamo allo stesso significato che una parte della parola o taluni suoi elementi continuano ad evocare.”**

No direito francês. **Y. SAINT-GAL**, em sua famosa obra “**MARQUES DE FABRIQUE**”, ed. **Delmas, Paris, 1972, pág. D5**, também se dedicou ao tema:

*“Les dénominations.*

*Ce sont des mots inventés ou pris dans le langage courant. Ils doivent être arbitraires et de fantaisie. Ils ne peuvent, ni être génériques, ni nécessaires, ou exclusivement descriptifs pour désigner les produits qu'ils sont destinés à distinguer. On peut faire choix de mots détournés de leur sens normal, à condition qu'ils ne soient pas susceptibles de tromper le public.*

*La jurisprudence a donné de fréquentes applications de ces principes. Elle les avait forgés elle-même sous l'empire de l'ancienne loi du 23 juin 1857. La loi du 31 décembre 1964 est venue consacrer cette interprétation en exigeant dans ses articles 1 et 3, que les dénominations soient arbitraires ou de fantaisie, et que les signes choisis comme marques ne présentent pas un caractère nécessaire, générique, déceptif ou par trop descriptif.*

*Il s'agit, en l'espèce, d'une question de fait et d'appréciation personnelle, souvent délicate du juge. Il est donc difficile de donner aux fabricants et commerçants à la recherche de marques une ligne de conduite précise, car les décisions des tribunaux peuvent apparaître parfois contradictoires.*

*La jurisprudence a tendance cependant à interpréter, d'une manière plutôt libérale, le degré d'arbitraire ou de fantaisie que doit comporter une dénomination.*

*Il convient également de tenir compte des décisions prises par l'Administration qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1964, se voit accorder le droit de procéder à un examen préalable portant sur la valeur intrinsèque de la marque, à savoir sur son caractère plus ou moins nécessaire, générique ou déceptif. Cette interprétation des organismes et des tribunaux administratifs peut ne pas toujours concorder avec celle des tribunaux judiciaires.”*

No direito português, mais próximo do nosso, **RUY DE MATOS CORTE-REAL**, em seus comentários ao **Código da Propriedade Industrial Português, Coimbra Editora, 1982**, transcreve, à **pág. 66**, acórdão a respeito:

*“Segundo o ac. Do Sup. Trib. De Just., de 14.11.979, Bol. 291-520, a marca só é franca ou genérica, se fizer qualquer designação, em relação aos produtos que assinala, quanto à sua qualidade, quantidade, destino, valor, lugar de origem ou época de produção”.*

## **VI. DA JURISPRUDÊNCIA.**

A “**REVISTA DE JURISPRUDÊNCIA**”, **editada pelo** Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Vol. 1, 1986, **menciona alguns julgados administrativos a respeito da matéria:**

**REVISÃO ADMINISTRATIVA – ARTIGO 65, ITEM 20, DO CPI – MARCA EVOCATIVA – MANUTENÇÃO DO REGISTRO.**

*“ARGACAL” é tecnicamente registrável, à luz do disposto no item 20, do art. 65, do CPI. Aplica-se à questão o conceito de marca evocativa, porquanto são utilizados na elaboração da marca o radical “arga”, relativo a argamassa, e o vocábulo “cal”, substância branca resultante da calcinação de pedras calcárias, usada em argamassas. A justaposição destes vocábulos, entretanto compõe uma denominação inexistente no léxico, razão pela qual não pode ser considerada de uso necessário, comum ou vulgar para assinalar materiais de construção.*

**É certo também que a utilização do radical “arga” e do vocábulo “cal” não os exclui do patrimônio comum, porque a exclusividade concedida em lei se restringe tão-somente ao conjunto elaborado a partir desses termos.**

#### **REVISÃO ADMINISTRATIVA – EXPRESSÃO DE FANTASIA – INTELIGÊNCIA DO ITEM 20 DO ART. 65 DO CPI – MANUTENÇÃO DO REGISTRO.**

*“PÉ NO CHÃO” não é uma expressão de uso necessário, uma vez que não mantém relação direta com calçados.*

*Como é sabido, os calçados têm como função primordial cobrir os pés e não desnuda-los.*

*“PÉ NO CHÃO” é, na verdade, um verbete popular, que denota realismo, objetivismo. Assim, essa expressão possui caráter fantasioso e inovador, sendo passível o seu registro como marca, enquanto sinal identificador de calçados e similares.*

#### **REVISÃO ADMINISTRATIVA – ARTIGO 65, ITEM 10 E 20, DO CPI – INOCORRÊNCIA – DENOMINAÇÃO EVOCATIVA – MANUTENÇÃO DO REGISTRO.**

**“CHOCOLATINE” não é palavra encontrada nos dicionários da língua portuguesa ou nos dicionários de idiomas estrangeiros e, neste caso, fica claro que se trata de expressão de fantasia.**

*Assim, não se pode falar que “CHOCOLATINE” seja palavra que descreva ou que intitule produto, já que não é um termo necessário para designar chocolates, balas, doces, caramelos, bombons e outros produtos derivados de cacau.*

**“CHOCOLATINE” é, na verdade, marca evocativa ou sugestiva, e seu registro não exclui do uso comum a expressão necessária “chocolate”.**

O Juiz Federal AGUSTINHO FERNANDES DIAS DA SILVA coletou um sem número de sentenças em sua obra **“PATENTES E MARCAS NA JUSTIÇA FEDERAL”**, edição Freitas Bastos, 1992:

**5ª Vara Federal – RJ**

**MANDADO DE SEGURANÇA – Proc. nº 6.070**

*“Marca “LETTER PRESS”. Arts. 65, itens 10 e 20 do C.P.I., e 6º da Convenção de Paris. Não é expressão simplesmente descritiva de qualquer produto, mercadoria ou serviço, nem de uso necessário, comum ou vulgar para designar qualquer deles. Concessão de segurança, para prosseguimento do processo de registro.”*

*(p. 53).*

**5ª Vara Federal – RJ**

**MANDADO DE SEGURANÇA – Proc. nº 6.349**

*“Marca “HOBJETO”. Art. 65, item 6, do C.P.I. Sentido da proibição legal, referente a denominação genérica. Concessão da segurança, para prosseguimento do processo de registro.”*  
(p. 69).

**6ª Vara Federal – RJ**

**AÇÃO ORDINÁRIA – Proc. nº 5.796.156**

*“Marca “POLVILHO ANTISSÉPTICO”. Art. 65, nº 20, do C.P.I. Não é expressão necessária para designar o produto. Precedentes. Nulidade da decisão que indeferiu o registro”.*  
(p. 242).

Neste caso, destaca-se do corpo da sentença:

*“Por último, favorecem à Autora, ao contrário do que alega o Réu, os precedentes invocados, relativos às marcas “COCA-COLA”, “MISTURA FINA”, “FIAT LUX”, “GENERAL ELECTRIC”, “SUPER LUX”, “MOTO SPORT”, “SEIVA DE SILVESTRES”, “SEIVA DE FLORES”, “SEIVA DE ROSAS”, “SOLFEIJÃO”, “BRILHO CERÂMICA” e “AMENDOLIVA”, as quais (exceto as três primeiras) só foram registradas por decisão judicial. Não foi o Réu, portanto, que as considerou expressões simplesmente evocativas, portanto registráveis, e não propriamente descritivas do produto que viriam a assinalar. As referidas marcas, tal como “POLVILHO ANTISSÉPTICO”, constituem expressões compostas, tendo sido registradas em seus conjuntos, e não por seus elementos componentes, separadamente. O mesmo se diga quanto às marcas “VOLKSWAGEN” e “ULTRAGAZ”, sendo de se notar ainda que a marca “GEMADO”, conforme esclarecido pelo Réu, foi registrada em razão de seu longo uso, critério que agora se recusa a aplicar a “POLVILHO ANTISSÉPTICO”. Não cabe aqui a distinção, invocada pelo Réu, entre o sistema antigo, segundo o qual a aquisição da marca ocorria pela simples ocupação, sendo por isso importante o uso prolongado, e o da lei atual, em que o registro tem caráter atributivo; isso, porque o uso prolongado não está sendo considerado como requisito para aquisição da marca, mas sim para apreciação de seu caráter distintivo, segundo os termos da Convenção de Paris e do Código da Propriedade Industrial.”* (p. 247).

**6ª Vara Federal – RJ**

**AÇÃO ORDINÁRIA – Proc. nº 5.836.166**

*“Marca “COMGÁS”, classe 37. Art. 65, inciso 20, do C.P.I. Indeferimento do registro. Reexame do ato, admitindo a viabilidade do registro, por ser a marca apenas evocativa. Reconhecimento do pedido e extinção do processo.”* (p. 254).

**6ª Vara Federal – RJ**

**AÇÃO ORDINÁRIA – Proc. nº 5.868.173**

*“Marca “AGRO SAFRA”. Art. 65, item 6, do C.P.I. Indeferimento do registro. Reexame do ato, admitindo a viabilidade do registro, por ser a marca apenas evocativa. Reconhecimento do pedido e extinção do processo.”* (p. 256).

**6ª Vara Federal – RJ**

**AÇÃO ORDINÁRIA – Proc. nº 6.052.657**

*“Marca “NATIONAL”, e conjunto figurativo. Art. 65, 6º do C.P.I. Reabertura do processo administrativo para indeferir o pedido, sob a alegação de se tratar de denominação genérica. Inocorrência de ofensa à coisa julgada administrativa e a direito adquirido, bem como de prescrição aquisitiva. Todavia, o INPI atribuiu excessiva abrangência ao impedimento legal do registro. Nulidade da decisão denegatória”.* (p. 269).

Aqui, destacamos do corpo da sentença:

*“Conforme se deduz das opiniões de PONTES DE MIRANDA, GAMA CERQUEIRA e WALDEMAR FERREIRA, qualquer das expressões enumeradas no inciso 6º, do art. 65, podem ser registradas como marca, desde que não se relacionem com o produto. “NATIONAL”, evidentemente, não se relaciona com qualquer produto da indústria eletroeletrônica ou com qualquer outro que a Autora produz. Tão flagrante a registrabilidade da marca “NATIONAL”, que serviu de paradigma ao ilustre Ministro ARMANDO ROLLEMBERG, no julgamento da Apelação Cível nº 79.840-RJ, para afastar a proibição de registro com relação à marca “INTERNATIONAL”.*

A orientação adotada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem dado ensejo a inúmeras ações visando a anulação das decisões da autarquia, do que resultou uma vasta jurisprudência a respeito da matéria, destacando-se os casos referentes às marcas “BRILHOCERÂMICA”, “SUPER-LUX”, “SEIVA DE FLORES”, “POLY SELO”, “CRISMETAL” e “AMENDOLIVA”, todas consideradas registráveis”. (p. 271).

#### **6ª Vara Federal – RJ**

##### **AÇÃO ORDINÁRIA – Proc. nº 6.093.361**

*“Marca “SALHO”, classe 29.50. Indeferimento com base no art. 65, nº 20, do C.P.I. Reexame na via administrativa, por se tratar de expressão de cunho evocativo. Reconhecimento do pedido de extinção do processo. Dispensa da condenação em honorários advocatícios.” (p. 277).*

#### **6ª Vara Federal – RJ**

##### **AÇÃO ORDINÁRIA – Proc. nº 6.288.790**

*“Marca nominativa “CHEQUE-CONSULTA”. Indeferimento com base no art. 65, nº 6, do C.P.I. Reexame na via administrativa, por ser marca apenas evocativa. Reconhecimento do pedido e extinção do processo.” (p. 284).*

## **VII. DOS FATOS E DO DIREITO APLICÁVEL**

**Revedo-se, agora, os fatos e idéias acima elencadas, os seguintes destaques devem ser feitos:**

- *A marca EXTRA foi depositada pela CONSULENTE aos 28 de maio de 1987 e constitui a primeira marca EXTRA na classe 40.15;*
- *A inexplicável demora de cerca de 12 anos do processo administrativo não elide o direito de prioridade que compete à CONSULENTE, motivo pelo qual o registro foi concedido sem qualquer ressalva ou restrição;*
- *Esse fato destrói a alegação de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO de ser “titular de inúmeros registros e pedidos de registros para a marca EXTRA, EXTRA HIPERMERCADOS e JUMBO EXTRA”, face à prioridade da CONSULENTE que data de maio de 1987;*
- *Mais estranha ainda é a alegação dessa concorrente de terem “seus sinais distintivos grande poder distintivo, conforme se verifica, por exemplo, com a marca EXTRA”, visto que tal poder distintivo, reconhecido pela concorrente, opera em favor da CONSULENTE, a qual goza do direito de prioridade em relação à marca EXTRA;*
- *Não se deve confundir a palavra EXTRA, com o radical EXTRA -, que possuem significados diferentes na língua portuguesa, sendo que o substantivo EXTRA não “tem relação com a qualidade do produto ou serviço”, como pretendido pela concorrente;*

- *Mesmo o radical EXTRA -, que funciona como um adjetivo, não tem relação com qualidade mas sim o sentido de fora de, como em extra-lide ou extra-petita;*
- *Assim a liminar concedida pelo Mm. Juiz da 34ª Vara Federal do Rio de Janeiro praticou verdadeira inversão no fundamento de que “a utilização das marcas referidas deflui dos registros que lhe foram concedidos e que colidem com aqueles também outorgados à segunda Ré”, visto que tal colidência deve beneficiar a detentora da prioridade;*
- *Os fatos supervenientes à prioridade não podem influenciar o exame da legitimidade do registro da CONSULENTE;*
- *A palavra EXTRA, consoante consta dos dicionários AURÉLIO e MICHAELIS, tem os sentidos indicados no capítulo IV supra: edição extra, horas extras, carbonato de alta densidade, pessoa que faz serviço suplementar e ator, figurante, ponta, - significados que não mantêm qualquer relação com o ramo de supermercados;*
- *A doutrina ratifica a adoção como marca de palavras existentes no vocabulário, como é o caso de DOMINGUES, ao afirmar que “palavras de uso comum podem ser objeto de registro desde que não se apresentem como função indicativa do produto... de forma a possuir uma eficácia individualizante...”, eficácia essa, aliás, reconhecida pela concorrente ao afirmar o poder distintivo da marca EXTRA;*
- *Túlio Ascarelli, por sua vez, também se refere à eficácia distintiva, excetuando tão somente “as denominações genéricas dos produtos”, o que não é o caso da marca EXTRA;*
- *Luigi Sordelli também admite a adoção de “marcas formadas de palavras comuns usadas no sentido de palavras de fantasia”, o que denomina de “marcas significativas ou expressivas”, que fazem apelo ao significado que evocam;*
- *O mesmo ocorre no direito francês, na citação de Saint-Gal, o qual afirma que as marcas podem consistir em “palavras inventadas ou tomadas da linguagem corrente”;*
- *A jurisprudência administrativa do INPI, colecionada no capítulo VI, faz clara diferenciação entre marcas de uso necessário e as simplesmente evocativas, estas registráveis;*
- *Esse entendimento avulta nos julgados da Justiça Federal transcritos na seqüência, sendo de destacar-se, no caso da marca NATIONAL, a crítica feita pelo magistrado ao INPI, afirmando que “o INPI atribuiu excessiva abrangência ao impedimento legal do registro”.*

## VIII. CONCLUSÃO

**Nada obsta o registro como marca de um radical latino, desde que possua “grande poder distintivo, conforme se verifica, por exemplo, com a marca EXTRA”.**

**Aliás, esse não é o único caso de um radical latino, registrado como marca, desde que sem relação necessária com o produto ou serviço a distinguir.**

**Assim é que, entre outras, o INPI registrou as seguintes marcas nominativas, sem qualquer ressalva ou restrição:**

- *Marca SUB, classe 38.60  
Registro nº 815.491.808, de 15.07.1997  
de DOCTOR'S ASSOCIATES, INC.*
- *Marca INTER, classe 41.60  
Registro nº 814.077.781, de 06.02.1990  
de SPORT CLUB INTERNACIONAL*
- *Marca INTER, classe 9.15.80*

*Registro nº 820.040.690, de 21.09.1999  
de INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO  
HOSPITALAR LTDA.*

- *Marca ULTRA, classe 36.70  
Registro nº 815.122.314, de 09.02.1999  
de ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A.*

**Todo o exposto leva à conclusão da plena registrabilidade da marca EXTRA, sem qualquer ressalva ou restrição, na classe nacional 40.15 com a finalidade de distinguir um supermercado.**

**Esse o meu parecer, s.m.j.**

São Paulo, Janeiro de 2001.

**NEWTON SILVEIRA**

# A Marca “Les Filós”

18/01/2002

## DA REGISTRABILIDADE E PROTEÇÃO DA MARCA “LES FILÓS”

### DA ORIGEM DA CONSULTA

A marca **LES FILÓS**, originariamente de titularidade da sociedade **NEW FREEDOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, é considerada um dos principais bens do patrimônio imaterial de sua atual titular, **LES FILÓS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

Trata-se de marca de inegável força atrativa que, resultado de altos investimentos na constante melhoria da qualidade dos produtos que assinala e em estratégias de marketing, alcançou notoriedade no segmento de vestuário e afins.

A história da marca **LES FILÓS** remonta a **17/07/1987**, quando do depósito do pedido de registro nº **813622662**, na classe **25(10.20)**, da marca mista **ANNIFUTURI LES FILÓS**, da empresa **NEW FREEDOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Prematuramente, a decisão administrativa de viabilidade do pedido de registro (égide do revogado **Código da Propriedade Industrial**, Lei nº **5.771/72**) considerou a marca registrável tão-somente em seu conjunto, extraída a exclusividade de uso da expressão “**LES FILÓS**”, na classe **25**.

Concedido em **26/04/1994**, o registro em questão não atingiu, portanto, sua plena eficácia.

A fim de introduzir no seu acervo marcário outros signos que pudessem apresentar a mesma força atrativa e, buscando evitar o impeditivo a uma proteção plena do signo distintivo, a empresa **NEW FREEDOM IND. E COM. LTDA.** e, posteriormente, a **LES FILÓS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.** requereram registros para marcas semelhantes ou compostas pela expressão “**LES FILÓS**”, nas formas nominativa e mista, diversificando os produtos reivindicados (confira-se **Anexo I**):

#### - Marca “ANNIFUTURI LES FILÓS”

- 1) Registro nº **813622662**, concedido em 26/04/1994, oriundo de depósito efetuado em 17/07/1987  
**Classe 25(10.20), relativa a roupas e acessórios do vestuário de uso comum e para prática de esportes**

Configuração: mista

- 2) Registro nº **818490888**, concedido em 21/12/1997, oriundo de depósito efetuado em 26/05/1995  
**Classe 03(20), relativa a produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral**

Configuração: mista

- 3) Registro nº **818490900**, concedido em 26/05/1995, oriundo de depósito efetuado em 09/09/1997  
**Classe 14(10.20.30), relativa a metais preciosos e semi-preciosos; pedras preciosas, pedras preciosas, semi-preciosas e suas imitações; jóias e suas imitações**  
Configuração: mista

#### - Marca “LEFI LOEZ”

- 1) Registro nº **818364351**, concedido em 06/05/1997, oriundo de depósito efetuado em 22/03/1995

Classe 25 (10.20.60), relativa a *roupas e acessórios do vestuário de uso comum e para prática de esportes; artigos de viagem*  
Configuração: nominativa

- **Marca “LEFI LOZ”**

- 1) Registro nº **820772321**, concedido em 08/05/2001, oriundo de depósito efetuado em 10/07/1998  
Classe 25 (10.20.60), relativa a *roupas e acessórios do vestuário de uso comum e para prática de esportes; artigos de viagem*  
Configuração: nominativa
- 2) Registro nº **200008072**, concedido em 08/05/2001, oriundo de depósito efetuado em 10/07/1998.  
Classe internacional 18, reivindicando *bolsas, carteiras, malas mochilas e necessaires*  
Configuração: nominativa

- **Marca “LES FILÓS”**

- 1) Pedido de registro nº **821073001**, depositado em 02/12/1998  
Classe 09(05.45), relativa a *relógios e aparelhos e instrumentos óticos*  
Configuração: nominativa
- 2) Pedido de registro nº **821073052**, depositado em 02/12/1998  
Classe 14(10.20.30), relativa a *metais preciosos e semi-preciosos; pedras preciosas, pedras preciosas, semi-preciosas e suas imitações; jóias e suas imitações*  
Configuração: nominativa
- 3) Pedido de registro nº **821073060**, depositado em 02/12/1998  
Classe 03(20), relativa a produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral  
Configuração: nominativa
- 4) Pedido de registro nº **821073125**, depositado em 02/12/1998  
Classe 25 (10.20.60), relativa a *roupas e acessórios do vestuário de uso comum e para prática de esportes; artigos de viagem*  
Configuração: nominativa
- 5) Pedido de registro nº **822613760**, depositado em 12/09/2000  
Classe internacional 25, reivindicando *confecções em geral, de vestuário e de outros itens – botas, chapéus, chinelos, galochas, gorros, palmilhas, sandálias, suspensórios, sapatos, tênis e xales – de qualquer material (tecidos impermeáveis, goretex, strechs, couros, peles etc.)*  
Configuração: nominativa

O *objeto de desejo*, cerne deste estudo, é a **marca nominativa “LES FILÓS”**, na **classe 25**.

*O entendimento questionável do INPI e os incessantes confrontos com terceiros tendo por objeto a marca em tela traz a necessidade de que se esclareçam os direitos da LES FILÓS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA..*

Num primeiro tópico, será demonstrado o direito da **LES FILÓS** de obter os registros para a marca **LES FILÓS**, nominativa, para distinguir confecções, seja perante o **INPI**, seja por via judicial, dada sua composição original.



*Nesse sentido, é pertinente o estabelecimento de estratégias de ação, no âmbito contencioso, estando a **LES FILÓS** no pólo ativo ou no pólo passivo de um litígio.*

Destarte, além das questões analisadas no tópico relativo à originalidade da composição da marca **LES FILÓS**, será desenvolvida a tese do direito da **LES FILÓS** prosseguir utilizando-se da marca **LES FILÓS**, face ao decurso do tempo (prescrição).

*Por derradeiro, apresentaremos o procedimento a adotar relativamente a tentativas de terceiros de obterem registros para marcas que contenham o radical “**FILÓ**”.*

## **I. DO DIREITO DA LES FILÓS DE OBTER OS REGISTROS PARA A MARCA LES FILÓS, NOMINATIVA, PARA DISTINGUIR CONFECCÕES, SEJA PERANTE O INPI, SEJA POR VIA JUDICIAL, DADA SUA COMPOSIÇÃO ORIGINAL**

A criação de uma marca é raramente fortuita; após constituída e colocada no mercado, a evolução de sua utilização (ou desvio, como sói acontecer) pode ser apreciada à luz da própria evolução do idioma em que se expressa.

Tal é o cerne da tese desenvolvida em parecer elaborado pela **Profª Dra. Ieda Maria Alves**, acerca da marca “**CIMENTCOLA**” (**Anexo II**). Parafraseando seu ensinamento:

O idioma português, sobretudo no **Brasil**, país acolhedor de diversificada imigração, tem-se ampliado: naturalmente, incorporam-se a seu acervo termos de origem estrangeira, num verdadeiro processo de neologismo.

O titular de uma marca pode ser pioneiro na comercialização do produto por ela identificado, até então sem similar no mercado; a expressão de fantasia utilizada tende, então, a tornar-se indissociável desse produto, assumindo papel de substantivo designativo do objeto em questão.

Ocorre, com freqüência a inserção dessa “**nova língua**” nos dicionários, como uma espécie de codificação, permitindo que um determinado grupo se certifique de seu acervo idiomático.

Assim, os termos náilon e gilete, originariamente utilizados como marcas (“**NYLON**” e “**GILLETTE**”), passaram a pertencer ao vocabulário usual, com definição de seu significado no “**MICHAELIS – Moderno Dicionário da Língua Portuguesa**” (Ed. Companhia Melhoramentos – 1998) e “**Novo Dicionário AURÉLIO da Língua Portuguesa**” (Ed. Nova Fronteira – 2ª edição), notadamente.

Tal não é exatamente o caso da marca **LES FILÓS**, expressão que é resultado de uma justaposição singular de dois substantivos, pertencentes cada um a um idioma, com suficiente originalidade a propiciar a seu titular um direito exclusivo:

“**les**” – artigo definido plural, em Francês;

“**filós**” – plural de “**filó**”: substantivo masculino, designativo de “**tecido transparente, de seda, algodão ou náilon, geralmente engomado, tramado em forma de rede de furos redondos ou hexagonais, usado sobretudo para véus, cortinados, vestidos de noite ou saiotas de balé, tule, bobinete...**” (segundo verbete do **NOVO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA**, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira).

O Mestre **Paul Mathély**, professor do Centre d'Études Internationales de Propriété Industrielle de l'Université de Strasbourg, tendo comentado casos julgados na França, esclareceu que uma marca, podendo ser constituída por vários vocábulos, deve ter seu caráter distintivo apreciado nessa composição. E concluiu:

*“Alors, il importe peu que chaque mot composant l'expression soit nécessaire ou descriptif; il s'agit de savoir si l'expression prise dans la combinaison qui la constitue, est nécessaire, générique, usuelle ou essentiellement descriptive”*<sup>10</sup> ( “LE DROIT FRANÇAIS DES SIGNES DISTINCTIFS” – Librairie du Journal des Notaires et des Avocats – pág. 170)

A marca **LES FILÓS** está absolutamente fora da hipótese dos signos necessários, descritivos, usuais ou essencialmente genéricos, ainda que possa o termo “**filós**”, na **classe 25**, guardar estreita relação com certos produtos que pretende distinguir. Tal circunstância a faz, a rigor, uma marca evocativa, que apresenta o objeto que assinala, sem descrevê-lo.

Quanto às marcas evocativas, merece destaque a seguinte decisão:

**APELAÇÃO CÍVEL Nº 89.0204025-9** (Tribunal Regional Federal da 2ª Região – 2ª Turma) – doc. 22.

*EMENTA*

**Administrativo. Indeferimento, com base no art. 65, item 20, do Código de Propriedade Industrial, de pedido de registro da marca “RAMCARD”, destinada a assinalar, na classe 09, aparelhos eletrônicos.**

*Em se tratando de marca evocativa, ou fraca, não se torna imprescindível a forma distintiva, sendo suficiente, na nominativa, a originalidade.*

*A justaposição de ram com card, compondo nova palavra, não registrada nos léxicos, se insere nessa perspectiva legal e doutrinária, placitada pela jurisprudência.*

*Apelo improvido, à unanimidade.*

*(grifo nosso).*

É irrefutável a originalidade e a distintividade da marca **LES FILÓS**: composta de dois termos que, reunidos, não produzem nenhum significado, mantém-se, pela apreensão do termo “**filós**”, como meramente alusiva aos produtos da **classe 25** e, portanto, fora da incidência do **art. 124, VI**, da **Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279/96**:

*Art. 124 – Não são registráveis como marca:*

*(...)*

*VI – 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;*

*(...)*

Inaceitável, pois, nessa classe, qualquer limitação à registrabilidade da expressão “**LES FILÓS**”, isolada ou complementada por outros termos, na forma nominativa ou acompanhada de elementos gráficos e/ou figurativos, conferindo-lhe a apresentação mista.

## **II. DO DIREITO DA LES FILÓS DE SEGUIR UTILIZANDO A MARCA LES FILÓS, FACE AO DECURSO DO TEMPO (PRESCRIÇÃO)**

---

<sup>10</sup> Tradução livre: “Então, pouco importa que cada palavra compondo a expressão seja necessária ou descritiva; trata-se de saber se a expressão, tomada na combinação que a constitui, é necessária, genérica, usual ou essencialmente descritiva.”

A questão da prescrição, nas ações de abstenção de uso e de reparação de dano baseadas em violação de marca registrada, das mais controvertidas, foi objeto de julgamento da ação rescisória 512-DF (96/0036725-6), pelo **Superior Tribunal de Justiça**, em brilhante acórdão que a esclareceu definitivamente.

Aquela Corte viu-se confrontada com a questão que parecia solucionada pela **Súmula 142**, de sua lavra.

O entendimento então sumulado era o de que o prazo de prescrição no caso de ações para exigir a abstenção de uso de marca era o de 20 (vinte) anos, disciplinado pelo **art. 177 do Código Civil**.

A ação rescisória sob a apreciação do **Superior Tribunal de Justiça** motivou a revogação do verbete sumular 142-STJ, em julgamento marcado por debates em que, com absoluto brilhantismo, sustentaram votos contrários o **Exmo. Sr. Ministro Waldemar Zveiter**, na qualidade de **Relator**, e o **Exmo. Sr. Ministro Barros Monteiro**, como **Revisor**:

**Ementa:** Ação rescisória. Violação a literal disposição de lei. Inocorrência. Ação visando a abstenção de uso de marca comercial com pedido de revisão da Súmula 142/STJ, acolhido por maioria para revogá-la.

**I** — Rescisória improcedente, por inocorrência do pressuposto autorizador do art. 485, V, do CPC.

**II** — Acolhido o pedido de revisão da Súmula 142/STJ, que resta revogada por decisão majoritária.

**III** — Perda do depósito em favor do réu. Custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

#### ACÓRDÃO

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os senhores Ministros da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, julgar improcedente a ação, e, por maioria, cancelar a Súmula 142 desta Corte.

(...)”.

## RELATÓRIO

**O Exmo. Min. Waldemar Zveiter:** “*All Latex Indústria de Artigos Esportivos Ltda. ajuíza a presente ação rescisória, com fulcro no artigo 485, V, do CPC, objetivando a desconstituição do decidido no REsp 23.732-8, Relator Sr. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, cujo acórdão guarda a seguinte ementa (fls. 68):*

*Marca. Prescrição.*

*Ação para reparação dos danos causados pelo uso indevido de marca prescreve em cinco anos (art. 178, § 10, IX, C. Civil); a ação fundada na obrigação de não fazer, visando a cessação do uso da marca de propriedade da autora, prescreve em vinte anos (art. 177 do C. Civil).*

*Apelo conhecido e provido para reconhecer e prescrição quinquenal.*

**Alega violação a literal disposição de lei, ao ter o acórdão rescindendo aplicado ao caso o disposto no art. 177, do Código Civil, em lugar do que dispõe o art. 178, § 10, IX, do mesmo diploma legal, sustentando serem quinquenais os prazos, tanto para propor ação de indenização pelo uso indevido de marca, quanto para requerer a abstenção de seu uso, ou seja, para pleitear uma obrigação de não fazer.**

*Além de propor revisão da Súmula 142, desta Corte, a autora discorre sobre o direito de propriedade, distinção entre direitos reais e pessoais e a prescrição sobre eles incidente e colaciona julgados do STF e deste STJ em abono a sua tese.*

*Contestação às fls. 190/197; réplica às fls. 199/205; razões finais às fls. 240/241 e 243/250 e parecer da douta Subprocuradoria-Geral da República às fls. 252/260, pela improcedência da Rescisória.*

*É o relatório.”*

#### VOTO

*“A matéria em destaque consiste em saber qual prazo prescricional para exigir a abstenção do uso de nome ou marca comercial, tendo o acórdão rescindendo adotado a vintenária, enquanto a Autora pugna pela aplicação do prazo quinquenal.*

*Rejeito o pedido de revisão da Súmula 142/STJ no âmbito desta ação rescisória, que desacolho por não ver presente o pressuposto do art. 485, V do CPC, em que se arrimou.*

**Neste mesmo sentido está o parecer da douta Subprocuradoria-Geral da República que adoto como razões de decidir, verbis (fis. 256/260):**

*O direito de propriedade, é certo, corresponde a um direito real, na esteira do elenco encartado no art. 674, do Código Civil.*

*O direito à marca industrial ou comercial é um direito de propriedade, como se depreende no inc. XXIX, do art. 5º, da Constituição Federal.*

*O direito de propriedade, como óbvio, recai sobre a res e não sobre uma outra pessoa, como ocorre com os direitos obrigacionais. Nestes, ainda que a relação jurídica tenha por objeto uma coisa, como, verbi gratia, na compra e venda (cf. Serpa Lopes, Curso de Direito Civil, Livraria Freitas Bastos S/A, 1960, 3ª ed., v. III, n. 177, p. 256), não há a ocorrência de um ius in re, senão, apenas, uma obrigação a vincular as partes contratantes.*

*Da mesma forma, ainda que a obrigação derive do direito de propriedade, como a do direito que possui o seu proprietário — credor — de que determinada pessoa — devedor — abstenha-se da utilização do bem, essa relação jurídica é sempre pessoal. É o escólio de Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Parte Especial, t. XXII, Borsóti, Rio de Janeiro, 3ª ed., 1971, p. 15):*

*‘A relação jurídica a que correspondem os direitos reais recai sobre a coisa, a res, razão por que pode ser entre o titular do direito e todos: não tem de incidir em ato positivo ou negativo de determinada pessoa, o que a personalizaria. O poder, o senhorio exclusivo, sobre a coisa está ligado a isso. Na relação jurídica do direito pessoal há objeto que está no patrimônio do devedor e é devido, ou é devido como ato do devedor; na relação jurídica do direito real, o objeto já está no patrimônio do sujeito ativo, de jeito que os sujeitos passivos só devem a abstenção, o atendimento, o respeito.*

*No patrimônio desses objetos não está, está no patrimônio do sujeito ativo. Ao passo que, tratando-se de direitos de obrigação, está no patrimônio do credor a pretensão a que o objeto venha a ele. O objeto pode ainda não existir, ter de ser feito pelo devedor (contrato de obra ou de serviço, contrato de trabalho, encomenda de livro, ou de obra de arte)’ (grifos não originais).*

*Assim, consistindo a pretensão de abstenção do uso de marca em uma obrigação de não fazer, não se pode falar em direito real, pois obrigação implica, com a exceção das obrigações propter rem, direito pessoal, prestação.*

*Orlando Gomes (Obrigações, Forense, Rio de Janeiro, 1984, 7ª ed., pp. 11-12) pontifica: ‘A obrigação pertence à categoria das relações jurídicas de natureza pessoal. (...) Elemento decisivo do conceito é a prestação. Para constituir uma relação obrigacional, uma das partes tem de se comprometer a dare, facere ou praestare, como esclareceu o jurisconsulto Paulo, isto é, a transferir a propriedade de um bem ou outro direito real, a praticar ou abster-se de qualquer ato ou a entregar alguma coisa sem constituir direito real’ (grifos originais).*

*De todo o exposto, é de se concluir que, posto decorrente do direito de propriedade de marca industrial, a faculdade do proprietário quanto a exigir de outrem a abstenção de seu uso se insere no campo dos direitos obrigacionais e não no dos direitos reais.*

**Daí, o primeiro dos fundamentos de improcedência da presente ação rescisória.**

Com efeito, quer a autora que, ante a só circunstância de o direito sobre a marca constituir-se em direito real, também as obrigações daí derivadas, inclusive as de abstenção ao seu uso indevido, sejam também reais, o que é de todo em todo inadmissível.

*Da mesma forma, não prospera, também, a tese levantada na presente ação de desconstituição, quanto a serem unos os prazos para ação de abstenção ao uso indevido de marca industrial e para a ação de indenização decorrente de tal ilicitude.*

*No pertinente ao tema do lapso prescricional, esse nobre Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, tem-se manifestado em sentido idêntico ao da decisão rescindenda, conforme se depreende das seguintes ementas:*

**Nome comercial, Ação de preceito cominatório e ação para ressarcimento dos prejuízos causados pelo uso indevido. Prescrição.**

*A ação cominatória objetivando fazer cessar o uso comercial prescreve em vinte anos, não incidindo o art. 178, § 10, inc. IX, do Código Civil, invocável tão-só na demanda para ressarcimento dos danos causados pelo uso indevido.*

*Recurso conhecido em parte, mas improvido (REsp 2.476-RJ, Rel. Min. Antônio Torreão Braz, DJ 12.6.93, p. 17.626).*

*Marca. Uso indevido. Ação de abstenção de uso. Prescrição.*

*A ação para impedir o uso indevido de marca prescreve em 20 anos (art. 177, do CC); a reparação de danos daí derivados é que tem prescrição quinquenal (art. 178, § 10, inc. IX, do CC).*

*Recurso conhecido e provido (REsp 30.727-SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 13.3.95, p. 5.299).*

**Inocorrendo, portanto o pressuposto autorizador do art. 485, V, do CPC, rejeito o pedido de revisão da Súmula 142 e julgo improcedente a presente Rescisória.**

*É o meu voto.”*

#### **VOTO**

**O Sr. Min. Barros Monteiro:** “*A autora pretende desconstituir o v. acórdão proferido no REsp 23.732-8/SP, que porta a seguinte ementa:*

*Marca. Prescrição.*

*A ação para reparação dos danos causados pelo uso indevido de marca prescreve em cinco anos (art. 178, § 10, IX, C. Civil; a ação fundada na obrigação de não fazer, visando a cessação do uso da marca de propriedade da autora, prescreve em vinte anos (art. 177 do C. Civil).*

*Apelo conhecido e provido para reconhecer a prescrição quinquenal (fls. 68).*

*A par de propor, preliminarmente, a revisão da Súmula 142 desta Corte, a demandante sustenta que, tanto para a hipótese de pleito alusivo à reparação de danos como para o caso de ação fundada em obrigação de não fazer, visando à cessação de uso de determinada marca, o lapso prescricional é o de cinco anos.*

**Tocante à pretendida revisão do verbete sumular 142-STJ, penso ser esta a oportunidade para fazê-lo, pois realmente o referido enunciado não corresponde aos julgados que lhe deram origem.**

*Tratando-se de ação proposta para exigir a abstenção do uso de marca comercial, o prazo de prescrição, a rigor, não é o vintenário, como consta da súmula em foco, mas sim, nos termos do disposto no art. 177 do Código Civil, o de dez anos entre presentes e quinze entre ausentes, visto que, na forma do que assentou a C. 2ª Seção, o prazo prescricional será aí o das ações reais (REsp 19.355-0-MG, voto proferido pelo Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, in RSTJ 80/287).*

*Quando do julgamento do REsp 43.480-7-SP, de que fui Relator, em que se pretendia também a abstenção do uso de marca comercial, considerei que o lapso prescricional pertinente é o das ações reais e, sendo a controvérsia instaurada entre presentes, o prazo é de dez anos. Eis por que, naquele precedente da 4ª Turma, lançara uma reserva ao que enuncia a indigitada Súmula 142.*

*Proponho, destarte, que, na conformidade com o que reza o art. 125, § 1º, do RI desta Casa, se proceda à revisão da referida súmula, independentemente, porém, do sobrestamento do presente feito.*

*Quanto ao mérito, penso desassistir razão à autora em sua pretensão.*

*Cuidando-se de ação que objetive a cessação do uso de marca comercial, o prazo da prescrição é diverso em relação à demanda que vise a obter a reparação de danos.*

**Tal distinção foi feita pelo Sr. Ministro Eduardo Ribeiro de início quando do julgamento do REsp 10.564-0-SP, posteriormente reafirmada pela 2ª Seção ao apreciar o REsp 19.355-0-MG, acima mencionado. Do voto de S. Exa. colhe-se o seguinte:**

*Está a questão em saber se aplicável à hipótese o prazo prescricional de que cogita o art. 178, § 10, IX do Código Civil, fixando-o em cinco anos, quando se trate de ofensa ou dano causado ao direito de propriedade.*

*Longamente se debateu sobre a natureza do direito do titular da marca, discutindo-se quanto a ser possível classificá-la como de propriedade.*

*Tenho para mim que como tal haverá de ser considerado, não subsistindo, em relação ao tema, as dúvidas que existem quando se trata de nome comercial. Abstenho-me, entretanto, de sobre a matéria deter-me mais longamente, uma vez que, por outra razão, entendo não incidir a norma no caso ora em apreciação.*

*No julgamento do REsp 3.185, de que fui Relator, e que o recorrente fez juntar aos autos, decidiu esta Turma que o citado dispositivo poderia aplicar-se quando se cogitasse de ação de reparação do dano.*

**Não, se objetivasse impedir continuasse a violação do direito. Transcrevo trecho do voto que então proferi:**

*A aplicabilidade do item IX à espécie em exame sujeita-se a controvérsia. De todo desnecessário, entretanto, dela cogitar neste julgamento. Refere-se o dispositivo à pretensão relativa a dano na propriedade, já verificado. Assim, a demanda que pleiteie indenização sujeita-se à prescrição quinquenal, tendo como termo inicial a data em que se verificou o dano. Ora, no caso em julgamento foi negado pedido de reparação, fundado em perdas e danos. Cingiu-se a condenação a que se abstivesse a ré de futuras violações ao direito da autora. Relativamente a isso não incide a norma invocada.*

*Não é outra a autorizada opinião de Carpenter, a afirmar que a prescrição de que ali se cogita é da ação civil, 'cujo fim é a indenização do prejuízo causado a quem sofreu dano na sua propriedade' (Da Prescrição, 3ª ed., Editorial Nacional de Direito, p. 716).*

Reputo indispensável a distinção, pena de chegar-se a conclusões inaceitáveis. Tome-se o exemplo da ofensa à propriedade de um imóvel, que importasse esbulho. Se o prazo prescricional é de cinco anos, significará isso que, decorrido o quinquênio, não mais poderá o proprietário reaver a posse?

*O absurdo da resposta afirmativa foi salientado por Câmara Leal, conforme transcrito em acórdão à fls. 253. Impossível concluir não pudesse o proprietário reivindicar o bem. Isso envolveria a perda de um dos principais atributos da propriedade, embora mais dilargado o prazo prescricional quando se trate de ação real.*

*Útil, se me afigura, discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral, entre direitos absolutos e relativos. Nos primeiros, oponíveis a todos, incluem-se os reais. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras*

*causas, da violação de um direito absoluto. Assim o proprietário tem direito de exigir, de todos, o respeito à sua propriedade. A prescrição rege-se pelas normas pertinentes aos direitos reais. Violando, entretanto, aquele direito, surge um outro, de pedir reparação do dano. Este, de natureza pessoal, tem prazo de prescrição distinto.*

*Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietário da marca de pleitear reparação dos danos que, do desrespeito a ele, lhe tenha advindo. Dela, entretanto, não deixou de ser titular. Nem perdeu a propriedade seus atributos. Poderá demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente. O prazo prescricional será o das ações reais, como assinalado pelo Desembargador Oliveira Leite, do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas, em acórdão cuja cópia se encontra nos autos (in RSTJ 80/286-287).*

**Conclui-se, destarte, que no caso em exame, se o prazo da prescrição não é vintenário, também não é o de cinco anos, mas de dez anos, consoante deflui do estatuído no art. 177, segunda parte, do Código Civil Brasileiro.**

*Por tais motivos, não vislumbrando ofensa aos arts. 177 e 178, § 10, inc. IX, do CC, julgo improcedente a ação, carregando à autora as despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Se unânime a decisão, perderá ela o depósito feito em favor da ré.*

*É como voto.”*

Destarte, cancelada a **Súmula 142**, por proposta do **E. Ministro Revisor Barros Monteiro**, em voto finalmente vencedor, resta incontroverso o atual entendimento do **Superior Tribunal de Justiça**, quanto ao prazo prescricional para a ação de abstenção.

**Trata-se de ação real, e não de ação pessoal, sujeita, pois, à incidência do art. 177, segunda parte, do Código Civil:**

*Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos. As reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.*

De toda evidência, o uso da marca **LES FILÓS**, comprovado por notas fiscais, desde **1989**, torna prescrita qualquer pretensão de terceiros a que a **LES FILÓS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.** deixe de usá-la.

**III. MEDIDAS A ADOTAR RELATIVAMENTE A TENTATIVAS DE TERCEIROS DE OBTEREM REGISTROS PARA MARCAS QUE CONTENHAM O RADICAL “FILÓ”**

**Assim, na qualidade de titular de registros para a marca ANNIFUTURI LES FILÓS, inequivocamente composta de elementos absolutamente originais e, portanto, distintivos, a LES FILÓS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. tem plena legitimidade para a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais em face de terceiros, a saber:**

- **Notificação Extrajudicial, via Cartório de Registro de Títulos e Documentos, visando compelir contrafatores e concorrentes desleais a cessar o uso de signos iguais ou semelhantes à marca LES FILÓS, a qualquer título.**  
**Trata-se de medida de caráter preventivo, hábil a resguardar direitos e prevenir responsabilidades; criam-se possibilidades de solução conciliatória ou, caso contrário, precedente e indício de contumácia e má-fé a serem explorados em eventual medida buscando um pronunciamento judicial definitivo acerca do assunto.**
- **Medida Cautelar de Protesto e Notificação Judicial (art. 867 e seguintes do Código de Processo Civil), perante o Poder Judiciário Estadual,**

visando compelir contrafatos e concorrentes desleais a cessar o uso de signos iguais ou semelhantes à marca LES FILÓS, a qualquer título.

Trata-se de medida de caráter preventivo, com maior impacto que a notificação via cartório (há a expedição de mandado judicial de intimação), hábil a resguardar direitos e prevenir responsabilidades; criam-se possibilidades de solução conciliatória ou, caso contrário, precedente e indício de contumácia e má-fé a serem explorados em eventual medida buscando um pronunciamento judicial definitivo acerca do assunto.

- Ação Ordinária de conteúdo cominatório, com pedido de antecipação da tutela jurisdicional pleiteada, eventualmente cumulada com pleito de perdas e danos, perante o Poder Judiciário Estadual, visando compelir contrafatos e concorrentes desleais a cessar o uso de signos iguais ou semelhantes à marca LES FILÓS, a qualquer título.
- Ação de Nulidade de Registro de Marca ou de atos emanados do INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, perante o Poder Judiciário Federal, em consonância com os artigos 5º, XXXV e 109, I, da Constituição Federal, e artigos 173, *caput*, e 175, *caput*, da Lei da Propriedade Industrial, nº 9.279/96<sup>11</sup>.

Ademais, na qualidade de usuária da marca LES FILÓS, por lapso de tempo superior ao prazo prescricional previsto para o pleito de abstenção, a LES FILÓS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA., sucessora da NEW FREEDOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., prevalece-se de um verdadeiro direito adquirido a alicerçar eventual defesa.

## CONCLUSÃO

**O registro de marca confere um direito de propriedade, como tal oponível *erga omnes*.**

Numa vertente “negativa”, garante ao titular o direito de uso exclusivo, facultando-lhe impedir que terceiros, sem autorização, utilizem a marca (art. 129, da Lei nº 9.279/96).

Numa vertente “positiva”, fica assegurado, em especial, o direito de licenciar o uso da marca e o direito de zelar pela sua integridade material (art. 130, da Lei nº 9.279/96).

Tais são, mais do que prerrogativas, verdadeiros desafios que se apresentam ao titular da marca.

**Importa que a marca possa ser objeto de licença de uso, o que acarreta uma renúncia ao direito exclusivo por parte de seu titular em benefício do licenciado.**

**A licença de uso dos sinais distintivos do comerciante assume especial relevo no contrato de *franchise*, do qual é elemento essencial, embora a ele não limitado.**

---

<sup>11</sup> Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Art. 109, I, da Constituição Federal: “Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ... forem interessadas ....”

Art. 173, da Lei nº 9279/96: “A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.”

Art. 175, da Lei nº 9279/96: “A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.”



**Considerado o aviamento como integrado pela idéia organizadora do empresário e por seus reflexos exteriores (sinais identificadores e posição de mercado), o contrato de *franchise* tem por objeto uma verdadeira participação do *franchisee* no aviamento do *franchisor*. Além disso, deve-se considerar que, embora se trate de um contrato de cooperação, os contratantes são potencialmente concorrentes.**

**Assim, o *franchisor* abre mão, em benefício do *franchisee*, do direito sobre seu próprio aviamento, direito esse protegido pelas normas de repressão à concorrência desleal.**

**Trata-se de genuína licença de uso do aviamento relativo ao “gênero de indústria ou de comércio” (estabelecimento ou um setor dele).**

**Acompanham essa licença, como acessórios do estabelecimento e elementos do aviamento, não só a marca, mas também o título de estabelecimento, a insígnia, a expressão ou sinal de propaganda, não mais constituindo a licença desses sinais distintivos um contrato acessório, mas elemento essencial de um só contrato.**

**Importa que, evitando a perda de direitos – pela declaração de nulidade e, se prescrito o prazo para tanto, pela caducidade – se mantenha o registro de marca válido; evitando que a marca se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 124, VI, da Lei da Propriedade Industrial, de perda de seu caráter distintivo, mantenha-se o registro respectivo plenamente eficaz.**

**Esse é meu parecer, s.m.j.**

São Paulo, 18 de janeiro de 2002.

**Newton Silveira**

# A Marca “51”

16/07/2003

## CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado paulista LANIR ORLANDO, em representação de INDÚSTRIAS MÜLLER DE BEBIDAS LTDA., acerca do eventual acerto, ou desacerto, de sentença proferida pelo DD. Juízo da 9ª Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no processo nº 97.0006868-4, ação ordinária proposta por MISSIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, cujo polo passivo veio a ser integrado, também, pela Consulente.

## BREVE HISTÓRICO

I. MISSIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. promoveu, perante o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ação ordinária de nulidade do ato administrativo que cancelou o Registro nº 812.352.459, de 11/10/1988, relativo à marca mista “61” que lhe fora outorgado por aquela Autarquia. O cancelamento do registro da marca “61” da Autora baseou-se na marca “51” da Consulente.

A ação judicial de nulidade baseia-se em diversos fundamentos, que podem ser assim resumidos:

a) uso anterior

A Autora alega que usava a marca “61” desde os idos de 1958, quando obteve alvará de aprovação do produto CANINHA “61”.

b) depósito de marca anterior

Alega, mais, a Autora que aos 27/10/1958, depositou perante a Autarquia Ré (então DNPI) a marca mista CANINHA “61” EMI, a qual veio a se converter no registro nº 281.855, de 26/04/1963 (não prorrogado).

c) não colidência

Alega, finalmente, que a marca “61” não se confunde com a marca “51”, face à existência concomitante de outras marcas de terceiros, tais como “21”, “31”, “41” e “71”.

II. Distribuída a ação à 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, em contestação, após requerer o chamamento ao processo da Consulente, titular da marca “51”, manifestou-se no mérito pela procedência da ação, visto que os registros da marca “51” datavam de 1975 (item 15 da contestação).

III. Comparece, em seguida, aos autos a Consulente, INDÚSTRIAS MÜLLER DE BEBIDAS LTDA., a qual, além de alegar a notoriedade de sua marca “51”, chama a atenção para o erro do INPI que não detectara a pré-existência de seu pedido nº 003.925.528, depositado em 05/09/1961, convertido em registro, devidamente prorrogado e que recebeu a anotação de notoriedade da marca “51”.

IV. Após a contestação da Consulente, compareceu o INPI novamente aos autos reconhecendo o seu erro, já que a marca mista “EXTRA LUXO 51 PIRASSUNUNGA”, registrada pela Consulente sob nº 003.617.726, fora depositada aos 03/04/1961, “anteriormente ao pedido da Autora que se deu em 31/08/1973”. Alterou, então, o INPI sua posição inicial, requerendo fosse a ação julgada improcedente.

V. Apesar do acima exposto, a sentença do D.Juízo da 9ª Vara Federal deu provimento à ação, pelo principal argumento de que a marca “61” da Autora, depositada aos 31/08/1973, era anterior às marcas “51” da Ré, ora Consulente.

**VI.** Dada a incongruência entre o afirmado na sentença e a 2ª manifestação do INPI (item IV supra), a Ré Consulente opôs Embargos de Declaração, já que suas marcas “EXTRA LUXO 51 PIRASSUNUNGA” e “51 PIRASSUNUNGA” datavam, respectivamente, de 03/04/1961 e 05/09/1961.

**VII.** Na decisão dos embargos, o Mm. Juízo acolheu-os, mas manteve a sentença porque a Autora teria depositado sua marca “CANINHA 61” aos 27/10/1958! (trata-se da marca descrita no item I b supra, cujo registro não foi prorrogado).

**VIII.** Essa a situação do caso, o qual se acha, atualmente, aguardando decisão da apelação formulada pela Ré Consulente.

**Assim postos os fatos em breve resumo, passo a emitir o meu**

**PARECER**

### **01. DO USO ANTERIOR**

O sistema brasileiro de registro de marcas, na esteira do sistema europeu continental (e ao contrário do sistema norte-americano, que se baseia no uso da marca), é atributivo do direito àquele que primeiro depositar a marca.

Como exceção ao sistema atributivo, o Código da Propriedade Industrial de 1945 e a Lei vigente, de 1996, em vigor a partir de **15/05/1997**, concedem direito de preferência ao utente. Adiante-se que não é o caso dos autos, pois a marca “61” da Autora foi depositada aos 31/08/1973 e registrada aos 10/07/1996, na vigência do Código de 1971 que não conferia o direito de preferência ao utente.

Mas mesmo que a marca “61” tivesse sido solicitada na vigência do Código de 1945, ou na vigência da Lei de 1996, o direito de preferência deveria ter sido exercido em sede administrativa, e não em juízo.

Se não, vejamos:

#### **DECRETO-LEI nº 7.903, de 1945**

**Art. 96:** Não poderá gozar da proteção deste Código a reprodução ou imitação de marca de terceiros, não registrada, mas em uso, devidamente comprovado, desde que o respectivo utente, impugnando o registro pedido como suscetível de o prejudicar, requeira o da sua marca dentro de sessenta dias, contados da data da impugnação.

*§ 1º. Ocorrendo a impugnação caberá ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial decidí-la, deferindo ou não o pedido, com recurso, em ambos os casos, dentro de sessenta dias.*

*§ 2º. Quando apresentada, em grau de recurso a impugnação, caberá ao Conselho de Recursos da Propriedade Industrial o julgamento, suscetível de recurso extraordinário nos termos e forma da lei, para o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, cuja decisão porá fim a instância administrativa.*

**§ 3º. Em qualquer caso, ficará sobreestado o andamento dos processos relativos às marcas em litígio, até que se decida sobre a impugnação, procedendo-se depois quanto ao registro das marcas, concedendo-o ou denegando-o, conforme fôr, afinal, julgada a impugnação.**

**§ 4º. Dessa decisão, não caberá mais recurso administrativo, se a impugnação tiver sido julgada pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio em recurso extraordinário.**

#### **LEI nº 9.729, de 1996**

**Artigo 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos artigos 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, ou semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.**

**§ 2º. 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.**

Além do mais, tal direito de precedência teria de ter sido exercido contra o primeiro registro da marca “51” da Consulente, que data dos idos de 1961, de forma que estaria prescrita essa pretensão em ação proposta mais de 30 anos depois.

**De qualquer forma, é a própria Autora que reconhece o desuso da marca de 1958 no item 22 da inicial:**

“22. Como esse rótulo não mais se achava em uso...”

Assim, não há como tomar em conta o insincero argumento do uso anterior!

## **02. DO ALEGADO REGISTRO ANTERIOR**

O Registro nº 281.855, de 26/04/1963, relativo à marca CANINHA “61” EMI, da Autora, que fora depositado em 27/10/1958 e que serviu de fundamento à decisão dos embargos (item VII supra), **NÃO FOI PRORROGADO**, estando portanto completamente extinto por força do disposto no art. 142, I, da Lei de Propriedade Industrial.

Por esse único e exclusivo motivo a **sentença recorrida é totalmente insubsistente, decorrendo de mero erro de fato.**

## **03. NÃO COLIDÊNCIA COM MARCA NOTÓRIA**

Finalmente, o argumento de que a marca “61” não se confunde com a marca “51” da Apelante, face à pré-existência das marcas “21”, “31”, “41” e “71”, igualmente não pode subsistir.

É que as marcas mencionadas pela Autora-apelada foram concedidas no passado, antes da declaração oficial da notoriedade da marca “51”.

A esta altura, declarada a notoriedade da marca “51” (Registro nº 003.617.726 – item III supra), deve o aplicador da Lei observar o disposto no Art. 125 da Lei de Propriedade Industrial nº 9279, de 1996:

“Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

Bem assim o disposto no Art. 196, II, da mesma Lei:

“Art. 196: As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

...

**II. a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.”**

#### **04. CONCLUSÃO**

O alegado uso anterior da marca “61” por parte da Autora somente poderia ter servido para uma impugnação administrativa ao primeiro registro da marca “51” que data do ano de 1961. Não só passou, de há muito, essa oportunidade, como também, reconheceu a própria Autora que... “**esse rótulo não mais se achava em uso...**” (item 22 da inicial).

Exatamente porque não mais se utilizava dessa marca a Autora abandonou o Registro nº **281.855**, de 1963, deixando de prorrogá-lo, pelo que se acha ele extinto.

Em consequência, não há uso anterior nem registro anterior que favoreçam a Autora-apelada em sua pretensão.

Essa pretensão, portanto, é de registrar a marca “61”, sem qualquer antecedente, em face da marca “51”, declarada notória pelo INPI e, reconhecidamente, de alto renome nos termos do Art. 125 da atual Lei de Propriedade Industrial.

Tal pretensão é inviável face aos expressos termos da Lei, que determina que a marca de alto renome deve receber proteção especial, constituindo sua imitação agravante do crime de violação de marca registrada (Art. 196, II, da Lei nº 9279, de 1996).

Esse o meu parecer, salvo melhor juízo.

São Paulo, 16 de Julho de 2003.

**NEWTON SILVEIRA**

# A Marca “Stolichnaya”

17/06/2004

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Importação de produto junto a um dos inúmeros fabricantes no exterior – Argüição de contrafação formulada por proprietária do registro da marca nominativa no Brasil – Inocorrência – Representação exclusiva que não pode ser oposta a terceiros – Improcedência da ação – Recurso improvido.**

*(Apelação Cível nº 090.538.4/3, São Paulo – 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.u., Rel. Des. Carlos Roberto Gonçalves).*

Consulta-me o ilustre advogado Guilherme Fiorini Filho, sócio de Felsberg e Associados, em representação de sua cliente **OSTALCO DO BRASIL S.A.**, acerca do direito de sua cliente importar para o Brasil a vodca **STOLICHNAYA** da empresa estatal russa **FEDERAL STATE ENTERPRISE SOJUZPLODOIMPORT** (doravante designada **FKP**).

## BREVE HISTÓRICO

A marca **STOLICHNAYA** foi inicialmente registrada no Brasil por **VSESOJUZNOE OBJEDINENIJE SOJUZPLODOIMPORT** (doravante designada por **V/O**), em 25/04/1979, na classe brasileira **35.10**, relativa a bebidas em geral.

Em 16/03/1993 foi apresentado ao **INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial** um pedido de alteração de nome do proprietário para **FOREIGN ECONOMIC JOINT STOCK COMPANY SOJUZPRODOIMPORT** (doravante designada por **VAO**).

Esse pedido de alteração de nome foi baseado numa declaração do presidente da **VAO, Sorochkin Evgenij Filippovich**, o qual declarou que “o nome da organização *Sojuzplodoimport* foi alterado para *Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzplodoimport*”. Entretanto, o estatuto da nova companhia, que seria o documento hábil para provar que a alteração de nome de **SOJUZPLODOIMPORT** para **VAO SOJUZPLODOIMPORT** era válido sob as leis da Rússia, não foi fornecido ao **INPI**..

Posteriormente, em 15/06/1994, a empresa **PLODIMEX DO BRASIL** apresentou um pedido de transferência da marca **STOLICHNAYA** para o seu nome, baseado em documento de cessão datado de 18/04/1994, firmado por **VAO SOJUZPLODOIMPORT** para a **PLODIMEX DO BRASIL**. A averbação dessa transferência foi aprovada pelo **INPI** em 05/12/1994.

Em seguida, em 10/03/2000, **SPIRITS INTERNATIONAL N.V.** apresentou ao **INPI** pedido de transferência da marca para o seu nome, na conformidade de documento de cessão em seu favor, firmado por **PLODIMEX DO BRASIL** aos 26/10/1999.

Diversas outras marcas contendo o nome **STOLICHNAYA**, depositadas em 22/06/1998, foram, da mesma forma, transferidas para **SPIRITS INTERNATIONAL N.V.**, as quais foram concedidas pelo **INPI** aos 27/08/2002.

Todas essas sucessivas transferências acima descritas foram decorrência da primeira averbação de alteração de nome de **V/O SOJUZPLODOIMPORT** para **VAO SOJUZPLODOIMPORT**.

Ocorre que o judiciário russo já declarou a nulidade dos atos praticados por **VAO SOJUZPLODOIMPORT** como “sucessora” de **V/O**, de forma que aquela averbação de alteração de nome realizada perante o **INPI** é, em consequência, inválida. Assim, todas as transferências que se seguiram após a inválida averbação de alteração de nome são, também, inválidas.

De fato, por decisão da **Alta Corte Arbitral Russa**, datada de 16/10/2001, foi anulada a cláusula do estatuto de **VAO SOJUZPLODOIMPORT**, a qual declarava que essa era sucessora de **V/O SOJUZPLODOIMPORT**.

Em decorrência da cláusula estatutária anulada em decisão judicial final, a **VAO SOJUZPLODOIMPORT** havia se apropriado da marca **STOLICHNAYA** tanto na Rússia, quanto no Brasil e em outros países.

Após a decisão judicial acima indicada, de 16/10/2001, o “INPI” russo (ROSPATENT) devolveu a marca **STOLICHNAYA** à propriedade da **FEDERAÇÃO RUSSA**.

Por decreto do governo russo de 04/07/2002 foi autorizada a empresa estatal **FKP SOJUZPLODOIMPORT** a, em nome do governo russo, usar e licenciar as marcas de produtos alcoólicos sem, entretanto, poder cedê-las, de acordo com regulamento adotado pelo **Ministério da Agricultura** e pelo **Ministério das Relações Patrimoniais**.

O que interessa, em resumo, é que a marca **STOLICHNAYA** retornou à propriedade da **FEDERAÇÃO RUSSA**, que esta nomeou a **FKP SOJUZPLODOIMPORT** como sua representante no ramo de bebidas alcoólicas e que a **OSTALCO DO BRASIL S.A.** pretende importar desta a vodca russa **STOLICHNAYA** e distribuí-la em território brasileiro.

No entanto, no Brasil, o registro da marca segue em nome de **SPIRITS INTERNATIONAL N.V.**.

Esse o objeto da consulta.

Isso posto, passo ao meu parecer.

## **PARECER**

**Não é a primeira vez que tribunais brasileiros enfrentam questões de marcas de vodcas cuja propriedade foi contestada no Brasil em decorrência de distúrbios negociais resultantes do desmonte da União Soviética.**

**Fato semelhante já ocorrera na Polônia em relação à marca WIBOROWA, com reflexos no Brasil quando, por coincidência, este parecerista foi solicitado a opinar.**

**Necessário se faz, neste passo, transcrever alguns trechos do mencionado parecer, o qual se aplica, muito proximamente, à questão objeto deste:**

*“Antes de mais nada é preciso considerar que a presente questão é "sui generis", tendo em vista a peculiaridade da situação criada na Polônia.*

*As vodcas polonesas eram fabricadas em regime de monopólio estatal por uma só empresa (POLMOS). Após a quebra do monopólio, a fabricação foi dividida em 25 companhias (POLMOSES). A empresa que exporta vodca para a RÉ, GOMEZ CARRERA, é uma fabricante legítima e detentora, na Polônia, do direito sobre a marca WIBOROWA. A AUTORA AGROS, por circunstâncias históricas, pennaneceu na qualidade de proprietária da marca no Brasil.*

*Por outro lado, celebrou a AUTORA, AGROS, contrato de distribuição exclusiva da vodca WIBOROWA no Brasil, em favor de AURORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., a qual, todavia, não assumiu o papel de litisconsorte ativa na ação em questão, que é promovida tão somente pela empresa polonesa AGROS.*

## **I - INTRODUÇÃO**

*A propriedade da marca é um monopólio privado concedido pelo Estado, expressão de sua soberania. Como monopólio (propriedade) garante-se ao seu titular um direito de uso exclusivo, oponível erga omnes. Como expressão de soberania este direito só será reconhecido nos limites do território do Estado que o concedeu*

*(princípio da territorialidade). Para obter a proteção da marca em outros territórios, o seu titular deverá requerê-la em cada um deles. Mesmo as convenções internacionais, que pretendem equiparar o estrangeiro, no que diz respeito ao exercício dos seus direitos de marca, ao nacional, mantêm a plena vigência das legislações nacionais e a territorialidade da proteção.*

*Daí afirmar-se que o direito de marcas, por sua natureza territorial, "facilita o fracionamento do direito em mãos de titulares diversos, notando-se um estímulo a que a marca seja cedida a quem a explora em cada país. (...) Tal fracionamento, por sua vez, cria dificuldades para a livre circulação das mercadorias, já que os direitos territoriais criam monopólios locais em mãos de terceiros..."<sup>1</sup>*

A aceleração capitalista e especialmente a formação de blocos econômicos têm agravado o conflito entre os princípios da territorialidade da proteção da marca e o da livre circulação de mercadorias. As questões sobre importações paralelas servem de exemplo.

---

1. Silveira, Newton: Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos, Ed. Saraiva, 1984.

*O problema das importações paralelas pode ser formulado de maneira simples: poderá o titular de uma marca, alegando o seu direito de uso exclusivo, impedir a introdução não autorizada de produtos por ele mesmo produzidos, ou produzidos e assinalados com a mesma marca por uma terceira empresa a ele jurídica ou economicamente vinculada, no território que lhe concedeu aquele direito de uso exclusivo?*

*A solução deste problema sugere dois caminhos distintos, dependendo dos vínculos econômicos entre o Estado do titular da marca e o Estado de onde se originam os produtos paralelamente importados. Em outras palavras, a solução será uma se o problema se apresenta entre Estados sem vínculos econômicos especiais entre si, e será outra se entre Estados-membros de um mercado econômico comum. A decisão entre permitir ou proibir as importações paralelas suscita inúmeras questões relativas à natureza do direito de marcas.*

## **II - A FUNÇÃO ECONÔMICA DA MARCA**

*As marcas exercem função muito importante em uma economia de mercado pressupondo "a existência, ao menos potencial, de produtos idênticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de concorrência e não de monopólio."<sup>2</sup>*

*Elas possibilitam ao empresário diferenciar no comércio o seu*



*produto dos produtos oferecidos pelos seus concorrentes e através delas os consumidores podem distinguir uma mercadoria de determinada origem empresarial de outra. Aquele que utiliza uma marca, atua concorrencialmente. Desta sorte, exerce a marca papel fundamental para a transparência de mercado, viabilizando a concorrência leal.*

*Além disso, "enquanto as patentes recompensam a criatividade do inventor e estimulam o desenvolvimento científico, as marcas recompensam aquele produtor que continuamente fabrica produtos de alta qualidade estimulando, desta forma, o desenvolvimento econômico. Sem a proteção das marcas dar-se-ia pouco incentivo ao produtor para que desenvolvesse novos produtos ou mantivesse a qualidade de produtos já existentes"<sup>3</sup>.*

### **III - O PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE DA MARCA**

*Na Europa do século passado e início deste século, a opinião dominante da doutrina, inspirada nos ensinamentos de Joseph Kohler, via no direito de marcas uma manifestação da personalidade de seu proprietário<sup>4</sup>. Como no direito ao nome ou à firma, o direito às marcas deveria ser reconhecido no mundo inteiro. Nesta idéia encontramos exprimido o chamado "princípio da universalidade da marca".*

---

2. Silveira, Newton, ob.cit.

3. De acordo com as conclusões do Advogado Geral Francis Jacobs no caso Hag II, item 18, in GRUR int. 1990, pág. 965.

4. De acordo com Beier, Friedrich-Karl: Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, in GRUR Int., pág.8 e Hoth, Juergen: Territoriale Grenzen des Schutzbereichs von Warenzeichnungen, in GRUR 1968, pág. 64.

*O mesmo Joseph Kohler rejeitou, em 1910, a aplicação do mencionado princípio às marcas e, ao comentar a então vigente legislação sobre sinais distintivos, passou a falar em proteção "local" do direito de personalidade concedido ao titular da marca, limitada ao âmbito territorial.*

*O princípio da territorialidade significa que a existência e a proteção de uma marca encontra-se limitada ao território do Estado que a concedeu, ou seja, a proteção nacional e a internacional de um mesmo sinal são totalmente independentes, sendo irrelevante a coincidência de seus titulares ou não. Assim, a situação jurídica da marca no estrangeiro e o direito alienígena não afetam, pelo menos diretamente, o direito nacional ou as decisões nele calcadas.*

### **IV - OUTRAS FUNÇÕES DA MARCA**

*A finalidade da marca é identificar um produto diferenciando-o dos de outros fabricantes. Neste sentido fala-se em "função de origem da marca".*

*Para o seu titular, a marca"... serve para identificar os produtos por ele produzidos como seus produtos para que se diferenciem dos produtos de seus concorrentes. Para o seu titular, a marca é um meio de classificação do produto de acordo com a sua origem. A função de distinção implica na função de origem."<sup>5</sup>*

Para o consumidor é hoje geralmente indiferente se o produto da marca "X" é produzido por este ou aquele industrial, ou se este produto tem o mesmo fabricante que o produto assinalado com a marca "A". Neste sentido ela não mais cumpre sua função de origem em acepção estrita, a qual reportava à assinatura do industrial. Ela não fornece ao consumidor uma informação direta sobre a sua origem, mas indica a ele que os produtos provêm de uma empresa determinada, apesar de anônima. A função de origem da marca, em relação aos consumidores que adquirem o produto, deve ser entendida neste sentido.

*A marca ainda serve ao consumidor como um meio para identificar um produto de acordo com suas características individuais. O consumidor relaciona à marca características advindas de sua experiência pessoal com o produto, ou com aquelas prometidas pela publicidade. Ela garante que o produto foi produzido sob o controle de seu titular e, portanto, presume-se que possui uma qualidade constante. Esta é a chamada "função de garantia da marca"<sup>6</sup>.*

*Vale lembrar que a qualidade oferecida por um produto não é absoluta. Seu produtor tem a liberdade de modificá-la a qualquer momento, o que fará por sua conta e risco.*

---

5. Baumbach/Hefermehl: Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs und Zeicherecht, 11. Auflage, Verlag C.H. Beck Muenchen

*A "função de propaganda da marca" corresponde ao seu "efeito publicitário", ou seja, a marca representa o elo entre o produto e o consumidor exercendo, desta sorte, não apenas função de diferenciação e identificação em relação ao produto, mas também manifestando-se como força de atração e sugestão.*

*A proteção legal concedida à marca reporta à sua função de origem, ou seja, à marca como indicativo de que o produto por ela assinalado origina-se de determinado fabricante. As funções de garantia e propaganda são funções derivadas da função de origem, o que equivale dizer que a proteção daquelas duas funções reporta-se em primeiro plano ao titular da marca, não devendo ser confundida com a proteção reservada ao consumidor.*

*A tutela garantida às marcas produz efeitos que atingem de forma indireta os consumidores. Ao conceder ao seu titular proteção contra o risco de confusão entre sua marca e outra de concorrente, protege-se também o interesse do consumidor que não deve ser ludibriado. Porém, e apesar destes efeitos, o objeto do direito de marcas não é o consumidor, mas a marca. A proibição do uso de uma marca semelhante ou idêntica a outra anterior, capaz de gerar confusão, existe não em razão dos interesses do consumidor, que poderia confundir-se levando uma por outra, mas em razão dos interesses do proprietário da marca. Para tanto basta mencionar que é incabível a idéia de que um consumidor venha a valer-se do direito de marcas para defender-se de alguma lesão sofrida, por exemplo, por marca enganosa. Para tanto ele deverá valer-se da legislação pertinente.*

## V - DA CESSÃO E DA LICENÇA DE USO DE MARCA

*No Brasil, a propriedade da marca é concedida através de seu registro no INPI. O direito de marca é direito patrimonial que pode ser objeto de negócios jurídicos de alienação ou de simples utilização. A legislação brasileira possibilita a cessão e a licença de uso da marca. A averbação dos contratos perante o INPI estende os efeitos inter partes, equiparando-os a direito real, oponíveis erga omnes.*

*Pela legislação brasileira anterior, a marca só podia ser cedida junto com o gênero de comércio ou indústria a que se aplicasse. A cessão isolada da marca não era permitida. Ao contrário ela deveria ser acompanhada dos valores que formam o ramo de indústria ou comércio exercido, de forma que este possibilitasse ao seu sucessor a sua continuação. Tais valores poderiam estar expressos em uma máquina especial, na fórmula de uma bebida, em uma patente, no know-how adquirido etc. dependendo de cada caso.*

---

6. Para Baumbach/Hefermehl, ob.cit., a terminologia correta seria "função de confiança da marca". A constância nas características do produto marcado é uma "conclusão de probabilidade" (Wahrscheinlichkeitschluss), que vale enquanto a confiança do consumidor não for decepcionada."

*De acordo com Gama Cerqueira<sup>7</sup> "as razões em que se fundam as leis que vedam o tráfico da marca isoladamente não dizem respeito à sua natureza, nem à natureza do direito que sobre ela possui o seu titular. ... O que justifica, a nosso ver, a proibição legal é a função objetiva das marcas, isto é, a função de distinguir os produtos diferenciando-os de outros de procedência diversa." E citando Afonso Celso prossegue "a marca outra coisa não é senão acessório ou complemento do objeto que caracteriza; é um elemento de verdade e lealdade comercial, donde se segue que seria falsear-lhe a natureza e os fins tolerar-lhe o tráfico, independente dos produtos ou mercadorias para que foi apropriada. Se assim fora, deixaria de garantir aos consumidores que o gênero assinalado proveio de determinada origem, o que daria lugar a condenáveis especulações".*

*Na verdade, a Lei de Propriedade Industrial vigente no Brasil não mais condiciona a cessão da marca à simultânea transferência do gênero de indústria e comércio. A citação acima transcrita de Gama Cerqueira se referia ao Código de Propriedade Industrial de 1945 e, por desatenção de seus revisores, deixou de ser atualizada.*

*Por licença de uso de marca entende-se a autorização para usar a marca da mesma forma, ou nas mesmas proporções, que o seu titular. O direito protegido permanece em sua substância com o seu titular, mas o seu uso transfere-se para o licenciado. Para o direito de marcas, a expressão "licença de uso" significa que o licenciador abriu mão de fazer valer o seu direito de uso exclusivo em relação ao licenciado. Se ao licenciado ainda for permitido registrar a marca em seu nome estará ele conquistando um direito próprio, apesar da essência deste direito ainda continuar vinculada ao licenciador.*

*Gama Cerqueira<sup>8</sup> afirmava que a disposição que permite a "cessão" do uso da marca choca-se com o princípio da intransmissibilidade da marca independente do gênero de comércio e indústria para o qual tiver sido adotada.*

**Baumbach/Hefermehl defendem que tal situação não fere aquele princípio, uma vez que o licenciador não transfere a titularidade da marca, mas apenas o seu uso. Argumentam também que o contrato de licença de uso de marca não fere a função de origem da marca. Dizem que a proteção garantida à marca contra o risco de confusão é uma proteção individual, afetando o interesse geral de forma meramente indireta. Assim, o direito subjetivo que cabe ao proprietário do sinal de não utilizá-lo o como indicativo de origem não é prejudicado quando ele mesmo permite que uma outra pessoa o utilize. Neste sentido os produtos de um licenciado não são "produtos de um outro". Tendo em vista a estrutura do direito de marcas, onde os interesses do consumidor ocupam uma posição periférica em relação aos interesses do titular da marca, não se poderia afirmar que a utilização da marca para produtos produzidos pelo licenciado venha gerar danos relevantes ao seu proprietário pelo engano quanto à origem da marca.**

---

7. Gama Cerqueira, João da: Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, Editora Revista. dos Tribunais.

8. Gama Cerqueira, João da: ob. cit.

*Quanto à função de qualidade, a legislação brasileira previa, na forma do artigo 90 da Lei 5.772/71, que o proprietário da marca assume a obrigação de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos assinalados. "Igualmente quando não haja patente, ou não tenha sido firmado contrato específico de fornecimento de tecnologia, mas a marca esteja sendo utilizada pelo seu titular para assinalar seus produtos, o contrato deverá prever que os produtos a serem fabricados pelo licenciado conterão idênticas especificações, natureza e qualidade"<sup>9</sup>. A nova Lei de Propriedade Industrial assenta no artigo 139 o mesmo entendimento.*

## VI - IMPORTAÇÕES PARALELAS

*A proteção concedida pelo direito à marca garante ao seu titular o poder de impedir as importações de produtos marcados com sinais confundíveis com aquele por ele utilizado para distinguir as suas mercadorias.*

A questão das importações toma dimensão maior e mais complexa quando diz respeito a produtos originais, não alterados, cuja primeira colocação no mercado, feita pelo seu próprio titular, ocorreu no exterior e, posteriormente, este mesmo produto original foi reintroduzido por um terceiro no mercado nacional (importação paralela).

*Ao mencionarmos produtos originais, estamos nos referindo a produtos que indicam a mesma origem, reportando, desta sorte, ao mesmo produtor. Nesta situação a função de origem e o direito do titular da marca de proibir importações que firam o seu direito de uso exclusivo transformam-se em instrumentos de aplicação da política econômica adotada pelo Estado. A forma como os Tribunais Europeus aplicaram estes dois princípios - ora estendendo um e conseqüentemente restringindo outro, ora restringindo este e ampliando o outro - para adaptá-los à necessidade de garantir o princípio da livre circulação de mercadorias, fundamento básico de um mercado econômico comum, ilustra claramente a necessidade de adaptar o direito de marcas ao modelo econômico adotado pelo Estado. A questão das importações paralelas ganha em proporções conforme as relações econômicas entre os países aumentam.*

## VII - TEORIA DA EXAUSTÃO

*A teoria da exaustão, construção jurisprudencial, existe muito mais em razão do livre comércio de produtos do que propriamente em razão da natureza da marca. Nas palavras de Alberto Bercovitz<sup>10</sup> é assim explicada: "La doctrina del agotamiento parte tradicionalmente y según resulta de su propia denominación de que una vez que se ha hecho uso*

---

9. Silveira, Newton, ob.cit.

*de un derecho de propiedad industrial, al introducir en el mercado un producto protegido por él, ese derecho se ha agotado con referencia a ese producto, es decir, que ya no se pueden hacer valer facultades derivadas de ese derecho frente a quienes adquieran, usen o negocien con el producto en cuestión. O sea, que ese producto puede circular libremente en el mercado, sin que puedan afectarle las facultades que la ley confiere al titular del derecho de propiedad industrial que lo comercializó."*

*Se os efeitos da exaustão manifestam-se apenas a nível nacional, fala-se em exaustão nacional; se se manifestam a nível internacional, fala-se de exaustão internacional.*

*As palavras de Bercovitz descrevem a idéia de que o direito ao uso exclusivo da marca não é concedido sem limites, mas antes tendo por escopo aquilo que a marca pretende fomentar, a concorrência. A exaustão internacional, aplicação daquela idéia ajustada aos princípios de uma política econômica onde se incentiva a livre circulação de mercadorias, surgiu para solucionar os casos de importações paralelas. Assim, se os produtos marcados tratam-se de produtos originais (produzidos pelo próprio titular da marca ou por uma empresa jurídica ou economicamente a ele vinculada) o direito de uso exclusivo da marca que o seu titular goza no território do Estado que o concedeu não poderá ser invocado para impedir as importações paralelas daqueles produtos.*

*Como já dissemos, a forma como cada Estado aplica o princípio da exaustão, se apenas a nível nacional (desta sorte não permitindo as importações paralelas) ou internacional (permitindo-as), diz respeito muito mais à política econômica adotada do que ao direito de marcas. A este último interessa averiguar se a marca cumpre as suas funções intrínsecas, ou não; o fato do produto que cumpra aquelas funções ter sido produzido ou comercializado no território de um Estado, ou fora dele, vai além do seu âmbito de interesse. Já para a aplicação da política econômica adotada pelo Estado, mais ou menos protecionista, será relevante se o produto assinalado com esta marca "B" foi produzido, marcado ou comercializado no território nacional ou fora dele.*

*Ainda cabe mencionar que a expressão "exaustão dos direitos" não é a mais adequada. Tal teoria indica que o direito de uma empresa não é violado com a comercialização de um produto legalmente marcado e introduzido*

no mercado pela sua titular ou por uma empresa a ela jurídica ou economicamente vinculada. Isto não significa que a titular do direito de marca não possa valer seus direitos contra, por exemplo, a comercialização de um produto ilegitimamente marcado ou modificado. A doutrina alemã defende que os termos "consumação" ou "consumo dos efeitos do direito de marcas" seria mais adequado.<sup>11</sup>

---

10. Bercovitz, Alberto: La Propiedad Industrial e Intelectual en el Derecho Comunitario in Tratado de Derecho Comunitario Europeo (Estudio Sistemático desde el Derecho Español), Tomo 11, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1986.

#### VIII - O PROBLEMA DAS IMPORTAÇÕES PARALELAS NA UNIÃO EUROPÉIA E A TEORIA DA ORIGEM COMUM

*Um dos objetivos básicos do Tratado de Roma, instrumento inicial que criou a União Européia, é a instauração de um mercado comum baseado em um regime de livre concorrência. Para tanto previu-se a supressão entre os Estados-membros dos direitos aduaneiros e das restrições quantitativas à entrada e saída de mercadorias. Quaisquer outras medidas de efeitos restritivos, e todas as medidas que possam colocar em perigo a concretização dos objetivos daquele Tratado, foram proibidas (artigo 5, inc. 11). Porém, a subsistência dos direitos de propriedade industrial, regulados em cada Estado-membro por legislação própria (se bem que atualmente harmonizadas), encontra-se expressamente reconhecida no artigo 36. Admite-se que a proteção dos mesmos possa justificar as proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito de mercadorias entre os Estados-membros.*

*A previsão de que cada Estado-membro mantenha sua legislação própria sobre Propriedade Industrial ainda se encontra no artigo 222 do Tratado, onde se afirma que o regime de propriedade dos Estados-membros não será, de forma alguma, prejudicado. Não será porém tolerada a utilização dos direitos de propriedade industrial, exceção à liberdade de circulação, de maneira arbitrária e injustificada.*

*Para definir quais seriam as restrições permitidas e não permitidas, a jurisprudência européia partiu da diferenciação entre existência e exercício dos direitos de propriedade industrial. O Tratado de Roma não influenciaria a existência daqueles direitos nacionais, mas sim o seu exercício, não afetando sua existência enquanto o seu exercício exclusivo esteja justificado pela salvaguarda dos direitos que constituam seu objeto específico, mas podendo limitar o exercício abusivo dos mesmos, quando se empenhem em fazer fracassar a eficácia de determinadas normas.*

*O conflito entre estes dois princípios antagônicos, livre circulação de mercadorias e direito de marcas, foi motivo, e ainda o é, de muitas controvérsias em questões de importações paralelas. Para solucioná-las os Tribunais criaram inicialmente a teoria da origem comum dos produtos marcados, pela qual o direito de marcas foi amplamente sacrificado em prol do princípio da livre circulação de mercadorias. Posteriormente reformularam sua posição, cedendo frente à necessidade de, mesmo em um regime de livre circulação de mercadorias, garantir pelo menos um grau mínimo do exercício de uso exclusivo da marca.*

A teoria da origem comum foi desenvolvida alargando os efeitos do princípio da exaustão dos direitos de marca. De acordo com esta idéia, se o titular do sinal em um Estado-membro é

---

11. Ballmbach|Heffermhel, ob. cit.

também titular de sinais paralelos em outros Estados-membros, não poderá reprimir a *introdução paralela de produtos marcados se, ele mesmo, ou com sua autorização, os introduziu pela primeira vez no mercado. A princípio entendeu-se, para efeitos de exercício de direitos de marca, como mesmo titular, todas as empresas de um grupo ou todas as empresas com vínculos jurídicos ou econômicos. Seguindo este raciocínio, uma vez introduzido um produto objeto de um direito de propriedade industrial no mercado de um Estado-membro, nem o titular do mesmo, nem nenhuma das empresas vinculadas jurídica ou economicamente a ele, poderiam exercer direitos outorgados em outros Estados-membros, para este mesmo objeto, com o fim de fazer valer quaisquer reclamações relacionadas com tal importação*<sup>12</sup>.

***Tornou-se porém problemático quando, para um mesmo objeto de direito de propriedade industrial, existam titulares distintos em diferentes Estados-membros. O caso Hag<sup>13</sup> nos serve de exemplo e, para solucioná-lo, o Tribunal alargou a teoria da origem comum do produto, entendendo ser ,suficiente que em algum momento os direitos de propriedade industrial tenham tido o mesmo titular, mesmo que depois, por ato voluntário, ou não, tenham passado a pertencer a titulares distintos, sem nenhum nexó entre si.***

*Esta postura, alijamento do direito de marcas em prol da livre circulação de mercadorias, veio a ser derrubada, quatorze anos depois, com a sentença proferida no caso Hag II.*<sup>14</sup>

*A marca, para que possa incentivar o correto funcionamento do mercado de livre concorrência e cumprir com a sua função econômica, deve permitir ao consumidor deduzir uma ligação entre a sua origem e a sua qualidade.*

*A importância do exercício do direito exclusivo da marca pelo seu titular exprime-se na idéia de que uma marca só poderá cumprir a sua função de garantia se for exclusiva. No momento em que seu titular está obrigado a dividi-la com um concorrente, perderá o controle sobre o "goodwill" a ela relacionado.*

*Como exposto, entendeu o Tribunal Europeu que, neste caso, a função essencial da marca estaria comprometida se o seu titular não pudesse exercer seu direito exclusivo impedindo a importação de um produto de qualidade inferior, assinalado com marca suscetível de causar confusão com a sua, pois os consumidores não poderiam distinguir com certeza a origem do produto marcado e poderiam atribuir a o titular da marca a má qualidade de um produto pelo*

---

12. Ainda de acordo com Bercovitz, ob.cit.

13. In GRUR Int. 1974, pág. 338.

14. In GRUR Int. 1990, pág. 960.

*qual ele não é responsável. Neste caso, as disposições sobre livre circulação de mercadorias não impedem uma lei nacional de permitir ao titular da marca em um Estado-membro opor-se à importação paralela de produtos de outro Estado-membro, quando estes ostentem uma marca idêntica ou suscetível de confundir-se com aquela.*

## IX - IMPORTAÇÕES PARALELAS E OS TRIBUNAIS BRASILEIROS

*O direito pátrio não dispõe diretamente sobre o tema importações paralelas, mas a jurisprudência as tem proibido, valendo-se da garantia de exclusividade do uso da marca em todo o território nacional.*

*Algumas sentenças proferidas por nossos Tribunais, porém, têm sido mencionadas para apontar uma certa tendência da jurisprudência brasileira a adotar o princípio da exaustão dos direitos de marca a nível internacional.*

O caso Barber Greene<sup>15</sup>, como expresso no relatório da sentença de apelação, trata "...de uma ação ordinária para impedir o uso de marca de fábrica das autoras e que a ré vem fazendo uso em seus impressos e até em anúncios de propaganda, infringindo assim, flagrantemente a norma editada no Código da Propriedade Industrial, art. 70<sup>16</sup>, Contestou somente uma das rés afirmando que apenas importa e vende os produtos da primeira autora fabricados nos Estados Unidos, bem como de outros fabricantes de peças e acessórios para tratores, empregados, principalmente, em terraplanagem e pavimentação. Em seus impressos e anúncios menciona exatamente tais produtos de genuína procedência e não de sua fabricação ou confecção. Julgada improcedente a ação, apelaram as vencidas insistindo na sua procedência e procurando até modificar o fundamento da inicial afirmando "que não se trataria propriamente de uma violação de sua marca de fábrica, mas de um abuso de seu nome de comércio...". O Tribunal manteve a decisão de primeira instância, argumentando:

*"Desta (da primeira autora que tem sede no estrangeiro) importam os produtos e os vendem no mercado interno como genuínos, sem qualquer transgressão às normas do Código de Propriedade Industrial.*

*(...)*

*Ora, se as rés adquirem sem qualquer restrição tais produtos da autora estrangeira, evidente que terão de anunciá-los em sua propaganda comercial, através de seus impressos e anúncios.*

---

15. Apelação Cível n. 191-817 - TJSP, in Revista de Direito Mercantil, Econômico e Financeiro, 6, pág.88-89.

16. O mencionado artigo 70 é o da legislação vigente na época da propositura da ação, Decreto-lei n° 254.

*Esse procedimento não constitui violação ou contrafação de marca ou abuso de nome de comércio, tanto mais que não se trata de reprodução da marca da apelante ou do seu nome comercial" (o grifo é nosso).*

**Como já mencionamos, a marca cumpre uma função econômica. O monopólio de seu uso é concedido para possibilitar uma concorrência leal e premiar seu titular pelo seu esforço e trabalho que nela se exterioriza. Se à marca o legislador concedesse um direito absoluto, o seu titular poderia colocar seu produto marcado no mercado e impedir que,**



**por exemplo, fosse feita uma revenda. Imagine-se o produtor do zíper que vende a sua mercadoria para uma indústria de confecções: se seu direito de marca fosse absoluto poderia ele impedir a venda do vestido onde se encontra costurado o seu zíper, ou ainda poderia cobrar royalties sobre cada revenda ou uso de seu produto. Ora, este direito absoluto vai de encontro com a própria razão de concessão do monopólio que, repetindo mais uma vez, é a de possibilitar concorrência leal.**

*Como bem diz Joaquim Antônio D'Ángelo de Carvalho, ao tecer seus comentários à sentença em parte transcrita<sup>17</sup>, é "óbvio que tal exclusividade não pode chegar ao cúmulo de impedir a própria circulação da mercadoria assinalada com a marca registrada. Assim, se o artigo industrializado é identificado com a marca de indústria, nada impede que o comerciante, no atacado e no varejo, faça a promoção da marca de indústria, para melhor circulação da mercadoria. Em tal promoção, no ato de o comerciante anunciar a marca alheia, não há, em absoluto, qualquer apropriação do direito exclusivo deferido ao fabricante pelo registro da marca". E, ainda, mais adiante, "Seria absurdo que se exportasse ou vendesse uma certa mercadoria para um comerciante ou industrial, impedindo-os de assinalá-la com a característica que tem na origem." Isto é claro. Tal proibição implodiria o núcleo, a razão de existência da marca, que se exprime em ser um instrumento de concorrência e não de monopólio.*

*Na sentença não se questionou em momento algum o problema de importação paralela. A decisão limitou-se à extensão do monopólio concedido à marca pela legislação brasileira. Tal problema não toca na questão do princípio da territorialidade e a sua aplicação, ou não, frente à importação dos produtos originais Barber-Greene americanos. Depreender que tal sentença seria um exemplo de aplicação do princípio de exaustão internacional é ir muito além em suposições, estendendo o entendimento do Tribunal a questões que não foram objeto de julgamento.*

*Já no caso "Bolla"<sup>18</sup>, a autora, representante exclusiva no Brasil dos produtores do vinho italiano "Bolla" e proprietária do registro, no INPI, desta mesma marca nominativa para*

---

17. In Revista de Direito Econômico, Financeiro e Mercantil, 6 - pág.89.

18. Apelação Cível n. 75.002-1- São Paulo - in LEX - 106

*bebidas, xaropes e sucos concentrados, entendeu ter seu direito violado pela ré, importadora do mesmo vinho italiano.*

*O Juízo de primeira instância condenou a ré a "abster-se, sob pena de multa, a vender, expor ou manter em depósito bebidas da marca 'Bolla', bem como a pagar-lhe perdas e danos."*

*O Juízo de Apelação julgou a ação improcedente, entendendo não haver ocorrido nenhuma infração ao registro da marca mencionada:*

***"Não houve infração da marca de fábrica, eis que a apelante não fabrica o vinho***

**'Bolla'.**

E também não houve infração à marca de comércio, pois ela não mantém em depósito nenhum produto a que aponha a denominação 'Bolla'. O vinho com essa marca, repita-se, é importado da Itália e a recorrente simplesmente o vende no Brasil, após importação que faz por conta própria.

(...)

*É verdade que, segundo consta, a apelada é representante exclusiva dos vinhos 'Bolla' no Brasil; mas tal exclusividade não pode ser oposta a terceiros, tanto mais que a apelante não importou o produto diretamente junto aos fabricantes, mas de empresa distribuidora. E se importou os vinhos, em atividade evidentemente lícita, é claro que o fez com vistas à sua venda no Brasil, o que não se reveste de atividade violadora ou de contrafação à referida marca (...)* "

*O Juízo baseou-se apenas na existência do contrato de representação exclusiva, sem mencionar ser a autora a proprietária dos registros da marca "Bolla" na classe de produtos que inclui 'bebidas'.*

*Ignorando ser a autora também proprietária da marca, e considerando que entre ela e a titular da marca "Bolla" italiana só houvesse um contrato de representação, a conclusão de que neste caso não estamos diante de um problema de contrafação de marca é clara. Somente o contrato de representação exclusiva, de fato, não concede à autora o direito de impedir a ré de importar de distribuidor os vinhos "Bolla". Este tipo de contrato cria efeitos obrigacionais (no caso, exclusividade de representação) apenas entre as partes e não é oponível erga omnes.*

Sob o ponto de vista da titular italiana da marca, mesmo ela, neste caso, não poderia impedir a revenda dos produtos, por terceiros, a países com os quais ela houvesse firmado contrato de representação, já que de acordo com a idéia básica da limitação dos direitos de marcas frente à sua função de fomentar a concorrência leal, a primeira introdução do produto no mercado italiano, procedida por ela mesma ou com seu consentimento, exauriria o seu direito de propriedade da marca.

*A questão se complica, e a decisão mostra-se lacunosa, ao considerarmos a titularidade do registro brasileiro da marca. Sob este aspecto, caracteriza-se um problema de importação paralela, onde a representante dos vinhos e proprietária da marca "Bolla" vê o seu direito ao uso exclusivo de tal marca comprometido através da introdução de produtos assinalados com a mesma marca, os quais não são de sua produção.*

*Lembrando que o representante dos vinhos "Bolla" no Brasil, e também titular da marca para o nosso território, não produz vinhos "Bolla" mas apenas os comercializa dentro do território brasileiro e que a marca deve cumprir a sua função de origem, coloca-se a seguinte questão: o que merece maior proteção, o registro da marca ou a sua função de origem?*

*Se considerarmos apenas a função de origem da marca, não há por que proibir a importação paralela daqueles produtos, pois neste caso a importação dos produtos "Bolla" efetuada pela ré não fere aquela função. Os produtos introduzidos pela ré são, materialmente falando, os mesmos produtos "Bolla" comercializados pela autora. Assim, a representante não teria um direito maior do que o direito do produtor da marca, ou seja, se aquele não pode impedir a comercialização do produto que ele mesmo colocou no mercado, esta última também não*

poderia.

*Se valorizamos os efeitos do direito ao uso exclusivo adquirido pelo registro da marca em relação à sua função de origem, aplica-se o princípio da territorialidade e conclui-se que as importações estarão proibidas.*

*O julgamento neste caso demandaria uma tomada de posição em relação à aplicação do princípio da territorialidade e uma análise da função de origem da marca e das outras funções que dela advêm; o que resultaria, conseqüentemente, na decisão sobre a adoção da exaustão a nível nacional ou internacional. O Tribunal, porém, como já mencionamos acima, apenas considerou a relação contratual de representação e analisou os efeitos do contrato em relação a terceiros. Não tocou, em momento algum, a exemplo do que foi feito na decisão Barber Greene, no cerne da questão sobre importações paralelas. O Tribunal assinalou um indício de direção ao negar a aplicação do artigo 175, IV a) e b) do Decreto 7.903, de 1945, aos produtos importados pela ré, mas daí prosseguir por conta própria nessa direção e chegar à conclusão de que tal sentença seria indício da adoção do princípio da exaustão internacional, nos parece ir longe demais.*

*Interessante é notar que no Juízo Penal as ações deste tipo foram julgadas improcedentes. Transcrevemos parte do teor da Apelação nº 865.237/5 – 1ª Vara Criminal- 25 de abril de 1994- São Paulo:*

***"(...) Os tipos em que insiste a apelante não foram infringidos. Os querelados não estão 'usando marca legítima de outrem em produto ou artigo que não é de sua fabricação '. Ao contrário, a mercadoria é autêntica. Produzida pelo fornecedor original. Nem estão a vender 'artigo ou produto que tem marca de outrem e não é de fabricação deste'. Vendem, expõe à venda e têm em depósito mercadoria autêntica, não reproduzida.***

***Se a conduta dos querelados pode representar concorrência desleal, o tema há de ser apreciado na esfera cível. Os danos da apelante devem ser examinados na instância adequada. O Estado somente deve ser acionado para aplicar o braço pesado da sanção criminal 'quando a conservação da ordem jurídica não se possa obter com outros meios de reação, isto é, com os meios próprios do direito civil. '(NELSON HUNGRIA, "Comentários ao Código Penal, 3 ed., vol I, tomo 2, p.27)''.***

## **X - O PROBLEMA DAS IMPORTAÇÕES PARALELAS E A NOVA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

*A nova Lei de Propriedade Industrial<sup>19</sup> garante a exclusividade do uso da marca em todo o território nacional (artigo 129), prevendo ainda ao seu titular, ou a seu requerente, a possibilidade de ceder o registro, ou pedido de registro, e licenciar o seu uso.*

*A reprodução da marca registrada, sem autorização de seu titular, no todo ou em parte, ou sua imitação de modo que possa induzir confusão, ou a alteração de marca já colocada no mercado constitui ilícito penal (art.189). O mesmo acontece com a importação, exportação, venda, oferecimento ou exposição à venda, ocultação ou manutenção em estoque de produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte, ou de produto de sua indústria ou comércio contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem (art.190).*

*Destaque-se, antes de mais nada que, no caso em discussão, não está preenchido o tipo penal dos arts. 189 e 190, pois nem a fabricante polonesa, nem a importadora, RÉ na ação, reproduz, imita, altera, ou importa, "produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida...". A fabricante polonesa utiliza licitamente a marca WIBOROWA.*

*Se, dessa exportação para o Brasil, decorre violação de alguma disposição contratual entre AGROS, autora, e POLMOS, esta é mera questão que deve ser dirimida entre ambas perante os tribunais poloneses, mas que não pode extravasar o âmbito do contrato e atingir terceiro, ou seja, a RÉ GOMEZ CARRERA.*

*Em estrita interpretação da nova lei brasileira de propriedade industrial, há que se fazer distinção entre a parte que regula as patentes e a parte que regula as marcas.*

---

19. Lei nº de 9.279, de 14 de maio de 1996, que entrou em vigor em 15 de maio de 1997.

De fato, na parte que regula as patentes, o legislador pátrio inovou. No art. 43 estabeleceu as limitações ao direito do titular da patente. No art. 42 estabeleceu os direitos decorrentes da titularidade da patente, direitos esses de âmbito civil, eis que no capítulo Dos Crimes Contra as Patentes (arts. 183 a 186) tipificou os ilícitos penais, os quais são mais restritos, como deveria ser, do que os ilícitos civis do art. 42.

*Já no caso das marcas não agiu assim o legislador.*

*Estabeleceu, no art. 132, as restrições aos direitos do titular da marca, mas não se preocupou em definir diferentemente os ilícitos civis e os ilícitos penais, como fez com as patentes.*

*No que toca às marcas, manteve a orientação das leis anteriores de caracterizar o ilícito civil como idêntico ao*

*ilícito penal. Na lacuna de tipificação do ilícito civil, tem o intérprete de valer-se da tipificação do ilícito penal.*

Ora, como exposto, se a RÉ não pratica ilícito penal, não pratica, também, qualquer ilícito civil.

**Eventual conflito de interesses, de caráter pecuniário, deverá ser dirimido, como já exposto, entre a fabricante exportadora e a "trading", titular dos registros no Brasil, perante o Juízo competente."**

A sentença de 1ª instância, prolatada aos 10/12/1997, pelo Juiz **Dimas Borelli Thomaz Junior**, julgou improcedente a ação, promovida por **AGROS HOLDING S.A.** contra **GOMEZ CARRERA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**, na qual a empresa polonesa, titular do registro da marca **WIBOROWA** no Brasil, pretendia que a importadora brasileira não poderia trazer da Polônia para o território brasileiro a legítima vodca **WIBOROWA** porque ela, **AGROS HOLDING**, era a titular do registro da marca no Brasil.

Alguns trechos dessa sentença merecem ser aqui transcritos, por sua pertinência:

*"Aqui, no entanto, a marca não identifica a excelência ou o escracho do produto, pois na origem, na Polônia, conforme documentado nos autos, são 25 os produtores da WIBOROWA.*

*É inegável cuidar-se de marca conhecida e reputada, mas o registro dela foi autorizado administrativamente, mas agora, posta a situação para análise judicial, não é possível valer-se a autora desse argumento para creditar-se razão, como bem susteve a ré.*

...  
*É certo ter a autora registro da marca no Brasil, renovando-o periodicamente e querendo mostrar-se titular, como está na documentação que acompanha a inicial.*

...  
*Por incrível que parecer possa, a identificação da bebida, no caso em análise, não se dará pela marca, mas está e estará documentada na etiqueta informativa da origem da fabricação e de quem importou.*

*Debuxa-se daí ter respingado no Brasil, entre as partes, o descompasso havido na Polônia quanto à WIBOROWA. Impossível compor aqui sem composição na origem, pois, repito, não se dá a exclusividade querida pela autora".*

Em sede de apelação, a **3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**, por votação unânime, manteve a decisão de 1ª Instância, conforme ementa transcrita na abertura deste parecer.

Destaca-se:

*"A apelada não fabrica a vodca WYBOROWA. Apenas a importa da Polônia e a vende no Brasil. Não há falar-se, pois, em contrafação, mesmo sendo a apelante*

*proprietária da marca nominativa e representante exclusiva no Brasil do referido produto”.*

Esse precedente (da marca **WIBOROWA**) se aplica como uma luva à presente questão (da marca **STOLICHNAYA**).

A marca na origem do produto pertence à **FEDERAÇÃO RUSSA**, de quem a consulente pretende importar o produto legítimo através da representante oficial **FKP SOJUZPLODOIMPORT**.

Não há como prevalecer, no caso específico, o registro da marca brasileira irregularmente transferido para **SPIRITS INTERNATIONAL N.V.**, a qual, nem ao menos, é a fabricante da legítima vodca russa **STOLICHNAYA**.

Esse o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 17 de Junho de 2004.

**NEWTON SILVEIRA**

# A Marca “Ultra”

10/01/2002

## DA OBRIGAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE SIGNO NÃO APROPRIÁVEL

### CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado **LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARÃES** acerca do eventual acerto, ou desacerto, da sentença proferida pelo Mmo. Juiz **NEWTON DE OLIVEIRA NEVES** em ação promovida por **ULTRATECNO PARTICIPAÇÕES S/A.** contra **OAS PARTICIPAÇÕES LTDA.**, que teve curso perante a 36ª Vara Cível da Capital de São Paulo – processo nº 2816/98.

Nessa ação foi a Ré (OAS) condenada “ao pagamento da multa contratual correspondente ao valor especificado na inicial, que deverá ser corrigido desde a data da propositura da ação, incidindo juros de mora a partir da citação, impondo-se-lhe ainda a obrigação de abster-se de utilizar, em caráter definitivo, a expressão **ULTRA**, ou **ULTRATEC**, sob qualquer forma, sob pena de arcar com a multa que fixo em R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por infração que vier a ser praticada a partir desta data.”

### DOS FATOS

Consta dos autos parecer da lavra do ilustre **Professor Doutor LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES**, cujo relatório adoto e transcrevo a seguir.

“1/1. Por meio de contrato epistolar datado de 20 de fevereiro de 1992, denominado de “**AJUSTE DEFINITIVO PARA AQUISIÇÃO DA ULTRATEC ENGENHARIA S.A. E ULTRATECNO CENTRO DE TECNOLOGIA LTDA.**” (doravante identificado apenas como “**AJUSTE DEFINITIVO**”), a **OAS PARTICIPAÇÕES LTDA.**, na qualidade de Compradora, pactuou com a **ULTRATECNO PARTICIPAÇÕES S.A.**, na qualidade de Vendedora, a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da **Ultratec Engenharia S.A.** e a totalidade das quotas do capital da **Ultratecno Centro de Tecnologia Ltda.** Esse “**AJUSTE DEFINITIVO**” foi o fecho de tratativas precedentes, consubstanciadas em correspondência de 10 de janeiro de 1991, e de um Protocolo de Intenções de 21 de janeiro de 1992, assinado entre partes.

1/2. Nesse “**AJUSTE DEFINITIVO**”, foi convencionado entre as partes que a aquisição em pauta se faria “por pessoas jurídicas do grupo” da Compradora, a serem por ela “indicadas oportunamente” (cf. Preâmbulo). Dessa forma, as ações da **Ultratec Engenharia S.A.** foram transferidas para a sociedade **World Participações Ltda.**, através dos termos de transferência números 15 e 16, lavrados em 27 de fevereiro de 1992, no livro de “Transferência de Ações Nominativas” número 01, a *fls.* 14v. e 15, da Companhia. Igualmente as quotas sociais da **Ultratecno Centro de Tecnologia Ltda.** foram transferidas para a **World Participações Ltda.** e a **Participações em Empresas de Engenharia Ltda.** - todas pessoas jurídicas pertencentes ao grupo **OAS**.

1/3. Em 15 de julho de 1996, a **World Participações Ltda.** transferiu a totalidade

das ações da **Ultratec Engenharia S.A.** à sociedade **Coesa Engenharia Ltda.**, também do grupo **OAS**, através do termo de transferência numero 17, lavrado no livro de “Transferência de Ações Nominativas” da Companhia, a fls. 16v., datado e assinado pela empresa cedente e pela cessionária, na forma da Lei.

**1/4.** No “**AJUSTE DEFINITIVO**”, de 1992, pactuado entre a **OAS** e a **ULTRATECNO PARTICIPAÇÕES**, a Compradora se obrigou com a Vendedora a (a) “fazer cessar”, desde logo, o uso do **logotipo ULTRA**, reproduzido no instrumento contratual, inclusive nos impressos “das empresas **ULTRATEC**” alienadas (ou seja, da **Ultratec Engenharia** e da **Ultratecno Centro de Pesquisas**), e (b) a alterar, no prazo de 12 meses (susceptível de prorrogação por acordo entre as partes), a denominação social das referidas empresas, para dela excluir o nome **ULTRA**, sob pena de incorrer na obrigação de compor as perdas e danos pré-fixados em 20% do valor do contrato, conforme disposto nas Cláusulas 18, 19 e 20, a seguir transcritas:

**“18. Imediatamente após a transferência da posse das empresas, OAS fará cessar qualquer uso do logotipo “ULTRA” [reprodução], inclusive nos impressos ou material de propaganda das empresas ULTRATEC.**

**19. A VENDEDORA autorizará, a título precário, a continuidade do uso da palavra ULTRA na denominação social das empresas ULTRATEC, por 12 (doze) meses, a contar da data da transferência das ações e quotas, prorrogável por acordo entre as PARTES. A COMPRADORA obriga-se a alterar a denominação social das referidas empresas para delas excluir o nome ULTRA — observado o prazo ora concedido, sob pena de incorrer na obrigação de compor as perdas e danos pré-fixados no item 20, infra.**

**20. A parte que infringir o presente AJUSTE DEFINITIVO ou deixar de adimplir as obrigações nele estipuladas, incorrerá em perdas e danos, pré-fixados em 20% (vinte por cento) do valor deste contrato, corrigido consoante o disposto no item 13 supra, valor esse líquido, certo e exigível, sujeito a execução forçada, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil.”**

**1/5.** Em 27 de setembro de 1995, as partes, em comum acordo, acordaram em alterar o prazo de doze meses para o cumprimento da obrigação prevista na cláusula 19, supra citada, estendendo-o para o dia 30 de junho de 1996, sendo essa dilação do prazo contratual objeto de correspondência da **ULTRATECNO PARTICIPAÇÕES** à **OAS**, com o de acordo desta última.

**1/6.** Logo a seguir, em 30 de novembro de 1995, foi firmado o distrato social da **Ultratecno Centro de Tecnologia Ltda.**, ficando assim extinta, a partir dessa data, uma das sociedades adquiridas, objeto da transação formalizada pelo “**AJUSTE DEFINITIVO**” de 1992.

**1/7.** Em 3 de junho de 1996, antes do termo da dilação pactuada acima comentada, foi esse prazo contratual novamente prorrogado, agora para 30 de julho de 1996, através de nova correspondência da **ULTRATECNO PARTICIPAÇÕES**, com o de acordo da **OAS**, comprometendo-se as partes ao seguinte:

a) **até o dia 30 de julho de 1996, a OAS “terá dado inicio a todos os atos que se façam necessários para excluir da denominação social das empresas ULTRATEC e ULTRATECNO o nome ULTRA”;**

b) **será “facultada a utilização de documentos e papéis em geral em que a**



**denominação das empresas contenha a expressão ULTRA, até o término dos estoques atualmente existentes desde que não seja excedida a data de 31 de dezembro de 1996”.**

**1/8.** Para o cumprimento do acima pactuado, e em se considerando que já tinha sido dissolvida e extinta a sociedade **Ultratecno Centro de Tecnologia Ltda.**, restava à **OAS** apenas empenhar-se no sentido de excluir a expressão “**ULTRA**” da denominação social da empresa **Ultratec Engenharia S.A.**, no prazo ajustado. Nesse sentido, através da missiva DSU-031/96, de 23 de julho de 1996, a própria sociedade **Ultratec Engenharia S.A.** comunicou à **ULTRATECNO PARTICIPAÇÕES S.A.** que fora implementada, através da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17 de junho de 1996, a modificação da denominação social da empresa, passando para “**UTC Engenharia S.A.**”, tendo a respectiva ata sido arquivada na JUCESP, conforme cópia anexada.

**1/9.** Na mesma correspondência, a antiga **Ultratec Engenharia S.A.** (ora **UTC Engenharia S.A.**) comunicava ainda que, no que se refere à utilização de documentos e papéis em geral, a empresa optara por usar até 31.12.96 estoques então existentes, apondo, por carimbo, a nova denominação, com o que concordou a **ULTRATECNO PARTICIPAÇÕES S.A.**, tornando ciência em rodapé devidamente firmado.

**1/10.** Estavam, assim, cumpridas pela **OAS** todas as cláusulas e condições do “**AJUSTE DEFINITIVO**” firmado em 1992. Em 21 de março de 1997, foi assinado Contrato de Compra e Venda Irrevogável e Irretroatável entre a **Coesa Engenharia Ltda.**, na qualidade de Vendedora e o Senhor Ricardo Ribeiro Pessoa, na qualidade de Comprador, pactuando a alienação de “todas as ações do capital social da **UTC Engenharia S.A.**, nova denominação da **Ultratec Engenharia S.A.**”, tendo sido assinado em 27 de junho de 1997 pela cedente e pelo cessionário o termo de transferência respectivo, de número 20, no livro de “Transferência de Ações Nominativas” número 01, a *fls.* 17, da aludida companhia. Cessava, assim, nessa data, todo e qualquer vínculo do grupo **OAS** com a **UTC**, antiga **Ultratec**. Advirta-se que o Senhor Ricardo Ribeiro Pessoa não tinha — e não tem — nenhuma participação no capital das empresas do grupo **OAS**, de sorte que a partir de março de 1997, com essa alienação, não remanescem quaisquer vínculos societários do grupo **OAS** com a empresa vendida, que passou a ser controlada por outro acionista.

**1/11.** Eis que em outubro de 1998 foi a **OAS PARTICIPAÇÕES LTDA.** surpreendida com uma ação de reparação civil, cumulada com pedido de multa cominatória, aparelhada junto à 36ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, de iniciativa da **ULTRATECNO PARTICIPAÇÕES S.A.** sob a alegação de inadimplemento por parte da **OAS** das obrigações contratuais de fazer e não-fazer, constantes das cláusulas 18 e 19 do “**AJUSTE DEFINITIVO**” de 20 de fevereiro de 1992 entre os mesmos celebrados, expressamente apenada com perdas e danos préfixadas de 20% sobre o valor do contrato. Tal infração contratual decorreria do uso reiterado do nome **ULTRA** na denominação social e no logotipo em vários eventos publicitários, por parte da empresa **UTC Engenharia S.A.**, indevidamente caracterizada como empresa “coligada” da **OAS** (cf item 4 da petição inicial).

**1/12.** Conforme relata a Autora do feito no item 5 da peça inaugural, a alegada conduta infratora da **OAS** diria respeito a atos e fatos ocorridos no curso do ano de 1998 ou seja, após 21 de março de 1997, quando a **OAS** já não tinha mais qualquer liame com a **UTC Engenharia S.A.**, visto que, nessa última data, a sua coligada **Coesa Engenharia Ltda.** vendera a totalidade das suas ações a terceiro, não detendo mais o poder de comando sobre a referida empresa. Daí haver a **OAS**, na sua contestação, suscitado preliminares de ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido alegando ainda, quanto ao mérito, que cumprira fielmente o

contratofirmado, não podendo ser responsabilizada pela conduta de terceiro, ao qual a relação contratual em tela, decorrente do “AJUSTE DEFINITIVO” era e é absolutamente estranha. Nessas condições, requeria a denúncia da lide à empresa UTC.

1/13. O MM. Juízo *a quo*, além de indeferir o pedido de denúncia da lide, por não encontrar fundamento legal ou contratual para o mesmo, repeliu os argumentos desfiados na contrariedade, acolhendo o pedido da autora e condenando a OAS a pagar o valor atualizado da multa contratual, sob o argumento de que, *verbis*:

**“Assim, eventual sucessão ou transferência do objeto do contrato, não exime a responsabilidade do adquirente junto ao vendedor original salvo se tal constar expressamente do novo negócio realizado. E esse pacto, como visto, não foi firmado pelas partes. A autora não teve qualquer participação nos negócios realizados posteriormente, nem mesmo interferindo como anuente. Portanto, não pode a ré eximir-se de sua responsabilidade alegando fatos supervenientes ao contrato. [...] Portanto, comprovado o inadimplemento contratual, deve a ré arcar com a multa prevista no contrato para, querendo, voltar-se contra as empresas sucessoras, razão pela qual mostra-se correta sua figuração no pólo passivo, ao contrário do que enfaticamente sustentado na resposta.”**

1/14. Além da multa contratual, a r. sentença de primeira instância impôs ainda à OAS a obrigação de abster-se de utilizar, em caráter definitivo, da expressão **ULTRA**, ou **ULTRATEC**, sob qualquer forma, com a cominação da pena pecuniária fixada em R\$ 100.000,00 por infração que vier a ser praticada a partir de então. Com isso, acolheu a postulação de tutela específica, em caráter liminar, quanto à pretensão cominatória, requerida pela autora, nos termos do art. 461, § 3º, do estatuto processual.

1/15. Salvo melhor juízo, não acreditamos que a r. sentença tenha feito justiça ao caso, laborando em vários equívocos, mormente em sua fundamentação, pelo que certamente será reformada em superior instância, pelas razões a seguir expostas, e que serão objeto do presente parecer.”

Isso posto, passo a apresentar o meu parecer a respeito do tema.

## **PARECER**

“Não ornei esta obra e nem a enchi de períodos sonoros ou de palavras empoladas e floreios ou de qualquer outra lisonja ou ornamento extrínseco com que muitos costumam descrever ou ornar as próprias obras; porque não quis que coisa alguma seja seu ornato e a faça agradável senão a variedade da matéria e a gravidade do assunto”. (Niccolò Machiavelli, O PRÍNCIPE, introdução).

### **Sumário:**

<b>I.</b>	DO	NOME	COMERCIAL	OU	
	EMPRESARIAL.....			14	
<b>II.</b>	DOS	SINAIS	NÃO	APROPRIÁVEIS	COMO
	MARCA.....				16
<b>III.</b>	DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA OAS				
	(E	TAMBÉM	POR	PARTE	DA
	UTC).....				23

IV. DAS	CLÁUSULAS	LIMITATIVAS	DE
	CONCORRÊNCIA.....	28	
V. A RÉ (OAS) NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA POR FATO DE TERCEIRO (UTC).....		37	
VI.	CONCLUSÕES.....		
	..	39	

## I. DO NOME COMERCIAL OU EMPRESARIAL

É consabido que o nome comercial ou empresarial distingue, de um lado, o comerciante ou empresário individual e, de outro, a sociedade comercial ou empresarial (pessoa jurídica).

O empresário individual utiliza, exclusivamente, **firma individual** (Dec. 916, de 1890).

As sociedades, conforme o caso, utilizam **firma ou razão social** ou **denominação**.

As firmas sociais são características das sociedades de pessoas, elencadas no Código Comercial, e são opcionais para as sociedades por quotas. As denominações são empregadas pelas sociedades anônimas, sendo opcionais para as sociedades por quotas.

Inicialmente, as denominações das sociedades anônimas eram compostas simplesmente pela designação de seus fins, pois, tratando-se de sociedades destinadas a empreendimentos de grande envergadura, não se imaginavam duas **CIAS. DAS ÍNDIAS OCIDENTAIS** ou duas **ESTRADAS DE FERRO SANTOS-JUNDIAÍ**.

Com a proliferação das sociedades anônimas e, portanto, da concorrência entre elas, passou a ser insuficiente a mera indicação dos fins sociais. Passaram então as anônimas a incluir na denominação social palavras de uso comum ou fantasiosas (nome de fantasia) para se distinguirem umas das outras. Até o emprego do nome do fundador na composição da denominação passou a ser admitida, o que antes não era.

O fato é que firma ou denominação social é o nome da pessoa jurídica que nasce com a inscrição de seus atos constitutivos no registro peculiar (Cód. Civil – art. 18).

Assim, no momento em que a **ULTRATEC ENGENHARIA S/A.** alterou sua denominação para **UTC ENGENHARIA S/A.** cumpriu o pactuado na **cláusula 19** do “**AJUSTE DEFINITIVO**”, mediante o arquivamento perante o Registro do Comércio.

Tanto é assim, que a própria sentença o reconheceu ao afirmar a fls. 466 dos autos:

“E a controvérsia constatada nestes autos diz respeito tão somente, a responsabilidade da ré, vez que a causa de pedir, ou seja, o descumprimento do contrato **com relação ao uso indevido da marca** ficou incontroverso nos autos...” (grifo nosso).

O certo e insofismável, neste passo, é que a Ré cumpriu o disposto na **cláusula 19** do contrato ao alterar, perante o Registro do Comércio, sua denominação para **UTC ENGENHARIA S/A.**, dela excluindo o radical **ULTRA**, como pactuado.

Talvez nem precisasse fazê-lo, pois o radical **ULTRA** é de uso comum, como se vê de listagem obtida perante o **SISBACEN** (Base de Dados do Banco Central do Brasil – Anexo I).

## **II. DOS SINAIS NÃO APROPRIÁVEIS COMO MARCA**

Como bem assinalado no parecer do **Prof. Dr. LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES**, o radical **ULTRA** não é apropriável como marca, face às expressas disposições da **Lei de Propriedade Industrial** alí indicadas.

Fazem disso prova as centenas de marcas registradas constantes da lista obtida junto ao Banco de Dados do **Instituto Nacional da Propriedade Industrial** (Anexo II).

Quanto a radicais (prefixos e sufixos), a lição do mestre João da Gama Cerqueira é exemplar:

“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.

**Todos esses radicais, prefixos e sufixos, sendo de uso comum, não podem constituir objeto de direito exclusivo.”**

(in Tratado da Propriedade de Industrial, Vol. I, Forense, RJ, 1946, p. 410).

O que se deduz dessa listagem, também, é que, embora **ULTRA** isoladamente não seja apropriável, palavras compostas que contenham o radical são apropriáveis.

A respeito já escrevera **JOÃO DA GAMA CERQUEIRA** em seu **Tratado da Propriedade Industrial**, Forense, vol. I, p. 370/371:

**“Nada obsta, ainda, que na composição da marca entrem elementos de uso comum já empregados em outras marcas, ainda que em indústria semelhante, desde que a sua combinação torne a marca distinta, afastando a possibilidade de confusão”.**

Tanto é assim, que **UTC ENGENHARIA S/A.** é titular de diversos registros de marcas perante o INPI que contêm o radical **ULTRA**, entre eles a marca nominativa **ULTRATEC** (Registro nº 006.765.432) e a marca mista **ULTRATEC**, com emblema formado por **“U”** e **flecha** (Registro nº 006.765.440).

Note-se que o emblema **“U”** e flecha é o emblema da **UTC ENGENHARIA**, e não o emblema da Autora **ULTRATECNO PARTICIPAÇÕES**.

Por todo o exposto e demonstrado, a **UTC ENGENHARIA**, ao utilizar a marca **ULTRATEC** com o seu próprio emblema empresarial acha-se no exercício regular de direito (Art. 160, I, do Cód. Civil).

## **III. DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA OAS (E TAMBÉM POR PARTE DA UTC)**

Como demonstrado no Cap. I supra, a **OAS** cumpriu a obrigação avençada de alterar a **denominação social** da empresa adquirida, dela retirando o radical **ULTRA**. A **cláusula 19** foi devidamente cumprida.

E quanto à cláusula 18?

“**18.** Imediatamente após a transferência da posse das empresas, OAS fará cessar qualquer uso do logotipo “**ULTRA**” (reprodução), inclusive nos impressos ou material de propaganda das empresas **ULTRATEC**”.

E qual o **logotipo ULTRA** da Autora?

Mais uma vez acessando-se o **Banco de Dados do INPI** verifica-se que a Autora possui um único registro de marca, o qual consiste no registro n° **815.145.420**, relativo à marca mista **ULTRATECNO**, cujo logotipo se acha exibido na **Revista da Propriedade Industrial** n° 1401, de 07/10/1997:

Esse o logotipo **ULTRA**, composto do radical **ULTRA** circundado por traços quebrados azuis, formando um círculo, e mais o sufixo **TECNO**.

O simples confronto visual deste **logotipo** com o **logotipo** da **UTC** (seu símbolo empresarial composto de “**U**” e **flecha**), bem demonstra que a Ré cumpriu também o disposto na cláusula 18 do contrato.

#### **IV. DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE CONCORRÊNCIA**

O que consta do Capítulo anterior é a exata e literal interpretação das **Cláusulas 18 e 19** do denominado “**AJUSTE DEFINITIVO**”.

Mas a Autora pretende interpretar o ajuste de maneira mais ampla: pouco importa que a **ULTRATEC** tenha alterado sua denominação social para **UTC** (assim cumprindo a Cláusula 19) e não mais utilize o logotipo **ULTRA** conforme exibido na cláusula 18, substituindo-o pelo seu próprio símbolo empresarial. Entende a Autora que a **UTC** não pode utilizar o radical de uso comum **ULTRA**, embora seja esta titular da marca registrada **ULTRATEC** (Cap. II supra).

Não se trata a pretensão da Autora de um direito do tipo real, pois a Autora não é **proprietária** de registro do radical **ULTRA** isoladamente, e nem pode pretender qualquer espécie de propriedade sobre tal radical em termos de nome comercial (Caps. I e II supra). Tratar-se-ia tal cláusula (como interpretada pela Autora) de cláusula limitativa ou restritiva de concorrência (direito de crédito ou meramente obrigacional).

Veremos a seguir que, a interpretar-se a cláusula 18 dessa forma ampliativa, seria ela nula por duas razões: por violar o princípio constitucional da livre concorrência e por não haver obrigação perpétua e ilimitada.

Acerca do primeiro tópico, valemo-nos da lição do ilustre constitucionalista **MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO** (in parecer não publicado):

*“A economia de mercado e a livre concorrência.*

*É sabido que a Carta de 1988 consagra a economia social de mercado<sup>1</sup>. Segue nisto os passos de outras, como a Constituição Espanhola de 1978 que é explícita na caracterização (art. 37). Ou mais longinquamente a Constituição Alemã de 1949 que consagrou o modelo<sup>2</sup>. Na verdade, a Constituição vigente difere, na inspiração, das anteriores, seja a de 1946, seja a de 1967 (com a Emenda nº 1/69), porque enfatiza o elemento liberal, enquanto estas sublinhavam o intervencionismo. Basta lembrar para demonstrá-lo que a Lei Magna em vigor, por um lado, aponta como princípio da Ordem Econômica a “livre concorrência”, o que nenhuma outra havia feito entre nós; por outro, não menciona o intervencionismo, não tendo no seu texto regra equivalente ao art. 148 da Carta de 1946. Está aí, sem dúvida, um reflexo do tão falado “neoliberalismo”. Como economia de mercado – explicita-se – baseia-se na liberdade, tanto na liberdade de iniciativa, quanto na liberdade de concorrência, há pouco mencionada.*

*Basta para demonstrá-lo apontar que a “livre iniciativa” é um dos fundamentos da República, segundo enuncia expressamente o art. 1º, IV da Lei Maior. É, além disso – enfatiza o caput do art. 170 – uma das bases da Ordem Econômica. E – mais – pela primeira vez na história constitucional pátria, a “livre concorrência” é apontada como um dos princípios reitores da mencionada Ordem Econômica (art. 170, IV). Claro está que não se exclui a atuação do Estado como “agente normativo e regulador da atividade econômica”, com as funções de fiscalização, incentivo e planejamento”, de acordo com o caput do art. 174. Numa economia de mercado – insista-se no óbvio – a concorrência entre empresas é instrumento fundamental. Desta livre concorrência – o mais livre que possa ser ela – espera-se o desenvolvimento das forças produtivas e conseqüentemente a prosperidade geral. A defesa da concorrência é assim essencial para esse tipo de economia. Bem se vê isto do comando contido no art. 173, § 4º da Constituição: **“A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”**. Decorre da ênfase na “livre concorrência” a invalidade de normas, e mesmo de acordos entre empresas, que visem às “reservas de mercado”.*

*Ou seja, a inconstitucionalidade das normas contrárias à concorrência – as quais, se anterior a regra à nova Carta, importa em revogação, ou, se posterior, a nulidade absoluta das mesmas. Mesmo no campo da liberdade contratual, essa ênfase leva necessariamente a uma interpretação restritiva de toda cláusula de restrição, se explícita. Sim, porque não se pode concebe-la, sequer, como implícita, pois contrária ao espírito do sistema jurídico nacional, defluente da Lei Magna de 1988.*

1. V. sobre todo este assunto meu livro *Direito Constitucional Econômico*, Saraiva, São Paulo, 1990, particularmente p. 3 a 16.
2. Cf. MULLER-GROELING, Hubertus, “La Economía Social de Mercado en Alemania”, Corporación de Estudios Liberales, Santiago do Chile, 1989.

#### *A disciplina da concorrência*

*Atendendo ao mandamento do art. 173, 4º da Constituição, está em vigor a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Desta Lei decorre a disciplina da concorrência no País; é ela, e nenhuma outra, que hoje regula a concorrência, estabelecendo o limite entre o que é lícito ou ilícito, legal ou ilegal, permitido ou proibido, porque abusivo ou desleal, nessa matéria. Vale destacar que esta Lei configura como “infração de ordem econômica”, independentemente de culpa, “limitar, falsear ou de qualquer*

*forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa” (art. 20, I). Mais explicitamente, no art. 21, considera “infração da ordem econômica”, também: “V – criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços”; (sublinhei).*

*Note-se bem o que está nesse texto. Como a “livre iniciativa” e a “livre concorrência” são peças fundamentais do sistema econômico que prefere a Constituição, é infração criar simples dificuldades para a constituição e o funcionamento de empresa que venha a competir no mercado. Registre-se, por outro lado, a ênfase no mercado – ou seja, ao plano “macro” da concorrência que sobreleva ao plano “micro” da disputa de clientela. Como está no art. 20, § 1º da Lei: “A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II” (“dominar mercado relevante de bens e serviços”). Com efeito, numa economia moderna, a competição se trava entre empresas e dela resulta o bem geral, se for ela vencida pela mais eficiente, capaz de produzir mais e melhor, a preços que mais favoreçam o consumidor. É a esta competição evidentemente que se referem as normas da Lei nº 8.884/94”.*

Se o pensamento do **Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho** é exemplo da modernidade jurídica, tais princípios vêm do início do século passado, expressos na obra *As Cessões de Clientela*, de **Rui Barbosa** (1913).

Todos sabem que esse livro nada mais é que o inteiro teor dos embargos infringentes perante o **Supremo Tribunal Federal**, nos quais Rui tornou-se vitorioso face ao não menos eminente **José Xavier Carvalho de Mendonça**. Era também, como neste caso, um litígio decorrente de cessão do estabelecimento do **Conde Álvares Penteado**, o qual voltara a restabelecer-se em concorrência com o estabelecimento vendido.

Na introdução dessa obra Rui destaca:

**“Infelizmente, possuindo, quando escrevi este arrazoado, os grandes repertórios da jurisprudência dos tribunais em França, na Itália, na Bélgica e nos Estados Unidos, não tinha a coleção dos arestos ingleses, que aliás supri com outros subsídios, acompanhando as alegações adversas, até onde elas iam. Agora que já a reuni aos meus elementos de trabalho, poderia trazer dali novas autoridades, para corroborar as idéias, que expendi nos autos, quando mostrei que o critério da razoabilidade, adotado hoje pela justiça britânica ao apreciar os contratos restritivos da liberdade, comercial ou industrial, em tais contratos, não desfavorece à situação jurídica dos meus constituintes”.**

No capítulo que intitula de **“Interdições absolutas”** (p. 209) **Rui** escreveu:

**“Mas tudo isso cairia por terra ante a nulidade essencial do compromisso alegado, à vista da sua ilegitimidade essencial. Não pede a Autora que se tolha os Réus o direito de se entregarem a tecelagem da juta por certo lapso de tempo, ou no espaço de certa extensão territorial. Não. Da pretensão articulada por ela resulta, para os Réus, em absoluto, a inibição de exercerem nunca mais essa indústria, seja quando for, e onde quer que seja.**

**Ora, bem ao contrário do que se afirma no respeitável acórdão embargado, a jurisprudência e a doutrina, nos povos cultos, cujo direito conhecemos, consideram absolutamente nulas as convenções dessa natureza.”**

Ou, ainda, à p. 238:

**“Mas, admitindo, ao contrário, que hajam convencionado (onde?) essa interdição, sendo ela, indefinida, sem restrição nenhuma, quanto à duração e ao território, é irremediavelmente vã, írrita e nenhuma.**

**Uma reflexão, porém, ainda.**

**Se as interdições absolutas ou indefinidas são nulas, quando mesmo explícitas no contrato, como, no silêncio do contrato, na ausência de cláusula formal, admitir uma interdição absoluta, ou indefinida?**

**Se a vontade categórica dos contraentes não vale, para estabelecer uma interdição ilimitada, como admiti-la por mera inferência, por simples indução opinativa, no silêncio dos contraentes?”**

E, citando **Lawson**:

**“A contract unlimited as to space, though limited in time, is held void. It is unreasonable, being more than the party requires for his protection...”**

Termina Rui seu arrazoado com esta peroração (p. 299):

**“Vedando, pois, aos Réus essa concorrência, a despeito da qual a Autora alcançou tamanha prosperidade, não iria o Supremo Tribunal Federal assegurar à compradora o gozo da situação comercial, que com a compra adquiriu, situação muito inferior à que logo depois conquistou, e ocupa. Iria, simplesmente, regalá-la com um monopólio, que não ajustou comprar, de que não necessita para a legítima remuneração dos capitais empregados na compra, e que pesaria sobre um Estado inteiro, o mais laborioso dos nossos Estados, sobre o principal ramo da produção brasileira, sobre todos os consumidores desse artigo precioso, no Brasil, unicamente para desenvolver a pletera econômica de uma companhia poderosa.”**

Afinal de contas, o que pretende a Autora através da presente ação é criar, artificialmente, um monopólio sobre o radical **ULTRA**, monopólio esse que nem o ajuste definitivo ampara, nem nosso Direito e Jurisprudência.

## **V. A RÉ (OAS) NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA POR FATO DE TERCEIRO (UTC)**

Ensina **Washington de Barros Monteiro**, em seu **CURSO DE DIREITO CIVIL**, que “O nosso Código Civil mantém-se fiel à teoria subjetiva. Em princípio, para que haja responsabilidade, é preciso que haja culpa; sem prova desta, inexistente obrigação de reparar o dano” (Curso 5º Vol. Direito das Obrigações, 3ª Ed., p. 414).

No entanto, a fls. 386 dos autos, a Autora confunde sucessão nas obrigações com obrigação por fato de terceiro.



Se entende ela, alí, que a **UTC** sucedeu à Ré nas obrigações, pelo próprio princípio da teoria subjetiva contra ela deveria ter proposto a ação.

Agora, se pretende que a Ré (**OAS**) deva responder por atos da suposta sucessora (**UTC**), a questão já é de responsabilidade por fato de terceiro.

Complementando a lição supra-transcrita, **Francisco dos Santos Amaral Neto** ensina:

“A responsabilidade por fato próprio é a obrigação de indenizar decorrente de ação ou omissão culposa do agente, provado o nexo de causalidade e o dano (CC, art. 159).

A responsabilidade por fato de terceiro ou de outrem, galicismo condenável por sua impropriedade, por deixar antever ser possível a responsabilidade sem culpa (objetiva), decorrente de ato de terceiro, pressupõe dois agentes. Um, causador do prejuízo; outro, responsável pela indenização. É o que ocorre nos casos do art. 1.521, pelo qual são responsáveis os representantes legais por direito de família, os empregadores, os hoteleiros e os donos de educandários pelos atos praticados pelos respectivos representantes, prepostos e hóspedes. Há que precisar, todavia. No caso dos pais, tutores e curadores e donos de educandário, chega a configurar-se responsabilidade por fato próprio, uma vez que a lei estabelece uma presunção *iure tantum* de culpa *in vigilando*. Essas pessoas respondem pelos danos causados pelos menores impúberes (CC, art. 156) sob sua vigilância, salvo se provarem não ter havido, de sua parte, culpa. Se o autor do dano for menor púbere, será responsável direto, juntamente com seus representantes legais, com solidariedade (CC, art. 156)”.

(in Enciclopédia Saraiva, verbete Responsabilidade Civil).

Assim também as responsabilidades do controlador estatuídas no Art. 117 da Lei das Sociedades por Ações nº 6.404, de 1976.

Seria o caso do controlador semelhante ao dos pais e tutores. Mas a Ré não mais é controladora da **UTC**, não podendo responder por seus atos nem ao menos por culpa in vigilando...

## **VI. CONCLUSÕES**

- a) A Ré cumpriu a obrigação estatuída na cláusula 19 do **AJUSTE DEFINITIVO** ao promover a alteração de nome da controlada para **UTC ENGENHARIA S/A.**;
- b) A Ré cumpriu a obrigação estabelecida na cláusula 18, já que o **logotipo ULTRA** foi substituído pelo próprio símbolo empresarial da **UTC**;
- c) A Ré não assumiu a obrigação de não utilização do radical ULTRA (sem o logotipo) como marca;
- d) O radical ULTRA (e não o logotipo ULTRA) é inapropriável, seja a título de marca, seja a título de nome comercial, como o demonstram os anexos I e II, que exibem centenas de denominações sociais e marcas compostas com esse radical;
- e) A interpretação ampliativa da cláusula 18, forçada pela Autora, inquinaria tal obrigação de nulidade absoluta, não só por não existir obrigação perpétua,

como por contrariar o princípio constitucional da livre concorrência, ao criar um monopólio sobre um termo inapropriável;

- f) A titularidade da marca pela UTC., com o radical ULTRA, em palavra composta, nas classes 37.05 e 40, é legal e legítima e sua utilização, tal como antes explicado (p. 22), é mero exercício regular de um direito;
- g) O emblema “U” e flecha, devidamente registrado pela UTC Engenharia S/A., não se confunde com o logotipo da Autora, como se comprova com o reproduzido (p. 26).

Esse o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 10 de Janeiro de 2002.

**NEWTON SILVEIRA**

# **Rótulos da Cerveja “Sol” Imitativos dos Rótulos da Cerveja “Skol”**

07/11/2006

## **PARECER**

### **DA DILUIÇÃO DA MARCA DE ALTO RENOME POR MEIO DA IMITAÇÃO DE RÓTULO**

(CORROBORATIVO DOS LAUDOS E PARECERES ANEXOS À INICIAL DA AÇÃO PROPOSTA POR COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV E CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACÚ S/A CONTRA CERVEJARIA KAISER BRASIL S/A)

#### **I – CONSULTA**

Consulta-nos o ilustre advogado SÉRGIO BERMUDES acerca dos termos da inicial da ação proposta perante o foro cível central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo por suas representadas COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS– AMBEV E CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACÚ S/A contra CERVEJARIA KAISER BRASIL S/A, objetivando a retirada do mercado dos novos rótulos da cerveja SOL, imitativos dos rótulos da cerveja SKOL, em recipientes, garrafas e latas. Os textos da inicial e de seus anexos foram objeto de atenta leitura deste parecerista.

#### **II – PROLEGÔMENO**

Sente-se este parecerista em posição cômoda para a feitura do presente parecer, eis que, recentemente, manifestou-se em caso entre as mesmas partes, em que a imitação de rótulos era, igualmente, profligada.

A saber:

Com efeito, no referido parecer, juntado que foi aos autos de ação ordinária em trâmite pela 27ª Vara Cível da Capital (Fórum Central), Processo nº 583.00.2006.156383-8/000000-00, a questão estava centrada, principalmente, no lançamento de uma cerveja denominada PUERTO DEL SOL, pela AMBEV, acusada pela fabricante mexicana da cerveja SOL de ter escolhido tal marca, composta com a palavra SOL (PUERTO DEL SOL).

Mas, já naquele parecer, e na ação acima mencionada, destacava-se que a CERVEJA SOL era, e sempre foi, comercializada em embalagem inovadora.

O presente parecer trata, como o anterior referido, coincidentemente em caso entre as mesmas partes, da contrafação de marcas e imitação de rótulos de cervejas, o que permite a este parecerista a cômoda posição de corroborar os laudos e pareceres anexos à inicial da presente demanda.

#### **III – DOS LAUDOS E PARECERES ANEXOS À INICIAL**

São dois os laudos anexos à inicial, ambos elaborados por dois professores universitários especialistas em semiologia: Professora Clotilde Perez e Professor Sérgio Bairon.

O enfoque dado foi o de uma análise semiótica comparativa das embalagens das cervejas SOL e SKOL, cuja semelhança foi exemplarmente exibida às fls. 6 da inicial da presente ação.

A par da evidente semelhança entre os rótulos das cervejas SKOL e SOL, avulta o fato de que a cerveja SOL é comercializada em todo o mundo com rótulo próprio e notório que a distingue dos concorrentes, menos no Brasil, onde toda a notoriedade da apresentação da cerveja SOL foi deixada de lado em razão da criação de um novo rótulo, um verdadeiro clone do rótulo da cerveja SKOL, líder de mercado em nosso país.

As análises semióticas comparativas dos dois laudos juntados à inicial da presente demanda são unânimes na conclusão de que os rótulos das cervejas SOL e SKOL são semelhantes, tão semelhantes que facilmente passíveis de confusão de parte do público consumidor.

Quanto aos pareceres acostados aos autos, é importante a questão do trade dress da cerveja SOL.

O ilustre parecerista José Carlos Tinoco Soares, tratando do assunto, do conjunto-imagem, da roupagem do rótulo-produto, conclui que, sem dúvida, a cerveja SOL espelhou-se na rotulagem tradicional, conceituada e sobejamente consagrada que ostenta a marca SKOL:

*“Tendo à frente a marca SKOL, sob seu conhecido e característico conjunto-imagem, nada mais fez a concorrente, senão passar a empregar, no primeiro caso da GARRAFA, o quanto segue:*

- a) o mesmo formato geral da rotulagem (ovalado);*
- b) ainda com respeito a rotulagem o da marca SOL, o mesmo padrão decorativo de fundo, substancialmente baseado na cor amarela e branca, determinando uma relação de similaridade com o padrão de fundo, também amarelo e branco, encontrado na cerveja SKOL;*
- c) o rótulo com a marca SKOL, inclui, ainda, uma borda contornante periférica de cor dourada, detalhe esse também encontrado no rótulo da cerveja SKOL;*
- d) os dois rótulos, ainda, são ornamentados por uma borda contornante que apresenta um padrão decorativo formado por representação estilizada de um ramo de cevada;*
- e) do ponto de vista da grafia das respectivas marcas, existe, ainda, uma inegável similaridade no que tange a predominância da cor vermelha, empregada nas duas marcas;*
- f) de modo mais amplo, nos dois rótulos a associação das quatro cores básicas a saber: branca, amarela, dourada e vermelha, compõem o conjunto visualmente confundível;*
- g) a diagramação dos dois rótulos mostra-se idêntica também no que diz respeito ao posicionamento do termo indicativo ao produto ‘Cerveja Pilsen’ o qual é escrito na porção superior do rótulo, acima dos elementos nominativos, empregando a mesma cor dourada.*

*Com relação às LATAS, todo o conteúdo acima referenciado mostra-se verdadeiro, visto que os rótulos nos dois casos não sofrem alteração, cabendo mencionar, entretanto, que a condição de similaridade entre os produtos é agravada, ainda, em função da cor predominante de fundo (branco), utilizada nas latas.”*

A idêntica conclusão chegou o outro parecer, elaborado pelo escritório DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA MOREIRA:

*“Diante de todos os fatos arguidos, consideramos que o lançamento da nova versão do rótulo SOL em questão resultara em desvio fraudulento e indevido de clientela e concorre deslealmente com a marca SKOL no Brasil.*

*A introdução no mercado do rótulo da cerveja SKOL criou um conceito novo e original no mercado de cerveja. Tanto isso é verdade que, não há em nosso entendimento qualquer outro rótulo que seja semelhante ao da SKOL no mercado brasileiro.*

*Resta evidente de que o lançamento do rótulo da cerveja SOL foi desenvolvido tendo como fonte de inspiração a SKOL.”*

Este parecerista concorda, plenamente, com tais laudos e pareceres, até porque estão absolutamente concordes com o que a respeito de concorrência desleal e de má-fé estabelece a legislação específica em vigor:

**“Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”.**

(Convenção de Paris, Artigo 10 bis, 2).

O saudoso José Pinto Antunes, manifestando-se acerca da definição acima transcrita, escreveu:

*“Por conseguinte, repetimos o que dissemos anteriormente, o patrimônio industrial tem uma proteção específica que é a dos seus elementos; todo ato contra esse direito expresso é taxativamente declarado como concorrência ilícita.*

*Mas não é suficiente essa proteção; a realidade é mais rica do que a previsão do legislador; há práticas condenáveis além das que expressamente a lei enumerou e puniu com variadas sanções e a conveniência da defesa do patrimônio industrial impõe a assimilação do uso desonesto ao ato ilícito pela decisão da jurisprudência fundada no art. 10 bis da revisão de Haia”.*

(in Da Concorrência Desleal na Legislação Brasileira, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1940, pp. 64/65).

Assim, dizia o mestre, a norma ética foi incorporada ao direito positivo.

Discorrendo sobre a noção de concorrência desleal, pondera JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, in “Tratado da Propriedade Industrial”, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, v. 2/1.267:

*“Sob a denominação genérica de concorrência desleal costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de lhes causar prejuízos. Deve-se observar que esses atos são igualmente condenáveis quando praticados pelo comerciante ou industrial para conservar e defender a sua clientela, em face de outros competidores que lha disputem por meios leais ou desleais”.*

*“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 outros porfiam em conservar e aumentar a clientela adquirida. A conquista da clientela é sempre feita à custa dos concorrentes mais fracos ou menos hábeis”.*

Linhas adiante, observa o mesmo autor:

*“Vãs têm sido as tentativas dos autores e legisladores para estabelecer o princípio geral da repressão da concorrência desleal ou para defini-la em fórmula sintética, que abranja os seus elementos característicos e possa aplicar-se a todas as suas modalidades. As definições que têm sido propostas se revelam insuficientes, girando quase sempre em torno das noções de lealdade, honestidade, bons costumes, boa fé e outras semelhantes, as quais são bastante vagas e imprecisas, variando conforme o grau de moralidade e de sensibilidade de cada pessoa. Outras fórmulas se, por um lado, parecem mais precisas, pelo seu caráter teleológico, caracterizando os atos de concorrência desleal pelos fins a que visam, por outro lado, são falhas, por não caracterizarem a natureza do ato. Além disso, a realidade excede os conceitos, surgindo sempre novas formas de concorrência, antes insuspeitadas, que não se enquadram nas definições propostas, superando as suas previsões”.*

Cuidando do tema em causa, destaca JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, in “Tratado da Propriedade Industrial”, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, v. 2/1.277:

*“Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente acode à idéia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código de 1945, art. 175, II). 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. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público.”*

Quanto aos fatos alegados na presente ação, conclui este parecerista que o rótulo da cerveja SOL, como apresentada ao mercado brasileiro, é idôneo a criar confusão com a cerveja SKOL, sendo que tal conclusão leva em conta o fato de terem os fabricantes da cerveja SOL “criado” tal rotulagem diferente da notória apresentação da cerveja SOL em todo o mundo.

Ou seja, outra explicação não pode haver para que uma cerveja vendida em todo o mundo com determinada e notória apresentação tenha recebido, só para uso no Brasil, uma apresentação que, coincidentemente, é passível de confusão com a apresentação da cerveja líder de mercado em nosso país.

Acontece que esse tipo de atitude tem o condão de, além de todos os aspectos bastante bem esclarecidos no corpo da inicial e nos laudos e pareceres juntados, o de promover a diluição do poder distintivo do rótulo da cerveja SKOL, desiderato que, se alcançado, destruirá irreversivelmente o poder atrativo da cerveja SKOL, sua reputação e visibilidade única no competitivo mercado em que atuam as partes em litígio.

#### **IV – CONCLUSÃO**

Independentemente da questão semiótica objeto dos laudos apensos à inicial e da concorrência desleal, objeto dos pareceres dos juristas integrantes do escritório DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA e do ilustre JOSÉ CARLOS

TINOCO SOARES, chama-me a atenção o risco de diluição do poder distintivo do rótulo da SKOL, que, sem dúvida, se trata de marca de alto renome.

Segundo Denis Borges Barbosa<sup>12</sup>, a diluição, sob o aspecto semiológico, é o processo de perda da distintividade de uma marca como consequência de uma pluralidade emergente de significados ou referentes, para apenas um significante.

Já com relação ao aspecto teórico, tratar-se-ia do efeito de uso por terceiros, em território nacional e no âmbito do comércio, de uma marca suficientemente conhecida, perdendo a marca a sua significação. A habilidade de uma marca de individualizar um produto é, assim, enfraquecida, podendo mesmo chegar a ponto de ser destruída.

Ainda conforme Fábio Ulhoa Coelho<sup>13</sup>, a diluição da marca é o fenômeno que se verifica quando os consumidores de um produto passam a identificar seu gênero pela própria marca de um de seus fabricantes.

**Segundo Fonteles Cabral<sup>14</sup>, a doutrina norte-americana reconhece três tipos de diluição, quais sejam, (i) “trademark blurring” (ofuscação de marca), em que ocorre a diminuição da distintividade ou unicidade da marca, uma vez que a expressão passa a identificar produtos de fontes diversas; (ii) “trademark tarnishment” (maculação de marca), em que há a destruição da imagem positiva de uma marca que seu titular construiu, devido a um terceiro que se utiliza de uma dada marca para designar produtos de baixa qualidade ou para vincular o sinal com um conceito moralmente reprovado pela sociedade; e (iii) adulteração de marca, em que utiliza-se sinal de forma diversa daquela apropriada por seu titular, prejudicando a fixação de uma imagem única na memória dos consumidores, afetando a distintividade da marca<sup>15</sup>.**

**Estão mais sujeitas à diluição as marcas de alto renome, por serem mais atrativas aos interesses de terceiros para identificar seus produtos e serviços.**

Nos Estados Unidos da América, conforme McCarthy<sup>16</sup>, há uma lei uniformizada desde a promulgação do U.S. Federal Trademark Dilution Act, em 1996.

Descreve Ong<sup>17</sup> que o U.S. Federal Trademark Dilution Act possibilita que o titular de uma marca “famosa”<sup>18</sup> impugne qualquer uso não autorizado de sua marca que cause diluição de sua qualidade distintiva.

O U.S. Federal Trademark Dilution Act trouxe como principal ponto a possibilidade do titular de uma marca famosa impugnar o uso comercial por um terceiro de determinada marca ou

---

<sup>12</sup> In Generificação e marcas registradas, in parecer não publicado, p. 76.

<sup>13</sup> In Curso de Direito Comercial, v. 1, 7ª. Ed., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 172.

<sup>14</sup> In Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?, in Revista da ABPI, nº 58, maio-junho de 2002, pp. 24-29

<sup>15</sup> As cortes norte-americanas acordam em aplicar a teoria da diluição da marca apenas quando a marca envolvida fosse suficientemente conhecida para ser considerada distintiva, ou seja, ao se falar de tal marca, já seria trazido à lembrança do público o produto ou serviço que ela designa.

<sup>16</sup> In *Dilution of a trademark: European and United States Law Compared*, in *The Trademark Reporter*, vol. 94, nov/dez, 2004, p. 1163.

<sup>17</sup> In *Protecting well-known trade marks: perspectives from Singapore*, in *The Trademark Reporter*, v. 95, nº 6, nov/dez, 2005, p. 1225.

<sup>18</sup> De acordo com a doutrina norte-americana, a “marca famosa” é entendida como sendo aquela que possui um grau de fama que extrapole uma porção substancial do território dos Estados Unidos da América. Além disso, o U.S. Federal Trademark Dilution Act também enumera os seguintes fatores para que se atribua a uma marca o caráter de famosa: grau de distintividade; duração e âmbito de uso e publicidade da marca; a extensão geográfica na qual a marca é utilizada; os canais de troca de bens e serviços em que a marca é utilizada; o grau de reconhecimento da marca nos canais de troca; a natureza e extensão do uso de marcas idênticas ou semelhantes por terceiros; etc.

nome comercial que se inicie após uma marca ter se tornado famosa, causando diluição de sua qualidade distintiva.

Ainda nos termos do U.S. Federal Trademark Dilution Act, a diluição da marca se verifica quando há diminuição da capacidade de uma marca famosa de identificar e distinguir bens ou serviços, independentemente da presença ou ausência de (i) concorrência entre o titular da marca famosa e terceiros; ou (ii) possibilidade de confusão, equívoco ou decepção.

Nos Estados Unidos da América, conforme expõe Denis Borges Barbosa<sup>19</sup>, contra a diluição de uma marca cabe ação civil com o objetivo da reparação pelos danos efetivamente causados. A respectiva indenização será calculada com base no lucro auferido pelo titular da marca similar, nos prejuízos sofridos pelo titular da marca diluída, além do custo da ação.

Já sob o Singapore Trademark's Act, que entrou em vigor em 15 de janeiro de 1999, Ong<sup>20</sup> descreve que o titular de uma marca de alto renome que impugna uso indevido da mesma deverá antes provar que a marca já era considerada como de alto renome em Singapura quando do depósito de marca idêntica de terceiros; do uso indevido da mesma; dos atos de violação ocorrerem; ou provada a má-fé do terceiro.

Provado ser de alto renome a marca em questão, tal documento legal prevê três tipos de condutas lesivas a tais marcas, em relação a quaisquer bens ou serviços, quais sejam: (i) associação entre determinados bens e serviços ao titular da marca de alto renome, capaz de causar danos aos interesses de tal titular; (ii) diluição de maneira desleal do caráter distintivo da marca do titular; e (iii) obtenção de vantagem desleal sobre o caráter distintivo da marca de alto renome.

A segunda conduta diz respeito a uma erosão da distintividade de uma marca de alto renome como um indicador de bens ou serviços. De acordo com o Singapore Trademark's Act, a diluição ocorre quando existe a utilização não autorizada e que não enseja confusão de uma marca de alto renome, ou algo semelhante a ela, que enfraqueça a associação única entre a marca e os bens e serviços que ela designa. O que é ameaçado é a singularidade de tal conexão mental entre a marca de alto renome e o negócio do titular, aí então resultando no gradual desembasamento, diluição ou erosão do que é distintivo na marca.

**Outro elemento que deve ser considerado em uma ação com base na diluição da marca é o grau de renome da mesma. Nesse sentido, quanto mais famosa for uma marca, maior deve ser o espectro de sua proteção contra a diluição, independente de sua arbitrariedade. Isso decorre do fato de que marcas de grande reconhecimento são facilmente trazidas à memória do consumidor, transcendendo barreiras geográficas, sócio-econômicas e mercadológicas. Assim, marcas mais reconhecidas possuem um poder de atração maior do que sinais distintivos comuns e, portanto, merecem uma proteção além da usual, devido à sua distintividade ímpar<sup>21</sup>.**

Nem se diga que a lei brasileira não previu a proteção contra a diluição de marcas, eis que o art. 124, Inc. XIX da L.P.I. acrescentou o termo associação quando se refere à reprodução ou imitação de marca alheia registrada, “suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.”

A conclusão que se impõe é que:

<sup>19</sup> In Generificação e marcas registradas, in parecer não publicado, p. 89.

<sup>20</sup> In Protecting well-known trade marks: perspectives from Singapore, in The Trademark Reporter, v. 95, nº 6, nov/dez, 2005, p. 1231.

<sup>21</sup> Todo o acima, conforme Tese de Láurea de minha orientanda Luiza Sato Pereira Dias



- a) além das semelhanças evidentes entre os rótulos em questão, demonstradas pelos laudos anexos à inicial;
- b) além da possibilidade de confusão do consumidor desatento, induzido a engano entre os recipientes em questão, ensejando os denominados atos confusórios de concorrência desleal, objeto dos pareceres de DANNEMANN SIEMSEN e TINOCO SOARES;
- c) o que mais chama a atenção do signatário deste parecer é o risco de diluição do poder distintivo do rótulo da SKOL (que, diga-se, consiste em marca de alto renome).

Esse risco, se concretizado, será irreparável por decisão indenizatória. Não há como restituir à marca de alto renome o seu poder atrativo após a diluição de seu caráter distintivo e único.

Somente a antecipação de tutela poderá impedir a degenerescência da unicidade atrativa da marca de alto renome.

Por outro lado, à Ré não se causará qualquer dano irreparável pela concessão de tutela antecipatória. Basta a ela, no interregno, utilizar-se de seus rótulos tradicionais, também famosos.

Esse é o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 7 de Novembro de 2006.

**NEWTON SILVEIRA**

# A Marca “AAS”

23/11/2006

A sigla AAS é de uso comum? Alcance de seu registro como marca.

**“... 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).**

## I. CONSULTA

O ilustre advogado Ayrton Lorena, em representação de CIMED - INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA., apresenta consulta acerca de eventual colidência entre a marca “AAS” (de SANOFI) e a marca “CIMAAS” (da CIMED), ambas registradas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o que passo a responder através do presente parecer.

## II. RESUMO DO PROCESSO

1. Acha-se em curso na Comarca de Pouso Alegre (MG) a ação ordinária nº 525 02 005944-6, autuada aos 27/06/02, em que contendem SANOFI S/A. e outra (autoras) e CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. (ré).
2. A ação tem por objeto proibir o uso da expressão “CIMAAS” por parte da ré. Tanto o produto das autoras, quanto o da ré, consistem em compostos do ácido acetilsalicílico.
3. No item 22 da inicial afirmam as autoras: “O que a Autora deseja proteger é a marca “AAS”, nome fantasioso, inventado (sic) para servir de marca comercial e as suas embalagens tradicionais”.
4. A fls. 56 (apenso à inicial) encontra-se o certificado de registro da marca mista “AAS” em rótulo nas cores vinho, branco e rosa, sobre uma faixa em “L” invertido (de cor vinho).
5. A fls. 178 e segs. a liminar concedida contra a ré, nos seguintes termos:

*“Não há dúvida, porém, que não deve ser permitido que a ré continue a fabricar e a embalar o produto com a marca CIMAAS infantil, porque causa às autoras danos de difícil reparação. Assim, e com fundamento no art. 209, § 2º da Lei 9.279/96, defiro, em parte, as liminares, e determino a busca e a apreensão de todos os medicamentos e embalagens, bem como dos materiais para a embalagem, já estampados com esta marca, e que para que a ré paralise a embalagem do ácido acetilsalicílico, na dosagem infantil, com a mesma.*

*Assino o prazo de 20 dias para que a ré recolha do mercado todos os produtos da marca CIMAAS infantil.*

*A desobediência a qualquer desses comandos importará no pagamento da multa diária de cinquenta salários mínimos.”*

6. A fls. 186, encontra-se certidão do Sr. Oficial de Justiça, da qual se destaca:

*“Certifico, ainda, que o que encontrei foi o medicamento, constante de ácido acetilsalicílico, de nome CIMAAS, porém com embalagem diferente da que consta dos autos, sendo que em contato telefônico com o MM. Juiz, para sanar dúvida acerca da apreensão do medicamento, foi-me recomendado que trouxesse como amostra para averiguação, para posterior deliberação”.*

7. A embalagem do “CIMAAS” infantil da ré acha-se a fls. 188 dos autos, onde se vê que a marca “CIMAAS” se exhibe na embalagem em faixa horizontal, e não em forma de “L” invertido.

8. Voltando os autos ao Juízo, este despachou:

*“Cumprindo o mandado, o oficial de justiça certificou que não encontrou o produto CIMAAS infantil, com o envelope anteriormente usado, de cor rosa e fundo vermelho, conforme cópia e exemplar juntado aos autos, e sim o mesmo produto, com embalagens diferentes, cujas amostras recolheu. Os autores pediram a extensão da liminar de busca e apreensão, também para estes, porque o uso da marca já fora vedado na decisão em execução (fls. 182/183).*

*Decisão. O envelope apreendido é branco, com fundo lilás (?), bem diferente daquele anteriormente utilizado pelo réu. Todavia, estou convicto que continua bem clara a intenção de copiar a marca AAS, pois as letras estão justapostas ao CIM, de CIMED.”*

9. Em sua contestação, afirmou a ré:

*“Sendo a expressão “AAS” meramente designativa de “Ácido AcetilSalicílico” de utência geral, obrigatório é concluir pela improcedência do pedido autoral”. (fls. 223).*

10. Em sua réplica de fls. 313 e seguintes, afirmam as autoras:

*“27. Como vastamente explicitado, as Autoras são fabricantes, dentre outros importantes medicamentos, do “AAS”, um composto de ácido acetilsalicílico de efeito analgésico, antitérmico e antiinflamatório conhecido nacional e internacionalmente, cuja(s) marca(s) encontra(m)-se devidamente registrada (sic) perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI”.*

11. E, adiante:

*“35. “AAS” é marca registrada da Autora, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, há mais de 30 anos, garantindo direito exclusivo sobre essa expressão. A má-fé da Ré fica mais evidente quando se nota que a marca em apreço é puramente fantasiosa, ou seja, é uma criação da autora, com intuito de absorver a atenção dos consumidores aos quais seus produtos se destinam. Evidente, pois, a tentativa de se utilizar da marca criada originalmente pela Autora. Ora, a originalidade das denominações de fantasia deve ser respeitada.”*

12. E, mais adiante:

“39. A Autora não vem pleiteando o uso exclusivo sobre a denominação genérica “ácido acetilsalicílico”, até porque não se trata de nome genérico. O medicamento “AAS” não é termo técnico, ou palavra de uso necessário, nem tampouco sua apropriação viola o direito de outros competidores utilizarem a expressão “ácido acetilsalicílico”.

13. Quanto à marca “CIMAAS” da ré, afirmaram as autoras (fls. 349):

“10. Ademais, há que ser esclarecido que o tão alardeado pedido de registro da marca “CIMAAS”, efetuado pela ré, confere ao seu titular MERA EXPECTATIVA DE DIREITO e não a propriedade da marca. No Brasil, adotamos o chamado sistema atributivo para conferir ao titular de uma marca seu uso exclusivo. Isso significa que somente o registro validamente expedido pelo INPI assegura a exclusividade do uso da marca”.

14. Ainda sobre a marca “CIMAAS” da ré, manifestaram-se as autoras a fls. 541:

“42. Portanto, até a expedição do certificado de registro, que ocorre apenas após o deferimento do pedido e o pagamento das taxas finais pelo requerente (arts. 160 e 161 da Lei 9279/96), o titular do pedido de registro possui somente mera expectativa de direito sobre a marca.”

“43. Destarte, infere-se que a ré não é titular de nenhum direito que lhe garanta o uso da expressão “CIMAAS”, sendo certo que apesar de não ter apresentado oposição, as autoras apresentaram petição administrativa informando sobre a existência de registro anterior para a marca “AAS”, petição esta que certamente será considerada pelo INPI ao examinar o pedido de registro da ré.”

15. A fls. 619, transcreveu a ré a Resolução da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária:

RESOLUÇÃO – RDC nº 333, de 19 de novembro de 2003

“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 prescrito”.

16. Feitos estes destaques retirados dos autos, passo aos próximos itens.

### **III. A SIGLA AAS NA LITERATURA CIENTÍFICA**

A FACULDADE DE QUÍMICA da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA publicou artigo intitulado “A Incrível História da Droga Maravilha” em que explica a “aspirina” como ácido acetil salicílico e este, por sua vez, simplesmente e de forma abreviada, como AAS e conta um pouco da história do medicamento.

O remédio AAS foi descoberto pelo químico Bayer Felix Hoffmann, em 10 de agosto de 1897, que o descreveu como “Uma mistura com 500 partes de ácido salicílico e 75 partes de anidrido acético por cerca de 500 C num balão de refluxo. Um líquido claro é obtido do qual, quando resfriado, é extraído uma massa cristalina, que é o ácido acetil salicílico. O excesso de anidrido acético é extraído por pressão e o ac. Acetilsalicílico é recristalizado em clorofórmio seco”.

É um dos analgésicos mais populares do mundo.

O ingrediente ativo da Aspirina, ácido acetil salicílico (AAS), é a forma comercial sintetizada de um composto que ocorre naturalmente, o salicinato de matila, encontrado na planta Willow Tree, comum na Europa e nos EUA.

John Vane, em 1971, descobriu o mecanismo da ação do AAS no corpo humano. O AAS é também usado no combate a cardiopatologias e doenças cardiovasculares, no tratamento de câncer, diabetes, mal de Alzheimer e migraínas.

O nome *Aspirina*, marca registrada do AAS produzido pela Bayer, vem de “a”, para “acetil” e “spir” para “spirea”, uma outra fonte natural para salicinato. Em 06 de março de 1899, a droga foi lançada no mercado sob a forma de pó, e, em 1900, a aspirina já era a droga em tabletes mais vendida no mundo. Atualmente, só nos EUA, cerca de 29 milhões de tabletes são consumidos a cada ano.<sup>22</sup>

No Brasil, o Ácido acetil salicílico vem sendo denominado por sua abreviatura - AAS pelos mais diversos setores governamentais, da mídia e de entidades públicas e privadas ligadas à saúde e aos medicamentos, para os quais AAS é sinônimo de Ácido acetil salicílico.

O **FisCel - Centro Multidisciplinar de Pesquisa, Ensino e Extensão**, com atividades voltadas para a pesquisa científica aplicada como, por exemplo, a pesquisa sobre o tratamento de aterosclerose sem cirurgia, em sua página na *internet*, ao tratar da pesquisa que se concentra no estudo do papel das prostaglandinas (PGs), **refere-se ao ácido acetil salicílico por sua abreviatura comum: AAS.**<sup>23</sup>

O JM Online - Jornal da Manhã, na matéria “Estatísticas Interessantes”, de 22/06/2006, assinada por Sandra Abud, no painel “Opinião”, comenta os dados estatísticos da automedicação dos brasileiros e **aponta textualmente o AAS como sinônimo da ácido acetil salicílico** dando conta de que é um dos remédios mais consumidos pelos brasileiros sem indicação médica.<sup>24</sup>

A **MEDPLAN**, especializada em planos de assistência médica e medicamentos, na sua página de *internet* de “Artigos Notícias e Informações Medplan”, em 07/02/2006, no artigo “Automedicação: Uma Terapia Arriscada e Perversa”, **refere-se expressamente ao uso do “conhecido” AAS - Ácido Acetilsalicílico**, para refinar o sangue.<sup>25</sup>

O próprio **MINISTÉRIO DA SAÚDE**, através da **ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária** - em seu Informe SNVS/Anvisa/UFARM nº 2, de 25 de fevereiro de 2002, em que trata da automedicação da população brasileira e dos riscos de intoxicação com analgésicos e antitérmicos, refere-se expressamente ao AAS como abreviatura do ácido acetil salicílico, inclusive em tabela denominada “Tabela 1 - Valores das Doses Recomendadas para os Principais Analgésicos e Antitérmicos”, em que consta em primeiro lugar o ácido acetil salicílico e sua abreviatura (AAS) e, ainda, com observação após a tabela, simplesmente **referindo-se ao medicamento como AAS, prescindindo do nome técnico completo.**<sup>26</sup>

A **fabricante de produtos cirúrgicos EDLO**, em sua coluna de artigos e novidades, traz matéria denominada “Protocolo Gerenciado de Infarto reduz tempos de diagnóstico, intervenção e hospitalização”, **refere-se ao Ácido acetil salicílico através de sua abreviatura: AAS.**<sup>27</sup>

O **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO** publicou em seu “Jornal do Cremesp”, Ano XVIII, nº 170, de outubro de 2001, matéria do renomado médico Dr. Anthony Wong, que é chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas da FMUSP, intitulada “A segurança dos medicamentos analgésicos” faz **inúmeras referências ao AAS**, em conjunto e isoladamente de seu nome técnico, Ácido acetil salicílico, utilizando-o **como sinônimo e como abreviatura.**<sup>28</sup>

Em matéria do Jornal do Povo, de 22/08/2002, que trata da PADETEC- Parque de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal do Ceará, que funciona com o apoio do CNPQ, ao tratar da Unidade de Produção de Medicamentos Genéricos **refere-se à produção do Ácido acetil salicílico indistintamente como AAS.**<sup>29</sup>

---

<sup>22</sup> Fonte: <http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/exemplar10.html>

<sup>23</sup> Fonte: [www.ufrgs.br/fisiologia/fisiologiacelular](http://www.ufrgs.br/fisiologia/fisiologiacelular)

<sup>24</sup> Fonte: [www.jmonline.com.br](http://www.jmonline.com.br)

<sup>25</sup> Fonte: [www.medplan.com.br](http://www.medplan.com.br)

<sup>26</sup> Fonte: [www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br)

<sup>27</sup> Fonte: [www.edlo.com.br](http://www.edlo.com.br)

<sup>28</sup> Fonte: [www.cremesp.org.br](http://www.cremesp.org.br)

<sup>29</sup> Fonte: [www.padetec.ufc.br](http://www.padetec.ufc.br)

Em artigo denominado “Medicina Natural”, publicado no sítio de *internet* Saúde e Informação, refere-se ao **AAS como sinônimo** de ácido acetil salicílico e dá conta de que ele é extraído da casca do salgueiro.<sup>30</sup>

A **FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE do Governo do Estado de São Paulo**, em sua cartilha *online* sobre doação de sangue, esclarece, no capítulo “Você não poderá doar sangue”, logo no primeiro item, que o doador não poderá doar sangue “*se ingeriu AAS (ácido acetil salicílico), ou qualquer outro medicamento que contenha AAS em sua composição. Exemplos: Aspirina, Sonrisal etc.*” dando claro exemplo que **os órgãos governamentais ligados à saúde entendem que AAS é a abreviatura do termo técnico do medicamento em comento**, bem como que o uso da abreviatura **tem maior poder de esclarecimento junto ao público** que seu nome técnico ou alguma marca específica de medicamento que contenha a substância ácido acetil salicílico.<sup>31</sup>

Em importante **trabalho na área de pediatria** intitulado “Doença de Kawasaki simulando quadro séptico: relato de caso”, de autoria dos Drs. Ângela Espósito, da Divisão de Pediatria do Hospital Universitário da USP (HU-USP), Gabriele Zamperlini Netto, médico assistente do Pronto Socorro do Hospital Universitário da USP, Bianca Massaroppe, médica assistente do Pronto Socorro do Hospital Universitário da USP e João Paulo Becker Lotufo, **mestre em pediatria e médico chefe do Hospital Universitário da USP**, ao tratar da discussão de caso envolvendo o tratamento da Doença de Kawasaki **fazem uso da expressão AAS isoladamente como sinônimo de ácido acetil salicílico.**<sup>32</sup>

Também no meio acadêmico encontra-se inserido em trabalhos de mestrado o uso do termo AAS como sinônimo e abreviatura do ácido acetil salicílico, como é o caso da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto, em que a Dra. Sandra Aparecida Marinho, sob a supervisão do Dr. Miguel Angel Sala Di Matteo, apresentou a dissertação intitulada “Efeitos Teratogênicos da Interação Ácido acetil salicílico (AAS) e Etanol. Avaliação Morfológica e Morfométrica em Epitélio de Língua de Fetos de Rata”.<sup>33</sup> A PHARMASPECIAL, **especializada em fornecimento de matéria-prima para farmácias de manipulação**, refere-se, em sua extensa lista de produtos, expressamente, ao **ácido acetil salicílico como AAS.**<sup>34</sup>

A **REVISTA BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA** publicou artigo dos Drs. Cláudia Saad Magalhães Machado, Joaquina Maria de Melo Correa, Nilton Carlos Machado e Suzana Souza Queiroz intitulado “Monitorização da terapêutica salicílica em crianças com artrite” e também **trata indistintamente AAS como sinônimo e abreviatura de ácido acetil salicílico.**<sup>35</sup>

No sítio de *internet* CIRPLASTICA.COM.BR, que trata de cirurgias plásticas, a Dra. Priscila Abdalla esclarece, na seção “Pré-Operatório”, que o paciente *não deve tomar medicações à base de ácido acetil salicílico (AAS)*, em **mais uma clara constatação de que o meio médico trata tranquilamente o medicamento por sua abreviatura natural.**<sup>36</sup>

Na mesma área de cirurgia plástica e estética, o sítio de *internet* www.cirurgiaestetica.com.br faz as mesmas recomendações de pré-operatório, em igual referência ao (AAS).

Mesmo no **MEIO VETERINÁRIO** o ácido acetil salicílico é tratado também como AAS, como é o caso da referência ao medicamento KETOFEN, da fabricante Merial, que alega ter efeito 100 vezes superior ao ácido acetil salicílico (AAS), em **clara demonstração de que a explicação que é acessível à população do nome técnico do medicamento em comento é reiteradamente feita por meio de sua abreviatura AAS, entre parêntesis, nos mais variados meios governamentais, particulares, médicos e, até, como é o caso, veterinários.**<sup>37</sup>

No mesmo sentido e fazendo igual uso da abreviatura AAS, o sítio de *internet* www.endurancebrasil.com.br publicou matéria intitulada **Técnicas & Veterinária – Antinflamatórios Não Esteroidais (AINE’S)**.

<sup>30</sup> Fonte: [www.geocities.com/saudeinfo/natural.htm](http://www.geocities.com/saudeinfo/natural.htm)

<sup>31</sup> Fonte: [www.prosangue.gov.br](http://www.prosangue.gov.br)

<sup>32</sup> Fonte: [www.pediatriasaopaulo.usp.br](http://www.pediatriasaopaulo.usp.br)

<sup>33</sup> Fonte: [www.pcarp.usp.br](http://www.pcarp.usp.br)

<sup>34</sup> Fonte: [www.pharmaspecial.com.br](http://www.pharmaspecial.com.br)

<sup>35</sup> Fonte: [www.revbrasreumatol.com.br](http://www.revbrasreumatol.com.br)

<sup>36</sup> Fonte: [www.cirplastica.com.br](http://www.cirplastica.com.br)

<sup>37</sup> Fonte: [http://br.merial.com/donos\\_caes/produtos/ketofen/ketofen.asp](http://br.merial.com/donos_caes/produtos/ketofen/ketofen.asp)

Ainda no meio veterinário, há, em idêntica referência ao (AAS), o artigo “O uso do carprofeno no tratamento da osteopatia craniomandibular em um cão - Relato de Caso”, publicado no sítio de internet “Veterinária Online”<sup>38</sup>.

O **CENTRO DE ADOÇÃO COBASI**, que trata de animais, informa os efeitos colaterais em animais do uso do AAS, no sítio de internet [www.cobasi.com.br](http://www.cobasi.com.br)

A **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASMÁTICOS**, na seção de seu sítio de internet de “Perguntas Frequentes”, item 26, refere-se à aspirina e, logo após, em parêntesis explicativo, ao ácido acetil salicílico - AAS, **deixando claro que a aspirina se explica pelo nome técnico de seu princípio ativo e este, por sua vez, por sua abreviatura: AAS.**<sup>39</sup>

O **BRAZILIAN JOURNAL OF ORHINOLARYNGOLOGY - RBORL**, em artigo intitulado “Estudo da Associação entre Epistaxe e Gravidade da Hipertensão Arterial Sistêmica”, trata o ácido acetil salicílico por sua conhecida abreviatura: (AAS).<sup>40</sup>

O Jornal **VIDA INTEGRAL** publicou matéria intitulada “Medicamentos na Terceira Idade”, em 12/08/06, em que também fez uso do explicativo do nome técnico ácido acetil salicílico através de sua abreviatura entre parêntesis: (AAS).<sup>41</sup>

O **INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER**, ligado ao **MINISTÉRIO DA SAÚDE**, em suas “Orientações aos Doadores de Plaquetas” adverte que o doador não deve ingerir ácido acetil salicílico se for doar plaquetas, e esclarece ao público o significado do termo técnico, mais uma vez, entre parêntesis: (AAS).<sup>42</sup>

Os **LABORATÓRIOS ALLOS** publicaram matéria sobre o “Controle de Alergenos e Irritantes”, na seção de seu sítio de internet de Controle Ambiental, no subtítulo “Cuidados Gerais”, onde se referem diretamente a AAS, em negrito, como nome genérico do medicamento em comento, para, após, acrescentar a explicação do nome técnico: ácido acetil salicílico.

A **SOCIEDADE PARAENSE DE PEDIATRIA** esclarece, em artigo assinado pela médica pediatra Dra. Maria Ivone Oliveira (Coordenadora do Programa de Adolescentes da URE Materno Infantil em Belém - Pará) intitulado “Como ajudar quando seu filho fica doente”, que no tratamento de dengue o ácido acetil salicílico não deve ser usado e complementa, entre parêntesis: (AAS).<sup>43</sup>

No mesmo sentido, ainda, A **AGÊNCIA FIOCRUZ (Fundação Instituto Oswaldo Cruz) DE NOTÍCIAS**, em matéria intitulada “Aspectos Clínicos do Dengue”, faz igual uso do termo (AAS) como abreviatura e explicativo de ácido acetil salicílico.<sup>44</sup>

No mesmo sentido, o sítio de internet [www.clickfilhos.com.br](http://www.clickfilhos.com.br), ao tratar da doença conhecida por catapora, faz várias referências ao AAS, na mesma disposição explicativa acima descrita.

No mesmo sentido, ainda, A **AGÊNCIA FIOCRUZ (Fundação Instituto Oswaldo Cruz) DE NOTÍCIAS**, em matéria sobre catapora.<sup>45</sup>

A **LAFEPE MEDICAMENTOS**, que é o **segundo maior laboratório público do Brasil**, também se refere ao ácido acetil salicílico como (AAS).<sup>46</sup>

No mesmo sentido, os **LABORATÓRIOS BOEHRINGER-INGELHEIM** referem-se ao AAS de forma idêntica à do LAFEPE MEDICAMENTOS.<sup>47</sup>

O Departamento de Farmácia e Farmacologia da **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - PR** publicou em seu periódico *Acta Scientiarum*, v. 24, n. 3, p. 649-655 - 2002, o artigo “Desenvolvimento de

---

<sup>38</sup> Fonte: [www.veterinariaonline.com.br/artigo.php?cd\\_caso=6](http://www.veterinariaonline.com.br/artigo.php?cd_caso=6)

<sup>39</sup> Fonte: <http://sbasp.org.br/faq.asp>

<sup>40</sup> Fonte: [www.rborl.org.br](http://www.rborl.org.br)

<sup>41</sup> Fonte: [www.vidaintegral.com.br](http://www.vidaintegral.com.br)

<sup>42</sup> Fonte: [www.inca.gov.br](http://www.inca.gov.br)

<sup>43</sup> Fonte: [www.sopape.com.br](http://www.sopape.com.br)

<sup>44</sup> Fonte: [www.fiocruz.br/ccs/especiais/dengue/dengue\\_aspectosclnicos.htm](http://www.fiocruz.br/ccs/especiais/dengue/dengue_aspectosclnicos.htm)

<sup>45</sup> Fonte: [www.fiocruz.br/ccs/glossario/catapora.htm](http://www.fiocruz.br/ccs/glossario/catapora.htm)

<sup>46</sup> Fonte: [www.lafepe.pe.gov.br](http://www.lafepe.pe.gov.br)

<sup>47</sup> Fonte: [www.boehringer-ingelheim.com.br](http://www.boehringer-ingelheim.com.br)

comprimidos de AAS 500 mg: influência do Amido 1500® na compressão direta”, tratando o AAS, como se lê no título do artigo, como sinônimo de seu princípio ativo.

A **Legislação Nacional** também trata o ácido acetil salicílico simplesmente por AAS. A Portaria nº 1073/GM de 26/09/2000, do **SICORDE - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE DEFICIÊNCIA**, que trata da erradicação da hanseníase no território nacional, do **Ministro Barjas Negri**, em seu Anexo - Instruções Normativas, item 3.1.4.2 - Intercorrências durante o tratamento afirma, textualmente: “*Exemplo: Ácido acetil salicílico (AAS) 2g ao dia...*”.

Como se lê, o próprio Ministério e seus órgãos governamentais tratam com absoluta correção o tema em debate, inclusive em texto de lei, ao atribuir à abreviatura AAS a categoria de explicação do termo técnico Ácido acetil salicílico.

A **ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária** informa os riscos de interações medicamentosas com medicamentos de venda livre por serem de fácil acesso ao público, possibilitando a auto-medicação. Indica como uma das drogas isentas de prescrição médica a Aspirina, e quando o faz utiliza a nomenclatura de seu princípio ativo, **Ácido Acetilsalicílico, abreviando-o, também, como AAS**. O Ministério da Saúde indica, ainda, que este medicamento, combinado com insulina, antibióticos, ou ácido valpróico e outros princípios ativos, podem causar grandes males à saúde.<sup>48</sup>

O renomado sítio de *internet* de **QUÍMICA**, [www.quimica.com.br](http://www.quimica.com.br), publicou reportagem intitulada “Novos ativos reforçam a pesquisa de terapêutica”, no qual faz referência direta ao AAS, isoladamente, sem sequer esclarecer que se trata do Ácido Acetilsalicílico, em mais uma demonstração de que a abreviatura é, na verdade, tratada como sinônimo direto do princípio ativo em comentário.

O **CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 4ª REGIÃO**, no artigo “Aspirina: um velho medicamento com novos usos”, também afirma que o nome químico da aspirina é ácido acetil salicílico e complementa entre parêntesis (AAS).<sup>49</sup>

A **RESOLUÇÃO SES nº 2679/05**, da Secretaria Estadual da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, publicada no D.O. de 30/03/05, que implementa o uso de medicamentos trombólitos no tratamento de infarto, ao estabelecer quais medicamentos deverão ser usados no tratamento da cardiopatia, também trata o AAS como sinônimo de Ácido acetil salicílico.

A **FEDERAÇÃO DE SOCIEDADES DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL - FESBE**, em artigo intitulado “Efeito do Ácido Acetil Salicílico e Salicilato de Sódio no Crescimento de Cepas de *Candida Albicans in vitro*”, trata do Salicilato de Sódio como (NaS) e o Ácido Acetil Salicílico como (AAS), em evidente demonstração que, também no meio dos estudos biomédicos, o AAS é tratado como abreviatura e sinônimo do princípio ativo em comentário.

O **JORNAL DA IMAGEM EMPRESARIAL**, em matéria intitulada “Nem tudo que é Bayer é bom”, de Roberto de Castro Neves, refere-se ao “*famoso AAS (ácido acetil salicílico)...*” de forma direta, usando o nome técnico como explicativo da abreviatura AAS, em clara demonstração de que AAS é a forma mais conhecida e divulgada do princípio ativo em questão.<sup>50</sup>

A **REVISTA LATINOAMERICANA DE TECNOLOGIA EXTRACORPÓREA** publicou artigo do médico Dr. Jerrold H. Levy, professor de anestesiologia da Emory University School of Medicine e diretor de anestesiologia cardiotorácica do Emory Healthcare, em Atlanta, EUA, intitulado “Manuseio da anticoagulação e dos inibidores de receptores plaquetários nos pacientes de cirurgia cardíaca” e também usa a abreviatura explicativa AAS entre parêntesis após o nome técnico do medicamento objeto deste parecer.

Em iniciativa conjunta da **Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina**, o PROJETO DIRETRIZES publicou o artigo intitulado “*Diabetes Melitus: Uso de Ácido Acetil Salicílico (AAS)*”, de autoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, em 29/07/04, em que, já no título, observa-se que o meio médico trata o medicamento em questão, recorrentemente, por sua abreviatura comum: AAS.

---

<sup>48</sup> Fonte: [www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br)

<sup>49</sup> Fonte: [www.crq4.org.br](http://www.crq4.org.br)

<sup>50</sup> Fonte: [www.imagemempresarial.com](http://www.imagemempresarial.com)



A maior enciclopédia *online* do planeta, denominada WIKIPEDIA, ao tratar do tema Aspirina, esclarece que, nos países onde Aspirina ainda é marca registrada, o ácido acetil salicílico é tratado por sua abreviatura: **AAS**, em português, espanhol e francês, **ASA**, em italiano e inglês, e **ASS** em alemão.

Em **Portugal**, **O CLUBE DE ANESTESIA REGIONAL - CAR**, em artigo intitulado “Neuroestimulação epidural dos cordões posteriores na dor por cardiopatia isquêmica” não foge à regra e trata, no subtítulo “Preparação do doente”, o ácido acetil salicílico como **AAS**.

A **UNIVERSIDADE DE NAVARRA**, na Espanha, através de sua Clínica Universitária, tratando sobre a dor, publicou importante artigo intitulado “**Um estudio que descubre el mecanismo del efecto antiinflamatorio del AAS galardonado com el premio internacional Aspirina**”, em 20/10/05, tratando, já no título, o Ácido Acetil Salicílico, diretamente como **AAS** e, no artigo propriamente dito, esclarece que a abreviatura (**AAS**) é o princípio ativo da Aspirina.<sup>51</sup>

O artigo “Evaluación económica del tratamiento con ácido acetilsalicílico en dosis bajas en la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares” da **REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA Online** também expõe, após declarar o princípio ativo em comento, a respectiva abreviatura entre parêntesis: (**AAS**).<sup>52</sup>

O **DURG-LA (Drug Utilization Research Group, Latin America)**, que é uma rede de grupos profissionais de farmacologia clínica, farmácia, saúde pública e outras profissões sanitárias para o intercâmbio de experiências em investigação, doença, serviços e atividades reguladoras relacionados a medicamentos, quando trata da Aspirina indica que seu código ordenador é **AAS**.<sup>53</sup>

A **Universidade Nacional de Córdoba**, na **Argentina**, em seu Centro de Información de Medicamentos (CIME), Boletín Informativo n. 14, a respeito do ácido acetil salicílico, também trata o princípio ativo em comento por sua abreviatura, **AAS**.

No **Chile**, o **SCIELO - SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE**, em artigo intitulado “*Acido acetilsalicílico en la prevención primaria de la cardiopatia coronaria: a todos?*” também trata indistintamente como **AAS** o ácido acetil salicílico.<sup>54</sup>

Ainda, o **SCIELO de Espanha**, em [www.scielo.isciii.es](http://www.scielo.isciii.es), em artigo intitulado “*Uso de analgésicos y ácido acetilsalicílico em um estudio multicêntrico em Espanha*”, trata diretamente como **AAS** o medicamento em comento.

E, já no ano de 2003, vem artigo específico sobre o tema deste parecer, através do **SCIELO brasileiro**, que esclarece, com a máxima literalidade, que é comum o uso de siglas e abreviações em medicina, citando o **AAS** como exemplo, em conjunto com **DNA** e **IV**, em extenso e muito completo artigo intitulado “**Expressões Médicas: Falhas e Acertos**”.<sup>55</sup>

Finalmente, não há notícia do registro de marca como **AAS** ou sua correspondente abreviatura em inglês, nem na Europa, nem nos EUA, sendo certo que o mais próximo que se chegou de um registro de marca no estrangeiro foi a marca **AA**, na classe 5 internacional IC 042. US 100 101. G&S, para clínicas médicas, serviços de hotelaria e casas de enfermagem, ou seja, **não há registro da marca AAS como medicamento**.

#### **IV. A DOUTRINA**

Extraio da recentíssima tese de doutorado de Denis Borges Barbosa, “O FATOR SEMIOLÓGICO NA CONSTRUÇÃO DO SIGNO MARCÁRIO”, as seguintes observações, citações e jurisprudência:

1. Os signos que expressam, na linguagem comum, a própria coisa ou um elemento dela, não são registráveis<sup>95</sup>.

---

<sup>51</sup> Fonte: [www.viatusalud.com](http://www.viatusalud.com)

<sup>52</sup> Fonte: [www.revespcardiologia.org](http://www.revespcardiologia.org)

<sup>53</sup> Fonte: [www.durg-la.uab.es](http://www.durg-la.uab.es)

<sup>54</sup> Fonte: [www.scielo.cl](http://www.scielo.cl)

<sup>55</sup> Fonte: [www.scielo.br](http://www.scielo.br)

<sup>95</sup> Note-se aqui: são irregistráveis os signos que, na linguagem comum, representem a coisa. Tal se dá porque eles se encontram no sermus communis, apropriados como domínio público da língua. A vedação aqui é de direito, e de direito constitucional. (p. 39)

2. Uma marca solidamente registrada pode perder a exclusividade, pelo fenômeno da generificação, ou seja, no fluxo de comunicação a marca deixa de ser daquele produto ou serviço, originário do titular, e passa a ser um descritor funcional (celofane e fórmica são casos consagrados pela jurisprudência), que emigra para o domínio comum. (p. 44)
3. Como indicamos anteriormente, a relação de significação é aquela existente no âmbito de um signo marcário entre significante – a palavra ou imagem – e o significado, ou imagem-de-marca. Para que a significação efetivamente exista, deve haver distintividade, que é, em todos os países, um dos requisitos de proteção jurídica das marcas. (p. 59)
4. 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 distingüibilidade absoluta. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum. O direito marcário considera: res communis omnium sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos. (p. 60)

5. 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.

...

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<sup>155</sup>.

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).

<sup>155</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vol. 1, parte 1, Rio de Janeiro: Edição Forense, 1946.

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, à 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”. (p. 61)

6. Em todos estes casos, temos res communis omnium, inapropriáveis pelo titular, salvo o caso de acréscimo de distintividade. Nesse caso, o que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico resultante do acréscimo. (p. 62)
7. Reservadas em muitos países a um registro secundário, certas marcas sem maior distintividade são aceitas, embora tenham relação com o produto ou serviço a ser designado. Tal relação não pode ser direta (denotativa), por exemplo, “impressora” para impressoras, mas indireta ou conotativa, como por exemplo, as que evoquem o elemento marcado.

De outro lado, a marca fraca é muito mais sujeita à presença de competidores e menos defensável num caso de contrafação<sup>161</sup>.

BERTRAND, op. cit., p. 327: “dès lors la protection conféré par la la marque se limitera souvent à la possibilité d’empêcher la reproduction à l’identique, et son titulaire devra tolérer la coexistence de marques proches de la sienne”. (p. 63)

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

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

<sup>177</sup> MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de direito comercial, v. III, T. I, Rio de Janeiro: ed. Russel, 2003, p. 267. (p. 67)

9. Mas alguns fenômenos extrínsecos ao signo podem ocorrer:

...  
- Depois do registro, perder a distintividade absoluta através da generificação<sup>183</sup>.

<sup>183</sup> Generificação = conversão em domínio público da marca que se torna uma descrição funcional ou característico de um produto (ex. isopor, fórmica, xerox, gilette, entre outras). (p. 70)

10. 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.

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

- TFR 2ª R. – APELAÇÃO CÍVEL Nº 338.247 Processo: 2000.51.01.015485-0 UF: RJ  
Órgão Julgador: 1ª TURMA ESPp. Data Decisão: 13/03/2006. MARCAS.  
ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA. MEDICAMENTOS. USO DO RADICAL DO

PRINCÍPIO ATIVO NA COMPOSIÇÃO DA MARCA. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE OU DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. É comum o fato de as marcas de medicamentos conterem o radical que represente o seu princípio ativo, não se traduzindo em imitação o uso desse radical na composição de marcas, sobretudo se essa composição não traz similaridade fonética com marca já existente. De par com isso, tratando-se de marcas a assinalar ansiolíticos, ou seja, medicamentos para cujo uso é necessária prescrição médica, com mais razão ainda a conclusão de ausência de confusão, visto tratar-se de profissionais especializados, afeitos a esse segmento de mercado e já acostumados à utilização de marcas diversas de medicamentos que contenham, em sua composição designativa, o mesmo radical relativo ao princípio ativo do medicamento. Apelação a que se nega provimento. (p. 71)

11. A generificação da marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins passe a se confundir com ele. Xerox, Gillete e Pirex são alguns casos óbvios. (p. 92)
12. O efeito é descrito no direito comum como perda do objeto do direito. Com efeito, sendo o efeito da marca registrada a construção de uma propriedade ou exclusividade sobre o uso de um signo em determinado mercado, a perda da distintividade retira o pressuposto deste uso exclusivo. Ocorreria o fenômeno descrito no Código Civil de 1916 em seus artigos 77 e 78, I<sup>245</sup>.

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

<sup>245</sup> “Art. 77. Perece o direito perecendo o seu objeto.” “Art. 78. Entende-se que pereceu o objeto do direito: I. Quando perde as qualidades essenciais, ou o valor econômico. (...)”. Não encontra artigo correspondente ao Código Civil de 2002. (pp. 93/94)

13. Como já indicado, a CUP e TRIPs fixam a distintividade como elemento central do desenho jurídico das marcas. Em particular, o artigo 6 quinquies “b” 2 da Convenção da União de Paris – CUP prevê que poderão ser recusadas ou invalidadas marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo ou compostas exclusivamente de sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade a quantidade e o destino. (p. 97)

#### 14. Supremo Tribunal Federal

RE-107892/PR Ministro Rafael Mayer J. 23/5/86 Primeira turma. DJ de 27.06.86 pg. 11620 Ementários do STF – vol. 01425.03 pf. 00575. Ementa: nome comercial. Formica Corporativa. Cyanamid do Brasil S/A. Império das Fórmicas. Inocorrência de semelhança capaz de gerar confusão.

Expressão de uso vulgarizado – a utilização, como nome de fantasia, em sociedade puramente comercial, de vocábulo genérico e de uso comum, sem detrimento a marca industrial de produto, e afastada a possibilidade de confusão de nomes e realidades, não implica violação. – Recurso Extraordinário não conhecido. (p. 99/100)

15. Esse dispositivo se aplica, em particular, no caso das chamadas “marcas fracas”, ou de pouca distinguibilidade<sup>629</sup>,

<sup>629</sup> Bertrand, op. cit., p. 327: “dès lors la protection conféré par la marque se limitera souvent à la possibilité d’empêcher la reproduction à l’identique, et son titulaire devra tolérer la coexistence de marques proches de la sienne”. (p. 272)

## V. CONCLUSÃO

Não há dúvida de que a sigla “AAS” se vulgarizou, ou generificou. Assim, a marca da SANOFI, de marca fraca, tornou-se fraquíssima.

Assim, agiu bem o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ao deferir o registro da marca “CIMAAS” para a CIMED.

Ambas, “CIMAAS” e “AAS” podem conviver no mercado sem risco de confusão por parte dos consumidores.

Proibir que qualquer indústria farmacêutica faça uso da sigla AAS para indicar ácido acetilsalicílico, ou de compor marcas que contenham essa sigla, significaria constituir um monopólio indesejável, que contrariaria os próprios fundamentos do sistema de marcas.

Esse o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 23 de Novembro de 2006.

**NEWTON SILVEIRA**

Terceira Parte  
Patentes, Desenho Industrial  
E Segredo Industrial

# Patente sobre Processo Industrial De Fabricação de Tubos

30/07/2001

## PARECER

**Concessão de antecipação de tutela que determina a paralisação completa de uma fábrica, à vista de laudo preliminar acerca de pretensa violação de patentes, laudo esse que nem ao menos considera o teor das reivindicações ou pontos característicos das patentes e seu alcance.**

## CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado **Dr. Antonio Garbelini Jr.** acerca do acerto, ou não, da antecipação de tutela concedida pelo **MM. Juízo da 24ª Vara Cível da Capital** na **Ação Ordinária 22071-0/00**, promovida por **HOBAS ENGINEERING AG** e outro contra **G-TEC TUBOS S/A.** e outros.

### 01. DO OBJETO DA CONSULTA

Com base em laudo preliminar da lavra do **Eng. Eduardo Teixeira Gomide** (juntado à **Medida Cautelar de Busca e Apreensão – proc. 2.099/00 – fls. 75/93**), o **MM. Juízo da 24ª Vara Cível da Capital** concedeu a antecipação de tutela nos seguintes termos:

*“A perícia de fls. 75/93 conclui ter havido indícios de violação de patente da Autora pela empresa G-TEC. Assim, concedo a antecipação de tutela quanto a ela, na forma pleiteada em abstenção total de comercialização dos produtos, sob pena de multa diária de R\$ 20.000,00. Cite-se-a. Esclareçam os autores se pretendem a propositura da ação quanto aos demais réus em 48 horas. Int. (Providenciar a retirada, em cinco dias, da carta precatória expedida, comprovando a distribuição em dez dias).” (grifos nossos).*

No entanto, as conclusões do laudo referido no despacho acima são do seguinte teor:

*“As interfaces do sistema de controle de processo, instalado nos microcomputadores da sala de controle da G-TEC (anexo 07 Cópia da interface do sistema de controle de processo utilizado para a fabricação dos tubos do tipo GRP), são similares aos procedimentos de fabricação de tubos do tipo GRP patenteados pelas autoras (anexo 11 Procedimentos de fabricação dos tubos tipo GRP patenteados pelas autoras).*

*Os documentos encontrados nas instalações da G-TEC, que descrevem algumas partes do processo de fabricação dos tubos GRP (anexo 09 Rascunhos do processo de fabricação fornecidos pela equipe de profissionais de origem sueca) contêm informações similares às utilizadas pelas requerentes no processo de fabricação dos tubos GRP (anexo 11 Procedimento de fabricação dos tubos tipo GRP patenteados pelas autoras).*” (grifos nossos)

O que se constata dessas conclusões é que o **Eng. Gomide** comparou o processo de fabricação utilizado pela Ré **G-TEC** com:

- a) o **“anexo 11”- Procedimento de fabricação dos tubos tipo GRP, e**
- b) o **“anexo 9”- Rascunhos do processo de fabricação “fornecidos pela equipe de profissionais de origem sueca” (!)**.

Ou seja, o perito comparou o processo de fabricação da Ré com dois textos preparados pela própria Autora e seus **“profissionais de origem sueca”**.

Sobre as patentes da Autora nada disse! Não comparou o processo de fabricação da Ré com o exato teor dos pontos característicos das patentes da Autora.

Ora, as conclusões acima estão eivadas de vício substancial, por desconsiderarem o disposto no **Art. 41 da Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279 de 1996, verbis:**

*“Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.” (grifos nossos)*

A Ré **G-TEC** agravou do despacho concessivo da antecipação de tutela, tendo o Relator recebido o Agravo, conferindo-lhe efeito suspensivo.



## 02. DOS ELEMENTOS TÉCNICOS ENVOLVIDOS NA QUESTÃO

Enquanto se aguarda o julgamento do Agravo, dois outros laudos unilaterais foram elaborados nas medidas cautelares, os quais padecem dos mesmos vícios, por desconsiderarem o teor das reivindicações ou pontos característicos das patentes.

A Ré **G-TEC**, por sua vez, solicitou ao **Eng. Clóvis Silveira** minucioso estudo, o qual está sendo juntado aos autos do Agravo, espancando quaisquer dúvidas que pudessem subsistir em relação à não contrafação das patentes **HOBAS** por parte da Ré **G-TEC**.

O estudo realizado pelo **Eng. Clóvis Silveira** examina em profundidade os processos administrativos de concessão das patentes **PI 8904813**, **PI 9206179** e **PI 9503243** e compara seus **pontos característicos** com a tecnologia **G-TEC**, concluindo pela sua não coincidência.

Já na **introdução** de seu estudo, alerta o consultor:

*“O signatário já conhecia em profundidade o teor das patentes objeto dos Autos, e outras a elas relacionadas, pois já as examinara em detalhe, quando fora, no ano passado, consultado para verificar o Estado da Técnica relativo à patente*

*PI8904813, e considera muito importante e oportuno, nesse momento, esclarecer ao Juízo que, para se constatar a contrafação de uma patente de invenção é absolutamente necessário fazer-se a análise técnica do quadro de reivindicações da mesma, o que só pode ser realizado por quem tenha competência e experiência nesse campo especializado e saiba ler e analisar um documento de patente, sendo capaz de compreender seu conteúdo, distinguindo aquilo que é uma reafirmação do que já está compreendido no Estado da Técnica (de acordo com a Lei 9.279/96) daquilo que está sendo reivindicado (que deve ser novo, inventivo e de aplicação industrial) como direito de exclusividade do titular da patente, que é tão somente uma parte do que está expresso nas Reivindicações, exatamente o que vem após a expressão “caracterizado por”, de acordo com o Ato Normativo 127 do INPI.”*

No **capítulo 2** de seu estudo, sob o título **ANTECEDENTES**, faz o consultor severas críticas ao procedimento dos experts judiciais:

*“Na seqüência dos fatos, em decorrência da ação movida por Hobas contra G-TEC e outros, foram determinadas três perícias, para as quais foram indicados três peritos, a saber, os Engs. Pascholati,*

*Gomide e Abrão, cujos Laudos são comentados pelo signatário, no Capítulo 5.*

*Com relação aos referidos Laudos o signatário deste já manifestara, em seu Parecer anterior, que ficou estarrecido ao examiná-los; em especial o do Eng. Fernando César Pascholati, datado de 29 de Março de 2001, devido aos absurdos e equívocos técnicos ali encontrados, que saltam aos olhos de qualquer pessoa que detenha um mínimo de conhecimento sobre patentes; aliás, aquele “laudo” é composto de apenas algumas páginas redigidas pela metade (das quais oito são um inútil rol de “itens”) tendo como anexos cinco volumes com milhares de páginas igualmente imprestáveis para o esclarecimento da matéria, senão para fazer “peso”, uma vez que sequer foram referidas no texto e nem utilizadas para trazer as necessárias luzes, senão umas poucas que, todavia, nada esclareceram mas “serviram de base” para, efetiva e ineficazmente, o jejuno expert concluir, em umas poucas penas a esmo, sem qualquer fundamento técnico minimamente aceitável que, como se estivesse procurando satisfazer à ansiedade da Autora, “houve violação das patentes”, e isso sem que se consiga encontrar qualquer indício de que as referidas patentes tenham sido consultadas ou que suas reivindicações tenham sido analisadas! (é no capítulo final dos relatórios descritivos de patentes que, de acordo com a Lei, estão as “Reivindicações”, que definem os limites do direito de exclusividade do titular).*

***A propósito, dois dos “esclarecedores” anexos juntados ao laudo do Eng. Pascholati correspondem àquilo que seu autor denominou de “traduções” (do inglês para o português), foram examinadas pelo signatário, que ficou outra vez surpreso ao constatar até onde pode chegar a falta de profissionalismo num trabalho pericial dessa importância.***

*No volume intitulado “Traduções dos Desenhos”, por sua vez nada mais do que cópias do outro volume “Desenhos”, foram redigidas, à mão livre, as pretensas traduções absolutamente primárias, em geral erradas, evidentemente por quem não conhece a língua inglesa nem sabe identificar, mesmo em português, o que está ali desenhado, trocando sistematicamente os adjetivos pelos substantivos, tornando a peça técnica inidentificável.*

*Em outro volume, desta vez “tradução de um manual técnico” da Autora (que ela mesma não teria coragem de publicar, porque foi transformada numa peça absolutamente hilária), encontram-se frases como, por exemplo, “este livro de canalização(?) ... foi produzido ... comprando(?) oficial e contratantes”(?) e “...no curso do tempo a*

*madeira tornou-se lascada”(?) e ainda, “ovulação(!) do tubo”, a “ração da pressão” etc., verdadeiramente um primor lingüístico e técnico, porque completamente non-sense, incompreensível, resultando também imprestável para a perícia, que deveria ser séria, esclarecedora ao Juízo, em processo que envolve direitos patentários de altíssima relevância e de graves conseqüências, que deveria constituir trabalho competente e responsável.*

*Para completar esse quadro sinistro para a elaboração daquele “trabalho” seu autor informou ter consumido 1800 horas técnicas ou seja, dez meses de vinte dias úteis de nove horas de trabalho integral diário!*

*Quanto ao segundo Laudo, o do Eng. Eduardo Teixeira Gomide, datado de 25 de Janeiro de 2001, o signatário não pode deixar de observar que, embora parecendo ser mais “leve” que o anterior, não deixou de ser um trabalho superficial, exposto também em algumas poucas páginas, sem arrazoado técnico consistente, que resultou em equivocadas e estapafúrdias conclusões, uma vez que seu autor também não soube como, nem para quê, deveria compulsar os documentos de patente inseridos nos Autos, que foram a razão de ser, o leit motiv da disputa.*

*Além disso, parece não ter compreendido qual deveria ter sido sua missão, pois inicialmente afirmou que seu objetivo seria “buscar programas de propriedade da Autora”, tendo emitido conclusões sobre contrafação de patentes (que não foram examinadas!). Coisas muito diferentes, que dizem respeito a legislações diversas, a propriedade intelectual de programas sendo objeto da Lei 9.609/98 (e não da Lei 9.279/96 programa de computador não é patenteável no Brasil!).*

***Finalmente, quanto ao terceiro Laudo, objeto dos Autos, o do Eng. Abrão, parece que o objetivo da perícia não ficou claro para o Sr. Perito.***

Ele recolheu cerca de 2800 desenhos, colocados à disposição da Requerente, tendo sido apenas 24 selecionados pelos “experts” da mesma que os consideraram “bons” para a análise, cujas conclusões foram do tipo “provavelmente os projetos atendem a mesma finalidade”.

***O Sr. Perito sequer visitou as instalações da Requerida, não examinou as patentes da Requerente e entregou um Laudo Pericial, é claro, inconclusivo quanto a violação de patentes. Mas anexou ao mesmo sete anexos incluindo a própria patente, que sequer menciona.***

*Esses foram, do ponto de vista do signatário, os principais antecedentes técnicos que merecem ficar aqui registrados deram ensejo à elaboração deste Laudo Técnico complementar, após a vistoria das instalações da G-TEC.”*

No **capítulo 3** de seu estudo, sob o título **SOBRE A TECNOLOGIA G-TEC E O ESTADO DA TÉCNICA**, o consultor relata:

*“Segundo a Lei 9.279/96 o estado da técnica com relação a uma certa patente é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido da patente, por descrição oral ou escrita qualquer outro meio, no Brasil ou no Exterior.*

*O processo industrial para fabricação de tubos em utilização pela G-TEC encontra-se em domínio público pelo menos desde 1.960!*

*Além disso, a padronização de elementos (garantida através da série ISO-9.000) se faz presente no Brasil através da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo que para as dimensões básicas de tubos e conexões, por exemplo, as normas indicam 6 metros de comprimento, diâmetros externos definidos e pressões admissíveis de trabalho definidas.*

*Como se depreende da leitura dos textos das patentes objeto deste Laudo, o primeiro tubo de poliéster reforçado com fibra de vidro, o chamado PRFV, fabricado pelo sistema de centrifugação, foi instalado numa hidroelétrica suíça por volta 1961 (apesar do fato desta tecnologia ter surgido logo após a 2ª Guerra Mundial)! e muitas empresas, a partir de então, com base nessa iniciativa suíça, decidiram produzir os tubos PRFV, pelas suas evidentes qualidades técnicas.*

*Assim, desde aquela época, já era de conhecimento público o sistema de deposição por centrifugação, com molde necessariamente rotativo, cuja rotação depende principalmente do diâmetro; como também já era conhecido o canhão de alimentação com molde tendo movimento relativo longitudinal; além disso, os componentes básicos (resinas, areia, fibras, materiais de enchimento, etc.) que entram na elaboração do produto dos mais diversos fabricantes, têm características similares.*

*Seguindo a linha de raciocínio acima é imediato para qualquer técnico da área, que um alimentador de matérias primas deverá ter um comprimento levemente maior que 6 metros, que é o comprimento normatizado dos tubos, o mesmo*

*ocorrendo com os moldes; seu diâmetro externo deverá ser menor que o diâmetro interno do menor tubo a ser produzido; o molde deverá ter um sistema de motorização que permita a variação de sua rotação; obviamente, o canhão alimentador deverá se movimentar no sentido do eixo do molde, descarregando os componentes da “receita” em quantidades e tempos desejados, no interior do molde; e, após o processo químico de endurecimento da resina o tubo deverá ser sacado do molde, para dar oportunidade a uma nova produção.*

*Ora, tais características constituem decorrências básicas, tecnicamente óbvias, evidentes para um técnico do ramo, de modo que se pode afirmar que um engenheiro mecânico bem formado é capaz de, facilmente, desenhar um croquis ou um fluxograma para uma instalação destinada a produzir tubos PRFV.*

*Além disso, um alto grau de automatização, no decorrer dos anos 80 e 90, foi incorporado pelas indústrias que pretendiam diminuir custos, depender menos de mão de obra, obter maior regularidade no produto, etc., sendo que a automação através da informática tornou-se uma verdadeira obsessão mundial.*

*Nesse caso também, pode-se afirmar que qualquer engenheiro de sistemas competente, especializado em automação de processos, é capaz de elaborar um “software” para automação e controle das operações dos correspondentes processos de produção, bastando implantar um adequado sistema de controle com a utilização dos usuais controladores lógicos programáveis (os chamados CLP).*

*Além do acima exposto, com respeito ao estado da técnica relativo à fabricação de tubos centrifugados de PRFV, é de se observar que a patente PI7602575, também da mesma Hobas, depositada em 27/04/76 (portanto já expirada há mais de dez anos), tornou de domínio público o processo de centrifugação ali reivindicado.*

*Do mesmo modo, tubos formados por diversas camadas constituídas de fibras de vidro, resina, matéria plástica, granulados de enchimento, “produzidos centrifugamente num molde oco, como por aplicação de camadas sobre um núcleo, ou ainda por uma combinação desses processos”, foram objeto de reivindicação da Patente PI 7704284, depositada em 30/06/77, já expirada há mais de nove anos.”*

Assim, conclui o consultor:

“A tecnologia utilizada pela G-TEC no processo de fabricação de tubos PRFV é a convencional, já compreendida no Estado da Técnica.”

No **capítulo 4** do estudo, o consultor examinou o conteúdo completo dos processos administrativos de concessão das três patentes **HOBAS**, tendo concluído que:

**“Os exames técnicos dos pedidos de patente PI8904813, PI9206179 e PI9503243, efetuados pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não contemplaram as necessárias buscas de patentes para a verificação do Estado da Técnica.”**

**Os pareceres técnicos do examinador de patentes do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, referentes às patentes PI8904813, PI9206179 e PI9503243, foram superficiais com respeito à verificação dos requisitos de patenteabilidade.**

**As patentes PI8904813, PI9206179 e PI9503243 foram deferidas sem a adequada verificação dos requisitos de novidade e atividade inventiva.”**

Após exaustiva análise dos três laudos (**GOMIDE - ABRÃO - PASCHOLATI**), o estudo conclui, no **capítulo 6**, que o processo **G-TEC** analisado **não infringe** em nada as patentes **PI 8904813, PI 9206179 e PI 9503143**.

Suas conclusões finais foram:

- “(1) A tecnologia utilizada pela G-TEC no processo de fabricação de tubos de PRFV é a convencional, já compreendida no Estado da Técnica.**
- (2) Os exames técnicos dos pedidos de patente PI8904813, PI9206179 e PI9503243, efetuados pelo INPI, não contemplaram as necessárias buscas de patentes para a verificação do Estado da Técnica.**
- (3) Os pareceres técnicos do examinador de patentes do INPI, referentes às patentes PI8904813, PI9206179 e PI9503243, foram superficiais com respeito à verificação dos requisitos de patenteabilidade.**
- (4) As patentes PI8904813, PI9206179 e PI9503243 foram deferidas sem a adequada verificação dos requisitos de novidade e atividade inventiva.**

- (5) **O Laudo do Eng. Pascholati é imprestável para elucidar a questão objeto dos Autos.**
- (6) **O Laudo do Eng. Gomide é imprestável para elucidar a questão objeto dos Autos.**
- (7) **O Laudo do Eng. Abrão é imprestável para elucidar a questão objeto dos Autos.**
- (8) *O processo G-TEC analisado não infringe em nada a Patente PI 8904813.*
- (9) *O processo G-TEC analisado não infringe em nada a Patente PI 9206179.*
- (10) *O processo G-TEC analisado não infringe em nada a Patente PI 9503143.*
- (11) *A Patente PI8904813 é nula.”*

Face a todo o acima exposto, é de indagar-se como pode haver tamanha discrepância entre esse estudo, elaborado por engenheiro expert em propriedade industrial, e os laudos unilaterais realizados pelos experts judiciais nas medidas cautelares que antecederam a ação ordinária.

### **03. DOS PONTOS CARACTERÍSTICOS OU REIVINDICAÇÕES**

Por óbvio e elementar, qualquer análise com vistas a determinar **violação de patente** pressupõe necessariamente a **análise da patente** e a comparação do produto e/ou processo impugnados com a **matéria protegida** pelo título.

E, como já mencionado, o que deve ser levado em conta em uma tal análise comparativa é o teor das **reivindicações** ou “pontos característicos” da patente.

São as reivindicações que, nos exatos termos do art. 41 da Lei de Propriedade Industrial, já acima transcrito, interpretadas com base no relatório descritivo e nos desenhos, se houver, determinam, definem e delimitam a proteção conferida pela patente.

Essa regra é de fundamental importância para a solidez da patente e, principalmente, para a segurança jurídica de terceiros, sendo tradicional em nosso sistema de patentes e adotada internacionalmente na quase totalidade dos países.

Nesse sentido, o mestre **João da Gama Cerqueira**, em seu “TRATADO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL” (Vol. II, Tomo I, Parte II – Ed. Revista Forense – Rio de Janeiro, 1952 – págs. 162 a 166), já afirmava que:

*“No tocante aos efeitos das reivindicações, a nossa lei aproxima-se do direito alemão e americano, pois são os pontos característicos constantes do resumo final que determinam o objeto da invenção ou da patente e, por conseguinte, a extensão do direito do inventor.*

*Do que dispõe a lei resulta a importância das reivindicações em nosso sistema. Porque fixam o objeto da invenção e constituem a medida do direito do inventor, tudo gira em torno delas.*

(...)

*Por esse motivo, deve o inventor ter o máximo cuidado ao especificar os pontos característicos da invenção, indicando de modo claro e preciso no que ela consiste, sem omitir nenhum de seus elementos essenciais. A lei permite que o inventor, nessa parte do relatório, trace os limites precisos do seu direito: incumbe-lhe, pois, proceder com cuidado e inteligência para obter uma patente valiosa. O valor e a sorte do privilégio dependem das reivindicações, que um escritor considera como a **alma da patente**.”*

Mais recentemente, **Luiz Guilherme de A. V. Loureiro**, em sua obra “A LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMENTADA” (Ed. Lejus, 1999 – pág. 84), tratando das reivindicações, esclarece:

*“As reivindicações têm um papel essencial na obtenção da proteção da invenção pela patente. Elas delimitam o monopólio de exploração do patenteado. O que é descrito, mas não é reivindicado não pode ser objeto de proteção.*

(...)

*Afinal, o papel da reivindicação é justamente assegurar o máximo possível a segurança de terceiros e, por essa razão, a lei confere à reivindicação a função de determinar o alcance da proteção conferida pela patente.”*



No Direito norte-americano a norma é exatamente a mesma, como se depreende do art. 112 do Título 35 do *United States Code*, abaixo transcrito:

**“Sec. 112. Specification**

*The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.*

*The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.*

(...)”<sup>56</sup>

Ainda no que tange ao direito norte-americano, **J. Thomas McCarthy**, em sua obra de referência “*McCARTHY’S DESK ENCYCLOPEDIA OF INTELLECTUAL PROPERTY*” (The Bureau of National Affairs, Inc., Washington, D.C. – Second Edition), no verbete “**CLAIM**” (reivindicação) assim dispôs:

*“claim [patent] The part of a patent that defines the technology which is the exclusive property of the patentee for the duration of the patent. A patent claim sets the bounds of the technical area within which the patent owner has the legal right to exclude others from making, using, and selling.*

(...)

*Infringement Is Determined by the Wording of the Claims. It is only the claims that define the exclusive rights of a patent.*

(...)

*The first step in determining patent infringement is to interpret the claim in question to ascertain its precise scope and meaning before comparing it to the accused device.”<sup>57</sup>*

---

<sup>56</sup> “**Art. 112. Relatório**

O relatório deve conter uma descrição escrita da invenção e da maneira e do processo de sua fabricação e uso, em termos plenos, claros, concisos e exatos, de modo a possibilitar a uma pessoa habilitada na área técnica pertinente, ou naquela mais proximamente a ela relacionada, a realizá-la e usá-la, e deve indicar o melhor modo contemplado pelo inventor para a sua realização.

O relatório deve trazer em sua conclusão uma ou mais reivindicações indicando de forma particularizada e especificamente reivindicando a matéria que o requerente considera como sendo a sua invenção.

(...)” (tradução livre)

Sempre no mesmo diapasão, a Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias assim define a proteção conferida pela patente (*Convention sur la Délivrance de Brevets Européens - Deuxième Partie - Droit des Brevets - Chapitre III - Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen*):

**“Article 69 - Etendue de la protection**

*1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.  
(...)”<sup>58</sup>*

A norma vem melhor explicitada na regra 29 do Regulamento de Execução da Convenção (*Règlement d'Exécution de la Convention sur la Délivrance de Brevets Européens - Troisième Partie - Dispositions d'Application de la Troisième Partie de la Convention - Chapitre II - Dispositions régissant les demandes*):

**“Règle 29 - Forme et contenu des revendications**

*(1) Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. Si le cas d'espèce le justifie, les revendications doivent contenir:*

- a) un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique;*
- b) une partie caractérisante précédée des expressions «caractérisé en» ou «caractérisé par» et exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées sous a), sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.*

*(...)”<sup>59</sup>*

---

<sup>57</sup> **“reivindicação** [patente] A parte de uma patente que define a tecnologia que é de propriedade exclusiva do titular pela duração da patente. Uma reivindicação de patente estabelece os limites da área técnica dentro da qual o titular possui o direito de excluir terceiros de fabricar, usar e vender.

(...)

*A violação é determinada em vista da redação das reivindicações. São somente as reivindicações que definem os direitos exclusivos do titular da patente.*

(..)

O primeiro passo para caracterizar-se uma violação de patente consiste em interpretar-se a reivindicação em questão com vistas a determinar sua precisa abrangência e significado antes de compara-la com o objeto impugnado.” (tradução livre).

<sup>58</sup> **“Artigo 69 – Extensão da proteção**

**1)** A extensão da proteção conferida pela patente europeia ou pelo pedido de patente europeia é determinada pelo teor das reivindicações. Todavia, o relatório descritivo e os desenhos servem como base para interpretar as reivindicações.

(...)” (tradução livre).

<sup>59</sup> **“Regra 29 - Forma e conteúdo das reivindicações**

No que diz respeito à Lei de Propriedade Industrial atualmente em vigor no Brasil, que nessa parte nada inovou em relação às leis anteriores e se conforma aos padrões internacionais, depreende-se com clareza de seu **art. 19** qual a estrutura e o conteúdo de um documento de patente, a saber:

- a) **Relatório Descritivo;**
- b) **Reivindicações;**
- c) **Desenhos, se for o caso; e**
- d) **Resumo.**

O **Relatório Descritivo**, nos termos do **art. 24** da Lei, deve trazer a descrição clara e suficiente do objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução da invenção.

As **Reivindicações**, conforme dispõe o **art. 25**, deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e **definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.**

Para uma idéia mais detalhada e concreta acerca da estruturação, conteúdo e finalidade dessas partes essenciais de um documento de patente, vale compulsar o **Ato Normativo nº 127, de 05/03/97**, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279/96, no que se refere às patentes de invenção, às patentes de modelos de utilidade e aos certificados de adição de invenção.

Segundo o **item 15.1.2** do AN 127/97, o **Relatório Descritivo** deverá atender aos seguintes requisitos, dentre outros:

- a) *ser iniciado pelo título;*
- b) *precisar o setor técnico a que se refere a invenção;*
- c) *descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre*

---

**(I)** *As reivindicações devem definir, pela indicação das características técnicas da invenção, o objeto do pedido para o qual a proteção é solicitada. Se a hipótese específica o justificar, as reivindicações devem conter:*

- a) *um preâmbulo mencionando a designação do objeto da invenção e as características técnicas que são necessárias para a definição dos elementos reivindicados mais que, combinadas entre si, fazem parte do estado da técnica;*
- b) *uma parte caracterizante precedida da expressão «caracterizada por» e expondo as características técnicas que, em conjunto com as características indicadas na alínea a), são aquelas para as quais a proteção é solicitada.*

(...)"

*que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes;*

- d) *definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica;*
- e) *ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado.*

E, no tocante às **Reivindicações**, o AN 127/97 estabelece, em seus **itens 15.1.3.2 e 15.1.3.2.1**, dentre outras, as seguintes regras:

- a) as reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e conter uma única expressão “*caracterizado por*”;
- b) cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação;
- c) as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo;
- d) as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão “*caracterizado por*”, um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;
- e) após a expressão “*caracterizado por*” devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger.

#### **04. DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS INVENÇÕES**

A Lei e a sua regulamentação deixam claro que o **Relatório Descritivo** traz uma série de informações, que vão desde a descrição do estado da técnica e das soluções já conhecidas, a citação e análise de documentos relacionados com o assunto, passando pela colocação do problema cuja solução se busca obter, até a indicação e explicação detalhada da invenção para a qual se pleiteia a proteção, de suas vantagens e forma(s) de realização, e que as **Reivindicações**, por sua vez, especificam, isolando desse contexto, aquilo que realmente constitui a invenção a ser protegida, isto é, aquela matéria que preenche o requisito da novidade, por não estar contida no estado da técnica, e o da atividade inventiva, por não decorrer, para um técnico no assunto, de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Em relação à matéria definida nas reivindicações, com clareza e precisão, *e somente a ela*, o Estado, em contrapartida pela divulgação da invenção à sociedade, concederá, em benefício do inventor ou de seu(s) cessionário(s), em caráter excepcional aos princípios constitucionais da liberdade de iniciativa e da livre concorrência, um direito de exclusividade de exploração por tempo determinado, em obediência ao disposto no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

E a idéia básica subjacente a qualquer sistema de patentes é exatamente essa: o Estado incentiva o desenvolvimento e a divulgação de inovações técnicas ou tecnológicas de utilidade e aplicação industrial mediante a outorga, em contrapartida, de direitos exclusivos de exploração das invenções por um determinado período de tempo.

O interesse subjacente a esse escambo, assim como a sua eficiência em induzir à realização de esforços inventivos e à divulgação dos respectivos resultados, dependem intrinsecamente da garantia da liberdade de concorrência e da exploração de tecnologias não patenteadas.

A sujeição da patenteabilidade aos requisitos de novidade e atividade inventiva é uma indicação clara de que a livre exploração das idéias é a regra, da qual a proteção conferida pela patente é uma exceção, sendo certo que, após a expiração de seu prazo de vigência, passa seu objeto necessariamente ao domínio público, podendo ser livremente explorado por quem o deseje.

E, por tratar-se de exceção a princípios constitucionais fundamentais informativos da ordem econômica, a proteção conferida o é por **prazo determinado** (20 anos no caso de patentes de invenção, conforme art. 40 da Lei de Propriedade Industrial) e para a matéria protegida por título válida e regularmente outorgado, que deve atender aos **requisitos de patenteabilidade** - novidade, atividade inventiva e utilidade industrial (art. 8º), **conforme definida e delimitada nas reivindicações** (art. 41).

## **05. CONCLUSÃO**

Do exposto, resta evidenciado que os laudos objeto das críticas do **Eng. Clóvis Silveira** pecam pelo defeito básico de terem sido elaborados por peritos de confiança dos juízes locais mas, certamente, jejunos em propriedade industrial, que nem ao menos sabem separar o joio do trigo, isto é, o estado da técnica da matéria patenteada **objeto do teor das reivindicações ou pontos característicos**, após a expressão **caracterizado por...**

Isso, afora o cabimento das críticas ao procedimento administrativo de concessão de tais patentes pelo **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**, embora não influam na

questão, já que a conclusão é a de que a tecnologia **G-TEC** não constitui contrafação das tais patentes, mesmo que tivessem sido adequadamente concedidas.

O que causa espécie, no entanto, é que unicamente com base em tais indícios (laudo de **fls. 75/93** da ação ordinária), o **MM. Juízo da 24ª Vara Cível da Capital** concedeu a antecipação de tutela, determinando a *“abstenção total de comercialização dos produtos”*.

**Ora, os produtos em questão são os únicos e todos os produtos de fabricação da Ré G-TEC, de forma que aquela determinação significa a paralisação total da fábrica da Ré G-TEC e, na prática, seu fechamento e conseqüente e inevitável falência.**

A par de a antecipação de tutela, por sua natureza, não poder ser concedida na base de simples indícios (que outra coisa não são as conclusões dos laudos mencionados), essa antecipação não pode resultar em completa *“débâcle”* da Ré, como acima exposto.

Se, após a realização, nos autos principais, de perícia bilateral, realizada por *“experts”* que conheçam a **Lei de Propriedade Industrial**, concluir-se, a final, não ter havido contrafação das indigitadas patentes, terá sido tarde demais, pois a situação da Ré terá se tornado irreversível.

É por esta razão que o **Art. 203**, da **Lei de Propriedade Industrial** dispõe:

*“Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade licitamente exercida.”* (grifos nossos)

Essa norma não constitui inovação da **Lei de 1996**, pois já se achava insculpida no **Código da Propriedade Industrial de 1945**, o **Decreto Lei nº 7.903**, sendo vasta a jurisprudência brasileira confirmando o sentido dessa norma.

Ora, se mesmo em sede de busca e apreensão preliminar proíbe a Lei a paralisação das atividades da requerida, que dizer em sede de antecipação de tutela, quando a lei processual condiciona sua concessão ao pleno convencimento do Juízo?

**Para tanto, não bastam simples indícios formulados em laudo pericial preliminar e unilateral!**

Por todo o exposto, forçoso concluir que a decisão que concedeu a antecipação de tutela, na forma ampla e precipitada em que foi deferida, desatendeu ao disposto no **art. 273** do **Código de Processo Civil**, porque:

- I. Inexiste prova inequívoca de contrafação das patentes da Autora;**
- II. Não há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;**
- III. Há evidente perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.**

Esse o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 30 de julho de 2001.

**Prof. Dr. Newton Silveira**

# Segredo Industrial sobre Tecnologia de Montagem de Monovia Aérea Eletrificada

05/11/2001

## TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E SEGREDO INDUSTRIAL

### CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado **Marco Antonio Simões Gouveia**, associado a **FLORENCE, BOLTZ ADVOGADOS**, acerca do acerto, ou não, de liminar concedida pelo Mm. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, em ação de abstenção de uso de tecnologia cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, promovida por **GKW EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S/A.** contra **LUIZ ALBERTO UTIKAVA** e **LAUFT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.**, para impedir os Réus de utilizarem a tecnologia consistente na montagem de monovia aérea eletrificada, sob pena de multa diária fixada em R\$ 10.000,00 por dia.

Após sucinta exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos que regem a matéria, darei meu parecer a respeito.

### I. DOS FATOS

01. Na inicial de **MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS** promovida pela **GKW** contra os Réus, declara a Requerente ser empresa que se dedica a atividades ligadas ao ramo de engenharia, com destaque para o desenvolvimento tecnológico de projetos industriais e fabricação de equipamentos destinados, principalmente, à indústria automobilística, atuando no mercado desde **1950**.
02. Que o primeiro Réu, **UTIKAVA**, era funcionário da Autora, ao qual esta delegou a responsabilidade pela absorção e aplicação de uma tecnologia básica utilizada no transporte de cargas, principalmente em linhas de montagem de automóveis, chamada **“ELECTRIC OVERHEAD MONORAIL” (E. O. M.)**.
03. Que referida tecnologia foi desenvolvida há cerca de 15 anos na Europa, tendo sido a **FREDENHAGEN GmbH KG** da Alemanha uma das empresas pioneiras na pesquisa e desenvolvimento desse produto.



04. Que a Autora recebeu da **FREDENHAGEN GmbH** direito de licença para uso exclusivo daquela tecnologia, pagando, em contrapartida, royalties por tal uso.
05. Que o Sr. **UTIKAVA**, após desligar-se da Autora, constituiu a segunda Ré, **LAUFT**, através da qual *“está oferecendo o equipamento como opção no mercado nacional sem ser seu legítimo titular ou ter qualquer licença de uso”*.
06. Que tal conhecimento técnico está sendo utilizado pela empresa **LAUFT** para a comercialização e implantação da **E.O.M.**, tecnologia específica de propriedade da Autora.
07. Que, com isso, exerce a concorrência desleal *“por vender equipamento de tecnologia cuja licença é exclusiva da Autora...”*
08. Porisso, requereu a produção antecipada de provas *“a saber a exibição e a vistoria pericial no equipamento **E.O.M.** instalado na empresa **MERCEDES BENZ DO BRASIL**, de modo que seja comprovada a utilização indevida de tecnologia licenciada à Autora...”*
09. Em sua contestação, os Réus , então Requeridos, observam que *“juntou a Autora aos presentes autos os documentos de fls. 38 a 68, consistentes em **Contrato de Cooperação e Transferência de Tecnologia; Documento de Cessão; e o Contrato de Licença para uso de marcas**, todos elaborados no dia 15 de dezembro de 1997...”*
10. Que tais contratos, por não estarem registrados no **INPI** *“carecem do caráter ‘erga omnes’, ou seja, não são oponíveis contra terceiros”*.
11. Que *“a tecnologia defendida pela Autora está disponível no mercado desde a década de 70, e há muito tempo já se encontra em domínio público”*.
12. Que *“a primeira instalação no Brasil de um Transportador Aéreo Eletrificado foi realizado na década de 70, na usina de Itaipu, portanto... a quase trinta anos”*.
13. Que *“várias são as empresas que oferecem produtos similares aos Transportadores Aéreos Eletrificados, com variadas nomenclaturas, como **SEM, AEMS, SD, etc., dentre as quais... CASSIOLI, CINETIC, COMAU, DURR, ELSENMANN, RAPISTAN, LITTON, LAJETRON, entre outras...”***
14. Que *“a tecnologia utilizada era bastante comum no mercado mundial”...; que “a tecnologia descrita pela Autora é uma das mais comuns do mercado internacional nesse tipo de aplicação”...; que dita tecnologia é objeto da norma alemã **VDI 3643** e de variada literatura técnica, como o **ANUÁRIO IMAN DE LOGÍSTICA 1998/1999...; que “a revista Práxis Report, em reportagem de 1993, indicava uma***

*lista de 17 empresas que já produziam esse tipo de equipamento (Elektrohängebahnen, nome em alemão do aludido EOM)...”.*

15. Que “os conhecimentos técnicos envolvidos são evidentes para qualquer profissional do ramo, sustentado que está por norma internacional e pela vasta utilização no mercado por empresas concorrentes...” e que, portanto, “nenhum segredo tecnológico da Autora foi divulgado pelo Réu Luiz...”
16. Do laudo elaborado pelo perito nomeado **RYSZARD MAJEWSKI, Prof. Titular de Instalações Industriais da FEI** (fls. 446 e segs. da medida cautelar), merecem destaque as seguintes afirmações:

***“Há várias empresas nacionais e estrangeiras que executam a instalação de monovias eletrificadas com tecnologias parecidas” (fls. 447);***

Perguntado se “mediante uma comparação com a tecnologia **E.O.M.** fornecida pela Autora na instalação paradigma da fábrica da **FORD DO BRASIL em Taboão da Serra**, é possível afirmar que trata-se da mesma tecnologia encontrada nas instalações da **MERCEDES BENZ**”, respondeu o perito:

***“Não. Para afirmar a mesma tecnologia das duas instalações, inicialmente necessitamos definir e constatar o mesmo material utilizado na construção das instalações, mesma geometria dos elementos, mesma função, mesma operação, mesma automação das instalações, mesmo traçado, mesmas condições físicas etc.” (fls. 448).***

Finalmente:

***“O perito leva em consideração que não somente a empresa GKW possui essa tecnicidade de execução de monovia eletrificada. Há meia dúzia de empresas no ramo atuantes no Brasil, mas também considera que todas não divulgam e não ensinam a estranhos as suas metodologias de produção”. (fls. 454).***

17. O mesmo perito, de nomeação do Juízo, respondeu, a fls. 534 e segs., aos quesitos das Requeridas, merecendo destaque as respostas aos seguintes quesitos:

**“2. Há quanto tempo estão disponíveis no mercado a tecnologia necessária para o desenvolvimento de Transportadoras Aéreas Eletrificadas?...”**

**Resp. Há mais de vinte anos...”**

**“3. O conceito utilizado para o controle de velocidade do equipamento da Laufit na linha da MERCEDES é o mesmo utilizado pelo equipamento da Autora na FORD Taboão, especificamente na linha de montagem de portas?**

**Resp. Não. São instalações diferentes...” (fls. 537).**

**“1. Não existe e não há empresa ‘detentor da patente’ para execução da monovia eletrificada”. (fls. 538).**

**“4. Os elementos de composição da instalação da monovia eletrificada da Requerida e da Requerente são diferentes visando suas funções específicas de cada instalação conforme solicitado pelo cliente”. (fls. 539).**

**18.** Encerrada a medida cautelar preparatória, ingressou a Autora com a ação principal, que denominou de

**“AÇÃO PELO RITO ORIGINÁRIO DE ABSTENÇÃO DE USO DE TECNOLOGIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS”.**

**19.** Um dos fundamentos relevantes para a Autora nessa ação é assim formulado:

**“31. A violação perpetrada pelo primeiro Réu, Sr. Luiz Alberto Utikava e pela sua empresa, Ré Laufit, corresponde à utilização dos conhecimentos adquiridos tão somente em virtude da atividade que desenvolvia enquanto empregado da Autora, para a prática de concorrência desleal através da constituição de empresa atuante no mesmo segmento da Autora”.**

**20.** Finalmente, por despacho de 10 de setembro de 2001, o Mm. Juízo da 10ª Vara Cível de São Bernardo do Campo concedeu liminar para que os Réus

**“ABSTENHAM-SE DE UTILIZAR A TECNOLOGIA BÁSICA NO TRANSPORTE DE CARGAS, PRINCIPALMENTE EM LINHAS DE MONTAGEM DE AUTOMÓVEIS, CHAMADA “ELECTRIC**

**OVERHEAD MONORAIL” – OU MONOVIA AÉREA ELETRIFICADA, sob pena de pagamento de multa diária que fixa em R\$ 10.000,00 por dia de atraso”.**

**21.** Esses os fatos que motivaram a presente consulta, sobre os quais passo a me pronunciar.

## PARECER

### II. A LIBERDADE DE CONCORRÊNCIA

**Ninguém melhor que o ilustre constitucionalista MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO para ilustrar esta parte do parecer acerca da liberdade de concorrência consagrada na Carta Magna de 1988. Tomo, assim, a liberdade de transcrever sua erudita manifestação a respeito (in parecer ainda não publicado):**

“Ao contrário do que parece a quem desprevenidamente perpassa os olhos pela inicial, não está nos autos em discussão uma mera questão de direito privado, comercial, a envolver a concorrência entre dois grupos de empresas. Indo mais fundo na controvérsia, verifica-se que está em jogo no processo a interpretação do próprio sistema econômico que traça a Constituição vigente.

#### A economia de mercado e a livre concorrência.

É sabido que a Carta de 1988 consagra a economia social de mercado<sup>1</sup>. Segue nisto os passos de outras, como a Constituição Espanhola de 1978 que é explícita na caracterização (art. 37).

Ou mais longinquamente a Constituição Alemã de 1949 que consagrou o modelo<sup>2</sup>.

Na verdade, a Constituição vigente difere, na inspiração, das anteriores, seja a de 1946, seja a de 1967 (com a Emenda nº 1/69), porque enfatiza o elemento liberal, enquanto estas sublinhavam o intervencionismo. Basta lembrar para demonstrá-lo que a Lei Magna em vigor, por um lado, aponta como princípio da Ordem Econômica a “livre concorrência”, o que nenhuma outra havia feito entre nós; por outro, não menciona o intervencionismo, não tendo no seu texto regra equivalente ao art. 148 da Carta de 1946.

---

<sup>1</sup> V. sobre todo este assunto meu livro Direito Constitucional Econômico, Saraiva, São Paulo, 1990, particularmente p. 3 a 16.

<sup>2</sup> Cf. MULLER-GROELING, Hubertus, “La Economía Social de Mercado en Alemania”, Corporación de Estudios Liberales, Santiago do Chile, 1989.

Está aí, sem dúvida, um reflexo do tão falado “neoliberalismo”.

Como economia de mercado – explicita-se – baseia-se na liberdade, tanto na liberdade de iniciativa, quanto na liberdade de concorrência, há pouco mencionada.

Basta para demonstrá-lo apontar que a “livre iniciativa” é um dos fundamentos da República, segundo enuncia expressamente o art. 1º, IV da Lei Maior. É, além disso – enfatiza o caput do art. 170 – uma das bases da Ordem Econômica. E – mais – pela primeira vez na história constitucional pátria, a “livre concorrência” é apontada como um dos princípios reitores da mencionada Ordem Econômica (art. 170, IV).

Claro está que não se exclui a atuação do Estado como “agente normativo e regulador da atividade econômica”, com as “funções de fiscalização, incentivo e planejamento”, de acordo com o caput do art. 174.

Numa economia de mercado – insista-se no óbvio – a concorrência entre empresas é instrumento fundamental. Desta livre concorrência – o mais livre que possa ser ela – espera-se o desenvolvimento das forças produtivas e conseqüentemente a prosperidade geral.

A defesa da concorrência é assim essencial para esse tipo de economia. Bem se vê isto do comando contido no art. 173, § 4º da Constituição:

***“A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.***

Decorre da ênfase na “livre concorrência” a invalidade de normas, e mesmo de acordos entre empresas, que visem às “reservas de mercado”. Ou seja, a inconstitucionalidade das normas contrárias à concorrência – as quais, se anterior a regra à nova Carta, importa em revogação, ou, se posterior, a nulidade absoluta das mesmas.

Mesmo no campo da liberdade contratual, essa ênfase leva necessariamente a uma interpretação restritiva de toda cláusula de restrição, se explícita. Sim, porque não se pode concebê-la, sequer, como implícita, pois contrária ao espírito do sistema jurídico nacional, defluente da Lei Magna de 1988.

#### A disciplina da concorrência

Atendendo ao mandamento do art. 173, 4º da Constituição, está em vigor a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Desta Lei decorre a disciplina da concorrência no País; é ela, e nenhuma outra, que hoje

regula a concorrência, estabelecendo o limite entre o que é lícito ou ilícito, legal ou ilegal, permitido ou proibido, porque abusivo ou desleal, nessa matéria.

Vale destacar que esta Lei configura como “infração de ordem econômica”, independentemente de culpa, “limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa” (art. 20, I).

Mais explicitamente, no art. 21, considera “infração da ordem econômica”, também:

**“V - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços”; (sublinhei)**

Note-se bem o que está nesse texto. Como a "livre iniciativa" e a "livre concorrência" são peças fundamentais do sistema econômico que prefere a Constituição, é infração criar simples dificuldades para a constituição e o funcionamento de empresa que venha a competir no mercado.

Registre-se, por outro lado, a ênfase no mercado - ou seja, ao plano "macro" da concorrência que sobreleva ao plano "micro" da disputa de clientela. Como está no art. 20, § 1º da Lei:

*"A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II" ("dominar mercado relevante de bens e serviços").*

Com efeito, numa economia moderna, a competição se trava entre empresas e dela resulta o bem geral, se for ela vencida pela mais eficiente, capaz de produzir mais e melhor, a preços que mais favoreçam o consumidor.

É a esta competição evidentemente que se referem as normas da Lei nº 8.884/94.”

### **III. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E SEGREDO INDUSTRIAL**

Sobre esse tema, já escrevi artigo publicado na Revista de Direito Mercantil nº 26, de 1977, pp. 87/97, sob o título **CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**, do qual transcrevo o seguinte trecho:

**“O objeto principal de um contrato de transferência de tecnologia é a transmissão, de uma contratante a outra, de conhecimentos secretos ou de difícil acesso relativos a um produto ou processo industrial.<sup>1</sup>**

*A proteção ao segredo industrial está prevista em nosso direito positivo no n. XI do art. 178 do Decreto-lei 7.903, de 27.8.1945, que capitula como crime de concorrência desleal a divulgação ou exploração não autorizadas de um segredo de fábrica.<sup>2</sup> Se bem que referido dispositivo se dirija especificamente àquele que teve conhecimento do segredo quando a serviço de seu detentor, ou seja, o empregado ou prestador de serviços, verifica-se que o legislador reconhece ao detentor de um segredo industrial o direito de mantê-lo secreto, ao*

---

1. A Comissão Especial para a Proteção Internacional da Propriedade Industrial da Câmara de Comércio Internacional de Paris (Doc. 45<sup>o</sup>/195, de 9.1.1961) adotou a seguinte definição de know how: "Connaissance et expérience techniques ou accumulation des connaissances et expériences techniques à caractère secret, nécessaires pour réaliser ou mettre en pratique certaines techniques qui individuellement ou en association, servent des buts industriels" (cf. Demin, Le contrat de know how", p. 13).

2. V., a respeito, os comentários de João da Gama Cerqueira, em seu Tratado da propriedade industrial, relativos ao referido artigo, onde o autor entende que só ocorre o crime quando realizado pelo empregado e durante a vigência do contrato de trabalho, não sendo punível a revelação do segredo industrial por um ex-empregado, ou seja, após rescindido o contrato de trabalho.

**menos em relação àqueles que, tendo conhecimento do produto ou processo, por lhes ter sido confiado ou em razão do serviço, vierem a divulgá-lo ou explorá-lo sem autorização.<sup>3</sup>**

**O inciso seguinte do mesmo artigo pune, também, aquele que, em circunstâncias similares, divulga ou se utiliza de segredo de negócio.**

A tais crimes corresponde ação pública mediante representação, o que bem demonstra sua importância, pois para quase todos os demais crimes de concorrência desleal e em matéria de propriedade industrial somente se procede mediante queixa (art. 181 do Decreto-lei 7.903, de 1945).<sup>4</sup>

### **Segredo industrial**

*Pode-se definir como segredo o conhecimento que alguém possui com exclusividade. Em sentido negativo, o segredo significa a impossibilidade de conhecimento por outras pessoas que não aquele que o detém.*

3. Celso Delmanto, em seu Crimes de concorrência desleal, entende de forma diversa do mestre Gama Gerqueira: à p. 227, comenta "fala a lei em segredo de que "teve conhecimento em razão do serviço", e não de que tem conhecimento, abrangendo, a nosso ver, o serviço anterior, aquele que o agente não mais exerce por havê-lo deixado".

4. *Pode-se entender a importância que tem o segredo industrial como objeto das normas de repressão à concorrência desleal por ser ele um dos principais elementos da atividade organizadora do empresário. V., a respeito, o artigo que publiquei no n. 138 dos Arquivos do Ministério da Justiça, sob o título "Concorrência desleal e propriedade imaterial", p. 143, onde concluía que o aviamento, bem protegido de concorrência desleal, era decorrência da atividade organizadora do empresário. Assim, a violação do segredo industrial por parte "di concorrenti che, con mezzi contrari alla verità, all'onestà od alla morale così com abuso del diritto próprio, tentano diminuirne l'avviamento e extornarne la clientela" (cf. Umberto Pippa, Nozione di diritto industriale), será sempre ato de concorrência desleal.*

Importam, aqui, os segredos relativos à gestão de uma empresa ou estabelecimento industrial, que podem ser designados por segredos empresariais. Segredos empresariais são aqueles que se relacionam com a organização da empresa e importam na sua luta competitiva.<sup>5</sup>

*Tais segredos empresariais podem-se referir a diferentes setores do estabelecimento, como o setor técnico-industrial, o setor comercial ou outros. Os segredos relativos ao setor comercial como listas de clientes, fornecedores, sistema de cálculos de preços, etc., ou outros relativos à própria gestão da empresa, como sua situação financeira, o projeto de um novo contrato, um balanço ainda não publicado, constituem os chamados segredos de negócio. Os segredos que correspondem ao setor técnico-industrial de uma empresa são, propriamente, os segredos industriais ou de fábrica.<sup>6</sup>*

*Pode-se, assim, definir o segredo industrial como o conhecimento sobre idéias, meios de fabricação ou produtos que o empresário deseja manter ocultos por seu valor competitivo. Ressaltam aqui os característicos essenciais do segredo, ou seja, seu caráter oculto, voluntário e vantajoso. Incluem-se, além dos processos de fabricação e produtos, as próprias idéias, como os descobrimentos científicos, que, ocorrendo no seio da empresa, podem ter uma aplicação prática potencial de alto valor competitivo.*

---

5. V. Gomez Segade, El secreto industrial, pp. 51-57.

6. Pelletier, em seu Droit industriel, destaca que: "le procédé doit, em outre, pour être protégé, être exploité secrètement dans une fabrique: la loi le dit formellement. Il résulte de là qu'on ne devrait pas considérer comme secret de fabrique, dans le sens de l'art. 418, un procédé de laboratoire, ni même un procédé de contrôle financier ou administratif employé dans les bureaux annexés à la fabrique" (nº 1.047, p. 316).

### **Natureza jurídica do segredo Industrial**

Os diversos autores que versam sobre os direitos de autor e de propriedade industrial podem ser divididos, grosso modo, em duas



correntes: os que consideram esses direitos como espécie dos direitos de personalidade e os que os consideram bens imateriais.<sup>7</sup>

Os direitos de personalidade, se bem que expliquem certas facetas desse gênero de direitos, não se adaptam a outras circunstâncias, porque não explicam a possibilidade de cessão das obras, certas derrogações no interesse da coletividade, nem são aplicáveis às pessoas jurídicas. Por isso mesmo, a corrente dominante é no sentido de se considerarem as obras intelectuais e os sinais distintivos como bens imateriais, objeto de direitos e de negócios jurídicos.<sup>8</sup>

---

**7. Celso Delmanto explica: "o segredo de fabricação é um bem incorpóreo que nasce pela descoberta, tem sua tradição pela comunicação e se extingue pela divulgação" (ob. cit., p. 212).**

8. Em meu trabalho "Concorrência desleal e propriedade imaterial", já referido, comentava: "não é pois o caráter pessoal que caracteriza as obras de arte. O fato de serem criações do espírito, postas pela primeira vez no mundo, une as obras de criação artística e Industrial. O que as distingue é que as invenções industriais visam a produzir um efeito sobre o mundo físico e as artísticas um efeito sobre o mundo espiritual, mesmo quando utilizam para esse fim elementos materiais como suporte ou transporte. A sua natureza é a mesma, são bens imateriais, seu fundamento é o mesmo como direito aos frutos do trabalho livre, sua origem é a mesma, a criação humana. Quando essa obra contém parte da personalidade do autor, espelhando-a como um retrato ou fotografia, há que se respeitar também os direitos morais do autor que se acrescem à obra, mas não se trata então da proteção da obra propriamente dita, mas da proteção de outra espécie de direitos que, nessa circunstância, aderem à obra, da mesma forma que a aposição de um retrato de Fidel Castro a um avião não é caso de direito aeronáutico" (Arquivos cit., 183/182).

*Os bens imateriais podem ser divididos em exclusivos, como são as marcas, as patentes, o nome comercial, e não exclusivos ou de exclusividade imperfeita. Isso porque nem todos os bens imateriais gozam de exclusividade. É o caso do segredo industrial, do aviamento, ou da forma distintiva dos produtos industriais. Estes não são direitos exclusivos; protegem-se pelas normas contra a concorrência desleal. Por isso se diz que são dotados de exclusividade imperfeita. Já para os bens imateriais exclusivos, as normas de repressão à concorrência desleal constituem apenas uma proteção complementar.*<sup>9</sup>

### **Objeto do segredo industrial**

Como se depreende da noção de segredo industrial, seu objeto é um produto ou processo industrial não divulgado e de valor competitivo, ou, seja, uma invenção. Mas uma invenção não patenteada. Não importa se patenteável ou não patenteável, pois esse é um critério que

decorre de política legislativa.<sup>10</sup> O que importa é que constitua uma invenção que o empresário, por impedimento legal ou por sua própria conveniência, decidiu manter em sigilo.

---

9. Gama Cerqueira, na "Introdução" de seu Tratado da propriedade industrial, comenta que todo o edifício da propriedade industrial e da propriedade literária, científica e artística repousa no princípio ético da repressão da concorrência desleal, que constitui o fundamento e a razão de suas leis.

10. A opção entre patente ou segredo já era conhecida entre nós desde o tempo do Império, pela Lei de 25.8.1530, cujo art. 8º declarava que se o Governo comprasse o segredo da invenção ou descoberta o faria publicar, e que, no caso em que apenas concedesse a patente, o segredo perduraria até a expiração do prazo do privilégio, quando o inventor seria obrigado a publicar o segredo. Comentando tal disposição, escrevia eu (Tecnologia – Importação e exportação, p. 47): "vê-se que a proteção concedida pelo Estado decorre do excepcional interesse em fazer o inventor "contar o segredo", a ponto de estabelecer a alternativa entre comprar o segredo ou conceder a patente (art. 6º) e de não questionar sobre a autoria no caso de publicação ou divulgação da invenção (art. 10), caso em que, cessando o interesse do Estado, o direito do inventor não é reconhecido, como aliás procedem quase todos os legisladores atuais".

**Ao lado das invenções não patenteadas, podem constituir objeto de um segredo industrial, como já referido, as descobertas científicas.**

Modelos ou desenhos industriais, cujo lançamento é mantido no mais rigoroso sigilo, como é comum com novas linhas de veículos e artigos de moda, podem constituir segredos industriais, embora certos autores entendam que nesse caso se trate, mais propriamente, de segredo de negócio.<sup>11</sup>

**Importante objeto de segredo industrial podem ser certas práticas manuais (tours de main), que, muito simples, na verdade, para justificarem a concessão de uma patente, a única maneira de o empresário as reservar para si é através do segredo. Por outro lado, mesmo que fossem patenteadas, a fiscalização da contrafação seria praticamente impossível. Dessa forma, a conveniência do empresário é de mantê-las secretas.**

**Podem se incluir, finalmente, os resultados de pesquisas e projetos de organização do trabalho na empresa, que, nos países socialistas, encontram proteção específica sob o título de propostas de inovação ou de racionalização.**

---

11. Celso Delmanto (ob.. cit., p. 221) é de opinião que "os estilos de vestuários criados para temporada não poderão ser considerados como sigilo de fábrica. Mas

sua revelação a concorrentes, quando ainda confidenciais (não vendidos), pode, em tese, tipificar quebra de segredo de negócio *style* ou *design piracy*".

### O "know how"

*Estabelecida a abrangência da noção de segredo industrial, devemos, a seguir, considerar o conceito do chamado know how, ou seja, qual a prestação de um contrato de know how.<sup>12</sup>*

É certo que o know how é reconhecido hoje como uma das modalidades de propriedade industrial (como é, desde 1967, o certificado de autoria de invenção, criação socialista, recém-introduzida na nova Lei de Patentes do México). É sabido que o know how acompanha geralmente as cessões ou licenças de patentes. É, também, um conhecimento e, portanto, um bem intangível. Pode-se, pois, definir o know how como um conjunto de regras, procedimentos e práticas que permitem a rápida e vantajosa exploração de uma invenção. Existe, porém, ao lado deste know how complementar ou acessório, um know how autônomo, objeto em si mesmo de um negócio jurídico.

Como o segredo, o know how pode ter por objeto conhecimentos técnicos ou conhecimentos comerciais (know how comercial).

---

12. Cf. Paul Demin (ob. cit., p. 19): "La question qui se pose alors tout naturellement est de savoir si le contrat de know how constitue un contrat d'entreprise d'ouvrage comme le prétend N. D. Ashley ou si, au contraire, il s'agit d'une convention analogue a un contrat de licence de brevet (location d'un bien mobilier)".

Questão relevante é saber-se se o know how tem por objeto apenas conhecimentos secretos. Parece que a resposta deve ser positiva, visto que sem o segredo, o know how perde o seu valor competitivo.<sup>13</sup> A título de exemplo, o know how não secreto não pode consistir em entrada na formação do capital de uma sociedade por ações, por ser apenas um serviço.

### Contrato de "know how"

É preciso distinguir entre contratos de cessão de know how e contratos de licença de know how se bem que esta última modalidade seja expressamente vedada no Ato Normativo 15/75, que regula os contratos de transferência de tecnologia no Brasil.

Via de regra, quando se fala simplesmente em contrato de know how, estamos em face de um contrato de licença, e não de cessão.<sup>14</sup> A licença impõe o compromisso do licenciador de não exercitar, durante o prazo do contrato, contra o licenciado, um ius prohibendi, direito esse que decorre das normas de repressão à concorrência desleal.

---

13. Cf., ainda, Paul Demin, (ob. cit., p. 17) "Le contrat de know how est une convention par laquelle une personne, physique ou morale s'oblige à faire jouir le concotractante des droits qu'elle possède sur certaines formules et procédés secrets pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celui-ci soblige à lui payer".

14. Ainda, cf. Paul Demin, (ob. cit., pp. 22-23): "D'une façon rudimentaire, la différence entre le contrat de know how et le contrat de cession de know how est la même qu'entre la location et la vente".

Ao lado dos contratos de know how propriamente ditos, que supõem a licença ou cessão de conhecimentos secretos, encontramos, ainda, os contratos de assistência técnica e de engineering.

**Os contratos de assistência técnica têm por objeto dados, informes e experiências técnicas não secretas, mas cujo conhecimento exigiria um esforço ou custo consideráveis por parte do empresário. Não constituem, assim, bens imateriais, mas um serviço prestado por uma das contratantes em benefício da outra contratante (não é este o sentido da expressão assistência técnica no Ato Normativo 15/75, onde está empregada no sentido de treinamento de pessoal). É importante essa diferenciação, pois no contrato de know how o licenciado poderá denunciá-lo se verificar que os conhecimentos transmitidos não eram realmente secretos.**

No que se refere ao contrato de engineering, há que considerar o consulting engineering e o commercial engineering. O primeiro compreende estudos de caráter técnico-econômico para a realização de um projeto industrial (ou para a reorganização, modernização ou ampliação de uma empresa, investigação de mercado, etc.). Já o commercial engineering compreende, além da fase de estudo, uma fase de execução, ou seja, construir e entregar uma instalação industrial em funcionamento (os chamados contratos de turn kee).

**O contrato de engineering se diferencia dos contratos de know how e assistência técnica porque, nestes, a empresa que transmite os conhecimentos não se obriga a pô-los em prática. Além disso, o contrato de engineering adquire contornos de empreitada, responsabilizando-se a empresa de engenharia e consultoria pelos resultados esperados do projeto ou da instalação. Por outro lado, a fornecedora de engineering não é, necessariamente, a titular dos**

**conhecimentos objeto do contrato. Pode atuar como mandatária do titular dos conhecimentos.<sup>15</sup>**

**Por todo o exposto, pode-se concluir que know how e segredo industrial são sinônimos. Assim, o know how não compreende conhecimentos comerciais nem conhecimentos não secretos, designados estes, mais corretamente, por assistência técnica.**

### **Patente e segredo industrial**

**Resta confrontar os segredos industriais e as patentes, idéias em si conflitantes, porque os conhecimentos técnicos objeto de uma patente tornam-se de conhecimento público através de sua publicidade (daí a origem da designação patente).**

---

15. Cf. Gomez Segade (ob. cit., pp 157-158): "El que contrata con una empresa de engineering encomienda a ésta la tarea de conseguir los datos, informes, maquinas, licencias de patentes, etc., que sean necesarios para llevar a cabo la obra encomendada. Por esto, en ocasiones, las empresas de engineering tendrán que gestionar la licencia de patente para su cliente o bien conseguir una licencia o cesion de know how."

Basicamente, a patente é um monopólio legal (a reprodução do produto ou do processo não deve ocorrer, porque tal não é permitido); o segredo industrial é um monopólio de fato (a reprodução não pode ocorrer, porque o produto ou o processo são desconhecidos).

Ao passo que o titular de uma patente possui um direito exclusivo sobre a invenção, o titular do segredo não se pode opor ao uso do segredo por parte de um terceiro que tenha adquirido o conhecimento por meios lícitos.

**Considerando a possibilidade de conflito entre o direito de pré-uso do titular de um segredo e o direito de um terceiro que venha a obter uma patente para a mesma invenção, a legislação de alguns países impede que o titular da patente exerça a sua exclusividade contra aquele que explorava a invenção em segredo antes do pedido de patente.<sup>16</sup> A lei brasileira desconhece essa possibilidade."**

<sup>16</sup>. Gómez Segrade, ob. cit., p. 270: “...em muchos ordenamientos se regula expressamente el llamado derecho de preuso de la invención, que permite al possedor de la invención explotada en secreto seguir utilizándola aunque un tercero haya obtenido una patente para la misma. Así sucede en la legislación alemana, en la suiza y la francesa”.

#### IV. EM RESUMO

A. Do acima exposto, tomam-se em consideração os seguintes fatos:

- a) *que a tecnologia em questão foi desenvolvida há cerca de 15 anos na Europa, tendo sido a FREDENHAGEN GmbH uma das empresas pioneiras na pesquisa desse produto;*
- b) *que a Autora pretende ser “proprietária” dessa tecnologia;*
- c) *que o contrato de “licença exclusiva” dessa tecnologia foi firmado no dia 15 de dezembro de 1997 (!);*
- d) *que essa tecnologia está disponível no mercado desde a década de 70;*
- e) *que várias são as empresas que oferecem produtos similares;*
- f) *que essa tecnologia está divulgada em revistas técnicas e é objeto da norma alemã VDI 3643, tecnologia essa conhecida na Alemanha sob a designação de “ELEKTROHÄNGEBAHNEN”;*
- g) *que não há segredo industrial envolvido com essa tecnologia;*
- h) *que “há várias empresas nacionais e estrangeiras que executam a instalação de monovias eletrificadas com tecnologias parecidas” (laudo – fls. 447);*
- i) *que a tecnologia fornecida pela Autora à FORD em Taboão da Serra é diferente da encontrada nas instalações da MERCEDES BENZ (laudo – fls. 448);*

- j) que não somente a GWK “possui essa tecnicidade de execução de monovia eletrificada” (laudo – fls. 454 e 537);*
- k) que esse tipo de tecnologia está disponível no mercado há mais de vinte anos (laudo – fls. 537);*
- l) que a ação principal promovida pela Autora é de “**ABSTENÇÃO DE USO DE TECNOLOGIA...**”;*
- m) que a Autora pretende que a Ré pratica concorrência desleal “através da constituição de empresa atuante no mesmo segmento da Autora”, valendo-se de conhecimentos adquiridos em virtude da atividade que desenvolvia enquanto seu empregado;*
- n) que a liminar concedida determina que os Réus “**ABSTENHAM-SE DE UTILIZAR A TECNOLOGIA BÁSICA NO TRANSPORTE DE CARGAS...**”.*

**B.** Toma-se em consideração, ainda, a seguinte matéria de direito:

- a) a inconstitucionalidade das normas contrárias à concorrência e a invalidade dos acordos que visem à reserva de mercado;*
- b) a ilicitude consistente em “criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente” (art. 21, V, da Lei nº 8.884, de 1994);*
- c) “a conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza (o) ilícito” (art. 20, § 1º, da mesma Lei);*
- d) a chamada “transferência de tecnologia” pode ter por objeto conhecimentos secretos ou não secretos (mas de difícil acesso);*

- e) *segredo industrial é o conhecimento que alguém possui com exclusividade, ou seja, em caráter oculto;*
- f) *os contratos de assistência técnica (espécie do gênero transferência de tecnologia) “têm por objeto dados, informes e experiências técnicas não secretas, mas cujo conhecimento exigiria um esforço ou custo consideráveis por parte do empresário”.*

## V. **EM CONCLUSÃO**

Pode-se concluir, assim, que:

1. **A tecnologia em questão não é objeto de segredo industrial, embora de difícil acesso;**
2. **É incabível a pretensão da Autora de ABSTENÇÃO DE USO DE TECNOLOGIA não secreta;**
3. **A liminar concedida contra os Réus, determinando que se abstenham de atuar no segmento de TECNOLOGIA BÁSICA NO TRANSPORTE DE CARGAS... fere os princípios da Ordem Econômica albergados pela Carta Magna;**
4. **Tal determinação somente teria fundamento se a tecnologia em questão fosse objeto de patente ou de segredo industrial, o que não é o caso.**

Esse o meu parecer, s.m.j.

*São Paulo, 5 de novembro de 2001.*

**NEWTON SILVEIRA**



# Patente sobre Urnas Eletrônicas para Votação

11/01/2002

CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONSEQÜENTE CESSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

## DOS FATOS

Através da concorrência pública nº 02/95, foi aberta licitação para o primeiro fornecimento ao Tribunal Superior Eleitoral de urnas eletrônicas para votação.

Na letra “g”, item 15.1 do Edital da citada concorrência, constava a seguinte obrigação da vencedora da concorrência:

*“ceder ao Tribunal Superior Eleitoral, em caráter definitivo, todos os direitos patrimoniais de autoria, seja de propriedade material ou imaterial dos CEVs, impressoras e urnas, que decorram da utilização direta ou indireta, pela Justiça Eleitoral, em qualquer parte do Território Brasileiro, dos equipamentos, programas e resultados produzidos em conseqüência desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, fluxogramas, listagens de programas de computadores (fonte ou executável), documentação didática e outros especificados no Anexo I.”*

Destaque-se que o pré-edital foi publicado aos 10/10/95, o edital propriamente dito aos 03/12/95 e a abertura das propostas foi realizada aos 08/02/96, tendo vencido a concorrência a empresa UNISYS BRASIL LTDA.

A UNISYS, vencedora da concorrência, delegou ao Sr. Carlos César Moretzsohn Rocha a construção da urna eletrônica a ser apresentada à concorrência, o qual, por contrato datado de 22/03/96, cedeu à UNISYS *“os direitos de comercializar, com exclusividade, conforme o EDITAL cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento, incluindo o disposto no item 15.g do EDITAL, mas não limitado a ele.”*

Destaque-se, ainda, que, através de referido contrato de cessão, o Sr. Carlos César Moretzsohn Rocha recebeu substancial pagamento, bem como adiantamento de US\$ 200.000,00 (duzentos mil dólares) (cláusula 6.2 do contrato de cessão).

Ato contínuo, a UNISYS firmou com o Tribunal Superior Eleitoral “CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COLETORES ELETRÔNICOS DE VOTO”, datado de 27/03/96.

Na cláusula 4ª, letra “h” de referido contrato, constou a obrigação, por parte da UNISYS, de *“ceder ao Tribunal Superior Eleitoral, em caráter definitivo, todos os direitos patrimoniais de autoria, seja de propriedade material ou imaterial, dos CEVs, impressoras e urnas...”*.

Posteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral tomou conhecimento de que o referido Sr. Carlos César Moretzsohn Rocha requerera, em seu próprio nome, patente de invenção para EQUIPAMENTO PARA VOTAÇÃO ELETRÔNICA, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pedido de patente esse que tomou o nº PI 9601961-1 A, depositado aos 17/07/96.

O referido pedido de patente foi publicado oficialmente aos 29/09/98 e indeferido pelo INPI conforme publicação de 04/09/2001, tendo o depositante apresentado recurso contra tal indeferimento aos 05/11/2001.

## **DA CONSULTA**

Isso posto, consulta-nos o Tribunal Superior Eleitoral, através da pessoa de seu servidor Dr. Josival Barreto, acerca da propriedade intelectual das urnas eletrônicas resultantes da concorrência pública nº 02/95.

O parecer que se segue cuidará exclusivamente da propriedade intelectual das mencionadas urnas eletrônicas ou CEVs, desconsiderando a eventual ausência de novidade do pedido de patente formulado aos 17/07/96, o qual foi indeferido pelo INPI aos 04/09/2001 por suposta ausência de novidade do pedido.

## **PARECER**

Tradicionalmente, a propriedade intelectual constitui-se em duas vertentes. Uma, relativa aos direitos autorais sobre obras literárias, artísticas e científicas. Outra, relativa às invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais, objeto da Lei de Propriedade Industrial.

Muito embora as urnas eletrônicas ou CEVs, por sua utilidade e aplicação industrial, se insiram no campo da propriedade industrial, convém, antes de mais nada, fazer-se uma incursão sobre o tema dos direitos autorais, os quais, de certa forma, podem ser considerados regras gerais da propriedade intelectual, da mesma forma que o Código Civil também se aplica ao Direito Comercial quanto a certas normas que podem ser consideradas normas gerais de direito privado.

## **A QUESTÃO VISTA SOB O ÂNGULO DO DIREITO DE AUTOR**

O saudoso auralista Carlos Alberto Bittar, em sua dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo a 19/11/75, tratou do tema do “Direito de autor na obra feita sob encomenda”, editada pela Editora Revista dos Tribunais em 1977. Esse trabalho foi resumido pelo próprio autor na Enciclopédia Saraiva do Direito, sob o verbete **CONTRATO DE ENCOMENDA DE OBRA INTELECTUAL**.

No item 4.1 de referido texto, destaca o autor: *“prevalece hoje a orientação geral de que o encomendante adquire, a título derivado, direitos patrimoniais relativos à utilização da obra na forma específica avençada, permanecendo na esfera do autor os direitos morais...”*.

Clóvis Beviláqua, em seu Código Civil comentado, 6ª edição, Ed. Freitas Bastos, v. 5, p. 78, comentando a disposição do art. 1347, informa que o texto veio do art. 1569 do Projeto, classificando a encomenda como uma das formas do contrato de edição, acentuando que a obra é feita segundo o plano do editor e existindo, *in casu*, locação de serviços, reservados ao autor a sua remuneração e o direito aural sobre a sua produção.

Carvalho Santos (Código Civil Brasileiro interpretado, 2ª edição, Rio de Janeiro, Ed. Freitas Bastos, 1938, v. 18, p. 429), também aproxima esse contrato da locação de serviços, assemelhando a edição à compra e venda.

Sílvia Rodrigues (Direito Civil – Dos contratos e das declarações unilaterais de vontade, 3ª edição, São Paulo, Max Limonad, p. 342) considera a encomenda, em face do CC, uma das modalidades previstas para a edição, mas assinala que o contrato de encomenda daquele difere pela iniciativa e pelos efeitos: na edição, a obra é apresentada pronta ao editor, enquanto na encomenda a iniciativa é deste, que contrata o autor para a realização da obra.

Fazendo menção ao texto já revogado do art. 36 da Lei n. 5988 de 1973, escreve Bittar no item 6.1 de seu texto sob exame: *“Sugere esse artigo que existem três formas de encomenda: a funcional, a de prestação de serviços e a decorrente de relação de emprego. Mas, em verdade, há também a encomenda pura e simples, ligada a contrato específico de encomenda, como a própria lei admite.”*

A diferenciar a encomenda pura e simples das outras figuras, Bittar assinala alguns característicos daquela:

*“a) a iniciativa pertence sempre ao encomendante;*

.....

*c) na consecução da obra, pode existir plena liberdade do autor ou ingerência do comitente;*

*d) daí: encomendante apenas sugere a obra ... ou, então, nele trabalha ou colabora, não se limitando à simples solicitação ou indicação;*

*e) a remuneração é elemento necessário à encomenda em geral.”*

Ainda a respeito do tema, o também saudoso autor Eduardo Vieira Manso (*in* Contratos de Direito Autoral, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989, pp. 65 e segs.) escreveu o capítulo intitulado “Direitos autorais decorrentes da obra intelectual encomendada”, capítulo esse que já havia sido anteriormente publicado, sob a forma de ensaio, pela Revista Arquivos do Ministério da Justiça, nº 136, edição de dezembro de 1975, pp. 44 a 75. Desse memorável texto, destacamos alguns trechos que muito bem se aplicam à questão sob exame.

Assim é que, logo à página 66, diz o autor: *“o Direito Autoral ... também se curva às exigências da coletividade, tal como o próprio direito à propriedade e até mesmo os mais irrecusáveis direitos de personalidade.”*

Mais adiante, à página 74, acrescenta: *“Quando a obra intelectual não é realizada pela iniciativa de seu autor, fala-se de obra encomendada (oeuvre de commande, opera per commissione, etc.). Ao autor se pede a criação de uma obra segundo um tema dado, um fato apontado, um argumento a ser desenvolvido, uma história a ser contada, um motivo a ser elaborado etc.”*

Criticando o texto acima mencionado de Clóvis Beviláqua, que acaba confundindo o contrato de edição com a obra feita por encomenda, Vieira Manso assim se manifesta:

*“Nos contratos de encomenda, no entanto, em que o encomendante se obriga a utilizar economicamente a obra encomendada, não há um contrato preliminar (pactum de contrahendo), mas verdadeiro contrato autoral, de consenso antecipado, que dispensa nova contratação para a licitude da futura utilização da obra intelectual”.* (p. 76)

Incisivamente, acrescenta à página 78:

*“De fato, se um autor realiza uma obra, sob encomenda (portanto, sob a iniciativa de outrem), é porque aceitou a utilização de sua obra pelo encomendante.”*

Comentando, também, o art. 36 da revogada Lei n. 5988 de 1973, Manso acrescenta:

*“Já se viu que o contrato de encomenda não é um contrato de prestação de serviços, hipótese em que o prestador se empenha na realização de uma atividade, sem obrigar-se quanto aos resultados dessa atividade (obrigações de meio). É contrato pelo qual o autor se obriga a fazer determinadas obras (opus) para entregá-la ao encomendante, a quem cabe aprovar ou não o resultado obtido”. (p. 84)*

Acrescentando, mais adiante: *“o contrato de encomenda existe, por si só, independentemente da existência de um contrato de trabalho assalariado, ou de um dever funcional, ou de um contrato de prestação de serviços, sempre que as partes contratantes visarem, exclusivamente, à criação de uma obra intelectual, cuja iniciativa parte do encomendante que recomenda ao autor-encomendado o tema, o fato, a idéia, o conteúdo etc.” (p. 86)*

Enfaticamente, conclui o autor:

*“Quando o encomendante é uma pessoa cuja atividade tem como objetivo a exploração de obras intelectuais da mesma espécie que a da obra encomendada, a encomenda cumprida induz à presunção de que os direitos patrimoniais para a utilização na forma regular da atividade do encomendante foram transferidos simultaneamente, eis que não teria outra finalidade tal encomenda”. (p. 87)*

Ou, mais adiante: *“o princípio geral é de que a titularidade dos direitos patrimoniais passa ao comitente, na medida em que essa transferência se faz indispensável para que p contrato possa efetivamente ser útil.” (p. 88)*

Finalmente, citando Henry Jessen (Direitos intelectuais, Rio de Janeiro, Ed. Itaipu, 1967, p. 51), transcreve: *“em princípio, toda obra de autoria de pessoa ou pessoas remuneradas pelos cofres públicos para o fim expresso ou implícito de sua elaboração ex officio pertence de direito ao Estado.”*

Por todo o acima exposto, conclui-se que, mesmo em tema de direitos autorais (cuja Lei específica pende até desmesuradamente para os interesses egoísticos do autor), os direitos patrimoniais sobre a obra realizada sob encomenda pertencem ao comitente, muito especialmente quando se trata de encomenda remunerada pelos cofres públicos!

## ***A QUESTÃO VISTA SOB O ÂNGULO DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL***

Se, no campo do direito autoral, as digressões acima transcritas constituem matéria exclusivamente doutrinária, face à omissão da vigente Lei de Direitos Autorais n. 9610 de 1998, o mesmo não ocorre no campo da propriedade industrial, já que a necessidade de segurança jurídica das relações econômicas decorrentes da criação de invenções e modelos levou o legislador a regular expressamente a matéria.

João da Gama Cerqueira, em seu famoso Tratado da Propriedade Industrial (v. II, Tomo I, parte II, Ed. Revista Forense, Rio de Janeiro, 1952), inicia o texto desse volume com capítulo reservado ao sujeito de direito. Já à página 16, explica:

*“Assim, se uma pessoa concebe a criação de um novo produto ou processo privilegiável e, não dispondo de conhecimentos técnicos suficientes para a realização da idéia, incumbe um profissional dos trabalhos de pesquisas e experiências, nesse caso não há locação de serviços”.*

Tratando do tema de invenções de empregados, acrescenta o mestre Gama Cerqueira:

*“Entre os autores que procuram justificar esse direito, encontra-se ALLART, que atribui ao empregador a propriedade da invenção realizada pelo empregado de acordo com as ordens e instruções que houver recebido, porque, aceitando a missão que lhe foi confiada, o empregado teria renunciado a qualquer direito sobre o resultado de seu trabalho, agindo na qualidade de mandatário.”* (p. 22)

Mais adiante, citando Borsi e Pergolesi, acrescenta: *“A invenção é de propriedade de seu autor, mas, por força daquela obrigação, passa para a propriedade do empregador, como resultado do trabalho do empregado, a que ele tem direito”*. (p. 25)

E, mais adiante:

*“Duas hipóteses mais simples são previstas pelos autores, que geralmente se inspiram na jurisprudência dos Tribunais: a das invenções feitas pelo empregado em execução de ordens recebidas do empregador e de acordo com a orientação e instruções deste; e a das invenções que o empregado realizar fora de seu trabalho normal. No primeiro caso, a invenção deve pertencer ao empregador, que a concebeu e a orientou o empregado em sua realização, considerando-se o empregado mero executor da missão de que foi incumbido”*. (p. 27)

Comentando o art. 65 do Código da Propriedade Industrial de 1945, explica o mestre:

*“Do mesmo modo, se a invenção é realizada por incumbência do empregador, de acordo com suas idéias e concepções e com os meios por ele fornecidos ao empregado para esse fim, a propriedade deveria pertencer exclusivamente ao primeiro.”* (p. 41)

A fim de que não se queira restringir a regra a casos de trabalho assalariado, o mestre esclarece ainda:

*“Não obstante referir-se o art. 65 a contrato de trabalho, deve-se entender essa expressão em sentido lato, abrangendo todas as relações de emprego e de locação de serviços e não, apenas, os casos em que há contrato escrito”*.

.....  
*“As disposições do Código relativas às invenções de empregados aplicam-se às pessoas jurídicas de direito público e às autarquias administrativas em relação aos seus empregados e funcionários que exercerem suas funções em razão de nomeação ou de contrato.”* (p. 47)

Embora publicadas em 1952, quando da vigência do Código da Propriedade Industrial de 1945, promulgado pelo Decreto-Lei n. 7903, as observações do mestre permanecem válidas face à Lei vigente. Se não, vejamos;

Efetivamente, dispõe o art. 88 da vigente Lei n. 9279 de 1996:

*“Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.”*

Ratificando a observação do mestre, no sentido de que a norma supra transcrita não se restringe ao trabalho assalariado, a Lei é expressa:

*“Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.”*

*“Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual e municipal.”*

Se, no entanto, considerássemos apenas a doutrina relativa à obra sob encomenda, sob o enfoque mais geral do direito autoral, no sentido de que a amplitude da cessão decorrente da encomenda dependerá da finalidade do contrato, fica, ainda, claro que, no caso específico da urna eletrônica, é da própria natureza do contrato a sua cessão à União, representada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

A finalidade específica do contrato resta plenamente especificada na minuta elaborada pela Advocacia-Geral da União, que transcrevo a seguir:

*“Em 15 de dezembro de 1995, foi tornado público pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, através de divulgação no Diário Oficial da União, o procedimento licitatório inserido na Concorrência Internacional nº 02/95, tipo técnica e preço, visando o fornecimento de equipamentos de informática denominados Coletor Eletrônico de Voto (CEV) – popularmente conhecido como urnas eletrônicas.*

*Referido certamente restou, integralmente, disciplinado pelas normas previstas no Edital nº 002/95 que dentre outras disposições, determinou em seu item 15.1, letra “g”, que a licitante vencedora se obrigava a ceder, definitivamente, em benefício do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, todos os direitos patrimoniais de autoria, seja de propriedade material seja imaterial, no que se refer aos Coletores Eletrônicos de Votos (urnas eletrônicas), objeto do processo licitatório ali disciplinado.*

*Também restou determinado no item 2.1, do Edital n. 02/95, que os Coletores Eletrônicos de Votos (CEVs) deveriam seguir pormenorizadamente, na sua concepção e operacionalização, as especificações técnicas definidas por uma Comissão criada no Tribunal Superior Eleitoral – TSE, ou seja, a licitante vencedora, simplesmente, materializaria e instalaria um projeto com todas as especificações técnicas e procedimentais já previamente definidas pelo próprio TSE.*

*Pois bem, realizadas todas as etapas do certame em questão, sagrou-se vencedora a empresa UNISYS BRASIL LTDA. que, em decorrência disso, veio a firmar com o TSE o Contrato nº 003/96, decorrente da Concorrência nº 002/95, que tinha por objeto a aquisição de 73.780 (setenta e três mil, setecentos e oitenta) Coletores Eletrônicos de Voto (CEV).*

*Insta esclarecer que, como não poderia deixar de ser, a empresa licitante vencedora, qual seja, a UNISYS BRASIL LTDA., apresentou a sua proposta exatamente em acordo e seguindo pormenorizadamente todos os aspectos técnicos previamente definidos pelo TSE, no que tange à concepção e operacionalização das urnas eletrônicas, conforme determinado pelo item 2.1 do Edital n. 02/95, bem como se obrigou, em face da Cláusula Quarta, letra “h”, do Contrato nº 003/96, a ceder, definitivamente, ao TSE todos os direitos patrimoniais de autoria, seja de*

*propriedade material **seja** imaterial, dos referidos CEVs (Contrato anexo – documento 03).*

*Destarte, após haver sido firmado o contrato acima mencionado, a UNISYS BRASIL LTDA., visando executar as suas obrigações contratuais consistentes na materialização e instalação das CEVs, na forma do projeto desenvolvido tecnicamente pela Comissão formada no âmbito do TSE, subcontratou a empresa TODA, da qual o requerido, Sr. Carlos César Moretzsohn Rocha, se afigura como uma dos sócios proprietários com o escopo de que **essa** pessoa jurídica desenvolvesse e materializasse o projeto, já previamente especificado em todos os seus termos pelo TSE, dos Coletores Eletrônicos de Voto – CEV.*

*Seguindo, detalhadamente, todas as características técnicas especificadas pelo TSE, desenvolveu a UNISYS BRASIL LTDA., através de sua subcontratada gerenciada pelo requerido, a tecnologia do Coletor Eletrônico de Voto – CEV, objeto do Contrato n. 003/96-TSE, valendo esclarecer que, conforme se verifica do Contrato de Cessão de Direitos anexo, em 22 de março de 1996, o Sr. CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, ora demandado, cedeu todos os direitos **atinentes** aos referidos Coletores Eletrônicos de Voto – CEV, em benefício da empresa contratante. (documento 04).*

*Feita **essa** cessão, a UNISYS BRASIL LTDA., em 27 de março de 1996, firmou junto ao TSE o acima mencionado Contrato n. 003/96, onde, repise-se, conforme a Cláusula Quarta, letra “h”, de dita avença, cedeu a contratada, em caráter definitivo, ao TSE todos os direitos de propriedade materiais ou imateriais, referentes aos Coletores Eletrônicos de Voto – CEV.*

*Entretanto, para surpresa geral, o requerido, em absoluta e reprovável má-fé, em 17 de julho de 1996, ou seja, mais 04 (quatro) meses após a UNISYS haver transferido ao TSE os direitos patrimoniais do equipamento em foco, aviou **perante** o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, pedido de registro da patente do nominado Coletor Eletrônico de Voto – CEV (urnas eletrônicas), pleito **esse** que se encontra em fase de tramitação em referido instituto.*

*Note-se que o pedido de registro de patente, levado a cabo pelo requerido, restou apresentado em 17/07/96, data **essa** posterior à cessão, **pelo demandado** dos direitos referentes aos **Coletores Eletrônicos de Voto – CEVs** à UNISYS (22/03/96), bem como, após a data em que tal empresa transferiu, por meio do contrato n° 003/96, todos os direitos de propriedade materiais e imateriais de referido equipamento ao TSE (27/03/96).*

*Com efeito, tal conduta perpetrada pelo demandado se consubstancia como absolutamente ilegal e lesiva ao erário, e conseqüentemente ao direito subjetivo da acionante, vez que busca tal promovido registrar a patente de uma equipamento cujo direito de propriedade material e imaterial restou transferido à União, representada pelo TSE, (Cláusula Quarta, letra “h” do contrato anexo), exurgindo daí o direito de a requerente ver, liminarmente, suspenso o pleito de registro em questão, como abaixo se demonstrará.”*

Muito bem.

Não fossem a doutrina específica ao direito autoral acima transcrita, nem as normas expressas da Lei de Propriedade Industrial, poderia ser argumentado que o Sr. Carlos César Moretzsohn Rocha não teria firmado contrato diretamente com o Tribunal Superior Eleitoral e também não teira feito uma cessão completa dos direitos patrimoniais relativos à urna eletrônica, face aos termos aparentemente vagos do contrato que firmou com a UNISYS aos 22/03/96.

Não é de prosperar, no entanto, tal interpretação:

- primeiro porque, na cláusula 1.1 do contrato de cessão que o requerente da patente firmou com a UNISYS, há expressa referência ao acatamento do teor do EDITAL, “*incluindo o disposto no item 15.g do EDITAL, mas não limitado a ele.*”

**Portanto, fica claro que a cessão realizada foi para o fim e nos termos de referido Edital.**

- segundo porque, tendo referido Edital, através de referida cláusula 15.1, “g”, estabelecido a consequência necessária da cessão dos direitos patrimoniais relativos à urna eletrônica, é de aplicar-se o disposto nos arts. 1516 e 1517 do Código Civil Brasileiro:

*“Art. 1516. Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, é condição essencial, para valerem, a fixação de um prazo, observadas também as disposições dos parágrafos seguintes:*

*§ 1º A decisão da pessoa nomeada, nos anúncios, como juiz, obriga os interessados.*

*§ 2º Em falta de pessoa designada para julgar o mérito dos trabalhos que se apresentarem, entender-se-á que o promitente se reservou essa função.*

*§ 3º Se os trabalhos tiverem mérito igual, proceder-se-á de acordo com o artigo antecedente.*

*Art. 1517. As obras premiadas nos concursos de que trata o artigo anterior só ficarão pertencendo ao promitente se tal cláusula se estipular na publicação da promessa.”*

Ora, a cláusula de cessão foi estipulada na publicação da promessa (licitação pública), sendo de consequência necessária que “*a(s) obra(s) premiada(s) no(s) concurso(s) ... ficarão pertencendo ao promitente*”!

Nem se diga que todo o acima exposto refere-se a contratos e que a norma do Código Civil Brasileiro acha-se inculpada na parte das declarações unilaterais de vontade.

Isso porque, ao publicar o Tribunal Superior Eleitoral o mencionado Edital de concorrência (proposta) e ao apresentar-se o Sr. Carlos César Moretzsohn Rocha, intermediado pela UNISYS, ao mencionado concurso ou licitação, praticou verdadeiro ato de aceitação (aliás, aceitação essa expressa no contrato de cessão para a UNISYS), formando, proposta e aceitação, verdadeiro contrato com todas as consequências acima enumeradas, seja no campo dos direitos autorais, seja no da propriedade industrial.

Em consequência, e para finalizar, entendo que o pedido de patente PI nº 9601961-1 A pertence de direito à consulente, Tribunal Superior Eleitoral, independentemente de o depositante de pedido de patente firmar qualquer outra declaração de vontade.

Recomendo que esse reconhecimento do direito de propriedade sobre a invenção seja objeto de ação declaratória que estabeleça a plena propriedade do invento em favor da União, representada pelo Tribunal Superior Eleitoral.



Essa propriedade de circulação forçada dos direitos sobre o invento industrial acha-se bem delineada por Tullio Ascarelli, em sua famosa obra “Teoria da concorrência e dos bens imateriais” (Ed. Bosch, Barcelona, 1970, pp. 584/5):

*“El problema de la circulación de los derechos sobre el invento industrial está relacionado con las características que ya más de una vez hemos examinado como propias de la disciplina.*

*El invento patentado, objeto de un derecho patrimonial absoluto, es circulable, transmisible inter vivos y (si concurren las normales reglas sucesorias) mortis causa; transmisible, evidentemente, con carácter autónomo, ya que no podrán tenerse en cuenta las consideraciones que hemos señalado como propias de la circulación de los signos distintivos, ni podrían surgir todos aquellos problemas que, en relación con la tutela de lo inédito, determinan algunos límites a la ejecución forzosa, a la expropiación, a la prenda y al secuestro en materia de obras del ingenio (v. artículos 111 y 112 L. A.).*

*Es en el campo de los inventos donde la autonomía del bien inmaterial está más netamente acusada; la patente y su publicación superan las dificultades que de outro modo se derivarían de la imposibilidad de una física aprehensión del bien y permiten identificar el bien y su titular a título originario.*

*De este modo es la publicidad de la patente la que, por un lado, constituye el presupuesto de la ulterior publicidad establecida para la circulación del derecho sobre el invento patentado, a través de la disciplina de la transcripción y, por outro lado, es la que precisamente permite disciplinar los derechos reales de garantía, secuestro, ejecución forzosa y expropiación por utilidad pública en materia de inventos (mientras que, como veremos, es precisamente la falta de una publicidad coordinada con la constitución e identificación del bien, la que impide una correspondiente y conveniente disciplina en materia de obras del ingenio).*

*Esta circulación del derecho vuelve a reafirmar la configuración del derecho mismo como derecho absoluto sobre un bien externo al sujeto, es decir, como derecho sobre un bien inmaterial. Esta premisa, en efecto, se coordina con la posibilidad de circulación del derecho mismo y la constitución de derechos derivados (a la que aludiremos dentro de poco), también de carácter absoluto.*

*Los derechos patrimoniales en materia de patentes de invenciones industriales (o más exactamente, a mi entender, las invenciones patentadas) son susceptibles de ejecución forzosa (artículo 87 L. P.) y (como veremos en el próximo número) de expropiación por utilidad pública. La ejecución forzosa tiene por objeto el invento patentado y, precisamente, el invento patentado en un determinado Estado (y no me parecen logrados los intentos encaminados a permitir una ejecución forzosa que surta efectos en todos los estados, como si concerniese al invento en sí mismo considerado), el bien inmaterial allí constituido.”*

Esse é meu parecer, s. m. j.

São Paulo, 11 de Janeiro de 2002.

**Newton Silveira**

# Segredo Industrial sobre Tecnologia De Fabricação de Tubos

16/07/2002

## PATENTE, SEGREDO INDUSTRIAL E DOMÍNIO PÚBLICO

### I. CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado **ANTONIO GARBELINI JÚNIOR**, acerca dos fundamentos de ação ordinária promovida por **HOBAS ENGINEERING AG** e outra contra suas clientes **G-TEC TUBOS S/A.** e outras, em curso perante a 24ª Vara Cível da Capital.

A ação principal foi precedida de diversas medidas preparatórias de busca e apreensão, em diferentes comarcas, em cada qual tendo sido apresentado laudo, subscrito por perito nomeado pelo Juízo de cada localidade.

Tais laudos, no entendimento das Rés, calcadas em estudo fornecido pelo expert Eng. Clóvis Silveira, seriam eivados de insubsistência fundamental porque, no tocante às patentes, não fizeram o necessário confronto entre os pontos característicos das patentes e o processo de fabricação observado, por ocasião das diligências, na sede da Ré **G-TEC** e, no tocante a segredo industrial, não fizeram o necessário confronto, entre aquele processo de fabricação e o que as Autoras alegam consistir em seu segredo industrial, o qual, aliás, nem chegou a ser revelado nos autos para o fim de que tal confronto pudesse ter sido realizado.

Nessas circunstâncias, a consulta se consubstancia em constituírem tais laudos, ou não, fundamento suficiente para a propositura da ação em tela.

Para responder coerentemente a esta consulta, necessário se faz repassar alguns conceitos básicos da propriedade industrial, para, a seguir, apresentar nossas conclusões, nos termos em que se seguem.

### II. REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE E ALCANCE DA PROTEÇÃO CONFERIDA POR UMA PATENTE

A Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279, de 1996, estabelece, no art. 8º, os requisitos de patenteabilidade de uma invenção: **novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.**

O requisito de novidade acha-se expresso no art. 11: *“A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quanto não compreendidos no estado da técnica”*, o qual por sua vez, vem definido no § 1º:

*“O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior...”*

Ou seja, o estado da técnica compreende tudo o que tenha sido divulgado antes da data do pedido de patente. Em outras palavras, antes da data do pedido, a invenção deve ser mantida em segredo.

O pedido de patente, por sua vez, na forma do art. 19, deve conter: requerimento, relatório descritivo, reivindicações (ou pontos característicos), desenhos (se for o caso) e resumo.

Interessam-nos, aqui, o relatório descritivo e as reivindicações.

Acerca do relatório, reza o art. 24:

*“O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução”.*

Assim, a função do relatório é revelar o segredo, sem rebuscos, e a melhor forma de execução da invenção, de maneira que, quando do término da proteção temporária à patente, caia ela de direito e de fato no domínio público, tornando-se realizável por terceiros pela simples leitura do relatório, complementada pela observação dos desenhos, se houver.

Dessa forma, o relatório da patente não confere direitos ao seu titular, mas representa uma sua obrigação.

Já quanto às reivindicações, estabelece o art. 25:

*“As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção” (grifos nossos).*

Ou seja, o direito do titular da patente é definido nas reivindicações ou pontos característicos. Confirma-o o teor do art. 41:

*“A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”.*

Melhor explicitando, tudo o que foi revelado no relatório descritivo tornou-se público e livremente desfrutável, exceto o que foi expressamente reivindicado nos pontos característicos, cuja exclusividade perdurará pelo tempo de vigência da patente, ao término do qual cairá, também, no domínio público.

**Em conclusão, só ocorrerá violação de patente se for constatado que o produto ou processo utilizados pelo réu se enquadram nas reivindicações da patente.**

### **III. SEGREDO INDUSTRIAL**

A respeito desse tema, transcrevemos, a seguir, trecho de artigo doutrinário que publicamos na Revista de Direito Mercantil nº 26, pp. 87 e segs., sob o título “**CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**”, ainda na vigência do Código da Propriedade Industrial de 1971:

#### **“I. Introdução**

O objeto principal de um contrato de transferência de tecnologia é a transmissão, de uma contratante à outra, de conhecimentos secretos ou de difícil acesso relativos a um produto ou processo industrial.<sup>1</sup>

A proteção ao segredo industrial está prevista em nosso direito positivo no nº XI do art. 178 do Decreto-lei 7.903, de 27.08.1945, que capitula como crime de concorrência desleal a divulgação ou exploração não autorizadas de um segredo de fábrica.<sup>2</sup> Se bem que

1. A Comissão Especial para a Proteção Internacional da Propriedade Industrial da Câmara de Comércio Internacional de Paris (Doc. 450/198, de 9.1.1961) adotou a seguinte definição de know how: “Connaissance et expérience techniques ou accumulation des connaissances et expériences techniques à caractère secret, nécessaires pour réaliser ou mettre en pratique certaines techniques qui individuellement ou em association, servent des buts industriels” (cf. Demin, Le contrat de “know how”, p. 13).
2. V., a respeito, os comentários de João da Gama Cerqueira, em seu Tratado da Propriedade Industrial, relativos ao referido artigo, onde o autor entende que só ocorre o crime quando realizado pelo empregado e durante a vigência do contrato de trabalho, não sendo punível a revelação do segredo industrial por um ex-empregado, ou seja, após rescindido o contrato de trabalho.

referido dispositivo se dirija especificamente àquele que teve conhecimento do segredo quando a serviço de seu detentor, ou seja, o empregado ou prestador de serviços, verifica-se que o legislador reconhece ao detentor de um segredo industrial o direito de mantê-lo secreto, ao menos em relação àqueles que, tendo conhecimento do produto ou processo, por lhes ter sido confiado ou em razão do serviço, vierem a divulgá-lo ou explorá-lo sem autorização.<sup>3</sup>

O inciso seguinte do mesmo artigo pune, também, aquele que, em circunstâncias similares, divulga ou se utiliza de segredo de negócio.

A tais crimes corresponde ação pública mediante representação, o que bem demonstra sua importância, pois para quase todos os demais crimes de concorrência desleal e em matéria de propriedade industrial somente se procede mediante queixa (art. 181 do Decreto-lei 7.903, de 1945).<sup>4</sup>

3. Celso Delmanto, em seu Crimes de Concorrência Desleal, entende de forma diversa do mestre Gama Cerqueira: à p. 227, comenta: “fala a lei em segredo de que “teve conhecimento em razão do serviço”, e não de quem tem conhecimento, abrangendo, a nosso ver, o serviço anterior, aquele que o agente não mais exerce por havê-lo deixado”.
4. Pode-se entender a importância que tem o segredo industrial como objeto das normas de repressão à concorrência desleal por ser ele um dos principais elementos da atividade organizadora do empresário. V., a respeito, o artigo que publiquei no nº 133 dos Arquivos do Ministério da Justiça, sob o título “Concorrência desleal e propriedade imaterial”, p. 143, onde concluí que o aviamento, bem protegido de concorrência desleal, era decorrência da atividade organizadora do empresário. Assim, a violação do segredo industrial por parte “di concorrenti che, com mezzi contrari alla verità, all’onestà od alla morale così com abuso del diritto proprio, tentano diminuirne l’avviamento e extornerne la clientela” (cf. Umberto Pippia, Nozione di diritto industriale), será sempre ato de concorrência desleal.

## **II. Segredo Industrial**

Pode-se definir como segredo o conhecimento que alguém possui com exclusividade. Em sentido negativo, o segredo significa a impossibilidade de conhecimento por outras pessoas que não aquele que o detém.

Importam, aqui, os segredos relativos à gestão de uma empresa ou estabelecimento industrial, que podem ser designados por segredos

empresariais. Segredos empresariais são aqueles que se relacionam com a organização da empresa e importam na sua luta competitiva.<sup>5</sup>

Tais segredos empresariais podem-se referir a diferentes setores do estabelecimento, como o setor técnico-industrial, o setor comercial ou outros. Os segredos relativos ao setor comercial, como listas de clientes, fornecedores, sistema de cálculos de preços, etc., ou outros relativos à própria gestão da empresa, como sua situação financeira, o projeto de um novo contrato, um balanço ainda não publicado, constituem os chamados segredos de negócio. Os segredos que correspondem ao setor técnico-industrial de uma

5. V. Gomez Segade, *El secreto industrial*, pp. 51-57.

empresa são, propriamente, os segredos industriais ou de fábrica.<sup>6</sup>

Pode-se, assim, definir o segredo industrial como o conhecimento sobre idéias, meios de fabricação ou produtos que o empresário deseja manter ocultos por seu valor competitivo. Ressaltam aqui os característicos essenciais do segredo, ou seja, seu caráter oculto, voluntário e vantajoso. Incluem-se, além dos processos de fabricação e produtos, as próprias idéias, como os descobrimentos científicos, que, ocorrendo no seio da empresa, podem ter uma aplicação prática potencial de alto valor competitivo.

### **III. Natureza jurídica do segredo industrial**

Os diversos autores que versam sobre os direitos de autor e de propriedade industrial podem ser divididos, grosso modo, em duas correntes: os que consideram esses direitos como espécie dos direitos de personalidade e os que os consideram bens imateriais.<sup>7</sup>

6. Pelletier, em seu *Droit industriel*, destaca que: “Le procédé doit, en outre, pour être protégé, être exploité secrètement dans une fabrique: la loi le dit formellement. Il résulte de là qu’on ne devrait pas considérer comme secret de fabrique, dans le sens de l’art. 418, un procédé de laboratoire, ni même un procédé de contrôle financier ou administratif employé dans les bureaux annexés à la fabrique”. (n. 1.047, p. 316).

7. Celso Delmanto explica: “o segredo de fabricação é um bem incorpóreo que nasce pela descoberta, tem sua tradição pela comunicação e se extingue pela divulgação”. (ob. cit. p. 212).

Os direitos de personalidade, se bem que expliquem certas facetas desse gênero de direitos, não se adaptam a outras circunstâncias, porque não explicam a possibilidade de cessão das obras, certas derrogações no interesse da coletividade, nem são aplicáveis às pessoas jurídicas. Por isso mesmo, a corrente dominante é no sentido de se considerarem as obras intelectuais e os sinais distintivos como bens imateriais, objeto de direitos e de negócios jurídicos.<sup>8</sup>

Os bens imateriais podem ser divididos em exclusivos, como são as marcas, as patentes, o nome comercial, e não exclusivos ou de exclusividade imperfeita. Isso porque nem todos os bens imateriais gozam de exclusividade. É o caso do segredo industrial, do aviamento, ou da forma distintiva dos produtos industriais. Estes não são direitos exclusivos; protegem-se pelas normas contra a concorrência desleal. Por isso se diz que são dotados de exclusividade imperfeita. Já para os bens imateriais

8. Em meu trabalho “Concorrência desleal e propriedade imaterial”, já referido, comentava: “não é pois o caráter pessoal que caracteriza as obras de arte. O fato de serem criações do espírito, postas pela primeira vez no mundo, une as obras de criação artística e industrial. O que as distingue é que as invenções industriais visam a produzir um efeito sobre o mundo físico e as artísticas um efeito sobre o mundo espiritual, mesmo quando utilizam para esse fim elementos materiais como suporte ou transporte. A sua natureza é a mesma, são bens imateriais, seu fundamento é o mesmo como direito aos frutos do trabalho livre, sua origem é a mesma, a criação humana. Quando essa obra contém parte da personalidade do autor, espelhando-a como um retrato ou fotografia, há que se respeitar também os direitos morais do autor que se acrescem à obra, mas não se trata então da proteção da obra propriamente dita, mas da proteção de outra espécie de direitos que, nessa circunstância, aderem à obra, da mesma forma que a aposição de um retrato de Fidel Castro a um avião não é caso de direito aeronáutico” (Arquivos cit. 133/132).

exclusivos, as normas de repressão à concorrência desleal constituem apenas uma proteção complementar.<sup>9</sup>

#### **IV. Objeto do segredo industrial**

Como se depreende da noção de segredo industrial, seu objeto é um produto ou processo industrial não divulgado e de valor competitivo, ou seja, uma invenção. Mas uma invenção não patenteada. Não importa se patenteável ou não patenteável, pois esse é um critério que decorre de política legislativa.<sup>10</sup> O que importa é que constitua uma invenção que o empresário, por

impedimento legal ou por sua própria conveniência, decidiu manter em sigilo.

Ao lado das invenções não patenteadas, podem constituir objeto de um segredo industrial, como já referido, as descobertas científicas.

9. Gama Cerqueira, na “Introdução” de seu Tratado da Propriedade Industrial, comenta que todo o edifício da propriedade industrial e da propriedade literária, científica e artística repousa no princípio ético da repressão da concorrência desleal, que constitui o fundamento e a razão de suas leis.
10. A opção entre patente ou segredo já era conhecida entre nós desde o tempo do Império, pela Lei de 28.8.1830, cujo art. 8º declarava que se o Governo comprasse o segredo da invenção ou descoberta o faria publicar, e que, no caso em que apenas concedesse a patente, o segredo perduraria até a expiração do prazo do privilégio, quando o inventor seria obrigado a publicar o segredo. Comentando tal disposição, escrevia eu (Tecnologia – importação e exportação, p. 47): “vê-se que a proteção concedida pelo Estado decorre do excepcional interesse em fazer o inventor “contar o segredo”, a ponto de estabelecer a alternativa entre comprar o segredo ou conceder a patente (art. 6º) e de não questionar sobre a autoria no caso de publicação ou divulgação da invenção (art. 10), caso em que, cessando o interesse do Estado, o direito do inventor não é reconhecido, como aliás procedem quase todos os legisladores atuais”.

Modelos ou desenhos industriais, cujo lançamento é mantido no mais rigoroso sigilo, como é comum com novas linhas de veículos e artigos de moda, podem constituir segredos industriais, embora certos autores entendam que nesse caso se trate, mais propriamente, de segredo de negócio.<sup>11</sup>

Importante objeto de segredo industrial podem ser certas práticas manuais (tours de main), que, muito simples, na verdade, para justificarem a concessão de uma patente, a única maneira de o empresário as reservar para si é através do segredo. Por outro lado, mesmo que fossem patenteadas, a fiscalização da contrafação seria praticamente impossível. Dessa forma, a conveniência do empresário é de mantê-las secretas.

Podem se incluir, finalmente, os resultados de pesquisas e projetos de organização do trabalho na empresa, que, nos países socialistas, encontram proteção específica sob o título de propostas de inovação ou de racionalização.

11. Celso Delmanto (ob. cit., p. 221) é de opinião que “os estilos de vestuários criados para temporada não poderão ser considerados como sigilo de fábrica. Mas sua revelação a concorrentes, quando ainda confidenciais (não vendidos), pode, em tese, tipificar quebra de segredo de negócio, style ou design piracy”.



## **V. O “know how”**

Estabelecida a abrangência da noção de segredo industrial, devemos, a seguir, considerar o conceito do chamado know how, ou seja, qual a prestação de um contrato de know how.<sup>12</sup>

É certo que o know how é reconhecido hoje como uma das modalidades de propriedade industrial (como é, desde 1967, o certificado de autoria de invenção, criação socialista, recém-introduzida na nova Lei de Patentes do México).

É sabido que o know how acompanha geralmente as cessões ou licenças de patentes. É, também, um conhecimento e, portanto, um bem intangível. Pode-se, pois, definir o know how como um conjunto de regras, procedimentos e práticas que permitem a rápida e vantajosa exploração de uma invenção. Existe, porém, ao lado deste know how complementar ou acessório um know how autônomo, objeto em si mesmo de um negócio jurídico.

Como o segredo, o know how pode ter por objeto conhecimentos técnicos ou conhecimentos comerciais (know how comercial).

12. Cf. Paul Demin (ob. cit., p. 19): “La question qui se pose alors tout naturellement est de savoir si le contrat de know how constitue un contrat d’entreprise d’ouvrage comme le prétend N.D. Ashley ou si, au contraire, il s’agit d’une convention analogue a um contrat de licence de brevet (location d’un bien mobilier)”.

Questão relevante é saber-se se o know how tem por objeto apenas conhecimentos secretos. Parece que a resposta deve ser positiva, visto que sem o segredo, o know how perde o seu valor competitivo.<sup>13</sup> A título de exemplo, o know how não secreto não pode consistir em entrada na formação do capital de uma sociedade por ações, por ser apenas um serviço.

## **VI. Contrato de “know how”**

É preciso distinguir entre contratos de cessão de know how e contratos de licença de know how, se bem que esta última modalidade seja expressamente vedada no Ato Normativo 15/75, que regula os contratos de tecnologia no Brasil.

Via de regra, quando se fala simplesmente em contrato de know how, estamos em face de um contrato de licença, e não de cessão.<sup>14</sup> A licença impõe o compromisso do licenciador de não exercer, durante o prazo do contrato, contra o licenciado, um ius prohibendi, direito esse que decorre das normas de repressão à concorrência desleal.

13. Cf., ainda, Paul Demin, (ob. cit., p. 17): “Le contrat de know how est une convention par laquelle une personne, physique ou morale s’oblige à faire jouir le cocontractante des droits qu’elle possède sur certaines formules et procédés secrets pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige à lui payer”.
14. Ainda, cf. Paul Demin, (ob. cit., pp. 22-23): “D’une façon rudimentaire, la différence entre le contrat de know how et le contrat de cession de know how est la même qu’entre la location et la vente”.

Ao lado dos contratos de know how propriamente ditos, que supõem a licença ou cessão de conhecimentos secretos, encontramos, ainda, os contratos de assistência técnica e de engineering.

Os contratos de assistência técnica têm por objeto dados, informes e experiências técnicas não secretas, mas cujo conhecimento exigiria um esforço ou custo consideráveis por parte do empresário. Não constituem, assim, bens imateriais, mas um serviço prestado por uma das contratantes em benefício da outra contratante (Não é este o sentido da expressão assistência técnica no Ato Normativo 15/75, onde está empregada no sentido de treinamento de pessoal). É importante essa diferenciação, pois no contrato de know how o licenciado poderá denunciá-lo se verificar que os conhecimentos transmitidos não eram realmente secretos.

No que se refere ao contrato de engineering, há que considerar o consulting engineering e o commercial engineering. O primeiro compreende estudos de caráter técnico-econômico para a realização de um projeto industrial (ou para a reorganização, modernização ou ampliação de uma empresa, investigação de mercado, etc.). Já o commercial engineering compreende, além da fase de estudo, uma fase de execução, ou seja, construir e entregar uma instalação industrial em funcionamento (os chamados contratos de turn key).

O contrato de engineering se diferencia dos contratos de know how e assistência técnica porque, nestes, a empresa que transmite os conhecimentos não se obriga a pô-los em prática. Além disso, o contrato de engineering adquire contornos de empreitada, responsabilizando-se a empresa de engenharia e consultoria pelos resultados esperados do projeto ou da instalação. Por outro lado, a fornecedora de engineering não é, necessariamente, a titular dos conhecimentos objeto do contrato. Pode atuar como mandatária do titular dos conhecimentos.<sup>15</sup>

Por todo o exposto, pode-se concluir que know how e segredo industrial são sinônimos. Assim, o know how não compreende conhecimentos comerciais nem conhecimentos não secretos, designados estes, mais corretamente, por assistência técnica.

## **VII. Patente e segredo industrial**

Resta confrontar os segredos industriais e as patentes, idéias em si conflitantes, porque os conhecimentos técnicos objeto de uma patente tornam-se de conhecimento público através de sua publicidade (daí a origem da designação patente).

15. Cf. Gómez Segade (ob. cit., pp. 157-158): “El que contrata con una empresa de engineering encomienda a ésta la tarea de conseguir los datos, informes, máquinas, licencias de patentes, etc., que sean necesarios para llevar a cabo la obra encomendada. Por esto, en ocasiones, las empresas de engineering tendrán que gestionar la licencia de patente para su cliente o bien conseguir una licencia o cesión de know how”.

Basicamente, a patente é um monopólio legal (a reprodução do produto ou do processo não deve ocorrer, porque tal não é permitido); o segredo industrial é um monopólio de fato (a reprodução não pode ocorrer, porque o produto ou o processo são desconhecidos).

Ao passo que o titular de uma patente possui um direito exclusivo sobre a invenção, o titular do segredo não se pode opor ao uso do segredo por parte de um terceiro que tenha adquirido o conhecimento por meios lícitos.

Considerando a possibilidade de conflito entre o direito de pré-uso do titular de um segredo e o direito de um terceiro que venha a obter uma patente para a mesma invenção, a legislação de alguns países impede que o titular da patente exerça a sua exclusividade contra aquele que explorava a invenção em segredo antes do pedido de patente.<sup>16</sup> A lei brasileira desconhece essa possibilidade.”

Isso posto, coloca-se a seguinte questão: se, para constatar-se a contrafação de uma patente, faz-se necessário confrontar o produto ou processo com as reivindicações da patente, para constatar-se a violação de um segredo industrial, deve-se comparar o produto ou processo com o que?

16. Gómez Segade, ob. cit., p. 270: “... em muchos ordenamientos se regula expressamente el llamado derecho de preuso de la invención, que permite al poseedor de la invención explotada en secreto seguir utilizándola aunque un tercero haya obtenido una patente para la misma. Así sucede en la legislación alemana, en la suiza y en la francesa”.

A solução é dada pelo art. 206 da Lei de Propriedade Industrial:

*“Art. 206: Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades”.*

**Ou seja, para confrontar-se um processo de fabricação supostamente secreto com o processo de fabricação empregado pelo réu, deve o autor, sob a garantia do art. 206, descrever previamente seu processo, a fim de possibilitar o confronto.**

#### **IV. DOS FATOS, À LUZ DAS PREMISSAS PRÉ-ESTABELECIDAS**

Examinando-se a inicial da ação ordinária em questão, destaca-se, no item 3:

**“A tecnologia de fabricação dos tubos é representada, em parte, por segredos industriais e, em outra parte, por invenções patenteadas em vários países, inclusive no Brasil”.**

No item 6, a inicial informa, apenas, os números das três patentes brasileiras. No item 7, a inicial refere simples suspeitas de “que a primeira estivesse se valendo... de segredos industriais revelados por ex-empregados das Autoras” e haver “indícios de violação de suas patentes” ...

Ao final, requerem a condenação dos réus **“a abster-se de fabricar, colocar à venda, vender, distribuir, exportar e/ou usar os tubos que infringem, no todo ou em parte, as patentes de invenção n.ºs. 8904813-0, 9206179-6 e 9503243-6, e a tecnologia protegida por seus segredos industriais...”**

#### **QUAIS SEGREDOS INDUSTRIAIS???**

É verdade que, no item 9 da inicial, afirmaram as autoras:

**“As perícias de informática e de engenharia mecânica, que estão sendo realizadas neste**

**Juízo e nas comarcas de Rio Claro e Santa Bárbara d’Oeste, vão, sem dúvida, revelar que as suspeitas das Autoras eram procedentes, comprovando a ilegal divulgação de seus segredos industriais em proveito das duas primeiras Réis, bem como a violação de suas patentes”.**

Mas a inicial da medida cautelar também não define, nem informa, em que consistiriam tais segredos industriais!

Do parecer da lavra do **Eng. Clóvis Silveira** destaca-se, a respeito:

#### **“5. SOBRE OS LAUDOS DOS SRS. PERITOS JUDICIAIS**

Além do que foi comentado preliminarmente, o signatário deste Laudo não pode deixar de comentar a confusão terminológica e de entendimento da questão argüida, o que constatou no exame que fez do texto e das conclusões dos Laudos Periciais, confusões essas relacionadas aos conceitos de **“propriedade industrial”, “propriedade intelectual”, “patente”, “reivindicação”, “violação de patente”, “apropriação de segredo industrial”** e outras. Estas duas últimas, a propósito, são coisas totalmente diversas, até mesmo opostas.

**Matéria patenteada, portanto publicada, não pode constituir-se em segredo industrial! Além disso, torna-se de domínio público, quando da expiração da patente. Matéria publicada em manuais, prospectos, propaganda etc., também não pode constituir-se em segredo.**

**Assim, violação de patente não se confunde com apropriação de segredo industrial; e do mesmo modo, utilização de conhecimento de domínio público (inclusive de patentes expiradas) não pode ser contrafação de patente.**

**Só haverá contrafação de patente quando um terceiro não autorizado “utilizar” processo ou produto constante de alguma reivindicação de uma patente e, mesmo assim, se estiver vigente.”**

...

##### **“5.1. LAUDO DO ENG. PASCHOLATI**

**Esse Laudo Pericial estatuiu em seu “objetivo” que o trabalho seria documentar e proceder à busca e apreensão de desenhos, produtos e todo o material que viesse provar (!) a violação das patentes PI 8904813; PI 9206179 e PI 9503243, como se o Sr. Perito Judicial estivesse a serviço da Autora.”**

...

**“No referente à Patente PI 8904813 o trabalho pericial apresentou apenas seu título, informando**

**que cópia da mesma fora fornecida pelas Autoras. Mais adiante, indicou o que imagina que a patente “reivindica” (sic). Mas o que reproduziu, foi, na verdade, parte do**

**resumo da patente o que, de fato, não inclui o teor das reivindicações.**

O Sr. Perito confundiu o que está no estado da técnica (antes do “**caracterizado por**”) com o que foi efetivamente reivindicado (após o “**caracterizado por**” da reivindicação — de acordo com **Ato Normativo nº 127** do **INPI**, item **15.1.3.2.1** alínea **d** e **e** reproduzidos a seguir):

*“d) as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão “**caracterizado por**”, um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;*

**e)** após a expressão “**caracterizado por**” devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger;”

**(INPI – Ato Normativo nº 127 de 05/03/1997)**

O Sr. Perito certamente não entendeu o que foi reivindicado nas patentes, pois mencionou que podem ser observados tubos produzidos na fábrica da Requerida que “**se enquadram nas descrições da patente acima.**” (sic)!”

...

“Com relação à segunda patente, a **PI 9206179**, **NOVAMENTE** O Sr. Perito apresentou apenas o título e, nesse caso, através da amostragem fotográfica, conclui que certos “**itens fazem parte da patente**” (?)”

...

“Sem ter analisado as reivindicações da patente, entendeu o Sr. Perito que os itens acima “**fazem parte**” da mesma!

Ora, obviamente, todos os itens apresentados já estavam integrados ao estado da técnica e, por sinal, sequer foram reivindicados nessa patente.

Com relação à patente **PI 9503243** também, novamente, o Laudo Pericial mencionou apenas o título.”

...

“Percebe-se ter havido clara confusão entre os direitos de propriedade industrial referentes às

patentes, objeto da **Lei 9.279** de 14 de Maio de 1.996, e a proteção dos direitos autorais de programas de computador, objeto da **Lei 9.609** de 1.998!

É opinião do signatário deste que as Requerentes, na inicial, deveriam ter informado quais os seus programas e apensado aos Autos, no caso de possuírem, os correspondentes certificados de registros de seus “**softwares**”, e disponibilizando ao Sr. Perito cópias integrais ou as partes principais que compõem a programação de sua automação, como, aliás, fizeram no caso de suas patentes, para a identificação de eventual ato ilícito.”

...

“Ao examinar documentos técnicos de **G-TEC** e concluindo ter encontrado “informações similares às utilizadas pelas Requerentes”, não atinou o Sr. Perito que, tanto a Ré **G-TEC** quanto a Autora **HOBAS**, atuam no mesmo ramo, fabricam produtos similares e utilizam o mesmo processo básico de fabricação, há muito tempo integrado ao estado da técnica!”

...

“A partir deste item inicial e fundamental, a perícia demonstra erro de direcionamento. A finalidade desta perícia está clara no despacho judicial que a determinou:

“... Cuida-se de apreciar pedido de liminar visando, basicamente, determinar realizações de exame pericial e impor a exibição de documentos ou a busca e apreensão, tendo em vista alegações de violação de segredo industrial...”

Com relação ao pedido de liminar, reconhece-se expressamente que as Autoras detêm a patente referente aos devidos fins, igualmente há plausibilidade do direito alegado considerando o laudo invocado na inicial que atesta a possibilidade de violação do segredo industrial por parte de alguma das Requeridas...”

É claro que o trabalho pericial deveria apoiar-se e direcionar-se pelo texto legal da **Lei nº 9.279/76**, que regula os direitos e deveres dos detentores de patentes.”

...

“Em primeiro lugar parece que o objetivo da perícia não ficou claro ao Sr. Perito. Além disso, não sabendo o que procurar, incumbiu os Assistentes Técnicos da Autora a

efetuar a seleção e apreensão dos documentos apreendidos que deveriam ser motivo da perícia técnica.”

...

“Fica claro que o Sr. Perito não teve acesso aos autos principais e como não considerou os parâmetros legais impostos pela **Lei nº 9.279/76**,

acabou por introduzir seus próprios conceitos e parâmetros avaliatórios, certamente orientado ou sugestionado pelos interlocutores das Requerentes.

Posteriormente, iniciou a “**comparação**” entre documentos apreendidos na empresa **ATCAN**, com documento supostamente de propriedade da Requerente, a ele entregues pelos interlocutores da mesma, mas que não integravam o processo e, é claro, não foram apreendidos na **ATCAN!**

Sequer a autenticidade destes documentos oferecidos ao Sr. Perito, para a fatídica e incomum comparação, foi verificada. O Sr. Perito supostamente aceitou esses papéis, comparou-os e emitiu seu parecer, que, aliás, nada conclui além do fato de que “**as plantas instaladas visam a mesma finalidade!**”

...

“Ora, as Requerentes são concorrentes da Requerida e produzem produtos similares, elaborados com os mesmos princípios básicos.

O fato de que alguns (cerca de 0,5%) dos desenhos tenham algo em comum é completamente aceitável e inevitável, além do que o Sr. Perito em seu laudo, neste caso, não concluiu por qualquer patente violada e tampouco por qualquer segredo industrial violado, motivo pelo que é de se concluir finalmente a inexistência de ilícito.”

#### V. **DO NECESSÁRIO CONFRONTO ENTRE O SEGREDO E O ESTADO DA TÉCNICA E ENTRE O SEGREDO E O PROCESSO DE FABRICAÇÃO INQUINADO DE VIOLÁ-LO**

O simples fato de as autoras não terem descrito, seja na ação cautelar, seja na ação ordinária, qual o seu processo de fabricação de tubos que julgam secreto, impede que se verifique se se trata, ou não, de um processo secreto de fabricação.

Porque do confronto entre o suposto segredo e o estado da técnica (domínio público) é que se poderia concluir, antes de mais nada, que as autoras detivessem, efetivamente, um segredo industrial de fabricação de tubos.



Se as autoras o tivessem descrito, sob a garantia do sigilo processual, teria sido possível estabelecer a primeira premissa: tal processo de fabricação, como descrito, constitui, de fato, uma novidade, ainda não divulgada?

**Mas não o fizeram, de modo que, nem ao menos, se pode dizer que as autoras detêm um processo secreto de fabricação, nunca antes divulgado.**

A segunda consequência da indeterminação de qual o processo de fabricação que as autoras consideram secreto é que não há o que comparar com o processo de fabricação utilizado pela primeira ré.

Não seria o próprio processo de fabricação revelado nas patentes? Ou outro? Não se sabe!

Tratar-se-ia daquele know-how complementar, necessário ou útil para a aplicação de uma patente? Também não se sabe...

Ou será que esse segredo de Polichinelo é a pedra da sopa de pedra (põe a pedra e tira a pedra... e sobram as patentes)?

A FINAL DE CONTAS, QUAL O CONTEÚDO DO SEGREDO INDUSTRIAL? Será tão secreto que nem ao Juízo será dado conhecê-lo?

**Somente uma sentença secreta, jamais revelada, poderá resolver o impasse.**

## **VI. DA INOPONIBILIDADE DO SEGREDO INDUSTRIAL FACE A TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA EVENTUAL VIOLAÇÃO**

Alegam as autoras que seria possível que ex-empregados seus tenham revelado seu segredo industrial à primeira ré, recém constituída.

Que tem a ré **G-TEC** a ver com isso, se recebeu tais informações (tais quais?) mediante regular contrato de transferência de tecnologia?

Conforme exposto no capítulo **III** supra, o segredo industrial não equivale a uma patente. É bem de exclusividade relativa, ou seja, não é oponível erga omnes, mas tão-somente em relação às partes (detentor do segredo/violador do segredo).

Em outras palavras, se fosse o caso, as autoras somente teriam ação contra aqueles ex-empregados, mas não contra todos.

Eis as palavras de **Tullio Ascarelli** a respeito:

“La protección del secreto permitirá, a quien haya realizado una creación intelectual, ser el único que la disfrute o utilice, comunicarla a título oneroso a otras personas, exigir resarcimiento de daños a quien, abusivamente, la hubiese arrebatado o divulgado o utilizado después de una comunicación confidencial, pero

no le permitirá impedir la posterior utilización por parte de cuantos hayan podido llegar a su conocimiento, tras una divulgación incluso ilícita y no le asegurará prioridad alguna frente a quien autónomamente ha llegado a la misma creación.”

(in Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, Ed. Bosch, Barcelona, 1970, p. 259).

## **VII. CONCLUSÕES**

Face ao exposto, forçoso concluir:

- a) A ação não se fundamenta em segredo industrial;
- b) As autoras suspeitam que as rés fizeram “qualquer coisa”, talvez violação de segredo, talvez violação de patentes, ou talvez até estejam licitamente operando no mercado brasileiro (já que o verbo concorrer seria inadequado, eis que as autoras aqui não estão);
- c) Os laudos exarados nas medidas cautelares são inconcludentes quanto à violação dos pontos característicos das patentes das autoras;
- d) As autoras não têm ação. Podem ter interesse, mas não legítimo.

Esse o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 16 de julho de 2002.

**NEWTON SILVEIRA**

# Patente sobre o Produto Farmacêutico “Docetaxel”

03/11/2004

## PARECER

O caso do produto DOCETAXEL

## PREMISSAS

### PREMISSAS CONSTITUCIONAIS

O art. 5º da Constituição de 1988 estabelece, entre as garantias individuais, o direito do inventor ao privilégio temporário sobre sua invenção. Esse direito é condicionado:

*“Art.: 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes:*

(...)

- XXIX – *“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”*

Além disso, a garantia individual, aparentemente, se acha em conflito com a norma geral de livre concorrência, expressa nos arts. 1º e 170 da Carta Magna:

*“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos*

...

*IV. os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;*

...”

*“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:*

...

*IV - livre concorrência;*

...”

Essa aparente contraposição é resolvida pela aplicação do princípio da proporcionalidade, que, nas palavras de Eros Grau, nada mais é que a equidade:

“O que pretendo singelamente afirmar, inspirado em Newmann, é que a proporcionalidade não passa de um novo nome dado à equidade”.

(in Equidade, razoabilidade e proporcionalidade – Revista do Advogado Ano XXIV – Set. 2004, nº 78, p. 28).

Sobre a proporcionalidade já se escreveu:

*“Para resolver o grande dilema que vai então afligir os que operam com o Direito no âmbito do Estado Democrático contemporâneo, representado pela atualidade de conflitos entre princípios constitucionais, aos quais se deve igual obediência, por ser a mesma a posição que ocupam na hierarquia normativa, é que se preconiza o recurso a um “princípio dos princípios”, o princípio da proporcionalidade, que determina a busca de uma “solução de compromisso”, na qual se respeita mais, em determinada situação, um dos princípios em conflito, procurando desrespeitar o mínimo ao(s) outro(s), e jamais lhe(s) faltando minimamente com o respeito, isto é, ferindo-lhe seu “núcleo essencial”, onde se encontra entronizado o valor da dignidade humana. Esse princípio, embora não esteja explicitado de forma individualizada em nosso ordenamento jurídico, é uma exigência inafastável da própria fórmula política adotada por nosso constituinte, a do “Estado Democrático de Direito”, pois sem a sua utilização não se concebe como bem realizar o mandamento básico dessa fórmula, de respeito simultâneo dos interesses individuais, coletivos e públicos”<sup>60</sup>.*

*Sob a perspectiva do Código Civil, o ilustre Professor informa que “as normas de direito privado não são de se considerar um esteio de interesses individuais como um fim em si mesmo justificado, mas devem antes promover o ordenamento funcional desses interesses com aqueles outros, quer de natureza coletiva, social ou “difusa”, quer de natureza propriamente geral, pública. E é nesse contexto que se supera, igualmente, a visão clássica dos direitos e garantias fundamentais enquanto direitos e garantias individuais, liberdades públicas, voltados exclusivamente contra o Estado, o qual, perante tais direitos, teria o dever de tão-somente abster-se da prática de atos que os ameaçasse ou violasse.”<sup>61</sup>*

*No que se refere especificamente ao conflito entre a proteção constitucional à livre concorrência e ao direito de propriedade acima referido, Denis Borges Barbosa informa que “na presença de uma situação na qual se achem em conflito dois princípios de igual hierarquia normativa e, para aqueles que a admitem, axiológica, deve-se utilizar o denominado método da ponderação de bens, aplicável à luz de cada caso concreto, no qual, verificada a colisão entre os princípios em jogo, devem ser impostas restrições recíprocas aos bens jurídicos protegidos por cada princípio, de modo que cada um só sofra as limitações indispensáveis à salvaguarda do outro.”<sup>62</sup>*

*Nesse sentido, “quando se verificar, no caso concreto, a colisão entre o princípio da liberdade de concorrência e o direito do titular de determinada patente de exclusividade de sua exploração, poderão ser impostas restrições à livre concorrência, como já o prevê a legislação, sempre que a preservação do direito individual de propriedade for necessária, por exemplo, para assegurar o desenvolvimento e a continuidade de pesquisas em determinada área sem a dispersão de recursos financeiros e humanos na produção e comercialização em larga escala. Em outras ocasiões, poderá ocorrer que, para atendimento a relevante interesse público, o titular da patente veja restringido seu direito de*

<sup>60</sup> **FILHO, Willis Santiago.** *“O Princípio da Proporcionalidade em Direito Constitucional e em Direito Privado no Brasil”*, disponível no site [www.mundojuridico.adv.br](http://www.mundojuridico.adv.br).

<sup>61</sup> *Op. cit.*

<sup>62</sup> **BARBOSA, Denis Borges.** *“Como Conciliar os Ditames Constitucionais da Livre Concorrência com o Sistema de Patentes?”*, disponível no site [www.nbb.com.br](http://www.nbb.com.br).

*exclusividade em prol da livre concorrência, a fim de reduzir custos de comercialização e permitir o acesso de um maior número de pessoas a um novo produto.*<sup>63</sup>

*Conclui Denis Barbosa, afirmando que “em ambas as hipóteses, eventuais restrições à propriedade ou à concorrência poderão ser balizadas pelo princípio constitucional da função social da propriedade, o qual servirá como vetor interpretativo, permitindo a manutenção do privilégio quando o interesse individual prevalecer e restringindo a livre concorrência, ou justificando a perda do privilégio em prol da liberdade concorrencial, sempre que o titular da patente impedir ou dificultar o acesso do público ao novo produto, para que a propriedade se adeqüe plenamente à sua função social.”*<sup>64</sup>

*Assim, a integração do sistema da Propriedade Intelectual, calcado no princípio ético da repressão da concorrência desleal, num Direito Geral da Concorrência (que mais do que um ramo de direito, é um direito interdisciplinar, que junta peças provenientes de setores diversos da ordem jurídica), respaldado pelo princípio constitucional da livre concorrência, é o que se pode extrair da aplicação do princípio da proporcionalidade.*

No caso do direito do inventor, um dos meios de se aplicar a proporcionalidade é através das normas e do devido processo legal de concessão das patentes estabelecidos na Lei de Propriedade Industrial.

Ir além é atingir o princípio geral da livre concorrência.

## **PREMISSAS LEGAIS**

Neste tópico, seguiremos os passos de João da Gama Cerqueira em seu inextinguível Tratado da Propriedade Industrial (Vol. II, Tomo. I, Parte II, Forense 1952).

No Capítulo II (Das invenções privilegiáveis), ao tratar das diversas espécies de invenção, o autor dedica o § 23 ao produto:

*“A primeira categoria de invenções é constituída pelos produtos” (p. 53).*

E, no § 24:

*“... da lição se colhe que no conceito de produtos não influem os meios empregados para obtê-lo. Desde que do emprego desses meios resulte um corpo certo e determinado, tem-se o produto. Outra questão é saber se o produto é novo, no sentido legal, e privilegiável”. (p. 56).*

Segue, no § 25:

*“A substituição de matéria, as alterações de dosagem e, em geral, as modificações de composição, estrutura, forma dimensões, proporções, superfície, cor e outros acidentes, obedecem à mesma regra. Na prática, a questão da existência de invenção, nesses casos, oferece grandes dificuldades, sendo necessário haver severidade na concessão de patentes para esse gênero de invenções, que dão lugar a freqüentes abusos.”...*

---

<sup>63</sup> *Op. cit.*

<sup>64</sup> *Op. cit.*

*“Conceder-se o privilégio, nesse caso, em que não há invenção, mas apenas uma inovação, seria criar um monopólio injusto”. (p. 57).*

Acrescentando no § 27:

*“A patente concedida para a invenção de um produto assegura ao inventor o direito exclusivo de fabricá-lo e vendê-lo. Consequentemente, o concessionário da patente pode impedir que qualquer pessoa o fabrique e explore, por mais diverso que seja o processo ou o meio empregado para obtê-lo. O objeto do privilégio é o próprio produto, pouco importando o processo de fabricação. Nesse caso, qualquer pessoa que invente processo diverso para obter o mesmo produto não poderá usá-lo para esse fim, enquanto o privilégio do produto estiver em vigor”. (p. 58).*

Mas, concluindo o § 27, o autor adverte:

*“O fato de ser privilegiado o processo não restringe os efeitos da patente relativa ao produto, de modo a permitir que o produto possa ser fabricado por processos diferentes”. (p. 58).*

A partir do § 28, o autor passa a tratar dos processos de fabricação:

*“A segunda categoria compreende a invenção de meios para se obter um produto ou um resultado industrial”. (p. 58).*

E, mais adiante:

*“O que caracteriza esta classe de invenções é que elas têm por objeto um meio para se obter um produto ou um resultado industrial”. (p. 60).*

E acrescenta:

*“É indiferente que o produto ou o resultado seja novo, ou não, desde que o seja o meio empregado para obtê-lo. A invenção tem por objeto o novo meio empregado e não os seus efeitos. Assim, tanto é privilegiável o novo meio para se obter um produto ou resultado conhecido, como o que se destina a conseguir um produto ou resultado também novo”. (p. 61).*

Concluindo no § 29:

*“A patente, porém, não abrange o produto ou resultado obtido, sendo lícito a qualquer pessoa fabricar o mesmo produto e obter o mesmo resultado, empregando meios diversos ou novos, no sentido legal, salvo se o produto também for privilegiado”. (p. 61).*

Até este ponto, o que se pode concluir, com certeza, é que:

- **patente de produto é diferente de patente de processo;**
- **a patente de produto tem maior amplitude que a patente de processo, que é mais restrita.**

Tratando de patentes para medicamentos (que, à época, não eram privilegiáveis), o autor comentou no § 59:

*“Proibindo a concessão de patentes para invenções que tenham por objeto alimentos ou medicamentos, a lei visa a evitar os abusos que poderiam praticar-se à sombra dos privilégios, não só no que se refere ao preço desses produtos, que poderiam elevar-se arbitrariamente, como no tocante à sua produção. Entende-se que produtos que podem ser essenciais à subsistência ou à saúde devem ser livremente explorados”. (p. 114/115).*

No Capítulo III o autor passa a tratar dos pedidos de patentes e das formalidades de sua concessão.

Defendendo a necessidade do exame prévio para a concessão de patentes, o autor assim se manifesta no § 75:

*“Quaisquer que sejam os inconvenientes que se costuma atribuir ao exame prévio, as grandes vantagens desse sistema são incontestáveis e compensam largamente as desvantagens que possa apresentar. O simples fato de permitir o exame prévio, quando bem praticado, que se evite a concessão de inúmeras patentes para coisas que não constituem invenção ou para invenções a que falte o requisito essencial da novidade, é suficiente para recomendar o sistema. O maior defeito do sistema da livre concessão é justamente o de facilitar a invasão das patentes desse gênero, que freqüentemente se convertem em instrumentos de fraude e de extorsão contra indústrias legítimas, mercê das garantias de que a lei cerca os privilégios de invenção. Referindo-se à nossa lei de 1882, que adotara esse sistema, escreveu Carvalho de Mendonça: “Tem havido inomináveis abusos, constituindo meio de vida de indivíduos desonestos a torpe especulação de requerer patentes de invenção para produtos, processos e meios conhecidos desde Adão; assim acastelados, extorquem dinheiro dos que os empregam ou usam licitamente, sob ameaça de violento processo penal, iniciado pela busca e apreensão”. Contra esses abusos não há corretivo possível. Mesmo que a lei permita alegar-se, em defesa, a nulidade do privilégio, ponto em que era omissa a lei de 1882, não se esquivará a vítima da extorsão às perturbações resultantes da busca e apreensão, ao vexame do processo-crime, aos prejuízos pecuniários, aos incômodos da demanda e, sobretudo, ao risco de uma decisão judicial injusta em que, muitas vezes, não deixa de influir o falso prestígio de que se reveste um privilégio concedido pelo Governo, risco que não se pode desprezar, quando a lei impõe aos infratores da patente penas restritivas da liberdade. Coibir tais abusos, estendendo-se aos que os praticam as penas relativas ao estelionato ou sujeitando-os a forte indenização, como sugeria o eminente autor citado, não seria praticável, nem útil. Não comete crime de estelionato ou de outra espécie quem age judicialmente fundado em um título legal a que está ligado o exercício da ação; por outro lado, a responsabilidade civil pelos danos causados pelo abuso do direito de agir quase sempre é ilusória, não só pela dificuldade de apurar esses danos, como, principalmente, pela inutilidade de executar a sentença contra pessoas geralmente desprovidas de bens que respondam pela indenização, como são, via de regra, os piratas a que se referia Carvalho de Mendonça. Ora, o exame prévio, se não evita totalmente a concessão de patentes em desacordo com a lei, atenua, em grande parte, esse grave inconveniente do sistema da livre concessão, o que já constitui considerável vantagem. O exame prévio pode evitar o que é inevitável no sistema da livre concessão.”*

No § 82, destaca-se:

*“... o título sumário deve corresponder ao objeto da invenção, sob pena de nulidade da patente”. (p. 157).*

E, mais adiante:

*“Em nosso direito, o que prevalece é o resumo que contém os pontos característicos da invenção”. (p. 158).*

No § 85, tratando das reivindicações:

*“Prescreve o Código da Propriedade Industrial que o relatório deve terminar por um resumo que defina com clareza os pontos constitutivos da invenção, os quais servirão para estabelecer e delimitar os “direitos do inventor”.*

*A especificação dos pontos constitutivos da invenção, ou pontos característicos, é o que comumente se denomina reivindicações”. (p. 162).*

Acerca das reivindicações, o autor comenta no § 86:

*“No tocante aos efeitos das reivindicações, a nossa lei aproxima-se do direito alemão e americano, pois são os pontos característicos constantes do resumo final que determinam o objeto da invenção ou da patente e, por conseguinte, a extensão do direito do inventor.*

*Do que dispõe a lei resulta a importância das reivindicações em nosso sistema. Porque fixam o objeto da invenção e constituem a medida do direito do inventor, tudo gira em torno delas. A investigação da novidade no exame prévio, as oposições aos pedidos de patente, as ações contra os infratores do privilégio, as questões relativas à validade da patente, tudo se concentra nos pontos característicos reivindicados pelo inventor. A interpretação do privilégio cifra-se nas reivindicações, tal como constam da patente, independentemente do que consta do processo, dos laudos técnicos e do despacho de concessão do privilégio. A descrição e os desenhos podem esclarecer as reivindicações, mas não suprem a sua deficiência, as suas falhas ou omissões. O que consta da descrição, se não constar das reivindicações, é como se não existisse. Ao contrário, porém, o que delas constar prevalece, embora não conste da descrição. Nada mais precisamos acrescentar para salientar a importância e o valor dos pontos característicos em toda a vida da patente, desde o momento em que é requerida.*

*Por esse motivo, deve o inventor ter o máximo cuidado ao especificar os pontos característicos da invenção, indicando de modo claro e preciso no que ela consiste, sem omitir nenhum de seus elementos essenciais. A lei permite que o inventor, nessa parte do relatório, trace os limites precisos do seu direito: incumbe-lhe, pois, proceder com cuidado e inteligência para obter uma patente valiosa. O valor e a sorte do privilégio dependem das reivindicações, que um escritor considera como a alma da patente.*

*Os pontos característicos, de acordo com a nossa lei, não devem consistir, como se dá em outros países, no simples resumo da descrição, embora o Código empregue essa palavra. Como observa Bonnet, a descrição pode mencionar, sem inconvenientes, elementos já conhecidos da invenção, os quais o inventor não cogita de incluir na sua patente, e muitas vezes a descrição não seria compreensível se os omitisse, limitando-se à parte privilegiável da invenção. Ao contrário disso, a reivindicação deve encerrar única e exclusivamente aquilo que pode ser privilegiado. Trata-se, conclui o autor citado, de reunir estes elementos em uma fórmula apropriada e de estabelecer a definição concisa e rigorosamente lógica da invenção, que permita diferenciá-la de outras e caracterizar a contrafação. A descrição antecipa, explica e comenta a reivindicação, em que termina e que constitui a sua conclusão lógica (Bonnet). Mas a especificação dos*



*pontos característicos não é tarefa simples, nem fácil, demandando não só o perfeito conhecimento da invenção, como certa prática desse gênero de trabalho”.*

No § 90, o autor cuida do exame técnico da invenção, mencionando o art. 23 do Código da Propriedade Industrial de 1945:

*“Dispõe o art. 23 do Código da Propriedade Industrial que, se o pedido de patente estiver em ordem (ou devidamente regularizado), proceder-se-á, desde logo, ao exame técnico da invenção, podendo-se, quando convier, solicitar audiência de outros serviços técnicos especializados da administração pública federal, subordinados, ou não, ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou de organizações reconhecidas pelo Governo como órgãos de consulta.”*

Finalmente, no Capítulo IV, ao tratar dos direitos do inventor antes de obter a patente de invenção, afirma o autor:

*“Antes de obtida a patente, o direito do inventor é um direito precário e imperfeito, não gozando das garantias especiais da lei; mas é um direito absoluto, pois o inventor pode dar à sua invenção o destino que quiser. Pode conservá-la inédita, explorá-la como segredo de fábrica, cedê-la ou divulgá-la. É um direito que preexiste à concessão da patente”. (§ 100, p. 193).*

## **A NOVA LEGISLAÇÃO**

Antes da promulgação da vigente Lei de Propriedade Industrial nº 9.279, de 1996, o Brasil promulgou o Decreto nº 1.355, de 1994 (o Acordo TRIPs).

Como o Brasil (e outros países) não concedia patentes na área farmacêutica, o referido Acordo estabeleceu:

*Artigo 70.8 – Quando um membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patenteária a **produtos farmacêuticos** nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no Artigo 27, esse Membro;*

*a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados:*

*...*

*Art. 70.9 – Quando um **produto** for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade com o parágrafo 8.a, serão concedidos direitos exclusivos de comercialização, não obstante as disposições da Parte VI acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefira uma patente **de produto** nesse Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente concedida **para aquele produto** em outro Membro e se tenha obtido a aprovação de comercialização naquele outro Membro.”*

Em seguida, foi publicada a Lei nº 9279, aos 14/05/1996, para entrar em vigor no prazo de um ano, com exceção de certos artigos das Disposições Transitórias que deram um tratamento especial aos pedidos de patentes na área farmacêutica, pendentes ou depositados no período (pipeline), em obediência ao disposto no Acordo TRIPs.

Finalmente, foi baixada a Lei nº 10.196, de 2001, que acrescentou um § único ao Art. 229 e acrescentou à Lei de 1996 os artigos 229, A, B e C, **verbis**:

“Art. 229.

*Parágrafo único: Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40.”*

229-A – *Consideram-se indeferidos os **pedidos de patentes de processo** apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º alínea “c”, da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.*

229-B – *Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas “b” e “c”, da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei.*

229-C – *A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos **dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.***”

## **PREMISSAS FÁTICAS**

Aos 08/01/1997, a RHONE-POULANC RORER S.A., sociedade francesa, depositou no Brasil sob nº 9.508.789 pedido de patente para processo de fabricação de um produto farmacêutico que veio a ser conhecido como DOCETAXEL. Esse pedido foi apresentado entre 01/05/1995 e 14/05/1997, período mencionado no Art. 229-A da Lei nº 10.196, de 2001, a qual determinou o indeferimento de tais pedidos de patentes de processo. Assim,, por força da Lei nº 10.196, o pedido de patente para processo de fabricação do DOCETAXEL foi indeferido, restando ao INPI “publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos”.

No entanto, aos 14/08/2002, a AVENTIS PHARMA S.A. (sucessora da RHONE-POULANC) comparece aos autos do processo administrativo nº 9.508.789 pretendendo a “transformação” do pedido de patente de processo para pedido de patente de produto. Note-se: esse pedido já estava indeferido por força da Lei nº 10.196, de 2001!

Tendo recebido parecer contrário do INPI, a requerente volta à carga através de petição de 18/11/2002, apresentando novas reivindicações como produto, sob a seguinte alegação:

*“Com efeito, impende destacar que as reivindicações, conforme ora apresentadas, descrevem um produto farmacêutico, caracterizado pelas condições especiais sob as quais foi obtido, ou seja, o processo singular (sic) capaz de proporcionar ao produto reivindicado a estabilidade e comportamento melhorado desejáveis”.*

Não estivera o pedido de patente indeferido por força de lei, a requerente apresenta novas reivindicações mascarando o processo em produto e confessando a artimanha:

*“Importante esclarecer, ainda, que a proteção para o produto farmacêutico per se, devidamente fundamentada no relatório descritivo submetido a esse Eg. Instituto, somente foi requerida por conta da proibição imposta pelo artigo 229-A da Lei 9.279/96, com redação dada pela Lei 10.196/01”. (grifos nossos).*

Aos 14/02/2003 o INPI exarou novo exame técnico, do qual se destaca:

*“No entanto, é preciso que se esclareça um outro ponto: um produto não passa a ser novo pelo simples fato de estar sendo produzido ou utilizado de forma inédita. Neste aspecto e neste sentido, a Requerente deve esclarecer se o produto que pretende ver protegido é novo, mesmo que em sua forma física (configuração cristalina, por exemplo).”*

Após esclarecimentos da Requerente, o INPI emitiu parecer favorável aos 09/04/2003 e determinou que o pedido fosse enviado à ANVISA para anuência “face ao disposto no art. 229-C da Lei 9.279/96, conforme redação dada pela Lei 10.196/2001”.

Destaque-se que o novo relatório e reivindicações apresentados pela Requerente aos 24/03/2003, que mereceu a aprovação do INPI, continua descrevendo processo de fabricação e a reivindicação principal mascara o processo de produto, trocando somente o título para “produto farmacêutico estável melhorado”, caracterizado por o produto ser obtido a partir da cristalização em uma mistura de água e de um álcool alifático contendo de 1 a 3 átomos de carbono, depois de se secar o produto obtido em condições determinadas de temperatura, pressão e umidade. Ora, isso é processo!

Remetido o processo à ANVISA, aquela Agência manifestou-se contrariamente à concessão da patente, isso aos 10/11/2003. Destaca a ANVISA em seu parecer que “*todos os documentos correspondentes ao presente pedido foram deferidos nos países designados com cinco reivindicações de processo de preparação do derivado tri-hidratado (US 6022985; EP 0770070; WO 9601815)*”. E que “*Das observações descritas, pode-se concluir que:*

- 1) *O quadro reivindicatório concedido apresenta como objeto o produto tri-hidratado através de reivindicações que não encontram suporte no relatório descritivo inicialmente depositado, cujas características foram adicionadas depois do pedido de exame.*
- 2) *O requerente conseguiu apresentar, através de um processo de cristalização específico, a melhor maneira de limitar a absorção em três moléculas de água. Atribuindo assim Atividade Inventiva, Novidade e Aplicação Industrial ao processo através do qual se obtém o derivado tri-hidratado.”*

*Diante do exposto e considerando que, neste caso, a concessão de uma patente indevida pode significar, em última instância, a restrição do acesso da população aos medicamentos derivados do objeto desta patente, sugere-se uma reavaliação do presente pedido”.*

Após manifestação da Requerente, novo parecer da ANVISA foi exarado aos 12/02/2004, novamente desfavorável à concessão de patente. Destaca-se:

- 4) *Esta Agência vem esclarecer, mais uma vez, que o requerente apresenta, através de um processo de cristalização específico, a melhor maneira de limitar a absorção em três moléculas de água, atribuindo assim atividade inventiva,*

*novidade e aplicação industrial ao processo através do qual se obtém o derivado tri-hidratado.*

- 5) *Esta Agência vem ainda esclarecer que o presente pedido, caso venha a ser concedido ou deferido, estará sujeito à nulidade administrativa, em vista das inúmeras ilegalidades já apresentadas”.*

Tendo sido barrada, por uma segunda vez, pela ANVISA, a Requerente comparece perante o INPI, aos 17/02/2004, ingenuamente, solicitando “Certidão do Artigo 70.9 do TRIPS (Direitos de Comercialização)”.

Após alguma tergiversação do INPI, consta a fls. 305 do processo administrativo:

*“Beth,  
segue sugestão de certidão – Evidentemente tudo o que aqui se certifica deverá traduzir o que efetivamente demonstra o processo relativo ao pedido de patente em questão.  
Em 31/05/2004  
Mauro Maia”.*

E, anotado à mão: “**À Presidência**”.

A certidão, finalmente expedida aos 15/06/2004, firmada pelo Presidente em exercício do INPI, tem o exato teor abaixo transcrito:

#### CERTIDÃO

“Certifico, para os efeitos do parágrafo 9, do art. 70, do Anexo do Decreto nº 1355, de 30 de dezembro de 1994<sup>1</sup> que o Pedido de patente brasileiro PI 9508789-3, cuja a reivindicação principal é: 1. Produto farmacêutico estável melhorado, para o tratamento de leucemia extrema e tumores sólidos, caracterizado pelo fato de ser triidrato de (2R, 3S) – 3 – terc – butoxicarbonilamino – 2 – hidróxi – 3 – fenilpropionato de 4 – acetóxi – 2a – benzoilóxi – 5β, 20 epóxi – 1,7β, 10β, - triidróxi – 9 – oxotax – 11 – en – 13a – ila, apresentando os dados de difração de raios-X representados pela Figura 1 a, obtido a partir da cristalização do (2R, 3S) – 3 – terc – butoxicarbonilamino – 2 – hidróxi – 3 – fenilpropionato de 4 – acetóxi – 2a – benzoilóxi - 5β, 20 – epóxi – 1,7β, 10β - triidróxi – 9 – oxotax – 11 – en 13a – ila em uma mistura de água e de um álcool alifático contendo de 1 a 3 átomos de carbono, depois de se secar o produto obtido em condições determinadas de temperatura, pressão e umidade, foi depositado em 7 de julho de 1995 em conformidade com o parágrafo 8.a do mencionado art. 70, do Decreto nº 1355. O exame deste pedido de patente ainda não foi concluído, ou seja, ainda não foi indeferido nem foi concedida a patente correspondente.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2004.

Luiz Otavio Beaklini  
Presidente em exercício”.

**1. Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade com o parágrafo 8.a, serão concedidos direitos exclusivos de comercialização, não obstante as disposições da Parte VI acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefira uma patente de produto nesse Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente**

concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha obtido a aprovação de comercialização naquele outro Membro.

Essa certidão é inverídica, pois, aos 7 de julho de 1995 não foi depositado o pedido de patente brasileiro PI 9508789-3 cuja reivindicação principal é ... produto farmacêutico estável melhorado.

O pedido brasileiro nº 9508789-3 foi depositado aos 08/01/97 e se refere a processo de fabricação do tri-hidrato...

Além disso, a informação constante da certidão, no sentido de que o pedido não foi indeferido, tampouco é verdadeira, pois o pedido em questão foi indeferido por força da Lei nº 10.196, de 2001!

### CONCLUSÕES

- I. O PEDIDO DE PATENTE Nº 9508789, DEPOSITADO AOS 08/01/97, PARA PROTEGER UM PROCESSO DE FABRICAÇÃO, ESTÁ INDEFERIDO DESDE 16/02/01, DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 10.196;
- II. SUA PRETENDIDA TRANSFORMAÇÃO EM PEDIDO DE PATENTE PARA PRODUTO, POSTERIORMENTE A SEU INDEFERIMENTO, É NULA, INEFICAZ E INEXISTENTE, POIS NÃO SE PODE ALTERAR O QUE NÃO MAIS EXISTE, ALÉM DO FATO DE QUE TAL “TRANSFORMAÇÃO” SERIA ILEGAL MESMO QUE O PEDIDO ESTIVESSE PENDENTE, POR TODAS AS FAZÕES ACIMA EXPOSTAS;
- III. POR TODOS ESSES MOTIVOS, A CERTIDÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA PELO INPI AOS 15/06/2004 NÃO CORRESPONDE NEM AO DIREITO NEM AOS FATOS, DE FORMA QUE, CASO A AVENTIS PHARMA VENHA, DE POSSE DELA, A CAUSAR DANOS À CONCORRÊNCIA, ESTARÁ SUJEITA À DEVIDA INDENIZAÇÃO.

Esse o meu parecer s.m.j.

São Paulo, 03 de Novembro de 2004.

**NEWTON SILVEIRA**

Quarta Parte  
Direito Autoral

# Direito Autoral sobre “Mamíferos” Parmalat

08/10/1998

Honrado pela consulta formulada pela agência de publicidade **DM9 DDB**, relativa às implicações do **contrato de licença de direitos autorais** firmado, aos **4 de agosto de 1997**, por **TOM ARMA STUDIO, INC.**, de **New York NY**, e **PARMALAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, no tocante à série “**Mamíferos**”, promovida por referida agência e que vem sendo objeto de licenciamento reverso pelo estúdio norte-americano, após o exame de referido contrato e das peças publicitárias que me foram fornecidas, elaborei o seguinte

## PARECER

### I. DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO

1. O contrato, firmado aos **4 de agosto de 1997**, entre o estúdio **TOM ARMA** e a **PARMALAT** consiste em contrato de licença de direitos autorais relativos a “**photographs, animal costumes and artwork**”. Conforme o **ANEXO A** do contrato, as ilustrações licenciadas correspondem a 23 disfarces de animais (panda, foca, leão, rinoceronte, ovelha, gato, cão, porco, gambá, urso marron, elefante, coelho, porco-espinho, tigre, girafa, leopardo, urso polar, gorila, búfalo, zebra, morsa, macaco e vaca), bem como a 55 imagens originais (exibidas no portfolio em anexo). Essa licença é exclusiva, nos termos do contrato.

2. Entre os **consideranda** do contrato, consta que:

**“WHEREAS, LICENSOR relies on the broad based appeal and good reputation of LICENSEE’s products and trademarks bearing the “PARMALAT” name as a material inducement to enter into this agreement and associate LICENSOR’s name, trademarks and copyrights therewith.”**

3. De acordo com a **cláusula 1** do contrato de licença, o direito exclusivo é outorgado em relação aos **produtos licenciados**, os quais, conforme o **ANEXO A**, consistem em “**qualquer produto alimentício com o nome PARMALAT.**”

4. Explicitando os limites da exclusividade concedida, as **cláusulas 1.E** e **1.F** estabelecem:

“E. During the Term of this Agreement, LICENSOR agrees to grant no licenses for use of the Licensed Artwork without the express agreement of LICENSEE, except with respect to merchandising, entertainment, and multimedia fields of use, as defined in Paragraph “1.F.” herein, and further provided that LICENSEE shall be in compliance with all of the terms and conditions of this Agreement.

F. LICENSEE acknowledges that LICENSOR has entered into numerous licensing agreements prior to this Agreement and will enter into additional licensing agreements in the future. Therefore and notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, LICENSOR expressly reserves all rights in the Licensed Artwork, subject to its sole discretion, for use in merchandising, entertainment, and multimedia fields, including without limitation, stationery, books, calendars, greeting cards and gift items, clothing, costumes, toys, games and sporting goods, housewares, baby bottles, figurines, sewing patterns and snow globes.”

### II. DOS FATOS SUPERVENIENTES À VIGÊNCIA DO CONTRATO

5. Formado o acordo de vontades e iniciada a execução do contrato, a **PARMALAT** encarregou a agência consultante, a **DM9 DDB (agência do ano - CANNES 98)**, de idealizar e promover a

campanha publicitária dos produtos **PARMALAT** associada aos bichinhos licenciados (fotos e disfarces).

6. A agência designou a série de bichinhos licenciados de “**MAMÍFEROS**”, título apresentado em logotipo característico, que ganhou destaque nos “outdoors”, televisão e mídia impressa. A campanha teve um sucesso retumbante e os “**MAMÍFEROS**” rapidamente adquiriram notoriedade.

7. Eis que, dada a notoriedade adquirida pelos “**MAMÍFEROS**”, graças à imaginação da agência de publicidade e seu esforço junto à mídia, o estúdio **TOM ARMA**, prevalecendo-se dos limites de exclusividade expressos nas cláusulas 1.E e 1.F (supra transcritas), passou a conceder licenças a terceiros, não mais sobre “**photographs, animal costumes and artwork**”, mas sobre os “**MAMÍFEROS**”, em imagens associadas à campanha publicitária da **PARMALAT**.

8. É o caso do vídeo **A FLORESTA FELIZ**, que estampa na sua capa exatamente as ilustrações principais da publicidade da **PARMALAT** e que, no entanto, diz respeito a uma produção de segunda classe, em que uma história ridícula é encenada por crianças que nada têm a ver com as estampadas na capa do vídeo, crianças de idades e estaturas diversas das que aparecem nas ilustrações do autor, mal vestidas, com disfarces e fantasias que não lhes são apropriados.

9. No caso, há aproveitamento da floresta do filme publicitário da **PARMALAT** com **Ronaldinho**, além da expressão **MAMÍFEROS** que foi criada para a promoção da **PARMALAT**, com relação à qual nada tem a ver **TOM ARMA** que, em seus livretos e ilustrações, utiliza nomes como **ANIMAL TIME, ZOO CREW, FUNNY FARM, WATER BABIES**, etc..

10. Assim, é estranho que **TOM ARMA** tenha licenciado **LAYFF KOSMETIC LTDA. (BOTANY & TREE)** a produzir com a ilustração do panda, da foca e outros um shampoo e um condicionador infantil com utilização da expressão **MAMÍFEROS**.

11. O mesmo acontece com os cadernos licenciados à **TILIBRA**, que, também, são ligados à expressão **MAMÍFEROS**.

12. O aproveitamento da expressão **MAMÍFEROS** se dá pelo próprio **TOM ARMA**, que licenciou suas ilustrações com a expressão **MAMÍFEROS** para a **SULFABRIL**, chegando as notícias nas revistas especializadas a referir “a linha mamíferos, criada pelo fotógrafo americano **TOM ARMA** para a campanha do **GREEN PEACE** (e recentemente aproveitada pela **DM9** para a campanha publicitária da **PARMALAT**)...”

13. O site da **I.T.C. INTERNATIONAL TRADING CONSULTANCE**, empresa que comercializa licenças no território brasileiro e conta com escritórios nos principais países da **América Latina**, informa possuir os principais personagens de sucesso e clássicos consagrados mundialmente, dentre os quais menciona “**MAMÍFEROS**”, indicando como criador **TOM ARMA**.

14. Há, até, uma página especial sobre o sucesso consagrado de “**MAMÍFEROS**”, indicados como os bichinhos da **PARMALAT**, que são oferecidos ao público interessado em licenças alegando a vantagem do grande apoio de marketing “graças à **PARMALAT**...”.

### **III. DA CONSULTA**

15. Face aos fatos acima assinalados e aos termos do contrato de licença, a agência de publicidade contratada para a promoção dos “bichinhos **PARMALAT**” formula diversas indagações, que podem ser concentradas em duas questões principais:

**A. Não obstante o direito que se reservou a licenciante de outorgar outras licenças, conforme as limitações à exclusividade expressas nas cláusulas 1.E e 1.F, podem essas licenças conferidas a terceiros no território resultar em peças de qualidade duvidosa, hábeis a prejudicar o investimento em publicidade realizado pela licenciada?**

**B. Tem direito a licenciante de tirar proveito para si da notoriedade adquirida em decorrência da campanha publicitária enfocada no título**



**“MAMÍFEROS” e em situações peculiares e ambientes idealizados pela agência de publicidade?**

É o que passamos a responder.

#### **IV. DO PADRÃO DE QUALIDADE**

16. O contrato foi firmado considerando que TOM ARMA *“confia na grande atração e boa reputação dos produtos e marcas da PARMALAT”* e que isso é razão relevante para a realização do contrato e para que TOM ARMA associe aos produtos PARMALAT seu nome, marcas e direitos autorais.

17. Reconhecendo TOM ARMA, como razão relevante para efetuar o contrato, a grande atração e boa reputação dos produtos da PARMALAT, tem ele próprio a obrigação de recusar, no território do contrato, outras licenças para produtos inferiores que, associados à publicidade da PARMALAT, possam desmerecer o esforço de difusão e permitam o aproveitamento parasitário do trabalho da DM9 em favor da PARMALAT.

18. Não obstante o contrato restrinja os direitos da PARMALAT e garanta os direitos de TOM ARMA ao licenciamento de uma série de outros produtos, não parece haver dúvida de que as obrigações com a manutenção da qualidade e do valor comercial das referidas figuras são comuns a ambas as partes contratantes, motivo pelo qual a PARMALAT reconhece que todas as imagens e disfarces são *“comercialmente valiosos”* (item 5 letras “E” e “F1” do contrato) e TOM ARMA reconhece e afirma como *“razão relevante para realizar este contrato e associar a eles seu nome, marca e direitos autorais a grande atração e a boa reputação dos produtos e marcas da PARMALAT”*.

### ***V. DO APROVEITAMENTO REVERSO DOS “MAMÍFEROS”***

19. A revista jurídica italiana “IL DIRITTO DI AUTORE”, de março/98, publica interessante artigo de Luciano Menozzi, sob o título “IMMAGINE E NOTORIETÀ NELLA COMUNICAZIONE ICONICA”.

20. Embora o autor do texto se refira ao direito à imagem (direito de personalidade), e não ao direito de autor do fotógrafo (como no caso em exame), suas considerações têm plena aplicação ao tema da presente consulta.

21. Referindo-se à notoriedade adquirida pela imagem de determinada pessoa, afirma:

**“Siamo qui all’estremo grado di oggettivazione dell’immagine di una persona, che arriva fino al punto di staccarla dalla persona reale.”**

22. E acrescenta:

**“In sostanza, può dirsi che il diritto positivo considera tradizionalmente l’immagine della persona prendendo come riferimento l’immagine nella sua realtà immediata e nei suoi riflessi morali, senza soffermarsi particolarmente su altri riflessi, che possano avere carattere diverso e valore prevalentemente commerciale.**

**Le situazioni alle quali ci riferiamo sono ben diverse: sono situazioni che riguardano immagini non dirette della realtà, ma immagini che potremmo dire “di secondo grado”, rispetto alle quali la “notorietà” costituisce un elemento costitutivo dell’utilizzo delle immagini stesse.”**

23. Para concluir que:

**“Le immagini a cui ci referiamo... esistono solo in funzione della loro “circolazione” e specialmente della loro utilizzazione per fini pubblicitari... Sono quindi situazioni nelle quali l’elemento economico è in primo piano e l’immagine *notoria* è trattata alla stregua di un bene commerciale.”**

24. A seguir, afirma:

**“...l’immagine con i mezzi di comunicazione di massa è diventata “*un vero e proprio prodotto di consumo*”.”**

destacando que:

**“*immagine notoria*” è infatti un “*plus valore*”**

25. E finaliza:

**“In conclusione, ci sembra di poter affermare che “*l’immagine notoria*” costituisce un bene immateriale autonomo rispetto all’immagine-ritratto; bene che per le sua caratteristiche e la sua funzione travalica l’ambito dei diritti della personalità come regolati dal diritto positivo e trova più consona collocazione fra i segni distintivi commerciali.**

**Tutta la materia della pubblicità andrebbe comunque rivista in un’ottica che tenga conto dell’evoluzione sociale e del costume, con riconoscimento e regolamento di quel “*right of publicity*” del quale da tempo si parla.”**

26. Nessas condições, sem outras considerações acerca de obra coletiva, ou direito à paternidade, ou exploração comercial de obra artística, parece claro que, face ao contrato com a **PARMALAT**, as ilustrações de **TOM ARMA** assumiram, no território do contrato, uma importância comercial e uma capacidade de licenciamento com que não contavam antes, o que liga **TOM ARMA** à **PARMALAT**, obrigando o autor das ilustrações, da mesma forma que a **PARMALAT** no contrato, a não proceder de maneira que diminua ou prejudique a força publicitária com que as figuras e ilustrações agora contam.

27. O mesmo ocorreria, por exemplo, com as fotografias e ilustrações de **ANNE GEDDES**, que aparecem no livro **Jardim Encantado**, que apresenta fotos de outras crianças, com outros disfarces que, não obstante a qualidade artística, não se tornaram publicamente tão conhecidas, talvez por falta de um contrato com uma empresa do porte da **PARMALAT**.

28. Parece fora de dúvida que a **PARMALAT** está em condições de exigir que as demais licenças outorgadas por **TOM ARMA**, sempre fundadas na notoriedade dada às ilustrações pela **PARMALAT**, obedeçam aos mesmos critérios presentes no contrato que deu origem a tal notoriedade, ou seja, que qualquer nova licença leve em conta, necessariamente, a manutenção da integridade da publicidade da **PARMALAT**, não associando a seus produtos quaisquer outros que aproveitem parasitariamente o investimento publicitário feito ou possam, de qualquer forma, diminuir o valor de referido investimento.

29. **Em conclusão**, mesmo que as fotos de **TOM ARMA** e os disfarces de sua autoria estejam sendo usados pela **PARMALAT** **sob licença**, não pode ele utilizar-se das situações e do título “**MAMÍFEROS**”, elementos essenciais e característicos da campanha publicitária idealizada pela agência de publicidade sem, **antes**, obter dela a autorização e licença correspondentes.

30. O fato de depender de autorização do autor de obra artística sua tradução ou adaptação, não dá ao autor da obra original o direito de usar e licenciar a tradução ou adaptação sem prévia autorização do autor da tradução ou da adaptação.

O emprego que o estúdio **TOM ARMA** vem fazendo do sobre-valor acrescido às suas imagens pelo trabalho intelectual que compete à **DM9 DDB** representa, assim, um aproveitamento indébito e um enriquecimento sem causa.

É o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 08 de outubro de 1998.

**NEWTON SILVEIRA**

# Direito Autoral sobre Figuras de Objetos Utilitários

29/10/2002

## PARECER

Consulta-nos a empresa **ARTESPAÇO ILUSTRAÇÃO E DESIGN LTDA.**, na pessoa de seu ilustre advogado, **Dr. Aroldo Joaquim Camillo Filho**, acerca de ação judicial proposta por **Saulla Maria Pimentão Samecina** e **EMPRESA SAULLA DECORAÇÕES SC LTDA.**, referente a suposta violação direitos autorais sobre desenhos para elaboração de croquis para construtoras.

Solicita-nos parecer referente à ação proposta, em que foram juntadas cerca de **600 cópias** de desenhos de móveis, bem como pessoas, árvores, flores, carros, mobílias, aparelhos eletrodomésticos, arbustos, folhagens, etc., utilizadas para elaboração de croquis para construtoras.

A ação foi proposta para impedir suposta violação de direitos autorais dos desenhos acima mencionados, que seriam de propriedade da **EMPRESA SAULLA DECORAÇÕES SC LTDA.**

As imagens objeto da demanda são figuras de objetos utilitários, como sofás, cadeiras, pias, fogões, utilizados amplamente no mercado, como acontece quando se quer, por exemplo, encomendar uma cozinha planejada. Essas figuras, então, são “*coladas*” em determinados locais da cozinha, para que se possa ter idéia de todo o conjunto, ou seja, de como a cozinha ficará quando pronta.

A ação foi proposta para impedir suposta violação de direitos autorais dos autores, que alegam serem profissionais que atuam há muito tempo no mercado de ilustração gráfica de fachadas de edifícios, tendo criado e registrado fragmentos de imagens digitalizadas com o objetivo de utilizá-las nas plantas de empreendimentos imobiliários, serviço prestado pela empresa **SAULLA DECORAÇÕES SC LTDA.**

Acreditam os autores que seus desenhos estejam sendo ilicitamente reproduzidos pela ré, que teria tido acesso aos mesmos em virtude da contratação de dois ex-funcionários dos autores, pretensos praticantes de ilícito penal de furto, destinando, ainda, à ré, a suposta prática de concorrência desleal.

**Diante de tais fatos, pleiteiam os autores impedir que a ré possa usar, reproduzir, modificar, armazenar, copiar, divulgar ou colocar em circulação as ilustrações que contenham fragmentos de imagens que entendem ser de sua autoria, bem como, seja a ré**

**condenada a indenizar-lhes por danos morais em decorrência da alegada utilização indevida de tal material.**

A alegação dos autores foi feita com base no **art. 7º da Lei 9.610/98**, que dispõe sobre o elenco de obras que são passíveis de proteção pelo direito autoral no Brasil, como segue:

**“Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:**

*I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;*

**II - as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;**

*III - as obras dramáticas e dramático-musicais;*

*IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixa por escrito ou por outra qualquer forma;*

*V - as composições musicais, tenham ou não letra;*

*VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;*

*VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;*

*VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;*

*IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;*

*X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;*

*XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;*

*XII - os programas de computador;*

*XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras,*

*que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.*

*§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.*

*§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.*

*§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.”*

O direito autoral tem previsão constitucional como direito fundamental e está previsto no **art. 5º, XXVII**, que dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais:

*“Art. 5º - (...)*

*(...)*

*XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; (...)”*

*(grifamos)*

Conforme disposto no **art. 7º da Lei**, são protegidas as criações intelectuais, materializadas por qualquer meio, no dizer de **José Carlos da Costa Netto**, “qualquer que seja seu gênero, a forma de expressão, o mérito ou destinação” (in **Direito Autoral no Brasil**, Ed. FTD, 1998).

A originalidade é um dos elementos necessários para que a obra seja protegida pelo direito de autor. A esse respeito, discorre **José Carlos Costa Netto**, em sua obra já citada acima:

**“O objeto do direito de autor – ou o bem jurídico protegido – é a criação ou obra intelectual, “qualquer que seja seu gênero, a forma de expressão, o mérito ou destinação”. Segundo HENRY JESSEN, deverá preencher os seguintes requisitos:**

**“a) pertencer ao domínio das letras, das artes ou das ciências;**

**b) ter originalidade;**

- c) achar-se no período de proteção fixado pela lei.”

Desses três elementos, o que mais tem ocupado a atenção dos juristas concerne à originalidade, que deve ser tomada como uma característica respeitante à forma de exteriorização da idéia, e não em relação à idéia em si, que, como visto, não é considerada como objeto dos direitos de autor. A expressão utilizada por HENRY DESBOIS é a “originalidade da forma”, que explica:

“A forma sob a qual a idéia é apresentada, confere uma exclusividade, uma condição de ser original”.

Se por um lado a lei aponta o que é passível de proteção pelo direito de autor, por outro, coloca o que não pode ser protegido, no **art. 8º**, a saber:

*“Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:*

*I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;*

*II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;*

*III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;*

*IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;*

*V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;*

*VI - os nomes e títulos isolados;*

*VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.”* (grifos nossos)

O ordenamento brasileiro não confere proteção a idéias e tampouco ao aproveitamento industrial das idéias contidas nas obras. Entendemos que a **Lei 9.610/98**, continua a tutelar as obras de arte aplicada, como o fazia a **Lei 5.988/73**. Nesse sentido, já nos pronunciamos da seguinte forma:

**“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 do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas”. (Newton Silveira, *in* A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais, Ed. Saraiva, 1998, p. 64).**

**O aproveitamento industrial ou comercial das idéias que estão contidas nas obras não é protegido pelo direito autoral, de modo que várias pessoas podem ter uma mesma idéia, por exemplo, ao pintar um quadro.**

É que o direito autoral protege as expressões das criações e não as idéias em si, sendo possível uma obra ser considerada original, mesmo que já exista outra tratando do mesmo tema. O que diferencia uma da outra é a forma de apresentação.

A esse respeito, **José Carlos Costa Netto** comenta, em sua obra já citada:

**“Mas, como se infere do entendimento deste célebre jurista francês, não se deve confundir originalidade com novidade. O termo “originalidade da forma” deve ser entendido de maneira subjetiva, tendo em vista as características próprias à modalidade da obra intelectual em questão. Já a “novidade”, requisito, principalmente, para obtenção de privilégios no campo da propriedade industrial, onde um modelo, desenho ou invenção tem que, necessariamente, trazer uma característica inovadora, é uma concepção de natureza objetiva.**

**Finalmente, sobre o caráter subjetivo da originalidade no campo das obras literárias, artísticas e científicas, HENRY DESBOIS cita um exemplo esclarecedor:**

**“Há dois pintores que, sem estarem combinados e sem apoio mútuo, fixam, um depois do outro, sobre suas telas, a mesma paisagem, dentro da mesma perspectiva e sob a mesma claridade. A segunda dessas paisagens não é nova no sentido objetivo da palavra, já que, por hipótese, a primeira teve por tema a primeira paisagem. Mas a ausência de novidade não coloca obstáculo à constatação da originalidade: os dois pintores, efetivamente, desenvolveram uma atividade criativa, tanto um como o outro, tratando, independentemente, o mesmo tema. Pouco**



**importa se eles pertencem à mesma escola (estilo), que suas respectivas telas apresentem semelhanças entre si. Ambas se constituirão obras absolutamente originais.”**

Desenhos que não apresentam valor artístico ou estético, mas tão somente aspecto utilitário não gozam, em nosso ordenamento jurídico, de proteção do direito autoral.

É certo que diversas são as formas de arte a merecer proteção da **Lei de Direitos Autorais**, sendo que algumas apresentam visível utilidade, enquanto que em outras predomina o valor estético, sem que nelas o atributo utilitário exclua a proteção como direito autoral.

**Percebe-se que não é a quantidade, utilidade e a possibilidade de exploração industrial da obra que definem seu caráter artístico. O que define determinada forma como obra passível de proteção como direito de autor ou como desenho industrial é a viabilidade de dissociar-se o caráter artístico do caráter industrial do objeto a que a obra estiver sobreposta.**

**Se a obra em si apresenta valor artístico, antes ou independentemente de sua aplicação na indústria, sendo dotada de atributos estéticos que não estão condicionados à sua utilização neste ou naquele suporte material, estar-se-á diante de obra artística passível de registro e proteção como direito autoral. Caso contrário, não existe obra que possa gozar da proteção de direito autoral.**

No caso em tela, os referidos desenhos não apresentam valor artístico por si só, independentemente do contexto em que estão inseridos. O **Laudo nº. 01/090/48104/2000**, elaborado pelo **Núcleo de Perícias de Informática da Secretaria de Segurança Pública a fls. 18**, diz o seguinte:

**“Durante os trabalhos nota-se que coníferas e arbustos em muito se assemelham com os trabalhos efetuados pela empresa vítima, como exemplo verifica-se que o fogão utilizado nas maquetes pela empresa ARTESPAÇO e o trabalho registrado pela empresa vítima, possuem muitos pontos em comum no que tange a pequenos detalhes, na fotografia 01 vislumbra-se o referido fogão (aparece em praticamente todas as maquetes que necessitam daquele (sic) tipo de vista do eletrodoméstico) obtido de uma maquete da empresa investigada, nota-se que o mesmo possui as características:**

- 1) somente uma mancha branca que sugere o efeito de reflexo de luz (item a);**
- 2) uma mancha branca sugerindo também o efeito de reflexo de luz (item b);**

- 3) **formatos e contornos das bocas, tons de azul e quadriculado na região do centro da circunferência;**

**É possível notar neste exemplo a semelhança, na verdade não correspondem a mesma imagem, tudo indica a presença de partes do desenho da empresa vítima, contudo confrontar impressos com imagens na tela não é confiável, por esta razão necessitamos dos arquivos para que possam ser avaliados na tela de nossos equipamentos por meio de aplicativos gráficos.”**

**A mera semelhança não caracteriza violação de direitos autorais, tampouco a idéia de se colocar fogões na cozinha, ou a forma como os fogões são apresentados. Ainda que se queira diversificar, um fogão sempre terá o mesmo aspecto, sob pena de não ser percebido como tal. O mesmo acontece com cadeiras, que precisam ter assento e quatro pernas.**

A utilização de figuras para indicar o uso que se fará dos ambientes não pode ser considerado passível de proteção autoral. Evidentemente que a copa da árvore estará sendo utilizada fora do prédio e a pia e chuveiro, no banheiro. Assim, não é possível inovar ou criar, porque todas as casas são assim, sendo esse tipo de informação de uso comum. Qualquer um sabe que no banheiro haverá pia, assim como na cozinha.

Como se pode verificar através dos cerca de **600 desenhos** juntados à peça exordial, os fragmentos “*desenvolvidos*” pela RÉ não são obras artísticas por si só, não importando em que suporte material sejam aplicados. Ainda que fora do contexto das plantas para imóveis, não são criações.

Por óbvio que figuras que não constituam forma plástica ornamental, ou que não sejam obra intelectual, podem ser utilizadas, pois não há criação. Não há que se dizer que os desenhos apresentados são originais ou que possuem valor artístico.

Além disso, o que é protegido pelo direito de autor não é a idéia em si, mas a sua concepção estética, seu valor artístico, sua forma de expressão, conforme já apontamos.

Acerca deste assunto específico, já nos pronunciamos, na obra **Direito de Autor no Desenho Industrial**, ed. **Revista dos Tribunais**, 1982, p. 70:

**“O mesmo critério aplica a Lei brasileira 5.988, de 1973, para as obras de arte aplicada, condicionando sua proteção ao seu valor artístico (art. 6º, XI). Trata-se também, no caso, de exceção ao princípio geral de que a proteção autoral deve ser conferida independente do mérito e destinação da obra. No caso da fotografia, procura a lei**

**eliminar aquelas que decorrem de atividade puramente mecânica, do simples acionar um botão da máquina; nas obras de arte industrial, busca proteger apenas**

**aquelas que demonstrem o cunho original do autor. O inciso referido faz menção, também, à separabilidade entre valor artístico e caráter industrial, podendo-se aplicar aqui a distinção formulada por Ascarelli no sentido de que, no caso das artes plásticas, a "forma" concerne à "linguagem", à comunicação, enquanto que no caso dos modelos industriais, a forma corresponde à coisa em si. Em outras palavras, quando a forma de um produto industrial se reduz a essa finalidade, não há dissociação entre o caráter industrial e o seu valor artístico, ou seja, não há valor artístico, o qual somente surge quando tal forma corresponde a uma linguagem, revelando o cunho pessoal do autor, o que equivaleria a dizer que a forma possui caráter expressivo. Como se verifica, trata-se, exatamente, do mesmo requisito que exige a lei em relação à fotografia, sendo valor artístico sinônimo de caráter expressivo.”**

Ainda, com relação à comparação entre a propriedade industrial e os direitos autorais, também nos pronunciamos, na mesma obra já citada, da seguinte maneira (p. 81):

**“Enquanto as obras protegidas pelo direito de autor têm, como único requisito, a originalidade, as criações no campo da propriedade industrial, tais como as invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais, dependem do requisito de novidade, objetivamente considerado.**

**A originalidade deve ser entendida em sentido subjetivo, em relação à esfera pessoal do autor. Já objetivamente nova é a criação ainda desconhecida como situação de fato. Assim, em sentido subjetivo, a novidade representa um novo conhecimento para o próprio sujeito, enquanto, em sentido objetivo, representa um novo conhecimento para toda a coletividade. Objetivamente novo é aquilo que ainda não existia; subjetivamente novo é aquilo que era ignorado pelo autor no momento do ato criativo.**

**No campo das criações técnicas não é raro acontecer que duas ou mais pessoas cheguem, uma independentemente da outra, à mesma solução, em consequência de se acharem em face do estado atual da técnica. Tal coincidência é extremamente rara no campo da criação artística, visto que o autor trabalha com elementos da sua própria imaginação.**

Nas criações técnicas, a lei estabelece que devam ser elas novas do ponto de vista objetivo, colocando o interesse da coletividade acima do interesse pessoal do autor, e considerando como suficiente a novidade subjetiva para a tutela do direito de autor, o que, neste caso, não cria obstáculos ao progresso da coletividade.

No caso dos modelos e desenhos industriais, não se pode falar de obstáculo ao desenvolvimento técnico, face à imensa variedade de formas possíveis (lembre-se que a proteção a tais criações não abrange a *forma necessária* do produto). No entanto, a lei brasileira exige para a concessão de uma patente de modelo ou desenho industrial a mesma novidade objetiva que é requisito para a concessão das patentes de invenção e de modelo de utilidade. Essa exigência é atenuada, entretanto, no caso dos modelos e desenhos. O art. 12 do Código da Propriedade Industrial estabelece que "para os efeitos deste Código, considera-se ainda modelo ou desenho industrial aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias". Pode-se falar, assim, em uma novidade relativa, consistindo não na forma abstratamente considerada, mas na forma efetivamente utilizada como modelo.

Na verdade, o Código da Propriedade Industrial exige não só a novidade objetiva como a originalidade, já que garante o direito de obter patente ao *autor* de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial (art. 5º), somente podendo ser requerido o privilégio pelo próprio autor ou

seus herdeiros, sucessores ou eventuais cessionários (§ 2º do art. 5º). Dessa maneira, a originalidade é condição tanto para a proteção das invenções, quanto das obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se refere à forma considerada em si mesma, enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associação original de uma determinada forma a um determinado produto industrial.

Assim sendo, quando um modelo ou desenho possuam somente originalidade relativa, isto é, sua originalidade consista unicamente na novidade de aplicação, não podem eles merecer a proteção da lei de direitos autorais, estando

sujeita sua tutela ao requisito de novidade do Código da Propriedade Industrial (art. 6º). Divulgados por qualquer forma antes do pedido de patente, considerar-se-ão de domínio público, podendo ser livremente explorados por quem quer que seja.

Já quando a forma possuir suficiente originalidade para merecer a proteção dos direitos autorais, essa proteção independe de qualquer registro, decorre do próprio ato de

criação. Como já vimos anteriormente, no caso dos modelos e desenhos aplicados à indústria, tal forma deverá ser dotada de valor artístico, isto é, deverá possuir caráter expressivo, para que possa ser considerada obra intelectual protegida.

Nos termos do art. 6º do Código da Propriedade Industrial, a novidade da invenção deve ser considerada em relação ao estado da técnica<sup>77</sup>. Já a lei de direitos autorais subentende o requisito de originalidade no *caput* do art. 6º, ao se referir às obras intelectuais como *criações do espírito de qualquer modo exteriorizadas*. Ao referir-se, no inciso XI do art. 6º, à possibilidade de poderem ser as obras de arte aplicada dissociadas do caráter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas, a lei dá a entender que essa categoria de criações só poderá ser protegida pelos direitos autorais quando consistir em formas que resistam a tal dissociação sem perder seu valor artístico, isto é, se após abstratamente separada a forma do produto, se possa constatar ter a mesma caráter expressivo.

Nessa ordem de idéias, pode-se dizer que coincidem os conceitos de originalidade, caráter expressivo e valor artístico.”

Importante lembrar que o registro, em sede de direito autoral, não tem caráter constitutivo de direitos, como bem aponta José Oliveira Ascensão, *in* Direito Autoral, 2ª. Edição, Ed. Renovar, 1997, p. 317:

---

<sup>77</sup> O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente (§ 2º. do art. 6º.).

#### **“234. Caráter não constitutivo**

**I – O problema fundamental é o da determinação dos efeitos do registro do direito de autor.**

**Domina em geral nesta matéria o princípio de que o direito de autor é reconhecido independentemente de registro, depósito ou qualquer outra formalidade.**

**O registro é assim considerado uma formalidade. Esse tem sido o entendimento do art. 5/2 da Convenção de Berna, que estabelece “o gozo e o exercício destes direitos não estão subordinados a qualquer formalidade”.**

**De fato, vimos já que a atribuição do direito de autor se faz com a mera criação da obra. Isto nos permite excluir desde já o caráter constitutivo do registro, em matéria de Direito de Autor.**

**(...)**

**O caráter facultativo do registro em causa dá-nos um elemento muito importante no sentido do efeito declarativo do registro. Não é que seja impossível em abstrato conciliar o caráter facultativo com o efeito constitutivo: pode a lei só dar o direito a quem registrar, mas deixar à discricção dos interessados a obtenção do registro que lhes outorgue o direito. Mas então teria de marcar expressamente a consequência desfavorável que resultaria para quem não fizesse o registro, que seria a inexistência do direito. Ora, a lei limita-se às regras facultativas.**

**IV – Já vimos também que o direito de autor não exige sequer a divulgação da obra para ser atribuído: surge logo com a criação intelectual. Isto é radicalmente incompatível com um sistema de registro constitutivo.”**

José de Oliveira Ascensão, na obra já citada, prossegue em sua crítica ao registro das obras de direito autoral, na p. 327, da seguinte maneira:

#### **“242. O registro como excrescência a eliminar**

**I – O instituto do registro do direito de autor deveria ser repensado. Para além do problema emergente do art. 53, § 1º, todo o registro do direito de autor funciona distorcivamente.**

**O registro não se impôs como vicissitude normal.**

**É estatisticamente muito raro o recurso a registro. Isso mesmo demonstra que a prática não sente necessidade dele.**

**Mas pior ainda: geralmente, quem recorre ao registro é justamente quem tem má consciência dos seus direitos. Assim, quem elaborou um calendário ou um método de esgrima recorre ao registro para conseguir deste modo fazer crer num direito de autor que na realidade não tem, porque a “obra” não o suporta.”**

Conforme apontamos acima, obra não protegida pela legislação que trata dos direitos autorais não tem proteção autoral, ainda que tenha sido registrada. A esse respeito também tivemos oportunidade de nos manifestar em obra já citada, à p. 71:

### **“3. Registro**

**A proteção conferida pela lei às obras artísticas independe de registro, o qual pode ser feito pelo autor, apenas para segurança de seu direito. É o que estabelece o art. 17 da Lei 5.988, o qual relaciona os estabelecimentos competentes para esse registro conforme a natureza da obra.**

(...)

**Tal registro não é obrigatório, não representando condição para a constituição do direito ou para seu exercício.**

(...)

**Cumpre lembrar, finalmente, que o registro da obra não constitui o direito, criando mera presunção de autoria, nos termos do estipulado no Código Civil. Assim, qualquer obra protegida pela lei 5.988 gozará de proteção mesmo que não tenha sido feito o registro. Por outro lado, a obra que não se enquadra entre as obras protegidas segundo o art. 6º da Lei 5.988 não poderá gozar da proteção da lei, nem mesmo estando registrada.” (grifamos)**

Por fim, ainda que se considerasse que se trata de uma base de dados, para que tivesse a proteção de direito de autor seria necessário que constituísse criação intelectual por sua seleção, organização ou disposição, o que não é o caso (vide **art. 7º, XIII**). Além disso, a proteção seria conferida para o conjunto e não para seus elementos de forma isolada. O fato de serem as figuras incluídas em base de dados por si só não lhes confere a proteção autoral.

Por todo o exposto e ante as considerações feitas, entendemos que a pretensão dos autores carece de fundamento jurídico, não tendo as figuras desenvolvidas originalidade ou novidade para que sejam tuteladas seja pelo direito de autor ou pela propriedade industrial.

É o nosso parecer.

São Paulo, 29 de outubro de 2002.

**NEWTON SILVEIRA**

# Direito Autoral dos Colaboradores do Dicionário Aurélio

14/01/2003

## PARECER

Da Natureza Jurídica do Trabalho dos Colaboradores de Dicionário

### Consulta

Consulta-nos o ilustre Professor Aurélio Baird Ferreira e D. Marina Baird Ferreira, acerca da natureza jurídica dos colaboradores de obras como dicionários, mais especificamente, com relação aos dicionários de autoria do Professor Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira, quais sejam, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Minidicionário Aurélio, Dicionário da Língua Portuguesa, Dicionário Infantil Ilustrado (Aurelino), Dicionário Aurélio Colegial, Micro Dicionário Aurélio, Dicionário Aurélio Básico, Dicionários Aurélio em versão informatizada, entre outros, questão que já foi objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, em primeira e segunda instâncias.

Em 1975, a Editora Nova Fronteira lançou o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, elaborado pelo Professor Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira. A obra, conforme consta da página de rosto de sua 1ª edição, contou com a assistência de D. Margarida dos Anjos, D. Marina Baird Ferreira, D. Elza Tavares Ferreira, Sr. Joaquim Campelo Marques e D. Stella Rodrigo Otávio Moutinho. O contrato de cessão de direitos autorais foi celebrado entre a Editora Nova Fronteira e seu autor, o Professor Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira, tendo como intervenientes os assistentes, a pedido do próprio professor, para que pudessem receber parte dos direitos autorais.

Consta, ainda, de tal página de rosto, agradecimento ao “núcleo de assistentes de Mestre Aurélio”, pela pesquisa e auxílio, referindo-se a J.E.M.M. Editores (empresa cujas iniciais se referem a Joaquim Campelo Marques, Elza Tavares Ferreira, Marina Baird Ferreira e Margarida Costa dos Anjos).

Em 17 de julho de 1977, o Professor Aurélio escreve a Marina Baird Ferreira, Margarida Costa dos Anjos e Elza Tavares Ferreira, convidando-as para assisti-lo no projeto de elaboração do Dicionário de Bolso da Língua Portuguesa, que seria lançado pela Editora Nova Fronteira. Tal convite foi aceito em correspondência de 19 de julho de 1977 e, em 26 de julho de 1977, ficou acertado que o pagamento aos assistentes seria de 3% (três por cento), deduzidos dos 10% (dez por cento) dos direitos autorais que seriam pagos ao professor. O ajuste foi comunicado por carta à Editora Nova Fronteira pelo próprio professor, nessa mesma data. O professor, solicitava, também, que a carta fizesse parte do contrato que seria celebrado com a Nova Fronteira, nos seguintes termos:

“Tendo eu contratado as Sras. Margarida Costa dos Anjos, Elza Tavares Ferreira e Marina Baird Ferreira, da firma PRESSE, Sociedade Civil, para, como assistentes, colaborarem no dicionário de bolso que estou elaborando e que será lançado por esta editora, venho solicitar que tal colaboração seja paga diretamente por ela.

O pagamento combinado é de 3% (três por cento) sobre os meus direitos autorais de 10% (dez por cento), e será efetuado junto com o que me for devido em cada prestação de contas, sendo, obviamente, descontado da importância correspondente a esses direitos.”

Em 01 de janeiro de 1980 é assinado contrato entre a Editora Nova Fronteira e o Professor Aurélio Buarque de Hollanda, para edição da obra Minidicionário Aurélio, tendo como intervenientes Presse Sociedade Civil e Joaquim Campelo Marques.



Outros contratos se seguiram, ora tendo como intervenientes a Presse ou a JEMM e o Sr. Joaquim Campelo Marques, tendo por objeto outras versões da obra do Professor Aurélio, como o Minidicionário Aurélio, o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Versão Reduzida do Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Dicionário Aurélio Infantil Ilustrado (Aurelinho), entre outras, e que foram finalmente reunidos em um documento em 1995, denominado Instrumento de Consolidação Contratual, consolidando as disposições de todos os contratos assinados.

Por conta de interferências de seus assistentes junto à Editora Nova Fronteira, inclusive através de notificações feitas pela Presse e pelo Sr. Joaquim Campelo Marques exigindo prestação de contas da editora, o Professor Aurélio determinou a redução da participação do Sr. Campelo (de 2% para 1%) em 02 de maio de 1982, e D. Marina se retirou da empresa J.E.M.M. em 12 de abril de 1983.

Em 25 de outubro de 1982, com o objetivo de esclarecer a questão de prestação de contas e de autoria da obra de vez por todas, a Editora Nova Fronteira ajuíza ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre a editora e os assistentes do Professor Aurélio, contra Aurélio Buarque de Hollanda, Presse Sociedade Civil e Joaquim Campelo Marques.

Em 14 de fevereiro de 1984, foi dada sentença reconhecendo que a relação entre os assistentes do Professor Aurélio com a editora se devia ao fato de haverem assinado os contratos na qualidade de intervenientes e por conta da remuneração devida e não porque fossem co-autores da obra, da seguinte maneira: “o ajuste contratual não significa que o eminente Prof. AURÉLIO tenha cedido parte de seus direitos aos intervenientes, seus colaboradores, mas uma forma de remunerá-los a título de serviços prestados, dando-lhes participação, em percentuais fixos, de acordo com as vendas dos livros a incidir sobre os respectivos preços de capa, deduzindo-se dos 10% (dez por cento) pactuados. Ficou com 5% (cinco por cento) e determinou

que os restantes 5% (cinco por cento) fossem distribuídos consoante a cl. 3<sup>a</sup>., 3% (três por cento) para a PRESSE SOCIEDADE CIVIL e 2% (dois por cento) para JOAQUIM CAMPELO MARQUES.”

Em 21 de agosto de 1984, é proferido acórdão da 5<sup>a</sup>. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, confirmando a sentença de 1<sup>a</sup>. instância.

Em 16 de dezembro de 2002, a empresa J.E.M.M. Editores Ltda notifica a Editora Nova Fronteira, para que não se faça qualquer negociação para renovação do contrato assinado em 30 de junho de 1995 sem a presença da J.E.M.M. Editores Ltda., “uma vez que a mesma é detentora de direitos autorais em relação à obra e não poderá ficar à margem de qualquer entendimento que tenha por objeto as edições do Dicionário Aurélio em seus vários aspectos e modalidades.”

## **I – DIREITO DE AUTOR - COLABORADOR E ASSISTENTE**

Nosso ordenamento jurídico reconhece o direito exclusivo dos autores quanto à utilização de suas obras.

A Constituição Federal confere claramente prerrogativas para os titulares de direitos autorais, em seu artigo 5<sup>o</sup>, XXVII:

“Art. 5<sup>o</sup>, XXVII, da Constituição Federal:

“Art. 5<sup>o</sup> - (...)

(...)

*XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, **transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; (...)**” (grifamos)*

A Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (“Lei 9.610”), a seu turno, prevê, em seu artigo 28, o direito exclusivo dos autores no que toca à utilização, fruição e disposição de suas obras:

“Art. 28. Cabe ao autor **o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária**, artística ou científica.”(grifamos)

E o artigo 11 dispõe acerca do autor:

“Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei.”

Nas palavras de Carlos Alberto Bittar, *in* Enciclopédia Saraiva do Direito<sup>65</sup>:

“O direito de autor é o ramo da ciência jurídica que protege, sob os aspectos moral e patrimonial, o criador da obra literária, artística ou científica.”

Criador da obra é aquele que a idealiza, que a elabora, que faz com que ela se materialize no mundo exterior. Sendo a obra uma criação do espírito, consoante disposição do art. 7º da Lei 9.610/98, os direitos do autor estão intrinsecamente ligados à sua pessoa.

Acerca do direito de autor como direito da personalidade escreveu Carlos Alberto Bittar, na obra já citada, ao tratar do verbete “Autor, Direito de”:

“Com efeito, corre entre o objeto (obra) e o sujeito (autor) desta relação um liame que não pode ser rompido, já que, de um modo ou de outro, a obra corresponde a uma exteriorização da personalidade do autor.

É nesta interdependência necessária autor-obra que está o fenômeno jurídico da *autoria*. *Autoria* de uma obra, no sentido mais vulgar, é a *paternidade* da obra.”<sup>66</sup>

Ainda, com relação à ligação do autor com sua obra, discorre Carlos Alberto Bittar, *in* Contornos Atuais do Direito de Autor:

“O sujeito dos direitos autorais é o criador da obra, como titular originário. Embasada no fenômeno da criação, a teoria do sujeito consagra fato da natureza, reconhecendo àquele que plasma a obra no mundo material os direitos correspondentes. Portanto, sujeito de direitos é o criador, ou seja, aquele que introduz no cenário fático obra estética não existente antes.”<sup>67</sup>

José Carlos Costa Netto, *in* Direito Autoral no Brasil, Ed. FTD, 1998, p. 60

“O titular originário do direito de autor não pode ser outro senão o criador da obra intelectual, ou seja, o autor, “pessoa física”. Esse entendimento é pacífico. Nesse caminho, vale mencionar a assertiva de CARLOS ALBERTO BITTAR:

**“De nossa parte, parece-nos irrefutável essa orientação: se se construiu todo um sistema para a proteção dos autores, o qual repousa na criação da obra – e só esse fato pode definir a sua paternidade – não se justifica se possa originariamente conferir o direito a quem dela não tenha participado.”**

E quem é o autor da obra intelectual? ANTONIO CHAVES cita STROMHOLM para concluir:

“O autor é o sujeito cuja personalidade está imprimida na obra de um modo indestrutível.”

---

<sup>65</sup> Vide verbete “Direito Autoral”, *in* Enciclopédia Saraiva do Direito, de Carlos Alberto Bittar, vol. 9, Editora Saraiva, Coordenação do Prof. Rubens Limongi França, 1978, p. 363.

<sup>66</sup> Autor (Direito de), *in* Enciclopédia Saraiva do Direito, vol 9, Ed. Saraiva, Coordenação do prof. Rubens Limongi França, 1978, p. 271.

<sup>67</sup> Bittar, Carlos Alberto, *in* Contornos Atuais do Direito de Autor, Ed. Revista dos Tribunais, 2ª. ed., 1999, p. 27.

Assim, é nítido: o autor somente pode ser a pessoa física, que cria obra intelectual individualmente, em regime de co-autoria ou colaboração.” (grifos nossos)

Autor é quem cria obra intelectual, criação do espírito e que, por sua criatividade, originalidade e forma de expressão, é protegida pelo direito de autor. Assim, apenas quem cria pode ser considerado autor, quem não participa do processo de criação da obra não pode ser considerado autor.

José de Oliveira Ascensão, ao discorrer sobre a figura do autor, comentando a Lei 5.988, de 14 de dezembro de 1973 (“Lei 5.988/73”), que tratava dos direitos autorais antes da Lei 9.610/98, com muita propriedade leciona acerca daqueles que não podem ser considerados autores ou co-autores<sup>68</sup>:

“45. O “autor” em técnica jurídica

I – Juridicamente, quem é o **autor**?

*Sabendo-se que para haver autor tem de haver obra literária ou artística, verificamos que aquela pergunta tão simples esconde três problemas diferentes:*

1) *A quem é atribuída originariamente a titularidade duma obra?*

2) *O que se entende por **autor**, nas freqüentes referências legais a esta categoria?*

3) *Como se identifica o autor duma obra?*

*Começamos pela segunda interrogação.*

II – “Autor” é palavra ambígua. Mesmo juridicamente, ela pode designar:

a) *o criador intelectual da obra*

b) *o titular originário desta*

c) *o titular atual.*

*Esta terceira hipótese resulta da possibilidade de o direito de autor passar do titular originário a outras pessoas.*

*Podemos dizer que, quando a lei tem em vista a criação, refere o criador intelectual. Assim, o art. 21 diz-nos que o autor é titular de direitos sobre a obra intelectual **que produziu**.*

*(...)*

46. *Autor e criador intelectual*

I – *O princípio deve ser fixado com toda clareza: **autor é o criador intelectual da obra**.*

*A obra literária ou artística exige uma criação, no plano do espírito: autor é quem realiza esta criação. Há exceções, como veremos, mas nem por isso o princípio deve deixar de ser proclamado com nitidez.*

*É o que faz o art. 21 da Lei no. 5.988, com toda a generalidade. O autor é titular de direitos sobre a obra intelectual que produziu. Não se pode supor que **autor**, aqui, deve ser entendido em sentido formal, de molde a abranger todo o*

*titular de direitos sobre a obra intelectual. Isso seria uma tautologia. Equivaleria a dizer: o titular dos direitos é titular de direitos. Na realidade, a lei ocupa-se com o problema substancial da determinação do beneficiário do direito de autor, e resolve-o atribuindo este ao criador intelectual. Por isso se diz que o autor tem direitos sobre a obra intelectual **que produziu**. Quem produz é sempre e só o criador intelectual. A referência do art. 21 ao autor é necessariamente dirigida ao criador intelectual.*

*(...)*

48. *Direito de autor e tutela do nome*

<sup>68</sup> José de Oliveira Ascensão, *in* Direito Autoral, 2ª. ed., Ed. Renovar, 1997.

*I – A atribuição originária dá ao criador o direito à **paternidade da obra**, que é um dos direitos pessoais do autor. É esse aliás o conteúdo do art. 25 I, um pouco desfocado por o preceito pôr o acento na reivindicação, quando o deveria pôr no próprio direito de paternidade.*

*(...)*

#### *58. Regime comum*

*I – Quer num caso quer noutro, há que precisar subsequente a posição daqueles que contribuíram para a obra, mormente para determinar se têm direitos individuais de disposição dessa sua contribuição.*

*Mas neste campo, há que se proceder desde logo a uma delimitação negativa. As **contribuições meramente acessórias** não atribuem qualquer tipo de autoria.*

*Essas contribuições podem ser:*

- auxiliares, na preparação da obra;*
- materiais, na sua concretização;*
- de interpretação ou de execução, sem prejuízo dos direitos conexos que possam caber.*

*Estas distinções afloram no art. 14 § único, que dispõe: “Não se considera colaborador quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra intelectual, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou sua representação pelo teatro, cinema, fotografia ou radiodifusão sonora ou audiovisual”.*

*Este direito, previsto no art. 25 VI, dá ao autor um poder particularmente gravoso. O autor tem o direito de pôr em circulação a obra, como tem o direito de autorizar sua utilização. Fá-lo no exercício dos direitos de divulgação ou de comunicação ao público, de que atrás falamos.*

*Não são porém autores, como não é quem faz a revisão, mesmo literária, dum texto ou elabora os índices. Ou quem coopera com o escultor no desbaste da pedra. Ou quem se encarregar da divulgação da obra, seja de que modo for.*

*Não há co-autoria, porque não realizam criação intelectual autônoma. Como diz Hubmann, assim acontece quando o interveniente não tiver qualquer possibilidade de fazer valer ou exprimir a sua própria individualidade.*

*É necessário que essa contribuição possa discriminar-se da obra complexa. Se um livro é feito de modo que todo o texto é de imputar indistintamente aos seus dois autores, por exemplo, não se põe sequer o problema do exercício de direitos separados.*

*Fora disto, pensamos que o problema da utilização separada se põe nos mesmos termos da obra de colaboração e na obra coletiva.*

*Porém, como é mais habitualmente tratado a propósito da obra de colaboração, deixemos o seu exame para quando tratarmos desta.”*

A figura do colaborador, presente na Lei 5.988/73, estava ligada à noção de co-autoria, ou seja, colaborador era aquele que ao lado do outro autor ou autores, criava a obra. O artigo que tratava da matéria, porém, conforme bem colocado pelo Professor Ascensão, continha uma exceção, em seu parágrafo único:

“Art. 14. A autoria da obra em colaboração é atribuída àquele ou àqueles colaboradores em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizada.

Parágrafo único. Não se considera colaborador quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra intelectual, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou sua apresentação pelo teatro, cinema, fotografia ou radiodifusão sonora ou audiovisual.”

Resta claramente demonstrada a intenção do insigne mestre, em seu convite, de contar com o auxílio dessas pessoas na organização e pesquisa de suas obras. A forma prevista era uma porcentagem que o autor, o Professor

Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira, criador e idealizador da obra, receberia a título de direitos autorais. Tratava-se de acerto do autor com seus assistentes, para remunerá-los por seu trabalho, destinando-lhes parte de seus direitos autorais.

É verdade que a palavra utilizada pelo próprio professor foi a de “colaboração”, que na legislação brasileira que dispunha sobre direitos autorais à época do contrato, significava co-autoria, segundo o artigo 4º, VI, *b*, da Lei 5.988, de 14 de dezembro de 1973:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, considera-se:  
(...)  
VI - obra:  
a) em colaboração - quando é produzida em comum, por dois ou mais autores;  
(...)”

Atualmente, a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, acertadamente, dispõe o seguinte acerca de co-autoria:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:  
(...)  
VIII - obra:  
a) em **co-autoria** - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;  
(...) (grifamos)

Assim, para que haja co-autoria, é necessário que a obra tenha sido criada por dois ou mais autores em comum. Além disso, há disposição legal clara a respeito dos assistentes ou auxiliares no artigo 15, parágrafo primeiro, da Lei 9.610/98:

“Art. 15. A co-autoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizada.  
§ 1º. **Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio.**” (grifamos)

A Lei 9.610/98 não está em descompasso com o que a Lei 5.988/73 dispunha em seu artigo 14, parágrafo único:

“Art. 14. A autoria da obra em colaboração é atribuída àquele ou àqueles colaboradores em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizada.  
Parágrafo único. **Não se considera colaborador quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra intelectual, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo** sua edição ou sua apresentação pelo teatro, cinema, fotografia ou radiodifusão sonora ou audiovisual.” (grifamos)

Carlos Alberto Bittar comenta o seguinte acerca do verbete “Colaboração (Direito de autor)”, *in* Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 16, p. 75, Ed. Saraiva:

“Colaboração (Direito de autor)  
(...)  
1. *Noção*

Concurso de vontades e de esforços de dois ou mais autores para a consecução de uma obra intelectual. Reunião de dois ou mais autores para a realização da obra. Mas é necessária a efetiva participação de cada um: não constitui colaboração o mero conselho ou o auxílio material, a revisão ou a atualização do texto (lei n. 5.988, de 14-12-1973, art. 14, parágrafo único).”

Para que exista obra em co-autoria é necessário que a obra seja criada em conjunto, em parceria, em comunhão, no dizer de Eduardo Vieira Manso, *in* Direito Autoral – Exceções Impostas aos Direitos Autorais (Derrogações e Limitações), José Bushatsky Editor, 1980, p.358:

“As obras em colaboração, também conhecidas na doutrina como “obras comuns”, são aquelas em que há verdadeira comunhão de criação, de que resulta uma inteira e única obra, sempre indivisível. Daí porque a conceituação do que seja “obra em colaboração” (obra comum) é importante e merecia atenção melhor do legislador de 1973. Para ele, **há obra em colaboração “quando é produzida em comum por dois ou mais autores”, do que se pode concluir que somente haverá tal tipo de obra quando ela resultar de uma comunhão entre duas ou mais pessoas, no ato de sua criação.** Somente essa comunhão criativa pode definir tal obra que, dessa forma, não se confundirá jamais com outros tipos de obras também emanadas de vários autores. Essa comunhão não significa, por outro lado, indistinguibilidade das partes que integram a obra comum, para transformar-lhe a espécie num tipo de obra incindível, por não se saber que parte foi criada por quem.” (grifamos)

A alteração na Lei 9.610/98 foi bem-vinda e aplaudida, como se pode notar nos comentários de Jaury N. Oliveira e João Willington, *in* Lei 9.610 – A Nova Lei Brasileira do Direito Autoral Comentada, Rio de Janeiro, 1999, Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional, Departamento Nacional do Livro, p. 26:

“Oportuno e esclarecedor o artigo trazendo luz sobre a matéria, tradicionalmente polêmica. Quem meramente auxilia não se configura como co-autor. Dessa maneira, não são autores: os revisores, atualizadores, assim como os fiscais, editores, apresentadores, etc.”

Também se pronuncia a respeito Eliane Y. Abrão, *in* Direitos de Autor e Direitos Conexos, Editora do Brasil, 2002, 1ª. ed., p. 73:

“O legislador não considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção, na fiscalização, na pesquisa, na edição, na revisão ou na apresentação da obra, por exemplo (art. 15, § 1º).”

A obra feita em co-autoria é aquela que, no dizer de Eliane Y. Abrão, “pode ter sido concebida por um, dois, ou diversos autores, concomitantemente ou sucessivamente, em partes divisíveis ou comuns, ou em partes indissociáveis. Obra feita por dois ou mais autores, numa parceria ou colaboração, é obra feita em co-autoria.”

Quando não há comunhão, parceria na criação da obra, não há que se cogitar de co-autoria. Nos casos em que o auxílio se dá através de pesquisas, remissões, organização, o que existe é assistência. Nesse sentido, novamente buscamos auxílio na Enciclopédia Saraiva do Direito, vol. 8, p. 265:

“Assistente

1. Aquele que assiste ou dá assistência. O mesmo que auxiliar, adjunto.
2. Aquele que está presente a um ato ou cerimônia.”

Ainda que se considere que os assistentes sejam chamados de “colaboradores”, na verdade, não são co-autores, se não houve de sua parte criação intelectual, mas, sim, um trabalho técnico. Nesse caso, é necessária a aplicação no caso do que dispõe o artigo 112 do Novo Código Civil Brasileiro (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), segundo o qual atender-se-á mais a vontade da declaração do que o sentido literal da linguagem:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A disposição do artigo 112 do Novo Código Civil está em perfeita sintonia com o que o artigo 85 do antigo diploma legal (Lei 3.071, de 1 de janeiro de 1916), que dizia:

“Art. 85. Nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem.”

Nesse caso, mister se faz que se procure a real vontade do agente quando participa de um negócio jurídico. As correspondências trocadas pelo Professor Aurélio com seus assistentes, com a Editora Nova Fronteira e a página

de rosto da 1ª. edição do dicionário não deixam dúvidas acerca da intenção do ilustre professor. A idéia era a de remunerar seus assistentes com uma parcela do que lhe cabia a título de direitos autorais.

Orlando Gomes ensina acerca da interpretação dos negócios jurídicos o seguinte, ao comentar o antigo artigo 85 do antigo Código Civil Brasileiro, em sua obra *Introdução ao Direito Civil*, Ed. Forense, 2001, p. 452 e 457:

“Constituindo-se as *declarações*, como se constituem, de palavras com as quais as *partes* comunicam, uma à outra, o que querem, algumas vezes sem exprimir com exatidão a vontade, deve o intérprete iniciar sua tarefa pela averiguação do sentido destas. Dado esse passo, há de partir em busca da *vontade real* dos contratantes, sem esquecer as circunstâncias em que se formularam e outros fatos, como o comportamento, anterior ou ulterior das partes, que possam servir à plena reconstrução da idéia (intento) nascida da mente humana como representação interna.

Nessa pesquisa, incumbe-lhe realizar a *análise jurídica* do contrato a fim de enquadrá-lo, pelo seu conteúdo, numa das categorias contratuais definidas na lei, levando em conta apenas os elementos essenciais (*essentialia negotii*) e não dando importância ao nome (*nomem juris*) que as partes lhe atribuíram.

(...)

O intérprete não pode afastar-se da regra que manda interpretar as declarações de vontade atendendo-se mais à sua intenção do que ao sentido literal da linguagem, a fim de determinar com precisão a efetiva vontade das partes.”

Também a esse respeito se pronuncia Sílvio de Salvo Venosa, *in* *Direito Civil, Parte Geral*, Vol. I, Ed. Atlas, 2001, p. 342:

“No entanto, ficar preso tão-só à letra fria das palavras, ou de qualquer outra forma de externalização do pensamento, pode levar a uma situação de iniquidade. Em razão disso, não pode ser desprezada a possibilidade de o julgador também levar em conta a vontade interna do declarante. Sabemos muito bem que, por melhor que dominemos o idioma, as palavras podem não se amoldar exatamente ao que foi pensado; podem falsear o pensamento ou, como freqüentemente acontece, dar margem a entendimento dúbio por parte dos declaratários.

(...)

Nosso Código Civil fixou um princípio geral no art. 85: “*Nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que o sentido literal da linguagem.*”

(...)

Clóvis Bevilácqua enfatiza, em seus comentários ao dispositivo, que o preceito é mais do que regra de interpretação. Trata-se, na realidade, de elemento complementar do conceito de ato jurídico.

Washington de Barros Monteiro (1977, v. 1:181) elogia o artigo da lei, dizendo-o impregnado de profunda sabedoria, pois “*declaração que não corresponda ao preciso intento das partes é corpo sem alma*”. Não podemos desprezar a vontade dos interessados por um apego excessivo à declaração externada.”

A mera ajuda, ainda que especializada, não importa co-autoria, pois não há criação no ato da assistência, especialmente quando existe supervisão e poder decisório final do autor.

A petição inicial da ação declaratória movida pela Editora Nova Fronteira coloca muito bem a questão, sustentando que “Outro não poderia ser o procedimento, pois, sendo o Professor Aurélio Buarque de Hollanda o EXCLUSIVO AUTOR do MINIDICIONÁRIO AURÉLIO, a participação dos intervenientes foi mero ato de liberalidade do emérito Mestre, no sentido de premiar aqueles que, com sua ajuda, tornaram possível a realização da obra.”

Não há que se dizer que os assistentes do Professor Aurélio são co-autores, porque não fizeram criação intelectual autônoma, apenas auxiliando-o. Não são, tampouco, titulares dos direitos autorais, porque para tanto, seria necessária a cessão dos direitos autorais do professor aos seus assistentes, o que não houve. Para que houvesse, teria sido necessária a cessão feita por escrito, conforme as disposições legais:

“Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei;

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;

(...)

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que **se fará sempre por escrito**, presume-se onerosa.

(...)” (grifamos)

Contudo, como já falamos acima, ainda que a palavra “colaborador” seja utilizada, o legislador brasileiro “não considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção, na fiscalização, na pesquisa, na edição, na revisão ou na apresentação da obra, por exemplo (art. 15, § 1º).”

Eliane Y. Abrão, *in* Direitos de Autor e Direitos Conexos, Editora do Brasil, 2002, 1ª. ed., p. 73.

## II – DOS CAMPOS DA TÉCNICA E DA ARTE

Aqui cabe-nos tecer algumas considerações acerca do campo da arte e da estética, tendo em vista o trabalho que foi desenvolvido pelos assistentes do Professor Aurélio.

Como já sustentamos em nosso trabalho Direito de Autor no Desenho Industrial<sup>69</sup>, ao lado das aptidões no campo da técnica, o homem desenvolveu, concomitantemente, o seu sentimento estético. Na arte o homem transmite sempre algo de si próprio, sua impressão pessoal, revelada pela escolha do assunto, pela proporção das partes, por experiências instintivas, que resulta numa criação que pode ser reconhecida pelo público como obra de arte, como fato puramente humano.

O ilustre professor, membro da cadeira no. 30 da Academia Brasileira de Letras, profundo conhecedor do idioma português, escritor e estudioso criou obras que refletem sua personalidade e conhecimento.

É sabido que sua equipe desenvolvia serviços de pesquisa lexicográfica, com orientação e decisão final do professor.

Diferentemente do campo da arte, o campo da técnica se traduz pela utilização de métodos ou regras para se alcançar um objetivo, como por exemplo, a organização de verbetes em ordem alfabética. A Enciclopédia Saraiva do Direito<sup>70</sup>, vol. 9, à p. 277, coloca o seguinte acerca das operações técnicas:

“O resultado de operação técnica não é, em si, suscetível de autoria, uma vez que a atuação técnica não é senão um trabalho de aplicação de preceitos. Se a lei protege a obra de engenharia, tal proteção só pode referir-se ao elemento científico e criativo do projeto, esboço ou obra de engenharia (art. 6º, X). Estaria melhor o termo *tecnologia*.”

Note-se que a legislação pátria não reconhece idéias, métodos, procedimentos normativos, esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios como passíveis de proteção autoral, conforme o art. 8º da Lei 9.610/98:

“Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

<sup>69</sup> Newton Silveira, *Direito de Autor no Desenho Industrial*, Editora Revista dos Tribunais, 1982.

<sup>70</sup> Autor (Direito de), *in* Enciclopédia Saraiva do Direito, vol 9, Ed. Saraiva, Coordenação do prof. Rubens Limongi França, 1978, p. 277



I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;  
(...)”

A respeito dos campos da arte e da técnica, interessantes e oportunas as considerações de Guilherme C. Carboni, in *O Direito de Autor na Multimídia*<sup>71</sup>, que passamos a transcrever:

*“As criações do intelecto humano são protegidas pelo Direito dos povos civilizados. Tal proteção leva em conta a natureza dessas criações, que o Direito classifica em dois campos distintos: o da arte e o da técnica.*

*Como a multimídia apresenta uma hibridez de formas de manifestação artística, cuja inter-relação se deve à tecnologia, cumpre-nos verificar o conceito das palavras **arte e técnica**, bem como suas distinções, desde a sua origem, para melhor compreender a proteção do direito às criações intelectuais e, mais especificamente, à multimídia.*

(...)

*Arte e técnica tiveram diferentes significados ao longo da história, até passaram a ser concebidas da forma como o são hoje. Marilena Chauí explica que Platão não distinguia as artes das Ciências e da Filosofia, pelo fato destas também serem atividades humanas ordenadas e regradas. Aristóteles, por sua vez, fez duas distinções que perduraram por séculos: na primeira, distingue ciência-filosofia de arte ou técnica; a outra distinção é feita pela diferença entre ação e fabricação, de modo que a política e a ética seriam “ciências da ação” e as artes ou técnicas, “atividades de fabricação”. Romano Varrão ofereceu uma classificação que perdurou do século II d.C. ao século XV – e que foi justificada por Santo Tomás de Aquino durante a Idade Média –, dividindo as artes em liberais (ou dignas do homem livre: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia e música) e servis ou mecânicas (própria do trabalhador manual: todas as outras atividades técnicas, como medicina, arquitetura, agricultura pintura, escultura, olaria, tecelagem, etc).*

*No entanto, a partir do Renascimento e com o desenvolvimento do capitalismo, o trabalho elevou-se à condição de fonte e causa das riquezas, acarretando, conseqüentemente, uma valorização das técnicas e artes mecânicas. A partir do século XVIII, com a introdução do conceito de “belas artes” na classificação que perdura até hoje: “artes da utilidade” (a técnica, o útil) e “artes da beleza” (a arte vista como o belo).*

*Cabe ao homem dar intenção e significado aos objetos por ele criados. Alguns objetos são encarados como estéticos, o que lhes garante sentido e significado no universo da cultura; a outros objetos, porém, é vedada qualquer possibilidade de significação, mas apenas um uso, uma função útil. Assim, enquanto **o técnico seria visto como um “aplicador de regras vindas da tradição ou da ciência”, o artista seria um ser dotado de inspiração, entendida como “uma espécie de iluminação interior e espiritual misteriosa”.***

*A partir do final do século XIX, passou-se a perceber que a arte sempre dependeu da técnica para se desenvolver. Como exemplo, Marilena Chauí contra que “a pintura e a arquitetura da Renascença são incompreensíveis sem a matemática e a teoria da harmonia e das proporções; a pintura impressionista, incompreensível sem a física e a óptica, isto é, sem a teoria das cores, etc.”. Portanto, hoje, segundo a autora, a arte não oculta a sua relação com a técnica – ao contrário –*

---

<sup>71</sup> *O Direito de Autor na Multimídia*, de Guilherme C. Carboni, Ed. Quartier Latin, 2003, p. 18.

*“os artistas se referem explicitamente a elas [técnicas] e buscam nas ciências e nas técnicas respostas e soluções para problemas artísticos.” Também é assim na utilização de novos materiais para a produção de filmes, fotos, discos, e hoje, com maior intensidade, na música elaborada através de computadores e na multimídia.*  
(...)

*Essa é, portanto, a tendência que se verifica no mundo de hoje: o inter-relacionamento dos meios de manifestação artística através da tecnologia e a ampliação do espaço da arte pela revolução tecnológica, que tem como grande expoente a multimídia.*

*Feitas essas considerações sobre os conceitos e distinções entre arte e técnica no transcorrer da história e as tendências decorrentes da revolução digital que teve início no final do século XX, vejamos como o direito da propriedade intelectual se posiciona com relação à questão.*

*De acordo com os tratados internacionais sobre propriedade intelectual e a legislação dos diversos países a respeito da matéria, verifica-se que o Direito leva em conta a presença de um valor estético autônomo nas criações intelectuais para estabelecer a sua forma de proteção: enquanto os objetos técnicos visam apenas à satisfação direta de uma necessidade material, utilitária, sem qualquer conotação estética (exemplos: a alavanca, o machado, uma nova ferramenta), as criações artísticas possuem, intrinsecamente, um caráter estético, através da combinação de linhas, formas, cores, sons e imagens, em busca de um sentido novo para os fatos do mundo, ainda que também possam ter uma utilidade material (as obras artísticas em geral).*

*Apesar de essa distinção reduzir a discussão filosófica a respeito das relações entre arte e técnica, é a que melhor exprime a segurança buscada pelo Direito no estabelecimento do objeto da proteção intelectual. Será essa, portanto, a distinção entre arte e técnica que adotaremos nesta obra, para a verificação da proteção autoral da multimídia.*

(...)

*Com relação ao conceito de direito de autor, podemos entendê-lo como “o conjunto de prerrogativas que a lei reconhece a todo criador intelectual sobre suas produções literárias, artísticas ou científicas, de alguma originalidade: de ordem extraprecuniária, em princípio, sem limitação de tempo; e de ordem patrimonial, ao autor, durante toda a sua vida, com o acréscimo, para os sucessores indicados na lei, do prazo por ela fixado”<sup>18</sup>, ou ainda “o ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas, advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências”.<sup>19</sup>*

(...)

*Conclui-se, então, que as obras protegidas pelo direito de autor são as que possuem valor estético autônomo, que se encerra em si mesmo, independentemente da sua origem, destinação ou utilidade prática. Em outras palavras, são as **artes**, conforme definimos na Parte II desta obra, ainda que também possam, apesar do valor estético autônomo, uma finalidade industrial.” (grifos nossos)*

### **III – JURISPRUDÊNCIA**

Como já sustentamos, nos casos em que há assistência técnica especializada em obras literárias, como é o caso em exame, não há criação intelectual por parte dos assistentes ou colaboradores. É o que tem entendido a jurisprudência.

<sup>18</sup> Cf. CHAVES, Antonio. *Direito de Autor: I Princípios Fundamentais*, p. 17.

<sup>19</sup> Cf. BITTAR, C.A. Obra citada, p. 8.

Esse é o entendimento de acórdão proferido em 12 de dezembro de 1978, nos autos da Apelação 252.525 da Comarca de São Paulo, cuja ementa passamos a transcrever<sup>72</sup>:

“Compilar ou coletar textos de leis, arrumando-os com índices e remissões em rodapés, ainda que constitua prestação que exige gabarito técnico e trabalho exaustivo de pesquisa, não chega a constituir criação intelectual científica, e muito menos artística ou literária” (Primeira Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, 1979, em RT 526/131).

A decisão acima foi reiterada por acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com a seguinte ementa<sup>73</sup>:

“Não merecem tutela legal meras ordenações da legislação vigente, com notas, remissões referentes a outros textos legais, não traduzindo trabalho inventivo ou criativo.” (Tribunal de Justiça de São Paulo, autos de Apelação Cível no. 82.688-1, da Comarca de São Paulo).

Esse também foi o entendimento da sentença prolatada em 14 de fevereiro de 1984, pela 24<sup>a</sup> Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, que acertadamente colocou muito bem a questão dos colaboradores:

“Colaboradores essenciais são as pessoas imprescindíveis, indispensáveis para a consecução da obra, desempenhando funções em toda a sua extensão. Têm liberdade de iniciativa e de decisão. Se os seus trabalhos, pesquisas, confecção de textos ou de verbetes dependem da aprovação prévia, de regência, do comando de outrem ou de outros, dotado(s) unicamente do PODER DE DECISÃO, enfim cuja ÚNICA PALAVRA é a DECISÃO FINAL, não há o que se falar em co-autoria, ou de COLABORAÇÃO ESSENCIAL.

No caso vertente, os intervenientes prestaram serviços ao Prof. AURÉLIO, o qual organizou, comandou, conferiu, fez, direcionou, único com poder de decisão na obra que levou seu nome MINIDICIONÁRIO AURÉLIO, é, obviamente, o único e exclusivo AUTOR. Os intervenientes, apenas, lhe prestaram serviços como COLABORADORES acessórios, integrantes de sua EQUIPE DE TRABALHO, nunca colaboradores essenciais ou co-autores na acepção da Lei 5.988, de 14.12.1973.

Isto os próprios intervenientes reconheceram expressamente, quando da celebração do contrato de fls. 16/18, caso assim não fôsse não seriam denominados INTERVENIENTES, mas de autores ou co-autores.

Não há que se confundir forma de remuneração de colaboradores acessórios com co-autoria, colaboração essencial, cessionários de parte dos direitos autorais ou terceiros. A EDITORA foi quem, contratualmente, se obrigou a pagar ao Prof. AURÉLIO, **autor único da obra**, e aos seus colaboradores diretamente a cada um de per si conforme o disposto nas cláusulas 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> do contrato de fls. 16/18, “ut” percentuais ali fixados, perfazendo o total de 10% (dez por cento) do preço de capa.” (grifos nossos)

Tal decisão foi confirmada por Acórdão da 5<sup>a</sup>. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, in Apelação Cível no. 32.426, de 1984.

E não poderia ser diferente, uma vez que esta é a correta interpretação que se deve dar às disposições da lei quando dispõe que “não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária”, seja através de pesquisa, de organização remissiva, de revisão, fiscalização ou atualização. Há autoria quando há criação intelectual.

<sup>72</sup> José Cretella Júnior, O Direito Autoral na Jurisprudência, Editora Forense, 1987, p. 2.

<sup>73</sup> José Cretella Júnior, O Direito Autoral na Jurisprudência, Editora Forense, 1987, p. 6;

#### **IV – CONCLUSÃO**

Por tudo quanto aqui foi exposto e segundo o exame do material que nos foi entregue<sup>74</sup>, entendemos que não há que se dizer que os assistentes do Professor Aurélio são co-autores de sua obra, porque não fizeram criação intelectual autônoma, apenas prestando auxílio.

Ainda que a palavra “colaborador” tenha sido por várias vezes utilizada, o legislador brasileiro “não considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção, na fiscalização, na pesquisa, na edição, na revisão ou na apresentação da obra, por exemplo (art. 15, § 1º).” Tem sido esse o entendimento da melhor doutrina pátria e da jurisprudência, conforme demonstramos.

Os assistentes não são, tampouco, titulares dos direitos autorais, porque para tanto, como já dissemos, seria necessária a cessão dos direitos autorais do professor aos seus assistentes, o que não houve. Para que houvesse, teria sido necessária a cessão feita por escrito, conforme as disposições legais contidas nos arts. 49 e 50 da Lei 9.610/98, conforme já apontamos.

Assinaram o contrato com a Editora Nova Fronteira por uma liberalidade do ilustre professor, para que recebessem remuneração pelo serviço que prestaram como assistentes.

Portanto, no que toca à notificação enviada pelos assistentes através da empresa J.E.M.M. à editora em 16 de dezembro de 2002, relacionada à renovação do contrato, não nos parece acertado que os

assistentes, ainda que via empresa, tenham necessariamente que participar de nova avença. É que o contrato outrora assinado está terminado e a renovação não é compulsória, não sendo a Editora Nova Fronteira obrigada a contratar com assistentes e/ou com a empresa se não tiver interesse em fazê-lo.

É o nosso parecer.

São Paulo, 14 de janeiro de 2003.

**NEWTON SILVEIRA**

# **Direito Autoral sobre Banco de Dados e Sistema “Disque Denúncia”**

27/08/2004

## **PARECER**

### **I – CONSULTA**

Consulta-nos o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo – SEBRAE-SP (“Sebrae-SP”) acerca de questões relacionadas à propriedade intelectual relativa ao objeto do convênio firmado com a empresa RHS – Serviços de Divulgação Ltda. (“RHS”), questões que são atualmente objeto de apreciação pelo Poder Judiciário.

#### **I.a – Breve Histórico**

O Sebrae-SP é serviço social autônomo, sem fins lucrativos, cujo objetivo é dar apoio às micro e pequenas empresas.

Através de correspondências, a empresa RHS propôs parceria com o Sebrae-SP para apresentar um serviço que informasse as micro e pequenas empresas acerca de licitações abertas.

Em uma dessas correspondências, de 28 de julho de 1994, a RHS enviou carta para o Sebrae-SP apresentando o serviço e propondo que se formasse uma parceria entre as duas entidades, para que o maior número de micro e pequenas empresas possível pudesse ter acesso a tal serviço, mais tarde denominado Disque Licitação.

Em 06 de outubro de 1994, o Sebrae-SP e RHS, com o objetivo de conjugar esforços para a divulgação do Serviço Disque Licitação, firmaram o Convênio 135/94, através do qual o serviço seria disponibilizado via fax para as micro e pequenas empresas.

Tal convênio visava a implantar e operacionalizar o serviço Disque Licitações, considerado pelo Sebrae-SP serviço de alta relevância e que ia de encontro aos anseios das micro e pequenas empresas paulistas, foco de ação do Sebrae-SP.

Sendo do interesse do Sebrae-SP, o mesmo investiu pesadamente na publicidade do serviço através de divulgação maciça nos meios de comunicação e de participação financeira e através da cessão de espaços para que o serviço fosse desenvolvido.

Para que o objetivo fosse alcançado, foi utilizado o nome do Sebrae-SP, sua clientela, seu espaço físico e institucional.

O convênio 135/94 tinha o seguinte objeto, definido na cláusula primeira:

**“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**SEBRAE-SP e RHS se comprometem, na medida de suas possibilidades, a conjugar esforços com o objetivo de implantar e operacionalizar, na sede daquele, banco de dados sobre licitações e sistema computadorizado de envio de fax informativo pelo serviço 900, denominado DISQUE LICITAÇÕES, conforme proposta anexa que, rubricada pelas partes, integra o presente Convênio.”**

O Convênio também previa que cabia a RHS, entre outras obrigações, implantar o banco de dados e operacionalizar o sistema informatizado de envio de fax, cabendo ao Sebrae-SP, entre outras obrigações, a de assegurar a divulgação do serviço através de campanha publicitária, mala direta, assessoria de imprensa, bem como fornecer as instalações físicas adequadas, o que ficou convencionado no aporte de quantia de R\$300.000,00 (trezentos mil reais) do Sebrae-SP para a RHS, nos termos das cláusulas 2.2 (b).

A vigência do Convênio era de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, e podendo ser denunciado por qualquer das partes, mediante simples comunicação epistolar, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (cláusula oitava).

Outra previsão do Convênio era o direito que o Sebrae-SP tinha na preferência de aquisição do sistema, caso o convênio viesse a ser terminado.

A previsão era da cláusula nona, conforme segue:

**“CLÁUSULA NONA – DA OPÇÃO DE COMPRA**

**Na hipótese de denúncia deste ajuste pela RHS e havendo interesse do SEBRAE-SP aquela cederá totalmente os direitos autorais patrimoniais relativos ao programa implantado e em operação, e a aquisição dos equipamentos utilizados para esse fim, mediante o pagamento, em parcela única, de importância desde já fixada no equivalente a US\$470,000.00 (quatrocentos e setenta mil dólares americanos), 30 (trinta) dias após o encerramento do ajuste.**

*PARÁGRAFO ÚNICO – Não havendo interesse do SEBRAE-SP na cessão e aquisição supra referidas os equipamentos comprovadamente adquiridos e utilizados pela RHS na execução do projeto, ser-lhe-ão devolvidos pelo SEBRAE-SP, mediante regular recibo de entrega.”*

Assim, caso houvesse interesse do Sebrae-SP na aquisição dos equipamentos e serviço, deveria fazer o pagamento do equivalente a US\$470,000.00 (quatrocentos e setenta mil dólares americanos). Contrariamente, caso não interessasse, os referidos equipamentos seriam devolvidos a RHS, o que efetivamente ocorreu, pois não houve interesse do Sebrae-SP em exercer seu direito de opção.

Em 09/12/1994 o Sebrae-SP ratificou o Convênio 135/94 fornecendo recursos para que a RHS divulgasse o serviço através da mídia, não tendo sido alterado o teor do convênio quanto ao restante avençado.

Em 29 de fevereiro de 1996 a RHS enviou correspondência epistolar para o Sebrae-SP informando que não mais desejavam manter o convênio. Tal correspondência foi assinada por um diretor, sendo válida conforme prevê o contrato social da empresa (cópia anexa) em sua cláusula 7<sup>a</sup>., como segue:

*“Cláusula 7ª. – A gerência da sociedade será exercida por **cada um dos sócios indiferentemente.***

*Parágrafo único: Para a outorga de procurações ou alienação de bens ou direitos da sociedade será necessária a assinatura conjunta de dois sócios gerente.” (grifamos)*

Outro convênio foi firmado entre as partes em 07 de abril de 1995, desta feita o Convênio 1001/95, cujo objeto era a implantação e manutenção do Banco de Dados do Disque-Licitação para o interior do Estado de São Paulo, no período de maio a agosto de 1995. Tal convênio previa o aporte de recursos financeiros por parte do Sebrae-SP no montante de R\$249.416,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e dezesseis reais). A vigência de dito convênio era de 12 (doze) meses, renovável por iguais períodos e passível de ser denunciado por qualquer das partes mediante simples comunicação epistolar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

A denúncia emitida pela empresa RHS ao Sebrae-SP na data de 29 de fevereiro de 1996 tinha o seguinte teor:

*“Vimos pela presente DENUNCIAR o Convênio número 135/94, entre o SEBRAE-SP e a infra-assinada, RHS – Serviços de Divulgações Ltda., que tem por objetivo a conjugação de esforços para a implantação e operacionalização do serviço denominado Disque-Licitação, **concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta data, para o encerramento das atividades conjuntas objeto do Convênio, de acordo com o disposto na cláusula oitava do citado instrumento.***

*Outrossim, com fundamento na cláusula nona do mesmo Convênio número 135/94, NOTIFICAMOS V.Sas. para que no prazo de 60 (sessenta) dias, **manifestem se tem, ou não, interesse no exercício da opção de compra dos direitos autorais** relativos ao Sistema Disque Licitação e dos equipamentos utilizados na operação do Sistema, pela quantia de R\$465.112,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil e cento e doze reais), pagável, em uma única parcela, 30 (trinta) dias após o encerramento do Convênio.*

*Finalmente, quando do término do Convênio, não tendo o SEBRAE-SP exercido referida **opção de compra**, os equipamentos adquiridos e utilizados na operação do Disque-Licitação deverão ser devolvidos pelo SEBRAE-SP à RHS – Serviços de Divulgação Ltda., mediante recibo...” (grifamos)*

Inconformados com a denúncia do convênio, em 04 de abril de 1996, alguns membros da diretoria da RHS houveram por bem tentar alterar o que havia sido comunicado via epistolar simples através de correspondência CT/DIR no. 44/96, cujos trechos passamos a transcrever:

**“A RHS – Serviços de Divulgação Ltda., expressando-se de forma adequada pela totalidade dos componentes de seu grupo societário, vem ratificar o que já ficou explícito em manifestações verbais anteriores, inclusive na reunião do dia 20 de março de 1996, nos seguintes termos:**

*1. A manifestação por via epistolar, feita por um dos sócios da RHS, denunciando o Convênio No. 135/94, de 06/10/94, foi reconhecida pelas partes como de nenhum efeito legal ou contratual, uma vez que nos termos da cláusula 7ª. – Parágrafo Único do Contrato Social desta empresa, **havia necessidade da assinatura de pelo menos 2 (dois) Sócios Gerentes** para dar-lhe conseqüência obrigacional;*

*2. Explicita-se, dessa maneira, pelo presente documento, a plena normalidade que a RHS deseja nas suas relações negociais com o SEBRAE-SP, referentes ao citado Convênio No. 135/94, de 06/10/94, bem como do Convênio No. 1001/95, de 07/04/95, Reti-Ratificado em 13/06/95, inclusive*

*com a reversão de demissões de funcionários ordenadas pelo sócio minoritário hoje retratado e em posição harmônica com os demais sócios da RHS;*

*3. De outra parte, a RHS considera em regime de plena normalidade suas relações contratuais e negociais com o SEBRAE-SP que vem de prorrogar a vigência do Convênio No. 1001/95, de 07/04/95, – Reti-Ratificado em 13/06/95, uma vez que se absteve de denunciá-lo consoante o disposto em sua cláusula oitava...” (grifos nossos)*

Em 15 de abril de 1996 o Sebrae-SP respondeu à RHS manifestando que não tinha interesse na opção de compra acima citada, não tendo interesse na aquisição dos direitos autorais e equipamentos do Disque-Licitação, o que era direito seu.

Passamos a transcrever trechos da correspondência OFI/DIR 007/96 de 15 de abril de 1996, em que o Sebrae-SP manifestou-se de maneira clara e cristalina:

*“Com relação a seu ofício referência CT/DIR No. 44/96 de 04 de abril de 1996, temos a esclarecer que o convênio 1001/95, nos termos de sua cláusula oitava expirou em 06 de abril de 1996, eis que não renovado.*

*Com relação ao convênio 135/94, celebrado em 06 de outubro de 1994, esta entidade entende como válida a denúncia manifestada por essa empresa em 29 de fevereiro de 1996, eis que nos termos da cláusula oitava daquele convênio, bastaria “simples comunicação epistolar” para ser exercida a denúncia por qualquer das partes, sem necessidade, portanto, da assinatura de todos os sócios, da empresa denunciante.*

*Nestes termos, alertamos V.Sas., de que no próximo dia 29 de abril de 1996 deverá essa empresa providenciar a retirada de seus equipamentos e funcionários, eis que não há interesse dessa entidade em exercer a opção de compra prevista na cláusula nona do convênio...”*

Em 18 de julho de 1996, a RHS entrou com ação judicial contra o Sebrae-SP, pleiteando o seguinte:

- 1) Indenização de US\$470,000.00 (quatrocentos e setenta mil dólares americanos), referente à utilização do Serviço Disque-Licitação, em funcionamento na sede do Sebrae-SP, conforme cláusula nona da opção de compra do Convênio No. 135/94;
- 2) Indenização de US\$329,000.00 (trezentos e vinte e nove mil dólares americanos) referente a 70% do valor do Projeto Disque-Licitação repassando pelo Sebrae da Bahia sem autorização da RHS conforme Cláusula Quarta do Direito de Comercialização do convênio 135/94;
- 3) Indenização no valor de R\$255.700,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e setecentos reais) referente ao repasse de metodologia para coleta automática de informações sobre licitações interligando ao Sistema Disque-Licitação contratado a empresa Officeware Automação de Escritório Ltda., sem autorização da RHS conforme Cláusula Quarta do Direito de Comercialização do Convênio 135/04;
- 4) Indenização pela utilização do Ligue-Licitação em território nacional, relativa a toda e qualquer ampliação ou alteração do sistema, segundo cláusulas nona e quarta do Convênio 135/94;
- 5) Reembolso das despesas com a desinstalação e reinstalação dos equipamentos e linhas telefônicas do sistema implantado pela RHS no Sebrae-SP;
- 6) Reembolso de horas extras incorridas pelos funcionários da RHS pela mudança.



## I.b – Do Laudo Pericial

O objetivo da perícia foi o de analisar o sistema “Disque-Licitação” da RHS e o sistema “Ligue-Licitação” do SEBRAE-SP e suas tecnologias e métodos associados, para se constatar ou não cópia entre os sistemas.

O Laudo Pericial (do perito nomeado pelo M. Juiz de Direito de 1ª Instância) chegou às seguintes conclusões:

### **“1) QUANTO ÀS PLATAFORMAS**

**O sistema “Ligue-Licitação” é distinto do sistema “Disque-Licitação”, no que se refere à plataforma de hardware. Ambos os sistemas utilizam plataformas disponíveis no mercado e foram adquiridas de terceiros.**

*O sistema “Ligue-Licitação” é distinto do sistema “Disque-Licitação”, no que se refere à plataforma de software. Ambos os sistemas utilizam programas específicos desenvolvidos por terceiros.*

Apesar de oferecerem o mesmo tipo de serviço, e aparentes semelhanças, não foram encontradas características que viessem a comprovar a cópia de um sistema para o outro.”

### **“2) QUANTO AOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS**

*Tanto o sistema “Disque-Licitação” como o sistema “Ligue-Licitação” utilizam-se de métodos e procedimentos similares para coleta de informações de carta-convite junto aos órgãos públicos, através de visita, roteiros e itinerários, preenchimento de formulários padrão, menus etc.*

*No entanto, os métodos e procedimentos utilizados não apresentam características de originalidade e novidade suficientes, não podendo serem enquadrados como de direito autoral, por serem simples descrições de conhecimento público, e por serem necessários à técnica, nada tendo sido constatado de cópia servil.”*

*Terceiros, como a revista RC, segundo sua propaganda, presta este tipo de serviço a mais de 30 anos, que com a evolução da tecnologia disponibiliza aos seus usuários, licitações por área de atividade pelos meios: revista, fac-símile e internet.”*

### **“3) QUANTO A REPASSE DE METODOLOGIA**

*Nada foi constatado que a RHS tenha efetivamente repassado metodologia através da entrega dos arquivos SEBRAE.EXE e SEBRAE.MDB para o SEBRAE-SP, ou que tenha participado do projeto de coleta automática de dados celebrado entre o SEBRAE-SP e a OFFICEWARE, bem como nada foi constatado que aqueles dados tenham sido utilizados pela TECNET para a implantação do sistema “Ligue-Licitação;”*

### **“3) QUANTO A REPASSE A OUTRAS UNIDADES SEBRAE**

*Nada foi constatado que o SEBRAE-SP tenha repassado metodologia do sistema RHS, ampliado ou incluído base de dados a outras unidades do SEBRAE.”*

#### **“4) QUANTO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS**

*Nada foi constatado quanto a responsabilidade do SEBRAE-SP para ressarcimento à RHS de despesas decorrentes da desinstalação e reinstalação dos equipamentos e linhas telefônicas, ou de horas extras trabalhadas pelos funcionários face a mudança ocorrida.”*

O laudo, ainda, apresenta a seguinte conclusão:

*“A arquitetura do sistema “Ligue-Licitação” é similar ao sistema “Disque-Licitação”, porém qualquer outro sistema que visa a solução de entrega de informação nos moldes descritos, é provido de arquitetura semelhante, como é o caso de obtenção de saldo bancário etc, os quais **estão disponíveis e são comuns no mercado**, existindo vários fornecedores para sistemas similares, conforme item B.4 deste Laudo Pericial.” (grifos nossos)*

Outra conclusão que merece destaque:

*“O programa desenvolvido e implantado no SEBRAE-SP pela TECNET é da autoria da mesma.” (grifamos)*

## **I.c – Da Sentença**

A R. sentença acolheu **parcialmente** o pedido, decidindo que:

**“Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação, para condenar a ré ao pagamento do valor equivalente em reais de US\$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil dólares), pela taxa de câmbio vigente à época do pagamento; indenização referente a 70% do valor do projeto Disque Licitação repassado pelo SEBRAE-SP ao SEBRAE da Bahia, cujo valor será apurado em liquidação de sentença por artigos e indenização pela utilização do sistema em âmbito nacional, o que também será apurado em liquidação de sentença por artigos. Arcará a ré com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, mínimo legal em face da procedência parcial.”**

## **II – Parecer**

Isto posto, passamos a emitir nosso parecer:

Preliminarmente, fazem-se necessárias algumas considerações sobre a figura jurídica do *convênio*, de vez que é sobre instrumento dessa espécie, o denominado “Convênio 135/94” que a empresa RHS- Serviços de Divulgação Ltda. assenta todo seu petitório e sua argumentação, e que o magistrado que julgou a ação em 1ª instância entendeu gerar certas obrigações para o SEBRAE, como se de instrumento contratual se tratasse, confundindo, *data venia*, as duas figuras, como também confundiu institutos de propriedade intelectual.

**Convênios**, usualmente adotados para relações jurídicas entre órgãos e/ou entidades públicas, por isso mesmo mais versados entre autores de direito público, especialmente de Direito Administrativo (recorde-se que o SEBRAE é entidade de utilidade pública que adota preferencialmente procedimentos de direito público em seus relacionamentos), também tem sido em épocas mais recentes adotados por entidades públicas em suas relações com pessoas de direito privado, e mesmo por particulares entre si.

Tal ocorre porque a figura do convênio não pertence exclusivamente ao direito público ou ao direito privado, mas configura instrumento que se situa na noção **categorial** de *negócio jurídico*. Quanto a este, observamos que se trata de convergência de declarações de vontade, celebrada pela forma prescrita ou admitida pelo ordenamento jurídico para gerar efeitos jurídicos desejados pelas partes, como

autoregulação de interesses, criando vínculos jurídicos que não existiam antes dessas declarações (**Antonio Junqueira de Azevedo**-*Negócio jurídico-existência, validade e eficácia*, Editora Saraiva, 1986, p. 20; **José Abreu**-*O negócio jurídico e sua teoria geral*, Editora Saraiva, 1988, pp.11/19; **Edmir Netto de Araujo**- *Do negócio jurídico administrativo*, Editora Revista dos Tribunais, 1992, pp.31/32).

Em matéria de *negócio jurídico*, interessa portanto a vontade negocial, o exame dos acordos de vontades travados pelas partes, cuja espécie mais importante é a dos contratos. Tais acordos podem ser contratuais ou não contratuais.

Nem todos os acordos de vontades, com efeito, são da mesma espécie. Alguns representam interesses opostos em acordo, pelo qual as partes criam vínculos jurídicos antes inexistentes, e elegem livremente uma relação jurídica que as obrigará. Em outros casos, os interesses não são opostos, e as partes ou partícipes especificam meios e condições para a obtenção de um resultado de interesse comum; ou então, uma pessoa declara sua vontade objetivando a produção de certo efeito já determinado pelo ordenamento, declaração essa que ademais, em certos casos precisará de acordo em menor nível, de simples aquiescência, do destinatário, para que produza os efeitos queridos (**Edmir Netto de Araujo**-*Do negócio jurídico administrativo* cit., pp. 118/119).

**Convênios**, como dissemos bastante versados entre administrativistas, são convenções, mas não contratos, pois nestes as vontades são antagônicas, se compõem, mas não se adicionam, delas resultando uma terceira espécie (vontade contratual, resultante e não soma), ao passo que nos convênios, como nos consórcios, as vontades se somam, atuam paralelamente, para alcançar interesses e objetivos comuns. (**Diogo de Figueiredo Moreira Neto**-*Curso de Direito Administrativo*, Editora Forense, 1989, p. 151)

São, portanto, acordos de **cooperação** (quando todas as pessoas têm atividades preordenadas para o fim desejado) ou de **colaboração** (quando as pessoas desempenham atividades-meio, preparatórias, auxiliares ou complementares da atividade estatal, para o objetivo comum), e por essa razão *a posição jurídica dos signatários é uma só, idêntica para todos, podendo haver, apenas, diversificação na cooperação de cada um, segundo as suas possibilidades, para a consecução do objetivo comum, desejado por todos*, do que decorre: a ausência de vinculação **contratual**, a inadmissibilidade de cláusula de **permanência** obrigatória (os convenientes podem denunciá-lo antes do término do prazo de vigência, promovendo o respectivo encontro de contas) e de **sanções** pela inadimplência, exceto eventuais responsabilidades funcionais, que, entretanto, são medidas que ocorrem *fora* da avença (**Hely Lopes Meirelles**-*Direito Administrativo Brasileiro*, Malheiros Editores, 2000, p. 371, acrescentando que o TJSP, RJTJSP nº 95/61, já decidiu nesse sentido).

Os convênios, repetimos, podem ser celebrados entre órgãos de pessoas políticas **diferentes** e de natureza diversa; entre órgãos da **mesma** pessoa política mas de natureza e personalidade jurídica diversa; entre órgãos **públicos** em geral e entidades **privadas**, ou ainda, entre particulares entre si. Em todos os casos, qualquer dos partícipes de convênio, órgãos ou entidades públicos ou particulares, se mantém na mesma *posição de igualdade*, sem a reciprocidade de obrigações característica dos contratos, pois a execução e operacionalidade de convênios fundamenta-se basicamente na confiança recíproca e na cooperação, colaboração e permanência **voluntárias** dos partícipes, **enquanto desejam** essa permanência.

Feitas essas considerações, o que se pode consignar desde logo sobre as condicionantes obrigacionais dos convênios, é que para a **denúncia** do Convênio nº 135/94, em questão, era suficiente a simples “comunicação epistolar” entre os partícipes, o que foi feito pelo sócio diretor da RHS, notificando o SEBRAE para que, querendo, exercesse seu direito de preferência na aquisição dos direitos autorais relativos ao sistema “Disque Licitação” e os equipamentos e modo de utilizá-los (por motivos óbvios não o designamos como “tecnologia”, pois o *modus operandi* não se caracteriza como passível de proteção autoral), pelo valor de U\$ 470.000. Na verdade, o estatuto social da RHS só exigia a participação de dois sócios diretores para o caso de **alienações**, pois caso a exigisse para todos os atos da sociedade, não seria necessária a ressalva específica no estatuto da empresa (ver instrumento de constituição da RHS).

Somente quando não conseguiu a quantia acima mencionada, é que por dois outros diretores a RHS “decidiu” unilateralmente que a correspondência de um diretor pela denúncia do convênio não era válida e portanto o convênio ainda estava em vigor.

Por outro lado, pela **cláusula nona** do Convênio nº 135, a cessão preferencial dos direitos autorais se daria **somente** “havendo interesse do SEBRAE”. **Não havendo** interesse (como de fato ocorreu), não se concretizaria essa cessão preferencial (

e a RHS não pode, pela simples existência dessa cláusula, **obrigar** o SEBRAE a “ter interesse”) e o SEBRAE devolveria todo o equipamento, o que foi imediatamente feito, nos termos do parágrafo único da supracitada cláusula nona. A RHS, como ela própria mencionou na ação judicial, já retirou os equipamentos e o Disque Licitação está (na ocasião da propositura da ação) em funcionamento no mercado.

Ressalte-se, ainda, que de acordo com a **cláusula oitava** do Convênio nº 135, também o SEBRAE poderia denunciar o convênio a qualquer tempo, sem mencionar o direito de preferência, o que, como vimos, é natural nos convênios. Caso isso ocorresse, o efeito seria o mesmo, e a preferência poderia ser exercida por ato negocial, mas jamais **impositivamente**.

## II.a – Quanto ao Laudo Pericial

Conforme conclusão do laudo do perito do Juízo, em seu item 1, não há que se falar em contrafação de *software* ou de sistemas, que são diferentes. Importante lembrar que a legislação de direitos autorais no Brasil dispõe que não são protegíveis “idéias, sistemas, procedimentos” (art. 8º da Lei 9.610/98):

### **“Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:**

*I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;*

*II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;*

*III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;*

*IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;*

*V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;*

*VI - os nomes e títulos isolados;*

*VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.” (grifos nossos)*

**Por outro lado, a Constituição Federal não especifica ( e nem seria o caso em diploma constitucional, genérico por definição) quais seriam as obras de criação do espírito objeto da proteção autoral, e por isso as normas infraconstitucionais o fizeram, mas em caráter não taxativo, como vemos do artigo 7º da Lei nº 9.610/98.**

No entanto, o ordenamento infraconstitucional inclinou-se, como visto no artigo 8º acima transcrito, pela especificação negativa, ou seja, do que **não pode** ser objeto da proteção autoral. Esse entendimento é ratificado pela Lei nº 9.609/98, relativa a programas de computador, que, em seu artigo 6º, dentre outras hipóteses, determinou que não constitui ofensa ao direito autoral de programa de computador:

.....  
*“III-a ocorrência de semelhança de um programa a outro, preexistente, quando se der por força de características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;*

*IV-a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para uso exclusivo de quem a promover;”*

.....

Quanto ao item 2 do laudo, ainda que procedimentos e sistemas fossem originais, importante lembrar da regra do art. 8º da Lei 9.610/98, que exclui da proteção de direito autoral os procedimentos e sistemas, conforme já mencionamos acima.

Enfim, em seu item 3, o laudo é conclusivo no sentido de que não houve repasse de metodologia ou de *software* com a Tecnet na implantação do sistema “Ligue-Licitação”, conforme já apontamos.

Com efeito, o **sujeito titular** de direito autoral, em princípio com exclusividade, é o próprio **autor** (**Eduardo Piola Caselli-*Trattato del diritto di autore e del contratto di edizione***, Unione Tipografico Editrice Torinese(UTET), Turim, 1927, p. 213; **Paolo Grecco & Paolo Vercellone-*I diritti sulle opere del ingegno***, Unione Tipografico Editrice Torinese(UTET), 1974, pp. 203/204; **Carlos Alberto Bittar-*Direito de Autor***, Editora Forense Universitária, 1992, pp. 29/30; **Edmir Netto de Araujo-*Proteção judicial do direito de autor***, Editora LTR, 1999, pp. 20/21), nos termos dos artigos 28 e 29 da Lei nº 9.610/98, ou seja, o indivíduo, excepcionalmente pessoa jurídica, que **criou** a obra, sistema ou programa: na verdade, não se comprovou a criação de um sistema ou programa de *software* pela RHS, que utilizava elementos já do conhecimento público, e portanto, a RHS não pode ser qualificada como “autor”, titular de direitos autorais, a rigor nem mesmo sobre seus procedimentos utilizados. Procedimentos esses que, a propósito, são diferentes dos que passou o SEBRAE a utilizar (e o fez por isso mesmo, de vez que mais modernos e funcionais) no “Ligue licitação”, como deixou fixado o laudo do perito **judicial**, e que o magistrado de 1ª instância, *data venia*, simplesmente ignorou.

Não se pode olvidar, repetimos, que o laudo pericial elaborado por José Pio Tamassia Santos, profissional conhecido e altamente reputado nessa área de atividades, perito nomeado pelo E. Juízo de 1ª Instância e não pelas partes, foi claro ao afirmar que os programas da RHS e o atual do SEBRAE são similares em sua **arquitetura**, como **vários** outros já existentes e em utilização no mercado, mas **diferentes** em muitos aspectos, em especial na formatação e nos recursos operacionais que oferece.

Por outro lado, ainda na matéria da utilização de criações autorais, os instrumentos necessários para cessão devem ser objeto de declarações de vontade das partes, com finalidade negocial *contratual*, na forma que o ordenamento prescreve ou admite para a produção dos efeitos jurídicos desejados, criando relação jurídica nova, sinalagmática (reciprocidade de obrigações) e comutativa ( **Edmir Netto de Araujo- *Proteção judicial de direito de autor*.....cit., p.45**). Ou seja, interesses **opostos** (embora não conflitantes) e não objetivos **comuns**, como nos convênios.

## II.b – Quanto à Sentença

Não se pode abordar a sentença de 1ª Instância sem antes colocar pelo menos três observações:

**II.b.1.A** ação promovida pela RHS versa sobre descumprimento de obrigação que reputa de **contratual**, embora se refira a um **convênio**, o de nº 135.

Como dissemos há pouco, *contrato* é uma espécie de negócio jurídico, na verdade sua mais importante espécie e que, na concepção confessadamente dualista da doutrina brasileira (ratificada pelo novo Código Civil), é um ato jurídico que consiste na convergência de duas (pelo menos) declarações de vontade (opostas e não paralelas como nos convênios), bilateral portanto, sinalagmático, quase sempre comutativo, que cria direitos e obrigações recíprocas ente as partes ( **Washington de Barros Monteiro-*Curso de Direito Civil, Parte Geral***, Tomo II, Editora Saraiva, 1960, p. 15).É essa convergência de declarações sobre interesses opostos, formalizada (não as próprias declarações), que obriga, lembrando que *sinalagmatico* significa a reciprocidade das obrigações opostas contratadas e *comutativo* se refere à equivalência intrínseca das prestações a que os contratantes se obrigam, ao contrário dos convênios que, como vimos, objetivam uma finalidade comum, com os partícipes em posição de horizontalidade na relação jurídica, posição essa uma só e idêntica para todos (**Edmir Netto de Araujo-*Convalidação do ato administrativo***, Editora LTR, 1999, p. 63.

Não se vêem as características contratuais apontadas no convênio nº 135, porque **não é** contrato, e por isso não se pode falar em descumprimento contratual.

**III.b.2.**A autora RHS também denomina o convênio em questão de “contrato de parceria nº 135/94”, confundindo mais uma vez a natureza do instrumento jurídico de que tratamos.

A diferença, como exaustivamente explicado, é que no convênio não há a reciprocidade de obrigações (portanto, não é sinalagmático), mas simples explicitação de condições de execução e participação no objeto conveniado (os convenientes não são “partes”, como nos contratos, mas “partícipes”), que não precisam ser comutativas (na realidade, na maioria dos casos, apenas um dos partícipes contribui com os recursos para as obras ou serviços), pois o que deve ser coincidente nos convênios são os objetivos (comuns) e, finalmente, as declarações de vontade que se sintetizam nessa espécie de negócio devem ser paralelas e não opostas, visto que dirigidas a um fim comum, e portanto não se pode falar em “obrigação contratual”, em “*exceptio non adimpleti contractus*”, ou em “sanções contratuais” em relação a convênios, que não são contratos “de parceria” ou de qualquer outra espécie.

**III.b.3.** A reforçar o entendimento de que o MM. Juiz de 1ª Instância, além de desconhecer o laudo do perito judicial, não decidiu de acordo com a prova dos autos, a RHS não comprovou: a aceitação do programa, anterior (item 55 da inicial) ao convênio; a “pirataria” (deve se referir a contrafação?) da placa e do *software*; o erro ou coação do diretor que denunciou o convênio, e forçou o SEBRAE a exercer sua preferência; a exclusividade da tecnologia da RHS; a identidade dos *softwares* pretensamente da RHS e da Tecnet; o repasse de metodologia para coleta automática de informações e nem mesmo a titularidade dos direitos autorais patrimoniais reclamados. Como se sabe, a prova das alegações, em princípio, cabe a quem as faz (artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil). Além disso, é um absurdo reconhecer relação de solidariedade com o SEBRAE-Bahia, que tem personalidade jurídica diversa da do SEBRAE-São Paulo.

**II.b.IV.** Feitas as observações dos subítens precedentes e examinando mais detidamente os termos da sentença judicial de 1ª Instância, aparentemente, o MM. Juiz, além da confusão que fez acerca dos institutos de propriedade intelectual, fixou-se na questão das marcas, ambas (Disque Licitação e Ligue Licitação) registradas perante o INPI.

Nesse sentido, o MM. Juiz enganou-se ao mencionar na sentença que o **serviço** Disque Licitação possui registro perante o INPI. É a **marca** “Disque-Licitação”, que designa o serviço, que tem registro. Além disso, fez enorme confusão entre marcas, direitos autorais e patentes.

“Disque-Licitação” é marca que designa um serviço. Tal serviço, para funcionar, utiliza programas – *software* – que são passíveis de proteção de direito autoral. Por isso o Sebrae-SP sem sombra de dúvida, pela documentação que nos foi dada a examinar, conforme mencionado no “breve histórico” deste parecer, **reconheceu** os direitos autorais sobre o *software* da RHS, o qual não utiliza desde o término do convênio 135/94 e 1001/95. O Sebrae-SP, não tendo manifestado interesse na opção de aquisição do programa da RHS procurou **outro** no mercado, **diferente (e mais moderno)** do programa da RHS, conforme apontou o laudo, não violando, assim, direitos autorais de *software*.

Não há violação de marca porque o Sebrae-SP, tendo registrado a marca “Ligue-Licitação” para designar a prestação de serviços, utiliza o *software* da empresa Tecnet, não utilizando mais a marca “Disque-Licitação” após o término dos citados convênios com a RHS (que, à época da propositura da ação, como ela mesma afirma, continuava no mercado sem a participação do SEBRAE).

Na verdade, “Disque-Licitação” e “Ligue-Licitação”, conforme já expusemos acima, não são marcas idênticas, ainda que se destinem a identificar serviços semelhantes. Nesse sentido, o laudo é claro ao afirmar que os *softwares* e *hardwares* utilizados no Ligue-Licitação tem plataformas diversas dos *softwares* e *hardwares* utilizados pelo Disque-Licitação.

Ligue-Licitação não é cópia servil de Disque-Licitação e, conforme a sentença examinada, os dois serviços “utilizam-se de **métodos e procedimentos** similares para coleta de informações de carta-convite junto a órgãos públicos, através de visita, roteiros e itinerários, preenchimento de formulários padrão, menus, etc” (fls.1013). **Não poderia, pois, o réu se utilizar dos serviços pertinentes à marca, sem autorização da autora.**” (grifamos)

O MM. Juiz faz confusão com os institutos de marcas e de direitos autorais, que são distintos. A marca é “Disque-Licitação”, registrada no INPI, que designa os serviços que utilizam um *software* para funcionar. O *software*, sim, tem proteção de direito autoral, sendo sua utilização sem a devida autorização, vedada pela lei pertinente (Lei 9.610/98). Desta feita, repetimos, a marca “Disque-Licitação” não está sendo utilizada pelo SEBRAE desde o término dos convênios, não havendo que se falar em violação de marca, tampouco o software da RHS foi utilizado pelo SEBRAE após o término dos convênios, não havendo que se falar em violação de direitos autorais.

Além disso, em sede de direitos autorais, é conveniente lembrar que *idéias, métodos e procedimentos* não tem proteção de direito autoral, conforme se vê pelas disposições da Lei 9.610/98, art. 8º, **já transcrito anteriormente.**

O MM Juiz também fez a seguinte colocação:

*“Inclusive, os nomes utilizados Disque Licitação e Ligue Licitação são praticamente idênticos, podendo confundir o destinatário final dos serviços.”*

*Data máxima vênia*, conforme já expusemos acima, as palavras disque, ligue e licitação, isoladamente, não são passíveis de registro como marca. O que é registrável é a combinação das palavras como “Disque-Licitação” e “Ligue-Licitação”. Ambos designam um tipo de serviço, que utiliza ferramentas diferentes. Se fosse assim, o que seria do mercado de entrega de pizzas (Disk pizza, às centenas)?

Ao mencionar o caso Caldezano e Cinzano, o magistrado confundiu a possibilidade de confusão dos rótulos semelhantes com a semelhança do produto.

Citando Gama Cerqueira, acaba por confundir o tratamento dado para **patentes** com o tratamento dado para **marcas**:

*“Gama Serqueira (sic) enfatiza que: “A patente embora requerida sem garantia do governo quanto à novidade e à utilidade da invenção, constitui o título legal para o exercício do privilégio: presume-se válida para todos os efeitos até o decurso do prazo de sua duração. Assim, enquanto a sua nulidade não for declarada por sentença proferida em ação própria, a patente produz todos os seus efeitos, ainda que a nulidade tenha sido alegada em defesa em qualquer ação, e reconhecida pelo juiz.” (Tratado da Propriedade Industrial – vol. 1, RT, 2ª Ed., pág.532).”*

*Portanto, durante o prazo de validade e até que eventual decisão judicial venha a declarar nula a patente ou a marca, tem a autora direito exclusivo para seu uso.”*

No caso em tela, não há que se falar em patente, que tem prazo de duração fixado em lei, diversamente das marcas, que têm registro concedido por 10 anos e que podem ser renovadas por períodos iguais e sucessivos, sem limitação.

Por fim, confunde-se o magistrado com a noção de “domínio público”, que é de direito autoral, designando obras cujo prazo de proteção legal já se esgotou:

*“O fato de que, eventualmente, a marca ou serviços já estejam no domínio público também não inviabiliza o direito da autora durante a validade.”*

Conforme já esclarecemos, as expressões “Disque”, “Ligue” e “Licitação”, isoladamente, são de utilização pública, não sendo passíveis de registro como marca, o que nada tem a ver com a autoria do *software* que dá base ao serviço.

Outra questão refere-se à (já mencionada anteriormente) representação válida da empresa ao denunciar o convênio 135/94:

*“Realmente, a primeira denúncia do contrato foi feita por um único diretor, que não tinha poderes isoladamente para este ato, razão pela qual é ineficaz.”* (grifamos)

Ora, um exame do contrato social da empresa demonstra exatamente o contrário: para a gerência da empresa bastava a assinatura de apenas um diretor; para atos de outorga de procuração e alienação de bens eram necessárias as assinaturas de dois sócios. Para o término de uma relação negocial, na qual não houve outorga de procuração e tampouco alienação de bens, a assinatura de um diretor era o bastante (vide cópia do contrato social da RHS anexa), tendo sido válida a denúncia do convênio.

Diferente teria sido caso houvesse o SEBRAE-SP optado pela compra dos aparelhos e *software*, o que não ocorreu. Nesse caso, sim, para alienação do sistema teria sido necessária a assinatura de dois diretores, posto que seria caso de alienação de bens da empresa.

Outra questão que merece análise é a questão de previsão de pagamento de obrigação exequível em território nacional, como é o caso em tela, em moeda estrangeira, qual seja, dólar americano. Nosso ordenamento jurídico proíbe, inclusive, a indexação das obrigações em moeda estrangeira. Nesse sentido, importante verificar o teor do Decreto-Lei no. 857/69, que consolida e altera a legislação sobre moeda de pagamento de obrigações exequíveis no Brasil:

*“ Art 1º São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que exequíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.*

*Art 2º Não se aplicam as disposições do artigo anterior:*

*I - aos contratos e títulos referentes a importação ou exportação de mercadorias;*

*II - aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação de bens de produção nacional, vendidos a crédito para o exterior;*

*III - aos contratos de compra e venda de câmbio em geral;*

*IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e*



*domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional;*

*V - aos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações referidas no item anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no país.*

*Parágrafo Único. Os contratos de locação de bens móveis que estipulem pagamento em moeda estrangeira ficam sujeitos, para sua validade a registro prévio no Banco Central do Brasil.”*

Importante também verificar os termos da Lei 8.880, de 27 de maio de 1.994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, que em seu art. 6º dispõe o seguinte:

*“Art. 6º-É nula de pleno direito a contratação de reajuste vinculado à variação cambial, exceto quando expressamente autorizado por lei federal, e nos contratos de arrendamento mercantil celebrados entre pessoas residentes e domiciliadas no País, com base em captação de recursos provenientes do exterior.”*

## **II.c – Da Propriedade Intelectual**

Acerca da propriedade intelectual já se pronunciaram autores como **Gama Cerqueira** (*Tratado da Propriedade Industrial*, Editora Forense, 1956), **Túlio Ascarelli** (*Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*, Barcelona, 1970), bem como o Prof. **Newton Silveira** (*A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais*, Editora Saraiva, 1998, *Direito de Autor no Desenho Industrial*, Editora Revista dos Tribunais, 1982, *Licença de Marcas e outros Sinais Distintivos*, Editora Saraiva, 1984, entre outras obras e artigos), um dos subscritores deste parecer, sendo farta a produção dos especialistas nesse tema. No entanto, é grande a confusão que se faz acerca da natureza jurídica da propriedade intelectual.

Os bens imateriais, objeto da propriedade intelectual, podem ser divididos em duas categorias: as criações intelectuais (que pertencem originariamente aos seus criadores) e os sinais distintivos (que pertencem às empresas).

As criações intelectuais protegidas pelo direito brasileiro são objeto de quatro leis: a lei de direitos autorais (Lei 9.610/98), a lei do *software* (programas de computador, Lei 9.609/98), a lei de cultivares (Lei 9.456/97) e a lei de propriedade industrial (Lei 9.279/96).

Quando a propriedade intelectual se consolidou (como resultado da revolução francesa e da extinção das corporações de ofícios), duas espécies de criadores foram contempladas pelas primeiras leis: o autor no campo das artes (direito de autor) e o autor no campo da indústria (direito do inventor).

Embora ambos os tipos de criações resultem do trabalho intelectual de seus autores, era relativamente fácil distinguir uma criação da outra através de seus efeitos. A criação no campo das artes vai produzir efeitos na mente (e na sensibilidade) das outras pessoas; a criação no campo da indústria vai produzir efeitos no mundo material (uma nova máquina, um novo processo de fabricação, um novo produto que

produzam um efeito útil). O direito de autor foi classificado como parte do Direito Civil (tendo como requisito a originalidade da obra) e o direito do inventor como parte do Direito Comercial (tendo como principal requisito a novidade, objetivamente considerada).

Essa divisão tradicional se complicou quando surgiu a primeira lei do *software* no Brasil (1987), pois os programas de computador são obras técnicas, mas que facilitam uma operação mental. A solução encontrada (um tanto forçada) foi enquadrá-lo como um direito de autor especial (através de lei específica que mistura normas de direitos autorais com normas de propriedade industrial). Essa ruptura com o sistema tradicional foi tão grande que já se fala em substituir o direito da propriedade intelectual pelo direito da informação...

A Lei de Propriedade Industrial compreende duas classes de direitos: as criações industriais e os sinais distintivos. As criações industriais pertencem originariamente a seus autores (uma espécie de direitos autorais no campo da técnica). Os sinais distintivos, tais como as marcas, pertencem às empresas (ou, mais tecnicamente, aos empresários individuais ou sociedades empresárias).

O fundamento da proteção às criações industriais é o estímulo a novas criações, através da concessão pelo Estado de um monopólio temporário. O fundamento da proteção aos sinais distintivos é diverso: tem por fim evitar a concorrência desleal.

As criações industriais se restringiam, de início, às invenções. Preenchidos os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, o Estado concede ao inventor uma patente, que confere ao seu titular um monopólio por vinte anos para fabricar, vender ou usar o produto ou processo de fabricação, com exclusividade.

Uma invenção pode ser definida como a solução de um problema técnico não encontrável na natureza. Certas modificações de forma em produtos já inventados podem melhorar o seu uso. Alguns países, como o Brasil, criaram a categoria de modelos de utilidade para essa espécie de criações (o prazo de proteção é menor – quinze anos). Tanto a invenção quanto o modelo de utilidade são protegidos através de uma patente – um certificado expedido pelo Governo, após a realização de um exame técnico que conclua que os requisitos legais foram atendidos.

Há ainda uma terceira categoria de criações industriais que é tutelada pela Lei de Propriedade Industrial – os desenhos industriais, que constituem mera criação de forma dos produtos industriais (bi ou tridimensionais), sem levar em conta qualquer vantagem prática, mas meramente “ornamental”. São uma espécie de direito autoral de segunda classe para produtos industriais. Sua proteção se efetua mediante um simples registro e pode durar até 25 anos.

Tanto as patentes (de invenção e de modelo de utilidade) quanto os registros de desenho industrial são concedidos por um órgão federal – o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Certos sinais distintivos eram utilizados pelos comerciantes desde que existe o comércio. Com a formação do Direito Comercial, no final da Idade Média, alguns sinais já eram protegidos sem necessidade de lei especial: os nomes dos comerciantes e das sociedades comerciais, os títulos de estabelecimento e as insígnias comerciais.

Com o advento da revolução industrial e a circulação de mercadorias fora dos estabelecimentos que as fabricavam, tornou-se necessária uma proteção mais eficiente para as marcas dos produtos e mercadorias. Como o sistema de patentes mostrou-se eficaz através da concessão de um certificado pelo Governo, essa mesma estrutura (requerimento, exame e expedição de um título de propriedade) serviu de modelo para a concessão de um registro de marca, feito também pelo mesmo órgão federal, INPI.

O registro da marca tem caráter concorrencial, de forma que cada marca é exclusiva dentro do ramo de atividade de seu titular, com exceção das marcas famosas, chamadas de alto renome, que possuem uma ampla proteção.

### III – Conclusão

Por tudo quanto foi exposto e examinado, entendemos que a disposição contida na cláusula 9ª do convênio 135/94 nada mais é do que previsão de elemento acidental em negócio jurídico, qual seja, condição, que, segundo o Código Civil em seu art. 121 (correspondente ao 114 do Código de 1916):

*“Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.”*

No caso sob análise, o Sebrae-SP tinha direito de opção de compra do sistema “Disque-Licitação”, que podia ou não exercer e que não foi exercido. Além disso, havia a faculdade de rescisão unilateral (denúncia) por parte do Sebrae-SP, o que não implica automaticamente em seu interesse em adquirir os direitos autorais patrimoniais do programa, bem como dos equipamentos. Trata-se de convênio, que não pode gerar descumprimento de obrigações contratuais, porque não é contrato, e nem compelir o SEBRAE a continuar a utilizar seus procedimentos, equipamentos ou *softwares*, ou comprá-los, por desejo da RHS.

No que toca à denúncia do Convênio 135/94 por parte da RHS, tendo-se em vista o Contrato Social da empresa e suas disposições, como já mencionamos anteriormente, foi válida.

Nesse sentido, importante recordar que para outorga de procuração e de casos de alienação de bens da sociedade eram necessárias duas assinaturas e não para o caso da denúncia do convênio, ato de gerência da sociedade. Apenas para o caso da alienação dos bens é que seria necessária a assinatura de dois sócios gerentes, contudo, tal hipótese não se concretizou ante o não interesse na opção de compra manifestado pelo SEBRAE-SP.

Tal correspondência, tanto nos termos do avençado no convênio quanto nos termos do contrato social da RHS tem validade, tendo preenchido os requisitos ajustados pelas partes no convênio (“mediante comunicação epistolar simples”), bem como os requisitos de representação da empresa segundo seu contrato social, em que pese a discordância dos outros sócios da empresa e seu inconformismo.

No caso concreto, objeto de nosso parecer, temos os direitos autorais de programa de computador relativos ao sistema Disque-Licitação e a marca Disque-Licitação, duas questões bastante distintas.

Com relação aos direitos autorais do programa de computador – *software* – da RHS, os elementos que foram fornecidos pelos laudos são conclusivos: o *software* utilizado pelo Disque-Licitação nada tem a ver com o *software* utilizado pelo Ligue-Licitação. No tocante a este assunto, a legislação a ser levada em consideração é a Lei 9.609/98, combinada com a Lei 9.610/98, que tratam dos direitos autorais no Brasil.

Não há violação de direito autoral, portanto, eis que o laudo pericial fartamente demonstrou não haver cópia servil e que os programas tinham plataformas distintas.

Além disso, idéias, procedimentos, sistemas etc. não são protegidos pela legislação que dispõe sobre direitos autorais, na forma do art. 8º da Lei 9.610/98 ( que está em consonância com tratados internacionais que regem a matéria) **já transcrito anteriormente.**

Não há que se falar em violação de direitos autorais de *software* pois é outro o *software* utilizado pelo Sebrae-SP desde que o convênio foi denunciado, conforme fartamente embasado pelo laudo pericial.

Com relação à marca, temos legislação específica, conforme já esclarecemos: a lei que rege a matéria é a Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/96 e vê-se que a marca Disque-Licitação não está sendo utilizada pelo Sebrae-SP, mas, sim, a marca Ligue-Licitação, devidamente registrada pelo INPI em 17 de abril de 2001, conforme cópia de registro que nos foi apresentada.

A expressão “Disque-Licitação” significa exatamente o serviço objeto das atividades da RHS, não se podendo admitir a criação de um monopólio em seu favor sobre a designação dos serviços que comercializa.

Com efeito, dispõe o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, em seu inciso VI, não ser registrável como marca:

“VI – 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 prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.”

*O objetivo da lei é de proibir que um concorrente exclua o uso de um sinal franqueado a todos, o que constituiria um abuso. Os sinais necessários, genéricos, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos são res communis omnium e, portanto, não há falar em seu registro. O que se quer é proteger a expressão “Ligue Licitação”, e não a palavra “ligue” ou “licitação”, palavras que são de uso comum de todos.*

*Como se pode ver, a lei expressamente veda o registro como marca para expressões descritivas dos produtos ou serviços que visam a distinguir. Assim, independentemente do período em que vem utilizando a expressão “Disque Licitação”, não pode reclamar exclusividade na utilização das expressões “disque” ou “licitação”.*

*Não bastasse o texto legal, a jurisprudência é copiosa ao afastar a exclusividade sobre signos ou expressões descritivas dos produtos/serviços que assinalam e identificam:*

**“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – PROTEÇÃO – USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO DELICATESSEN – NÃO CABIMENTO** – Palavra genérica, de uso comum, que significa universalmente loja de iguarias – Hipótese, ademais, que possibilita ao Poder Judiciário reconhecer a ineficácia do registro – Embargos rejeitados.

(Embargos Infringentes 193.020-1, TJSP, Rel. Mattos Faria, j. 28/06/94)

**“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – PROTEÇÃO – TARTUFI** – Pretendido reconhecimento do uso indevido da palavra ‘TARTUFO’, semelhante aquela já registrada – Inadmissibilidade – Palavra de uso comum e necessária para designar um certo tipo de sorvete – Prejuízo não demonstrado.”  
(Apelação Cível 2010131, TJSP, Rel. Vasconcelos Pereira, j. 28/12/93)

**“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – PROTEÇÃO – TARTUFI** – Pretendido reconhecimento do uso indevido da palavra ‘TARTUFO’, semelhante aquela já registrada –

Inadmissibilidade – Palavra de uso comum e necessária para designar um certo tipo de sorvete – Prejuízo não demonstrado.”

(Apelação Cível 2010131, TJSP, Rel. Vasconcelos Pereira, j. 28/12/93)

Para qualquer interessado é lícito o uso da expressão “licitação” desde que não se pretenda excluir de outros a possibilidade de utilização. Da mesma forma, das expressões “Disque” ou “Ligue”, isoladamente.

Note-se que “Ligue Licitação” é marca mista registrada, uma combinação de duas palavras de utilização comum, quais sejam “ligue” e “licitação”, justamente para assinalar seu serviço.

É a composição “Ligue Licitação”, já devidamente registrada perante o INPI sob no.819093513 em 17 de abril de 2001 que merece proteção, não as palavras isoladamente (RPI no. 1580, despacho 400).

É certo que signos compostos de termos de uso comum podem ser levados a registro, merecendo a proteção legal no conjunto pelo qual são apresentados à autarquia competente, no caso o INPI.

Pode-se verificar facilmente através de pesquisa no *site* do INPI que há um grande número de pedidos de registro e de marcas registradas compostas do termo “DISQUE”, que foram ou serão declaradas válidas pelo INPI e que contarão com a proteção legal no conjunto sob o qual foram apresentadas.

Confira-se:

Número: 710214197  
Marca: **GAULOISES DISQUE BLEU**  
Situação: Registro  
Titular: Société Nationale D'Exploitation Industrielle des Tabacs et Alouettes

Número: 800096002  
Marca: **DISQUEPIADA**  
Situação: Registro  
Titular: Diskpiada do Brasil Ltda

Número: 800095987  
Marca: **DISQUEAMIZADE**  
Situação: Registro  
Titular: Disqueamizade do Brasil Ltda

Número: 800343913  
Marca: **DISQUEFOTO**  
Situação: Registro  
Titular: Alphatron S/A

Número: 810752581

Marca: **DISQUE AMIZADE**  
Situação: Registro  
Titular: Companhia de Telecomunicações do Brasil Central

Número: 811056449  
Marca: **DISQUEHISTORIAS**  
Situação: Registro  
Titular: Telemar Norte Leste S/A

Número: 811090841  
Marca: **DISQUE REAL**  
Situação: Registro  
Titular: Banco ABN Amro Real S/A

Número: 811410781  
Marca: **DISQUEHOROSCOPO**  
Situação: Registro  
Titular: Diskpiada do Brasil Ltda

Neste passo, interessante a manifestação em acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da Apelação Cível no. 157.365-1/0, de 04 de fevereiro de 1992:

**“Ocorre, entretanto, como bem assinalado pelos documentos de fls. 107/118, que a expressão PLAZA tem sido registrada, inúmeras vezes, pelo próprio INPI, concedendo e declarando a viabilidade de registro de inúmeras marcas – compostas – pela expressão PLAZA a diversos titulares diferentes, alguns enumerados no item 41 da contestação, a evidenciar que o órgão incumbido do registro de marcas e patentes vem considerando a expressão PLAZA como de uso comum, insuscetível de pertencer a um único titular exclusivamente.”**

Assim, é a composição apresentada perante o INPI que merecerá proteção, sendo certo que, no conjunto, serão as marcas exclusivas e nunca as expressões isoladas “DISQUE”, “LIGUE” ou “LICITAÇÃO”, por serem de uso comum.

Tratando-se de marca apresentada na forma mista, merece o seu conjunto receber a proteção legal.

Desta forma, entendemos que, não há que se falar em violação de marca, posto que a marca utilizada para distinguir os serviços prestados pelo Sebrae-SP é “Ligue-Licitação” e não “Disque-Licitação”.

**Em conclusão, a sentença recorrida é absolutamente inadequada à espécie. O raciocínio do MM. Juiz prolator da sentença de 1ª Instância é simplista: se as marcas se parecem, os *softwares* também se parecem!!!...**

**No caso vertente a recíproca é verdadeira: as marcas não se parecem, já que foram ambas registradas pelo INPI.**

**Logo (na conformidade do exaustivo laudo técnico do *expert* judicial) os programas (*softwares*) também não se parecem.**

Esse o nosso parecer.

São Paulo, 27 de Agosto de 2004.

**EDMIR NETTO DE ARAUJO  
NEWTON SILVEIRA**

# Direito Autoral sobre Programa “Shop Tour”

10/10/2005

## PARECER

CONCORRÊNCIA DESLEAL - PRETENSOS ATOS CONFUSÓRIOS – PROGRAMA TELEVISIVO DE VENDAS REGISTRADO NA BIBLIOTECA NACIONAL

## ÍNDICE

BREVE HISTÓRICO DA LIDE	Pg. 03
A CONSULTA	Pg. 15
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIVRE CONCORRÊNCIA	Pg. 16
DA ALEGADA CONCORRÊNCIA DESLEAL QUE ESTARIA SENDO PRATICADA PELA RÉ CONTRA A 1ª AUTORA	Pg. 22
DA “OBRA INTELECTUAL” REGISTRADA NA BIBLIOTECA NACIONAL	Pg. 27
O DIREITO AUTORAL NÃO PROTEGE O CONTEÚDO (ASSUNTO) DAS OBRAS, MAS TÃO SOMENTE A FORMA DE EXPRESSÃO	Pg. 29
SISTEMAS E MÉTODOS NÃO SÃO TUTELADOS NEM PELO DIREITO AUTORAL NEM PELA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Pg. 32
CONCLUSÃO	Pg. 41

## BREVE HISTÓRICO DA LIDE

Acha-se em curso, perante a 37ª Vara Cível desta Capital, ação ordinária em que contendem, de um lado, BOX 3 VÍDEO PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA. e LUIZ ANTÔNIO CURY GALEBE (autores) e, de outro, CANAL BRASILEIRO DA INFORMAÇÃO – CBI LTDA. (ré).

1. Alega a inicial que *“uma das obras de audiovisual pertencentes e veiculadas pela empresa requerente é a marca (sic) Shop Tour, desenvolvida pelo co-autor, e registrada, como obra intelectual, na Biblioteca Nacional do Ministério da Cultura, o que se pode constatar do Termo de Registro de Obras Intelectuais nº 67.540, datado de 20 de dezembro de 1.990, no Livro do Tombo nº 78, folhas 277 (doc. nº 04)”*.

E acrescenta: *“A obra transformou-se em um programa de vendas pela televisão, que já está no ar há mais de 18 (dezoito) anos e que, além de ser um sucesso absoluto, não para de crescer e desenvolver novos atrativos, aumentando o número de telespectadores e clientes”*.

2. E, ainda, que: *“A Requerida, CANAL BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES – CBI LTDA., foi parceira da Requerente, veiculando o programa Shop Tour por 22 (vinte e duas) horas diárias, nos Canal 16 UHF e simultaneamente pelo Canal 23 da NET (empresa de TV a cabo), sendo certo que o contrato verbal firmado entre as partes vigorou durante aproximadamente 11 (onze) anos!”*

3. Em 20/12/2004, a ré (CBI) notificou a 1ª autora (BOX 3), nos seguintes termos:



*“Em consonância com nossas tratativas anteriores e o que ficou entre nós avençado, vimos confirmar-lhes que estaremos transmitindo o programa “Shop-Tour”, tão somente até o dia 31/03/2005”.*

4. Aduz a inicial que, *“posteriormente, após o desligamento das duas empresas litigantes ... a Requerida estava aliciando os clientes das Requerentes, propondo-lhes que divulgassem seus produtos no canal CBI (empresa Ré), no programa “MIX TV”, por esta “desenvolvido”... (item 19), ou seja, “o fornecedor mantém a exibição de seu produto no mesmo canal...” (item 20).*

5. Mais adiante (item 34), os autores declaram ter executado uma gravação em vídeo, *“no período de 30/04/2005 a 04/05/2005, demonstrando a identidade entre o programa Shop-Tour e o programa apresentado pela Requerida, intitulado “Mix TV”. E, que “a gravação mostra uma comparação entre os dois, intercalando-os. Os fornecedores mostram seus produtos no programa da Requerida e posteriormente o mesmo cliente mostra seus produtos no Shop-Tour. É patente a contrafação: o estilo dos programas, a disposição das informações na tela, o estilo dos apresentadores ou até os mesmos apresentadores...”*

E, no item 43 da inicial:

*“Veja-se a situação: programa idêntico, mesmo canal, mesmos apresentadores, mesmos fornecedores! Esta prática não é favorável ao consumidor e tampouco saudável no exercício da concorrência de mercado!”*

6. Ou, no item 52:

*“Alguns clientes enviaram comunicação por escrito aos Requerentes informando que haviam recebido proposta mais vantajosa da empresa Requerida – CBI, mas, no entanto, não pretendiam deixar de anunciar no Shop Tour em virtude do bom relacionamento entre os Requerentes e seus clientes, também “sugerindo” que lhes fossem dados descontos.”*

7. No item 55, os autores destacam as características essenciais do que denominam de obra intelectual Shop Tour:

*“a venda de produtos pela televisão, na forma de rápidas entrevistas de tipo jornalístico, através da qual a equipe do programa vai até o cliente, grava a exibição de um produto. Enquanto são mostradas as imagens e o fornecedor e/ou o apresentador do Shop Tour apresentam o produto, imagens embaixo da tela mostram o endereço do cliente, o telefone para contato, preços ou formas de pagamento... exatamente como procura fazer o programa da Requerida, “Mix TV”!”*

8. Por isso, concluem os autores pela ocorrência de atos de concorrência desleal:

*“A lei confere a liberdade comercial, mas, ao mesmo tempo, policia os atos praticados para evitar que os consumidores sejam induzidos a erro e/ou confusão, bem como para proteger e regularizar a concorrência”. (item 59).*

9. Afirmam os autores que *“foram aproximadamente 11 (onze) anos de relacionamento entre as empresas aqui litigantes. Tempo mais do que suficiente para a Requerida conhecer inúmeros detalhes do programa Shop Tour exibido em sua emissora, bem como os clientes, as técnicas, as estratégias!” (item 63 – grifos nossos).*

**10.** E, assim, acusam a ré de empregar meio fraudulento para desviar clientela de outrem (Art. 195, III, da Lei de Propriedade Industrial – item 69 da inicial) e de usar idéia alheia (item 85). E, ainda, que *“a concorrência desleal tem ainda outros desdobramentos. Gera no mercado a dúvida do anunciante sobre o resultado do anúncio e para o consumidor a confusão, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor”* (item 87). Mais: *“Numa situação normal seus clientes migrariam consigo para o canal 46. Só não o fizeram porque a ré, tanto quanto já se disse, captou a clientela, numa evidente prática de concorrência desleal.”* (item 89).

**11.** Talvez insatisfeitos com o argumento da concorrência desleal, os autores retornam, no item 92, ao tema do direito autoral. E, nessa senda, buscam outras figuras jurídicas:

*“A Requerida se apoderou da identidade dos Requerentes e do programa Shop Tour! A CBI se transformou em Shop Tour e defraudou o fundo de comércio dos Autores...”* (item 110). Ou a proteção às marcas (item 119)...

**12.** Ao final, requereram os autores, a par da antecipação de tutela, ser condenada a ré *“a se abster, em caráter definitivo, da exibição do programa “Mix TV”, ou qualquer outro que implique contrafação do programa Shop Tour”*, bem como ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

**13.** A fls. 49 dos autos encontra-se o mencionado certificado de direitos autorais nº 67.570, emitido pela Fundação Biblioteca Nacional, da “obra” Shop Tour, mencionando ter a mesma 7 páginas e ter sido cedida pelo autor à empresa SHOP TOUR INTERNATIONAL CORPORATION, com a observação *“foi apresentado o contrato comprobatório de cessão de direitos patrimoniais de autor”*.

**14.** A fls. 85 acha-se a notificação datada de 20/12/04 (dirigida pela CBI à Shop-Tour TV Ltda.) e a resposta desta, a qual assim inicia: *“Nos termos de sua missiva datada de 20 de dezembro de 2004 valemo-nos da presente para reiterar nossa concordância com a data do prazo de 31 de Março próximo futuro como aquele em cujo qual (sic) cessará em definitivo nosso vínculo comercial...”*

**15.** A fls. 174 e segs. foi juntado aos autos parecer subscrito pela advogada Lilian de Melo Silveira. Dito parecer analisa o litígio exclusivamente pelo ângulo da concorrência desleal. No item I (Dos Fatos) afirma a parecerista que *“o programa Shop Tour de sua titularidade (BOX 3), consiste na prestação de serviços em que um determinado comerciante é apresentado ao público, informando sua localização, divulgando seus produtos, preços e promoções, na tentativa de estimular o seu consumo”*. (grifos nossos).

**16.** Prossegue, nesse mesmo item, a parecerista: *“Após a saída do programa Shop Tour de sua programação, o canal CBI passou a exibir o programa MIX TV, em que seus apresentadores vão aos estabelecimentos dos seus clientes, os quais anunciam seus produtos ao público consumidor”*. (grifos nossos).

**17.** Ao final do item I esclarece a ilustre parecerista: *“Estuda-se aqui se a CBI vem cometendo atos de concorrência desleal ao ter criado o programa MIX TV após o programa Shop Tour ter mudado para outro canal, e ter também contratado para a apresentação de tal programa a Sra. Jane Matil Baruque Marques, ex-apresentadora do programa Shop Tour”*. (grifos nossos). Acrescenta que a CBI estaria assediando os clientes do Grupo Shop Tour e oferecendo preços muito abaixo do mercado.

**18.** No item II (Do Direito) a ilustre parecerista elenca a legislação, doutrina e jurisprudência que julgou aplicáveis ao caso. No item III (Dos documentos entregues), a parecerista menciona documentos que enfatizam a participação da apresentadora Jane Matil nos programas Shop Tour e Mix TV e de anunciantes de ambos os programas.

**19.** Finalmente, no item IV (Dos quesitos), a parecerista apresenta suas conclusões, entre as quais se destacam:

- *“... para amearhar a clientela do grupo Shop Tour, a CBI criou um programa no mesmo formato do Programa Shop Tour para ser transmitido na emissora de TV em que a requerente apresentou seu programa... Além disso, também contratou como apresentadora a Sra. Jane Matil Baruque Marques... Tal conduta poderá induzir o consumidor em erro quanto à origem da prestação de serviços...”* (quesito 2);
- *“... a ex-funcionária do Programa Shop Tour... pôde repassar à requerida todas as informações de que tinha conhecimento sobre o formato do programa e sua dinâmica... a CBI teve acesso à carteira de clientes do Grupo Shop Tour...”* (quesito 3).

O signatário deixa de compor o presente relato com a concessão de medida cautelar, o correspondente agravo da ré e dos documentos que o instruíram, eis que veio a ser dado provimento ao mencionado agravo, devolvendo tudo ao status quo ante. Dessa forma, comporão o presente relato a contestação e, em seguida, os termos do acórdão proferido naquele agravo.

**20.** Veio a contestação a fls. 470 e segs. Descreve a resposta da ré que a ação se baseia em *“alegada concorrência desleal, com aceno à violação de supostos direitos autorais relacionados ao Roteiro Audiovisual do programa Shop Tour, que decorreria da exibição, pelo CANAL BRASILEIRO DA INFORMAÇÃO - CBI, do programa MIX TV”*.

Desde logo, adverte a ré que a ação dos autores, *“na prática, buscando impedir a livre concorrência, quer estabelecer verdadeiro monopólio sobre um simples formato de programa de vendas televisivo, que não se encontra ao abrigo da lei de regência, descabendo falar-se em contrafação ou em concorrência desleal”*.

**21.** Cita, em abono de sua posição, acórdão proferido na Apelação Cível nº 224.654-1, proferido em outra ação que também se fundava em alegada contrafação do roteiro do Shop Tour, registrado sob nº 67.570/90 na Biblioteca Nacional.

Referido acórdão concluiu que *“a apresentação do programa, o modo de se ofertar o produto, a exteriorização publicitária não são apropriáveis juridicamente... A concepção de um tipo de programa, especificamente para detalhar mercadorias e incentivar sua comercialização, nada tem de original, tratando-se de assunto abordável a todos que se dedicam a esse tipo de atividade...”*

Esse acórdão foi confirmado pelo STJ no REsp nº 112.280-SP, do qual se destaca que *“O único fato que reconheceu foi a similitude no assunto (método de venda)”*.

**22.** Mais adiante, alega a ré ser a originalidade *“requisito indispensável para a concessão da proteção autoral”* (item 41), a qual inexistiria no presente caso, conforme parecer a fls. 350/351.

Além disso, menciona o art. 8º da Lei de Direitos Autorais que estabelece que não são objeto de proteção simples idéias, métodos, esquemas, planos ou regras para realizar negócios”.

Acrescentando que, conforme o parecer mencionado, “*O programa Shop Tour não passa de um conjunto de métodos ou regras de comercialização...*”

**23.** Traz, ainda, à colação, diversas deliberações do CNDA – Conselho Nacional de Direito Autoral no sentido de que as idéias, invenções, sistemas ou métodos não são objeto de tutela legal e que “*projetos que se limitam a estabelecer as características básicas de uma idéia, sem constituírem, por sí, textos literários ou científicos, participam da mesma natureza dos sistemas, métodos e outros desenvolvimentos de idéias*” (item 55).

**24.** Cita, entre outros, acórdão do TJSP (RT 798/135), cujo eminente Relator, Des. Marcus Vinicius dos Santos Andrade, alí afirmou:

*“Ora, o assunto ou argumento literário corresponde a uma expressão intelectual, a materialização de uma criação do espírito, e não se reduz a um mero formato ou a métodos operacionais dirigidos a um fim. Não há um conteúdo nos formatos, que, como deriva do próprio nome, são meras formas a serem preenchidas”.*

Esse acórdão foi confirmado pelo STJ no julgamento do AgRg no REsp nº 425.276-SP (item 63).

A propósito dos acórdãos mencionados, afirma a ré: “*Ademais, o Shop Tour – além de desprovido de conteúdo artístico, científico ou literário – sequer tem roteiro ou conteúdo definido*”. (item 70).

**25.** Acerca da alegada concorrência desleal, assim se manifesta a ré no item 79 da contestação:

*“É evidente que a veiculação do programa MIX TV não tem o propósito de enganar os consumidores, fazendo supor que o produto é de outrem, no caso o Shop Tour dos Autores”.*

E, ainda, no item 84:

*“A verdade é que os telespectadores sabem os canais onde estão sendo veiculados o Shop Tour, o MIX TV, e outros tantos programas análogos... cabendo aos mesmos o sagrado direito da livre escolha”.*

Finalmente, no ítem 93 nega existir aproveitamento parasitário da clientela “*porque os dados dos anunciantes, antes da MIX TV entrar no ar, já eram públicos, tendo sido amplamente divulgados*”.

**26.** A RÉPLICA dos autores veio a fls. 720 e segs. Além de refutar as preliminares arguídas, os autores insistem na tese de que sua “*obra*” tem o caráter de obra intelectual protegida por estar “*registrada na Biblioteca Nacional há quase 15 (quinze) anos!*” (item 32).

Nos itens 38 e 39, dizem:

*“38. Ora Excelência, a própria Biblioteca Nacional dispõe dos rígidos termos e condições para registro de obra intelectual. E foi a própria Biblioteca Nacional*

que deferiu e expediu o registro da obra intelectual *Shop Tour*, como roteiro de programa televisivo, sua originalidade, autoria e anterioridade, recaindo sobre a mesma, a partir de então, todas as obrigações e direitos assegurados pela legislação pertinente, como a Lei dos Direitos Autorais, Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1.998.

39. O registro da obra na Biblioteca Nacional do Ministério da Cultura se deu pelo Termo de Registro de Obras Intelectuais nº 67.570, datado de 20 de dezembro de 1.990, no Livro do Tombo nº 78, folhas 277 (documento acostado às fls. 48/50 dos autos)”.  
E no item 42:

“42. É incontroverso e não passível de desconsideração que o órgão competente para atestar esta originalidade e determinar o registro da obra é a Biblioteca Nacional, que não expede documento de tal magnitude sem minuciosa análise do conteúdo da obra que se pretende levar a registro”. (grifos nossos).

27. Finalmente, por petição datada de 10/08/05, a ré CBI requereu prova pericial e oral, “com o objetivo de apurar: (a) se o programa televisivo “SHOP TOUR” traduz ou não obra suscetível de proteção autoral, e (b) as diversidades existentes entre os programas “MIX TV” e o “SHOP TOUR”. Pela mesma petição informou a ré que a E. OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por votação unânime, deu provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 396.675-4, reformando as rr. decisões de fls. 232/238 e 241, para o fim de revogar a liminar concedida em favor dos autores que proibia a veiculação, pelo CBI, do programa “MIX TV”.

28. Destaca o mencionado acórdão:

“Não resta dúvida que os pedidos formulados exigem exame minucioso e discussão ampla sobre os fatos alegados, inclusive necessitando de elaboração de perícia especializada, não podendo ter como verdadeiro e correto o posicionamento dos agravados e permitir desde logo que sejam tomadas as providências almejadas, mormente porque a demanda implica em apuração da alegada imitação e contrafação de obra audiovisual de vendas, e até mesmo comprovação da existência de direitos autorais, com exclusividade sobre o estilo de programa de vendas pela televisão”.

## A CONSULTA

Isso posto, consulta-nos o ilustre advogado RUBENS FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA, em representação da ré CBI, acerca das acusações contra esta formuladas de concorrência desleal e violação de direitos autorais, face aos elementos constantes dos quatro volumes do proc. nº 000.05.051334-6, em curso perante a 37ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital.

## PARECER

### I. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LIVRE CONCORRÊNCIA

Ninguém melhor que o ilustre constitucionalista MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO para manifestar-se sobre o tema da liberdade de concorrência consagrada na Carta Magna de 1988. Tomo, assim, a liberdade de transcrever sua erudita manifestação a respeito (in parecer ainda não publicado):

*“Ao contrário do que parece a quem desprevenidamente perspassa os olhos pela inicial, não está nos autos em discussão uma mera questão de direito privado, comercial, a envolver a concorrência entre dois grupos de empresas. Indo mais fundo na controvérsia, verifica-se que está em jogo no processo a interpretação do próprio sistema econômico que traça a Constituição vigente.*

*A economia de mercado e a livre concorrência*

*É sabido que a Carta de 1988 consagra a economia social de mercado<sup>1</sup>. Segue nisto os passos de outras, como a Constituição Espanhola de 1978 que é explícita na caracterização (art. 37).*

*Ou mais longinquamente a Constituição Alemã de 1949 que consagrou o modelo<sup>2</sup>.*

<sup>1</sup>V. sobre todo este assunto meu livro *Direito Constitucional Econômico*, Saraiva, São Paulo, 1990, particularmente p. 3 a 16.

<sup>2</sup>Cf. MULLER-GROELING, Hubertus, “La Economía Social de Mercado en Alemania, Corporación de Estudios Liberales, Santiago do Chile, 1989.

*Na verdade, a Constituição vigente difere, na inspiração, das anteriores, seja a de 1946, seja a de 1967 (com a Emenda nº 1/69), porque enfatiza o elemento liberal, enquanto estas sublinhavam o intervencionismo. Basta lembrar para demonstrá-lo que a Lei Magna em vigor, por um lado, aponta como princípio da Ordem Econômica a “livre concorrência”, o que nenhuma outra havia feito entre nós; por outro, não menciona o intervencionismo, não tendo no seu texto regra equivalente ao art. 148 da Carta de 1946.*

*Está aí, sem dúvida, um reflexo do tão falado “neoliberalismo”.*

*Como economia de mercado – explicita-se – baseia-se na liberdade, tanto na liberdade de iniciativa, quanto na liberdade de concorrência, há pouco mencionada.*

*Basta para demonstrá-lo apontar que a “livre iniciativa” é um dos fundamentos da República, segundo enuncia expressamente o art. 1º, IV da Lei Maior, É, além disso – enfatiza o caput do art. 170 – uma das bases da Ordem Econômica. E – mais – pela primeira vez na história constitucional pátria, a “livre concorrência” é apontada como um dos princípios reitores da mencionada Ordem Econômica (art. 170, IV).*

*Claro está que não se exclui a atuação do Estado como “agente normativo e regulador da atividade econômica”, com as “funções de fiscalização, incentivo e planejamento”, de acordo com o caput do art. 174.*

*Numa economia de mercado – insista-se no óbvio – a concorrência entre empresas é instrumento fundamental. Desta livre concorrência – o mais livre que possa ser ela – espera-se o desenvolvimento das forças produtivas e conseqüentemente a prosperidade geral.*

*A defesa da concorrência é assim essencial para esse tipo de economia. Bem se vê isto do comando contido no art. 173, § 4º da Constituição:*

*“A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.*

*Decorre da ênfase na “livre concorrência” a invalidade de normas, e mesmo de acordos entre empresas, que visem às “reservas de mercado”. Ou seja, a inconstitucionalidade das normas contrárias à concorrência – as quais, se anterior a regra à nova Carta, importa em revogação, ou, se posterior, a nulidade absoluta das mesmas.*

*Mesmo no campo da liberdade contratual, essa ênfase leva necessariamente a uma interpretação restritiva de toda cláusula de restrição, se explícita. Sim, porque não se pode concebê-la, sequer, como implícita, pois contrária ao espírito do sistema jurídico nacional, defluente da Lei Magna de 1988.*

### *A disciplina da concorrência*

*Atendendo ao mandamento do art. 173, 4º da Constituição, está em vigor a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994. Desta Lei decorre a disciplina da concorrência no País; é ela, e nenhuma outra, que hoje regula a concorrência, estabelecendo o limite entre o que é lícito ou ilícito, legal ou ilegal, permitido ou proibido, porque abusivo ou desleal, nessa matéria.*

*Vale destacar que esta Lei configura como “infração de ordem econômica”, independentemente de culpa, “limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa” (art. 20, I).*

*Mais explicitamente, no art. 21, considera “infração da ordem econômica”, também:*

*“V – criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços”; (sublinhei).*

*Note-se bem o que está nesse texto. Como a “livre iniciativa” e a “livre concorrência” são peças fundamentais do sistema econômico que prefere a Constituição, é infração criar simples dificuldades para a constituição e o funcionamento de empresa que venha a competir no mercado.*

*Registre-se, por outro lado, a ênfase no mercado – ou seja, no plano “macro” da concorrência que sobreleva ao plano “micro” da disputa de clientela. Como está no art. 20 § 1º da Lei:*

*“A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II” (“dominar mercado relevante de bens e serviços”).*

*Com efeito, numa economia moderna, a competição se trava entre empresas e dela resulta o bem geral, se for ela vencida pela mais eficiente, capaz de produzir mais e melhor, a preços que mais favoreçam o consumidor.*

*É a esta competição evidentemente que se referem as normas da Lei nº 8.884/94.”*

## **II. DA ALEGADA CONCORRÊNCIA DESLEAL QUE ESTARIA SENDO PRATICADA PELA RÉ CONTRA A 1ª AUTORA**

Estabelecida a premissa maior no capítulo I supra, passemos ao seu detalhamento como abaixo.

Perpassando os diversos itens pertinentes do histórico acima, podem-se extrair as acusações formuladas pelos autores:

Item 4 supra – procura de clientes da SHOP TOUR para divulgarem seus produtos no programa MIX TV no mesmo canal;

Item 5 supra (in fine) – programa idêntico, mesmo canal, mesmos apresentadores, mesmos fornecedores;

Item 8 supra – induzimento a erro ou confusão;

Item 9 supra – conhecimento de detalhes do programa SHOP TOUR, clientes, técnicas, estratégias;

Item 10 supra – emprego de meio fraudulento para desviar clientela de outrem; confusão do consumidor;

Item 16 supra – no programa MIX TV, os seus apresentadores vão aos estabelecimentos dos seus clientes, os quais anunciam seus produtos ao público consumidor;

Item 17 supra – a contratação da apresentadora Jane Matil, ex-apresentadora do programa SHOP TOUR; oferecimento de preços abaixo do mercado;

Item 19 supra – *“tal conduta poderá induzir o consumidor em erro quanto à origem da prestação de serviços”*.

Em contrapartida:

Item 25 supra – a ré alega que o MIX TV *“não tem o propósito de enganar os consumidores, fazendo supor que o produto é de outrem, no caso o SHOP TOUR dos Autores”*; *“os telespectadores sabem os canais onde estão sendo veiculados o SHOP TOUR, o MIX TV, e outros tantos programas análogos...”*; e, ainda, que *“os dados dos anunciantes, antes da MIX TV entrar no ar, já eram públicos, tendo sido amplamente divulgados”*.

Em suma, entendem os autores que a ré, praticando os atos acima enumerados, estaria incidindo na tipificação do Art. 195 III da Lei de Propriedade Industrial nº 9279, de 1996 (meio fraudulento para desvio de clientela).

Os fatos que induziriam o consumidor a engano seriam (vide acima): o mesmo canal, os mesmos apresentadores, o fato de os apresentadores irem aos estabelecimentos de seus clientes, etc., conduta que poderá induzir o consumidor em erro quanto à origem da prestação de serviços, nas palavras dos autores (item 19 do histórico).

Antes de mais nada, é preciso entender quem são os consumidores.

Há dois níveis de pessoas que podem ser chamados de consumidores no contexto da presente lide: **a) os anunciantes**, que contratam ora o SHOP TOUR, ora o MIX TV, ora qualquer das dezenas de programas concorrentes que anunciam produtos através da televisão; **b) os telespectadores** que adquirem os produtos dos anunciantes.



Ora, acha-se fartamente demonstrado pela documentação juntada aos autos (e, mesmo, pelos próprios autores na documentação acostada à inicial) que os anunciantes sabem muito bem distinguir o MIX TV do SHOP TOUR e, até, fazer barganha de preços com esses veículos.

Se esses anunciantes não confundem um programa com o outro, onde a confusão? Onde o meio fraudulento para induzimento a erro ou confusão?

Se, no entanto, ao usar o termo consumidor os autores estão se referindo aos telespectadores que adquirirão mercadorias dos anunciantes, são esses telespectadores clientes dos próprios anunciantes, e não dos veículos que lhes vendem espaço. Não são eles clientes dos veículos.

Assim, se um telespectador vai adquirir um carro FIAT na revendedora X ou uma confecção da loja Y, esse telespectador é, ou será, cliente de X ou Y, e não do veículo de comunicação. Como falar-se em desvio de clientela se esses telespectadores estarão adquirindo produtos de X ou de Y mormente quando esses anunciantes estão presentes em ambas as transmissoras, ou mesmo em outras, terceiras?

A clientela de quem está sendo “*desviada*”? Dos anunciantes, ou dos veículos?

Haveria desvio de clientela se esse telespectador, em lugar de adquirir um FIAT, adquirisse um carro GM, ou se, em lugar de comprar roupas no Julien Marcuir, passasse a adquirí-las na DASLÚ.

Mas isso não é erro ou confusão. É concorrência de mercado (veja-se a citação de Manuel Gonçalves Ferreira Filho).

O fato de determinada apresentadora ter migrado de um programa para outro também não é causa de confusão nem entre os anunciantes, nem entre os telespectadores (que são clientes dos anunciantes). O fato de a apresentadora Ana Paula Padrão ter migrado do Jornal da Globo para o SBT não levará o telespectador a confundir a Globo com o SBT. Trata-se da liberdade de trabalho e da liberdade de escolha do telespectador. Tudo segundo as regras de mercado. Não há fraude...

Outra acusação, tenuamente formulada pelos autores, é a de violação de segredo de negócio (item 9 supra). Se os clientes são os anunciantes, nada mais público que um programa de televisão, cujas técnicas e estratégias são despidoradamente exibidas a todos. O que é público não é secreto, obviamente.

Acenaram, também, os autores à violação de marca registrada. Assim na inicial (v. item 1 do histórico), onde se menciona a marca SHOP TOUR, que estaria registrada na Biblioteca Nacional! Bem assim no item 119 da inicial (item 11 do histórico), onde os autores insistem na proteção às marcas...

Certamente não vem a pelo falar em marcas no presente contexto, já que MIX TV é absolutamente diversa de SHOP TOUR. Aliás, tanto nos programas da ré quanto nos dos autores, essas marcas aparecem em destaque em cada quadro, evitando, portanto, qualquer erro ou confusão do consumidor “*quanto à origem da prestação de serviços*”.

Assim, o que se nota é um desmesurado, e desmotivado, esforço dos autores de eliminar, ou dificultar, a atuação de mais um concorrente que se habilita a divulgar produtos através da televisão. E isso em prejuízo da ordem econômica, constitucionalmente garantida!

Veja-se, a propósito, a transcrição no item 20 do histórico supra:

*“Na prática, buscando impedir a livre concorrência, quer estabelecer verdadeiro monopólio sobre um simples formato de programa de vendas televisivo, que não se encontra ao abrigo da lei de regência, descabendo falar-se em contrafação ou em concorrência desleal”.*

Em conclusão, descabe falar em concorrência desleal no presente caso. A acusação de contrafação será objeto do próximo capítulo.

### **III. DA “OBRA INTELECTUAL” REGISTRADA NA BIBLIOTECA NACIONAL**

No capítulo anterior examinou-se a matéria regulada na Lei de Propriedade Industrial – as marcas e a concorrência desleal.

A outra vertente da propriedade intelectual se encontra na Lei de Direitos Autorais nº 9.610, de 1998.

Vamos a ela.

O fulcro da lide se baseia no roteiro televisivo registrado perante a Biblioteca Nacional do Ministério da Cultura sob nº 67.540, de 1990 (doc. 4 da inicial – item 1 do histórico supra), obra que se transformou em um programa de vendas pela televisão, nas palavras dos autores.

O mencionado certificado de direitos autorais nº 67.570 indica ter a “obra” 7 páginas. No entanto, a “obra” em 7 páginas não foi juntada aos autos, impossibilitando sua comparação com o programa MIX TV através de regular perícia. Trata-se de documento essencial, cuja ausência prejudica a inicial e o desenvolvimento da ação (ver item 13 do histórico supra).

Além do mais, mencionado certificado indica ter sido a obra cedida pelo autor, Galebe, à SHOP TOUR INTERNACIONAL CORPORATION, conforme contrato comprobatório de cessão de direitos patrimoniais de autor, apresentado junto ao Registro de Direitos Autorais nº 67.570.

Esse fato implica em ilegitimidade de parte dos autores da ação, face ao disposto no art. 6º do CPC!

Na sua RÉPLICA os autores extrapolam (veja-se o item 26 do histórico supra, que transcreve os itens 38, 39 e 42 da réplica). Não é verdade que a “*Biblioteca Nacional dispõe dos rígidos termos e condições para registro de obra intelectual*”. Trata-se de simples registro, que não atribui direitos. Tal registro não reconhece originalidade, autoria e anterioridade, nem atesta qualquer originalidade à obra registrada.

Não é verdade que a Biblioteca Nacional “*não expede documento de tal magnitude sem a minuciosa análise do conteúdo da obra que se pretende registrar*”. O registro é facultativo, não há exame da obra e não é atributivo de direitos.

Trata-se de fantasia dos autores que não encontra amparo na Lei nem na prática da Biblioteca Nacional.

Em suma, não se sabe o que tal registro contém. Sabe-se que não pertence aos autores da ação...

#### IV. O DIREITO AUTORAL NÃO PROTEGE O CONTEÚDO (ASSUNTO) DAS OBRAS, MAS TÃO SOMENTE A FORMA DE EXPRESSÃO

Efetivamente, o § 3º do Art. 7º da Lei de Direitos Autorais nº 9.610, de 1998, estabelece que “no domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial”. Isso em obediência ao caput, que dispõe que “são obras protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte...”

Onde a forma de expressão da “obra” dos autores? No doc. 4 da inicial não está!

Veja-se, a respeito, o Acórdão do STJ no REsp nº 112.280-SP (item 21 do histórico): “O único fato que reconheceu foi a similitude no assunto (método de venda).”

Veja-se, ainda, a manifestação do CNDA – Conselho Nacional de Direito Autoral (item 23 do histórico): “projetos que se limitam a estabelecer as características básicas de uma idéia, sem constituírem, por si, textos literários ou científicos, participam da mesma natureza dos sistemas, métodos e outros desenvolvimentos de idéias”.

E, mais, o trecho do acórdão do TJSP (in RT 798/135), transcrito no item 24 do histórico:

*“Ora, o assunto ou argumento literário corresponde a uma expressão intelectual, a materialização de uma criação do espírito, e não se reduz a um mero formato ou a métodos operacionais dirigidos a um fim. Não há um conteúdo nos formatos, que, como deriva do próprio nome, são meras formas a serem preenchidas”.*

Esse acórdão foi confirmado pelo STJ no julgamento do AgAg no REsp nº 425.276-SP.

Estamos, portanto, no terreno das meras idéias, objeto do capítulo seguinte.

Last but not least, o ilustre autoralista Henrique Gandelman, in O que é Plágio (Revista da ABPI, nº 75, Mar/Abr 2005, pp. 36 e segs.), faz as seguintes citações:

*“O direito autorial, como sabemos, se refere à proteção da forma, e não de idéias. Portanto, não há violação de copyright se as simples idéias de uma obra são usadas em outra... se o enredo de uma novela ou peça teatral for usado em outra obra e, se diferentes palavras forem utilizadas, não haverá uma violação de direitos autorais”.* (Michael F. Flint – A user’s guide to Copyright, Butterworths, 1979, p. 42).

*“Geralmente, somente a forma verbal exata é totalmente protegida: um autor é livre para utilizar o mesmo gênero, técnica, estilo e até – em determinada extensão, mas não ilimitadamente – o enredo e personagens de outro autor”* (Richard A Posner – Law and Literature, Harvard University Press, Cambridge, USA, 1988, p. 340).

*“Ação Cautelar. Direito autorial. Programa de televisão denominado “Você Decide”, que se pretende seja plágio de outro, registrado na Biblioteca Nacional, sob o título de “O Povo é o Juiz”. O direito autorial não protege idéias simples, comuns, mas sim a sua exteriorização concreta, original, artística e perceptível aos sentidos do homem. Ausência dos requisitos que legitimam a concessão de liminar, ela foi indeferida. Sentença monocrática antecipada, de improcedência do*

*pedido. Apelação da autora, com preliminar de cerceio de defesa. Rejeição da preliminar. Desprovimento do recurso”. (Apelação Cível nº 1995.001.05731-6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgado em 17/04/1996-relator Des. Itamar Barbalho).*

## **V. SISTEMAS E MÉTODOS NÃO SÃO TUTELADOS NEM PELO DIREITO AUTORAL NEM PELA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Em meu A PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS NOVAS LEIS AUTORAIS (Ed. Saraiva, 2ª Ed., 1998), editado logo após a promulgação da Lei nº 9.610/98, escrevi:

*“O art. 8º exclui da tutela legal:*

*I – as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;*

*II – os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;*

*III – os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;*

*IV – os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;*

*V – as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;*

*VI – os nomes e títulos isolados;*

*VII – o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.*

*Essas exclusões eram absolutamente necessárias em face daqueles que abusavam do sistema de registro de direitos autorais para reclamar pretensos direitos perante terceiros.” (p. 65).*

Igualmente, a Lei de Propriedade Industrial, nº 9279, de 1996, não considera invenção os *“esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização”* (art. 10, inc. 3 – ver p. 40 da mesma obra).

Compare-se com os incisos II e VII do art. 8º da lei autoral, acima transcrito.

Essa dupla exclusão (da lei de propriedade industrial e da lei de direitos autorais) significa que sistemas e métodos de negócios e de publicidade acham-se excluídos da tutela da propriedade intelectual como um todo. Não são apropriáveis. São livremente desfrutáveis por todos.

O sistema de vendas do SHOP TOUR acha-se descrito pelos autores no item 55 da inicial (ver item 7 do histórico supra):

*“a venda de produtos pela televisão, na forma de rápidas entrevistas de tipo jornalístico, através da qual a equipe do programa vai até o cliente, grava a exibição de um produto. Enquanto são mostradas as imagens e o fornecedor e/ou o apresentador do Shop Tour apresentam o produto, imagens embaixo da tela mostram o endereço do cliente, o telefone para contato, preços ou formas de pagamento...”*

Veja-se, também, o teor dos itens 15 e 16 do histórico:

**15.** *“o programa Shop Tour de sua titularidade (BOX 3), consiste na prestação de serviços em que um determinado comerciante é apresentado ao público, informando sua localização, divulgando seus produtos, preços e promoções, na tentativa de estimular o seu consumo”.*

**16.** *“Após a saída do programa Shop Tour de sua programação, o canal CBI passou a exibir o programa MIX TV, em que seus apresentadores vão aos estabelecimentos dos seus clientes, os quais anunciam seus produtos ao público consumidor”.*

Vide, ainda, o teor dos itens 21 e 22:

**21.** *“a apresentação do programa, o modo de se ofertar o produto, a exteriorização publicitária não são apropriáveis juridicamente... A concepção de um tipo de programa, especificamente para detalhar mercadorias e incentivar sua comercialização, nada tem de original, tratando-se de assunto abordável a todos que se dedicam a esse tipo de atividade...”*

**22.** *“O programa Shop Tour não passa de um conjunto de métodos ou regras de comercialização...”*

Os métodos comerciais e de publicidade são expressamente excluídos da lei de direitos autorais por não terem objetivo cultural (literário, científico ou artístico). São meio para se atingir um fim.

Essa exclusão se coaduna com o disposto no Novo Código Civil que divide as atividades em empresariais (art. 966 – caput) e não empresariais (§ ún. do art. 966).

Manifestando-se a respeito de atividades empresariais e não empresariais, VINICIUS JOSÉ MARQUES GONTIJO, Doutor em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Minas Gerais, escreveu:

*“De fato, somente estaria contemplada na exceção (= interpretação restritiva) a pessoa que exercesse a atividade intelectual como um fim em si mesma. Neste caso, como as cooperativas, a sociedade teria objeto simples, podendo se revestir dos tipos prescritos pelo art. 983 do Código Civil, inclusive o próprio tipo simples.*

*Veja-se a título de exemplo e para que sejamos mais claros, se um cientista pesquisa na universidade a cura para a AIDS ou para o câncer, ele faz isso como um fim em si mesmo, da mesma maneira que a entidade: universidade. Ele visa eminentemente ao retorno pessoal: reconhecimento acadêmico e de seus pares, ser agraciado com o Prêmio Nobel, ser citado em obras técnicas, ou, ainda, que a doença tenha o seu próprio nome (tais como: mal de Hansen, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, mal de Chagas etc.), em suma: ele busca a imortalidade, o reconhecimento público. Não se trata de um elemento de empresa, da mesma maneira que a arte desenvolvida pelos membros do Grupo Corpo ou do Grupo Gira-mundo ou mesmo do Grupo Balcão.*

*Não é diversa a situação da universidade, que procura ter em seu quadro de profissionais intelectuais, posto que sua atividade é intelectual como um fim em si mesma.*

*Contudo, se o mesmo cientista faz a mesma pesquisa trabalhando para uma indústria farmacêutica, a sociedade apenas explora seu trabalho como a qualquer outro elemento da empresa (verbi gratia: o capital), ela não busca interesses pessoais, ela está voltada ao conteúdo econômico decorrente de eventual descoberta como um fim em si mesmo, pouco interessando os louros que pudessem ser colhidos pelo cientista. Para que esta sociedade não pudesse, posteriormente, alegar não ser empresária, posto que tem “trabalho intelectual”, foi que o legislador afastou da exclusão prescrita pelo parágrafo único do art. 966 do Código Civil o exercício da profissão intelectual como elemento de empresa.*

*Da mesma maneira poderíamos dizer, ainda, por exemplo, de eventual editora. Naturalmente, ela tem nos seus quadros pessoas que exercem atividade intelectual, mas como elemento de empresa.*

*Bem diversa seria a situação “profissionais” liberais, que, a despeito de “visarem ao lucro”, “produzem serviços”, e muitas vezes de maneira “organizada”, não são considerados empresários, posto que exercem atividade intelectual, não como meio, mas, sim, como fim.*

*Assim, todas as vezes que o trabalho intelectual está inserido na linha de produção empresarial, aquele que explora a atividade será empresário, pessoa natural ou jurídica, se também tiver os demais atributos prescritos pelo caput do art. 966 do Código Civil brasileiro.”*

Obviamente, estamos no campo do direito empresarial, e não no dos direitos autorais (não empresariais).

Observem-se, no breve histórico supra, os itens 2, 11 e 17:

**2.** *“A Requerida, CANAL BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES – CBI LTDA., foi parceira da Requerente, veiculando o programa Shop Tour por 22 (vinte e duas) horas diárias, nos Canal 16 UHF e simultaneamente pelo Canal 23 da NET (empresa de TV a cabo), sendo certo que o contrato verbal firmado entre as partes vigorou durante aproximadamente 11 (onze) anos!”*

**11.** *“A Requerida se apoderou da identidade dos Requerentes e do programa Shop Tour! A CBI se transformou em Shop Tour e defraudou o fundo de comércio dos Autores...”*

**17.** *“Estuda-se aqui se a CBI vem cometendo atos de concorrência desleal ao ter criado o programa MIX TV após o programa Shop Tour ter mudado para outro canal, e ter também contratado para a apresentação de tal programa a Sra. Jane Matil Baruque Marques, ex-apresentadora do programa Shop Tour”.*

Ao falarem em fundo de comércio os autores parecem acenar ao ponto de negócio (virtual) criado no canal da ré, pretendendo ressarcir-se dos telespectadores que lá ficaram (por que quiseram). Mas nem a tanto foi a velha Lei de Luvas, editada pelo Governo Getúlio Vargas, inaplicável à hipótese.

A par de ser um contra-senso falar-se em ponto de negócio virtual para se referir a um canal de televisão, mesmo assim não teria cabimento o argumento dos autores, que, como destacado no início deste parecer, pretendem monopolizar para si a clientela que pertence ao canal de televisão da ré.

Nada melhor, como fecho deste, transcrever abaixo outro trecho do mencionado parecer de Manoel Gonçalves Ferreira Filho:

**“A doutrina comercialista nacional, especialmente a que escreveu no início do século passado, muito discutiu acerca da concorrência *“desleal”*. Fazia-o sempre em torno de casos que concerniam à reserva de clientela ou a *“ponto”* comercial. Encarava assim a questão numa perspectiva microeconômica, a única a que alcançavam na época dado o estágio incipiente da economia capitalista no Brasil.**

**É, todavia, despropositado pretender, numa economia moderna, de mercado, estender à grande empresa capitalista a reserva de clientela que no passado se erigiu em favor do pequeno *“épicier”* ou barbeiro.**

**Isto seria dar a tal empresa um mercado cativo, que dominaria, podendo abusar de sua posição, até aumentando arbitrariamente os seus lucros.**

**Exatamente o que não quer a Constituição (art. 173, § 4º) e proíbe a Lei (art. 20).**

**São assim os velhos conceitos doutrinários, referentes à concorrência ilegal absolutamente inaplicáveis ao quadro de competição entre empresas, de grande porte, numa economia de mercado. Pior levariam à falência deste tipo de economia.**

**De fato, o cerceamento à concorrência fere de morte o mecanismo essencial da economia de mercado que é a livre competição entre os agentes econômicos.**

**Por isto, neste tipo de economia, toda reserva de clientela – ou seja, o controle sobre esta, na linguagem técnica do moderno direito econômico – configura um cerceamento à competição, consiste em *“infração econômica”*. Claríssimo é o art. 20 da Lei nº 8.884/94, ao condenar o exercício abusivo de *“posição dominante”*, caracterizada pelo controle de *“parcela substancial do mercado relevante”* (art. cit., § 2º)”.**

## **CONCLUSÃO**

Por todo o exposto, forçoso concluir:

- 1. Não há se falar em concorrência desleal;**
- 2. O formato do programa SHOP TOUR é inapropriável e inoponível a todos quantos se proponham a anunciar produtos pela televisão;**
- 3. O registro de direito autoral (doc. 4 da inicial) não pertence aos autores e seu conteúdo é ignorado, não podendo ser tomado em conta para qualquer fim.**

Esse o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 10 de Outubro de 2005.

**NEWTON SILVEIRA**

# **Direito Autoral sobre Novas Tecnologias da Informação, Incluindo “Ringtones”**

*maio/2005*

OS DIREITOS AUTORAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO CONFORME A LEI Nº 9.610, DE 1998.

## I. O OBJETO DA TUTELA DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS

- 1. A expressão direitos autorais é compreensiva dos direitos de autor, propriamente ditos, e os denominados direitos conexos aos direitos de autor.**
- 2. Os direitos de autor compreendem duas vertentes (por isso vêm no plural): os direitos patrimoniais de autor e os chamados direitos morais (que, no fundo, são direitos de personalidade). Por isso Gama Cerqueira escreveu que os direitos patrimoniais competem à pessoa como autor e os direitos morais ao autor como pessoa.**
- 3. O mais amplo direito moral corresponde ao direito de paternidade (o direito de ser reconhecido como autor da obra ou de qualquer ato). O direito de paternidade é mais abrangente que o direito de ser reconhecido como autor de obra tutelada. Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida como autora dos atos que praticou e de não lhe serem atribuídos atos que não praticou, independentemente do fato de ter realizado obra que não seja tutelada como criação intelectual. Assim, o autor de qualquer obra, seja obra intelectual (tutelada pela lei de direitos autorais ou pela lei de propriedade industrial, ou pela lei do software, ou pela lei das cultivares, ou qualquer outra), ou obra científica, ou descoberta, ou feitos esportivos, ou qualquer outro feito, tem o direito de ser reconhecido como tal.**
- 4. Assim, quando o art. 3º da Lei de Direitos Autorais declara que reputam-se eles bens móveis, certamente está se referindo ao direito patrimonial de autor, definido no art. 28 como o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra (“jus utendi, fruendi et abutendi”).**
- 5. O art. 7º da Lei enumera, a título exemplificativo, as obras intelectuais protegidas como as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. Exclui, de acordo com o art. 7º, § 3º, o conteúdo científico ou técnico, “sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial”. A proteção autoral recai tão somente sobre a forma literária ou artística, deixando em aberto, portanto, a tutela dos desenhos industriais, que correspondem à forma e não ao conteúdo, os quais podem aspirar à dupla proteção da lei autoral e da lei de propriedade industrial.**
- 6. Excluídos os direitos morais de autor e os direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial, restam os direitos patrimoniais de autor (que recaem sobre a forma literária ou artística) e os direitos que lhe são conexos.**
- 7. Estes são os direitos do artista, intérprete ou executante, e os direitos de natureza empresarial dos produtores de fonogramas e das empresas de radiodifusão. Estes**



últimos, embora de caráter industrial, são albergados pela lei autoral em vista de seu conteúdo ser constituído pelas obras dos autores e pelas interpretações e execuções dos artistas (embora a elas não se restrinja, como os sons e imagens da natureza).

8. Excluídos, finalmente, os direitos conexos, restam os direitos de autor propriamente ditos, elencados no art. 7º da Lei.

9. Entre estes interessam-nos, especialmente, as composições musicais (inc. V), as adaptações e outras transformações (inc. XI) e as bases de dados criativas (inc. XIII).

## II. O SUJEITO DE DIREITOS NA LEI DE DIREITOS AUTORAIS

10. Os sujeitos de direitos originários são basicamente o autor (pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica) e os artistas intérpretes ou executantes, aos quais aplicam-se as normas relativas aos direitos de autor (bem como, por excelência, os direitos morais, tendo em vista sua inseparabilidade da imagem e voz), e ainda, por extensão, os produtores fonográficos e as empresas de radiodifusão (cf. arts. 28 e 89).

11. Outros sujeitos exercem os direitos autorais por titularidade derivada (cessão legal ou contratual), licenças exclusivas ou simples exercício por determinação legal (devendo prestar contas aos titulares originais ou derivados).

12. A cessão está prevista no art. 49 e segs., no capítulo relativo à transferência dos direitos de autor, onde se verifica que o termo transferência não se refere somente à cessão (transferência de propriedade), mas também à transferência do exercício desses direitos (como licenciamento ou concessão), caso em que quem seja legitimado ao exercício desses direitos deverá prestar contas ao seu titular. Assim ocorre com o editor (art. 53 e segs.), que é um licenciado exclusivo, com o poder de exigir que se retire de circulação edição da mesma obra feita por outrem (§ 1º do art. 63).

13. Já que o § ún. do art. 11 declara que a proteção concedida ao autor (pessoa física – caput) poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos na Lei, o § 2º do art. 17 estabelece caber ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva (o organizador pode ser pessoa física ou jurídica – art. 5º, inc. VIII, h). Assim, pode-se vislumbrar o organizador de base de dados como pessoa jurídica, bem como a empresa produtora de programas de computador (Lei nº 9.609, de 1998) e as empresas cinematográficas e de radiodifusão (art. 68, § 7º).

14. Quanto aos artistas (intérpretes ou executantes) são eles titulares originários de direitos autorais (conexos ao direito de autor), sendo, no caso de pluralidade de artistas, seus direitos exercidos pelo diretor do conjunto (art. 90, § 1º).

15. Aos produtores de fonogramas e empresas de radiodifusão a Lei lhes confere direitos exclusivos, na conformidade dos arts. 93 e 95. Por força do art. 89, os artistas, produtores de fonogramas e de radiodifusão são titulares originários de direitos conexos de autor.

16. Os organizadores de obras literárias, bases de dados, programas de computador, obras audiovisuais e outras obras coletivas são titulares originários de direitos de autor. Devem, porém, prestar contas (conforme contrato) aos participantes individuais das obras coletivas (cf. art. 17 § 3º, art. 82, arts. 94 e 95).

17. Ao organizador de obra audiovisual a Lei dá a designação de produtor, a mesma que dá ao produtor de fonograma, embora o primeiro seja titular de direito de autor e o produtor de fonograma de direito conexo ao direito de autor.

18. O legislador parece indeciso ao qualificar o titular de direitos de autor da obra audiovisual. Por um lado, cabe na definição de obra coletiva do art. 5º, VIII, h. Por outro lado, no art. 16, estabelece que são co-autores o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor. E, já no § 2º do art. 17, que “cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva”.

19. Se se entende o produtor de obra audiovisual como organizador, será ele quem exerce o direito de autorizar a utilização da obra. Se se considera obra em co-autoria, o produtor (será ele co-autor?), o autor do assunto (literário, musical ou lítero-musical) o diretor e os eventuais criadores de desenhos animados (§ ún. do art. 16) deverão todos exercer o direito de comum acordo (art. 23), ou decidindo por maioria (art. 32, § 1º), em caso de obra indivisível.

20. Ao menos, está claro que o exercício dos direitos morais cabe exclusivamente ao diretor da obra audiovisual (art. 25).

21. Parece inafastável a conclusão de que o exercício dos direitos patrimoniais de autor da obra audiovisual compete ao produtor por força do § 2º do art. 17. Embora não lhe compita a titularidade exclusiva, compete-lhe o exercício desse direito sobre obra “que é constituída pela participação de diferentes autores [que são, portanto, co-autores], cujas contribuições se fundem numa criação autônoma”. Teríamos, assim, obras em co-autoria sem organizador e obras em co-autoria com organizador, caso em que o exercício do direito patrimonial compete a este.

22. Além desses diversos titulares do exercício dos direitos autorais (direitos de autor e conexos), poderão os autores e titulares de direitos conexos (artistas, produtores de fonogramas e empresas de radiodifusão) constituir associações para o exercício e defesa de seus direitos (art. 97), as quais se tornarão “mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para sua cobrança” (art. 98).

23. Caso se trate de cobrança (arrecadação e distribuição) de “direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio de radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais”, as associações manterão um único escritório central (art. 99).

24. Esse escritório central será considerado substituto processual das associações e titulares a elas vinculados (§ 2º do art. 99).

25. Dessa forma, o exercício dos direitos autorais compete:

- aos autores e artistas pessoalmente (§ ún. do art. 98);
- aos cessionários dos autores, porque exercem direito próprio;
- aos editores, na vigência do contrato de edição;
- aos co-autores em conjunto, ou por maioria, na ausência de organizador;
- ao diretor do conjunto de vários artistas;
- ao organizador de obra coletiva;

- ao produtor de fonograma, por si quanto à fixação sonora e em representação dos artistas (art. 94) e, eventualmente, dos autores ou de seus editores (na vigência do contrato de edição);
- ao produtor de obra audiovisual, por si quanto à obra coletiva e, eventualmente, quanto à remuneração dos co-autores (art. 84) e artistas (art. 82, I);
- às empresas de radiodifusão, quanto às suas emissões (art. 95);
- às associações de titulares (arts. 97 e 98);
- ao escritório central de arrecadação e distribuição (art. 99 e seu § 2º).

26. Assim, os autores, artistas, cessionários, organizadores, co-autores, produtores de fonogramas, de obras audiovisuais e de emissões agem em nome próprio. Os editores agem em nome próprio e em representação dos autores. O diretor do conjunto, a maioria dos co-autores, os produtores de fonogramas, de obras audiovisuais e de emissões agem, também, em nome do conjunto, dos co-autores e dos autores e artistas (ou seus editores) que colaboraram na execução da obra.

27. As associações agem em nome dos autores, artistas, organizadores, editores e produtores de fonogramas e de seus associados. O escritório central age em nome das associações e de seus associados. Cada qual, nessa pirâmide, deverá prestar contas ao representante imediatamente inferior, e assim por diante (ou, para trás).

28. A autorização do ECAD supre as autorizações das associações; a destas, a dos autores, artistas, organizadores, editores e produtores. A autorização dos organizadores, editores e produtores supre a dos autores e artistas.

29. Na ordem inversa, a autorização direta dos titulares de direitos autorais elimina a necessidade de autorização dos níveis superiores (associações e escritório central), devendo os titulares comunicar o fato às associações a que estiverem filiados (§ ún. do art. 98).

### III. O CÍRCULO DE PODER E O CÍRCULO DE PROIBIÇÃO

30. O círculo de poder compete aos diversos titulares de direitos autorais; o círculo de proibição a todos os agentes que têm o exercício desses direitos.

31. Aos autores a Lei confere “o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica” (art. 28). Esse direito aplica-se, “no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão” (art. 89), sem prejuízo das garantias asseguradas aos autores (art. 89, § ún.).

32. O círculo de proibição compete não só aos autores e titulares de direitos conexos, mas a todos os agentes mencionados no capítulo anterior. Refere-se à utilização por terceiros, dependente de autorização desses agentes na forma acima explicitada.

33. Esse direito de proibir (“jus prohibendi”) é exercido no campo público, com exclusão da vida privada, como será melhor analisado no capítulo seguinte.

34. Nesse sentido, poderíamos empregar o verbo divulgar como objeto do direito de excluir terceiros. Essa divulgação pode-se dar por reprodução material (aí incluída a reprodução em meio eletrônico) ou imaterial (comunicação ao público). A reprodução

consiste em ato imediatamente anterior à comunicação ao público, por isso entra no círculo de proibição.

35. Dessa forma, podemos dividir os atos dependentes de autorização, elencados no art. 29 da Lei:

- Reprodução*
- I- a reprodução parcial ou integral;*
  - II- a edição;*
  - V- a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;*
  - VI- a distribuição (de reproduções), aí incluída a distribuição para oferta por cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema (VII);*
  - IX- a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero.*

Observe-se que a distribuição prevista nos incisos VI e VII não constitui ato de reprodução, mas de comercialização da obra reproduzida. Assim, se a obra foi reproduzida mediante a devida autorização para colocação no mercado, a sua distribuição e oferta está implicitamente autorizada, ocorrendo a exaustão de direitos do titular (conforme art. 30 e seu § 1º, respeitada a independência das diversas modalidades de utilização da obra, estipulada no art. 31). Observe-se, mais, que quanto à adaptação, arranjo musical e quaisquer outras transformações (III) e a tradução (IV) não dependem de autorização; o que depende de autorização é sua reprodução ou sua comunicação ao público, respeitados os limites entre a vida privada e a comunicação ao público.

36. *Comunicação ao público, sem reprodução:*

*VIII a) representação, recitação ou declamação;*

-

- b) execução musical;*
- c) emprego de auto-falantes ou de sistemas análogos;*
- d) radiodifusão sonora ou televisiva;*
- e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva;*
- f) sonorização ambiental;*
- g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;*
- h) emprego de satélites artificiais;*
- i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;*
- j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas.*

Como veremos, aqui o círculo de proibição abrange o que for comunicação ao público e não alcança a vida privada. Esta restrição está explicitada no art. 68, que se refere a representações e execuções públicas, definindo-as nos §§ 1º, 2º e 3º.

37. No que se refere aos artistas (art. 90), além dos atos de reprodução, distribuição e comunicação ao público, encontramos o ato de fixação, também dependente de

autorização (bem como a locação das suas interpretações ou execuções fixadas). Bem assim, os produtores fonográficos (art. 93) e as empresas de radiodifusão (art. 96).

#### IV. DO PÚBLICO E DO PRIVADO

38. Como vimos, os círculos de poder e de proibição não atingem as comunicações (imateriais) privadas, mas as comunicações ao público. Sobre o sentido de público e privado, vide Walter Moraes, in “Posição Sistemática dos Artistas, Intérpretes e Executantes” (tese de cátedra na Fac. de Direito da USP, *Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1973*).

39. Quanto à reprodução é que, aparentemente, os limites entre o público e o privado estão sendo rompidos.

40. Não é assim na lei de software, n. 9.609, de 1998, na qual o § 1º do art. 12 tipifica a conduta daquele que “reproduz para fins de comércio” programa de computador. Bem assim o § 2º, que pune aquele que “vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito autoral”. O fim de comércio é que constitui a vertente pública da utilização.

41. Assim também na Lei de Propriedade Industrial n. 9.279, de 1996, que considera não infringirem os direitos do titular de patente “os atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente” (art. 43, I).

42. Vamos, pois, reexaminar os dispositivos da Lei de Direitos Autorais, à vista da discriminação entre público e privado, considerando público o que ocorre no seio da empresa, já que sua atividade se dirige ao mercado, que é público.

43. Revisando o art. 29, a reprodução parcial ou integral (I) só deveria ser considerada ilícita quando se tratasse de multiplicação (para fins de comércio), o que equivale à edição (II). A adaptação e outras transformações (III), a tradução (IV) e a inclusão em fonograma ou audiovisual (V) não é ilícita se realizada no âmbito da vida privada, no recesso familiar. Todos os atos de execução relacionados nas letras a) a g) do inc. VIII são excluídos do círculo de proibição, de acordo com interpretação sistemática em consonância com o art. 68 e seus §§. Se o emprego de meios tecnológicos de informação (letras h e i do inc. VIII) se realiza entre particulares, no ambiente privado, também não ocorre infração.

44. O mesmo vale para a letra j) do mesmo inciso: a exposição de obras de artes plásticas e figurativas no ambiente privado é livre. Da mesma forma, a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento são livres para os particulares, pois a regra tem de ser a mesma que se aplica às obras de artes plásticas e figurativas (nem se diga que a reprodução de obra de arte plástica depende de autorização do autor, de acordo com os arts. 77 e 78, pois vale o mesmo *discrímén* entre público e privado — que o digam os estudantes de arte que copiam as pinturas exibidas em Firenze, meticolosamente, para uso privado).

45. Assim, o art. 30 e seu § 1º são abundantes, se não de caráter meramente didático, ao esclarecer que “o titular dos direitos autorais poderá colocar à disposição do público a obra” (caput), bem como aquele devidamente autorizado pelo titular (§ 1º).

46. O círculo de proibição é esclarecido nos arts. 102 e segs., relativos às sanções civis às violações de direitos autorais.

47. O art. 102 confere ao titular o direito de apreender os exemplares reproduzidos ou suspender sua divulgação. O art. 104 estabelece a responsabilidade solidária para aquele que distribuir... obra ou fonograma reproduzido com fraude, com a finalidade de vender, etc... (a reprodução privada não é feita com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem). No mesmo sentido deve ser interpretado o art. 105, que cuida da suspensão da transmissão, da retransmissão e da comunicação ao público de obras, interpretações e fonogramas.

48. Esse exercício de diferenciar o público do privado pode ser aplicado às denominadas limitações aos direitos autorais, relacionadas no art. 46 (outras limitações já foram abordadas acima). O direito à informação (de interesse público) se acha expresso no inc. I, a), b) e d). O direito de acesso à cultura (também de interesse público) se encontra nos incs. II, III, IV e VIII. O direito à Justiça encontra amparo no inc. VII (bem como no inc. IV do art. 8º). Exceção ao direito de reprodução se acha em c) do inc. I (retrato feito sob encomenda — aspecto privado), e ao direito de representação e execução no recesso familiar ou nos estabelecimentos de ensino (VI). Até o direito ao humor excepciona o direito autoral (art. 47). Destaque-se que o inc. II limita o direito de cópia privada a pequenos trechos, o que merece ser repensado.

#### V. DA JUSTA RETRIBUIÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS

49. Tratando-se dos direitos patrimoniais de autor (e dos direitos conexos) objeto do “jus utendi, fruendi et abutendi”, via de regra os preços de aquisição (disposição) e de utilização (fruição) são estabelecidos por via contratual entre o interessado na aquisição ou utilização e o titular do direito ou seus substitutos (que exercem o direito), de acordo com o princípio da autonomia da vontade.

50. Diversas são as referências da Lei a essas retribuições. Assim:

*- § 3º do art. 17 – o contrato com o organizador especificará a contribuição do participante, o prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais condições para sua execução.*

*- Art. 30 – No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais poderá colocar à disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito. Assim também o § 3º desse artigo, que menciona “os registros que permitam, ao autor, a fiscalização do aproveitamento econômico da exploração.”*

*- Art. 50 – A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa. O § 2º menciona, a seguir, o tempo, lugar e preço.*

*- Art. 57 – O preço da retribuição será arbitrado, com base nos usos e costumes, sempre que no contrato não a tiver estipulado expressamente o autor.*

*- § 4º do art. 68 – Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.*

- § 5º do art. 68 – Quando a remuneração depender da freqüência do público, poderá o empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública.

- § 7º do art. 68 – As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata disposição dos interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração por execução pública das obras musicais e fonogramas contidas em seus programas ou obras audiovisuais.

- Art. 82, I – A remuneração devida pelo produtor aos co-autores da obra e aos artistas intérpretes e executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento.

- § ún. do art. 91 – A reutilização subsequente da fixação, no País ou no exterior, somente será lícita mediante autorização escrita dos titulares de bens intelectuais incluídos no programa, devida uma remuneração adicional aos titulares para cada nova utilização.

- Art. 94 – Cabe ao produtor fonográfico perceber dos usuários a que se refere o art. 68, e parágrafos, desta Lei os proventos pecuniários resultantes da execução pública dos fonogramas e repartí-los com os artistas, na forma convencionada entre eles ou suas associações.

- Art. 98 – Com o ato de filiação, as associações tornam-se mandatárias de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para sua cobrança.

- Art. 99 – As associações manterão um único escritório central para a arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais.

- Art. 103 – Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido.

- § ún.: Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de 3.000 (três mil) exemplares, além dos apreendidos.

51. A disposição do § ún. do art. 103 não é preço nem indenização, mas multa civil, nas palavras de José de Oliveira Ascensão. Multas também são previstas no art. 105 pela transmissão, retransmissão e comunicação ao público de obras, interpretações e fonogramas sem a devida autorização dos titulares dos direitos autorais (ou de seus editores, associações ou escritório central).

52. A posição do ECAD no topo da pirâmide o deixa isolado para impor o preço de retribuição de utilização dos direitos de execução pública, sem oportunidade de negociação entre os interessados.

53. A título de exemplo, tabela do ECAD publicada no DOU de 24/09/1989 (Seção I, pp. 123/131) previa um pagamento de R\$5,88 ao mês para cada grupo de 10 aparelhos telefônicos existentes em empresa que utilizasse o sistema de espera telefônica.

54. Essa tabela, trazida a título exemplificativo, foi estabelecida quando ainda existia o CONSELHO NACIONAL DE DIREITO AUTORAL, o qual, entre outras atribuições, fiscalizava o ECAD (o CNDA foi extinto no Governo Collor).

55. A matéria já foi submetida ao CADE, já que o ECAD exerce uma função monopolista, sem sucesso. Ao que consta, está em andamento no Congresso Nacional uma CPI a respeito.

56. A questão permanece nebulosa, a criar insegurança para as empresas de telecomunicações.

#### VI. A QUEM COMPETE AUTORIZAR A TRANSMISSÃO DE COMPOSIÇÕES MUSICAIS, FONOGRAMAS E AUDIOVISUAIS VIA INTERNET OU TELEFONE CELULAR

57. Caso se trate de composição musical (sem intérprete ou executante, ou fonograma) a autorização compete ao autor (art. 29). Se o autor transmitiu ao editor o direito de execução pública, essa autorização deve ser dada pelo editor (art. 53). Se o autor (ou o editor) aderiram a uma associação de gestão coletiva, a esta compete dar a autorização (art. 98). A arrecadação e distribuição deverá ser feita pelo escritório central (ECAD). A autorização, seja de autor (ou editor), seja da associação, seja do ECAD, basta, isoladamente, para legalizar a execução pública.

58. Caso se trate de um fonograma, os direitos de execução pública competem ao produtor do fonograma (arts. 93 e 94). Ou à associação de que faça parte. A autorização do produtor, ou da associação, ou do ECAD é suficiente, isoladamente.

59. Caso se trate de um audiovisual, a transmissão de imagens depende exclusivamente da autorização do produtor. Mas cada execução musical depende de autorização na forma do parágrafo anterior (art. 86).

60. Entendemos que essas formas de transmissão não colocam a “degustação” ao abrigo da isenção do inc. V do art. 46. Esse procedimento também depende de autorização, na conformidade do disposto no § 1º do art. 30.

61. Caso, porém, o usuário “adquira” licitamente uma cópia mediante pagamento e armazenamento no seu próprio aparelho, as utilizações posteriores que faça são lícitas, pois não só ocorreu a exaustão de direitos do titular como se trata de uso em ambiente privado. Mesmo que o usuário receba uma chamada musical em local público, tal não pode ser considerado uma execução pública (será, no máximo, uma invasão da privacidade dos demais).

62. Melhor esclarecendo:

- Se essa “degustação” ocorre em estabelecimentos que comercializam suportes ou equipamentos (p. ex. aparelhos celulares), a utilização de obras, interpretações, fonogramas ou transmissões independe de autorização, caso essa utilização seja feita “exclusivamente para demonstração à clientela” (Art. 46, V).



- Se a “degustação” é feita através de transmissão (via internet ou telefonia) para comercialização da própria obra (p. ex. um ring tone) ela depende de autorização, mas essa autorização está incluída na autorização de comercialização “quando ela for temporária e apenas tiver o propósito de tornar a obra, fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico ou quando for de natureza transitória e incidental, desde que ocorra no curso do uso devidamente autorizado da obra, pelo titular” (§ 1º do art. 30). Ou seja, aquele que está autorizado a comercializar a obra está também autorizado a fixá-la e exibí-la “em meio eletrônico ou quando for de natureza transitória ou incidental”. Nessa hipótese, não se trata de execução pública mas de distribuição (Art. 5º, incs. IV e V).

**- O usuário que adquire ou aluga ou copia poderá utilizá-la livremente em seu aparelho, pois trata-se de uso privado (Art. 46, VI).**

## VII. QUEM ESTÁ SUJEITO A PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

63. Em princípio, estão excluídos aqueles que utilizam obras, interpretações, fonogramas, audiovisuais e transmissões em caráter privado (vide Cap. IV acima).

64. Estão sujeitos a autorização e pagamento aqueles (em geral empresas) que praticam os atos relacionados no art. 29 da Lei. A autorização deve ser específica para cada espécie de utilização, de acordo com o art. 31:

“As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si e a autorização concedida pelo autor ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais”.

65. Assim, a autorização para “a inclusão em base de dados, e armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero” (Art. 29, IX) não compreende a distribuição (Art. 29, VI), nem a distribuição para oferta (Art. 29, VII), nem qualquer outra forma de comunicação ao público, como execução musical, radiodifusão, emprego de satélites artificiais, sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares (Art. 29, inc. VIII, b, d, h e i).

66. A distribuição independe de autorização específica quando “intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra” (Art. 29, VII). A mesma regra vale para “a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário” (Art. 29, VII).

67. Assim, se um provedor de conteúdo contrata tão somente o direito de armazenamento (o qual constitui uma reprodução conforme definição do inc. VI do art. 5º) não está automaticamente autorizado à comunicação ao público, exceto se intrínseca ao contrato firmado. Caso o provedor de conteúdo receba a autorização de comunicação ao público (específica ou intrínseca ao contrato) mas essa comunicação seja feita através

**de outra empresa (de telecomunicações), essa empresa necessitará de autorização específica para a divulgação (e armazenamento, se for o caso).**

**68. O ECAD pode autorizar a execução pública (caso os titulares sejam membros de uma das associações previstas no art. 97), mas não tem poderes para autorizar o armazenamento, exceto se intrínseco ao contrato (Art. 29, VII, a contrario sensu). Bem assim, podem fazê-lo as associações ou os próprios titulares do direito.**

**69. Finalmente, verificado tratar-se de obra protegida, obtida a autorização de quem de direito e pago o justo preço, o usuário de um telefone celular poderá atender ao ring tone e comunicar-se com outra pessoa, sem nada dever por essa comunicação privada aos detentores dos direitos autorais (exceto se essa comunicação for transmitida por radiodifusão sonora ou televisiva ou incluída em fonograma ou produção audiovisual - Art. 29, V e VIII d).**

**70. Se a obra, interpretação ou fonograma já estiverem no domínio público (art. 45) nenhum desses atos está sujeito à autorização de quem quer que seja, caso contrário os aliados estariam devendo vultosa soma aos herdeiros de Beethoven pela transmissão dos quatro primeiros acordes da 5ª sinfonia durante a invasão da Normandia (teriam eles utilizado uma interpretação de Von Karajan gravada pela Deutsche Gramophon?).**

# Direito Autoral sobre Havaianas Recobertas em Ouro

06/12/2005

## **Laudo divergente**

Processo nº 000.04.097782-0  
35ª Vara Cível da Capital de São Paulo

Autora - REJANE MARI PALUDO GUS CAMARGO  
Rés - H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.  
SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.  
GOLDBACKER DO BRASIL LTDA.  
TEMA - SANDÁLIAS HAVAIANAS COM TIRAS CONFECCIONADAS OU RECOBERTAS  
COM TRAMA DE OURO.

## **I. BREVE RESUMO DAS PEÇAS PRINCIPAIS DOS AUTOS**

Descreve a autora REJANE em sua petição inicial os fundamentos de sua pretensão indenizatória contra H. STERN, ALPARGATAS e GOLDBACKER.

O fulcro da questão se acha no fato de a autora considerar-se detentora de direitos exclusivos acerca da idéia de produção das conhecidas sandálias de dedo, assinaladas pela marca HAVAIANAS pela 2ª ré, cujas tiras seriam confeccionadas ou recobertas de ouro.

Assim, o item 3 da inicial afirma que “O Projeto da Autora... previa uma sandália tipo Havaianas, cujas tiras são confeccionadas em ouro...”.

Originalmente, a autora apresentou a concurso sandália com tiras confeccionadas em ouro e, posteriormente, idealizou outra versão “com a tira composta por uma malha de ouro encaixada por fora da tira original da sandália, recobrindo-a” (item 19 da inicial). Isso para o fim de “baixar a quantidade de ouro necessária e, conseqüentemente, o custo da unidade” (item 23 da inicial). Para essa finalidade, buscou o auxílio da co-ré GOLDBACKER.

Essa a idéia da autora, como se vê do item 45 da inicial:

**“A solução fácil e cômoda: Transformar a sandália em jóia (conforme a idéia da Autora)...**

**Uma sandália de borracha com tiras de ouro!”**

Ainda no item 45 (p. 22 da inicial) destaca-se:

“Até a Autora conceber sua obra, ninguém, nas duas empresas, tinha tido a idéia de juntar a sandália com a jóia ou a jóia com a sandália”.

Insistindo nesse ponto, reitera a autora no item 60:

“In casu, todos esses requisitos estão preenchidos, tendo em vista que a combinação de sandálias de borracha com tiras de ouro é, indubitavelmente, original e nova”.

No “quadro comparativo” juntado pela autora a fls. 66, este perito assistente não visualiza mais que as vulgares sandálias Havaianas cujas tiras estão recobertas por malha de ouro, com a diferença de que aquilo que a autora denomina de H. STERN 2 e 3 assemelha-se a pelos ou penas, que não aparecem nas demais.

É sintomático que, na peça intitulada “ANOTAÇÕES DA AUTORA... ONDE TEVE A IDÉIA DAS SANDÁLIAS HAVAIANAS COM TIRAS DE OURO” (fls. 67 e segs.), aparecem outras “idéias”:

- “biquini de ouro
- ...
- jeans com ouro
- ...”

Em sua contestação, a SÃO PAULO ALPARGATAS demonstra de forma cabal e documentada que a “idéia” da utilização de ouro e pedras preciosas em calçados e sandálias data da antiguidade (itens 12 e segs. – fls. 544/545).

Também a 1ª ré – H. STERN, em sua contestação, afirma que “a idéia de individualizar a sandália Havaiana, de adorná-la, não pertence à Autora. Tampouco pertence à Autora o conceito de transformar a sandália Havaiana ou qualquer outra sandália de dedo em jóia, haja vista que a 1ª Ré, já em 1997... havia elaborado pingente consistente de sandália de dedo em ouro...” (fls. 436/437).

## II. DO LAUDO JUDICIAL

A fls. 812/843 encontra-se o laudo da D. expert de nomeação desse Juízo. A perita é designer de jóias, mas não demonstra conhecimento em propriedade intelectual, matéria objeto da presente lide.

Se não, vejamos.

Na resposta ao quesito 1 da 1ª ré, a perita reconhece que **“adornar sandálias com ouro ou outros elementos não configura nenhuma originalidade”**. ... “O que torna os calçados, assim como as vestimentas e as jóias, originais e inéditos é a sua configuração, ou seja o resultado da conjugação de elementos novos ou já existentes que, combinados, formam um objeto novo”.

Este perito assistente concorda integralmente com essas afirmações.

No entanto, ao responder ao quesito 4 (fls. 822), perpetra aparente contradição ao afirmar:

“Entretanto, tal como apresentada, verifica-se que a sandália em discussão não se caracteriza por conter adorno feito em ouro, mas por conter elemento integrante e essencial, como o são as tiras, confeccionadas em ouro trabalhado, de modo imprimir um conjunto visual próprio, criativo e original”.

Ao responder ao quesito 5 (fls. 823), reconhece:

“Conforme consta do artigo 95 da LPI, a proteção do desenho industrial resume-se às formas e linhas originais aplicadas a um produto já existente, **mas não abrange material utilizado para a confecção do produto**”.

Para a perita “é a configuração da alça aplicada a sandália de dedo, no caso, dois elementos existentes, que justapostos, configurou-se numa terceira peça inédita, esta sim, objeto de proteção” (quesito 6 – fls. 824).

Ora, como as tiras já existiam nessa configuração, restou o acréscimo do material ouro...

Veja-se, a propósito, a resposta ao quesito 11 (fls. 826, in fine):

“... tem o mesmo resultado de impacto visual: solado de borracha tipo havaianas com as alças de ouro (plumagem densa x ouro maciço)”.

Para a perita, o impacto visual consiste em solado de borracha + alças de ouro, não importando o fato de que um modelo seja de malha ou trançado e outro de plumagem. Basta o impacto visual: **solado de borracha + alças de ouro!**

Aliás, a trama é aquela comercializada pela GOLDBACKER há vários anos (quesito 13 – fls. 828).

Veja-se, ainda, a fls. 832:

“Os seus modelos têm a sua concepção baseada num autêntico produto popular brasileiro, usado por todas as classes sociais, faixas etárias e sexos, aparecendo nos mais variados ambientes e situações. **O ouro aplicado a esse produto eleva-o à categoria de jóia**”.

Nota-se que a perita, agora, abandonou o tema da configuração e aderiu ao tema do material.

“A questão é a apropriação de uma temática. Não havia qualquer produção anterior que colocasse esse antagonismo entre a peça de ouro e a popular” (fls. 833).

Ou, a fls. 835:

“... ressalto ser justamente a combinação de dois elementos pré-existentes, díspares, que configuram um inovado conjunto visual à jóia criada pela autora...”

Ou, ainda, a fls. 842:

“A única “idéia” que a Autora efetivamente teve, é justamente a criação que combina dois elementos pré-existentes, díspares, configurando um inovado conjunto visual, um terceiro objeto inédito”.

E, em sua conclusão, a fls. 843:

“... entendemos que, ao juntar uma simples sandália popular à nobreza do trabalho em ouro, a autora criou um terceiro objeto, uma jóia...”

Em suma, uma simples idéia!

### **III. O DIREITO AUTORAL NÃO PROTEGE SIMPLES IDÉIA**

Efetivamente, o § 3º do Art. 7º da Lei de Direitos Autorais nº 9.610, de 1998, estabelece que “no domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial”. Isso em obediência ao caput, que dispõe que “são obras protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte...”

Estamos, portanto, no terreno das meras idéias:

*“O direito autoral, como sabemos, se refere à proteção da forma, e não de idéias. Portanto, não há violação de copyright se as simples idéias de uma obra são usadas em outra... se o enredo de uma novela ou peça teatral for usado em outra obra e, se diferentes palavras forem utilizadas, não haverá uma violação de direitos autorais”.* (Michael F. Flint – A user’s guide to Copyright, Butterworths, 1979, p. 42).

*“Geralmente, somente a forma verbal exata é totalmente protegida: um autor é livre para utilizar o mesmo gênero, técnica, estilo e até – em determinada extensão, mas não ilimitadamente – o enredo e personagens de outro autor”* (Richard A Posner – Law and Literature, Harvard University Press, Cambridge, USA, 1988, p. 340).

Em meu A PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS NOVAS LEIS AUTORAIS (Ed. Saraiva, 2ª Ed., 1998), editado logo após a promulgação da Lei nº 9.610/98, escrevi:

*“O art. 8º exclui da tutela legal:*

- I – as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;*
  - II – os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;*
  - III – os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;*
  - IV – os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;*
  - V – as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;*
  - VI – os nomes e títulos isolados;*
  - VII – o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.*
- Essas exclusões eram absolutamente necessárias em face daqueles que abusavam do sistema de registro de direitos autorais para reclamar pretensos direitos perante terceiros.” (p. 65).*

Igualmente, a Lei de Propriedade Industrial, nº 9279, de 1996, não considera invenção os “esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização” (art. 10, inc. 3 – ver p. 40 da mesma obra).

Compare-se com os incisos I e VII do art. 8º da lei autoral, acima transcrito.

Essa dupla exclusão (da lei de propriedade industrial e da lei de direitos autorais) significa que simples idéias acham-se excluídas da tutela da propriedade intelectual como um todo. Não são apropriáveis. São livremente desfrutáveis por todos.

**Em conclusão:**

“ A solução fácil e cômoda”;  
“Solado de borracha + alças de ouro”;  
“... eleva-o à categoria de jóia”;  
“... juntar uma simples sandália à nobreza do trabalho em ouro”;

**constituem simples idéias, não apropriáveis pela via da propriedade intelectual.**

São Paulo, 06 de Dezembro de 2005.

**NEWTON SILVEIRA**

# **Direito Autoral sobre as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT**

14/08/2006

## **PARECER**

A (não) proteção autoral das normas técnicas

## **CONSULTA**

Consulta-nos a ilustre advogada Ivana Co Galdino Crivelli, em representação de sua cliente TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., acerca dos fundamentos jurídicos de ação que promove, perante a Justiça Federal, contra a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT e a UNIÃO FEDERAL.

O objeto da referida ação é o reconhecimento do direito da Autora (TARGET) de livremente divulgar o texto de normas técnicas editadas pela Ré ABNT sem depender de autorização desta, eis que tais normas não são objeto da tutela da Lei de Direitos Autorais.

Obtida a antecipação de tutela em 1ª instância, foi ela suspensa pelo ilustre Relator Des. Federal André Nabarrete, em Agravo que pende de julgamento pela 5ª Turma do Eg. Tribunal Regional Federal (3ª Região).

Destaca o Relator, no despacho que concedeu efeito suspensivo ao Agravo apresentado pela ABNT, que essa associação tem por objeto primordial “promover a elaboração de normas técnicas e fomentar seu uso nos campos científico, técnico, industrial, comercial, agrícola e correlatos, mantendo-as atualizadas, apoiando-se, para tanto, na melhor experiência técnica e em trabalhos de laboratório”.

Afirma o prolator da decisão em comento que “a norma é o resultado da seleção e reunião da melhor tecnologia (conhecimentos, meios, processos) e sua organização”.



Que “as Comissões de Estudos são compostas de produtores e consumidores de insumos básicos, matérias-primas em geral, bens e serviços, assim como órgãos técnicos, profissionais e entidades governamentais ou privadas. Elaborada ou revisada a norma técnica, é homologada pela ABNT, que se insere no Sistema Brasileiro Nacional (SBN) e este, por sua vez, no Sinmetro”.

*E conclui: “A ABNT existe desde 1940 e, conforme documentação de fls. 159/181, tem uma das suas principais fontes de receita os recursos advindos da disponibilização de normas, os quais são utilizados no pagamento de despesas, entre as quais com pessoal. O uso indiscriminado por empresas comerciais das normas técnicas retiraria parcela significativa de seus rendimentos à vista de lucros de empresas de informática como a agravada. Como Foro Nacional de Normalização único, tem tarefas a cumprir de que o Sinmetro não pode prescindir.”*

Sob estes, e outros fundamentos, foi proferida a decisão que conferiu efeito suspensivo ao Agravo da ABNT para reverter, ao menos provisoriamente, a liminar do Juízo de 1ª instância que havia concedido à Autora-Agravada o direito de divulgar livremente as normas técnicas homologadas pela ABNT.

O presente parecer enfoca, unicamente, o tema relativo a ser, ou não, apropriável o texto das referidas normas a título de direitos autorais.

## **PARECER**

Por muito tempo os estudiosos do direito de autor se desinteressaram da propriedade industrial e vice-versa. Até porque o primeiro é tratado como matéria do Direito Civil e a propriedade industrial como do Direito Comercial. Assim, os professores de Direito Civil aproximavam o direito autoral dos direitos de personalidade e os comercialistas, via de regra, consideravam os direitos de propriedade industrial como monopólio.

Exceção feita, no Brasil, de João da Gama Cerqueira, o qual, no vol. I de seu Tratado da Propriedade Industrial, compara, continuamente, os direitos do autor artista e do autor inventor, buscando traçar suas fronteiras recíprocas.

É verdade que muitos se preocuparam em cotejar os modelos e desenhos industriais com os direitos de autor de obra plástica, mas esta não é a

questão que nos ocupa neste estudo, visto que o desenho industrial consiste em criação de forma, dissociada da função técnica.

Eduardo Vieira Manso, em seu *Direito Autoral – Exceções impostas aos Direitos Autorais (derrogações e limitações)*, Ed. Bushatsky, S. Paulo, 1980, nem de longe menciona as obras técnicas como excluídas do direito autoral, talvez porque lhe parecesse óbvio e a Lei n. 5.988, de 1973, não as mencionava sequer. Já José de Oliveira Ascensão, no seu *Direito Autoral, Forense*, Rio de Janeiro, 1980, aborda levemente a questão. Assim, à p. 12:

“IV – Também a obra não é uma idéia de ação. Um plano de estratégia militar não é a obra que nos interessa. O problema tem sido muito discutido a propósito de esquemas publicitários, de guiões para concursos de televisão etc. Aqui a idéia comandaria uma determinada execução, que se visaria proibir. Mas esta proteção, ou cabe em qualquer dos quadros da propriedade industrial, ou não existe.

A idéia em sí, quer seja ou não reitora de atividade humana de execução, não é objeto de proteção em termos de direito de autor”.

E, mais adiante, à p. 13:

**“Obras intelectuais são também a generalidade das obras protegidas pela propriedade industrial. São obras intelectuais as marcas, são obras intelectuais as patentes. Estas últimas, são efetivamente modelos para a ação, enquanto representam processos de fabrico. A sua proteção convém à índole da Propriedade Industrial, mas não à do Direito de Autor que não protege processos, protege a formalização das idéias”.**

Finalmente, à p. 18:

**“Assim, um texto contendo a mera descrição de um processo não tem o caráter criativo que se exige, como não o tem a locução comum de um jogo de futebol ou outro acontecimento. Quer dizer, quando se passa da criação para a descrição, quando há descoberta e não inovação, quando é o objeto que comanda em vez de o papel predominante ser o da visão do autor, saímos do âmbito da tutela. A presunção de qualidade criativa cessa quando se demonstrar que foi o objeto que se impôs ao autor, que afinal nada criou”.**

Tullio Ascarelli, em seu Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, Ed. Bosch, Barcelona, 1970, cuida, mais sistematicamente, dos limites recíprocos entre a tutela das obras literárias e artísticas e a das obras técnicas. Veja-se:

**“En los inventos la aportación creadora concierne al mundo de la técnica y consiste en un descubrimiento que hace posible el disfrute de las fuerzas de la naturaleza a efectos de satisfacer las necesidades humanas, consiguiendo la solución de un problema técnico, un resultado industrial”. (p. 321)**

**“La técnica representa, así, el dominio del hombre sobre la naturaleza y desde la lejanísima invención de la rueda hasta el momento presente, el camino de la civilización ha sido también un camino de la técnica y la máquina ha sido instrumento de bienestar y de libertad”. (p. 487)**

**“Y es por eso por lo que, como se ha observado varias veces, el reconocimiento de la protección a toda obra del ingenio no implica (y ciertamente no implica en nuestro ordenamiento positivo) la protección de toda creación intelectual; el reconocimiento de la diferencia, precisamente frente al interés público, entre la protección de las obras del ingenio y la de los inventos industriales, ciertamente no puede llevar a desconocer que también la protección de las obras del ingenio tiene su justificación última en un interés público y no se sitúa como una exigencia anterior a la ley”. (p. 628)**

**“En efecto, la “materia” es ajena a la protección no sólo cuando ha sido extraída de la experiencia común, sino también cuando ha sido fruto personal de las investigaciones, del pensamiento del autor, precisamente porque la creación artística no recae sobre el asunto sino sobre la expresión y es en esta expresión donde se manifiesta su individualidad”. (p. 636)**

**“Desde este punto de vista se perciben conjuntamente las analogías y las diferencias con los inventos industriales (que podemos decir que conciernen al dominio de lo útil), en los que también se dan unas creaciones intelectuales que también provienen de un autor (que en tal caso llamamos inventor) y que poseen una individualidad identificable al margen de toda referencia a un objeto material, pero que se concretan, precisamente, en un resultado inventivo, por lo que la**

**exclusiva se proyecta sobre la utilización de dicho resultado y no sobre la reproducción de la expresión a través de la cual se ha formulado”. (pp. 638/9)**

Dados estes pressupostos doutrinários, a nova Lei de Direitos Autorais n. 9610, de 1998, inovou em relação à anterior, ao dispor no § 3º do art. 7º:

***“No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial”.***

Ao referir-se ao domínio das ciências, a expressão compreende o campo da técnica, já que menciona o conteúdo científico ou técnico, o qual poderá ser não apropriável (domínio público), ou somente apropriável no campo das patentes, única forma de apropriação de conteúdo técnico (mas não científico).

Assim é mesmo na Lei de Propriedade Industrial.

O inc. II do art. 100 da LPI dispõe:

***“Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:***

...

*II – a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”.*

Bem assim quanto às marcas:

*“Art. 124. Não são registráveis como marca:*

...

*XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico”;*

Dessa forma, nem os desenhos industriais, nem as marcas tridimensionais, podem resultar em apropriação da forma técnica necessária, somente apropriável através das patentes, com todas as restrições que a lei estabelece, a fim de não entravar o desenvolvimento tecnológico.

O § 3º do art. 7º da LDA se aplica, também, aos programas de computador (inc. XII), nos quais se protege a forma literária, mas não a

solução técnica ou funcional, na conformidade do inc. III do art. 6º da Lei n. 9.609, de 1998:

*“Art. 6º. Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:*

*...*

*III – a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão”;*

Em suma:

- a) o direito autoral protege a forma, mas não o conteúdo;**
- b) se a forma for indissociável do efeito técnico ou funcional, nem mesmo a forma literária ou plástica poderia ser tutelada pelo direito de autor, pois isso significaria uma indevida intromissão no campo da técnica.**

Por esse motivo, por exemplo, os textos das patentes não podem ser protegidos pelo direito autoral, pois se destinam à livre circulação para o fim do desenvolvimento do conhecimento tecnológico.

Esta conclusão é enfatizada no inc. I do art. 8º da LDA:

*“Art. 8º. Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:*

*...*

*I – as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais”;*

Soluções técnicas, procedimentos, novos meios industriais, novos produtos, podem ser tutelados exclusivamente por meio de patentes, conforme meu Direito de Autor no Desenho Industrial, Ed. RT, S. Paulo, 1982, p. 61:

**“Tal diferença de tratamento se justifica face ao fato de que as invenções no campo da técnica se destinam a atender às necessidades básicas do homem, o que motiva o tratamento mais restritivo dado às patentes de invenção e de modelo de**

**utilidade, visto visarem diretamente ao desenvolvimento técnico”.**

Esse não é, contudo, o entendimento comum ou vulgar da questão. O que se pensa, de forma a-técnica, é que tudo o que envolva autoria deve cair na vala comum do direito de autor.

A autoria corresponde à atribuição de um ato a determinada pessoa: atravessar o Oceano Atlântico a remo, escalar o Everest ou vencer uma batalha. Os atos heróicos são de autoria de alguém, que tem o direito de ser reconhecido como autor. Mas não geram obra intelectual tutelada. Assim é, também, com as idéias ou as descobertas científicas.

Também a utilidade da idéia ou conhecimento científico não é suficiente para que sejam tutelados como obra intelectual protegida. Nem mesmo seu grande valor econômico lhes garante a tutela jurídica.

As criações no campo da técnica podem aspirar a uma exclusividade temporária, caso preencham os requisitos da Lei de Propriedade Industrial, através da obtenção de uma patente.

As criações no campo da estética (ou da cultura) serão tuteladas pela Lei de Direitos Autorais, na medida das limitações nela expressas e acima articuladas.

Por isso foi necessária a edição de lei especial para que os programas de computador fossem protegidos. Somente após a Lei das Cultivares, os híbridos e novas espécies vegetais se tornaram objeto da propriedade intelectual. Os semicondutores (chips) serão tutelados quando o respectivo projeto se transformar em lei.

O inventor trabalha com fatos da natureza (o que se costuma denominar de materialidade da invenção); as dificuldades do Oceano Atlântico ou do Monte Everest, ou mesmo das batalhas, são materiais. As notícias e a ciência trabalham também com fatos. Não obstante, fala-se em nível inventivo das invenções. Mas a criatividade nas invenções está submetida às regras da natureza...

Já o autor de obra literária ou artística trabalha com a sua imaginação, cuja liberdade não é limitada pelo objeto. Não é o objeto que fala, mas o autor.

É essa liberdade de imaginação, convertida em obra, que é tutelada pelo direito de autor. Nesse sentido, a criatividade do autor da obra

literária ou artística é muito maior que a do inventor, limitada pelos dados da natureza.

Essa a contraposição entre regra técnica e regra estética. A regra técnica não é objeto do direito autoral, dada sua limitação à funcionalidade. Se a regra técnica não funciona, ou seja, não leva a resultado útil, ela não é técnica. Eventualmente, pode ser uma regra estética (veja-se Wagner, com seus leit motiv).

Caso se tutelasse uma norma técnica pelo direito de autor, seria desnecessária a tutela das invenções pela propriedade industrial e se criaria uma séria restrição ao desenvolvimento tecnológico.

O impedimento de se tutelarem procedimentos técnicos pelo direito autoral não é só conceitual, mas constitucional (Art. 170).

Por mais útil e economicamente conveniente que seja uma norma técnica, sua tutela sob o direito de autor consistiria em quebra de princípios que abriria as portas do direito de autor a uma avalanche de pretensões monopolistas não condizentes com o sistema jurídico, que outorga ampla proteção às obras literárias e artísticas, produto da imaginação humana.

Essa fronteira não deve ser ultrapassada.

## **RESPOSTAS AOS QUESITOS**

### *1. Quais os elementos legitimadores da tutela do Direito Autoral?*

*O Direito Autoral tutela as obras literárias e artísticas, excluídas as que constituem forma necessária à expressão do conteúdo técnico ou científico.*

### *2. A simples seleção, reunião e organização despidas de criatividade e originalidade de tecnologias obtidas em uma determinada área por um processo científico exauriente pode ser considerada elemento caracterizador de uma obra intelectual?*

*A originalidade e criatividade são requisitos tanto para a proteção das criações no campo da técnica, quanto para a das obras literárias e artísticas. A norma técnica, no entanto não possui o caráter criativo que a legitima a ser considerada obra literária ou artística. O autor de obra literária ou artística trabalha com a sua imaginação, não limitada pela*

*funcionalidade. A obra de arte é a objetivação de uma personalidade criadora e possui valor em si mesma. A sua própria destinação a finalidade utilitária subtrai à sua forma qualquer valor autônomo. A forma é necessária à função. A resposta é negativa.*

3. *É possível se reconhecer originalidade e criatividade nos textos individuais de norma técnica – NBR?*

*Não nos termos da Lei de Direitos Autorais, como exposto na resposta ao quesito anterior.*

4. *As normas técnicas podem ser equiparadas às obras protegidas pelo art. 7º inciso XIII?*

*Não, pelas mesmas razões expostas acima.*

5. *Qual é o espectro jurídico do conceito “procedimentos normativos” apontados no inciso I do art. 8º da Lei 9.610 de 1998?*

*Procedimentos normativos, quando relativos à técnica e à funcionalidade, compreendem as normas técnicas, destinadas à obtenção de um resultado na área técnico-industrial. Por esta razão, não constituem obras literárias ou artísticas e não encontram amparo na Lei de Direitos Autorais (Art. 8º, inc. I).*

6. *Se em razão da função social pública das NBr’s, as quais são desenvolvidas para o benefício e com a cooperação de todos os interessados (entes da sociedade) e, em particular, para a promoção da economia global, levando-se em conta as condições funcionais e os requisitos de segurança observados na letra “a” do Estatuto do Organismo de Normalização Brasileiro, seria compatível a aplicação do sistema de direitos exclusivos inerentes do Direito Autoral?*

*Tais normas são realizadas com a cooperação de entes da sociedade e se destinam à própria sociedade. O direito exclusivo não é compatível com a formação da norma e sua destinação.*

7. *Para se avaliar se um texto literário é ou não protegível pelo Direito Autoral, é correto ater-se ao fator investimento ali aplicado? O custo de*



*elaboração e atualização de um texto seria considerado elemento qualificador de uma obra intelectual?*

*Na verdade o que as entidades que editam normas técnicas almejam é um direito exclusivo de editá-las, independentemente de autoria e, menos ainda, de direito de autor sobre obra literária ou artística. Desejam um mero monopólio de editor, a exemplo dos velhos privilégios reais de edição abolidos pela Revolução Francesa.*

O argumento de que essa edição gera custos e que as empresas que disponibilizam aos interessados os textos das normas técnicas auferem receita, o que representaria um enriquecimento sem causa, não emociona. Assim ocorre também com a publicação de leis, tratados e decisões dos tribunais. A receita dessas empresas advém da prestação de serviços, e não de direitos autorais.

Esse o meu parecer,

s.m.j.

São Paulo, 14 de Agosto de 2006.

**NEWTON SILVEIRA**

Quinta Parte  
Concorrência Desleal e Interdita

# Concorrência Desleal em Relação a Equipamentos

14/02/2000

## PARECER

*Em tese, a forma externa de um produto industrial pode ser tutelada pelo direito de autor (quando dotada de valor estético), como desenho industrial (registrado perante o INPI) ou através das normas que se destinam a reprimir a concorrência desleal.*

*O ilustre advogado Dr. Lanir Orlando honrou-me com consulta acerca do desfecho, por sentença de 1ª instância, de feito que patrocinou perante a 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Espírito Santo do Pinhal (proc. nº 821/94).*

Referida ação ordinária foi proposta por PINHALENSE S/A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS contra PALINI & ALVES LTDA.. Desconsiderando-se, por desnecessária a menção, a ação penal que teve curso entre as mesmas partes e a busca e apreensão que a precedeu, importamos, de início, nos atermos ao laudo técnico preliminar que forneceu a base fática para a ação ordinária, da lavra do Prof. Doutor Jayme de Toledo Piza e Almeida Neto, datado de 12/4/94.

Referido laudo técnico, realizado sob a responsabilidade do ilustre professor, representa uma análise comparativa dos catálogos de vários equipamentos produzidos pelas partes (não se estranhe a perícia realizada pelo exame dos catálogos, pois, como se verá, a verdadeira face da questão são os denominados atos confusórios, constituindo os catálogos o principal meio de apresentação dos produtos à clientela).

De referido laudo, merecem destaque as referências às coincidências **de forma** entre os produtos das partes:

- “A geometria da Palini & Alves mostra que a mesma é uma cópia detalhe a detalhe da correspondente Pinhalense.”
- “... mostram sua aparência e disposição que são cópias do original da Pinhalense”.
- “A geometria dos equipamentos demonstra identidade de ambos em todos os detalhes...”
- ... “que se trata de uma cópia não só do princípio de funcionamento de equipamento da Pinhalense como de seu próprio design” (a esta altura, o perito afirma que superpondo-se as figuras contra a luz, a figura desenhada no catálogo da Palini & Alves foi “chupada” da fotografia do catálogo da Pinhalense).

E assim prossegue o laudo, sempre referindo-se ao **design** ou ao projeto da Pinhalense, à identidade geométrica e ao aspecto visual.

A conclusão do laudo merece ser transcrita:

*“Desta forma, conforme solicitado pela PINHALENSE, é nosso parecer que diante da análise do material apresentado consistente em catálogos, folhetos, fotografias e produtos propriamente ditos, é manifesta a evidência de cópia dos projetos, produtos da PINHALENSE por parte da PALINI & ALVES, não só quanto aos princípios de funcionamento mas sobretudo com relação ao “design”, forma de apresentação e características próprias desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo de várias dezenas de anos de sua*

*existência, cumprindo também deixar consignado que pelo nosso conhecimento em torno do assunto existem várias outras indústrias no ramo em que atuam as empresas PINHALENSE e PALINE & ALVES, produzindo máquinas para as mesmas finalidades, porém com modelos, formas de apresentação e “design” totalmente diversos, fato que vem reforçar nosso parecer e entendimento que no caso da consulta existe, a rigor, cópia fiel dos maquinários envolvidos e devidamente analisados e comparados nos itens anteriores.*”

A inicial da ação ordinária deixa bem claro que seu fundamento é a prática de atos confusórios por parte da Ré.

Descabe trazer à colação outros laudos em que se baseou a sentença recorrida, eis que os contrários não alteram, na verdade, as conclusões do laudo básico, mas enveredam por outra vertente: a de que a **função técnica** dos equipamentos em confronto já se encontrava em domínio público.

Essa vertente foi adotada pelo ilustre magistrado, prolator da sentença cuja crítica me foi solicitada.

Assim é que, a fls. 1397, afirma a sentença “que, de um modo geral, todos os equipamentos utilizados neste setor se assemelham **no que se refere ao processo técnico**, se tratando de técnicas bastante antigas, que, segundo entendeu, já teriam caído no domínio público”.

Assim, conclui o D. prolator da sentença que “não restou comprovado que a autora seja detentora do direito de marca que alega”, nem “que havia uma violação de direito autoral”, visto “tratar-se de técnicas e aparelhos cujos formatos são mais ou menos universais...” (fls. 1399).

Ora, **data maxima venia**, o ilustre magistrado embarcou em vertente contrária aos sólidos postulados da inicial, com base nos dados fáticos levantados pelo laudo preliminar mencionado.

Em meu “Direito de Autor no Desenho Industrial”, reservei um capítulo aos atos de concorrência desleal pela prática de atos confusórios hábeis ao desvio de clientela, que transcrevo a seguir, com as necessárias atualizações.

Gozando a obra de arte aplicada da proteção autoral, poderá a mesma ser industrializada mediante autorização do autor ou cessão de seus direitos patrimoniais, de modo que o industrial atua na qualidade de simples licenciado ou de titular a título derivado dos direitos de autor.

Quanto ao desenho industrial, cumpre destacar que a primeira lei que regulou sua concessão no Brasil foi o Decreto 24.507, de 29 de junho de 1934. Já aquele regulamento, que instituiu entre nós as patentes de desenho e modelo industrial, previa em seu art. 1º que o direito de obter patente competia ao autor de desenho ou modelo, novo e original, para aplicação industrial. O inciso 2º do art. 2º estipulava que não poderiam ser privilegiados “os objetos, modelos ou desenhos de cunho puramente artístico, e que não possam ser considerados como simples acessórios de produtos industriais”. O art. 6º da lei previa a possibilidade de ser a patente expedida em nome de pessoa jurídica, desde que preenchida a condição do art. 11, d, que exigia a apresentação de prova da cessão dos direitos do autor, quando o depositante não fosse o autor ou o modelo ou desenho não houvessem sido

executados na sua própria oficina, caso em que pertenceriam ao proprietário, na forma do art. 9º. O art. 14 obrigava a indicação do número da patente nos objetos protegidos, estando a patente sujeita à caducidade pela falta de exploração por um ano consecutivo (art. 19, parágrafo único). O art. 21 estipulava multas pela violação de tais patentes. As patentes de desenhos e modelos industriais foram sucessivamente tuteladas pelos códigos de propriedade industrial subsequentes de 1945, 1967, 1969, 1971 e pela vigente Lei de 1996, nesta sob a forma de registro de desenho industrial.

Além da tutela do direito autoral e da exclusividade conferida pelo registro de desenho industrial, poderá o empresário amparar-se pelas normas de repressão à concorrência desleal, quando não possua outro título que lhe garanta exclusividade sobre a forma dos produtos de sua indústria. Não só o n. III do art. 178 do Código de 1945 definia como crime de concorrência desleal o emprego de meio fraudulento, hábil ao desvio da clientela, como o parágrafo único do mesmo artigo ensejava indenização por perdas e danos por atos tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios ou a criar confusão entre estabelecimentos ou produtos e artigos postos no mercado. Assim, os chamados **atos confusórios** encontram reparação no âmbito penal e civil, em decorrência das normas de repressão à concorrência desleal, hoje objeto dos arts. 195 e 209 da vigente Lei de Propriedade Industrial.

Entre os **atos confusórios**, inclui a doutrina a imitação servil, a qual, por este ângulo, somente incidiria sobre a forma externa do produto. Nessa hipótese, mesmo que um modelo tivesse sido objeto de patente, cujo prazo de vigência já tenha se encerrado, não será lícita a cópia servil que enseje confusão, visto terem os concorrentes uma obrigação de diferenciação. A fim de evitar a confusão, devem os concorrentes, ao fabricar modelo de domínio público, introduzir pequenas modificações, desde que tais modificações não impliquem na diminuição da utilidade do produto.

A utilidade do produto, entretanto, deve ser entendida em sentido amplo, inclusive sob o ângulo estético. É nesse sentido que Casella ("Imitazione servile, confusione e confundibilità") se refere à utilidade estética do produto, chegando às seguintes conclusões: a) que a utilidade de uma forma consiste no atendimento não só das exigências técnicas, mas também estéticas; b) que a utilidade que se realiza na forma do produto é livremente desfrutável, sempre que seja impossível variar a forma sem prejuízo de sua utilidade; c) quando a variação, mesmo que parcial, é possível sem prejuízo das qualidades do produto e de sua utilidade (técnica e estética), surge uma **obrigação de não imitação**, devendo a modificação ir até o ponto que seja suficiente para evitar a possibilidade de confusão.

O fundamento de tal proteção repousa no fato de que não se deve confundir a tutela dos modelos e desenhos com a tutela contra a concorrência desleal, podendo esta subsistir mesmo na ausência da primeira.

A questão que se coloca, entretanto, é se a imitação servil deva ser reprimida mesmo quando não ocorra a hipótese de confundibilidade. Os autores favoráveis à proibição da imitação servil a fundamentam na tutela do fruto do trabalho do empresário e do aviamento.

Segundo Isay, a imitação servil é aquela na qual são copiadas fielmente, na forma e nas dimensões, mesmo aquelas partes da máquina cujas formas e dimensões são indiferentes para o funcionamento técnico da máquina, sendo reproduzidas com exatidão as formas e dimensões da máquina produzida pelo primeiro fabricante mesmo quando poderiam variar largamente. Rotondi concentra a proteção contra a

imitação servil no protótipo, do qual deriva a possibilidade de produção massificada, considerando ilegítima sua apropriação, por objetivar resultado do trabalho alheio e implicar em "lesão do aviamento objetivo do estabelecimento."

Rotondi se refere à combinação de elementos variados para a obtenção de formas orgânicas e complexas, fruto de experiências realizadas com fadigas e despesas pelo empresário, dando maior realce ao elemento técnico, que à forma externa do produto. O problema se coloca, portanto, sob o ângulo do parasitismo econômico, da chamada concorrência parasitária, servindo-se do fruto da atividade de pesquisa do empresário, da criatividade do concorrente, de que é um exemplo o aproveitamento do segredo industrial .

A imitação, nessa hipótese, cria um desequilíbrio na concorrência, ficando o imitador em posição vantajosa em relação ao imitado, já que o imitador, tirando proveito do investimento em pesquisas do imitado, pode opor a este um produto idêntico de menor custo.

Figuras diversas, portanto, a imitação servil e a forma distintiva, que tem por objeto o interesse do empresário na diferenciação. Esta é conhecida no direito alemão como *Ausstattung*, que é definida como toda forma concreta apreensível com os sentidos, que, nos ambientes comerciais diretamente interessados, tenha conseguido o valor de um sinal distintivo de um empresário ou idôneo a identificar um produto. Tem um significado mais amplo que o da marca, por compreender, inclusive, sinais não registráveis como marca. Seu único requisito é a capacidade distintiva.<sup>75</sup>

A *Ausstattung* tutela uma situação de fato, contrapondo-se à marca registrada, que configura uma situação jurídica formal. 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.

Gama Cerqueira, referindo-se aos atos de concorrência desleal tendentes a criar confusão entre estabelecimentos, produtos e artigos, considera que "as invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser protegidos com base nos princípios da repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público".<sup>2</sup>

---

<sup>75</sup> "In altre parole l'obbligo di evitare la confusione tra merci non é automaticamente escluso per il fatto che il segno usurpato non era registrabile come marchio" (Bonasi-Benucci, Tutela della forma nel Diritto Industriale).

<sup>2</sup> Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2, tomo 2, Parte 3, pág. 379.

Tullio Ascarelli, referindo-se à confusão entre produtos, faz menção à imitação servil.<sup>3</sup> Descreve Ascarelli que alguns sustentam que a imitação servil constitui, por si mesma, um ato de concorrência desleal, por contrariar os princípios de correção profissional; que outros sustentam que a imitação servil só pode ser reprimida se constituir um meio de confusão entre os produtos e, portanto, se ocorrer tal possibilidade de confusão, citando vários julgados italianos nesse sentido.

Entende Ascarelli ser essa última tese a melhor fundada, visto referir-se a lei italiana a meios aptos a criar confusão com os produtos ou a atividade de um concorrente. Acrescenta ser pacífico que da disciplina da concorrência desleal não derivam direitos absolutos sobre determinadas criações intelectuais, como seria a forma de um produto. "Tais direitos só derivam da disciplina dos bens imateriais e por isso só existem no âmbito dos bens imateriais legalmente reconhecidos, de modo que, fora do âmbito da tutela dos modelos, a forma não pode ser protegida em si mesma, podendo unicamente proibir-se sua utilização como instrumento de confusão entre produtos diferenciáveis." Como se verifica, adota Ascarelli a mesma posição de Gama Cerqueira, por considerar que, aderindo-se à primeira tese, se viria reconhecer por tempo indeterminado uma proteção sobre o aspecto formal de um produto, análoga à prevista pela disciplina dos modelos, que, como se sabe, dependem da expedição de uma patente que vigora por tempo determinado. Por isso nega a possibilidade de se aplicarem os princípios da concorrência desleal à imitação servil, exceto quando ocorra possibilidade de confusão, a qual constitui a fonte da deslealdade.

É interessante referir uma decisão do Tribunal de Milão, de 6.5.1965<sup>4</sup>, que negou a aplicação do art. 2.598, n. 1, do CC italiano em caso de imitação servil, por entender não ser aplicável para atribuir a um empresário o direito de se servir com exclusividade, sem limite de tempo, da forma de um produto que tenha sido, ou poderia ter sido, objeto de um modelo de utilidade ou ornamental, dado que tal forma, após o término de vigência da patente ou a partir do momento em que foi divulgada sem ter sido patenteada, se torna de domínio público. Considerou, ainda, que por meio do CC só podem encontrar tutela as formas que, não sendo dotadas de particularidades, no tocante à utilidade ou à estética, sejam usadas para defender o aviamento com o único fim de **diferenciar os produtos dos da concorrência**, formas que, assim, devem consistir em elementos acidentais e exteriores relativamente ao produto. O produto em questão era uma poltrona conhecida como "Barcellona", considerada célebre no campo do industrial design. Com relação a ela, assim se manifestou o Tribunal de Milão: "La poltrona Barcellona, prodotto dalla Knoll, costituiva, almeno quando venne disegnata dall'architetto Mies van der Rohe, un progresso nel campo dell'evoluzione estetica, ed anche sotto l'aspetto pratico, in quanto era un prodotto di quello stile razionale che tendeva a fondere il conseguimento dello scopo estetico con quello del fine pratico. Tale poltrona non contiene alcun elemento individualizzante che sia estrinseco rispetto ai concetti di forma ornamentale e di forma utilitaria in essa attuati". Referida decisão exclui da concorrência desleal a imitação servil, tanto mais que na espécie **tinham sido efetuadas variantes nas linhas e nas dimensões**.

Em uma decisão anterior do Tribunal de Milão, de 5.2.1953<sup>5</sup>, em caso de concorrência desleal por imitação servil da "Vespa" por parte da "Lambretta", fora

---

<sup>3</sup> Ascarelli, "Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales", Barcelona, 1970, pág. 208 e seguintes.

<sup>4</sup> Rassegna Prop. Ind., 1965, v. 231.

<sup>5</sup> Riv. Dir. Ind., 2:241, 1953

excluída a imitação servil, apesar de algumas semelhanças, por terem sido encontradas **diferenças suficientes** para distinguir os dois veículos e excluir qualquer confusão entre as atividades das empresas concorrentes. No que se refere à questão da imitação da "linha", o tribunal observou que a imitação da linha não é ilícita por si mesma, a não ser que crie confundibilidade entre os produtos.

Já a Corte d'Apello de Nápoles, em 28.12.1965 <sup>6</sup>, considerou existente a concorrência desleal por imitação servil de um brinquedo, no caso cães de matéria plástica ("Pluto" e "Filippo"), pondo em relevo a possibilidade de confusão da clientela formada por crianças e destacando que tal possibilidade de confusão constitui a medida necessária e suficiente para que o ato de imitação servil seja reprimido, desde que a empresa imitadora, utilizando a solução original de um problema técnico que representa o resultado de fatigante e custosa elaboração, praticou **atos idôneos para produzir o desvio da clientela**.

É conhecida, a respeito de imitação servil, a posição de Rotondi. A imitação servil (Sklavischer Nachbau), em sentido técnico, consiste na reprodução mecânica de produto alheio, independentemente da violação de um direito de patente. Assim, quando o produto está patenteado, sua reprodução constitui ato ilícito de contrafação de patente, e não de concorrência desleal. Rotondi considera deverem ser excluídas do conceito de imitação servil não só a contrafação de patentes, mas também a imitação de características externas do produto, que constitui também ato de concorrência desleal, mas no sentido de confusão entre produtos concorrentes. Diz Rotondi: "Ma il problema del quale intendiamo occuparsi qui é quello di vedere se, indipendentemente dalla confusione dei prodotti, l'imitazione vada repressa in sè e per sè, come forma di sfruttamento del lavoro altrui diretto alla realizzazione di un prodotto anche non coperto da un diritto di privativa". Encara Rotondi o dispêndio de esforços, capitais, materiais e tempo para se chegar à produção de um protótipo, que pode ser não patenteável. Exemplifica com um novo automóvel que possa não constituir uma invenção patenteável ou ser protegido como um novo modelo. Mesmo o modelo poderia cobrir somente elementos singulares (a carroçaria ou acessórios isolados), "non già tutto l'insieme, che pure ha una inconfondibile e organica unità, e rappresenta faticosa e costosa conquista dell'ingegno e del lavoro".

Quem, sem os custos necessários à obtenção de um protótipo, reproduz aquele feito por um concorrente encontra-se em condições de excepcional vantagem em relação a este. Tal imitação pode ser feita sem causar confusão entre os produtos, "mas nem por isso é menos danosa, porque o consumidor, frente a dois produtos substancialmente idênticos, mesmo que advertido da diversidade de origens, preferirá aquele mais vantajoso", que será o imitado, não gravado pelas despesas iniciais.

Contesta Rotondi a posição de Piola Caselli, no sentido de que tal conceito de imitação servil criaria novos monopólios, além das patentes, que impediriam o livre progresso da atividade industrial. Considera Rotondi haver nesse caso, lesão do aviamento por reprodução do resultado do trabalho alheio e aproveitamento das despesas do concorrente. Acrescenta que tal posição não frustra ou limita a possibilidade de livre progresso industrial, "perchè la pedissequa riproduzione dell'opera altrui, senza coscienza e senza intelligenza, non è mai stata una forma di progresso". Rotondi inclui tais atos na chamada concorrência parasitária, ou seja, o aproveitamento parasitário do trabalho alheio <sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Temi Napoletani, 1323, 1965.

<sup>7</sup> Rotondi, Diritto Industriale, págs. 498-501.



É certo que a profundidade da posição de Rotondi não foi ainda reconhecida e geralmente os autores a contestam. A título de exemplo, pode-se referir Jorge Fernando Castro Patrício Paúl <sup>8</sup>, que entende que adotar a tese defendida por Rotondi implicaria a criação de um direito privativo por tempo indeterminado, substituindo a tutela da concessão de patentes de invenção ou de modelos, o que acabaria por transformar o instituto da concorrência desleal "num perigoso instrumento de ampliação do regime jurídico dos direitos privativos" <sup>9</sup>.

No Brasil, o art. 209 da Lei de Propriedade Industrial faz menção a atos de concorrência desleal, "tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços ou entre os produtos e serviços postos no comércio". À primeira vista, só se poderia incluir no citado dispositivo a imitação servil quando possibilitasse a **confusão entre produtos**. No entanto, poderia a imitação servil ser incluída entre os atos **tendentes a prejudicar os negócios alheios**. É bastante conhecida a posição de Remo Franceschelli, que, repudiando a teoria dos direitos sobre bens imateriais, considera como único fundamento do direito industrial a concorrência. Nesse ponto de vista, se justificaria tanto a tutela das patentes quanto da imitação servil.

O que nos parece não ter sido levado na devida conta é que Rotondi se refere sempre ao protótipo e a "tutto l'insieme, che pure ha una inconfondibile e organica unità". Não se referiu Rotondi a uma abstração, como é a invenção, cujos limites têm de ser especificados nos pontos característicos de uma patente e em desenhos esquemáticos. Referiu-se a um protótipo e a um conjunto inconfundível, dotado de unidade orgânica. Vai, de uma para outro, uma distância tão grande quanto, numa obra de arquitetura, vai do projeto básico para o projeto de detalhamento. Um é abstrato, o outro correspondente a um verdadeiro protótipo. Diversa deve ser a natureza da proteção. A invenção, considerada como abstração, seja de caráter artístico ou técnico, tem a proteção do direito de autor em sentido amplo, seja qual for a forma legislativa adotada. O detalhamento, se bem que não voe às alturas da criação de caráter abstrato, representa muito tempo perdido, às vezes noites de insônia, experiências fraudadas, até que se chegue àquela combinação de elementos constitutivos que experimentalmente se demonstrou ser a mais idônea para alcançar os fins a que o produto se destina. Não se justifica seja livremente aproveitada pelo concorrente .

Tal é a necessidade de se encontrar uma proteção para esse "molde" ou "protótipo" que a maioria das legislações dos diversos países protege a gravação de um disco (fonograma) como se fora um direito de autor. Não porque constitua efetivamente uma criação artística, mas porque, ao menos nesse ramo, tornou-se evidente a necessidade de proteger-se o trabalho do empresário contra o indevido aproveitamento por terceiros. Da mesma forma, a lei italiana protege o projeto de engenharia, mesmo que não contenha uma invenção em sentido abstrato. Assim, também, deveriam ser protegidos os programas de computador (software). Na ausência de uma proteção específica para o protótipo contra sua reprodução mecânica, mesmo com o sério inconveniente de tal proteção não poder ser delimitada no tempo, nada mais justo se socorra o empresário das normas de repressão à concorrência desleal, mesmo que para isso se tenha de interpretá-las de forma mais elástica, desde que se leve em conta seu significado mais alto de proteção do aviamento, como idéia organizadora, de caráter criativo, que dá unidade ao estabelecimento. Não se está, dessa maneira, criando uma nova forma de monopólio, já que a imitação servil não é considerada em relação ao produto

---

<sup>8</sup> Fernando Castro Patrício Paúl, *Concorrência desleal*, Coimbra, 1965.

<sup>9</sup> Ob. Cit., pág. 164.

isoladamente, mas em relação a ele como elemento imaterial integrante do estabelecimento.

Como se vê, a sentença recorrida concentrou-se na **técnica**, esquecendo-se da **forma**.

Já no mesmo ano em que foi proposta a ação sob exame, o Tribunal de Justiça de São Paulo manifestou-se acerca de questão similar. Trata-se de acórdão prolatado pela 6ª Câmara Civil na Apelação Cível nº 209.406-1/7, datado de 16/6/94, Rel. Des. Aclibes Burgarelli, do qual se destaca:

“... A ação de contrafação, que diz respeito à propriedade industrial e aos direitos e privilégios que do registro derivam, é de caráter real, circunstância que obriga, evidentemente, o ato de registro público, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

A ação de concorrência desleal, de outra sorte, prescinde da prova do registro público do INPI e seu conteúdo é mais amplo, visto como se projeta, além dos sinais distintivos, à prática fraudulenta na captação de clientela de concorrente e de modo adrede preparado, é ação eminentemente pessoal.

...

Os elementos que integram o comportamento de concorrência desleal são estes: ato ilícito (considerado na similar apresentação do produto em relação ao do concorrido), resultado pretendido (desvio intencional de clientela alheia) e, finalmente, dano resultante da causa apontada.

...”

Como se vê, não se houve o ilustre magistrado com o costumeiro acerto, pois confundiu direitos de propriedade industrial com **atos confusórios** de concorrência desleal, profligados pela Lei, pela Jurisprudência e pela Doutrina.

É este o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2000.

Newton Silveira

# Concorrência Desleal entre os Cremes Dentais Kolynos e Gessy Cristal

05/07/2000 (inicial) e 13/09/2000 (final)

## PARECER ACERCA DA CONTRAFAÇÃO DA EMBALAGEM DO CREME DENTAL KOLYNOS PELA GESSY LEVER POR MEIO DA EMBALAGEM DO SEU NOVO CREME DENTAL GESSY CRISTAL

Na qualidade de Professor de Direito Comercial na Faculdade de Direito da USP e regente do curso de pós-graduação em Propriedade Intelectual, fui consultado pela **Sra. NORA DE CÁRDENAS**, Vice-Presidente de Assuntos Corporativos de **KOLYNOS DO BRASIL LTDA.**, a respeito do lançamento, por sua principal concorrente no Brasil, **INDÚSTRIAS GESSY LEVER LTDA.** (doravante denominada simplesmente “**GESSY LEVER**”), de embalagem para creme dental na cor **AMARELA**, a qual, tradicionalmente, sempre distinguiu somente o creme dental **KOLYNOS**, apresentando, a seguir, minhas considerações e conclusões, precedidas dos fatos que deram origem à consulta.

### I. A TRADICIONAL COR DA KOLYNOS

1. O creme dental **KOLYNOS** existe no mercado brasileiro desde seu lançamento em *1917*.

Antes era importado de sua origem nos **Estados Unidos da América**, e passou a ser produzido em nosso país a partir de *1929*.

2. O creme dental **KOLYNOS** sempre foi acondicionado em **bisnaga DE COR AMARELA** e embalada esta em caixa da mesma cor. Com o passar dos anos, tornou-se o próprio conjunto a marca registrada do produto.

3. Em anexo, seqüência de publicidade do produto, revistas publicadas no **Brasil** no início do século XX, que exibem o creme dental **KOLYNOS** como sempre foi oferecido ao público: **na tradicional embalagem predominantemente AMARELA, com dizeres na cor VERDE** (Docs. 1 a 4).

Até mesmo a própria publicidade sempre foi apresentada com fundo geral **AMARELO**, como a cor da embalagem do creme dental **KOLYNOS** (Doc. 5).

Da série de amostras das embalagens do creme dental **KOLYNOS** que evoluíram durante o século XX (Docs. 6 a 13), constata-se o uso constante e permanente da embalagem predominantemente **AMARELA**, com dizeres em **VERDE**.

4. A única alteração ocorreu em 1963, com a introdução, na tradicional embalagem, dos dizeres, na cor BRANCA, “SUPER BRANCO”, e do acréscimo de campo vermelho, com bordas em VERDE, contendo dizeres em BRANCO (Docs. 10 a 13).

5. Essa é a embalagem do creme dental KOLYNOS (Doc. 13) que chegou aos nossos dias, constituindo-se, não apenas a marca, mas também o conjunto de sua apresentação, em elementos notoriamente conhecidos de muitas e sucessivas gerações de consumidores.

6. Resta, apenas, considerar, quanto à apresentação do creme dental KOLYNOS que dá origem ao presente parecer, que, até onde se sabe, jamais, em seu quase um século de existência, foi fabricado ou foi colocado à venda qualquer outro creme dental que fosse apresentado em embalagem na cor AMARELA.

7. Além da proteção especial naturalmente conferida às MARCAS NOTÓRIAS, conta a marca KOLYNOS, no Brasil, com a efetiva proteção de marcas REGISTRADAS (Docs. 14 a 39).

Tais documentos se referem a cópias dos certificados de registros das marcas KOLYNOS no Brasil, incluindo-se as marcas mistas, ou seja, aquelas que distinguem os conjuntos representativos da própria embalagem, com indicação de cores, as mesmas sempre utilizadas para distinguir a linha de produtos KOLYNOS.

8. Não há dúvida, pois, da absoluta notoriedade que sempre cercou o creme dental KOLYNOS, sempre associado à sua também notória embalagem AMARELA, contendo dizeres em VERDE e BRANCO e campo lateral na cor VERMELHA com bordas na cor VERDE, à qual se sobrepõem outros dizeres em BRANCO e VERDE.

## **II. ANTECEDENTES À CONSULTA ORA FORMULADA**

Para que se chegue à consulta que motivou o presente parecer é necessário, preliminarmente, esclarecer os fatos que deram origem à consulta que será, mais adiante, revelada.

### **II.a O INÍCIO DA QUESTÃO**

1. Em 1995, a COLGATE PALMOLIVE COMPANY adquiriu os negócios da KOLYNOS em diversos países, inclusive no Brasil. Para maior simplicidade da presente exposição, a COLGATE PALMOLIVE COMPANY e sua subsidiária brasileira, KOLYNOS DO BRASIL LTDA., passam, de aqui em diante, a serem conjuntamente referidas como COLGATE.

Dado o mercado anteriormente detido por COLGATE no Brasil, no que diz respeito a cremes dentais, a fusão dos negócios com a KOLYNOS foi submetida à apreciação do CADE – CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA, nos termos da Lei n. 8884, de 1994, tendo sido, então, aprovada por aquele órgão.

**2. O CADE, no entanto condicionou sua aprovação ao exercício, por parte da COLGATE, de uma das seguintes opções:**

- a) vender a marca KOLYNOS para terceiros;
- b) licenciar a marca para terceiros por 20 anos;
- c) suspender o uso da marca KOLYNOS para cremes dentais por 4 anos.

**O objetivo declarado do CADE, no uso de suas atribuições em defesa da livre concorrência, seria evitar que houvesse concentração de mercado, e que concorrentes fossem impedidos de entrar no mercado de cremes dentais. O CADE pretendia criar espaço para que outras marcas pudessem alcançar maior participação, obviamente por meios lícitos e de lealdade concorrencial.**

**3. Das três alternativas, escolheu COLGATE a terceira, qual seja, a de aceitar a SUSPENSÃO DO USO DA MARCA KOLYNOS, PARA CREMES DENTAIS, POR QUATRO ANOS.**

**Assim a COLGATE fabricou o último lote de creme dental KOLYNOS em maio de 1997.**

**Em 11.06.1997, a COLGATE lançou uma nova marca de creme dental: SORRISO.**

**Lançado no mercado o novo creme dental SORRISO, a GESSY LEVER e a PROCTER & GAMBLE imediata e formalmente se opuseram à embalagem do SORRISO perante o CADE (Docs. 40 e 41).**

**4. A manifestação de GESSY LEVER argumentava com a “desobediência ao Compromisso de Desempenho” (Doc. 40, pág. 2) que a COLGATE assumira perante o CADE, já que o novo produto SORRISO estava sendo lançado com embalagem que continha:**

“a) Fundo parcialmente AMARELO, com letras VERDES, e quadro lateral direito em VERMELHO, nos mesmos tons utilizados pelo KOLYNOS. O tubo do produto possui apenas o frontal em AMARELO e AZUL, apresentando anverso totalmente em AMARELO;

b) Mesma logotipia utilizada na composição da marca principal;

c) Quadro lateral de aspecto quase igual e na mesma cor VERMELHA, com partes inferior e lateral direita contornadas por linhas cheias BRANCO e VERDE;”

**GESSY LEVER concluiu que:**

“Ora, se se trata de um direito protegido, que nenhuma outra indústria de creme dental pode utilizar, seja por que é marca registrada da KOLYNOS, seja por esse uso poderia configurar concorrência desleal, portanto, de novo, um direito protegido da KOLYNOS, a KOLYNOS também não pode fazer

tal utilização, porque assumiu, no compromisso de desempenho, obrigação expressa de não fazê-lo, sujeitando-se às penas previstas em lei se fize-lo”.

**5. Não discrepou a manifestação da PROCTER & GAMBLE (Doc. 41), que também ressaltou a associação (entre KOLYNOS e SORRISO) que seria feita pelo público consumidor (entre KOLYNOS e SORRISO), principalmente por alguns elementos como:**

“IV. O AMARELO continua predominando como cor de fundo em boa parte da embalagem;

V. A cor predominante das letras do nome SORRISO continua sendo VERDE...;

VI. Mais de 70% das letras da palavra SORRISO, com cor predominantemente VERDE, continuam dispostas sobre FUNDO AMARELO, jogo de cores esse que caracteriza o creme dental KOLYNOS;”

PROCTER & GAMBLE concluiu que:

“Ainda que se possa identificar pequenas diferenciações em cada um dos elementos constitutivos da embalagem do novo produto quando tomados isoladamente, o fato é que no conjunto a combinação desses elementos irão levar o Consumidor Médio a efetuar aquela associação com o creme dental KOLYNOS suspenso, constituindo assim o lançamento da nova marca flagrante infração não só ao Termo de Compromisso de Desempenho mas também à própria decisão de fls. desse Egrégio Conselho, ensejando, em face à existência do elemento dolo, as punições ali previstas”.

## **II.b. O MEU PARECER DE 1997**

1. À vista dessa discussão, e considerando o escopo e intenção do acordo perante o CADE e a opção aceita de suspender o uso da marca KOLYNOS para creme dental por quatro anos e, ainda, a necessidade de, para cumprimento do que fora acordado, ser afastada a possibilidade de associação entre a marca suspensa KOLYNOS e a nova marca SORRISO, foi-me solicitado PARECER, por uma das reclamantes, PROCTER & GAMBLE, no sentido de exame e comparação entre a embalagem do tradicional CREME DENTAL KOLYNOS e a nova embalagem, sob a marca SORRISO.

2. Daquele meu parecer de 1997 (Doc. 42) constam as conclusões da comparação, sendo as principais as referentes à cor predominante e disposições gerais:

“1. Quanto às embalagens, são elas exatamente do mesmo tamanho, apresentando-se a do produto SORRISO com a mesma cor de fundo amarela tradicional da KOLYNOS.

2. A embalagem do produto SORRISO ocupou cerca de metade de seu campo visual com outra cor, a pretexto de criar um diferencial com a embalagem anterior.

*3. Não obstante sejam os tipos de letras utilizados nas marcas KOLYNOS e SORRISO não exatamente idênticos, são bastante semelhantes, devendo-se ressaltar que as marcas KOLYNOS e SORRISO são igualmente apresentadas na cor verde sobre fundo amarelo.”*

3. A conclusão daquele meu parecer de 1997 foi no sentido de que, não obstante tivesse sido criada uma nova embalagem para o novo produto SORRISO, era mantido um mesmo “ar de família”, graças à manutenção da cor de fundo AMARELA da tradicional embalagem da KOLYNOS, além da apresentação das marcas na mesma posição e cores e a existência de campo VERMELHO lateral.

A conclusão de meu parecer de 1997 era no sentido de que, tendo sido suspenso o uso da marca KOLYNOS para creme dental por quatro anos, essa suspensão deveria abranger, também o uso da cor AMARELA na embalagem, tendo em vista o risco de o consumidor associá-la, inevitavelmente, ao creme dental KOLYNOS.

4. Em razão desses fatos, a COLGATE, voluntariamente, apresentou alterações na embalagem, as quais foram aceitas pelo CADE.

5. Desde aquela ocorrência, vem a COLGATE, fazendo uso de embalagens diversas para seu creme dental SORRISO, em diferentes cores e apresentações, sem utilizar, em qualquer delas, os elementos básicos da embalagem do creme dental KOLYNOS tradicional, principalmente no tocante ao fundo geral AMARELO com indicações em caracteres na cor VERDE e campo lateral de cor VERMELHA. (Docs. 43 a 46).

6. Durante esse período, a COLGATE continuou a utilizar a marca KOLYNOS e a cor AMARELA para outros produtos de higiene bucal, como era e é de seu direito.

### **III. FATO NOVO**

1. Aquele prazo de suspensão de uso da marca KOLYNOS para creme dental, assim como de qualquer embalagem que parecesse, lembrasse ou evocasse a tradicionalmente utilizada, ao qual teve a COLGATE de se submeter em razão da proibição do CADE, encerrar-se-á no mês de SETEMBRO DE 2001.

Decorrido o prazo de suspensão, a COLGATE estará livre para o relançamento do creme dental KOLYNOS.

2. A verdade é que, em obediência às determinações do CADE e em razão das manifestações formuladas por GESSY LEVER e PROCTER & GAMBLE, o CREME DENTAL KOLYNOS na embalagem AMARELA estará ausente do mercado por exatos quatro anos, após o que, à evidência, tem o completo e indiscutível direito de a ele retornar.

3. Ocorre que uma das concorrentes da **COLGATE**, a **GESSY LEVER**, que produziu uma das manifestações que deram motivo à modificação da embalagem do creme dental **SORRISO**, baseada no argumento de que o consumidor associaria esse creme dental ao creme dental **KOLYNOS**, parece estar pretendendo vantagem comercial maior do que a que lhe foi já propiciada, fora dos limites da leal concorrência, de maneira a frustrar o que foi objeto da decisão do **CADE**, visando obter vantagem ilícita sobre a concorrência.

4. **De fato, chegou ao conhecimento da COLGATE, estar a GESSY LEVER preparando o lançamento de seu CREME DENTAL GESSY acondicionado em bisnaga e embalagem que, em tudo, se assemelha, lembra e evoca o tradicional creme dental KOLYNOS, meio pelo qual pretende frustrar a volta ao mercado do tradicional KOLYNOS, colocando-se perante o mercado como o substituto daquele notório produto (Doc.47).**

**É óbvio que, em assim procedendo, estará indevidamente procurando atrair para si os consumidores, desviando ilicitamente a clientela da COLGATE.**

**Daí, a consulta que ora me foi formulada, acerca de questão decorrente dos fatos anteriormente narrados, com relação aos quais já tive a oportunidade de me pronunciar.**

#### IV. CONSULTA

É lícito à GESSY LEVER o lançamento no mercado de novo creme dental, acondicionado em embalagem na qual a cor AMARELA do fundo é preponderante, evocativa da embalagem do tradicional produto CREME DENTAL KOLYNOS, enquanto está em curso o prazo de suspensão de uso imposto pelo CADE e a pouco tempo do possível retorno ao mercado do referido CREME DENTAL KOLYNOS?

Preliminarmente, há que esclarecer que não discrepa a minha posição agora, dado haver já me pronunciado anteriormente sobre o mesmo caso, aparentemente em posição contrária, contrariedade essa que de fato não mais é que meramente aparente, dado que a posição adotada pelo presente é, na verdade, conseqüência do parecer anterior, complementar enfim, à vista do fato novo trazido e da necessidade de manutenção da direção anteriormente tomada, que representa o exato posicionamento da questão, no meu entender.

#### **V. O COMPROMISSO ASSUMIDO PERANTE O CADE**

1. **Ao aprovar o CADE a operação de aquisição dos negócios da KOLYNOS pela COLGATE, após estudo e discussão do caso, ficou acordado que a COLGATE suspenderia o uso da marca KOLYNOS e da**



**embalagem AMARELA para creme dental por quatro anos, o que foi devidamente cumprido pela COLGATE.**

**2. Em junho de 1997, COLGATE lançou uma nova marca: SORRISO (Doc. 48), em nova embalagem.**

**Foi contra a embalagem do novo creme dental SORRISO que se insurgiram os concorrentes, provocando o incidente mencionado perante o CADE, argumentando que lançando o novo SORRISO em tal embalagem, a COLGATE estaria frustrando o propósito da condição que havia escolhido por aquele Órgão.**

**3. A argumentação de GESSY e PROCTER & GAMBLE perante o CADE, em junho de 1997, tinha como base os mesmos pontos, ou seja, que, não obstante as cores e disposição gráfica do CREME DENTAL KOLYNOS constituíssem direitos protegidos, inclusive com cor AMARELA, cor VERDE e cor VERMELHA, já que objeto de diversos certificados de registros de marcas regularmente concedidos pelo INPI- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, não poderia o novo creme dental SORRISO fazer uso desses elementos, posto que, alegavam as concorrentes, o uso deles se constituiria, também, em elemento de desobediência ao compromisso de desempenho (Docs. 41 e 42), a saber:**

\* Fundo parcialmente AMARELO, com letras VERDES, e quadro lateral direito em VERMELHO, nos mesmos tons utilizados pelo KOLYNOS. O tubo do produto possui apenas a frontal em AMARELO e AZUL, apresentando anverso totalmente em AMARELO;

\* Mesma logotipia utilizada na composição da marca principal;

\* Quadro lateral de aspecto quase igual e na mesma cor VERMELHA, com partes inferior e lateral contornadas por linhas cheias em BRANCO e VERDE.

**4. Em meu parecer de 1997, após comparação entre a embalagem tradicional do KOLYNOS e a do SORRISO, concluí que:**

\* **Não obstante não fossem os tipos de letras utilizados nas marcas KOLYNOS e SORRISO exatamente idênticos, eram bastante semelhantes, devendo-se ressaltar que as marcas KOLYNOS e SORRISO eram igualmente apresentadas na cor verde sobre fundo amarelo.**

**5. No estudo posteriormente levado a efeito pelo CADE, em razão das manifestações oferecidas pela GESSY LEVER e PROCTER & GAMBLE, e, até mesmo, das considerações do meu parecer de 1997, concluiu o CADE que a apresentação pretendida para o lançamento do produto SORRISO (Doc. 48), representava sérios riscos de levar o consumidor a associa-lo à marca KOLYNOS. A COLGATE propôs, então, a substituição da embalagem do SORRISO, dela retirando, por completo, qualquer porção de fundo AMARELO, resultando na primeira**

embalagem do produto **SORRISO** totalmente na cor de fundo AZUL (Doc. 49).

6. O escopo, assim, da intervenção do CADE estava atingido, assim como atendidas as reclamações de concorrentes, como manifestado em despachos e relatórios do CADE (Doc. 50).

7. Como corolário do escopo pretendido através das determinações do CADE, ficava claro, “*contrario sensu*”, que as autoridades brasileiras expressamente estabeleceram o direito de o creme dental KOLYNOS e sua tradicional embalagem (na cor AMARELA com dizeres em VERDE contendo campo VERMELHO) retornarem ao mercado após cumprido o prazo de suspensão, ou seja, em setembro/2001.

#### VI. O QUE PRETENDE A CONCORRENTE GESSY LEVER?

1. Desde junho de 1997, diversos cremes dentais com a marca **SORRISO** apareceram no mercado, mercê de diferentes formulações, produzidos à base de produtos como eucalipto, mirra, camomila, sálvia, hortelã, malva, canela, menta, erva-doce, melissa, etc.

*Em todas as novas embalagens do produto **SORRISO**, tomou a **COLGATE** o cuidado de não contrariar o que fora ajustado com o CADE.*

*Com efeito, em todas as embalagens subseqüentes foi evitado o uso de elementos constantes do tradicional **CREME DENTAL KOLYNOS**, principalmente no tocante à cor de fundo **AMARELA**.*

*No entanto, vem constatando a **COLGATE** que o caminho adotado pela **GESSY LEVER** vem na esteira dos seus lançamentos, passando até a produzir creme dental acondicionado em embalagem de fundo **VERDE** (Doc. 51) após ter sido lançada no mercado a embalagem verde do **SORRISO** (Doc. 46).*

2. *Mas isso não é nada em se considerando o novo lançamento pretendido pela **GESSY LEVER**, do produto **CREME DENTAL GESSY CRISTAL**, com a bisnaga e embalagem de fundo geral **AMARELO**, com inscrições em **VERDE** e **BRANCO**, com campo **AVERMELHADO** lateral (Doc. 47).*

3. *É óbvio que a concorrente **GESSY LEVER** pretende, através de atos confusórios, de evidente concorrência desleal, aproveitar-se da limitação da **COLGATE** durante o período de suspensão (que contou com sua própria participação) adotando embalagem hábil a ser confundida com a embalagem do creme dental **KOLYNOS**.*

*A intenção clara de **GESSY LEVER** é ocupar o espaço deixado pela **COLGATE**, utilizando uma embalagem cuja combinação de cores foi pela própria **GESSY LEVER** questionada por lembrar o creme dental **KOLYNOS**, e conquistar os consumidores da **COLGATE**, frustrando o seu direito de voltar a utilizar a marca **KOLYNOS** em cremes dentais, cumprido o prazo de suspensão, inclusive com a tradicional embalagem **AMARELA**.*

## **VII. A GESSY TERÁ O DIREITO DE LANÇAR SEU NOVO PRODUTO?**

1. *Claramente, a resposta há de ser negativa.*
2. *Em primeiro lugar porque a proibição do uso pela COLGATE, da marca KOLYNOS e dos elementos de sua embalagem tradicional é por prazo determinado, corresponde o direito líquido e certo de retornar o creme dental KOLYNOS ao mercado, com a tradicional embalagem AMARELA, após cumprido o período de suspensão.*
3. *Como decorrência desse direito, é forçoso concluir que não era escopo da decisão do CADE permitir que, no período de suspensão, pudesse um concorrente da COLGATE se servir dos elementos distintivos vedados à própria titular do produto.*
4. *Mas, mais que isso, mesmo após o período de suspensão, não será lícito à GESSY LEVER fazer uso da embalagem que acaba de “criar”.*

*Isso porque não só a marca KOLYNOS, mas também o conjunto de sua apresentação, se constituem em marcas registradas (Docs. 14 a 39) que garantem à sua titular o direito de uso exclusivo, direito esse ao qual corresponde o de impedir que terceiros utilizem quaisquer meios confusórios, hábeis a criar dúvida ou erro na mente do consumidor.*

*Até nisso não discrepa o meu parecer de 1997 (Doc. 42) já que, sob o título “UM OUTRO ENFOQUE PARA O PROBLEMA”, considerei a possibilidade de “contrafação” pela própria COLGATE, das marcas KOLYNOS, quando do lançamento da primeira embalagem do SORRISO, a que continha parte de seu fundo na cor AMARELA, impugnada pelas concorrentes e pelo próprio CADE.*

5. *Com efeito, o “conjunto” relativo à embalagem e apresentação do tradicional CREME DENTAL KOLYNOS constitui MARCA REGISTRADA, devidamente amparada por diversos certificados de registros emitidos pelo INPI.*

6. *O conjunto desses registros garante cada elemento da embalagem de KOLYNOS, as diversas partes das referidas embalagens, e até as composições por inteiro, nas quais os elementos básicos são, como sempre foram, a cor de fundo geral AMARELA, os dizeres escritos em VERDE e BRANCO e o quadro lateral VERMELHO.*

7. *Tais direitos são plenamente conhecidos da GESSY LEVER, já que em sua petição ao CADE, de 10.06.1997 (Doc. 40), expressamente manifestou que:*

**“3. Com efeito, as cores e disposição gráfica do creme dental KOLYNOS constituem direitos protegidos dado que seu todo – inclusive com a cor AMARELA, cor VERDE e cor VERMELHA – está registrado como marca perante o INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE**

**INDUSTRIAL... ”..... “Ora, se se trata de um direito protegido, que nenhuma outra indústria de creme dental pode utilizar, seja por que é marca registrada da KOLYNOS, seja por que esse uso poderia configurar concorrência desleal, portanto de novo, um direito protegido da KOLYNOS...”**

8. O reconhecimento desses direitos, em documento produzido pela própria **GESSY LEVER**, tornaria despidiendas outras considerações acerca do fato de que também a **GESSY LEVER** não pode, pelos motivos expostos, frustrar o que foi acordado perante o **CADE** e, menos ainda, violentar direitos de propriedade industrial garantidos à **COLGATE**.

9. Observe-se (para dirimir quaisquer dúvidas que, por hipótese remota, ainda existam) as duas embalagens em confronto:

\* **A do creme dental KOLYNOS, tradicional, ainda em período de suspensão, cujo prazo terminará proximamente, em Setembro/2001 (Doc. 52); e**

\* **A do novo produto GESSY CRISTAL, na “nova” embalagem AMARELA (Doc. 47).**

10. Do cotejo dessas duas embalagens resulta inequívoco que a “nova” embalagem do **GESSY CRISTAL** foi cuidadosamente elaborada para desenvolver uma aparência diversa, sem ser diferente, procurando aquele certo “ar de família” que a associa à embalagem do tradicional **CREME DENTAL KOLYNOS**.

11. Dessa comparação, resulta que:

\* **Trata-se de embalagens do mesmo tamanho, cujo fundo geral, em ambas, é da cor AMARELA.**

\* **Quanto às cores dos dizeres (VERDE e BRANCO), a GESSY LEVER apenas mudou suas posições no creme dental, de modo que a marca GESSY aparece na cor BRANCA e a indicação CRISTAL é VERDE. Trata-se de uma simples inversão em relação à embalagem do creme dental KOLYNOS, onde a marca KOLYNOS aparece na cor VERDE, e a indicação SUPER BRANCO é BRANCA.**

\* **A GESSY LEVER transformou o campo lateral VERMELHO da embalagem da KOLYNOS no campo lateral “AVERMELHADO” na embalagem da GESSY.**

\* **Vale a pena notar que os tipos de letras da marca GESSY, notadamente os “S”, são os mesmos da palavra SORRISO, na embalagem daquela marca.**

12. Ao se verificar, lado a lado, todas as marcas de cremes dentais atualmente no mercado brasileiro (Doc. 53), concluir-se-á que nenhuma delas, dos mais diversos fabricantes, inclusive as da própria **GESSY LEVER**, se apresenta com fundo geral na cor **AMARELA**, com dizeres nas

cores **VERDE** e **BRANCO**, contendo campo menor lateral **VERMELHO** ou **AVERMELHADO**.

**13.** Além disso, como a suspensão acordada com o **CADE** só dizia respeito ao mercado brasileiro, o creme dental **KOLYNOS** produzido para exportação continua mantendo, durante o período de suspensão, sua internacionalmente notória embalagem (Docs. 54 e 55).

**14.** Finalmente, como a proibição de uso no mercado interno durante o período de suspensão somente dizia respeito a cremes dentais, vem a marca tradicional **KOLYNOS**, com dizeres em **VERDE** sobre fundo geral **AMARELO**, sendo utilizada pela **COLGATE** em outros produtos, tais como escovas e outros dispositivos para a limpeza de dentes, fio dental e anti-septicos bucais utilizando a marca **KOLYNOS** (Docs. 56 a 58).

**15.** Para completar a família dos produtos **KOLYNOS**, resta aguardar o decurso do prazo estabelecido pelo **CADE** relativo à suspensão temporária, então o creme dental **KOLYNOS** poderá voltar ao mercado brasileiro, inclusive e principalmente em sua tradicional e notoriamente conhecida embalagem **AMARELA**.

**16.** A conclusão do presente estudo é que não é lícito à **GESSY**, seja à vista do acordo celebrado perante o **CADE**, seja em razão dos direitos de propriedade industrial garantidos à **COLGATE**, lançar no mercado brasileiro embalagem hábil a criar confusão com a tradicional embalagem do creme dental **KOLYNOS**, pretendendo criar condições para substituí-lo por induzir o consumidor a engano, ao levar o consumidor a adquirir **GESSY CRISTAL** durante o período de suspensão. Assim procedendo, a **GESSY LEVER** irá frustrar o relançamento futuro do creme dental **KOLYNOS**, violando os direitos legítimos da **COLGATE**, em detrimento dos negócios desta no território brasileiro e dos compromissos da **COLGATE** perante o **CADE**.

### **VIII. DO DIREITO APLICÁVEL**

1. É evidente a má-fé da **GESSY LEVER**, ao lançar, durante o período de suspensão, e às vésperas da possível volta ao mercado da embalagem **AMARELA** do creme dental **KOLYNOS**, a sua **“versão AMARELA”** do creme dental **GESSY CRISTAL**.

2. O art. 10 bis da *Convenção da União de Paris* (cujas últimas revisões em vigor no **Brasil** foi promulgada pelo **Decreto nº 1263, de 1994**, e invocável em litígios entre nacionais por força do art. 4º da *Lei de Propriedade Industrial*) define, em seu item 2, que:

**“Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”.**

3. O saudoso Prof. **JOSÉ PINTO ANTUNES**, em sua obra **“Da Concorrência Desleal no Direito Brasileiro”**, afirmava que o mencionado dispositivo convencional **transformou a norma ética em norma jurídica**.

4. O item 3 do mesmo artigo da **CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS** indica, de maneira não exaustiva, certos atos de concorrência desleal que devem ser particularmente proibidos, dentre eles **“os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente”**.

5. Essa norma, no direito interno, está consubstanciada no **art. 209 da Lei de Propriedade Industrial, nº 9279, de 1996**, que tipifica os atos **“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”**.

Ou seja, além de proibir os denominados **atos confusórios**, a lei ampara, separadamente, **os atos tendentes a prejudicar os negócios alheios**, como no caso ora sob exame.

6. Assim, o lançamento da embalagem **AMARELA** pela **GESSY LEVER**, além de se inserir na categoria dos atos confusórios, tem a nítida finalidade de prejudicar os negócios da **COLGATE** (retornar ao mercado com sua embalagem **AMARELA**), constituindo, sem dúvida, um ato de concorrência contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial, pois provoca o desvio da clientela do creme dental **KOLYNOS**, indevidamente apropriando-se desses consumidores.

## **IX. DA DOUTRINA**

1. Já nos idos de 1891, o **CONDE MAILLARD DE MARAFY**, em sua extensa obra **“GRAND DICTIONNAIRE INTERNATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE AU POINT DE VUE DU NOM COMMERCIAL DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE”** se preocupava com a questão das cores em matéria de propriedade industrial.

Assim é que, no verbete **COULEUR**, transcreveu uma decisão da **Cour de Nîmes**, de 1877, da qual destacava que:

**“Mais attendu que, du moment que la couleur, soit par l’adoption de dispositions spéciales, soit par l’application de ladite couleur à certaines parties du produit, quelle que soit d’ailleurs la simplicité desdites combinaisons, arrive à constituer un signe distinctif susceptible de frapper l’oeil de l’acheteur, elle rentre dans la catégorie des signes non énumérés de l’article premier de la loi du 23 juin 1857 qui peuvent servir de marque de fabrique;”**

À vista disso, concluía o mencionado autor, há mais de cem anos, que:

**“Nos devons cependant faire remarquer que, même lorsque la couleur n’entre pas en ligne de compte comme signe distinctif pouvant être valablement déposé, l’imitation des couleurs, lorsqu’elles sont franchement caractéristiques, est toujours considérée par le juge, em cas d’imitation fraudulense de la marque, comme une circonstance très aggravante démontrant avec évidence l’intention de l’imitateur d’établir une confusion tout au moins blâmable en équité”.**

2. Não discrepa o renomado mestre **TULLIO ASCARELLI**, posto que, em sua **TEORÍA DE LA CONCURRENCIA Y DE LOS BIENES INMATERIALES** (ed. Bosch, Barcelona, págs. 204/205), comenta que:

*“...en efecto, el art. 2.598, n. 1, la deja expressamente a salvo, en tanto que la disciplina de la concurrencia desleal intervendrá para reprimir, prescindiendo del derecho absoluto sobre los signos, la confusión con los productos o con la empresa o, en general, con la actividad de otro empresario. Se pone de relieve, precisamente, bajo este aspecto, aquella función “integradora” de la disciplina de la concurrencia desleal a la que hemos aludido en la lección anterior, siguiendo cuanto ha manifestado una acertada doctrina.*

*Pero adviértase que esta función integradora no significa que la represión de la concurrencia desleal sólo tenga como propios presupuestos algunos de los requeridos para la protección de los signos distintivos, sino más bien que sus presupuestos son distintos, cumpliendo funcionalmente una misión integradora de la tutela de los signos distintivos, pero descansando sobre distintos requisitos y respondiendo a una justificación inmediata diversa: protección de un derecho absoluto sobre el signo distintivo en los supuestos de protección de signos distintivos, basada, por tanto, en la confundibilidad de los signos distintivos prescindiendo de un peligro de daño; protección del desarrollo de la actividad y de la probabilidad de obtener las utilidades que puedan derivarse de ella en un régimen de concurrencia, basada, por tanto, en la confundibilidad de productos o actividades (y en un peligro de daño), en los supuestos de la concurrencia desleal; en ambos casos podemos considerar protegido el interés a la diferenciación, pero en el primero la protección concierne directamente al signo autónomamente considerado y sepresciende de la probabilidad misma del daño; en el segundo, en cambio, se requiere que la confundibilidad concierna a productos o actividades y que se dé una probabilidad de daño”.*

3. Ainda focando o direito italiano, **ROBERTO ROVELLI**, in **LA CONCORRENZA SLEALE ED I BENI IMMATERIALI DI DIRITTO INDUSTRIALE** (ed. Torinese, págs. 54/55), ensinava:

*“L’imitazione dei caratteri formali individualizzanti ed originali del prodotto del concorrente, da valutarsi secondo le diverse caratteristiche della clientela cui sono destinati i prodotti, forma oggetto di un giudizio nel quale confluiscono due elementi: l’accertamento che i caratteri esteriori e formali di un prodotto siano individualizzanti ed originali e che di tali caratteri vi sia stata imitazione idonea a produrre confusione nella clientela”.*

4. De outra parte, **PAUL MATHELY**, in **LE DROIT FRANÇAIS DES SIGNES DISTINCTIFS** (ed. LIBRAIRIE DU JOURNAL DES NOTAIRES ET DES AVOCATS, pág. 573), transcreve decisão da *Cour de Paris*, de 1959:

*“- une marque consistant dans un emballage caractérisé par la combinaison des quatre couleurs jaune, rouge, noir et blanc et par une certaine disposition des motifs, est imitée par un autre emballage utilisant*

*la même combinaison de quatre couleurs et la même disposition de certaines mentions, même non protégeables en elles-mêmes (C. Paris, 3 novembre 1959, Ann. 1960, 194)”.*

5. No direito brasileiro, **CELSO DELMANTO**, em sua respeitada obra **“CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL”** (ed. **BUSHATSKY**, 1975, pág. 84), esclarecia que:

*“Muitos artigos têm um aspecto particular (o arrangement francês ou o get up dos americanos), distinto dos demais similares, seja pela forma, cor, invólucro, recipiente, etiqueta, nome, sinal, símbolo, figura ou outras características de identificação próprias. Pelo uso reiterado ou pela propaganda, tal aparência individualizante consegue “marcar” nos consumidores aquele determinado produto que eles se acostumaram a adquirir. São tão valiosas ao produtor essas apresentações – em face do que representam para o público comprador – que geralmente só são mudadas, e após muitos estudos, quando há decréscimo nas vendas.*

*Por seu turno, os consumidores fixam instintivamente na memória uma ou as mais importantes dessas características e, pela simples visualização delas, compram a mercadoria”.*

6. **JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES**, em seu **“TRATADO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL”** (ed. **RESENHA TRIBUTÁRIA**, vol. III, pág. 1507), destaca:

*“Como exemplo flagrante dessa modalidade temos a hipótese em que são reproduzidos ou imitados os característicos do produto, de sua embalagem, de sua forma de apresentação no mercado, aliados ao emprego de sinais distintivos (marcas nominativas ou figurativas, tipos de letra, emblemas, desenhos e outros), com o emprego ou não das expressões de propaganda que salientam as qualidades do produto ou do estabelecimento. O conjunto levará fatalmente os menos avisados a erro e confusão quanto à origem ou procedência do produto”.*

7. Este próprio parecerista já deixou claro, no verbete **“IMITAÇÃO DE MARCA”**, da **ENCICLOPÉDIA SARAIVA DO DIREITO**, que:

#### **“IMITAÇÃO DE MARCA**

*A imitação de marca deve ser considerada por duplo aspecto: a imitação de marca não registrada, que se insere no campo da concorrência desleal – genérica (cf. Gama Cerqueira e Pinto Antunes), e a imitação de marca registrada – contrafação (concorrência desleal específica).*

*No campo da concorrência desleal – marcas não registradas – trata-se dos atos que lesam o aviamento na sua esfera externa. Entre estes, entram os atos hábeis a criar confusão entre estabelecimentos e produtos. Todo comerciante tem direito de impedir que sua clientela, atual ou potencial, seja desviada por meios idôneos a determinar confusão com o próprio comerciante, seu estabelecimento ou seus produtos. Os atos que estabelecem confusão entre os produtos ferem o aviamento objetivo, de modo que não se trata da lesão dos elementos singulares ou sinais distintivos da azienda, que possuem tutela específica, o que caracteriza a*



*contrafação, e não a concorrência desleal (Mario Rotondi, Diritto industriale, Padova, 1965).*

*Rotondi considera que tal semelhança, para que a confusão seja possível, deve incidir inegavelmente em qualquer elemento que tenha um caráter peculiar e não seja de uso geral e comum, acrescentando que a própria imitação intencional de qualquer elemento extrínseco do produto não basta para criar ato de concorrência desleal, quando no complexo de todas as características exteriores a confusão deva ser excluída (op. Cit., p. 505)”.*

## **X. A JURISPRUDÊNCIA EXISTENTE**

*1. Da volumosa jurisprudência de nossos tribunais, selecionei algumas decisões a título meramente exemplificativo, afim de não alongar demasiadamente este trabalho:*

*“No que tange aos rótulos, basta a simples visualização para se ter a semelhança de ambos. Não é preciso esmiuçar as diferenças técnicas nos desenhos, até porque tal não interessa aos possíveis consumidores, que certamente serão levados pela visão geral”.*

*(Apelação Cível nº 135.923.1/9, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que cuidou da semelhança dos rótulos utilizados pela “CANINHA 51” e “CANINHA 71”).*

*“Também aqui, acertada se encontra a decisão de primeiro grau, apesar da conclusão em sentido contrário a que chegou o perito judicial (laudo de fls. 318 e seguintes, complementado a fls. 391 e seguintes). Este, no exame dos rótulos, desceu a minúcias que, sem dúvida, relacionadas, dão a impressão de serem diversos e dissemelhantes.*

*Mas tal operação – frisou com acerto o Dr. Juiz de Direito – não faz o homem médio.*

*Este – acrescente-se – muita vez adquire o produto pela visão geral que tem do rótulo, que o leva à situação de julgar estar adquirindo um, quando na verdade compra outro. Inútil discorrer sobre essa atitude do consumidor, que não é desconhecida, pelo contrário, muito familiar aos observadores e estudiosos do assunto. Nos grandes centros e nos grandes supermercados é comum às suas aquisições produtos que retiram das prateleiras sem maior exame, influenciadas tão só pela aparência geral dos rótulos.*

*Assim é que os arabescos, comuns em todos os rótulos, em vários se apresentam por demais semelhantes, provocando confusão no consumidor: a letra intermediária “E” na marca CALDEZANO, maior em relação às demais, tal qual ocorre com a intermediária “Z” da CINZANO, conforme a fotográfica de fls. 40 bem elucidada, é outro fator de enorme confusão junto ao público. Os caracteres gráficos das letras, as marcas colocadas na parte superior dos rótulos, as medalhas e brasões e, por fim, as mesmas cores, sobretudo o AZUL e o VERMELHO, em especial como fundo das marcas, em desenhos que formam triângulos –*

*são todos fatores reconhecidos como tendentes à caracterização da semelhança reconhecida.*

*A comparação dos rótulos colecionados a fls. 110 com os de fls. 111 atesta o fato, indiscutivelmente”.*

*(Apelação Cível nº 279.331 e Embargos Infringentes nº 35.961-1, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, caso da Marca “CINZANO x CALDEZANO”).*

**“Ementa: CONCORRÊNCIA DESLEAL. UTILIZAÇÃO DE EMBALAGEM SEMELHANTE ÀQUELA DE LONGA DATA UTILIZADA PELO CONCORRENTE. DISPUTA DA MESMA CLIENTELA. PLEITO ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU. APELO IMPROVIDO. A UTILIZAÇÃO DE EMBALAGEM PRATICAMENTE IDÊNTICA ÀQUELA UTILIZADA HÁ MUITOS ANOS PELO CONCORRENTE COMO INVÓLUCRO DO MESMO PRODUTO, CONSTITUI INFRAÇÃO AO INCISO III, DO ART. 178, DO DECRETO LEI 7.903/45 (ENTÃO VIGENTE), FACULTANDO AO PREJUDICADO NA DISPUTA DA MESMA CLIENTELA O MANEJO DA AÇÃO CIVIL COMPETENTE, NA FORMA DO ART. 189, DO MESMO DECRETO LEI (ATUAL 207, DA LEI 9.279/96)”.**

*(Tribunal de Justiça do PARANÁ – 5ª Câm. Cível – Ap. Cível 59.608.700 – Julg. 21.10.1997).*

2. *O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em publicação da Editora JURUÁ “Jurisprudência Brasileira”, Vol. 132, pág. 144, também se manifestou a respeito da matéria em questão – embargos infringentes nº 35.961-1, cuja EMENTA é a seguinte:*

**“PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – CORES IGUAIS – EMBALAGEM DE PRODUTOS SIMILARES – CONJUNTO VISUAL CAPAZ DE INDUZIR CONFUSÃO AO HOMEM MÉDIO – EXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL”.**

*sendo que do v. acórdão, citando partes da perícia técnica constante dos autos, transcrevo:*

**“Tem-se verificado na prática que a identificação de um produto tende a se resumir na identificação através do conjunto visual que sua embalagem oferece, em detrimento da identificação pelo nome do produto”.**

3. *Nessa causa, que versava exclusivamente sobre a imitação de cores em embalagem (marca BOMBRIIL x marcas LUZIR e PARDELLI, que também utilizavam embalagens de cores VERMELHA/AMARELA), decidiu a 3ª Câmara Civil do TJSP, em sede dos Embargos Infringentes nº 35.961-1/SP, por maioria de votos, proibir às rés-embargadas a utilização das mesmas cores VEMELHA/AMARELA para distinguir os mesmos produtos (esponjas de aço), por parte das rés-embargadas, reafirmando:*

**“do confronto dos envólucros questionados, a semelhança visual de cores, capazes de induzir confusão ao público consumidor, como acentuado no laudo pericial é perceptível à simples observação visual”.**

## **XI. CONCLUSÃO**

1. Por todo o exposto, verifica-se não ser lícito à **GESSY LEVER** lançar no mercado embalagem de creme dental com extrema semelhança visual à singular embalagem de **KOLYNOS**, cujo destaque preponderante consiste na cor **AMARELA**, com o objetivo precípua de prejudicar os negócios da **COLGATE** relativamente à linha de produtos **KOLYNOS** (art. 209 da LPI), em evidente infração à ética comercial (art. 10 bis da CUP – Convenção da União de Paris).

2. A má-fé da **GESSY LEVER**, no caso, é inafastável.

3. O lançamento agora perpetrado pela **GESSY LEVER**, de embalagem na cor **AMARELA** evocando inevitavelmente o creme dental **KOLYNOS**, não difere do caso analisado em meu parecer de 1997.

4. Meu parecer aplica-se como uma luva ao caso presente, porque aqui também o contrafator **GESSY LEVER** procura deixar seu novo produto com aspecto semelhante ao creme dental **KOLYNOS**, capaz de criar confusão ao consumidor ao fazê-lo acreditar que se trata do creme dental **KOLYNOS**.

Isso porque houve uma cuidadosa introdução de elementos distintos, alguns bastante sutis, os quais certamente servirão para fundamentar a defesa legal da **GESSY LEVER**, enquanto continua a transmitir ao consumidor uma mensagem errônea de que seu produto é o creme dental **KOLYNOS** (ver Doc. 42, pág. 14).

5. De tudo se conclui que a **GESSY LEVER** procura se servir de dois pesos e duas medidas: a **GESSY LEVER** pretendeu que a **COLGATE** não utilizasse a cor **AMARELA** no creme dental **KOLYNOS** durante o período de suspensão, porque a mesma, por si só, constituiria atrativo incontornável para o consumidor. Atingido seu intento, agora pretende, a própria **GESSY LEVER**, confundir o consumidor, usurpando as características essenciais da embalagem do creme dental **KOLYNOS**, para servir-se de atributo do produto que não lhe pertence e sobre o qual não lhe cabe nenhum direito.

6. Em conseqüência, é minha opinião que tem a **COLGATE** o direito de coibir o uso da embalagem do creme dental na cor **AMARELA**, que está sendo lançada pela **GESSY LEVER**, baseando-se nos argumentos de concorrência desleal e violação de marca, visto tratar-se de evidente ato ilícito praticado pela **GESSY LEVER**, hábil ao desvio da clientela do tradicional creme dental **KOLYNOS** e, também, por infringir marcas registradas ainda em vigor, de titularidade da **COLGATE**.

Este o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 05 de Julho de 2000.

**NEWTON SILVEIRA**

# Concorrência Desleal entre os Cervejas “Sol” e “Puerto del Sol”

06/06/2006

## CONCORRÊNCIA DESLEAL. ATOS CONFUSÓRIOS – RECIPIENTES IMITATIVOS E ADOÇÃO DE MARCA SIMILAR

### INTRODUÇÃO

Consultam-me a CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A. e CERVEJARIA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S/A., por seu ilustre advogado Mauro J. G. Arruda, acerca de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR em que litigam contra COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV.

Trata-se de ação ordinária que tramita pela 27ª Vara Cível da Capital (Fórum Central), Processo nº 583.00.2006.156383-8/000000-000. Dita ação foi distribuída aos 26/05/2006.

Alegam as autoras, como será exposto em maiores detalhes abaixo, serem, respectivamente, licenciada e titular da marca mista “SOL” (rótulo) para cervejas em um sem número de países, inclusive no Brasil. Que a marca “SOL” foi criada no México, no remoto ano de 1899 e que é comercializada em embalagem característica, do tipo “long neck”, com rótulo serigrafado na própria garrafa, nas cores branca e dourada, dando amplo destaque para a marca “SOL”, na cor vermelha.

Consta que, aos 24/05/2006, a AMBEV divulgou comunicado à imprensa sobre o lançamento de uma nova cerveja, identificada pela marca “PUERTO DEL SOL”. Que a AMBEV adotou a embalagem com as mesmas características que a cerveja Sol para a marca “SOL” grafada em vermelho. Que, além disso, estampa no rótulo a figura de um mexicano típico “para fazer alusão à cerveja SOL, que todo consumidor sabe ser de origem mexicana”.

Além da acusação de violação de marca, as autoras acusam a AMBEV de concorrência desleal por confundibilidade na apresentação das embalagens dos produtos (art. 195, III, da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96).

Entre as diversas manifestações da imprensa, destacam as autoras às fls. 232 dos autos notícia na página B-14 do Caderno “Negócios” do jornal O Estado de São Paulo, na qual o jornalista Carlos Franco, fazendo menção ao lançamento da Puerto del Sol pela AMBEV, destaca: “Não bastasse a coincidência do nome, com a palavra “sol” em destaque no rótulo, é do tipo “long neck”, de 355 mililitros, transparente. O produto ainda causou outro constrangimento, no rótulo da Puerto del Sol aparece um desenho retratando o que seria a imagem de um mexicano típico. Mas, aos olhos dos funcionários da empresa, o personagem é a cara do presidente do Conselho de Administração da Femsá, Ernesto Silva”.

À vista do exposto na inicial, o MM Juiz da 27ª Vara concedeu liminar, baseando-se “em uma breve análise de possível concorrência desleal”, determinando à AMBEV que se abstenha de comercializar a cerveja “Puerto del Sol”, bem como se abstenha de veicular qualquer publicidade a seu respeito. (fls. 250 – 30/05/2006)

Contra essa liminar, a Ré agravou, alegando em suma, que “o sol nasceu para todos” e que as embalagens não se confundem. À vista do agravo, o Eminentíssimo Desembargador Elcio Trujillo concedeu em 01/06/2006 o efeito suspensivo ao agravo. Nota-se do teor do despacho, que foi levada em consideração tão somente a marca “Sol” e não o conjunto da embalagem, *verbis*: “... a disputa a envolver a denominação de produto, no caso, “Sol”, ... Cuida-se, na ação, da possível e indevida utilização de marca ou denominação de produto, com utilização não diferenciada, inclusive de embalagem...” (fls. 341).

Considerando que o tema de contrafação, com acréscimo, da marca “Sol” já se acha suficientemente explorado na inicial, o presente parecer terá foco, primordialmente, na prática de atos confusórios de concorrência desleal praticados pela Ré – AMBEV.

## **DOS FATOS**

A CERVEJA SOL, de origem mexicana, é fabricada desde 1899 e, depois de se tornar conhecidíssima no mundo todo, passou a ser fabricada e vendida no Brasil.

A posição de destaque da CERVEJA SOL foi, como em outros países, alcançada após muitos anos de investimentos em publicidade sobre um produto de qualidade, apresentado em embalagem inédita, diferente de tudo o que existia no mercado.

Nesse sentido, a CERVEJA SOL é comercializada em embalagem inovadora, diferente de tudo o que existia no mercado: uma garrafa do tipo “long neck”, transparente, na qual se visualiza a cor dourada do produto, com rótulo serigrafado na própria garrafa, com amplo destaque para a marca na cor vermelha, escolhida para distinguir a marca SOL.

O mercado brasileiro de cerveja movimentada, anualmente, cerca de R\$ 10 bilhões. As vendas de cerveja aumentam no verão e serão, neste ano, mesmo no pré-inverno, estimuladas pela Copa do Mundo de futebol, período que já é considerado como um “segundo verão” nas vendas de cerveja.

É nesse cenário que a AMBEV decidiu lançar uma “nova” cerveja, que, segundo o site da própria empresa, pretende explorar o sentimento de latinidade, hoje difundido em todo o mundo.

Para o lançamento do novo produto, a AMBEV, diante de milhões de possibilidades de marcas e de formas de apresentação, optou por “criar” a marca PUERTO DEL SOL, que reproduz integralmente a marca SOL da concorrente.

E, não bastasse a deliberada reprodução da marca SOL, adotou embalagem com as exatas características da embalagem da cerveja SOL, ou seja: uma garrafa do tipo “long neck”, transparente, com rótulo serigrafado na própria garrafa, com amplo destaque para cor vermelha.

Em outras palavras, um produto diferente de todos os outros, mas bastante semelhante ao da CERVEJA SOL.

A contrafação não passou despercebida da mídia especializada. Assim é que, por exemplo, em www.propmark.com.br, site especializado em propaganda e marketing, no comentário de 27/5/2006, sob o título AMBEV AMPLIA, pode-se ler que:

***“Para incrementar seu poder de fogo, ou de refrescância, contra a concorrência no segmento de cervejas Superpremium, a AMBEV criou um novo produto, a PUERTO DEL SOL, muito próxima, até no nome, de sua concorrente mexicana, a tradicional SOL. Ambas tem o mesmo formato long neck, de 335 ml. e a palavra SOL em destaque no rótulo”.***

O mesmo teor é o que aparece em www.monitormercantil.com.br, que edita o noticiário eletrônico MONITOR MERCANTIL DIGITAL, com notícias de interesse empresarial. Com efeito, sob o título “CERVEJA COM O NOME SIMILAR A SOL DA FEMSA”, a notícia é vazada nos seguintes termos:

***“A AMBEV decidiu comprar a briga com a mexicana FEMSA...”***

.....  
***A AMBEV, líder do mercado brasileiro e dona de marcas como BRAHMA e ANTÁRTICA, começa a distribuir sua mais nova marca de cerveja, a PUERTO DEL SOL. Não bastasse o nome, com a palavra SOL em destaque no rótulo, a garrafa é uma long neck de 335 ml. transparente e faz uso de serigrafia, exatamente como a mexicana”.***

.....

**“Por pura ironia, o rótulo de PUERTO DEL SOL exhibe um mexicano que é a cara do presidente do Conselho de Administração da FEMSA, Ernesto Silva.”**

Ainda como complemento da mesma notícia, MONITOR MERCANTIL DIGITAL reproduz as palavras da gerente de portfólio da AMBEV, Andréa Fernandes, que explica porque não temer reações por parte da FEMSA.

Diz ela que: “A palavra SOL é de uso universal. Não tem dono”.

A consideração acima, além de derrogar, por completo, a Lei de Propriedade Industrial, demonstra claramente a má-fé da AMBEV e a nítida intenção de desleal concorrência.

Ao “DATAMARK – MARKET INTELLIGENCE BRASIL”, em seu DATAMARK NEWS, que se apresenta como empresa com mais de 20 anos como provedora especializada de informações da indústria de bens de consumo e embalagens, a intenção da AMBEV também não passou despercebida:

“A AMBEV sucumbiu ao apelo latino do mercado cervejeiro e lança hoje (24-05-06) a PUERTO DEL SOL. O nome já diz tudo. A empresa agrega em seu portfólio uma cerveja menos encorpada, com embalagem transparente e muito parecida com as marcas mexicanas como a SOL...”

No site da própria AMBEV, em “notícias” pode-se ler que:

*“O radar da AMBEV para esse lançamento veio do forte crescimento que produtos focados no segmento latino tem apresentado...*

*.....  
No Brasil temos a imensa oportunidade de desenvolver esse mercado que, segundo indicam nossos estudos, tem potencial de crescimento imediato. Esse é o nosso papel como líder”.*

E, para entrar nesse segmento, do qual não é pioneira, a AMBEV, mas a FEMSA, foi “criado” o novo produto que, para crescimento imediato dos lucros da AMBEV, copiou o produto da concorrente, que está há anos no mercado: uma “nova” cerveja, apresentada em garrafa transparente, serigrafada, dando destaque à palavra SOL na cor vermelha.

A pressa da AMBEV em atingir seus objetivos e aumentar seus lucros desaguou na preguiça em desenvolver um novo produto e demonstra, além da inequívoca tendência à concorrência desleal, a mais acintosa má-fé, em lançar no mercado produto copiado, visando confundir o mercado consumidor, mais facilmente levado a equívoco do que a imprensa especializada em marketing, a qual, prontamente pôs às claras os reais motivos e intenções da AMBEV.

Os fundamentos jurídicos e as consequências legais desse tipo de concorrência, desleal e predatória, serão analisadas na sequência do presente parecer.

## **DA CONSULTA**

Isso posto, consulta-nos o ilustre advogado Mauro J. G. Arruda, em representação das autoras KAISER e MOCTEZUMA, acerca da caracterização do lançamento, pela ré AMBEV, da cerveja PUERTO DEL SOL como ato de concorrência desleal, bem como sobre a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela jurisdicional, na forma como pleiteada na demanda, face aos elementos constantes dos autos do processo nº 583.00.2006.156383-8, em curso perante a 27ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital.

## **DA CONCORRÊNCIA DESLEAL E DA MÁ-FÉ**

**“Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”.**

(Convenção de Paris, Artigo 10 bis, 2).

O saudoso José Pinto Antunes, manifestando-se acerca da definição acima transcrita, escreveu:

*“Por conseguinte, repetimos o que dissemos anteriormente, o patrimônio industrial tem uma proteção específica que é a dos seus elementos; todo ato contra esse direito expresso é taxativamente declarado como concorrência ilícita.*

*Mas não é suficiente essa proteção; a realidade é mais rica do que a previsão do legislador; há práticas condenáveis além das que expressamente a lei enumerou e puniu com variadas sanções e a conveniência da defesa do patrimônio industrial impõe a assimilação do uso desonesto ao ato ilícito pela decisão da jurisprudência fundada no art. 10 bis da revisão de Haia”.*

*(in Da Concorrência Desleal na Legislação Brasileira, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1940, pp. 64/65).*

Assim, dizia o mestre, a norma ética foi incorporada ao direito positivo.

Discorrendo sobre a noção de concorrência desleal, pondera JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, in “Tratado da Propriedade Industrial”, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, v. 2/1.267:

*“Sob a denominação genérica de concorrência desleal costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de lhes causar prejuízos. Deve-se observar que esses atos são igualmente condenáveis quando praticados pelo comerciante ou industrial para conservar e defender a sua clientela, em face de outros competidores que lha disputem por meios leais ou desleais”.*

*“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 outros porfiam em conservar e aumentar a clientela adquirida. A conquista da clientela é sempre feita à custa dos concorrentes mais fracos ou menos hábeis”.*

Linhas adiante, observa o mesmo autor:

*“Vãs têm sido as tentativas dos autores e legisladores para estabelecer o princípio geral da repressão da concorrência desleal ou para definí-la em fórmula sintética, que abranja os seus elementos característicos e possa aplicar-se a todas as suas modalidades. As definições que têm sido propostas se revelam insuficientes, girando quase sempre em torno das noções de lealdade, honestidade, bons costumes, boa fé e outras semelhantes, as quais são bastante vagas e imprecisas, variando conforme o grau de moralidade e de sensibilidade de cada pessoa. Outras fórmulas se, por um lado, parecem mais precisas, pelo seu caráter teleológico, caracterizando os atos de concorrência desleal pelos fins a que visam, por outro lado, são falhas, por não caracterizarem a natureza do ato. Além disso, a realidade excede os conceitos, surgindo sempre novas formas de concorrência, antes insuspeitadas, que não se enquadram nas definições propostas, superando as suas previsões”.*

Cuidando do tema em causa, destaca JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, in “Tratado da Propriedade Industrial”, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, v. 2/1.277:

*“Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente acode à idéia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código de 1945, art. 175, II). 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. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público.”*

A confundibilidade entre as embalagens em questão torna-se patente pelas repercussões na imprensa, transcritas acima.

A tutela genérica contra a concorrência desleal funda-se no direito do empresário de distinguir-se de outro numa situação de concorrência.

Essa tutela independe de registro.

Assim é que o mesmo Artigo 10 bis da Convenção de Paris dispõe ainda:

“3) Deverão proibir-se particularmente:

1º. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente”:

Essa norma convencional é reiterada no Art. 209 e seus parágrafos da Lei de Propriedade Industrial:

*“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 comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.*

*§ 1º- Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.*

*§ 2º- Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”*

O artifício empregado no Agravo da Ré, consistente em exibir, lado a lado, as garrafas e acrescentar um ról de diferenças, contraria a doutrina e a jurisprudência.

Assim é que já afirmava GAMA CERQUEIRA:

*“(…) Este, porém não é o caso da possibilidade de êrro ou confusão, em matéria de marcas, cuja apreciação está sujeita a regras e princípios, legais ou*



*doutrinários, a que não pode se esquivar quem tenha de pronunciar-se em questão deste gênero.*

*Entre estas regras encontra-se, em primeiro lugar, a do art. 95, n° 17, do Código da Propriedade Industrial, segundo a qual se considera “existente a possibilidade de erro ou confusão, sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou confrontação”. Deste preceito se deduzem três princípios da maior importância no assunto:*

**1º. as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;**

**2º. as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;**

**3º. finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes”.**

(in Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, Parte III, Ed. Revista Forense, Rio de Janeiro, 1956).

### **DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURIS-DICIONAL E DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (OU A CONJUGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROBABILIDADE E DA PROPORCIONA-BILIDADE)**

As Autoras formularam na exordial da ação promovida contra a AMBEV pedido de concessão liminar da tutela específica da obrigação de não fazer, traduzida na proibição à ré de comercializar produto e/ou realizar qualquer tipo de publicidade relativa a produto que reproduzisse indevidamente a marca “SOL” ou que imitasse as características de sua embalagem, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Conforme relatado no tópico inicial deste parecer, foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau o pedido liminar nos exatos moldes da petição inicial, tendo o magistrado concluído pela estreita semelhança entre os recipientes das cervejas fabricadas pelas litigantes e, conseqüentemente, pela possibilidade de equívoco por parte do público consumidor.

A decisão concessiva da liminar veio expressamente fundamentada no artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial, n° 9.279/96, e no artigo 461, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, ambos autorizadores da determinação liminar, *inaudita altera parte*, da sustação de violação.

Contudo, a decisão teve seus efeitos suspensos por força de decisão do Ilustre Desembargador Relator Elcio Trujillo, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pela ré AMBEV perante o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo.

Entendeu o Desembargador Relator que a questão posta em litígio envolvia a denominação dos produtos, no caso, o termo “SOL”, e que os elementos carreados aos autos não deixavam transparecer a presença dos requisitos autorizadores da concessão liminar da tutela específica da obrigação de não fazer.

Em síntese, entendeu o Relator:

- a) que a instauração do contraditório e a dilação probatória são recomendáveis antes da apreciação e eventual concessão da tutela reclamada;
- b) que a concessão liminar da tutela específica, consoante os termos do parágrafo 3º do artigo 461 do CPC, objetiva garantir a eficácia do provimento final, e não a disputa de determinado segmento de mercado, questão que extrapola a função jurisdicional;
- c) que as autoras poderiam, na hipótese de saírem vitoriosas da demanda, ser ressarcidas dos prejuízos sofridos.

O ora signatário, cumprindo a tarefa que lhe foi confiada pelas consulentes, passará a analisar a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 461, parágrafo 3º, do CPC para a concessão liminar da tutela específica da obrigação de não fazer pretendida pelas autoras agravadas.

O artigo 461 foi introduzido no Código de Processo Civil pela Lei nº 8.952/94, que compõe a denominada primeira grande reforma do sistema processual civil.

Ao lado da tutela antecipada genérica disciplinada no artigo 273, introduzido no Código de Processo Civil pela mesma lei acima referida, constitui a tutela específica das obrigações de fazer e não fazer significativo avanço na busca pela efetividade do processo.

Com efeito, em que pesem as divergências interpretativas da doutrina e a oscilação das decisões dos Tribunais sobre o tema, não há como negar que os artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil imprimiram, desde a sua introdução, dinâmica nova e positiva aos processos, sendo impossível deixar de reconhecer seus aspectos benéficos.

A primeira discussão que se apresenta é a de avaliar o cabimento e pertinência da concessão liminar da tutela específica *inaudita altera parte*.

O parágrafo 3º do referido dispositivo expressamente prevê a possibilidade de concessão liminar da tutela antes de ouvida a parte contrária. Tal possibilidade vem igualmente estampada no artigo 209, parágrafo 1º, da Lei de Propriedade Industrial, aplicável ao caso por tratar de demandas pautadas em atos de concorrência desleal.

Contudo, nomes respeitadíssimos da doutrina processual civil brasileira preferem defender o descabimento da concessão da tutela antecipada antes de instaurado o contraditório.

A esse respeito, deve-se recorrer aos brilhantes ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, que com invejável objetividade aborda a temática:

***“Vittorio Denti já deixou claro que a tutela de urgência constitui um atributo fundamental da função jurisdicional, e a Corte Constitucional italiana já afirmou que a tutela de urgência representa um componente essencial e ineliminável da tutela jurisdicional, nos limites em que é necessária para neutralizar um perigo de dano irreparável.***

***O próprio artigo mencionado não poderia vedar a concessão da tutela antes da ouvida do réu, pois nenhuma norma tem o condão de controlar as situações de perigo. A tutela de urgência, sem dúvida, não pode ser eliminada onde é necessária para evitar um prejuízo irreparável. O princípio da inafastabilidade garante o direito à adequada tutela jurisdicional e, portanto, o direito à tutela urgente. A necessidade da ouvida do réu poderá comprometer, em alguns casos,***

*a efetividade da tutela urgente. A tutela urgente, antes da ouvida do réu, poderá ser concedida quando o caso concreto a exigir.*

*Argumentar com lesão ao princípio do contraditório é voltar a tratar de assunto já encerrado, pois é sabido que o contraditório pode ser postecipado para permitir a efetividade da tutela dos direitos. Como bem advertiu Nelson Nery Junior em sua tese de livre-docência apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, não é ‘a cautelaridade ou satisfatividade do provimento jurisdicional que dá a tônica de respeito ou desrespeito ao princípio da bilateralidade da audiência ... O cerne da questão se encontra na manutenção da provisoriedade da medida, circunstância que derruba, a nosso ver, a alegada inconstitucionalidade das liminares concedidas sem a ouvida da parte contrária.’”<sup>76</sup>*

Traçando um paralelo entre o histórico relatado no início deste trabalho e as lições acima reproduzidas, quer parecer ao signatário que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao conceder a tutela específica da obrigação de não fazer *inaudita altera parte*. Com efeito, tendo as autoras noticiado que o lançamento do produto da ré agravante estava prestes a se concretizar, não se pode sustentar que a instauração do contraditório era recomendável, sob pena de frustrar o direito das agravadas e condenar, ao menos em parte, o próprio objeto da demanda.

Assim, a imediata concessão da tutela reclamada consistiu na correta aplicação dos dispositivos legais que tratam da matéria, sem ofender qualquer princípio norteador da sistemática processual civil ou disciplinador da repressão à concorrência desleal.

O segundo ponto a merecer análise diz respeito ao confronto entre os requisitos exigidos para concessão liminar da tutela específica da obrigação de não fazer e as restrições à aplicação da técnica antecipatória.

Estabelece o parágrafo 3º do artigo 461 do Código de Processo Civil que a concessão da tutela específica, liminarmente ou após justificação prévia, pressupõe a observância de dois requisitos: a relevância do fundamento da demanda e o receio de ineficácia do provimento final.

Não há no dispositivo legal menção expressa às hipóteses restritivas da aplicação da técnica antecipatória, entendendo a doutrina especializada que a tutela específica das obrigações de fazer ou não fazer se submete às regras gerais estampadas no artigo 273 do Código de Processo Civil, ao menos no que não for incompatível com a natureza do comando.

Nesse sentido, comungando da opinião de Cândido Rangel Dinamarco, bem assinala Flávio Luiz Yarshell:

*“Uma primeira observação que pode ser feita é a de que, nada obstante a redação do artigo 273 seja parcialmente diversa da empregada no parágrafo 3º do artigo 461, a antecipação de tutela específica submete-se – salvo no que eventualmente seja incompatível com sua natureza ou razão de ser – aos requisitos e à disciplina da antecipação de tutela ‘geral’, prevista pelo primeiro*

---

<sup>76</sup> MARINONI, LUIZ GUILHERME. OBSERVAÇÕES SOBRE A TUTELA ANTECIPATÓRIA NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Trabalho & Doutrina, nº 8, março de 1996, Editora Saraiva, p. 127-8.

*dos dispositivos supra-mencionados, pois não se vislumbra razão prática ou científica que justifique o tratamento diferenciado.”<sup>77</sup>*

Outro não é o posicionamento de Thereza Alvim, no sentido de que *“a concessão da liminar, então, encontra, tão só e exclusivamente, limite na reversibilidade da situação, apesar de esta não vir expressa, como no parágrafo 2º do art. 273, pela simples razão de poder ela ser revogada ou modificada a qualquer tempo.”<sup>78</sup>*

O tema da irreversibilidade, sem sombra de dúvida, foi um dos que mais polêmica gerou desde a instituição da técnica antecipatória, tendo se discutido exaustivamente sobre o que se deve compreender por irreversível de modo a limitar a antecipação dos efeitos do provimento final perseguido pelo autor.

Muitas vozes de peso, felizmente, desde logo fizeram coro ao refutar a interpretação rigorosa do dispositivo, o que, nas palavras de Carreira Alvim, poderia até mesmo *“neutralizar o preceito inscrito no caput”*.<sup>79</sup>

Por óbvio que a referida limitação não merece ser levada ao extremo, já que, no mais das vezes, para não dizer sempre, será impossível retornar o cenário posto em litígio ao *status quo ante*.

Neste passo, deve-se forçosamente relembrar os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, jurista que com máxima propriedade analisou a limitação da reversibilidade:

*“É necessário que se perceba, porém, que a irreversibilidade não é a do provimento, já que esta não pode se dar no plano jurídico. A irreversibilidade é a dos efeitos fáticos do provimento. Entretanto, o perigo de irreversibilidade dos efeitos fáticos do provimento não pode servir de empecilho ao deferimento da tutela urgente. A tutela antecipatória se funda no princípio da probabilidade e, em se tratando de tutela antecipatória urgente, deve ser possível o sacrifício, ainda que de forma irreversível, de um direito que pareça improvável, em benefício de outro que pareça provável. Do contrário, o direito que tem a maior probabilidade de ser definitivamente reconhecido poderá ser irreversivelmente prejudicado. Em resumo, como disse o Professor Ferruccio Tommaseo, se não há outro modo para evitar um prejuízo irreparável a um direito que se apresenta como provável, se deve admitir que o juiz possa provocar um prejuízo irreparável ao direito que lhe parece improvável.”<sup>80</sup>*

J. E. Carreira Alvim igualmente reconhece que o pressuposto negativo da tutela antecipada merece ser cuidadosamente interpretado, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a probabilidade carregada pelo direito do autor. Destaca o jurista que *“a experiência demonstrou que muitos juízes vislumbaram nessa irreversibilidade – muitas vezes mais aparente que real – razão bastante para não outorgar a tutela liminar. O perigo da irreversibilidade, como circunstância impeditiva da tutela antecipada, deve ser entendido cum grano salis, pois, não sendo assim, enquanto não ultrapassado o prazo legal para o*

<sup>77</sup> YARSHELL, FLÁVIO LUIZ. TUTELA ESPECÍFICA E A REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. In Revista do Advogado, 1995, n. 40, p. 40.

<sup>78</sup> ALVIM, THEREZA. A TUTELA ESPECÍFICA DO ART. 461, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. In Revista de Processo, 1995, n. 80, p. 108.

<sup>79</sup> CARREIRA ALVIM, J. E. A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA REFORMA PROCESSUAL. In Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, 1995, vol. 135, p. 30.

<sup>80</sup> MARINONI, LUIZ GUILHERME. EFETIVIDADE DO PROCESSO E TUTELA ANTECIPATÓRIA. In Revista Jurídica da Faculdade de Direito de Curitiba, n. 6, 1992, p. 107.

*exercício da ação rescisória, não poderia uma sentença ser executada de forma definitiva, dada a possibilidade de sua desconstituição.*”<sup>81</sup>

### **A VULGARIZAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO RECIPIENTE DA TRADICIONAL CERVEJA SOL NÃO É PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO**

Transportando esses ensinamentos ao caso concreto, é inescapável a conclusão de que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto. E mesmo após a manifestação da ré em sede de agravo de instrumento, não há como deixar de reconhecer que os fatores convergentes à tese das autoras preponderam sobre os divergentes, conduzindo ao grau de plausibilidade exigido à aplicação da técnica antecipatória em favor de Kaiser e Moctezuma.

À luz do que estabelece a lei processual, e tendo em conta as considerações aqui tecidas acerca da caracterização dos atos de concorrência desleal, há que se proceder ao sopesamento dos argumentos expostos pelas partes e direitos em jogo para aferir a correção da antecipação dos efeitos do provimento final.

De um lado, como bem vislumbrado pelo magistrado de primeiro grau, está o produto das autoras, há muito comercializado sob a marca “SOL” e em recipiente transparente com rótulo serigrafado, conforme ilustrado na exordial. Desse mesmo lado da balança, estão anos de investimentos em publicidade e a incessante busca pela máxima qualidade da cerveja.

Do outro lado, está a ré agravante, que acaba de anunciar o lançamento de novo produto. Independentemente do quanto haja a ré dispendido no seu desenvolvimento, o público consumidor ainda não o conhece, não sendo capaz de atrelá-lo à figura da AMBEV.

Não se procura sustentar, nesse trabalho, a ausência de prejuízo à ré na hipótese de a liminar concedida ser mantida. Porém, como exposto acima, não há como escapar de certo sacrifício para bem tutelar o direito daquele que vem a juízo se insurgir contra situação contrária ao direito.

E o prejuízo da ré, no entendimento do signatário, está de fato bem delimitado. Com efeito, se mantida a decisão antecipatória, a ré poderá sofrer, na pior das hipóteses, e apenas se a ação vier a ser julgada improcedente, um transitório retardamento na consolidação de sua nova marca, o que exigiria tão somente a retomada de seus investimentos publicitários. Vale salientar que a ré poderá, a qualquer tempo, desenvolver novos signo e recipiente, alternativa que não socorre às autoras.

Os termos da decisão liminar, forçoso concluir, retratam a correta conjugação dos princípios da probabilidade e da proporcionalidade. Luiz Guilherme Marinoni, seguindo a lição de Karl Larenz, afirma que “*quando um direito deve ser sacrificado em benefício de outro, deve ocorrer a ponderação dos bens jurídicos em jogo conforme o peso que é conferido ao bem respectivo na respectiva situação.*”

E não se deve ater simplesmente a valores econômicos intrinsecamente considerados, conforme estampado na manifestação da ré agravante (e relevado pela natural parcialidade), mas sim a valores jurídicos.

---

<sup>81</sup> CARREIRA ALVIM, J. E. A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA REFORMA PROCESSUAL. In Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, 1995, vol. 135, p. 30.

Não proteger os direitos das autoras nesse momento contra a concorrência desleal e parasitária da ré equivale a condenar sua pretensão, sendo certo que o provimento final não será capaz de compensar as autoras dos prejuízos sofridos. Isso porque permitir a tramitação da demanda sem a concessão da liminar pleiteada conduzirá ao fenômeno temido pelas autoras, consistente na irrecuperável vulgarização dos elementos característicos dos recipientes que envasam seu produto.

A decisão atributiva de efeito suspensivo à liminar concedida em favor das consulentes ressalva a possibilidade de as empresas serem indenizadas caso seja julgada procedente a ação, mas passa ao largo da questão acima apontada, cujas consequências sequer são passíveis de aferição monetária, quem dirá de efetivo ressarcimento.

A revogação da medida liminar sujeitará as autoras, efetivamente, a prejuízo (este sim) irreversível e irreparável de ter o caráter distintivo de seus recipientes, em conjunto com sua tradicional marca, definitivamente diluído e destruído pelo lançamento da cerveja da AMBEV e intensa campanha publicitária que certamente a divulgará.

A ré agravante não tem pudor em reconhecer em sua manifestação que não poupará esforços para disputar clientela no segmento das cervejas mais leves, e sua pujança econômica e agressividade permitem antever que milionários serão seus investimentos na publicidade do produto.

Mas tamanho poderio econômico não será capaz de restaurar o estrago aos elementos característicos dos recipientes do produto das autoras, impondo-se a imediata salvaguarda de seus direitos pela via da concessão liminar da tutela invocada.

## CONCLUSÃO

Os fatos demonstram que, mais do que desviar a clientela das Autoras através da prática de atos confusórios, o anunciado lançamento pela Ré AMBEV da cerveja PUERTO DEL SOL pretende desmerecer e ridicularizar o produto das Autoras.

Sua reação, através da ação proposta veio em defesa dessa agressão, defesa essa assegurada através do disposto no Art. 130, III da Lei de Propriedade Industrial:

***“Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:  
...  
III – zelar pela sua integridade material ou reputação”.***

Assim, andou bem o Mmo. Juízo da 27ª Vara Cível ao conceder a tutela antecipada pleiteada.

Já o despacho que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo, em que pese a cautela que o norteou, baseou-se tão somente na comparação entre as marcas, desconsiderando o efeito de conjunto das embalagens.

Posto o produto contrafeito no mercado, diluída a distintividade do produto e embalagem (frasco) originais, não há indenização posterior que possa remediar o mal.

É por esse motivo que meu parecer é no sentido de dever-se impedir, pelos meios que a lei confere, a coexistência no mercado de ambas as embalagens (a original e a contrafeita), dada a irreparabilidade dos danos que podem ser ocasionados.

São Paulo, 06 de Junho de 2006.

**NEWTON SILVEIRA**

# Obrigaç o de N o Concorr ncia ao Comprador por Parte do Vendedor do Neg cio   Luz do Direito Brasileiro e do Direito Alem o

18/06/2001 (inicial) e 06/11/2001 (complementar)

## PARECER

### A OBRIGAÇ O DE N O CONCORR NCIA POR PARTE DO VENDEDOR DO NEG CIO

#### 1. Introdu o

O ilustre Advogado **Batu ra Rog rio Meneghesso Lino**, em representa o das empresas **TAMITA REPRESENTAÇ ES E ADMINISTRAÇ O LTDA.**, **COBLISA ADMINISTRAÇ O E REPRESENTAÇ ES LTDA.** e **CONEXEL CONEX ES EL TRICAS LTDA.**, promove a o ordin ria contra **WEIDM LLER HOLDING AG & CO. KG a. A.** e **WEIDM LLER DO BRASIL LTDA.** objetivando sejam as R s condenadas, solidariamente, a:

- a) abster-se, imediatamente, e pelo prazo de 05 (cinco) anos – prazo, costumeiramente aceito pela doutrina e pela jurisprud ncia nacionais, como adequado para evitar a nocividade do restabelecimento do vendedor -, a contar de **16 de mar o de 2.000** de – por si, ou por interposta pessoa, direta ou indiretamente – importar, vender, expor   venda, oferecer, distribuir ou praticar qualquer outro ato de concorr ncia, relativamente a **todos os produtos** que, durante sua associa o com a **CONEXEL**, eram por esta fabricados, importados, vendidos, exportados e/ou distribu dos, especialmente – mas n o exclusivamente – os das linhas denominadas **“SAK”, “W” e “Z”**, inclusive abstando-se de apropriar-se do c digo indicativo desses produtos, que s o conhecidos por tais siglas, atrav s de tentativa de registro dessas, como se marcas fossem, tudo sob pena de multa di ria no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) – ou outro valor que for, prudentemente, fixado por V.Exa. -, enquanto perdurar a pr tica do ato infracional, sem preju zo das perdas e danos que causarem  s Autoras, a serem apurados conforme abaixo.
- b) independentemente da multa di ria supra, a indenizar as Autoras, pela perda de valor da empresa, resultante da viola o do dever de boa-f , por parte da R  **WEIDM LLER**, alem , e da concorr ncia predat ria por parte de ambas as R s, que poder o acarretar a quebra da Autora **CONEXEL** ou o encerramento de seus neg cios, em fun o da brutal redu o de suas atividades, decorrente dos mencionados atos il citos, devendo tal valor ser estimado em liquida o de senten a;



- c) independentemente de ambos os pedidos supra, indenizarem as Autoras por todas as perdas e danos que forem por estas experimentadas, em razão do estabelecimento ilegal das Rés na mesma atividade e ramo de negócio e da concorrência desleal e desvio de clientela disso resultantes, tudo conforme for apurado em liquidação de sentença, observada, no mínimo, a margem de lucratividade, normalmente apurada pela **CONEXEL**, aplicada ao total dos produtos vendidos por ambas as Rés no Brasil, por si, ou através de distribuidores nacionais ou estrangeiros que atuem e tiverem atuado, desde 16.03.2000, no mercado brasileiro, vendendo produtos **WEIDMÜLLER**, ressalvado o direito da **CONEXEL**, de exigir – em ação autônoma, a indenização por infração aos direitos de representação que detinha, para toda a América Latina, dos produtos **WEIDMÜLLER**;
- d) indenizar as Autoras por infração às disposições do contrato social da **CONEXEL** (artigo 14), consistente em terem estabelecido empresa concorrente e tentado o registro da expressão “**SAK**”, **de uso comum a ambas as empresas, enquanto ainda vigia o contrato social entre elas**;
- e) pagar as custas processuais e os honorários de advogado das Autoras, na base de 20% do valor da condenação final que lhes for imposta.

## 2. Dos fatos

Passo, a seguir, ao relato dos fatos, conforme descritos na inicial da ação acima noticiada:

- 1. No ano de **1975** foi constituída a empresa **CONEXEL CONEXÕES ELÉTRICAS LTDA.**, co-Autora desta ação, tendo como sócios:
  - (i) **a sociedade alemã C. A. WEIDMÜLLER BETEILUNGSGESELLSCHAFT MBH, atualmente denominada WEIDMÜLLER HOLDING AG & CO. KG a. A., co-Ré nesta ação, com participação de 50%; e**
  - (ii) **o Sr. Ivan Ochsenhofer, com participação de 25%; e**
  - (iii) **o Sr. José Correzola Junior, com participação de 25%.**

Estes dois últimos, posteriormente, cederam a totalidade de suas quotas sociais, respectivamente, para as outras duas co-Autoras desta ação, **TAMITA REPRESENTAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.** e **COBLISA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

2. Os objetivos sociais, desde o início das atividades da **CONEXEL**, foram *“a indústria e o comércio de conexões e acessórios elétricos e eletrônicos, assim como a importação e exportação de tais produtos”*.
  3. A co-Ré **WEIDMÜLLER HOLDING** é a controladora de forte grupo multinacional, estabelecido há mais de **50 anos**, na Alemanha, no ramo de fabricação de conectores elétricos – com tecnologia de ponta -, e com fábricas localizadas na **Alemanha, Inglaterra e China**.
  4. Até a fundação da **CONEXEL**, em **1975**, os produtos **WEIDMÜLLER** eram praticamente desconhecidos não só no Brasil, como nos demais países da **América Latina**. Assim é que, nomeada a **CONEXEL** representante e distribuidora exclusiva dos produtos **WEIDMÜLLER** para o território nacional e **América Latina**, os primeiros produtos exportados pela empresa alemã à sua sócia e representante brasileira, foram enviados em consignação e, quando vendidos, tinham prazo de pagamento fixado em **180 dias** da data do faturamento, condição que foi mantida durante longo tempo.
  5. Graças ao árduo e profícuo trabalho dos sócios brasileiros (Srs. **José Correzola Jr.** e **Ivan Ochsenhofer**) já em **1976** a **CONEXEL** assumia a liderança de mercado na comercialização de conectores.
  6. Além disso, já a partir de sua fundação, a referida co-Autora iniciou a formação de seu parque industrial e a construção de ferramentais passando, gradativamente, a fabricar no **Brasil** os produtos que, anteriormente, eram importados de sua então sócia alemã, resultando daí que, já há muito tempo, substituiu mais de **80%** dos produtos importados por produtos de fabricação nacional, com tecnologia e qualidade idênticas aos fabricados na **Alemanha**.
7. Ao longo de seus **25 anos** de existência a **CONEXEL**
- a) *erigiu um parque industrial, com 12.000 m<sup>2</sup> de área construída, onde tem instalados modernos equipamentos de produção e ferramentaria, além de sofisticado laboratório;*
  - b) *formou pessoal altamente qualificado, além de empregar, direta e indiretamente, mais de 400 trabalhadores, garantindo a subsistência de mais de duas mil pessoas;*
  - c) *instalou filiais em 4 Estados brasileiros (RS, RJ, MG e PR) e formou uma rede de distribuidores/representantes que atua nos demais Estados e no Distrito Federal, cobrindo todo o território nacional;*

d) *formou, ainda, vasta clientela, espalhada por todo o Brasil e pela América Latina, onde introduziu, desenvolveu e manteve o mercado e o bom nome dos produtos de sua ex-quotista alemã, WEIDMÜLLER, ao qual seu nome sempre esteve associado, durante esse quarto de século, em todo o mercado latino-americano.*

8. Na verdade, as Autoras, agindo com lealdade e boa-fé sempre mantiveram o nome de sua sócia germânica, associado ao nome da Autora **CONEXEL**, mesmo nos catálogos referentes a produtos fabricados no **Brasil**, por esta última, em relação aos quais não tinha qualquer obrigação de manter essa associação de nomes.
9. Muito ao contrário, ao invés de uma obrigação, o uso do nome **WEIDMÜLLER** era um direito das Autoras, garantido pelo **artigo 15** do contrato social, “*verbis*”.

*“Art. 15 – Assistirá a sociedade o direito ao uso, sem ônus, da marca “WEIDMÜLLER”, enquanto a firma C. A. WEIDMÜELLER BETEILUNGSGESELLSCHAFT MBH permanecer na sociedade como sócia”.*

10. É de fundamental importância salientar que, além do investimento correspondente a **50%** do capital inicial da **CONEXEL** (correspondente a DM 652.289,81 – seiscentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove marcos alemães e oitenta e um centavos) a Ré **WEIDMÜLLER** nunca mais teve necessidade de aportar um centavo à sociedade. Muito ao contrário, além do lucro auferido com as exportações de seus produtos para o Brasil e países da **América Latina** (por vendas feitas, direta ou indiretamente, através da **CONEXEL**), a Ré **WEIDMÜLLER** recebeu sua participação nos lucros anuais da sociedade brasileira, parte dos quais lhe foram remetidos sendo o restante incorporado ao capital social, chegando, assim, sua participação a DM 5.414.336,23, dos quais DM 4.762.046,42 representam os lucros. Sua única “preocupação” com a empresa brasileira era mandar, uma vez por ano, um auditor ao **Brasil**, para confirmar os dados dos balanços anuais e dos relatórios mensais que lhe eram remetidos, os quais, por sinal, nunca sofreram qualquer impugnação.
11. A partir de **1990**, com o fenômeno da globalização da economia, a **WEIDMÜLLER** alemã começou a demonstrar interesse na aquisição dos **50%** do capital, pertencentes às co-Autoras **TAMITA** e **COBLISA**.
12. Como suas diversas investidas neste sentido, feitas nos anos de **1992**, **1994** e **1997**, não tivessem surtido efeito, a empresa alemã resolveu “**jogar pesado**” e, em **abril de 1998**, fundada nas disposições do **artigo 12** do contrato social, “**renunciou**” à sociedade, sendo certo que o referido **artigo 12** estabelece

mecanismo de apuração do valor das quotas do sócio que se retira, que leva em conta, não só o patrimônio líquido da sociedade, mas também sua rentabilidade.

13. Ademais, tal mecanismo contratual obriga os demais sócios optar entre **(i) a compra das quotas do sócio renunciante, por preço calculado pelo referido método de apuração; (ii) a indicação de terceiro que adquira tais quotas, pelo mesmo preço; ou (iii) a dissolução da sociedade.**
  
14. Ocorre que, não dispondo àquela época, as co-Autoras, do montante necessário para adquirir a parte de sua sócia estrangeira, foram buscar terceiros interessados nessa aquisição, os quais logo surgiram, em virtude do excelente desempenho da empresa e da excelência de sua situação financeira (ausência de imensos passivos fiscais e trabalhistas e contingências das mais diversas), embora não tenha havido qualquer proposta formal, haja vista que tais terceiros só se interessavam pela aquisição de **100%** da empresa, e não por uma participação igualitária, com os Autores.
  
15. Porém, tão logo ouviu rumores acerca do interesse desses terceiros a **WEIDMÜLLER** – hoje se sabe – temendo a instalação no **Brasil** de eventual concorrente internacional que lhe atrapalhasse o mercado, imediatamente recuou de seu intento de **“renúncia”**, e fez proposta para aquisição da parte das sócias brasileiras por valor irrecusável, a qual foi, por isso, prontamente aceita pelas Autoras.

No entanto, como logo se verificou, essa proposta não passava de blefe com o objetivo de afastar os terceiros interessados, que estavam em fase de conversas e sondagens com as Autoras.

Assim é, que na véspera da assinatura do contrato de compra e venda das quotas das Autoras, a **WEIDMÜLLER** inexplicavelmente – à época – **“desistiu”** da compra, o que motivou sua notificação e a lavratura da escritura de comparecimento anexa datada de **18 de janeiro de 1.999**.

16. Em **fevereiro de 1999**, voltou à carga, fazendo novo pedido de **“renúncia”** à sociedade. A par disso, percebendo que as Autoras se inclinavam por adquirir a sua participação societária, a sócia alemã resolveu **“forçar o jogo”**, ainda mais, e passou à retaliação descarada: com efeito, cortou o crédito de exportação para a **CONEXEL** que, tradicionalmente, tinha um prazo de **120 dias** da data da entrega dos produtos importados, para liquidar as respectivas faturas e, pior do que isso, passou a exigir **PAGAMENTOS ANTECIPADOS** dos pedidos de importação feitos por aquela Autora, embora a pretexto de que o saldo em conta-corrente entre as empresas estava **“extraordinariamente alto”**, o que é uma **“desculpa”** completamente sem sentido, em razão dos volumes tradicionais de negócios entre ambas!!!

17. Desnecessário dizer que tais medidas tiveram, de pronto, pesados efeitos na vida financeira da Autora **CONEXEL**, posto que, em decorrência da exigência de pagamento antecipado, os produtos importados tiveram seu custo aumentado, além da decorrente diminuição do capital de giro da empresa. Além disso, viu-se a **CONEXEL** na situação de ter que diminuir seu estoque de produtos importados, para pronta entrega, com evidentes reflexos negativos nas vendas.
18. Apesar disso, em **22 de dezembro de 1999** as duas primeiras co-Autoras resolveram manifestar, oficialmente, sua decisão de aceitar a renúncia da primeira Ré, adquirindo-lhe a participação no capital da co-Autora **CONEXEL**, negócio que só veio a se concretizar em **16 de março de 2000**, com a assinatura da alteração do **Contrato Social** da empresa, que materializou a retirada da Ré **WEIDMÜLLER HOLDING AG & CO. KG a. A.** da sociedade e assinatura do **“Instrumento Particular de Confissão de Dívida”** pelo qual as co-Autoras **TAMITA** e **COBLISA** se obrigaram a pagar o preço da aquisição.
19. No final do mês de **julho de 2000**, passados apenas **4 meses** da retirada da **WEIDMÜLLER** da sociedade, as Autoras tomam conhecimento de um fato verdadeiramente escabroso: a ex-sócia alemã, constituíra uma empresa brasileira – a ora co-Ré **WEIDMÜLLER DO BRASIL LTDA.** – concorrente da **CONEXEL**, por contrato social que se acha datado de **1º de fevereiro de 2000**, ou seja, **UM MÊS E MEIO ANTES DA DATA EM QUE AQUELA EMPRESA SE RETIROU DA SOCIEDADE (16.03.2000)!!!**
20. A notícia de existência da nova empresa chegou ao conhecimento das Autoras, através de um fax enviado pela própria **WEIDMÜLLER DO BRASIL**, contendo uma **“Ficha Cadastral”** e um **“Breve Histórico”** da empresa alemã.
21. Não bastasse a má-fé de estabelecer uma subsidiária no **Brasil**, para concorrer com a empresa de que fora sócia – o que **“de per se”** é absolutamente imoral e ilegal – a **WEIDMÜLLER** alemã o fez enquanto ainda era sócia da **CONEXEL** fato que, além de ser capaz de **“fazer corar um frade de pedra”**- como diz o dito popular – constituiu gravíssima infração ao **Contrato Social** da **CONEXEL**, então ainda plenamente vigente entre as partes.
22. Com efeito, o **Artigo 14** do **Contrato Social** da **CONEXEL** (vigente até o dia da retirada da **WEIDMÜLLER** da sociedade) estabelecia um rígido pacto de não concorrência, nos seguintes termos:

*“Art. 14 – Fica vedado aos sócios a indústria e o comércio, no Brasil, em nome próprio ou de terceiros, de artigos fabricados*

*pela sociedade ou distribuídos pela mesma em nome próprio ou de terceiros assim como a participação societária que ultrapasse 20% (vinte por cento) do Capital Social, a celebração de contratos de trabalho e a assunção de cargos executivos em empresas que exerçam as atividades acima estipuladas.*

§ 1º - *As mesmas restrições valerão para o sócio C.A. WEIDMUELLER BETEILUNGSGESELLSCHAFT MBH, com referência aos artigos relacionados no*

*respectivo último catálogo vigente da BLINDEX – CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS ESPECIAIS E BLINDADOS LTDA.. Os Srs. IVAN OCHSENHOFER e JOSÉ CORREZOLA JUNIOR, como sócios-gerentes da BLINDEX – CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS E BLINDADOS LTDA., obrigam-se a não permitir que a BLINDEX – CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS E BLINDADOS LTDA. pratique a concorrência vedada no “caput” deste artigo ou que pratique, ainda, a indústria e o comércio no Brasil, em nome próprio ou de terceiros, de artigos relacionados no respectivo último catálogo da C.A. WEIDMUELLER BETEILUNGSGESELLSCHAFT MBH. São excluídos desta última restrição todos os artigos pertencentes ao grupo 7 do catálogo da WEIDMUELLER BETEILUNGSGESELLSCHAFT, para o exercício de 1973/1974.*

§ 2º - *No caso de infração das obrigações acima estipuladas os sócios não infratores deverão advertir, por escrito, o sócio infrator e exigir a cessação imediata da atividade infringente. Se o sócio infrator não cessar esta atividade dentro de um prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data do recebimento da carta de advertência, poderá promover a exclusão do sócio infrator desta sociedade.*

§ 3º - *No caso de exclusão o sócio excluído receberá uma indenização estipulada conforme o Artigo 15 da Lei 3.708 de 10.01.1919”.*

23. Mais do que evidente, que se as Autoras tivessem sabido, antes do dia **16 de março de 2000**, que sua sócia germânica, constituíra subsidiária brasileira, para fazer-lhes concorrência, teriam abortado a negociação de aquisição da participação societária da co-Ré **WEIDMÜLLER HOLDING**, excluindo-a, simplesmente, da sociedade, mediante o simples reembolso de seu capital, na forma do disposto no **artigo 15** do **Decreto nº 3.708 de 10.01.1919**, como estabelecido pelo **§ 3º** do **artigo 14** do **Contrato Social**.

24. O valor desse reembolso de capital seria de R\$ 5.116.000,00 (cinco milhões, cento e dezesseis mil reais), correspondente ao valor nominal das quotas possuídas pela co-Ré, na ocasião, ao passo que, por ter recebido o preço, calculado na forma do **artigo 12 do Contrato Social**, que leva em conta o patrimônio líquido da sociedade, logrou a co-Ré **WEIDMÜLLER** receber a importância de R\$ 8.724.137,56 (oito milhões, setecentos e vinte e quatro mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), ou seja **70,52%** (setenta inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento) **A MAIS DO QUE DEVERIA TER RECEBIDO, EM VIRTUDE DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO CONTRATUAL!!!**
25. Ora, é evidente que afora outras ilegalidades contidas no ato em questão, a co-Ré obteve enriquecimento ilícito, posto que recebeu preço maior do que deveria receber se fosse excluída da sociedade, por ter-se estabelecido com negócio concorrente ao da empresa vendida, o que possibilita seja frustrada, total ou

parcialmente, a lucratividade futura esperada pela empresa vendida, **MORMENTE PORQUE O NOME “WEIDMÜLLER” FOI CONSTRUÍDO NO BRASIL PELA CONEXEL, QUE CONTINUARIA A VENDER OS PRODUTOS DESTA MARCA.**

Trata-se, aqui, de clara infração ao preceito pelo qual o vendedor deve fazer, sempre, boa, firme e valiosa a venda efetuada, sob pena de responder por todas as perdas e danos a que der causa.

26. É preciso enfatizar que, no **Brasil**, os nomes **CONEXEL** e **WEIDMÜLLER** estão tão intimamente associados, que são praticamente sinônimos, no mercado de conectores.
27. Portanto, ao adquirirem a participação da sócia alemã, as duas primeiras co-Autoras não poderiam, sequer, imaginar a hipótese de deixar de trabalhar com os produtos importados da **WEIDMÜLLER**, cujo mercado, repita-se, foi aberto, ampliado, consolidado e mantido pela **CONEXEL**, ao longo de **25 anos** de árduo trabalho de seus sócios brasileiros!!!
28. Porém, a **WEIDMÜLLER** alemã deixou de atender pedidos de importação formulados pela **CONEXEL**, informando, por fax datado de **14.09.2000** que *“a partir de 1º de outubro de 2000, todas as nossas transações comerciais, referentes ao mercado brasileiro, correm sob responsabilidade de nossa filial em São Paulo”* e, mais adiante, que *“a partir desta data, todos os produtos fornecidos pelo Centro de Distribuição em Detmold (WDZ) ou por outra sociedade do grupo WEIDMÜLLER, deverão ser adquiridos diretamente junto à filial brasileira”*.

29. Evidente que a Ré **WEIDMÜLLER** do **Brasil**, sendo importadora e revendedora dos produtos de sua co-irmã alemã, passou a fornecer os produtos que antes a **CONEXEL** importava diretamente, por um preço muito maior do que aquele pago pela importação direta, posto que adicionado, ao custo de importação, uma margem de lucro, para a Ré brasileira, que vem, inclusive sendo aumentada, ao longo do tempo.

Referidos aumentos foram, de início, de **19%** e a partir de **31.12.2000**, de **15%** sobre o custo de internação o que – sem considerar a diminuição de prazo de faturamento e o aumento do preço do produto de origem -, acabou significando, até **31.12.2000**, um aumento que varia entre **28%** a **38%**, sendo, o aumento médio da ordem de **32%** e, a partir de **01.01.2001**, um aumento que varia entre **54%** a **74%**, resultando em aumento médio de **65%** o que se demonstra com comparativos do custo de aquisição com importação direta da **Alemanha** e o custo de aquisição da subsidiária brasileira.

30. O pior é que a Ré **WEIDMÜLLER** vem concedendo a varejistas – antigos clientes da **CONEXEL** – descontos e condições de pagamento mais vantajosos que os oferecidos à Autora, sendo claríssima, portanto, a intenção de expulsar a **CONEXEL** do mercado fornecedor atacadista, tomando-lhe a clientela, duramente construída ao longo de **25 anos!**
31. E, não se pejam a **WEIDMÜLLER** alemã e sua controlada brasileira, de afirmar, em material publicitário que distribuem aos clientes:

*“Presente no mercado brasileiro há 25 anos, operando agora diretamente no Brasil, através da abertura de sua mais nova subsidiária”; e*

*“A WEIDMÜLLER do Brasil vem consolidar a sua presença de mais de 25 anos no mercado brasileiro...”*

32. Não satisfeitas de tomar da **CONEXEL** um valor a que não tinham direito, por terem infringido o contrato social e, igualmente usurpar-lhe o mercado e a clientela, as Rés tomaram-lhe, também, empregados de postos chaves.
33. Como se vê de foto existente no verso da mensagem publicitária – via mala direta -, onde aparecem os funcionários da **WEIDMÜLLER** do Brasil, das dez pessoas ali retratadas, **QUATRO** eram funcionários importantes da **CONEXEL**, a saber:
- (i) **MARCELLO CEVALES** – engenheiro industrial/mecânico, foi admitido na **CONEXEL**, ainda quando **estudante de engenharia**, em



**08.12.1986** como **Desenhista Projetista**, sendo promovido em **1990** ao cargo de **Gerente de Planejamento e de Controle de Produção**, sendo responsável pelo planejamento e composição de preços e pelo banco de dados relativo a preços, cargo que ocupava ao desligar-se da **CONEXEL**, em **14 de julho de 2000**;

- (ii) **EDUARDO PAZZINI** – **administrador de empresas**, admitido na **CONEXEL** em **04.05.1998** no cargo de **Gerente Regional de Vendas** era responsável por todas as filiais e pelo controle das representantes, nos diversos Estados da União, cargo que ocupava até desligar-se da empresa, em **30 de maio de 2000**;
- (iii) **FÁBIO ORLANDI ROCCO** – Engenheiro Eletrônico, admitido na **CONEXEL** em **01.07.1997** no cargo de **Gerente Comercial**, era responsável por todo o setor de vendas da **CONEXEL**, cargo que ocupava até desligar-se da empresa, em **20 de maio de 1999**;
- (iv) **RENATA GUILHERME** – cursando Engenharia Elétrica, admitida na **CONEXEL** em **03.12.1997**, fazia atendimento de **tele-vendas**, mantendo contato direto com clientes – via telefone – cargo que ocupava até desligar-se da empresa, em **05 de abril de 2000**.

Além desses funcionários, está também trabalhando para a Ré **Sra. SHIRLEI DOS SANTOS VIANA**, ex-funcionária da **CONEXEL**, por esta admitida em **18.05.1995**, ultimamente desempenhando a função de analista de vendas e que pediu demissão em **26.12.2000**.

- 34. Como se vê das fichas de “**Cadastro Profissiográfico**”, que acompanham as cópias das fichas de registro de empregado, de cada um desses profissionais, a **CONEXEL** investiu em todos eles, patrocinando a frequência a vários cursos de interesse profissional.
- 35. As Rés, em atitude que, em tese, beira o ilícito penal, seduziu esses funcionários, aproveitando-se não só de seus conhecimentos técnicos, enriquecidos por cursos **PAGOS** pela **CONEXEL**, mas também e principalmente, dos conhecimentos que tais funcionários têm, do funcionamento do negócio, seu mercado, sua clientela e outros segredos comerciais e industriais, pertencentes à **CONEXEL!**
- 36. Como se isso tudo não bastasse, as Rés passaram a comercializar no mercado brasileiro, produtos da chamada “**linha SAK**”, que fabricam em sua unidade industrial localizada na **China**, e que são trazidos para o **Brasil**, a preços ridiculamente baixos, em verdadeira prática de “**dumping**”, para arrasar de vez com a **CONEXEL**, que há muitos anos fabrica esses mesmos produtos no **Brasil**, os quais representam **80%** de seu volume total de vendas.

37. Realmente, a título exemplificativo, o produto **SAK 2,5 EM BEGE (código 021866)** cujo preço de lista da **WEIDMÜLLER** alemã em **outubro de 2000**, era de DM 1,2800 (ou R\$ 1,04) FOB bruto, está sendo vendido no varejo, em loja localizada em plena zona de mercado de produtos eletro-eletrônicos desta capital (Rua Santa Ifigênia) ao preço de R\$ 0,98 (noventa e oito centavos) a unidade, para uma quantidade de 500 peças!
38. O mais grave – e profundamente alarmante – é um fato que as Autoras descobriram só há poucos dias. É que a Ré – indiretamente, através de sua coligada **WEIDMÜLLER INTERFACE & CO.** -, antes mesmo de desligar-se da sociedade Autora depositou, perante o **INPI** – em **03 de março de 2000** – pedido de registro para a expressão “**SAK**”, na **classe 09**, relativa a “*terminais para uso eletrônico e eletrotécnico, peças e adaptadores para os mesmos*”, tudo conforme se vê da notificação extra-judicial – e documentos que a acompanham -, enviada à Autora **CONEXEL** por correspondência datada do dia **23 de março** p.passado!
39. Portanto, não há qualquer dúvida de que a **WEIDMÜLLER** – mesmo que se admitisse, pudesse estabelecer-se em concorrência com a **CONEXEL**, o que se admite apenas para argumentar – não pretende estabelecer uma concorrência salutar no mercado de conectores. Pretende, sim, a ruína da **CONEXEL**, a fim de dominar totalmente o mercado por esta criado e consolidado e que, até o ilegal restabelecimento de sua ex-sócia, era por ela ocupado. Nunca é demais repetir que os produtos são idênticos em tudo e que, no mercado, até hoje, há profunda e íntima identificação entre as marcas **CONEXEL** e **WEIDMÜLLER**; na verdade, na cabeça de muitos consumidores, as duas marcas são uma só.
40. A má-fé está claramente presente em todos os atos praticados pela Ré **WEIDMÜLLER** que, apesar disso tem o desplante de,

na notificação mencionada, acusar a Autora **CONEXEL** da “**prática de conduta desleal**” e de crime de concorrência desleal, consistente em desviar, em proveito próprio ou alheio, a clientela de outrem, quando, na verdade, a clientela foi criada e mantida pela **CONEXEL**, só a ela pertencendo!

### 3. A consulta

**Assim postos os fatos que deram origem à demanda que se inicia, consulta-me o nobre causídico acerca do cabimento dos pedidos transcritos no item 1 deste, bem como, e especialmente, sobre o cabimento e mesmo necessidade da concessão de antecipação de tutela que impeça, de imediato, o prosseguimento da concorrência predatória que vem sendo exercida pelas Rés WEIDMÜLLER.**

#### **4. Os limites à concorrência**

Em texto acadêmico que publiquei na **Revista de Direito Mercantil (RDM 43/47)** tratei do tema de forma genérica sob o título **“LIMITES CONVENCIONAIS À CONCORRÊNCIA”**.

Transcrevo, a seguir, excertos desse trabalho, com as devidas atualizações à legislação constitucional e infra-constitucional vigente.

##### **I. De Direito Público**

Tradicionalmente se separam as normas reguladoras da concorrência em normas de direito público, tendo como referência o bem social, e normas de direito privado, tendo como sujeito de direito o concorrente.

Entre nós, as normas de direito público se acham consubstanciadas no **art. 160 da EC 1 de 1969**, em especial nos incisos **I (liberdade de iniciativa)** e **V (repressão ao abuso do poder econômico)** <sup>(1)</sup>, bem como na **Lei 4.137, de 1962**, que regula a repressão ao abuso do poder econômico <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> A liberdade de iniciativa e a repressão ao abuso de poder econômico acham-se previstas, respectivamente, nos art.s 170, IV, e 173, § 4º, da Constituição de 1988.

<sup>(2)</sup> Substituída pela Lei nº 8.884, de 1994.

Entre as formas de abuso previstas no **art. 2º da Lei**, são especialmente vedadas a dominação de mercado e a eliminação parcial ou total da concorrência, por meio de:  
**a) ajuste ou acordo entre empresas, ou entre pessoas vinculadas a tais empresas ou interessadas no objeto**

**de suas atividades; b) criação de dificuldade à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa** <sup>(3)</sup>.

O art. 1º da Lei 4.137 faz expressa menção ao art. 148 da **Constituição Federal**, substituído este pelo art. 160 da vigente Constituição, de forma que a aplicação da lei ordinária deve ter por base o desenvolvimento nacional e a justiça social, bens diretamente tutelados pelas normas especiais referidas (4).

Dessa forma, embora as normas de repressão ao abuso do poder econômico busquem manter a liberdade de concorrência, seja através da proibição de ajustes ou evitando o abuso do monopolista, a liberdade na concorrência deve ser entendida como simples meio para se alcançar os objetivos da Ordem Econômica e Social, tais como previstos no art. 160 da Constituição (5).

---

<sup>(3)</sup> Atualmente, art. 21, inc. V e X, entre outros, da Lei nº 8.884, de 1994.

<sup>(4)</sup> Ver art. 170 da Constituição de 1988.

<sup>(5)</sup> Art. 170 da Constituição vigente.

## **II. De Direito Privado**

### **A) Concorrência desleal**

#### **1. Formação do estabelecimento**

Conforme a definição de **Sílvio Marcondes**, o estabelecimento é uma universalidade de fato, que possui as seguintes características: **1ª) trata-se de um conjunto de coisas autônomas, simples ou compostas, materiais ou imateriais; 2ª) formado pela vontade do sujeito; 3ª) para uma destinação unitária.**

Como bem destacou **Oscar Barreto Filho** (*A Dignidade do Direito Mercantil*), **“tudo, porém, se subordina ao engenho à vontade do empresário. A eficiência e a produtividade da empresa dependem, estreitamente, do poder de iniciativa, do esforço e da personalidade do empresário”.**

É a proteção à criatividade do empresário, que resulta na organização do estabelecimento comercial e no seu aviamento, que é objeto das normas que coíbem a concorrência desleal, da mesma forma que o **Código da Propriedade Industrial** protege o inventor e a lei de direitos autorais garante ao autor direitos sobre sua obra.

Tal já se podia inferir do art. 2º do **Código da Propriedade Industrial de 1945, Decreto-lei 7.903**, que dispunha: “**A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa a reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para melhor aproveitamento e distribuição da riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo**”.

Em nosso trabalho intitulado “**Concorrência Desleal e Propriedade Imaterial**” (*Arquivos do Ministério da Justiça 133, março de 1975*) procuramos demonstrar que o bem tutelado pelas normas de repressão à concorrência desleal consiste num bem imaterial, o *aviamento*, que decorre ou consiste na idéia organizadora do empresário. Citando **Pinto Antunes** (*Da Concorrência Desleal na Legislação Brasileira, Ed. Revista dos Tribunais, 1940, p. 36*): “... **aviamento é a expressão deste momento em que se assinala a passagem da potência ao ato, desse organismo de concorrência – é a expressão verbal da sua plenitude de capacidade, na luta pela clientela, em um momento dado**”. À p. 38 da mesma obra, **Pinto Antunes** adverte: “**A concorrência é de interesse público**”.

## **2. Elementos imateriais do estabelecimento**

Entre os elementos organizados pelo empresário para a formação do estabelecimento encontramos o ponto de negócio, os sinais distintivos e patentes, os segredos industriais e o próprio aviamento. Os três primeiros são objeto de leis específicas, sendo que os sinais distintivos, as diversas modalidades de patentes e os direitos de autor, compõem a chamada propriedade imaterial, sendo considerados bens imateriais exclusivos, enquanto os segredos industriais e o aviamento são, modernamente, também considerados bens imateriais,

mas de exclusividade imperfeita. Na proteção da propriedade industrial e do direito de autor, as normas de repressão à concorrência desleal se aplicam supletivamente; já os bens imateriais de exclusividade imperfeita, tais como o aviamento e os segredos empresariais, são diretamente tutelados pelas normas de concorrência. De destacar-se que o **Dec. 24.507**, de **1934**, já punia a violação de segredos de fábrica ou de negócio (**art. 30, 6º**).

**“Por outras palavras, além da proteção específica dos elementos do patrimônio industrial é necessária uma proteção genérica que é, imediatamente, de forma direta, a da função geral do conjunto”** (Pinto Antunes, ob. cit., p. 58).

### **3. Concorrência ilícita e concorrência desleal**

Seguindo os passos de **Pinto Antunes** em sua tese referida, devemos lembrar que o mestre assinala a existência e diferença entre a concorrência ilícita e a desleal. Ilícito seria todo o ato de concorrência contra direito expresso, tais como os diversos atos tipificados nos diversos incisos do **art. 178 do Código da Propriedade Industrial de 1945**. Não sendo possível, entretanto, prever todas as práticas condenáveis, o **art. 10 bis da Convenção de Paris (revisão de Haia – Decreto 19.056, de 1929)** assimilou o uso desonesto ao ato ilícito. **“A concorrência condenada pelo uso honesto do comércio ou da indústria e que não foi prevista pelas disposições expressas da lei – é uma concorrência desleal”** (Pinto Antunes, ob. cit., p. 65). E conclui: **“... concorrência ilícita é a contrária ao direito sobre a utilização dos elementos da empresa, isoladamente considerados e desleal, a que ofende o direito ao aviamento”**. (p. 69).

A par do **art. 10 bis da Convenção de Paris**, o **Decreto-lei 7.903, de 1945**, tipificou nos diversos incisos do **art. 178** os crimes de concorrência desleal, ressaltando ao prejudicado o direito de haver perdas e danos por outros atos de concorrência desleal não previstos no artigo, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios

alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais, ou entre os produtos e artigos postos no comércio (o **art. 178 do Código da Propriedade Industrial**

de 1945 se acha, ainda, em vigor por disposição expressa do art. 128 da Lei 5.772, de 1971) <sup>(6)</sup>.

Assim sendo, **Pinto Antunes** definia como concorrência ilícita aquela que violava dever legal (*art. 178 do Decreto-lei 7.903/45*) ou contratual, e como concorrência desleal aquela contra dever moral (*Convenção de Paris – art. 10 bis*).

## B) Convenções

### 1. Limitações convencionais

Dessa forma, além da violação de expressa disposição de lei, a concorrência ilícita compreenderia a violação do contrato, que faz lei entre as partes, contratos esses com os mais variados objetos, mas tendo por fim, direta ou indiretamente, a limitação da concorrência.

---

<sup>(6)</sup> Ver, respectivamente, os art.s 195 e 209 da Lei de Propriedade Industrial vigente nº 9279, de 1996.

Como já foi destacado no início, as cláusulas restritivas à concorrência podem ser consideradas ilícitas em decorrência do **art. 2º da Lei 4.137, de 1962**, em especial quanto ao **inciso III, b** que se refere à “**subordinação de venda de qualquer bem à aquisição de outro bem ou a utilização de determinado serviço; ou subordinação de utilização de determinado serviço à compra de determinado bem**”. Em consequência desses princípios, o **§ 2º do art. 29** do vigente **Código da Propriedade Industrial** estabelece que a concessão de licença de patente não poderá impor restrições à comercialização e exportação do produto de que trata a licença, bem como à importação de insumos necessários à sua fabricação, da mesma forma dispondo o **§ 2º do art. 90** da mesma lei no tocante às marcas <sup>(7)</sup>.

Tais cláusulas restritivas são também proibidas no **Ato Normativo INPI 15/75** no tocante aos contratos de licença de patente (*item 2.5.2 a, bI, bII, bIII, bIV*, etc), licença de uso de marca (*item 3.5.2 a, c, cI, cII, cIII, cVI*), de

fornecimento de tecnologia industrial (*item 4.5.2 c, d, dl, dll, dIII, dIV*), de cooperação técnico industrial (*item 5.5.2 a, c, d, dl, dll, dIV*) e de serviços técnicos especializados (*item 6.5.2 c*). De destacar-se que

---

(<sup>7</sup>) Esses dispositivos foram revogados pela Lei de Propriedade Industrial de 1996.

tais proibições, fazendo expressa remissão à **Lei 4.137/62**, visam, especialmente, cláusulas restritivas ou impeditivas que regulem, determinem, alterem ou limitem a produção, venda, preço, publicidade ou difusão, distribuição, comercialização ou exportação, bem como a contratação de pessoal e a reserva ou a distribuição de mercados ou a exclusão de alguns deles (<sup>8</sup>).

Não resta dúvida que os negócios que têm por objeto bens imateriais que constituem fatores de clientela, tais como a cessão ou licença de sinais distintivos, patentes e direitos de autor, segredos industriais ou “**know-how**”, não podem conter ou estar subordinados a cláusulas restritivas de concorrência. Aplicando-se o mesmo princípio, tais cláusulas seriam vedadas também em negócios que tivessem por objeto o ponto de negócio ou o próprio aviamento, desde que pudessem ser consideradas como destinadas a eliminar total ou parcialmente a concorrência (*art. 2º, I, da Lei 4.137/62*) (<sup>9</sup>).

---

(<sup>8</sup>) O Ato Normativo nº 15/75 acha-se revogado.

(<sup>9</sup>) Ver art.s 20 e 21 da Lei nº 8.884, de 1994.

## **2. Cláusula de não restabelecimento**

Matéria ainda controvertida é a legalidade ou validade da cláusula de não restabelecimento no trespasse do estabelecimento comercial.



Entendia **Pinto Antunes**, referindo-se à “**famigerada questão da cessão de clientela**” (*ob. cit.*, pp. 71 e ss.), ser válida tal cláusula de não fazer o vendedor concorrência, por determinado tempo, ao comprador do negócio, de maneira a não desviar a clientela do adquirente do seu fundo de comércio. “**E se o fizer pratica ato de concorrência ilícita**” (p. 72). No caso de não haver cláusula expressa, entendia **Pinto Antunes** que se poderia invocar o “**uso honesto**”, tendo como fundamento o **art. 10 bis da Convenção de Paris**, e se trataria, então, de concorrência desleal (p. 73).

O **art. 10 bis da Convenção Internacional**, ao fazer referência aos usos honestos, teria incorporado ao direito positivo a norma ética, sendo o restabelecimento em tais condições um comportamento anti-ético, sancionado pela lei.

**Oscar Barreto Filho** (*Teoria do Estabelecimento Comercial*, S. Paulo, 1969, pp. 241 e ss.) se refere

à obrigação de garantia por evicção e à repressão à concorrência desleal, como fundamentos, já superados, da interdição de concorrência. **Barreto Filho** faz expressa menção ao **art. 2.557 do Código Civil italiano**, que proíbe a concorrência por parte de quem aliena o estabelecimento ou o concede em usufruto ou arrendamento, pelo prazo de cinco anos, lembrando não haver normas especiais na lei brasileira a respeito. Faz, em seguida, referência à corrente doutrinária dirigida por **Carvalho de Mendonça** a qual “**opina no sentido de que, entre as garantias devidas pelo alienante da casa comercial, se inclui a de fazer boa ao adquirente a coisa vendida, e não inquietá-lo na sua posse e gozo. A garantia pelo fato pessoal do vendedor é assegurada pelo art. 214 do Código Comercial; trata-se, portanto, de obrigação ex lege, de pleno direito, que existe, ainda quanto as partes estipulem o contrário, o que envolveria dolo**”.

**Honório Monteiro**, nas suas **Preleções de Direito Comercial**, editadas pela Faculdade de Direito da USP em 1937 (*3º ano – 8º Folhetim*) faz referência a Julgados publicados na *RT* vols. 1, 6, 8, 40, 43, 49, 55 e 69.

A propósito, **Honório Monteiro**, em referido *Folhetim*, entendia existir cláusula implícita na venda de estabelecimento de comércio a retalho, mas não, porém, quanto aos estabelecimentos de comércio e os industriais (*ob. cit.*, p. 31).

A opinião de **Rui Barbosa**, é no sentido de que não se presume a renúncia ao direito de restabelecimento, sendo, até, nulas as cláusulas de interdição de liberdade comercial ou industrial, ilimitadas no tempo, no espaço e no objeto (tese acolhida pelo acórdão no caso da **Cia. Paulista de Aniagens**, *Revista do STF*, III, n. 2, p. 187 e RT 12/180).

Para **Waldemar Ferreira**, é legítimo, em tese, o novo estabelecimento do vendedor do fundo, a menos que utilize esse meio para prática de concorrência desleal, caso em que incidiria no n. III do **art. 178 do Código da Propriedade Industrial de 1945** (*Tratado*, VII, pp. 363 e ss.). Comentando essa tese, **Barreto Filho** lembra os termos do parágrafo único do mesmo artigo, que veda a prática de atos tendentes a criar confusão entre estabelecimentos.

É exatamente com base nesse preceito, que **Pontes de Miranda** afirma não poder o alienante da clientela restabelecer-se em situação que possa tirar parte ou toda a clientela cedida (*Tratado de Direito Privado*, XV, § 1.811, nº 1).

Embora entenda válido o pacto, considera **Barreto Filho** que a limitação convencional à liberdade de concorrência "**deve ser restrita ao gênero de negócio, e às circunstâncias de duração e de território que tornem provável o desvio de clientela do estabelecimento que foi objeto de trespasse**" (*ob. cit.*, p. 253). O prazo não deve ser superior a cinco anos, que é o fixado pelo **Decreto 24.150, de 1934** (p. 254).

A jurisprudência, apesar de tender para a interdição do restabelecimento, não deixa de assinalar decisões em sentido contrário. É exemplo dessa orientação a seguinte decisão: *Concorrência desleal* - Inexistência - Estabelecimento comercial - Alienação - Obrigação assumida pela alienante de fazer a venda "**boa, firme e valiosa**" - Fato que não o impede de se estabelecer com casa de comércio onde passe a explorar, em parte, o mesmo ramo anterior se inexistente cláusula proibitiva nesse sentido - Ação de indenização improcedente. Obrigando-se a fazer a venda "**boa, firme e valiosa**", o alienante do estabelecimento comercial não fica impedido de se estabelecer com casa comercial onde explore, em parte, o

ramo anterior, se não ficar expressamente consignada a proibição (*Ap. Civ. 69.775 do TJSP RT 235/214*).

Não há dúvida, entretanto, que a jurisprudência vem se manifestando no sentido da validade da cláusula restritiva:

*Concorrência desleal* – Venda de Pharmácia – Restabelecimento do vendedor – Perdas e danos. Faz concorrência desleal o farmacêutico que, vendendo o seu estabelecimento em pequena cidade do interior, embora sem a obrigação ou compromisso de se não estabelecer, adquire, não longe, novo estabelecimento, explorando o mesmo ramo de comércio (*Emb. 15.527, 3ª C. do TJSP, RT 71/292*).

*Concorrência desleal* - Venda de barbearia com obrigação de não se estabelecer durante certo prazo - Exercício da profissão como sócio de terceiro - Cobrança de indenização procedente. *Obrigação de não fazer* - Abstenção do exercício de profissão - Barbeiro que se obrigou a não se estabelecer - Se pode ser ordenado o fechamento de salão em que trabalha. Quem se obrigou a não se estabelecer não pode associar-se a terceiro para exercer antiga profissão no local, sob pena de pagar perdas e danos (*Ap. Cív. 34.636, 1ª Câm. Civ. do TJSP, RT 172/614*).

*Concorrência desleal* - Venda de estabelecimento comercial com a obrigação do vendedor de não se estabelecer com o mesmo ramo de comércio - Clausula sem limitação de tempo, restrita todavia, ao objeto e ao espaço - Exploração de atividade idêntica, em prédio contíguo ao estabelecimento vendido por sociedade por quotas de responsabilidade limitada, da qual participa o vendedor - Ação de cobrança de multa contra ele

ajuizada pela sociedade adquirente, cuja constituição fora, posteriormente, alterada - Garantia instituída em favor do fundo de comércio - Continuidade deste - Partes legítimas – Preliminar repelida – Ação procedente.

*Estabelecimento comercial* - Elementos que o integram - Conceito.

*Concorrência desleal* - Cláusula de não concorrência - Falta de limitação de sua duração - Nulidade - Inexistência - Restrição quanto ao espaço e ao objeto - Inocorrência de transgressão do princípio da liberdade de comércio - Decisão confirmada - Aplicação do **art. 214** do CCom. A cláusula de proibição, segundo a qual o alienante do estabelecimento comercial se obrigara a não se estabelecer com o mesmo ramo de comércio, impede também que ele se associe a terceiro para exercer antiga profissão no local.

A sociedade comercial, embora diversa, na sua constituição original, da que adquiriu o estabelecimento comercial, pode demandar de quem lhe vendeu o fundo de comércio, qualquer direito decorrente da cláusula proibitiva de estabelecimento com o mesmo ramo, porque a garantia é constituída em favor do negócio comercial que não se alterou nos seus elementos constitutivos, a despeito de serem outros os sócios componentes da firma.

Não há transgressão ao princípio de liberdade de comércio na cláusula proibitiva de concorrência, restrita quanto ao espaço e ao objeto, não obstante a falta de limitação no tempo, pois essa falta não traduz prazo indefinido.

É desnecessária, por força do **art. 214** do CCom. a cláusula expressa de não concorrência, pois tal obrigação decorre do próprio dever que ao vendedor incumbe de não perturbar o uso e gozo do estabelecimento comercial pelo comprador (*Ap. Cív. 59.379 do TJSP, RT 203/319*).

*Concorrência desleal* - Caracterização - Alienante de estabelecimento comercial que, poucos meses após, se instala com o mesmo ramo de comércio, a pequena distância daquele - Sua obrigação de fazer boa a alienação - Desnecessidade de cláusula formal proibitiva de novo estabelecimento - Ação de indenização procedente - Inteligência e aplicação do **art. 214** do CCom. Não há necessidade de constar do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, cláusula formal e expressa pela qual se obrigue o vendedor a não se estabelecer. A proibição á decorrência natural da obrigação por ele assumida de fazer boa ao comprador a coisa vendida (*Ap. Cív. 60.402, 2ª Câm. Civ. do TJSP, T 207/238*).

*Concorrência desleal* - Estabelecimento comercial - Obrigação assumida pelo vendedor de não se estabelecer em nome individual e de não fazer parte de sociedade que explore o mesmo ramo de comércio do que fora vendido - Inadimplemento - Desnecessidade, ademais, de que constasse tal cláusula do contrato - Ação de rescisão e de perdas e danos procedente - Aplicação do **art. 214** do CCom. Ao vendedor não é lícito, sem autorização do comprador, fundar estabelecimento em que lhe fosse retirar toda ou parte da clientela. Essa turbação por parte do vendedor importaria privar o comprador no todo ou em parte da coisa vendida.

Não há, em face do que determina o **art. 214** do CCom., necessidade de estipulação formal, expressa, pela qual o vendedor se obrigue a não se estabelecer (*Ap. Cív. 72.014, 2ª Câm. Civ. do TJSP, RT 248/184*).

*Concorrência desleal* - Pacto de não restabelecimento - Obrigação assumida por retirante de sociedade de não vender em determinadas praças e durante certo tempo produtos de sua fabricação - Admissibilidade - Convenção legítima representando contraprestação de obrigação assumida - Ação declaratória improcedente. E legítimo o pacto de

não restabelecimento, representando contra-prestação de obrigação assumida por sócio que se retira de sociedade comercial, pelo qual o sócio retirante se obrigou a não vender, durante certo tempo e em determinadas praças, produtos de sua fabricação (*Ap. Cív. 74.170, 6ª Câm. Cív. do TJSP, RT 252/192*).

*Concorrência desleal* - Venda de bar - Pacto de não restabelecimento - Alienação posterior do estabelecimento sem qualquer restrição imposta ao comprador - Novo bar aberto por este - Ação de rescisão intentada pelo primeiro adquirente - Procedência. O pacto de não restabelecimento é lícito e, vindo a ser violado, justifica a rescisão da compra e venda (*Ap. Cív. 75.290, 5ª Câm. Civ. do TJSP, RT 252/200*).

A jurisprudência vem confirmando a tese de Carvalho de Mendonça, não obstante deva o Juiz, sempre, examinar as características de cada caso concreto. Vale, assim, a ressalva do grande comerciante a respeito da ação da

Companhia Nacional de Juta: Ninguém firme juízo sobre esta famosa causa sem apreciar as razões dos dois litigantes. É somente o que pedimos" (*Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, vol. VI, livro IV, parte II, nota 8 ao pé da p. 171).

### 3. **Convenções diretas para excluir a concorrência (Konkurrenzclausel)**

Segundo Rotondi, já no Direito Romano se conheciam as cláusulas de concorrência (*Diritto Industriale*, Pádua, 1965, p. 527). Sobre limitações impostas pelos artesãos a seus empregados na Idade Média e no Renascimento, encontra-se amplo material histórico em **Franceschelli** (*Trattato di Diritto Industriale*, Milano, 1973, vol. 1º, cap. 6º). Com a Revolução Francesa, colocou-se em questão a validade de tais cláusulas. Destaca **Rotondi** que **Köhler** foi o primeiro autor a sustentar a validade dessas cláusulas, desde que dentro de certos limites, considerando-as, porém, nulas quando impostas a um empregado (*ob. cit.*, p. 528). A matéria foi objeto de norma específica na Itália pelo **art. 2.596** do CC, que estabelece ser válido o pacto de não concorrência se circunscrito a uma determinada zona ou a uma determinada atividade, não podendo exceder à duração de cinco anos.

Referindo-se ao **art. 2.596**, **Ascarelli** entende que a norma tem alcance unicamente empresarial, sendo duvidosa sua aplicabilidade no âmbito do trabalho subordinado (*Teoria de la Concurrencia*, Barcelona, 1970, p. 82), e não se aplicando em caso de convenção gratuita (p. 85).

Ainda segundo **Ascarelli**, sua validade está subordinada ao interesse social, devendo-se levar em conta a tutela da pessoa humana e a liberdade de mercado (p. 97).

Entre nós, a validade de tais pactos deve ser aferida à luz da Lei de abuso do poder econômico.

### 5. **A tentativa de apropriação dos sinais distintivos em uso pelo comprador**

A sigla **SAK** corresponde, na língua alemã, à expressão “**SERIEN ANREIH KLEMME**”, cuja tradução para o português é “**CONECTORES SERIADOS CONTÍGUOS**”.

Foi sempre utilizada pelas autoras da ação como indicação técnica, achando-se vulgarizada no comércio específico brasileiro.

Assim é que no “site” da concorrente **CLAMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** ([www.clamper.com.br](http://www.clamper.com.br)) encontra-se a seguinte referência:

**“O protetor modelo S 900.PE.004 foi desenvolvido para a proteção de equipamentos eletro-eletrônicos conectados à linhas de sinais de controle e alimentação, em sistemas de automação industrial, contra surtos transitórios elétricos. A conexão elétrica é realizada através de bornes à parafuso.**

**É adequado para a proteção de equipamentos instalados em locais de moderada exposição a surtos, provenientes de descargas atmosféricas ou de outros tipos de distúrbios elétricos transitórios.**

**Utiliza Varistor de Óxido de Zinco como elemento de proteção, proporcionando proteção eficaz e rápida (1 nanosegundo teórico).**

**É facilmente instalado devido à sua concepção mecânica que permite montá-lo sobre trilho padrão DIN tipo TS-32 ou TS-35. Devido à sua dimensão reduzida, é adequado para utilização em CLPs, pois cada protetor substitui 2 (dois) conectores do tipo SAK 2,5”.**

O pedido de registro tardio por parte de uma associada das Rés demonstra, por si só, que nem elas jamais consideraram **SAK** uma marca de produto. Somente quando resolveram instalar-se no **Brasil**, por sua própria subsidiária, é que vieram a solicitar registro dessa sigla, como se marca de produto fora.

Fizeram-no tarde demais, quando tal sigla já se vulgarizara como designação técnica de um tipo de conector.

Dessa forma, o tardio pedido de registro, que significa uma tentativa de apropriação de sigla técnica já vulgarizada, incide nas proibições do **art. 124 da Lei de Propriedade Industrial nº 9279, de 1996**, em seus incisos **VI e XVIII**, *verbis*:

**“Art. 124. Não são registráveis como marca:**

...

VI. 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;

...

XVIII. *Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.”*

## 6. O desvio de empregados e a desorganização do estabelecimento

Conforme exposto no item 4 supra, *“é a proteção à criatividade do empresário, que resulta na organização do estabelecimento comercial e no seu aviamento, que é objeto das normas que coíbem a concorrência desleal...”*.

Embora entre os atos elencados no **art. 195** da **Lei de Propriedade Industrial**, que tipificam os crimes de concorrência desleal, não conste o desvio de empregados, não resta dúvida de que o desvio, em conjunto, de empregados qualificados das Autoras, por parte das Rés, tem por fim desorganizar o estabelecimento destas e lograr obter, ademais, seus segredos comerciais e industriais, incidindo, neste ponto, no crime tipificado no **inc. IX** do mencionado **art. 195**:

*“IX – dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem”.*

Essa conduta é repudiada tanto pelo **Código Comercial** <sup>(10)</sup>, quanto pelo **Código Civil** <sup>(11)</sup>.

Insera-se, assim, entre os atos definidos por **Pinto Antunes** como de concorrência desleal:

*“A concorrência condenada pelo uso honesto do comércio ou da indústria e que não foi prevista pelas disposições expressas da lei – é uma concorrência desleal”.*

*“... concorrência ilícita é a contrária ao direito sobre a utilização dos elementos da empresa, isoladamente consideradas, e desleal, a que ofende o direito ao*



*aviamento”. (in Da Concorrência Desleal na Legislação Brasileira, Ed. Revista dos Tribunais, 1940, respectivamente pp. 65 e 69).*

---

(<sup>10</sup>) Art. 500 do Código Comercial: O capitão que seduzir ou desencaminhar marinheiro matriculado em outra embarcação será punido com a multa de cem mil-réis por cada indivíduo que desencaminhar, e obrigado a entregar o marinheiro seduzido, existindo a bordo do seu navio; e se a embarcação por esta falta deixar de fazer-se à vela, será responsável pelas estadias da demora.

(<sup>11</sup>) Art. 1.235 do Código Civil: Aquele que aliciar pessoas obrigadas a outrem por locação de serviços agrícolas, haja ou não instrumento deste contrato, pagará em dobro ao locatário prejudicado, a importância que ao locador, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante quatro anos.

## 7. CONCLUSÃO

O restabelecimento do vendedor, em concorrência ao comprador, mesmo na ausência de cláusula proibitiva expressa, é contrário ao “**uso honesto**”, tratando-se de ato de **concorrência desleal** (Pinto Antunes, ob. cit. p. 73).

**Barreto Filho**, fazendo referência a **Carvalho de Mendonça**, opina no sentido de que “**entre as garantias devidas pelo alienante da casa comercial se inclui a de fazer boa ao adquirente a coisa vendida, e não inquietá-lo na sua posse e gozo. A garantia pelo fato pessoal do vendedor é assegurada pelo art. 214 do Código Comercial; trata-se, portanto, de obrigação ex-lege, de pleno direito, que existe, ainda quando as partes estipulem o contrário, o que envolveria dolo**” (in Teoria do Estabelecimento Comercial, S. Paulo, 1969, pp. 241 e segs.).

Entre outros autores citados no **item 4 supra**, destaca-se **Pontes de Miranda** que afirma não poder o alienante da clientela restabelecer-se em situação que possa tirar parte ou toda a clientela cedida (in *Tratado de Direito Privado*, XV, § 1.811, nº 1).

**Estabelecendo-se diretamente no Brasil, as Rés almejam tomar parte da clientela das Rés; tentando o registro da sigla técnica SAK, almejam tomar toda a clientela das Rés; desviando funcionários especializados das Rés, pretendem desorganizar-lhes o estabelecimento e apropriarem-se de informações relevantes de seu negócio. E, por tudo isso, ainda foram pagas...**

Por todo o exposto, conclui-se que:

- A. **As Rés não podem estabelecer-se no Brasil no mesmo ramo comercial e industrial explorado pelas Autoras (através da CONEXEL) ao menos pelo prazo de cinco anos;**
- B. **As Rés não podem apropriar-se da sigla SAK, que já se tornou termo ou expressão de uso técnico e necessário no ramo;**
- C. **As Rés devem responder perante as Autoras pelo desvio de funcionários qualificados seus;**
- D. **Quanto aos itens A e B supra, têm as Autoras o direito de pleitear sua abstenção por parte das Rés, mormente em sede de antecipação de tutela, pois representam dano iminente e de difícil ou impossível reparação;**
- E. **Quanto aos itens A, B e C supra, têm as Autoras direito à mais plena e integral reparação.**

Esse o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 18 de junho de 2001.

**Prof. Dr. Newton Silveira**

#### **PARECER (complementar) \***

Acerca de  
A OBRIGAÇÃO DE NÃO CONCORRÊNCIA POR PARTE DO  
VENDEDOR DO NEGÓCIO

\* A pesquisa, especialmente de direito alemão, deve-se à inestimável  
colaboração de **Karin Grau-Kuntz**.

#### **CONSULTA**

Aos **18 de junho de 2001**, por solicitação do ilustre advogado **Batuíra Rogério Meneghesso Lino**, forneci parecer acerca do tema.

Em resposta, a parte contrária, **WEIDMÜLLER**, juntou aos autos parecer do ilustre constitucionalista **Prof. Dr. Manoel Gonçalves Ferreira Filho**, o qual, baseando-se no princípio constitucional da livre concorrência, concluía pela inaplicabilidade da vedação do restabelecimento do vendedor do estabelecimento, fazendo-o com as seguintes palavras:

**“A doutrina comercialista nacional, especialmente a que escreveu no início do século passado, muito discutiu acerca da concorrência “desleal”. Fazia-o sempre em torno de casos que concerniam à reserva de clientela ou a “ponto” comercial. Encarava assim a questão numa perspectiva microeconômica, a única a que alcançavam na época dado o estágio incipiente da economia capitalista no Brasil.**

**É, todavia, despropositado pretender, numa economia moderna, de mercado, estender à grande empresa capitalista a reserva de clientela que no passado se erigiu em favor do pequeno “épiciér” ou barbeiro.**

**Isto seria dar a tal empresa um mercado cativo, que dominaria, podendo abusar de sua posição, até aumentando arbitrariamente os seus lucros. Exatamente o que não quer a Constituição (art. 173, § 4º) e proíbe a Lei (art. 20).**

**São assim os velhos conceitos doutrinários, referentes à concorrência ilegal absolutamente inaplicáveis ao quadro de competição entre empresas, de grande porte, numa economia de mercado. Pior levariam à falência deste tipo de economia.**

**De fato, o cerceamento à concorrência fere de morte o mecanismo essencial da economia de mercado que é a livre competição entre os agentes econômicos.**

**Por isto, neste tipo de economia, toda reserva de clientela – ou seja, o controle sobre esta, na linguagem técnica do moderno direito econômico – configura um cerceamento à competição, consiste em “infração econômica”. Claríssimo é o art. 20 da Lei nº 8.884/94, ao condenar o exercício abusivo de “posição dominante”, caracterizada pelo controle de “parcela substancial do mercado relevante” (art. cit., § 2º)”.**

Instado a responder ao repto do respeitabilíssimo Professor, passo a contestar essa conclusão com as seguintes considerações.

## **1. Noções Preliminares**

### **1.1. Liberdade de concorrência e qualidade da concorrência**

**1.1.1.** Sabemos que a ordem econômica na **Constituição de 1988** optou pelo sistema econômico capitalista.

A concorrência exerce no sistema capitalista função fundamental como coordenadora das relações econômicas.

Assim o **art. 1º, IV**, da **Carta Magna** erige a livre iniciativa - expressão que abarca a noção de liberdade de comércio e indústria e a de *liberdade de concorrência* - a fundamento da **República Federativa do Brasil**.

O **artigo 170, caput**, reitera a importância da livre iniciativa afirmando ser ela também um dos fundamentos da ordem econômica adotada. O **inciso IV** do mesmo artigo vem, redundantemente, já que implícita na noção de livre iniciativa, erigir a livre concorrência a princípio da ordem econômica.

Por último o princípio latente "*da repressão aos abusos de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros*", disposto no **artigo 173, § 4**, surge como instrumento constitucional de garantia do sistema econômico escolhido pela **Constituição**.

**1.1.2.** Uma ordem jurídica como a brasileira, que vê na concorrência o princípio organizador dos acontecimentos no mercado, deve então defender, por meio de normas voltadas a impedir um processo autofágico, a própria existência da concorrência, sob pena de, em caso contrário, ver o próprio sistema econômico adotado comprometido.

As experiências do liberalismo econômico do **século XIX** sustentam tal necessidade. As crises geradas pela concessão de uma liberdade de concorrência sem peias são-nos bastante conhecidas: monopólios, crises sociais geradas pela desigual distribuição de riquezas, práticas desleais no mercado, entre outras.

**1.1.3.** Por sua vez, a defesa da existência da concorrência é procedida por duas vias: pela defesa da liberdade e da qualidade de concorrência. A liberdade é defendida por meio da legislação antitruste, a qualidade por meio das normas que coíbem a concorrência praticada deslealmente.

Assim, o ponto de partida das leis antitruste são as medidas e condições artificiais que limitam a liberdade de concorrência no mercado. A sua manifestação no mercado permite que sirvam não só como normas de proteção à existência da concorrência, mas também como instrumento de implementação de políticas públicas. São, então, normas de caráter político-econômico.

Já o ponto de partida das leis que reprimem a concorrência desleal vem expresso nas condutas de cunho ético dos agentes econômicos, condutas estas que afetam as relações microeconômicas. Apesar de dotadas de caráter econômico são, no que diz respeito às características político-econômicas, neutras.

No Brasil a **Lei 8.884, de 11 de junho de 1994**, ocupa-se com a liberdade da concorrência, enquanto que a **Lei 9.279, de 14 de maio de 1996**, ocupa-se, em seus **artigos 195 e 209**, com a qualidade da concorrência.

A proteção concedida pelas normas que coíbem a concorrência desleal pode, muitas vezes, não coincidir com a proteção da liberdade da concorrência, mas sempre implicará na proteção da existência da concorrência.

- 1.1.4.** Um comportamento concorrencial proibido por lei não é livre. A liberdade de concorrência somente é instituída pela ordem jurídica nos limites do comportamento ético permitido. A liberdade garantida pela lei é somente aquela qualificada como ética (leal).

Surge aqui um ponto de atrito entre liberdade e lealdade de concorrência. Quanto maior a liberdade da concorrência, menos restritos apresentar-se-ão os atos entendidos como desleais; por outro lado, quanto maior o espectro de atos entendidos como desleais, menor será a liberdade de concorrência.

Por mais que legítimas as normas que protegem a lealdade na concorrência não se pode negar seu potencial limitador da liberdade de concorrência. O grande desafio nesta está em harmonizar os princípios da lealdade e da liberdade.

Sabemos que, ao contrário das regras jurídicas, o conflito entre princípios jurídicos não implica na incompatibilidade entre ambos. Importante na determinação do ponto de equilíbrio entre a liberdade que deve ser concedida aos concorrentes e o padrão ético do comportamento a ser deles exigido será a observação dos seus efeitos no mercado, nomeadamente se o comportamento em pauta pode falsear ou limitar a liberdade de escolha do consumidor.

## **1.2. Das prestações positivas**

- 1.2.1.** As leis antitruste e as de repressão da concorrência desleal têm por fundamento um conceito unitário de concorrência, nomeadamente a noção de que as vantagens alcançadas na concorrência devem ser obtidas com base nas prestações - *contribuições* - trazidas para o mercado, e não de outra maneira. Esta é a noção de *Leistungswettbewerb* desenvolvida pelo jurista alemão *Lobes* e complementada por *Nipperdey* e *Böhm*.

As normas que regulam a concorrência econômica não proíbem a eliminação, ou o prejuízo, do concorrente se alcançados por meio de prestações "positivas".

O sistema capitalista não só admite como também incentiva a "luta" entre os concorrentes: devem "vencer" no mercado os mais competentes, aqueles capazes de produzir mais e melhor, o que geraria benefícios à toda coletividade.

Neste sentido o **art. 20, § 1º**, da **Lei 8.884**, de **11 de junho de 1994**:

*"A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II" (inc. II- "dominar mercado relevante de bens e serviços"). (grifo nosso).*

Mas a luta só é permitida desde que não venha a colocar em risco a própria estrutura daquele modelo econômico adotado. Por isso é que são reprimidas aquelas vantagens sobre concorrentes alcançadas por meios contrários aos princípios do funcionamento do mercado ou, em outras palavras, por meios considerados desleais.

Esta é a idéia central dos crimes de concorrência desleal tipificados no **art. 195** da **Lei 9.279**, de **14 de maio de 1996**, e da possibilidade de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de concorrência desleal, previsto no **artigo 209** da mesma lei.

**1.2.2.** As prestações positivas são aquelas que surgem do esforço próprio do operador econômico. Através delas apresentar-se-ão as ofertas dos concorrentes lado a lado, o mercado se expandirá, os consumidores e a coletividade serão beneficiados. Se no seio desta competição saudável um dos concorrentes não lograr sobreviver, o seu aniquilamento, uma consequência da competição, não será considerado desleal.

Por prestações negativas entendem-se aqueles atos predatórios que têm por fim específico prejudicar o concorrente: neste caso o seu prejuízo, ou aniquilamento, não será uma consequência da concorrência mais eficiente de seus parceiros econômicos, mas o fim da ação praticada pelo concorrente.

**1.2.3. Do caráter penal das normas sobre concorrência desleal.**

Não bastasse o mencionado conceito unitário de concorrência, por si só já suficiente à demonstração da importância da defesa de sua qualidade, como elemento fundamental à própria existência da concorrência, frisa-se que a opção pela coibição penal da concorrência desleal toma patente o interesse público na proteção de sua lealdade (da qualidade). O **artigo 195** da **Lei 9.279**, de **14 de maio de 1996** protege a concorrência como instituição.

Perante tal característica, afirmar que o interesse imediatamente tutelado pela coibição dos atos desleais de concorrência é o concorrente (o interesse egoístico do agente econômico individualmente considerado), ou que apenas a **Lei 8.884**, de **11 de junho de 1994**, regularia a concorrência, é insustentável.

E passando ao um exercício ilustrativo tomemos, por exemplo, o **artigo 235** do **Código Penal**, que prevê o crime de bigamia, sistematizado sobre o Título "*dos crimes contra o casamento*". É óbvio que o mencionado artigo não tem por objetivo, em primeira linha, a proteção da noiva, ou do noivo, ludibriado, mas antes o instituto do casamento. E mais, a concessão da proteção ao instituto do casamento não ocorre por razões acidentais, mas em razão da importância do casamento para o ordenamento social do país.

Por outro lado é certo que a proteção penal ao instituto do casamento não elimina os direitos pessoais do noivo, ou da noiva, ludibriados. Em outras palavras, a proteção individual e institucional não conflitam entre si, pelo contrário, são simultâneas e harmoniosas.

Os preceitos sobre concorrência desleal pedem a mesma sistemática interpretativa.

#### **1.4. Concorrência e clientela**

- 1.4.1.** A quase totalidade da jurisprudência da primeira metade do século passado sobre concorrência desleal versou sobre o problema da cessão de clientela. Se, por um lado, o crescimento dos centros urbanos vinha justificar o acirramento da competição entre os agentes econômicos, por outro entendia-se ser a clientela o bem tutelado pelos ilícitos da concorrência desleal.

Superado tal entendimento - a qualidade da concorrência e, conseqüentemente, a própria existência da concorrência são os bens

tutelados pelos ilícitos de concorrência desleal - e levando-se em conta o atual estado de desenvolvimento econômico, poderia ser negada uma reserva de clientela ao concorrente que adquiriu um negócio.

- 1.4.2.** Porém, admitir que um empresário repasse o seu negócio, quando já com intenções de se restabelecer no mesmo ramo, seria admitir o exercício da concorrência por meio de prestações negativas. A venda não teria se realizado com boa-fé: o vendedor não só tiraria vantagens patrimoniais dela como ainda retornaria através de seu restabelecimento no mesmo ramo de negócio ao seu *status quo* anterior. Aproveitaria toda a experiência adquirida com o seu negócio vendido para recriá-lo, contando com a vantagem patrimonial advinda da venda.

Por outro lado, aquele que adquiriu o negócio dificilmente o faria se ciente das intenções e preparativos do vendedor.

As vantagens do vendedor do negócio na corrida concorrencial com o comprador não teriam sido alcançadas por meio de prestações positivas, por meio de seus esforços próprios, mas por meio de desvantagem ilícita às custas do vendedor.

Tal comportamento incorpora a negação daquilo que os italianos chamam de *correttezza* profissional, os alemães *guten Sitten* (bons costumes), da noção de *abuso de direito* dos franceses e daquilo que os portugueses conhecem como *normas e usos honestos*.

É a observância ao princípio ético, e não a reserva de clientela, que torna lícita a noção de não restabelecimento do vendedor no mesmo ramo de negócio.

Não é outra a motivação do **Código Comercial** que dispõe em seu **art. 214** a obrigação do vendedor de fazer boa a coisa vendida.

Em hipóteses como esta, que requerem acurada análise da situação fática que as envolve, a liberdade de concorrência deverá ceder ao princípio da concorrência leal, ética.

## **1.5. Do desvio de preposto**

- 1.5.1.** As **Ordenações do Reino**, no **Livro IV, Tit. 30**, já proibiam e puniam o aliciamento rural. A base econômica do país à época era



agrícola e, sendo assim, o aliciamento de trabalhador rural, especialmente à época da colheita, colocava em risco a integridade da empresa agrícola e, com isto, a própria base da economia nacional, a própria estrutura econômica da colônia.

Com a abolição da escravidão o problema se agravou. Em seu socorro veio o **Código Penal de 1890** que previu, em seu **artigo 205**, pena de prisão e multa àquele que desviasse "*operários ou trabalhadores dos estabelecimentos em que forem empregados, por meio de ameaças, constrangimento ou manobras fraudulentas.*"

Durante a elaboração do **Código Civil** o tema foi pauta em inúmeras discussões, consolidadas, por fim, nos **artigos 1.230** - que institui a obrigação do locatário agrícola de fornecer um atestado ao locador atestando que a obrigação contratual estaria finda - e **1.235** que prevê multa para o aliciamento de "*pessoas obrigadas a outrem por locação de serviços agrícolas*".

A preocupação com o aliciamento rural vem bem explicada no comentário de **João Luiz Alves**<sup>1</sup>, que transcrevemos: "*a defeituosa organização do trabalho*

---

1 Apud *Carvalho Santos*, Código Civil Brasileiro Interpretado, Vol. XVII, Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1938, p. 308.

*rural, sobretudo na época das colheitas, em que o braço se torna mais procurado, permitindo a aliciação de trabalhadores, que abandonam o locatário no momento em que seus serviços mais necessários se tornam, estava exigindo um conjunto de medidas que, assegurando e protegendo os direitos do locador, amparasse também os legítimos interesses do locatário.*"

**1.5.2.** O breve relato histórico tem valor não só no sentido de fornecer dados sobre as primeiras formas de proteção da concorrência no país, mas ainda no sentido de ilustrar a noção de como o estabelecimento pode ser desorganizado pelo aliciamento de prepostos: basta imaginar a falta de empregados na época da colheita! E agora, avançando no tempo, basta imaginar a falta de técnicos em uma esteira de produção abarrotada com pedidos de entrega; ou a falta do especialista com anos de experiência na empresa no departamento de vendas ou de marketing.

**1.5.3.** O **inc. IX do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial** só tipifica como crime o aliciamento de preposto, na seguinte hipótese:

*"IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem."*

Enquanto o aliciamento de preposto só poderá ser punido penalmente se caracterizada a hipótese acima prevista, poderá ter consequências no plano civil se comprovado o aliciamento pelo emprego de meios entendidos como desleais (**art. 209 da Lei de Propriedade industrial**).

## **2. Da obrigação de não-concorrência e sua adequação à Lei contra Limitações Concorrenciais no Direito Alemão.**

### **2.1. Os parágrafos 157 e 242 do Código Civil alemão (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) assim dispõem:**

#### **§ 157 “(Interpretação dos contratos)**

*Os contratos devem ser interpretados como exige a boa-fé, atendendo-se aos usos e costumes.”*

#### **§ 242 “(Prestação de acordo com a boa-fé)**

*O devedor está obrigado a executar a prestação como a boa-fé, em atenção aos usos e costumes, o exige.”*

Com base nestes dois artigos, **CANARIS** ensina que “*a obrigação subsidiária mais importante do vendedor está, de acordo com os parágrafos 157, 242 BGB, mesmo sem acordo específico, na obrigação de abstenção de concorrência. Tal obrigação persiste até onde seja de fato necessária para cumprir os objetivos do contrato; o vendedor não pode, assim, tirar do comprador as relações com a clientela que pertence à empresa ou prejudicá-la de maneira considerável.*”<sup>2</sup>

A análise dos limites da obrigação de não-concorrência reporta à Lei contra Limitações Concorrenciais (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB), especificamente ao seu parágrafo 1.

Os negócios jurídicos que limitam a concorrência vêm classificados na **GWB** em três grupos. São eles:

- a) “*acordos e decisões sobre cartéis*” (*Kartellvereinbarungen und Kartellbeschlüsse*),

- b) “acordos verticais” (*Kartellvereinbarungen*) e
- c) “fusões” (*Zusammenschlüsse*).

Para o caso em tela interessa a consideração dos “acordos e decisões sobre cartéis”, que vêm definidos no **parágrafo 1** do **GWB**.

---

**2 CANARIS, Claus-Wilhelm, Handelsrecht, página 129, 22ª Edição, 1995, München: C.H. Beck Verlag.**

A expressão “*Kartell*” remonta ao século XIX, tendo sido retirada da prática econômica.

No fim daquele século a Alemanha passou por uma fase de aquecimento das relações concorrenciais e acentuado desenvolvimento industrial. A partir dos anos setenta os agentes econômicos começaram a se organizar com o objetivo de evitar a concorrência predatória entre si, o que deu origem ao processo de concentração do poder econômico pela formação dos chamados “*cartéis*”.

No ano de 1875, por exemplo, verificou-se a existência de 4 cartéis, em 1890 de 106 e, em 1905, de 385 cartéis com a participação de 12000 empresas<sup>3</sup>. A cartelização da economia na Alemanha tomou proporções tão grandes, que Möschel referiu-se à Alemanha daquela época como “*país dos cartéis*” (*Land der Kartelle*).

Em 1923 foi promulgada uma tímida lei sobre cartéis, a *Kartellverordnung* (KartVO), que além de não conter norma nenhuma contra a formação de cartéis ou agrupamentos - portanto os reconhecendo! - só sujeitava-os ao controle do Estado *se contrários ao interesse público*. Lembrando que a concentração do poder foi fundamental à ascensão do nazismo, não é de estranhar que tal controle nunca tenha sido realizado na prática.

---

<sup>3</sup> Pohl, Die Entwicklung der Kartelle in Deutschland und die Diskussion im Verein für Socialpolitik, in: Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19 Jahrhundert, Coing/Wilhelm, Band VI, 1979, S. 211, 215 apud Lehmann, ob. cit., p. 61.

A expressão “*Kartell*” abrangia todas os possíveis acordos cujos efeitos atingiam a concorrência.

**Após a segunda grande guerra e a derrocada do nazismo o processo de descartelização da Alemanha é iniciado. A GWB de 1958, que com algumas modificações vige até hoje, tem assim grande preocupação com os cartéis.**

O “*princípio de proibição dos cartéis*”<sup>4</sup> aparece no **parágrafo 1** da **GWB**, limitado aos “contratos de cartéis e decisões de cartéis”. Em outras palavras, todos os acordos e deliberações que levem a uma limitação da concorrência entre os agentes econômicos por eles atingidos são, em princípio, proibidos.

As proibições de concorrência em contratos que *não se destinam a regular a concorrência* não estão sujeitas à aplicação do disposto no **parágrafo 1** da **GWB**.

De acordo com **RITTNER**<sup>5</sup> “as proibições de concorrência, em contratos que não podem ser classificados como contratos sobre cartéis, pressupõem que o contrato em si não seja limitador da concorrência, e que a proibição seja consequência do próprio contrato, ou seja, que ela não

---

4 Rittner, Fritz, Wettbewerbs-und Kartellrecht, pág. 169, 6ª Edição, 1999, Heidelberg, C.F. Müller Verlag.

5 Rittner, ob. cit. pág. 201

possua função concorrencial independente. Elas surgem como obrigação de abstenção de concorrência oriundas da obrigação (principal) destes contratos, sejam eles de conteúdo textual positivo ou não. (...) Aqui trata-se especialmente das ‘cláusula de não-concorrência’ e das ‘cláusulas de proteção da clientela’ ou outros acordos afins, que se encontram em vários *contratos sociais ou de proteção de interesses bem como em alguns contratos de permuta* (...).”

Cláusulas de não-concorrência são frequentemente impostas aos sócios após a retirada ou dissolução da sociedade, bem como para o vendedor de empresa.<sup>6</sup>

Excluídas do âmbito do **parágrafo 1** da **GWB**, e portanto não sujeitas à argumentação de que, em princípio, representam limitações ao livre exercício da concorrência, e levando em conta que tais proibições só podem ser permitidas desde que dentro de determinados limites, conclui-se que as cláusulas de não concorrência são permitidas, desde que a limitação da liberdade de atuação do obrigado não seja exagerada.

Em relação à limitação da liberdade de atuação do obrigado ensinam doutrina e jurisprudência:

---

6 Cfr. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, pág. 751, 18ª Edição, 1995, München, C.H. Beck.

- a) **o vendedor de uma empresa, ou o sócio retirante, recebem uma compensação financeira correspondente à venda ou retirada, portanto não são protegidos como, por exemplo, o funcionário que deixou a empresa. Este último, porém, se acordado no momento de sua demissão que não poderá fazer concorrência, também estará agindo deslealmente se vier a concorrer com o seu antigo empregador.<sup>7</sup>**
- b) **as limitações em relação ao objeto, tempo e local são permitidas<sup>8</sup>. Os Tribunais chegaram até mesmo a permitir aquelas proibições cujo tempo de duração não foi definido<sup>9</sup>.**
- c) **cláusulas de não concorrência em contratos de venda de empresa são, em regra, permitidas para proteger o comprador da concorrência do vendedor, que desta forma retiraria do comprador o que lhe deve<sup>10</sup>. O prazo usual da duração destas cláusulas é de 5 anos<sup>11</sup>.**

---

7 Cfr. Baumbach/Hefermehl, ob. cit. pág. 751

8 Cfr. Baumbach/Hefermehl, ob. cit. pág. 751. Decisão proferida pelo GBH, KYR 3/92 (Stuttgart), de 19.10.1993, vide letra d, infra.

9 Decisão no caso Reinigungsbetrieb, BGH, VIII YR 62/88 (KG), de 15.03.1989, in GRUR 1989, p. 534.

10 Nos termos usados por Baumbach/Hefermehl, pág. 751.

11 Decisão proferida pelo GBH, II YR 52/72, Frankfurt, de 19.11.1973, in WM, 4, 26.Januar.1974.

- d) **O sócio retirante da sociedade poderá estar sujeito à cláusula de não-concorrência, se esta for imanente aos contrato.**

Parte da decisão do Bundesgerichtshof (BGH), KYR 3/92 (Stuttgart), de 19.10.1993<sup>12</sup>, merece ser mencionada.

*Com relação à aplicação do parágrafo 1 GWB disse o Tribunal:*

*“Aquele acordos que são necessários para atingir e garantir o objeto dos contratos que não podem ser classificados como contratos sobre cartéis, e que vem expressos em disposições secundárias, estão excluídos da aplicação do parágrafo 1 GWB; e sob estes pressupostos apresentam-se como imanentes deste negócio e em relação à função e objetivo do GWB apresentam conseqüências inócuas, como os restantes contratos sobre cartéis classificados como neutros.”*

O **BGH** continua afirmando que a causa deve ser julgada com base naquele princípio. Se de acordo com ele a aplicação do **parágrafo 1** do **GWB** está excluída, a causa

---

12 InNJW 1994, pág. 384-86.3

deve ser apreciada pela consideração da proibição de concorrência como neutra em relação à liberdade de concorrência, e julgada em atenção ao princípio da boa-fé disposto no **Código Civil** e em consonância com as obrigações oriundas dos usos e costumes no comércio, que obrigam a parte atingida pela proibição de concorrência.

A decisão passa, então, a tratar especificamente do problema que a suscitou, nomeadamente a divisão do território de atuação entre a Ré retirante da sociedade - Suíça e Áustria - e a Autora - Alemanha, não interessando, portanto, ao objetivo deste Parecer.

### 3. Conclusão

Também em seu país de origem o comportamento que adota a Ré no Brasil é reprimido.

A proibição de concorrência não só é comum, como também é conseqüência dos **parágrafos 157 e 242** do **Código Civil alemão**.

Como demonstrado, não se poderia argumentar, naquele país, que tal proibição feriria a liberdade de concorrência. As razões nas quais tal entendimento se apóia são razões de lógica, de sujeição da concorrência a princípios gerais do direito, como o do respeito à boa-fé daquele que pagou pela parte do sócio retirante com a certeza de que dela poderá fazer uso.

#### 4. Conclusão Final

Assim, não é verdade, nem na **Alemanha**, nem no **Brasil**, que a vedação de restabelecimento constitua um vetusto comercialismo microeconômico “do início do século passado”.

Prova disso é o **art. 1.147** do novo **Código Civil Brasileiro**, recém-aprovado, que dispõe:

*“Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subseqüentes à transferência”.*

Esse o meu parecer, s.m.j.

São Paulo, 6 de novembro de 2001.

**NEWTON SILVEIRA**

## RELAÇÃO DE TEXTOS PUBLICADOS PELO AUTOR

### PERIÓDICOS NACIONAIS

- SILVEIRA, Newton. Novo Código da Propriedade Industrial. Decreto-lei nº 1005, de 21.10.1969 - produtos alimentícios. Químico-farmacêutico e medicamentos. Inovações do Decreto-lei nº 1005, de 1969 - tabela discriminativa das taxas de serviços federais anexa ao Decreto-lei nº 1005, de 21.10.1969. Revista dos Tribunais, 1:19, 1970.
- \_\_\_\_\_. Pedidos de marcas e de patentes. Revista dos Tribunais, 2:30, 1970.
- \_\_\_\_\_. Nomes de jornais. Revista dos Tribunais, 3:31, 1970.
- \_\_\_\_\_. Aspectos negativos do Código da Propriedade Industrial. Revista dos Tribunais, 5:17, 1970
- \_\_\_\_\_. Nome comercial. Revista dos Tribunais, 6:21, 1970.
- \_\_\_\_\_. Regulamento do novo Código da Propriedade industrial - situação dos laboratórios face ao Decreto-lei nº 1005, de 1969. Revista dos Tribunais, 7:31, 1970.
- \_\_\_\_\_. Patentes - proteção legal ao nome comercial. Revista dos Tribunais, 8:20, 1970.
- \_\_\_\_\_. Marcas nacionais e marcas estrangeiras - procurações. Revista dos Tribunais, 9:29, 1970.
- \_\_\_\_\_. Nomes comerciais e insígnias. Revista dos Tribunais, 10:29, 1970.
- \_\_\_\_\_. Oposições e impugnações. Revista dos Tribunais, 11:27, 1970.
- \_\_\_\_\_. Entrada de processo no INPI. Revista dos Tribunais, 13:34, 1970.
- \_\_\_\_\_. Conferência internacional de Washington sobre cooperação de patentes. Revista dos Tribunais, 14:29, 1970.
- \_\_\_\_\_. Caducidade de patentes. Revista dos Tribunais, 16:26, 1970.
- \_\_\_\_\_. Patentes - prova anual de uso efetivo e caducidade por falta de uso. Revista dos Tribunais, 17:30, 1970.
- \_\_\_\_\_. Instituto Nacional da Propriedade Industrial - averbação de contratos de exploração. Revista dos Tribunais, 21:26, 1970.
- \_\_\_\_\_. Regularização de processos pendentes - padronização dos pedidos de patentes. Revista dos Tribunais, 23:19, 1970.
- \_\_\_\_\_. Padronização de pedidos de patentes - regulamentação da lei que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Revista dos Tribunais, 29:27, 1971.
- \_\_\_\_\_. As novas taxas de serviços do INPI - o requerimento da ABAPI. Revista dos Tribunais, 34:32, 1971.
- \_\_\_\_\_. Protocolo geral do INPI - taxas de serviços do INPI - Procuradoria Geral do INPI. Revista dos Tribunais, 36:30, 1971.
- \_\_\_\_\_. Congresso aprova novas taxas do INPI. Revista dos Tribunais, 40:26, 1971.
- \_\_\_\_\_. Anteprojeto de alteração do C.P.I. Revista dos Tribunais, 44:31, 1971.
- \_\_\_\_\_. Nova classificação de artigos, produtos e serviços. Revista dos Tribunais, 45:28, 1971.
- \_\_\_\_\_. Projeto de Lei nº 309/71 (substitutivo). Revista dos Tribunais, 46:29, 1971.
- \_\_\_\_\_. Senado aprova novo código - o INPI em São Paulo. Revista dos Tribunais, 47:27, 1971.
- \_\_\_\_\_. O processo administrativo no novo Código da Propriedade Industrial. Revista dos Tribunais, 48:19, 1971.
- \_\_\_\_\_. O INPI e o Código da Propriedade Industrial. Revista Patentes & Marcas, out., 1971.
- \_\_\_\_\_. Requerer patente sem ser o inventor é crime. Revista Patentes & Marcas, dez., 1971.



- \_\_\_\_\_. Marca comercial - forma usada nos dizeres - semelhança - ação cominatória procedente. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 2:86, 1971.
- \_\_\_\_\_. Patente de invenção - interdito proibitório - propositura contra autor de notificação - meio processual inidôneo. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 2:89, 1971.
- \_\_\_\_\_. Nome comercial - loja de enfeites Palácio dos Enfeites Ltda. - vocábulo de uso comum - apropriação inadmissível - Ação improcedente. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 3:79, 1971.
- \_\_\_\_\_. Patente de invenção - derrogação e não abrogação do antigo Código da Propriedade Industrial. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 3:87, 1971.
- \_\_\_\_\_. Nome comercial - semelhança - mesmo gênero de comércio - possibilidade de confusão - contrato social arquivado na Junta Comercial - ação de nulidade procedente - preliminar de prescrição repelida. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 4:56, 1971.
- \_\_\_\_\_. Alterada a classificação de artigos, produtos e serviços - nova tabela de custeio e encargos do INPI. Revista dos Tribunais, 51:26, 1972.
- \_\_\_\_\_. Padronização de pedidos de registros e de patentes - uma nova revista: Patentes & Marcas. Revista dos Tribunais, 55:15, 1972.
- \_\_\_\_\_. Quem participou na elaboração do novo Código da Propriedade Industrial ? Revista Patentes & Marcas, fev., 1972.
- \_\_\_\_\_. Conversa com o presidente do INPI. Revista Patentes & Marcas, mar., 1972.
- \_\_\_\_\_. Nulidade de patentes. Revista Patentes & Marcas, abr., 1972.
- \_\_\_\_\_. Direitos autorais - xerox não é meio de divulgação. Revista Patentes & Marcas., mai/jun., 1972.
- \_\_\_\_\_. Comentário à Lei de Propriedade Industrial. Revista Patentes & Marcas, set/out., 1972.
- \_\_\_\_\_. A Portaria INPI nº 386, de 26.09.1973 - normas e modelos para processos de patentes. Revista dos Tribunais, 93:20, 1973.
- \_\_\_\_\_. Os designers e o Código da Propriedade Industrial - prova de uso de marca registrada - marcas genéricas de produtos farmacêuticos. Revista dos Tribunais, 94:19, 1973.
- \_\_\_\_\_. Marcas genéricas de produtos farmacêuticos. Revista dos Tribunais, 95:18, 1973
- \_\_\_\_\_. Eficácia da sentença em ação de nulidade de patente. Revista dos Tribunais, 97:15, 1974.
- \_\_\_\_\_. A nova lei dos Direitos do Autor. Revista dos Tribunais, 99:20, 1974.
- \_\_\_\_\_. Ainda o caso das procurações no INPI. Revista dos Tribunais, 100:19, 1974.
- \_\_\_\_\_. Proteção às invenções na URSS. Revista dos Tribunais, 110:18, 1974.
- \_\_\_\_\_. Prova de uso em marcas registradas - ciência de despachos do INPI. Revista dos Tribunais, 111:38, 1974.
- \_\_\_\_\_. Natureza e fundamento do direito do inventor. Revista dos Tribunais, 114:16, 1974.
- \_\_\_\_\_. Concorrência Desleal e Propriedade imaterial. Revista Arquivos do Ministério da Justiça, 133:121-144, jan/mar., 1975.
- \_\_\_\_\_. Os arquitetos e a proteção ao design. Revista dos Tribunais, 132:24, 1975.
- \_\_\_\_\_. Pressupostos da ação penal no campo da propriedade imaterial. Revista dos Tribunais, 137:20, 1975.
- \_\_\_\_\_. Obra de arte aplicada. Revista dos Tribunais, 140:20, 1975.
- \_\_\_\_\_. Proteção ao design. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 23:163-6, 1976.

- \_\_\_\_\_. Concorrência desleal - uso abusivo de nome civil - meio fraudulento empregado pelo querelado para desviar, em proveito próprio, clientela do querelante - recurso provido - extinção de sua punibilidade, todavia, decretada - inteligência dos artigos 178, nº III, do Decreto-lei nº 7903, de 1945, e 128 da Lei nº 5772, de 1971.. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 24:110, 1976.
- \_\_\_\_\_. Direitos sobre bens imateriais - sua delimitação e manutenção e o trabalho dos profissionais especializados. Revista dos Tribunais, 152:27, 1976.
- \_\_\_\_\_. Transferência de tecnologia - indústria automobilística. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 25:133-4, 1977.
- \_\_\_\_\_. Competência - conflito negativo - ação cominatória tendente a coibir o uso de nome fantasioso, não registrado, passível de induzir a equívoco - julgamento afeto à Justiça Estadual. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 25:94, 1977.
- \_\_\_\_\_. Concorrência desleal - denominação semelhante - prescrição. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 26:106, 1977.
- \_\_\_\_\_. História em quadrinhos na nova lei de direitos autorais. Revista dos Tribunais, 173:21, 1977.
- \_\_\_\_\_. Contratos de transferência de tecnologia. Revista dos Tribunais, 192:33, 1977
- \_\_\_\_\_. Contratos de transferência de tecnologia . Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 26:87-97, 1977.
- \_\_\_\_\_. O novo sistema internacional de patentes: a patente européia, a patente da Comunidade Européia e o Tratado de Cooperação de Patentes. Revista dos Tribunais, 200:1, 1978.
- \_\_\_\_\_. Licença, Contrato de Edição e Cessão. Revista dos Tribunais, 202:5, 1978.
- \_\_\_\_\_. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Revista dos Tribunais, 205:7, 1978.
- \_\_\_\_\_. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 28:119-221, 1978.
- \_\_\_\_\_. Limitações a direitos de propriedade industrial: produtos farmacêuticos, licença compulsória e caducidade. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 27:73-87, 1978.
- \_\_\_\_\_. Ato Normativo INPI nº 35. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 31:121, 1978.
- \_\_\_\_\_. Proteção ao design. Revista Interamericana de Direito Intelectual, 1(1):69-72, 1978.
- \_\_\_\_\_. Nome comercial - pessoa jurídica de direito privado - exclusividade de denominação - necessidade de registro federal - aplicação da lei 5.772, de 1971 - apelação não provida. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 29:89, 1978.
- \_\_\_\_\_. Nome comercial - patronímico de sócio registrado como marca - Impossibilidade de seu uso por outra sociedade do mesmo ramo - recurso extraordinário não conhecido, à mingua de seus pressupostos de admissibilidade. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 30:86, 1978.
- \_\_\_\_\_. Nome comercial - registro como marca - inexistência - proteção, não obstante - aplicação dos artigos 153, § 24, da Constituição da República Federativa do Brasil, 38, IX e 49 da Lei 4.726, de 1965 - ação cominatória procedente - apelação não provida. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 31:94, 1978.
- \_\_\_\_\_. Nome comercial - elementos diferenciais entre duas denominações - ramos de negócio diversos - domicílios em cidades diferentes - ação improcedente - apelação provida - voto vencido. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, 32:95, 1978.

- \_\_\_\_\_. Certificado de autoria de invenção. *Revista Interamericana de Direito Intelectual*, 2(1):83-86, 1979.
- \_\_\_\_\_. Implicações do direito civil com o direito industrial e a caracterização do direito industrial como ramo autônomo do direito privado. *Revista Estudos Jurídicos*, 25:77-84, 1979.
- \_\_\_\_\_. O direito industrial e sua caracterização como ramo autônomo do direito privado. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 36:59-64, 1979
- \_\_\_\_\_. Proteção ao design. *Revista Marketing*, 65: \_\_\_\_, mar., 1979.
- \_\_\_\_\_. Evocação de personagens na publicidade. *Revista Interamericana de Direito Intelectual*, 3(1):34-39, 1980.
- \_\_\_\_\_. Instituto Boliviano de Direito de autor. *Revista Interamericana de Direito Intelectual*, 3(2):5, 1980.
- \_\_\_\_\_. Tribunal Federal de Recursos - súmulas relativas à propriedade industrial. *Revista dos Tribunais*, 262:7, 1980.
- \_\_\_\_\_. Ação ordinária - sentença (proc. 5209, 6ª Vara Federal - RJ - Juiz Carlos Augusto Thibau Guimarães). *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 37:139, 1980.
- \_\_\_\_\_. Marca comercial - marcas semelhantes - depósitos no Departamento Nacional da Propriedade Industrial - registros pendentes - carência de ação - recurso provido. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 39:190, 1980.
- \_\_\_\_\_. Imposto sobre Serviços - Administração de bens de propaganda - Arrendamento de marca - receita - tributo devido - recurso não provido. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 40:116, 1980.
- \_\_\_\_\_. Limites convencionais à concorrência. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 43:47-58, 1981.
- \_\_\_\_\_. Denominação comercial - Balila e Baliza - imitação - atividades de comércio diferentes - Irrelevância - Ação procedente - perdas e danos - recurso provido. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 41:114, 1981.
- \_\_\_\_\_. Nome comercial - empresas com o mesmo ramo - Fabrini e Fabrina - confusão - Ação procedente - alteração obrigatória - recurso provido em parte. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 41:118, 1981.
- \_\_\_\_\_. Concorrência desleal - imitação servil - atos confusórios - artigo 178, III do Decreto-lei 7903, de 1945. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 42:96, 1981.
- \_\_\_\_\_. Concorrência desleal - desvio de clientela - reprodução de produto industrial alheio não protegido por patente ou registro - irrelevância - condenação. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 42:98, 1981.
- \_\_\_\_\_. Tribunal Federal de Recursos - Súmulas relativas à propriedade industrial - Súmula 8 e súmula 10. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 43:100, 1981.
- \_\_\_\_\_. Associação Brasileira para a Proteção da Propriedade Industrial - ABPI. *Revista dos Tribunais*, 299:12, 1982.
- \_\_\_\_\_. Boletim da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Industrial (reunião do conselho executivo da AIPPI - resoluções aprovadas). *Revista dos Tribunais*, 307:11, 1982.
- \_\_\_\_\_. Reunião do Conselho da ASIPI. *Revista dos Tribunais*, 311:6, 1982.
- \_\_\_\_\_. Nome comercial objetivo e subjetivo. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 45:93, 1982
- \_\_\_\_\_. Copyright para artigos úteis segundo o direito norte-americano (Tribunal Distrital dos Estados Unidos para a Comarca da Flórida - TCA 80-1027). *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 46:55, 1982.

- \_\_\_\_\_. Crime contra violação de marca registrada - falta de justa causa - ação penal calcada em marca usurpada da proposta contra os sócios da legítima titular da marca - trancamento de ação penal. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 48:69, 1982.
- \_\_\_\_\_. II Seminário Nacional de Propriedade Industrial. *Revista dos Tribunais*, 315/316:28, 1983
- \_\_\_\_\_. Boletim ABPI. *Revista dos Tribunais*, 319/320:20, 1983.
- \_\_\_\_\_. O ensino de direito intelectual nas universidades. *Revista da Faculdade de Direito*, 78:48-51, jan/dez., 1983.
- \_\_\_\_\_. Estabelecimento comercial - títulos semelhantes - utilização da expressão DRUGSTORE - negócios ou atividades diferentes - cominatória impropriedade. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 50:115-119, abr/jun., 1983.
- \_\_\_\_\_. Propriedade industrial - registro da marca COMIND. Se a anterioridade alegada pelo INPI refere-se a marca pertencente ao mesmo grupo econômico, não incide a proibição contida no item 17 do art. 65 do CPI. Segurança concedida. Sentença confirmada . Apelo improvido. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 50:119-120, abr/jun., 1983.
- \_\_\_\_\_. Propriedade industrial - nome da empresa - Distinção entre nome-firma e nome-marca - Ação para modificar o nome-firma, por semelhante ou idêntico a outro, causador de erro ou confusão - Prescrição - Não prescreve em seis meses. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 52:104-110, out/dez., 1983.
- \_\_\_\_\_. Tutela do desenho industrial. *Artescultura Revista*, 3(2):37-38, nov./dez., 1984.
- \_\_\_\_\_. INPI - transferência de tecnologia - Leis 5.648/70 e 5.772/71 - averbação de contrato no INPI: comentário. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 54:118-122, abr/jun., 1984.
- \_\_\_\_\_. Mandado de segurança - ato judicial - impetração por terceiro atingido pelo ato atacado - propriedade industrial - medida cautelar concedida em ação anulatória de patente - Descabimento, no caso: comentário. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 58:103-110, abr/jun., 1985.
- \_\_\_\_\_. A proteção legal do software. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, 596:22-30, jun., 1985.
- \_\_\_\_\_. Garantias constitucionais aos bens imateriais. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 60:18-23, out/dez., 1985.
- \_\_\_\_\_. Contrato de transferência de tecnologia. *Caderno FUNDAP* 5(11):75-87, jul., 1985.
- \_\_\_\_\_. Licença de exploração de patentes com cláusula acessória de assistência técnica-royalties contratados em fraude à lei: comentário. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 63:88-99, jul/set., 1986.
- \_\_\_\_\_. Propriedade imaterial e concorrência. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, 604:264-272, fev., 1986.
- \_\_\_\_\_. Garantias constitucionais aos bens imateriais. *Revista de Informação Legislativa*, 89(23):103-110, jan/mar., 1986.
- \_\_\_\_\_. Proteção ao design. *Jornal do Moveleiro*, 49(4):42, mar., 1986.
- \_\_\_\_\_. Microempresa - isenção de Imposto sobre Serviços - município da Capital - segurança concedida - apelação parcialmente provida para excluir condenação da impetrada na verba honorária (Súmula 512-STF): comentário. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 67:87-89, jul/set., 1987.
- \_\_\_\_\_. Firmas que operam no mesmo setor, ou seja, exportação - a mais antiga, com tradição no ramo, estará efetivamente prejudicada com a semelhança - a firma nova deve sempre se distinguir de qualquer outra inscrita no registro do lugar - Independentemente de concorrência, mormente quando ambas tratam de nomes de fantasia - apelo provido:

- comentário. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 68:77-82, out/dez., 1987.
- \_\_\_\_\_. Personagens e franchise. *IOB* 2:21-22, abr., 1987.
- \_\_\_\_\_. Propriedade imaterial e concorrência. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, 300(83):70-74, nov., 1988.
- \_\_\_\_\_. Concorrência desleal e propriedade imaterial. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 17:223/242
- \_\_\_\_\_. Desenho Industrial. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 24:102-8.
- \_\_\_\_\_. Direito de marca. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 26:186-194
- \_\_\_\_\_. Embalagem. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 30:438-441.
- \_\_\_\_\_. Emblema. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 31:80-84.
- \_\_\_\_\_. Especialidade (princípio da). *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 33:253-256.
- \_\_\_\_\_. Exploração de segredo de fábrica. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 35:375-379.
- \_\_\_\_\_. Exploração indevida de modelo ou desenho privilegiado. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 35:380-384.
- \_\_\_\_\_. Expressão ou sinal de propaganda. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 35:425-428.
- \_\_\_\_\_. Falsa atribuição de privilégio. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 36:177-180
- \_\_\_\_\_. Forma distintiva. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 38:188-190.
- \_\_\_\_\_. Imitação de marca. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 42:210-2.
- \_\_\_\_\_. Imitação servil. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 42:212-6.
- \_\_\_\_\_. INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 45:121-3.
- \_\_\_\_\_. Invenção (certificado de autoria). *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 46:126-130.
- \_\_\_\_\_. Invento. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 46:156-160.
- \_\_\_\_\_. Know-how. *Verbete da Enciclopédia Saraiva do Direito*, 47:506-509.
- \_\_\_\_\_. A proteção internacional da propriedade industrial. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 73:120-2, jan/mar., 1989.
- \_\_\_\_\_. O contrato de franchise e a transferência de tecnologia. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 74:23-9, abr/jun., 1989.
- \_\_\_\_\_. Patentes: sim ou não ? *Ciência Hoje*, 9(54):78, 1989.
- \_\_\_\_\_. O impacto das novas tecnologias no sistema brasileiro de patentes. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*, 80:149-151, out/dez., 1990
- \_\_\_\_\_. O artigo 6 bis da Convenção de Paris. *Revista da ABPI*, 2(8):33, 1993.
- \_\_\_\_\_. As importações e a propriedade industrial. *Patentes & Marcas*, 6(14):8, dez., 1994.
- \_\_\_\_\_. Indicações de procedência e denominações de origem. *Patentes & Marcas*, 6(13):6-7, set., 1994.
- \_\_\_\_\_. As fusões, os grupos e as marcas. *Ciência Jurídica*, Belo Horizonte, 3(19):4, abr., 1996.

## PERIÓDICOS ESTRANGEIROS

- SILVEIRA, Newton. Competencia desleal y propiedad inmaterial. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, 33/34:179-214, jan/dez., 1979.
- \_\_\_\_\_. Anotaciones sobre el contrato de franchising en el Brasil. Derecho de la Propiedad Industrial, Paraguay, p.427, 1989.

## **CAPÍTULOS DE LIVROS NACIONAIS**

- SILVEIRA, Newton. Tecnologia - importação e exportação. In: \_\_\_\_\_. et al. Natureza e fundamento do direito do inventor. São Paulo, CTE, 1976. p.43-64.
- \_\_\_\_\_. Contratos de transferência de tecnologia no Brasil. trab. apres. XXI CONFERÊNCIA DA FEDERAÇÃO INTERAMERICANA DE ADVOGADOS, Comitê XII - Integração e Desenvolvimento. jul., 1979.
- \_\_\_\_\_. Concorrência e propriedade. In: ANTUNES, Eduardo Augusto Muylaert. Direito penal dos negócios: crimes do colarinho branco. São Paulo, AASP, 1990. p.186-94.
- \_\_\_\_\_. O contrato de franchising. In: BITTAR, Carlos Alberto. Novos contratos empresariais. São Paulo, Ed. Rev. dos Tribunais, 1990. p.156-65.
- \_\_\_\_\_. Violações aos direitos patrimoniais - contrafação - danos patrimoniais - execuções oponíveis ao exercício dos direitos patrimoniais. In: NAZO, Georgette Nacarato, coord. Tutela Jurídica dos direitos patrimoniais. São Paulo, Saraiva, 1991. p.19-26.
- \_\_\_\_\_. Propriedade industrial no Brasil. In: FRANCO, Vera Helena de Mello. Os negócios e o direito: sobrevivência legal no Brasil. São Paulo, Maltese, 1992. p.105-122.
- \_\_\_\_\_. Propriedade Intelectual. Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal. In: Série Gvlaw. 5. Os requisitos de novidade e originalidade para a proteção do desenho industrial. São Paulo, Editora Saraiva, 2006. p.269-295.
- \_\_\_\_\_. Propriedade Imaterial. Direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade. In: ABRÃO, Eliane Y. – organizadora da obra. As fronteiras da técnica. São Paulo, Editora Senac São Paulo, 2006. p.19-24.

## **CAPÍTULOS DE LIVROS ESTRANGEIROS**

- SILVEIRA, Newton. Derecho de la propiedad industrial. In: ANOTACIONES sobre el contato de franchising en im Brasil. Assuncion, APAPI, 1989. p.427.
- \_\_\_\_\_. Propriedade industrial no Brasil. In: WATANABE, Kazuo et. al. Burajiru Kaihatsuhoo (diversos aspectos do direito do desenvolvimento no Brasil). Tokyo, Asia Keizai Kenkyuujo, 1994. p.213-36

## **LIVROS**

- SILVEIRA, Newton. Curso de propriedade industrial. São Paulo, Ed. Rev. dos Tribunais, 1977.
- \_\_\_\_\_. Direito de autor no desenho industrial. São Paulo, Ed. Rev. dos Tribunais, 1982.
- \_\_\_\_\_. Licença de uso de marcas e outros sinais distintivos. São Paulo, Saraiva, 1984. 145p.
- \_\_\_\_\_. Curso de propriedade industrial. 2.ed. rev. e ampl. São Paulo, Ed. Rev. dos Tribunais, 1987. 206p.
- \_\_\_\_\_. A propriedade industrial no Japão. São Paulo, Instituto Direito Comparado Brasil-Japão, 1987. 29p.
- \_\_\_\_\_. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial: Lei n. 9279 de 14.05.1996. São Paulo, Saraiva, 1996. 214p.

\_\_\_\_\_. Propriedade Intelectual. São Paulo, Editora Manole, 3ª edição, 2005.  
324p.

## **JORNAIS**

SILVEIRA, Newton. O direito industrial. Diário Legislativo IOB, 327, 12 abr., 1978

\_\_\_\_\_. O novo sistema internacional de patentes: a patente européia, a patente da comunidade européia e o tratado de cooperação de patentes. Diário Legislativo IOB, 334, 09 mai., 1978.

\_\_\_\_\_. O Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT). Diário Legislativo IOB, 374, 06 jul., 1978.

\_\_\_\_\_. Expressão ou sinal de propaganda. Diário Legislativo IOB, 427, 21 set., 1978.

\_\_\_\_\_. Imitação de marca. Diário Legislativo IOB, 512, 24 jan., 1979.

\_\_\_\_\_. O segredo nas relações empresariais. O Estado de São Paulo, São Paulo, 15 abr., 1980. p.40

\_\_\_\_\_. Propriedade industrial e o protecionismo nas exportações. O Estado de São Paulo, São Paulo, 14 nov., 1982. p.58

\_\_\_\_\_. Normas da Convenção de Paris tem sido aplicada no Brasil. O Estado de São Paulo, São Paulo, 23 set., 1983. p.54.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. Primeira edição da Mitteilungen der Deutsch - Brasilianischen Juristenvereinigund, out., 1983.

\_\_\_\_\_. O impacto das novas tecnologias no sistema brasileiro de patentes. Jornal ASPI, São Paulo, 2(2):4, ago., 1990.

\_\_\_\_\_. A questão das marcas. Jornal da ASPI, 3(4), out., 1991.p.5

\_\_\_\_\_. Patentes na indústria farmacêutica. Jornal Patentes & Marcas, 5, jan., 1992

\_\_\_\_\_. Remessa de royalties. Jornal Patentes & Marcas, 6, jun., 1992.