



Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

Restrição legislativa e proteção deficiente à marca empresarial

Alexandre de Almeida Bandeira

Rio de Janeiro
2017

ALEXANDRE DE ALMEIDA BANDEIRA

Restrição legislativa e proteção deficiente à marca empresarial

Monografia apresentada como exigência de conclusão de Curso de Pós Graduação *Lato Sensu* da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.

Professor Orientador:

Antônio Carlos Esteves Torres

Professora Coorientadora:

Néli Luiza C. Fetzner

Rio de Janeiro
2017

ALEXANDRE DE ALMEIDA BANDEIRA

Restrição legislativa e proteção deficiente à marca empresarial

Monografia apresentada como exigência de conclusão de Curso de Pós Graduação *Lato Sensu* da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.

Aprovada em ____ de _____ de 201__

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Claudio Brandão de Oliveira
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ

Prof. Antônio Carlos Esteves Torres
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ

Prof. Scilio Pereira Faver
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ

A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ – não aprova nem reprova as opiniões emitidas nesse trabalho que são de responsabilidade exclusiva do autor.

AGRADECIMENTOS

Agradeço imensamente a Deus e a Meishu-Sama a permissão de poder me empenhar na realização do presente trabalho em busca de soluções mais satisfatórias para os conflitos de interesses constantemente ocorridos na sociedade. Agradeço, em seguida, ao meu pai, quem me forneceu todos os meios e condições materiais para que eu prosseguisse com meus estudos, e à minha mãe, quem me concedeu equilíbrio emocional necessário para persistir nos momentos de desafio impostos pela rotina dos últimos 3 anos. Meus pais sempre acreditaram na minha pessoa, mesmo quando eu não acreditei em mim mesmo, e os seus exemplos serão sempre o meu guia na formação da minha personalidade e do meu caráter. Agradeço ao Sr. Sergio de Oliveira Loques por ter contribuído na formação dos meus valores, auxiliando no meu desenvolvimento enquanto pessoa. Agradeço ao Prof. Antônio Carlos Esteves Torres por guiar meus passos na conclusão do presente trabalho com seu conhecimento, experiência profissional e avaliação criteriosa, sempre priorizando a qualidade e a excelência exigíveis de uma monografia. Depois, agradeço ao empenho da Prof. Néli L. C. Fetzner em me conceder as orientações no que tange ao correto uso do vernáculo para a redação desse trabalho e nos treinamentos para a apresentação perante a banca examinadora. Agradeço também à dedicação e à atenção da Sra. Anna Dinna e da Tarcila na organização do Setor de Monografias – SEMON que torna possível a realização de pesquisas jurídicas, almejando sempre a melhor aplicação do Direito. Agradeço aos autores de obras e artigos publicados que serviram como fonte de aprendizado para a conclusão dessa pesquisa. Agradeço, enfim, à Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ pela metodologia de estudos, servindo-me como preparatório para os concursos públicos, bem como qualificador para o setor privado.

SÍNTESE

A presente pesquisa busca uma reflexão acerca do direito sobre marcas de produto e de serviço disciplinado na legislação pátria. Enquanto se aborda o conceito do instituto, diferenciando-o do objeto para o qual o legislador dedicou proteção jurídica, buscam-se as referências históricas que tornaram o ambiente socioeconômico propício para o advento das marcas. Aborda-se a disciplina legislativa do instituto para que o signo seja objeto de tutela jurídica no tempo e no espaço, hipóteses de possíveis conflitos não só entre marcas, mas entre essas e outros signos distintivos e os meios de defesa que o interessado pode utilizar em caso de violação de direitos. Em seguida, a marca, ao possuir uma utilidade diferente do produto ou do serviço que assinala, é tratada enquanto patrimônio dotado de conteúdo econômico, o qual o empresário pode explorar para fins de atender aos seus interesses. Por fim, fazendo uma reconstrução do instituto protetivo em vigor, analisa-se a existência dos signos não-visuais e a possibilidade de registrá-los enquanto marca perante jurisdições alienígenas, uma vez que o ordenamento nacional não lhes admitiu tal prerrogativa. Enfim, conclui-se o quanto essa inadmissão no ordenamento jurídico pode resultar em desestímulo à propriedade de marcas.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	8
1. CONCEITO DE MARCA, SUAS FUNÇÕES E IMPORTÂNCIA	12
1.1. A marca como meio para a defesa de princípios	16
1.2. A relevância histórica da marca no ordenamento pátrio	20
2. OS SINAIS REGISTRÁVEIS COMO MARCA	28
2.1. Efeitos do registro.....	30
2.2. Algumas proibições relevantes	37
2.2.1. Nome empresarial, título de estabelecimento e nome de domínio na internet.....	48
2.2.2. Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas	60
2.3. Dos meios de defesa e legitimidade	68
2.4. Perda dos direito inerentes à marca	82
3. A MARCA E O SEU VALOR ECONÔMICO.....	90
3.1. Cessão como controle de espaços úteis na concorrência.....	93
3.2. Licença de uso, franquia e conquista da concorrência	100
4. PARALELOS DO INSTITUTO COM O DIREITO COMPARADO	114
4.1. Marcas sonoras	119
4.2. Marcas olfativas.....	128
4.3. Marcas gustativas	137
4.4. Marcas táteis	143
Conclusão	146
Referências	151

LISTA DE SIGLAS

CGI.br – Comitê Gestor da Internet no Brasil

CC – Código Civil

COF – Circular de Oferta de Franquia

CPC – Código de Processo Civil

CUP – Convenção da União de Paris

CRFB/88 – Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988

ECJ – Corte Europeia de Justiça

EUA – Estados Unidos da América

FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial

LPI – Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996

MGM – *Metro Goldwyn Mayer, Inc.*

NBC – *Nacional Broadcast Company, Inc.*

NIC.br – Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

OHIM – Instituto de Harmonização do Mercado Interno

RMC – Regulamento da Marca Comunitária

RPEM – Registro Público de Empresas Mercantis

STF – Supremo Tribunal Federal

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TJCE – Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias

TTAB – *Trademark Trial and Appeal Board*

UE – União Europeia

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa se propõe a tratar da marca enquanto objeto de direito e a sua importância para a defesa dos direitos do empresário titular.

O gênero da propriedade industrial abrange, como subespécie, o instituto protetivo das marcas, e esse, por sua vez, subdivide-se em outros três institutos. Quando se trata de defesa dos interesses do empresário titular, o estudo se restringe à marca de produto ou de serviço. Ela, assim como os demais inerentes à propriedade industrial, goza de proteção constitucional, cabendo ao legislador a tarefa de disciplinar a sua aplicação.

A tratativa quanto a direito sobre marcas, inevitavelmente, conduz a uma análise acerca do direito de propriedade, porém, sob um aspecto específico, pois o bem é imaterial e possui o escopo de tutelar o exercício de empresa no ambiente de concorrência. Porém, resta indagar se a proteção legal observa corretamente o conceito de marca de produto ou de serviço e se essa legislação confere meios para coibir eventual violação.

Trabalhar essas questões é fundamental para saber se o ordenamento pátrio dedicou a devida proteção para a marca, de forma a tutelar efetivamente os interesses envolvidos com o uso desse bem jurídico.

No primeiro capítulo, estabelece-se o efetivo conceito de marca, diferenciando-o do conteúdo registrável segundo legislação nacional e, assim, passível de tutela jurídica. Em seguida, abordam-se a sua função primária de diferenciação de produtos e serviços assinalados dos demais oferecidos no mercado, bem como a função secundária de tutelar os interesses de uma coletividade que se utiliza do signo para os mais variados fins. Portanto, percebe-se que o conceito é mais abrangente do que o bem tutelado pelo ordenamento.

Para ser destinada proteção jurídica à marca, é preciso que a realidade socioeconômica incentive o indivíduo ao exercício de atividade empreendedora. Afinal, como já dito, ela busca a proteção do exercício de empresa e do seu resultado, qual seja o produto ou o serviço, ambos sendo fonte de lucro do agente econômico.

Isso somente se perfaz quando tal realidade reconhece o homem na condição de sujeito de direitos, livre para criar e para empreender. Por isso, necessita-se adotar o modo de produção capitalista, devendo a sociedade fazer as devidas adequações para tanto. Na Europa, a transição ocorreu no século XIV, quando o meio de produção feudal não atendia mais aos

anseios da sociedade. No Brasil, essa mudança ocorreria no decorrer do século XIX, abolindo-se o meio de produção escravista.

O segundo capítulo trata do procedimento para que determinado signo seja considerado marca para fins de Direito. Inicia-se com o processo de apreensão, que é o esforço intelectual destinado a lhe atribuir significado. Em seguida, a proteção fica consolidada no momento em que o símbolo apreendido é registrado, sendo esse o ato formal necessário para tornar público processo antes citado, observada a adoção do sistema atributivo.

Ressalte-se que, para ser registrado, o símbolo deve obedecer aos ditames de quatro princípios básicos, quais sejam cunho distintivo, novidade, veracidade e caráter lícito. A maioria dos casos de recusa de registro decorre de violação dos três primeiros princípios. Normalmente, caracterizam-se pela formulação de sinais genéricos ou vulgares e pelos conflitos não só entre marcas, mas também entre elas e nomes empresariais, títulos de estabelecimento e nomes de domínio na internet.

Como regra, observado o princípio da novidade, goza de proteção o registro feito anteriormente. Os registros posteriores, caso estejam em conflito com o anterior, seja por confusão ou associação, são passíveis de nulidade, sem prejuízo do dever de indenização por perdas e danos, cabível ao autor do ilícito.

Concomitantemente, estudam-se as chamadas marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, ambos institutos excepcionais que conferem proteção especial a determinada marca, podendo tanto enaltecer como mitigar os princípios supracitados.

Diante desse contexto, o legislador conferiu meios para que o titular ou o requerente do registro procedesse à defesa dos direitos então decorrentes, seja pela via administrativa ou por controle judicial. Contudo, tais prerrogativas somente podem ser exercidas em face de violações ocorridas enquanto perdurar a integralidade do ato, que cessa com a extinção. O legislador previu a possibilidade de o registro se extinguir porque o direito à marca, assim como qualquer direito sobre propriedade, é disponível.

Considerando a natureza do bem jurídico ora estudado, no terceiro capítulo, a marca é tratada como um patrimônio para o empresário, dotado de valor econômico, pois tem uma finalidade distinta daquela do produto ou do serviço que assinala, sendo um recurso usado para conquista de maior espaço na concorrência. Por isso, o signo registrado é objeto de contratos, quais sejam cessão, licença de uso e franquia.

São contratos que possuem institutos distintos a serem aplicados, bem como consequências fáticas e jurídicas diversificadas. Cabe às partes fazer a escolha que melhor atenda aos seus interesses, para se manterem íntegras enquanto agentes econômicos no mercado de ofertas.

No quarto capítulo, salienta-se que, no decorrer do cotidiano, os empresários se utilizam de vários métodos e técnicas para convencer e cativar pessoas a utilizarem seus produtos e serviços, obtendo maior número de clientela e, assim, aumentando seus lucros. Certamente, esses métodos e técnicas são fundamentais para a circulação de riquezas e o fomento da atividade econômica.

Com o decorrer do tempo, os agentes econômicos buscam inovar suas atividades para lançar mais produtos e/ou serviços no mercado, adequando-se às exigências ou mesmo almejando maior clientela e, por óbvio, maior lucro. Dessarte, a forma de identificar produtos e serviços também tende a se inovar, demonstrando a continuidade progressiva do processo evolutivo que resultou na adoção do modo de produção capitalista. Conseqüentemente, os métodos de geração e acúmulo de capital continuam se inovando e se reinventando.

Portanto, eis a relevância do estudo dos signos não-visuais, quais sejam sonoros, olfativos, gustativos e táteis, pois decorrem justamente desse processo evolutivo. Assim como os signos visuais, são objetos em domínio público, passíveis de apreensão e úteis para diferenciar produtos e serviços no ambiente de concorrência. Por isso, observando o real conceito de marca, esses sinais nele se enquadram e, de fato, devem ser objeto de registro, desde que se possa representá-los graficamente e se apresentem como fator distintivo.

Entretanto, o legislador pátrio dedicou proteção apenas aos signos visuais, apesar de reconhecer a existência dos símbolos perceptíveis por outros sentidos. Resta saber se tal restrição resulta em omissão protetiva à marca de produto ou de serviço, diante da virtual maior abrangência do conceito de marca e considerando a existência dos signos não-visuais.

Enfrentando a questão, a presente monografia analisa a existência desses sinais, a possibilidade de seu registro perante jurisdições alienígenas e se o ordenamento pátrio deve se inclinar a essa tendência.

Enfim, para desenvolver o presente trabalho, adota-se o tipo de pesquisa qualitativa, parcialmente exploratória, cujo método de procedimento observa os raciocínios indutivo e dedutivo. Do primeiro ao terceiro capítulo, o estudo se baseou em conteúdo de obras jurídicas, legislações, jurisprudência e artigos publicados na internet, de forma que ambos os raciocínios foram equitativamente utilizados.

No quarto capítulo, houve maior preferência para o raciocínio indutivo, tendo em vista a escassez de obras sistemáticas acerca da matéria. A maior parte da análise sobre as marcas perceptíveis pelos demais sentidos se realizou com base em conteúdos esparsos divulgados na rede mundial e trechos de um trabalho jurídico para se obter uma conclusão mais consciente. Apenas os estudos sobre marcas olfativas pôde se embasar numa obra específica tratando do tema.

1. CONCEITO DE MARCA, SUAS FUNÇÕES E IMPORTÂNCIA

Para tratar devidamente o conceito de marca, imperioso, num primeiro momento, conhecer como o legislador pátrio disciplinou o instituto. A LPI prevê no seu art. 122¹: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

A previsão legal em foco, de fato, trata do sinal que é admissível enquanto marca registrável. Contudo, o legislador não pôde abranger em suas definições o mais completo conceito de marca, daí, a necessidade de uma análise mais profunda em termos de expressão e inovação.

Nas palavras de Gabriel Di Blasi², marca é definida como: “sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa”.

Nessa definição, o professor Di Blasi enalteceu a função da marca de individualizar determinados produtos e serviços dentre os demais de mesmo gênero. Observe-se que o autor fez uma abordagem abrangente, não restringindo o conceito do sinal quanto à sua forma de percepção.

Entretanto, o ideal seria que as consequências jurídicas decorrentes da individualização proporcionada pelo sinal constassem da definição. Afinal, a marca tem um objetivo muito mais amplo e importante do que atuar como um mero signo distintivo, tanto para o empresário que dela faz uso como para os destinatários dos produtos e serviços assinalados, o que a torna objeto de uma abordagem mais minuciosa.

Para Almeida Nogueira³, seria: “o meio material de assinalar aos compradores a origem dos produtos ou a procedência das mercadorias”. O professor, por meio de tal definição, também ressaltou o poder da marca de individualizar sem restringi-la ao meio de percepção do sinal. Porém, em paralelo à lição do professor Di Blasi, dá um enfoque maior para o interesse dos destinatários dos produtos e serviços assinalados.

Conforme já explanado anteriormente, o poder de individualização produz consequências juridicamente relevantes, não podendo ser ignoradas na própria definição do

1. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 122.

2. DI BLASI, Gabriel. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas e patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia*, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 292.

3. ALMEIDA NOGUEIRA, apud GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*, atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. V. 1. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, p. 254.

instituto. Ignorá-las significa pôr em risco tanto os interesses do empresário que faz uso do sinal distintivo, bem como de uma coletividade composta de destinatários, sejam consumidores ou mesmo outros empresários que se orientam pelo sinal do produto ou serviço em busca de segurança jurídica.

Portanto, mantém-se o propósito de em trabalhar a definição de marca de produto e de serviço com o fim de obter um resultado mais satisfatório para a análise a qual se destina a presente pesquisa.

Carvalho de Mendonça⁴ define marca como:

[...]sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócios, dando a conhecer sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são os resultados.

A definição ora citada vai além do caráter de individualização da marca, mencionando-a como fruto de um esforço laboral capaz de convencer uma coletividade a se utilizar dos produtos e serviços assinalados. De um lado, consumidores, seja pela exigência do cotidiano ou pela tradição que possuem no mercado. De outro, empresários a se valerem do símbolo em virtude de sua capacidade produtora de lucro. Portanto, trata-se de patrimônio, ativo a desafiar todo um sistema de tutela jurídica.

Assim, feita a restrição quanto a signos visualmente perceptíveis, em termos de previsão legal, entretanto, seria lícito conjecturar sobre a plena aceitação de outras modalidades de percepção, além dessa alternativa.

Observando, porém, as definições de Di Blasi, de Almeida Nogueira e de Carvalho de Mendonça, depreende-se que elas não seriam excludentes entre si, mas sim complementares. Afinal, trata-se de qualquer sinal apto a distinguir um produto ou um serviço dos demais de mesmo gênero, tanto acerca da origem como quanto à qualidade, evidenciando o trabalho e a tradição no mercado que lhes são inerentes, qualidades essas que lhe atribuem valor econômico.

O legislador pátrio, reitera-se, restringiu expressamente as possibilidades de registro, mas não exaure a definição. Portanto, denota-se que um determinado sinal, embora não registrado ou não registrável, segundo critérios legislativos, pode ser abrangido pelo conceito de marca, desde que apto a estabelecer uma distinção.

Sinais sonoros e olfativos, por exemplo, não seriam registráveis, uma vez que tal possibilidade foi restringida aos sinais distintivos visualmente perceptíveis. Portanto, a

4. CARVALHO DE MENDONÇA, apud GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. V. 1. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, p. 254.

aptidão para registro de um signo não se confunde com o conceito de marca, sendo esse mais amplo.

A marca, por ser um sinal distintivo de produtos e serviços de largo espectro quanto à origem e à qualidade, traduzindo o fruto de uma atividade, possui natureza jurídica de bem intangível, fazendo dela inevitavelmente uma integrante do ativo do estabelecimento empresarial. Por se tratar de um bem, então, é óbvio que a tutela da marca implicará enaltecer a defesa do direito de propriedade, garantia constitucional dotada de valor econômico.

Para tanto, elucida Afonso Celso⁵ que a marca seria:

[...]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.

A proteção do direito de propriedade sobre a marca, não é demais salientar, será essencial para a segurança jurídica, seja pelo aspecto individual ou coletivo. Pelo aspecto individual, defenderá os interesses do empresário, o qual exercerá atividades as quais fomentam a economia e o progresso de uma sociedade, evitando concorrência desleal e aproveitamento parasitário. Quanto ao aspecto coletivo, servirá para fins de defesa dos consumidores, evitando a confusão⁶, ou mesmo para a tutela dos interesses de outros empresários que se utilizam desta marca pela sua perspectiva de lucro.

A marca, por ter natureza de bem patrimonial, pode ser objeto de uso em conformidade com os fins constantes em seu respectivo registro, de proteção contra uso indevido por terceiros. Inclusive, seria possível anular registros que eventualmente guardem semelhanças aptas a causar confusão, ou mesmo ser objeto de cessão e disposição, seja autônoma ou acessoriamente ao estabelecimento do qual é integrante.

Partindo dessa concepção, reforça-se a importância da defesa da marca para fins de tutela da segurança jurídica por um aspecto coletivo. Afinal, tanto consumidores como empresários se orientam pela qualidade e a tradição que ela evidencia num produto ou serviço. Portanto, o uso indiscriminado significa semear a confusão social, jurídica e econômica, afetando, em escala maior, toda uma sociedade.

Todavia, é preciso ponderar que a defesa do consumidor, ressaltando a importância da marca por um aspecto coletivo, não é a sua função primordial. Trata-se de uma função

5. AFONSO CELSO, apud GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*. V. 2, tomo 2. 3. ed. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2012, p. 127-128.

6. DI BLASI, op. cit., p. 293.

secundária, resultante do poder de individualização que o sinal adotado pelo empreendedor possui, poder o qual preserva o exercício de sua atividade econômica⁷.

Embora tal afirmativa cause arrepio aos consumeiristas e não pareça politicamente correta, é preciso reconhecer que o instituto protetivo da marca tem como foco maior a tutela dos interesses do empresário, não do consumidor.

Em busca de uma melhor compreensão, vale mencionar um exemplo de processo judicial contencioso cujo objeto seja a nulidade de registro de marca no INPI. Foi o caso da multinacional locadora de veículos automotores *Vanguard Car Rental*, dona da marca *National Car Rental*. A locadora acionou o Poder Judiciário visando à nulidade de registro da marca “Nacional *Rent a Car*”, feita no INPI por empresário brasileiro atuante na mesma atividade econômica.

No presente litígio, o patrono da multinacional, em defesa dessa, não alegou pura e simplesmente o fato de os consumidores serem ludibriados por meio de um engodo. O fator jurídico preponderante foi ter o réu se utilizado de meios para o desvio de clientela, acarretando prejuízos para a autora⁸.

Ademais, os consumidores poderiam ter se valido dos serviços prestados pelo réu sem qualquer consequência jurídica ou material, o que reforça o fato de a defesa consumeirista ser meramente secundária. Entretanto, o Direito não poderia ficar indiferente a uma situação dessas após a devida provocação por meio da demanda, uma vez que a autora teve seu lucro reduzido. Afinal, o réu usou indevidamente a sua marca através de um sinal dotado de semelhança apta a ensejar confusão.

7. BARBOSA, Denis Borges. *A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 12.

8. REDAÇÃO. TRF-2 anula marca de locadora brasileira. *Jornal do Comércio*, Rio de Janeiro, ano 188, p. B-4, out. 2014. Em entrevista, o advogado Sérgio Nery, do escritório Montauray Pimenta, Machado & Vieira afirmou: “a *National Car Rental* tem o registro da marca desde 1970. Ela atua com este nome comercial em todo o mundo. Houve uma inegável tentativa de copiar a marca na cor, no nome e no *trade dress*. A empresa cearense atua no mesmo segmento de mercado. É claramente uma tentativa de desviar os clientes da empresa americana. Assim, a concessão do registro à concorrente é completamente indevida, pois o consumidor não consegue distinguir uma da outra.”

1.1. A marca como meio para a defesa de princípios

Quando se afirma que a marca serve como elemento proporcionador de segurança jurídica para as relações públicas, fator que faz dela um patrimônio do empresário, certamente tal afirmação possui uma sólida base de fundamentos filosóficos e principiológicos. Caso tal alegação fosse fruto de uma mera pré-compreensão, ela seria desprovida de sustentabilidade e, assim, todo o esforço visando defesa da marca seria inócuo. Por isso, não haveria qualquer razão plausível para haver um instituto jurídico disciplinando a sua proteção.

Portanto, conhecer todo esse alicerce filosófico e principiológico é fundamental para compreender o fato de a sociedade, através do legislador, manifestar o consentimento no que tange à defesa da marca.

O ser humano, de forma geral, é impulsionado para satisfazer as próprias necessidades e os próprios desejos. Movido pelo impulso da satisfação, ele produz bens, ou seja, tudo o que pode trazer proveito na satisfação de tais anseios. Nessa circunstância, o resultado da produção possui uma utilidade, a qual é variável conforme a sua capacidade de satisfazer a demanda dos seus produtores ou destinatários. Em seguida, é justamente o grau da utilidade o que determinará o valor de um bem⁹.

De fato, a produção de bens não ocorre de forma isolada ou circunstancial, uma vez que todos os integrantes da sociedade são movidos por necessidades e desejos. Logo, a sociedade como um todo se organiza para tanto, caracterizando o que se pode denominar como modo de produção¹⁰.

No decorrer da Idade Média, predominava o que se pode chamar de modo de produção feudal. Nesse, o poder econômico era baseado na capacidade do senhor feudal, por meio da propriedade de terras, de obter maior quantidade de servos que se sujeitassem aos seus domínios, recebendo, em troca, abrigo e proteção¹¹.

9. CARVALHO, Gilberto de Abreu Sodré. *A propriedade empresarial: um estudo transdisciplinar*, São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2008, p. 35.

10. MORAES, Karla. *O conceito de “modo de produção” em Karl Marx*. Disponível em: <<http://karlamoraesociologia.blogspot.com.br/2009/03/o-conceito-de-modo-de-producao-em-karl>>. Acesso em: 28 fev. 2015. A autora, na publicação ora citada, define modo de produção como a maneira pela qual o homem se organiza para intervir na natureza material e, assim, satisfazer suas necessidades. Tal organização pressupõe uma forma de sociedade, ou seja, estabelece uma ordem ou condição social que deve ser obedecida, a qual disciplina a interação dos indivíduos entre si para o desenvolvimento da sucessão de atos interventivos. O processo não busca uma satisfação pessoal, mas sim coletiva.

11. COLEGIOWEB. *O modo de produção feudal: descubra como era o modo de produção feudal*. Disponível em: <www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/historia/sistema-feudal/o-modo-de-producao-feudal>. Acesso em: 28 fev. 2015. Como consequência da sujeição, o servo deveria tornar a propriedade do seu respectivo senhor

Por óbvio, a propriedade empresarial não encontrava um ambiente muito favorável para a sua proteção, sendo preciso, para tanto, uma ruptura de paradigma. Afinal, esse tipo de atividade requer esforço intelectual e criativo, aptidões estas que eram praticamente impossíveis de serem exercidas enquanto predominava o modo de produção feudal, caracterizado pela submissão e pela inamovibilidade social.

Somente com as crises ocorridas na Europa, em especial no decorrer do século XIV¹², é que este cenário ensaiaria mudanças, pois foi possível verificar o quanto o modo de produção vigente não mais atendia aos anseios da sociedade.

É justamente nesse contexto que se desenvolve o capitalismo, através do qual não se busca em si submeter uma classe ao domínio de outra, mas sim a produção de bens que possam circular por meio de compra e venda, gerando acúmulo de riquezas. Para tanto, capacidade do homem de livre iniciativa passa a ser valorizada, sendo ele um titular de direitos¹³ ao invés de uma simples meta de domínio.

Nesse contexto, o empreendedor deve observar quais são as necessidades e os anseios do público-alvo. Afinal, somente produzindo verdadeiros bens, ou seja, algo proveitoso na satisfação de necessidades e desejos, é que se incentiva o comércio e a circulação de riquezas.

Dessarte, surgem as primeiras concepções no que tange a direito subjetivo de propriedade empresarial: ela não almeja somente a satisfação dos anseios do proprietário em si, mas também é organizada como meio de fomento mercantil. Nesse ínterim, o proprietário que usasse seu domínio com o fim de produzir mercadorias ou bens destinados ao comércio,

produtiva para fins de assegurar a mais absoluta autossustentabilidade, um dos fatores que caracterizava a autonomia dos feudos. O vínculo entre aquele, servo, e este, senhor feudal, era indissolúvel e vitalício, o que deu ensejo aos estamentos: a condição social, seja de servo ou de senhor feudal, era inalterável e transferível para os seus descendentes, geração após geração. A predominância do modo de produção feudal durante toda a Idade Média se justifica porque, diante dos conflitos armados que eram frequentes na Europa nessa época, indivíduos desamparados buscavam a proteção àqueles que podiam fornecê-la.

12. SOUSA, Rainer Gonçalves. *Crise do feudalismo*. Disponível em: <<http://www.mundoeducacao.com/historia-geral/crise-feudalismo.htm>>. Acesso em: 28 fev. 2015. Durante os séculos XII e XIII, com o aumento da população, houve grande demanda por produtos manufaturados e especiarias, o que intensificou o comércio. O modo de produção feudal, em sua concepção originária, já demonstrava fragilidade, pois as relações de servidão eram um entrave para as práticas comerciais. Contudo, o fator preponderante da crise do feudalismo foi a disseminação da Peste Negra entre 1346 e 1353, que dizimou cerca de um terço da população na Europa. Diminuiu-se, assim, drasticamente a disponibilidade de servos, comprometendo toda a cadeia produtiva, inclusive a produção de alimentos. Logo, os senhores feudais, devido à escassez, enrijeceram ainda mais o regime de obrigações servis, o que provocou diversas revoltas de camponeses conhecidas como “*jacqueries*”, aumentando ainda mais a crise. Todos esses fatores foram decisivos para as transformações que se sucederam no continente.

13. CARVALHO, op. cit., p. 25, 27: o autor menciona a fórmula *suum cuique tribuere*, traduzida como “a cada um o que é seu”. Ao explaná-la, afirma que o homem, enquanto titular de direitos no desenvolvimento do capitalismo, possui plena liberdade para contratar, não se limitando a uma ordem social restritiva. Do contrário, ele não poderia explorar sua capacidade de adquirir e produzir riquezas. A propriedade não deve ser um instrumento de dominação, tal como no modo de produção feudal, mas sim um meio para o indivíduo fomentar o comércio e, conseqüentemente, a circulação de capitais.

apropriava-se não só do produto, mas também do conhecimento para o processo produtivo. Em seguida, utiliza-o para fins de acúmulo de capitais.

Em meio a todo esse processo, não se ignora o fato de haver domínio econômico por meio da produção excessiva de capital por uns em detrimento de outros, pois alguns são bem sucedidos, enquanto que outros fracassam. Contudo, este não é o maior foco do capitalismo como sistema de produção, e sim o fato de que todos os indivíduos são senhores de si mesmos, livres e capazes de contratar¹⁴.

Denotam-se, portanto, as diferenças basilares entre o feudalismo e o capitalismo. No primeiro, o domínio e a submissão de uma classe sobre a outra é um objetivo a ser atingido, o que se fazia por meio de propriedade de bens imóveis. No segundo, busca-se a produção de bens que possam circular e, em troca, gerar riquezas para o seu produtor, sendo o domínio de uma classe sobre a outra, nesse processo, uma mera consequência e não um fim em si mesmo.

Feitas as considerações acerca do contexto no qual surgiu e se desenvolveu o Capitalismo, é preciso retomar o foco da presente pesquisa e salientar a importância da marca como meio de defesa dos princípios correlatos a esse modo de produção: a livre iniciativa e a concorrência. Tais princípios, ressalte-se, também encontram respaldo na ordem constitucional vigente¹⁵.

Uma vez que a propriedade era voltada para a produção de mercadorias ou bens destinados à venda ou à troca, exercendo o proprietário o seu direito subjetivo de propriedade empresarial, era preciso o uso de meios que resguardassem tal exercício e ostentassem para a sociedade a apropriação do procedimento produtivo¹⁶.

Sem eles, todo o esforço laboral para a aquisição da propriedade empresarial seria vão e, de fato, não se haveria qualquer incentivo para atividades que visassem ao acúmulo de capitais. Em última instância, poderia até comprometer a essência do capitalismo em si, tornando-o autofágico.

Então, a marca do produto ou serviço ganha destaque, servindo para o empreendedor como meio de controle e fiscalização continuados¹⁷. O sinal que acompanha os bens de produção aponta qual o processo produtivo que lhes deu origem e também identifica qual o

14. *Ibidem*, p. 30-31.

15. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “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;”.

16. CARVALHO, *op. cit.*, p. 39.

17. *Ibidem*, p. 60.

seu respectivo agente econômico, sendo uma ostentação do direito de propriedade empresarial adquirida.

Tal ostentação possui uma função primordial: opor perante terceiros o uso da propriedade adquirida sem qualquer forma de autorização ou contrato válido¹⁸.

É justamente nesse contexto que se inserem os princípios da livre iniciativa e da concorrência. O empreendedor é livre para produzir aquilo que bem entender utilizando a sua liberdade de ação e criação. Aquele que, valendo-se do seu conhecimento, produziu e colocou em circulação o produto ou o serviço mais útil obterá lucro maior; aquele que produziu algo de utilidade intermediária terá um lucro de grau mediano e; de forma oposta, amargará prejuízos aquele que produziu algo pouco ou nada útil.

De fato, o poder de veto geral supracitado, inerente à marca, servirá para a tutela daquele o qual produziu bens dotados de alguma utilidade mínima.

Como consequência desse poder, a marca passa a ter uma função: a tutela dos interesses do empresário que dela faz uso, preservando os seus meios de produção de capitais. Portanto, terá uma utilidade, podendo ser considerada um bem em si mesma, tal como o produto que assinala, porém, diferente e autônomo em relação a ele.

Por ser um bem, um meio de utilidade, tal como já explanado, a marca também passa a ter um valor econômico, em especial se o produto ou serviço assinalado por ela tiver grande aceitação no mercado como meio de satisfação de necessidades e desejos.

Em tais circunstâncias, o sinal integrará o que se pode chamar de conhecimento vivo, ou seja, aquilo apto a criar vantagens competitivas de maior durabilidade e de menor possibilidade de supressão pela concorrência, preservando-se por mais tempo os lucros do empreendedor¹⁹.

Quando o destinatário percebe que determinada marca assinala um produto ou serviço o qual lhe é útil, então será justamente por essa mesma marca que ele se guiará no momento da escolha no mercado de consumo. Em consequência, rejeitará, mesmo inconscientemente, os demais com menor utilidade para si.

Como exemplo da aplicação do conhecimento vivo, pode-se citar uma tentativa da Fiat, após a aquisição da norte-americana Chrysler, que resultou na Fiat Chrysler *Automobiles*, em investir no modelo X500 de veículo automotor²⁰.

18. *Ibidem*, p. 58.

19. *Ibidem*, p. 41.

20. DA AGÊNCIA REUTERS. Fiat aposta em marca de luxo. *Jornal do Comércio*, Rio de Janeiro, ano 188, p. B-2, out. 2014. O fabricante, para fazer frente à concorrência na ocasião, apostou no aumento da demanda por veículo de luxo na Europa, em países como Estados Unidos e de economia emergente. Os veículos da marca,

1.2. A relevância histórica da marca no ordenamento pátrio

O contexto de colonização do Brasil, de fato, era totalmente desfavorável a toda a sorte de atividade comercial ou industrial, uma vez que a política da metrópole portuguesa consistia em apenas explorar as riquezas naturais e utilizar a mão-de-obra escrava²¹ nas atividades agrícolas e mineradoras.

Não sendo o bastante, para a metrópole assegurar o controle absoluto sobre a colônia, estabelecia-se uma rígida restrição à liberdade de comércio e indústria, em especial a segregação quanto às relações internacionais com o monopólio comercial.

No decorrer do século XVIII, com a predominância da extração do ouro, a despeito de todos os entraves, pequenas oficinas dedicadas a manufaturas de tecidos e aprimoramento da extração mineral começaram a surgir²².

O surgimento de tais oficinas naquela época ocorreu porque tanto a extração do minério como o trabalho para transformá-lo de seu estado bruto para alguma utilidade exigia o uso de ferramentas e equipamentos mais avançados. Logo, por demandar o domínio de conhecimentos e técnicas mais aperfeiçoadas e que estavam ao alcance de poucos, havia alguma expectativa de lucro. Eram as primeiras manifestações na colônia do exercício do direito subjetivo de propriedade industrial.

Entretanto, até mesmo esse embrião industrial foi sufocado pela Carta Régia de 30 de julho de 1766 e pelo Alvará de 5 de janeiro de 1785. A metrópole afirmava serem tais

além de esportivos, também são compactos e ofereceriam maior conforto ao usuário, características estas que, segundo o empreendedor, atrairiam maior clientela.

21. MODO de Produção Escravista. Disponível em: <www.vestibular1.com.br/revisao/modo_producao_escravista.doc>. Acesso em: 16 mar. 2015. O modo de produção escravista possui muitas facetas que se consolidaram conforme o contexto histórico, político e cultural das sociedades que dele se valeram. Entretanto, todas as variações possuem algo em comum: as relações de senhorio e escravidão se caracterizavam por uma forma de domínio, estabelecido por intermédio da força. Em decorrência disso, o escravo era considerado uma propriedade do seu senhor, de forma que este podia utilizá-lo não só como mercadoria como também podia até dispor de sua vida. Logo, a pessoa escravizada não era tratada como um sujeito de direitos, mas um objeto de direito. Difere do modo de produção feudal, pois a submissão do servo era voluntária e esse era considerado sujeito de direitos. No Brasil, a adoção da escravidão se consolidou porque seria o meio mais eficiente para as atividades produtivas, em especial a agrícola, perdurando por todo o período colonial e, praticamente, todo do império também. A disponibilidade de mão-de-obra escrava ocorria porque conflitos no continente africano frequentemente faziam prisioneiros de guerra. Assim, traficantes se valiam disso e comercializavam com povos dominantes, os quais, em troca de tecidos e metais preciosos, ofereciam os prisioneiros. Em seguida, os traficantes, após transportá-los para o continente americano, vendia-os como escravos, tratando-se de um processo extremamente lucrativo.

22. GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. V. 1. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, p. 2.

atividades prejudiciais à agricultura e à mineração quando, em verdade, havia preocupação da Coroa em manter a política monopolista anteriormente mencionada²³.

Portanto, o contexto nacional era caracterizado por diversas formas de constrição de liberdade para fins de manter a política de dominação e submissão, inerentes tanto na relação entre metrópole e colônia como para manter o escravismo enquanto modo de produção. Assim, o princípio da livre iniciativa não encontrava qualquer margem para se consolidar e, conforme já explanado no subcapítulo anterior, qualquer atividade empreendedora requer liberdade de ação.

Tal cenário somente ensaiaria uma modificação com o Alvará de 15 de julho de 1809, através do qual a Coroa buscava o incentivo para aqueles que aprimorassem a atividade de lavoura, a navegação ou desenvolvessem gêneros industriais²⁴.

Contudo, era uma medida totalmente estéril, seja porque o contexto econômico ou social de uma sociedade puramente agrícola, extrativista e escravocrata não favorecia o advento de atividades empreendedoras; ou mesmo pela herança advinda das restrições impostas pela própria metrópole no decorrer do século XVIII.

Ademais, havia ainda, como recente fator agravante, a concorrência com produtos ingleses. Afinal, tais produtos passaram a circular livremente pelo território da colônia, uma vez que o monopólio comercial foi quebrado pela própria metrópole com a Carta Régia de 28 de janeiro de 1808²⁵.

Certamente, tratava-se de uma realidade dúplice e incongruente. De um lado, a abertura do comércio com a quebra do monopólio sobre a colônia, o que permitia a intensificação do comércio. Do outro, a prevalência das relações de senhoria e escravidão, pela qual o homem se tornava um objeto de direito e, conseqüentemente, não sendo livre para contratar ou para empreender, sendo impossibilitado de participar do processo de circulação de riquezas, seja produzindo, valendo-se de sua iniciativa, ou comprando bens comerciais.

Por isso, para que a atividade empresarial se consolidasse em território brasileiro, seria preciso uma ruptura de paradigma, tal como ocorreu em plena Europa do século XIV. A sociedade brasileira somente desenvolveria o capitalismo em sua essência quando se obtivesse

23. Ibidem.

24. Ibidem, p. 5: “para se conferirem prêmios aos que mais se avantajarem em algum gênero de indústria, introduzido ou apresentado alguma nova máquina que poupe braços, ou qualquer invenção útil nas artes, na agricultura e navegação, por maneira que as adiantem, e promovam, e já finalmente para a compra de máquinas” [...].

25. PACIEVITCH, Thais. *A abertura dos portos*. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/abertura-dos-portos/>>. Acesso em: 11 out. 2014.

a percepção de que o modo de produção escravista, utilizado então há quase três séculos, não mais atenderia aos anseios da sociedade.

A realidade socioeconômica, no modo de produção feudal, já era desfavorável ao empreendedorismo, devido à falta de autonomia característica dos laços de servidão. No modo de produção escravista, por sua vez, o seu exercício era impossível, porque sequer era assegurado o mínimo grau de liberdade nos laços de senhoria e escravidão.

É preciso reiterar a necessidade de assegurar ao homem a sua liberdade de contratar e de empreender, sendo considerado um sujeito de direitos. Em seguida, assegurar-lhe o direito de propriedade, tanto do resultado da produção como do conhecimento necessário para tal. Como consequência da liberdade em questão, deve-se garantir o direito de concorrência, ou seja, a maneira de que o empreendedor se valerá para colocar no mercado seus bens de produção, para fins de atrair compradores e acumular capital.

A Constituição Imperial de 1824, outorgada cerca de dois anos após a independência, previa o privilégio exclusivo do inventor pelo uso de suas invenções durante o prazo de 5 a 20 anos, assegurando-lhe tal como direito de propriedade. Foi regulada pela Lei de 28 de agosto de 1830, inclusive, prevendo-se, pela violação da exclusividade, multa de 10% sobre o valor dos produtos fabricados, a perda dos instrumentos usados na fabricação. Todos eram revertidos em favor do inventor prejudicado, além de ressarcimento por perdas e danos²⁶.

Findo o prazo do privilégio, o inventor era obrigado a revelar o segredo inerente à invenção. Por se tratar de um direito de propriedade, a Lei Imperial também previa a faculdade de o inventor alienar o uso exclusivo de sua criação.

Contudo, tanto o escravismo como a concorrência com os produtos estrangeiros ainda eram fatores de intimidação para qualquer atividade empresarial no território brasileiro. Acerca do segundo empecilho, houve uma solução satisfatória com a edição do Decreto nº 376, de 12 de agosto de 1844²⁷.

Assim, era possível ao empreendedor nacional fazer alguma frente para concorrer com o estrangeiro. Afinal, o primeiro, além de ensaiar os primeiros passos para realizar

26. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 7.

27. GASPARETTO JÚNIOR, Antônio. *Tarifa Alves Branco*. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/historia/tarifa-alves-branco/>>. Acesso em: 30 mar. 2015. O decreto em questão, fruto de proposta do então Ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, estabelecia que os produtos importados estariam sujeitos ao pagamento de uma tarifa alfandegária. O valor era de 30% para importados em geral, sendo elevada para 60% caso houvesse produto nacional de mesmo gênero. A medida legislativa ficou conhecida pelo nome de seu idealizador, qual seja Tarifa Alves Branco. Embora tivesse originariamente o intuito de arrecadar maior receita para o Império, favorecendo a balança comercial, como efeito adjacente, também foi uma medida para fomentar a atividade empreendedora em território brasileiro. Afinal, o estrangeiro, para obter lucro diante dessa nova realidade, deveria elevar os preços de seus produtos, fator que possibilitava o nacional estabelecer alguma concorrência, pois esse poderia vender por preços mais acessíveis aos destinatários.

atividade empresarial, também teria o desafio de desenvolvê-la numa sociedade cujo contexto socioeconômico não lhe favorecia. Já o segundo tinha acumulado uma experiência com produção de capital que se iniciou há cerca de cinco séculos atrás e também tinha como vantagem o fato de ser o precursor da Primeira Revolução Industrial²⁸.

Com possibilidade de concorrer com o estrangeiro, o nacional já iniciava a realização de atividades empreendedoras, fomentando em território brasileiro a produção de mercadorias e serviços, valendo-se dos direitos previstos na Lei de 28 de agosto de 1830.

Somente com um mínimo de favorecimento para atividades comerciais em território nacional é que a marca começa a protagonizar uma utilidade. Decerto, todo o bom produto ou gênero industrial necessitava de um sinal que o diferenciava dos seus similares, o que se fazia por meio da marca. O ordenamento então vigente privilegiava a invenção e os produtos dela decorrentes, porém, em relação aos gêneros para os quais o privilégio não existia ou eram extintos, somente a marca servia como fator distintivo.

A despeito dos esforços, pelo menos do ponto de vista legislativo, para a proteção da atividade industrial, as marcas até então utilizadas estavam não gozavam de incisiva atenção legal, o que facilitava toda a sorte de fraudes prejudiciais ao fomento da indústria e do comércio.

Tanto descaso com a atividade empreendedora é compreensível, pois o contexto socioeconômico de uma sociedade essencialmente agrícola e escravocrata ainda era um fator de entrave. Não é demais reiterar que os laços de senhoria e escravidão exigiam submissão do homem a ponto de torná-lo objeto de direito, e isso era um fator desfavorável ao desenvolvimento do capitalismo, que demanda capacidade de livre iniciativa.

A efetiva preocupação com a tutela de marcas empresariais somente ocorreu após o emblemático caso da ação criminal proposta perante o Tribunal da Relação da Bahia, por volta de 1875, pelos industriais Meuron & Cia., sob patrocínio de Rui Barbosa. Buscava-se,

28. FREITAS, Eduardo. *A Primeira Revolução Industrial*. Disponível em: <<http://www.brasilecola.com/geografia/primeira-revolucao-industrial.htm>>. Acesso em: 30 mar. 2015. Ocorrida na Inglaterra no fim do século XVIII e começo do século XIX, o movimento conhecido como Primeira Revolução Industrial potencializou desenvolvimento do capitalismo, revolucionando a produção e o transporte. Valendo-se do uso de máquina a vapor e da locomotiva, ambas se utilizando do carvão mineral como fonte de energia, o empreendedor produzia mercadorias em maior escala e também necessitava menor tempo para colocá-las à disposição no mercado, o que aumentava em grande escala o acúmulo de capitais. Logo, produtos ingleses entravam em território nacional em massa e com preços acessíveis. Portanto, o empreendedor nacional, que não dispunha de grandes tecnologias para produzir mais em menos tempo, valendo-se de métodos ainda artesanais, colocaria seu produto no mercado com menor qualidade e a preços os quais impossibilitava qualquer forma de concorrência com o estrangeiro. Afinal, o destinatário, observando a melhor qualidade do produto importado e o seu preço, optaria por esse, em detrimento do nacional.

por meio da demanda ora citada, a punição de falsários pelo uso indevido da marca “Arêa Preta”, referente a gêneros do tabaco²⁹.

A ação, de fato, foi extinta sem a almejada punição, uma vez que nem o Código Criminal do Império, nem o ordenamento como um todo, previam sanção para o uso indevido de marcas, não sendo admitida a aplicação analógica de lei penal³⁰.

Consequentemente, a decisão em relevo pressionou o Império a dedicar uma maior proteção à marca, fato ensejador da Lei nº 2.682, de 23 de outubro de 1875. Passou-se, então, a reconhecer o direito do industrial de assinalar produtos com marcas que os tornassem distintos dos demais pertencentes ao mesmo gênero, atribuindo-lhe o ônus do registro prévio para fins de reconhecimento de propriedade. Uma vez violado tal direito, havia previsão de medidas sancionatórias civis e penais para o autor da violação³¹.

Saliente-se que tal medida foi possível, pois o Império, apesar de pressionado, já ensaiava uma ruptura de paradigma para instituir a liberdade de iniciativa, essencial para o desenvolvimento da atividade empresarial, promulgando legislações que aboliriam a escravidão³². Logo, o modo de produção escravista vinha paulatinamente cedendo espaço para uma nova realidade socioeconômica, mais favorável para o desenvolvimento do capitalismo na sua essência.

A partir de então, especificamente de 1876 até 1884, o Império do Brasil assinou diversas convenções diplomáticas cujo conteúdo era a proteção das marcas de fábrica e de comércio. Tais convenções previam um tratamento protetivo recíproco para os proprietários

29. MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. *Como surgiu a proteção às marcas no Brasil?* Disponível em: <<http://www.livreconvencimento.com.br/?p=182>>. Acesso em: 04 abr. 2015. A indústria de tabaco baiana Meuron & Cia., ao perceber que a sua marca “Arêa Preta” foi falsificada pelo concorrente Moreira & Cia. através do signo denominado “Arêa Parda”, propôs a ação criminal no extinto Tribunal da Relação da Bahia. O fato em questão trazia enormes prejuízos para os industriais que tiveram violado o seu direito sobre a marca, direito este adquirido com esforço decorrente do exercício da livre iniciativa. Enquanto isso, os falsários, que sequer dispenderam qualquer atividade para a criação do sinal, obtinham enriquecimento indevido.

30. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 8.

31. *Ibidem*, p. 9.

32. SOUSA, Rainer Gonçalves. *As leis abolicionistas*. Disponível em: <<http://www.mundoeducacao.com/historiadobrasil/as-leis-abolicionistas.htm>>. Acesso em: 04 abr. 2015. Cedendo a diversas pressões realizadas pela Inglaterra, mais motivadas por interesses econômicos do que humanitários, o Império Brasileiro passou a sancionar leis que gradativamente aboliriam a escravidão. Começou com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico de escravos. A segunda medida abolicionista foi a Lei do Ventre Livre, de 1871, que concedia liberdade aos filhos de escravos nascidos após a sua promulgação. Posteriormente, vigorou a Lei do Sexagenário, de 1885, que concedia liberdade aos escravos com mais de sessenta e cinco anos de idade e, por fim, adveio a Lei Áurea em 1888, a qual aboliria a escravidão em definitivo. Apesar de o processo ter se prolongado por quase quatro décadas, foi de suma importância para que a livre iniciativa pudesse ganhar espaço gradativamente. Assim, o homem, sem distinção, seria visto como um sujeito de direitos, mais especificamente um agente econômico, em exercício de sua plena liberdade de contratar e de empreender.

de marcas, sejam eles súditos brasileiros em território dos países assinantes bem como para os nacionais desses países em território brasileiro³³.

Nesse ínterim, o empreendedor brasileiro, desde que requeresse, poderia estender proteção de sua marca no território de um dos países assinantes. Em iguais condições, o empresário de um desses países poderia solicitar a proteção de sua marca em território brasileiro.

Assim, o Brasil passaria a ter em seu território uma maior frequência à prática de atividades comerciais e industriais, fator que demandaria uma reforma na Lei nº 2.682 de 1875. Obviamente, quanto maior a frequência da atividade empresarial, maior também é a demanda jurídica para a sua proteção, uma vez que a lealdade na concorrência é essencial para a tutela do direito subjetivo de propriedade empresarial, direito este frequentemente trabalhado no subcapítulo anterior da presente pesquisa.

Em seguida, diversas legislações foram promulgadas no Brasil para a proteção da propriedade industrial como um todo, porém, a maioria delas tinha um caráter mais administrativo do que jurídico. Entretanto, quanto ao aspecto jurídico, foi essencial no que tange à defesa da marca, uma vez que a violação acerca do direito de propriedade dessa não se dá apenas por falsificação de sinais, mas também por outros métodos totalmente inidôneos, causando prejuízos ao seu titular.

Foi então que o Decreto nº 3.346 de 14 de outubro de 1887 trouxe como inovação o fato de a forma ostensiva da marca, para fins de registro, não se limitar a um rol taxativo, sendo admissível qualquer sinal, desde que visualmente perceptível. A forma de ostentação encontrava apenas critérios negativos para fins de proibição, dentre os quais se destacavam a vedação ao uso de signos semelhantes a nomes, firmas, razões sociais ou letras associadas, bem como à utilização de sinais comuns ou vulgares.

Posteriormente, já proclamada a república, adveio a Lei nº 1.236 de 24 de setembro de 1904, a qual inovou apenas no agravamento das penalidades pertinentes à falsificação e na previsão de responsabilidade solidária dos que concorressem direta ou indiretamente para o ilícito. Porém, na sua essência, apenas reproduziu a legislação anterior, deixando de enfrentar questões como a possibilidade de a Junta Comercial fazer controle administrativo, recusando registros ilegais de marcas e o prazo de prescrição para ação anulatória do registro³⁴.

33. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 13.

34. *Ibidem*, p. 14-15.

Quanto à primeira questão, houve uma solução satisfatória com o advento do Decreto nº 24.507 de 29 de julho de 1934, que previa a criação de estrutura administrativa, a qual tinha, dentre outras funções, o controle de registro de marcas ilegais³⁵.

Certamente, tratava-se de uma inovação com grande pertinência, pois o controle judicial, por vezes, se mostrava ineficaz para a tutela dos interesses do titular da marca. De fato, o Poder Judiciário não tinha, nem nunca teve, estrutura para lidar com questões técnicas específicas, e muitas são essas questões quando se trata de exercício de atividade empresarial. Concomitantemente, os processos judiciais sempre revelaram uma morosidade que, com frequência, se mostra contrária aos interesses do dono do direito violado.

Entretanto, a legislação vigente na época carecia de codificação, fator que causava muitas controvérsias na aplicação dos institutos protetivos não só da marca, mas também da propriedade industrial como um todo.

Tal sistemática somente veio de uma forma mais concisa com o advento da atual LPI. Observa-se ainda a vedação de registro de sinais que causem confusão com nome empresarial e títulos de estabelecimento, bem como a proibição do registro de sinais genéricos e vulgares, de uso comum ou simplesmente descritivos. Ambos foram previstos pioneiramente no Decreto nº 3.346, de 14 de outubro 1887.

Ademais, a atual LPI também prevê disposições quanto ao procedimento administrativo para o controle de registros em desacordo com as disposições legais, tendo como precursor o Decreto nº 24.507 de 1934. Nesse ponto, fez bem o legislador em preservar tal instituto, pois, reitera-se, uma estrutura técnica administrativa apta a exercer o controle, por vezes, pode se revelar mais eficiente que o controle judicial.

Como se pode observar, o instituto protetivo da marca não é uma previsão legislativa fruto de um mero acaso. Ele encontra suas razões de ser, antes de tudo, nas transformações socioeconômicas ocorridas no decorrer da história que resultaram na adoção do Capitalismo. Somente nesse meio de produção reconheceu-se a marca enquanto bem, ou seja, algo dotado de utilidade no meio social.

Considerando o exame feito no subcapítulo anterior, a transição ocorreria na Europa somente com o advento da crise do Feudalismo no século XIV. Em se tratando de Brasil, tal como estudos feitos no atual subcapítulo, a mudança foi possível quando se iniciou, no decorrer do século XIX, o gradativo processo cujo escopo foi abolir a Escravidão.

35. Ibidem, p. 23-25, 27.

Maiores considerações acerca dos institutos inerentes à aquisição e ao registro de sinais, à defesa e à perda dos direitos inerentes à marca, serão salientadas no capítulo seguinte. Serão também abordadas as várias controvérsias decorrentes da aplicação das regras disciplinadoras desses institutos envolvidos, para as quais caberá ao intérprete o esforço através da hermenêutica na busca da solução mais eficaz.

2. OS SINAIS REGISTRÁVEIS COMO MARCA

Conforme já mencionado no capítulo 1, o legislador, no art. 122 da LPI, estabeleceu a seguinte previsão: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Portanto, depreende-se que o legislador estabeleceu dois critérios para fins de se considerar qual sinal é ou não registrável enquanto marca: a sua perceptibilidade e a sua forma de ostentação.

Acerca do primeiro critério, ele foi restritivo, pois somente são registráveis aqueles sinais identificáveis por meio da visão. Qualquer outro sinal perceptível pelos demais sentidos, excluindo-se o visual, não está apto a registro, não sendo objeto de previsão legal.

Contudo, quanto ao segundo critério, o legislador foi abrangente, pois tal forma é livre, desde que evidentemente estabeleça uma individualização, cujo conceito também já foi trabalhado no capítulo anterior. A liberdade de forma do símbolo somente se restringe quanto às vedações legalmente previstas.

Portanto, pela perceptibilidade da marca, o legislador foi restritivo, bastando apenas ao aplicador da lei, simplesmente, conhecer a hipótese taxativamente aceita, qual seja o sinal visualmente perceptível. Porém, pela sua ostentação, ele foi abrangente, concluindo-se que, para entender qual sinal é registrável, sob o prisma desse segundo aspecto, o intérprete precisa analisá-lo conforme parâmetros negativos, ou seja, quais são as proibições legais.

Para a compreensão do instituto vigente, imprescindível uma maior atenção quanto ao estudo do segundo aspecto, qual seja a forma de ostentação. Afinal, além de ser abrangente, são as proibições legislativas que asseguram a integridade da marca enquanto bem jurídico e lhe impõe também o dever de preservar outros bens.

É preciso reiterar que ela, a marca, é um bem porque possui uma utilidade para o seu titular: um meio para individualização de produtos e serviços postos em circulação pelo empresário, diferenciando-os dos demais de mesmo gênero. Logo, tal prerrogativa assegura a tutela do esforço laboral para a aquisição de um conhecimento, preservando-se o que se pode denominar como direito subjetivo de propriedade empresarial.

Evidentemente, todas as restrições em lei possuem peso determinante para a tutela da ordem pública e de uma concorrência leal. Contudo, apenas algumas delas serão trabalhadas no decorrer do presente capítulo, em especial aquelas que atuam para evitar o desvio de

clientela. Assim, busca-se prevenir o aproveitamento parasitário e, por consequência, prejuízos diretos ao empresário titular de um direito.

Todavia, antes de analisar a validade da forma ostensiva da marca, faz-se necessário tecer algumas considerações prévias acerca do registro e seus efeitos, pois somente assim se pode medir a sua extensão protetiva no tempo e no espaço. Após estabelecido o alcance da proteção é que se torna pertinente verificar se os critérios negativos foram respeitados e em quais situações o direito do titular corre risco de ser violado.

Em seguida, serão analisados quais meios o ordenamento dispõe para a defesa dos direitos inerentes à marca e a legitimidade para acioná-los. Por fim, serão examinadas algumas diligências necessárias à preservação dos direitos adquiridos em questão, e qual comportamento ele deve adotar para esses fins. Os institutos serão tratados, cada qual, com suas especificações e os fundamentos jurídicos inerentes.

2.1. Efeitos do registro

Preambularmente, precisa-se frisar que o direito de propriedade como um todo não é uma criação do direito positivo, tratando-se, em verdade, de um fruto da intervenção humana destinada à satisfação de uma necessidade. No que tange à relação entre as marcas e o seu titular, essa premissa também se aplica, pois tal relação é também de propriedade, considerando ser o proprietário o autor do esforço intelectual para a criação do signo.

Portanto, depreende-se que a propriedade sobre a marca é um direito natural, não uma criação da lei, cabendo a esta tão somente reconhecer a sua prévia existência e regular o seu exercício, proporcionando os meios necessários à sua proteção³⁶.

Um dos meios criados pelo Estado para fins de tutela do direito de propriedade à marca é o seu registro, cujo conceito deve ser trabalhado para melhor conhecer como o interessado pode dele se valer. Nas palavras de Gama Cerqueira³⁷, registro é “a formalidade pela qual quem emprega ou pretende empregar determinada marca manifesta a sua intenção de reservar para si o seu uso exclusivo.”

Quando o autor salienta se tratar de formalidade, significa dizer que o ato deve observar um procedimento oficial estabelecido por lei e o regulamento pertinente. Nesse caso, o interessado deve registrar o sinal, observados os critérios previstos na LPI³⁸ e as condições estabelecidas pelo INPI³⁹, o qual não só será depositário do pedido de registro da marca como também regulará os aspectos inerentes à propriedade industrial como um todo⁴⁰.

Em seguida, o autor afirma a intenção de exclusividade acerca do uso por quem emprega ou pretende empregar determinada marca. Isso significa que o signo, antes de ser criado e utilizado, encontra-se originariamente no denominado uso comum, ou seja, o sinal não possui um titular definido ou não há qualquer sujeito de direito detentor de algum poder

36. *Ibidem*, p. 245-246.

37. *Ibidem*, V. 2, tomo 2, 2012, p. 54.

38. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 155: O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I – requerimento; II – etiquetas, quando for o caso; e III – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.”

39. PORTAL do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_de_marcas>. Acesso em: 21 abr. 2015.

40. BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm>. Acesso em: 21 abr. 2015. “Art. 1.º: Fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal. Art. 2.º: O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.”

exclusivo quanto ao seu uso. Logo, o objeto de direito em tal situação não possui um titular, sendo considerado *res nullius*.

Nessas condições, o signo que se encontra no uso comum ou domínio público, para ser adquirido, precisa passar por um processo de apreensão⁴¹. Com essa, seguida do registro, o interessado retira o sinal da sua situação jurídica originária, passando a ter uma exclusividade quanto ao seu uso.

Consequentemente, o registro tem por escopo dar publicidade à apreensão, a qual é o meio de aquisição do direito ao uso exclusivo da marca, evitando confusões⁴². Após o registro, terceiros não poderiam utilizar o signo sem qualquer autorização pelo seu titular, não servindo como meio de defesa a alegação de ignorância ou boa-fé.

Quanto ao interessado, a doutrina clássica restringia o direito de titularidade de marcas apenas ao industrial ou ao comerciante, pois o legislador teria sido restritivo ao prever os termos indústria e comércio. Entretanto, tal entendimento já foi superado antes mesmo da vigência da atual LPI, pois uma restrição dessa natureza acarretaria proteção deficiente para empresários atuantes em outros ramos de atividade econômica⁴³.

De fato, essa restrição seria prejudicial à economia de um país, pois impossibilitaria a atividade de muitos agentes econômicos os quais poderiam aumentar a gama de ofertas no mercado. Portanto, nesse aspecto, a concessão de liberdade de concorrência deve ser o mais ampla possível, pois qualquer tentativa do legislador de engessamento é prejudicial.

Ademais, outra forma de superação foi o fato de o legislador, no art. 123 da atual LPI, não mais adotar a classificação marcas entre as de fábrica e de comércio, mas sim em três grupos: marcas de produto ou serviço, no primeiro inciso; marcas de certificação, no segundo; e marcas coletivas, no terceiro⁴⁴. São abordados apenas aspectos inerentes às marcas

41. BENTO DE FARIA, apud GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. V. 1. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, p. 245: ou autor menciona o termo ocupação como “o modo de adquirir o domínio sobre a coisa que não tem dono pelo simples fato de apreendê-la com o ânimo de possuí-la como própria.” Em tal circunstância, o objeto de direito encontra-se no que se chama de domínio público, passando para a propriedade particular desde o instante no qual o interessado, valendo-se da sua livre iniciativa, faz o uso como se seu detentor fosse. Nesse caso, a ocupação da marca ocorre quando tal interessado, valendo-se do seu esforço criativo, combina cores, letras, números e formas para criar um sinal apto a estabelecer distinção. Trata-se de uma manifestação do direito subjetivo de propriedade empresarial, cujas considerações já foram feitas no decorrer do capítulo anterior.

42. GAMA CERQUEIRA, op. cit., V. 2, tomo 2, 2012, p. 55.

43. Ibidem, p. 87-90.

44. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 123: Para os efeitos desta Lei, considera-se: I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II – marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III – marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”

de produto ou serviço, pois, ressalte-se, somente essas guardam relação com o tema ora abordado.

Tais marcas podem ter como titular qualquer pessoa que, de fato, coloque em circulação um produto ou disponha um serviço, podendo se tratar de pessoa física ou jurídica, seja essa de direito público ou de direito privado⁴⁵.

A pessoa que almeja titularidade da marca pode até ser domiciliada no exterior, desde que mantenha constituído um procurador qualificado e domiciliado em território nacional com poderes para representá-la administrativa e judicialmente⁴⁶.

A razoabilidade dessa regra reside no fato de os avanços tecnológicos tornarem a globalização cada vez mais acelerada, tornando o espaço mundial mais integrado. Nesse contexto, o Brasil, para acompanhar tais avanços e fomentar a sua própria economia, deve, através do ordenamento pátrio, favorecer ao estrangeiro empreendedor a realização de atividades econômicas em território nacional.

Ademais, tal integração não é nenhuma novidade, pois, conforme exposto no subcapítulo 1.2, o país já realizava tentativas nesse sentido desde a década de 70 do século XIX. Na época, reitera-se, as gradativas transformações no contexto socioeconômico já incitavam o despertar de preocupação em nível nacional com a atividade empreendedora. Portanto, qualquer forma de vedação à possibilidade de o empresário estrangeiro constituir marcas em território nacional seria um retrocesso legislativo.

Feitas essas considerações, é preciso saber a extensão protetiva do registro, a qual tem por escopo conceder o uso exclusivo do sinal ao seu titular, sob o aspecto cronológico. Para tanto, existem dois sistemas de classificação quanto aos seus efeitos, quais sejam sistema declarativo e sistema atributivo.

Pelo sistema declarativo, o ordenamento privilegia o uso prévio, considerando-o como o bastante para reconhecer o direito de propriedade, sendo o registro formal um mero exaurimento do seu exercício. Logo, o uso prevalece sobre o registro, o qual teria efeitos retroativos para fins de proteção da marca.

Pelo sistema atributivo, o reconhecimento do direito de propriedade sobre a marca estaria condicionado à formalidade inerente ao registro, não bastando o mero uso. Sendo

45. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.”

46. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 217: A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.”

assim, o registro prevalece sobre esse e a proteção não teria retroatividade, abrangendo apenas fatos posteriores à formalidade em questão.

Diferenciando ambos os sistemas através de suas características peculiares, uma análise superficial conduziria o aplicador à conclusão precipitada de que o sistema atributivo estaria se contrapondo ao direito de propriedade da marca enquanto direito natural. Para evitar esse equívoco, imprescindível uma análise mais atenta dessa controvérsia que, no entanto, é apenas aparente.

Como já explanado, tal direito é pré-existente e se adquire por meio da apreensão, cabendo apenas ao Estado regular o seu exercício. Entretanto, pode ele, Estado, por meio do direito positivo, condicionar o reconhecimento de tal direito à formalidade inerente ao registro, ainda que o seu titular tenha realizado o procedimento natural prévio para a aquisição⁴⁷.

Por isso, não se confunde a aquisição de propriedade da marca com o reconhecimento dessa por meio do direito positivo. Uma propriedade, embora adquirida conforme o ato natural de aquisição, pode não gozar da proteção oferecida pelo ordenamento, caso não cumpridos os requisitos legais. Assim, não há qualquer contradição entre o sistema atributivo de registro de marcas e a propriedade enquanto direito natural.

Superada essa questão, deve-se salientar qual dos sistemas foi adotado pelo ordenamento pátrio. Para tanto, imprescindível a leitura do art. 129, *caput* da LPI⁴⁸, que faz expressa menção ao sistema atributivo.

De fato, os defensores do sistema declarativo fazem críticas contundentes ao sistema atributivo, e os defensores desse também o fazem àquele sistema por meio de uma recíproca em igual proporção.

O sistema atributivo é criticado porque estaria desprestigiando o empresário que faz o uso da marca e realiza todo um investimento para que o sinal seja reconhecido no mercado, valorizando aquele que simplesmente faz o registro e se locupleta do esforço alheio. Ademais, mesmo com os esclarecimentos acima realizados, o sistema atributivo seria um distanciamento do cerne da aquisição da propriedade da marca, consolidada com a apreensão.

Quanto ao sistema declarativo, as críticas têm como fundamento o fato de valorizar o empresário leviano e relapso em detrimento do empreendedor diligente, de boa-fé e

47. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 61-63.

48. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “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 art. 147 e 148.”

cumpridor dos ônus legais cabíveis à defesa dos seus interesses. Cumulativamente, a prova do uso, na maior parte das vezes, revela-se precária e de idoneidade duvidosa, comprometendo a segurança jurídica nas relações públicas.

Ambos os argumentos possuem um peso considerável em prol dos sistemas que buscam defender, respectivamente. Contudo, os ordenamentos mais inclinados a uma evolução são mais tendentes a adotar o sistema atributivo sem maiores receios. Obviamente, o empresário, em especial o bem-sucedido, tem a consciência de estar inserido num contexto de concorrência, devendo, portanto, adotar todas as medidas necessárias para a tutela dos investimentos os quais lhe proporcionam lucro.

Nesse sentido, embora não descartáveis as hipóteses de empresários eficientes em seus empreendimentos, porém, negligentes quanto à defesa de seus interesses, o sistema atributivo é o que melhor vem atendendo aos anseios da sociedade. O sistema ora citado melhor resguarda o valor segurança jurídica, pois qualquer forma de aquisição de propriedade, para ser possível oposição geral pelo seu titular, requer um ato público.

Esse ato público nada mais é do que o registro em toda a sua essência, não podendo terceiros alegar, reitera-se, ignorância como fundamento de defesa para se manterem impunes perante a violação de uma marca revestida da formalidade. Em tais circunstâncias, é possível afirmar que o registro gera presunção absoluta de aquisição de propriedade da marca⁴⁹, e os terceiros têm um dever legal, inerente à boa-fé objetiva, de se abster do uso indevido dessa.

Todavia, o sistema atributivo não vigora no seu aspecto mais puro no ordenamento pátrio. Ainda há alguns traços do sistema declarativo, concedendo a possibilidade de o usuário da marca obter direitos em relação a essa, mesmo sem o registro prévio. Para tanto, basta uma leitura do art. 129, § 1º da LPI⁵⁰, que prevê o denominado direito de precedência. Nele, o sujeito deve se utilizar do sinal há, pelo menos, seis meses antes da data do depósito para fins de registro.

O antigo Decreto nº 3.346, de 14 de outubro 1887 adotou o sistema declarativo de registro de marcas, mantido pelo Decreto nº 1.236, de 24 de setembro de 1904 sem qualquer alteração. Somente seria revogado para ceder espaço ao sistema atributivo através do Decreto

49. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 55.

50. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 129, § 1º: “Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923⁵¹, porém, observando o dispositivo da atual LPI, foram resgatados vestígios do sistema declarativo.

Analisando tal dispositivo, depreende-se que o legislador estendeu a proteção da marca com retroatividade a partir da data do depósito, ou seja, a proteção pode se estender a data anterior ao pedido de registro da marca perante o INPI. Ressalte-se que a autarquia em questão, conforme será objeto de apuração no subcapítulo 2.3, tem prerrogativas para examinar o conteúdo do depósito e decidir em âmbito administrativo sobre a sua conversão em registro, distinguindo-se, portanto, esse daquele.

Segundo entendimento jurisprudencial, o instituto do direito de precedência é analisado sob um aspecto objetivo, ou seja, o interessado deve adotar um comportamento legalmente previsto para fins de gozar dos benefícios inerentes a tal direito. Uma vez que o depósito é um ato público manifestando a intenção de um agente em registrar para si a titularidade de uma marca, então o outro agente com interesse conflitante sobre o mesmo bem deve realizar um ato dotado de mesmo peso oficial, qual seja a oposição⁵².

Portanto, o ato de impugnação administrativa prevista no art. 158 da LPI⁵³, no caso de existência de sinais conflitantes, seria requisito implícito para que o interessado pudesse se valer do direito de precedência.

Consequentemente, a oposição seria uma forma de estabelecer um controle objetivo sobre a aplicação do instituto do direito de precedência, pois, prescindindo dele, a análise do julgador basear-se-ia em provas dotadas de pouca idoneidade. Isso daria margem a um forte subjetivismo, o que colocaria em risco a segurança jurídica.

Evidentemente que, para fins de resguardar o interesse do agente em caso de conflito de sinais, a impugnação pela via judicial tem o mesmo peso, tendo em vista a aplicação do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV da CRFB/88⁵⁴, para a apreciação de divergências nesse sentido.

Ressalte-se que a provocação judicial não precisa se limitar ao prazo de sessenta dias, porém, a demanda deve ser ajuizada o mais breve possível após a ciência do uso do sinal conflitante. Decerto, o interessado, quedando-se inerte, não pode contribuir para agravar a

51. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 71-74.

52. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 603.069 – MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em: <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153506093/agravo-em-recurso-especial-aresp-603069-mg-2014-0274065-9?ref=topic_feed>. Acesso em: 23 abr. 2015.

53. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.”

54. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 5º, XXXV: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

própria lesão, tratando-se de comportamento incompatível com a defesa de direitos eventualmente violados.

Outra exceção ao sistema atributivo é o instituto da prioridade, previsto no art. 127 *caput* da LPI⁵⁵, sendo também possível a aplicação do direito de precedência junto a esse. De fato, trata-se de uma exceção pertinente, pois manifesta o reconhecimento, em território nacional, do espaço conquistado por marca estrangeira na concorrência internacional. Assim, o ordenamento pátrio reserva ao empreendedor estrangeiro mais um atrativo para realizar suas atividades no Brasil.

Por fim, pelo princípio da territorialidade, também previsto no art. 129, *caput* da LPI, a proteção no espaço conferida pelo registro abrange todo o território nacional, bastando para tanto um único registro. Entretanto, tal princípio admite exceções, observado o exame acerca do instituto da marca notoriamente conhecida, feito no subcapítulo 2.2.2.

55. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.”

2.2. Algumas proibições relevantes

Conforme já explanado anteriormente, todas as proibições legais possuem o seu peso determinante para a manutenção da ordem pública e a lealdade na concorrência. Contudo, determinadas vedações têm, como foco principal, a defesa do patrimônio do empresário e de todo o investimento empenhado por ele em prol de uma conquista no amplo espaço da concorrência empresarial. Por isso, as vedações em específico serão alvo de um aprofundamento maior no decorrer do presente subcapítulo.

Nas palavras de Denis Borges Barbosa⁵⁶, consolida-se a concorrência:

[...]quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor – substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado.

Segundo tal definição, o empreendedor, observando a demanda no mercado, escolhe determinado campo de investimento para pôr em circulação seus produtos e serviços, buscando atrair maior clientela, tendo assim uma expectativa de lucro futuro. Tais produtos e serviços apenas concorrem entre si caso possuam a mesma finalidade ou utilidade e buscam atrair a mesma clientela.

O sucesso do empreendimento depende da capacidade do agente econômico de ampliar no tempo e no espaço o seu poder de atração da clientela para o uso dos produtos e serviços que colocou em circulação. Para facilitar a compreensão, faz-se remessa às considerações acerca de aplicação de conhecimento vivo feitas ao final do subcapítulo 1.1.

De fato, cabe ao ordenamento jurídico a tutela de tal investimento para fins de defesa do interesse do empresário e também, em última instância, da ordem pública e econômica. Afinal, reitera-se que seria inócuo assegurar, num modo de produção capitalista, a liberdade de iniciativa e a valorização do ser humano enquanto sujeito de direitos se, simultaneamente, não fossem assegurados meios para a defesa de tais princípios.

Todo o investimento realizado por determinada pessoa é fruto de sua liberdade de contratar e de empreender, e justamente por isso o produto de tal empenho passa a pertencer a tal pessoa. Tal conclusão remete aos estudos feitos sobre direito subjetivo de propriedade empresarial, cujas considerações foram feitas também no subcapítulo 1.1.

56. BARBOSA, op. cit., p. 31.

Obviamente, ignorar as violações nesse sentido significa opor obstáculos aos direitos adquiridos do ser humano e, por consequência, à livre iniciativa. Nessas circunstâncias, o indivíduo jamais exercerá sua liberdade de empreender se o produto decorrente do seu exercício não for objeto de proteção jurídica.

Por esses motivos, o registro de marcas deve obedecer aos ditames de quatro princípios básicos, quais sejam: cunho distintivo, novidade, veracidade e caráter lícito⁵⁷. Os princípios ora citados não tutelam só a marca enquanto bem do empresário, mas todo um espaço por ele conquistado no mercado através do seu empreendimento.

Pelo princípio do cunho distintivo, o sinal a ser registrado como marca deve ser caracterizado pela individualidade, ou seja, deve ser dotado de traços aptos a estabelecer uma diferença geral⁵⁸. Aliás, deve-se ponderar que o objetivo maior da marca é justamente estabelecer uma distinção, uma característica peculiar ao produto ou ao serviço assinalado.

Esse, portanto, é o fundamento para a proibição de registro de letras, algarismos e datas isoladamente; sinais de caráter genérico, vulgar ou destinados a descrever produto ou serviço a distinguir; cores e denominações; dentre outros⁵⁹. Por esses sinais serem inaptos a estabelecer a distinção, sendo vulgares, não se pode adquiri-los por meio da apreensão, ou seja, devem permanecer no chamado domínio público ou uso comum.

Ademais, existe uma série de interesses públicos a serem tutelados através desse princípio, em especial aqueles inerentes a liberdades e garantias individuais, quais sejam liberdade de expressão e de profissão⁶⁰. Certamente, os sinais ora citados são os meios mais elementares e básicos para os exercícios de tais direitos, de forma que permitir a aquisição deles impediria o exercício das liberdades ora citadas.

Como exemplo, o uso de palavras, letras, algarismos, sem qualquer caráter distintivo, impediria até um jornalista ou um editor de jornais de escrever uma manchete, pois teria sinais cujo uso seria restrito àquele que os registrou enquanto marca no INPI. Outro exemplo seria o registro de cores ou até o de sinal genérico ou vulgar, o que impediria um artista gráfico de criar um determinado trabalho visual.

Por essas razões, os sinais ora mencionados são inaptos a estabelecer uma peculiaridade, não se prestando como marca registrável, pois essa exige caráter distintivo.

57. GAMA CERQUEIRA, op. cit., v. 1, 2010, p. 256.

58. Ibidem.

59. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 124, II, VI, VIII.

60. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 5.º, IV, XIII.

Prosseguindo na análise, segundo o princípio da novidade⁶¹, o símbolo a ser registrado como marca deve ser inovador, ou seja, não deve se confundir com nenhum já existente. Contudo, o princípio em questão não se aplica de forma absoluta, pois, determinados sinais, ainda que semelhantes a outros já existentes, se revestidos de características que o tornem peculiar, serão admitidos a registro. Assim, não haverá o risco de confusão⁶², o que se denomina novidade relativa.

Logo, a avaliação de tal princípio requer empatia: é preciso a avaliação com o olhar do público-alvo para saber se o símbolo, de fato, possui características ímpares, o que é imprescindível para a admissão de seu registro enquanto marca.

Ademais, a novidade ainda admite mais uma mitigação: quando o produto ou o serviço assinalado possui um sinal idêntico de outro já presente no mercado, porém, cada qual é destinado à satisfação de necessidades distintas, é possível a coexistência. Nesse ínterim, pelo menos a princípio, não haveria risco de confusão, pois não haveria concorrência entre eles, ocorrendo o que se pode denominar de especialidade⁶³.

Por tais motivos, num primeiro momento, o princípio da novidade somente corre risco de ser violado caso os sinais estejam inseridos numa situação de concorrência, ou seja, de alguma forma, produtos e serviços assinalados devem ter em comum a finalidade ou a utilidade e o público-alvo. Quando eles não concorrem, então o próprio destinatário já seria apto a diferenciá-los pelas circunstâncias fáticas, ainda que suas respectivas marcas sejam idênticas.

Entretanto, mesmo não havendo concorrência nos moldes da especialidade, em determinados momentos, o aplicador do Direito precisa estar atento, pois é possível a existência de afinidade entre produtos e serviços com finalidades distintas⁶⁴. Segundo a afinidade, o destinatário, em determinadas circunstâncias, pode ser induzido ao equívoco de que determinado empresário teria ampliado seu campo de atuação, investindo em outras formas de captação de clientela, tornando-se um agente diversificado.

61. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 124, XIX, XXIII.

62. GAMA CERQUEIRA, *op. cit.*, p. 256-257.

63. *Ibidem*, p. 257-258. O autor, inclusive, menciona como exemplos a impossibilidade de confusão entre uma peça de fazenda e uma garrafa de vinho, ou entre um automóvel e uma balança. Por serem produtos pertencentes a ramos distintos de atividade, não há risco de vulnerar o princípio da novidade, pois não há concorrência entre os empreendedores de cada ramo, tendo em vista a ocorrência da especialidade.

64. *Ibidem*, p. 258.

Para uma melhor compreensão dos desafios que envolvem a preservação do princípio da novidade, segundo Fábio Ulhôa Coelho⁶⁵:

A distinção entre a concorrência regular e a concorrência desleal é bastante imprecisa e depende de uma apreciação especial e subjetiva das relações costumeiras entre os comerciantes, não havendo critério geral e objetivo para a caracterização da concorrência desleal não criminosas.

Decerto, não se pode estabelecer critérios puramente objetivos para se avaliar o advento ou não de uma concorrência desleal. Inclusive, tal engessamento seria até contrário ao prestígio da livre concorrência, essencial na defesa do sistema capitalista e de alguns direitos e garantias fundamentais. Contudo, também não se pode reduzir a análise dos casos de conflito de interesses a métodos somente subjetivos, sob pena de excessos e arbitrariedades por parte do Poder Judiciário que também prejudicariam tais direitos e garantias.

Deve-se ressaltar que impedir o uso de determinado sinal de forma indevida também impedirá a ampliação de uma oferta no mercado a qual, saliente-se, pode preencher uma demanda. Em contrapartida, permitir o uso de um sinal cujo registro não seria admitido acarretaria num enriquecimento auferido à custa do exercício da iniciativa de terceiros, quando o ordenamento privilegia a iniciativa própria.

Então, prosseguindo à análise da definição supra, foram desenvolvidos parâmetros em busca de uma solução satisfatória para casos de possível semelhança entre marcas de produto ou serviço por afinidade, casos nos quais o aproveitamento parasitário ocorre de forma camuflada e sorrateira.

Novamente citando Denis Borges Barbosa⁶⁶, afinidade seria:

[...]a eficácia jurídica da marca fora da classe à qual é designada, em parte, pela existência de um mercado pertinente que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro, mas – com maior importância ainda – pelo extravasamento do signo em face da exclusividade.

Portanto, a análise subjetiva costumeira entre comerciantes salientada por Fábio Ulhôa procura avaliar como determinados produtos, serviços ou até ramos de atividade econômica podem se interligar entre si, extrapolando a especialidade. A todo o instante, ressalte-se, o mercado exige dos agentes constante inovação e aperfeiçoamento para atrair maior clientela. Assim, é uma tendência a diversificação de investimentos para se dilatar a expectativa de lucro num mercado cuja regra é a livre concorrência.

É justamente nesse contexto que o conflito de marcas, embora não se consolidando por meio de uma concorrência direta ou real, perfaz-se mediante uma associação. Nela, o

65. ULHÔA, apud BARBOSA, Denis Borges. *A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito*, 2009, Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 33.

66. BARBOSA, op. cit., p. 82.

destinatário reconhece haver diferença entre as marcas e as ofertas feitas no mercado, porém, acredita haver algum liame ou uma semelhança quanto à sua origem. Isso porque os usos e os costumes empresariais de local e tempo determinados são aptos a criar no público-alvo essa correlação.

Como exemplos genéricos, cita-se a promoção de eventos temáticos por fornecedores de bebidas de todos os gêneros, fabricantes de perfumes e fragrâncias ingressando no ramo de cosméticos, e fabricante de produtos de informática comercializando produtos os quais requerem constante inovação tecnológica, tais como aparelhos de telefonia móvel.

Nesse ínterim, o autor do ilícito, reconhecendo a reputação ou o renome de uma marca de produto ou serviço no mercado, busca se valer não de uma falsificação da marca prestigiada, mas de todo o investimento feito pelo seu proprietário, procurando poupar os esforços comumente desempenhados na conquista de sucesso na concorrência⁶⁷.

Complementando esse raciocínio, a doutrina vem desenvolvendo o que se conceitua de cópia servil⁶⁸. Segundo essa, determinado competidor, buscando o seu espaço na concorrência, procura se valer de métodos e vantagens competitivas oriundas de terceiros, não realizando qualquer investimento próprio. Logo, o autor do ilícito, verificando as características externas do produto ou do serviço, as quais foram atribuídas pelo concorrente para atrair clientela, utiliza-se delas indevidamente.

No caso da marca, procura-se, por meio das formas visuais, criar um vínculo com a outra a qual assinala produto ou serviço de segmento de mercado distinto, valendo-se da aceitação e da tradição que ela já conquistou para si. Considerando que os usos e os costumes de determinado local e em certo período facilitam a associação, então, o autor do ilícito se vale de métodos para criar o liame entre a sua marca e aquela já bem sucedida.

Como exemplo específico, vale mencionar um empresário que teve o seu registro de marca negado pelo INPI porque o conteúdo do sinal poderia levar o público-alvo à associação de seu produto, biscoito recheado, com pastilha refrescante, oferecido por um concorrente⁶⁹.

67. PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. *Marcas, consumidor e associação*. Rio de Janeiro. 11 mar 2015. O evento foi realizado na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ e ainda teve como debatedores os senhores Marcus Lessa e Eduardo Hallak.

68. BARBOSA, op. cit., p. 44.

69. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.340.933 – SP. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178411052/recurso-especial-resp-1340933-sp-2012-0181552-5>>. Acesso em: 2 mai. 2015. No caso em questão, embora ambos os empresários atuem no ramo dos gêneros alimentícios industriais, não há concorrência direta entre eles, pois são produtos destinados à satisfação de necessidades distintas. Mesmo assim, a especialidade não se aplica, pois o destinatário poderia ser induzido ao engodo, entendendo que o fabricante de pastilhas teria ampliado o seu investimento, passando a comercializar biscoitos também, ocorrendo a violação de direitos à marca por meio de associação.

Assim, o princípio da novidade requer a atenção do interessado no registro da marca para os outros sinais já existentes, os quais já foram alvo de aquisição. Quanto mais distinto deles for o signo cujo registro é almejado, maior lhe será a proteção conferida pela ordem jurídica, pois não se pode tolerar o uso da marca como meio de indução do usuário do produto ou serviço ao engano, evitando-se o aproveitamento parasitário e desvio de clientela.

Quanto ao princípio da veracidade, segundo Carvalho de Mendonça⁷⁰, o sinal a ser registrado deve exprimir uma verdade no que tange à origem e a qualidade do produto ou da mercadoria assinalada. As marcas podem compor-se de nomes de fantasia, emblemas, etc., mas não devem contrariar a verdade, induzindo o público a erro e, por consequência, utilizadas como instrumento para a fraude. De fato, essa premissa, da mesma forma, se aplica aos serviços, pois também são assinalados, considerando a previsão do art. 123, I da LPI.

O princípio em questão busca coibir o particular de se valer da marca para fins de estabelecer um liame, um vínculo ou alguma procedência do produto ou do serviço com uma situação de fato ou de direito quando, em verdade, tal produto ou serviço não possui qualquer característica nesse sentido.

Aprofundando-se na questão, Gilberto de Abreu Sodré Carvalho⁷¹ afirma:

Houve excessos da propriedade empresarial no século XIX, com as práticas de eliminação da concorrência, e, já no século XX, com o desrespeito frente às expectativas justas dos consumidores, quanto à qualidade dos produtos ou serviços e informação sobre os mesmos e, ainda, com a destruição do meio ambiente. Foram-se firmando, então, em resposta, no plano das preocupações públicas, as noções de defesa da concorrência, de defesa do consumidor e defesa do meio ambiente. Essas noções tornam-se restrições impostas pelo Direito à propriedade empresarial nua e crua, como existente historicamente no Capitalismo.

Conforme a análise do professor Carvalho, não só a marca, mas a propriedade empresarial como um todo, não seria um fim em si mesma, e sim um meio para a tutela de outros interesses difusos e coletivos a ela relacionada e por ela também afetada. Afinal, não se pode admitir o enriquecimento individual à custa de prejuízo alheio ou em detrimento dos interesses ora mencionados.

Portanto, não se pode dissociar propriedade empresarial de tutela do consumidor, ainda que esta ocorra secundariamente na presente abordagem; de defesa da concorrência ou de defesa do meio ambiente⁷². Inclusive, a ordem constitucional menciona expressamente a

70. CARVALHO DE MENDONÇA, apud GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. V. 1. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, p. 262.

71. CARVALHO, op. cit., p. 63-64.

72. Ibidem, p. 75-76.

defesa desses bens, sendo matéria de ordem pública, ou seja, de observância obrigatória por parte do empresário⁷³.

Na defesa da concorrência, o agente, ao registrar a marca, não deve se favorecer de situações jurídicas anteriores ao registro que, por vezes, transcendem a abordagem do direito empresarial, porém, criam-lhe vantagens econômicas indevidas.

Quanto à defesa do consumidor, o registro da marca deve ser uma manifestação de boa-fé e transparência, pois os destinatários dos produtos e serviços são parte da cadeia produtiva e, por isso, essenciais à concorrência. Por conseguinte, possuem o direito de serem corretamente informados acerca dos produtos e serviços disponíveis para si mediante a oferta pública, não podendo a marca servir como manobra evasiva para o cumprimento de tal dever.

No que tange ao meio ambiente, a marca não pode incitar a sua apropriação, pois, se trata de bem público de uso comum⁷⁴, insuscetível de aquisição. Preservá-lo é um dever para fins de tutela de interesses difusos relativos a uma qualidade de vida, pois sequer há condições de o ser humano viver com dignidade num ambiente degradado, tratando-se de questão que extrapola até mesmo os requisitos mínimos para a mera sobrevivência.

Como exemplo de aplicação da veracidade, as proibições do registro de uso de brasões, medalhas, bandeiras, designação ou sigla de entidade ou órgão público; sinais de títulos de apólice, moeda; dentre outros⁷⁵, fundamentam-se no fato de serem a expressão do Estado no exercício de suas funções institucionais. Admitir o registro desses sinais seria o equivalente a permitir ao particular a se valer da imagem do Estado enquanto zelador da ordem pública e detentor do monopólio da força.

No ordenamento vigente, também é possível verificar o princípio em questão nas proibições de registro que revelem falsa indicação geográfica, de patente, de origem, procedência ou qualidade do produto ou serviço⁷⁶. No caso da falsa indicação de patente, é possível até a ocorrência de crime de concorrência desleal⁷⁷.

Todavia, em se tratando de violação da veracidade sob o enfoque do instituto da concorrência desleal, é preponderante frisar que tal instituto é analisado sob os ditames do

73. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 170, V, VI.

74. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

75. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 124, I, IV, XIV.

76. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 124, IX, X.

77. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 195, XIII.

Direito Civil, dispensada a abordagem inerente ao Direito Penal. Para tanto, vale mencionar a previsão do art. 36, I da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011⁷⁸:

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I – limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

Conforme citado anteriormente, não se pode estabelecer objetivamente um critério para se concluir pela ocorrência de deslealdade entre empreendedores concorrentes, apesar do empenho do legislador. Todavia, é possível a adoção de parâmetros advindos de uma premissa, qual seja a intenção do transgressor de “enfraquecer a empresa líder, agente principal de mercado, através de comportamento desleal, inclusive para tomar seu mercado”⁷⁹.

No presente contexto, há uma distinção quanto ao aproveitamento parasitário por meio da associação. Nesse, não se busca causar diretamente prejuízo ao titular do direito, mas tão somente se aproveitar do espaço conquistado no mercado por meio de adjacências para obter enriquecimento indevido. A deslealdade na concorrência ocorre quando determinado agente se utiliza de meios para denegrir o concorrente dominante de fatia significativa de mercado, pretendendo, ainda que não consiga, tomar-lhe esse domínio.

Dentre os meios de se minguar a potencialidade da empresa líder, salienta-se o fenômeno da diluição, cujo conceito é mencionado a seguir, de acordo com lição do professor Denis Borges Barbosa⁸⁰:

[...]é o processo de perda de distintividade resultante da emergência de uma pluralidade de significados, referentes ou ambos, para um só significante.(...)

A diluição ocorre, assim, quando há o uso de um mesmo significante por mais de um agente econômico, simultaneamente, mas fora do âmbito de proteção da marca sênior; esse uso simultâneo – quando há extravasamento do efeito simbólico da marca junior no campo da marca sênior (ou potencial disso) – pode haver perda de distintividade relativa (ou valor diferencial) da marca sênior.

Sinteticamente, pode-se afirmar a diluição como um processo usado para a vulgarização da marca por um ou mais signos distintivos também registrados como tal. Esses novos sinais buscam se valer de conceitos e significados da marca sênior para fora do seu âmbito de proteção, pulverizando o seu sentido, fazendo a marca alvo do ilícito perder sua principal característica, qual seja a força distintiva.

78. BRASIL. Lei nº 12.529, de 30 de novembro 2011. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 36, I.

79. BARBOSA, op. cit., p. 189.

80. Ibidem, p. 189-190.

Seguindo esse raciocínio, vale citar a tentativa de vulgarizar marca dominante no ramo da informática através de um novo signo destinado a diferenciar serviços de comunicação e publicidade. Embora sejam segmentos de mercado distintos, há uma grande afinidade entre ambos e, por isso, a marca violada pode perder seu significado enquanto expoente no ramo da informática⁸¹.

Entretanto, a diluição não ocorre apenas pela criação de um novo signo distintivo, mas pode ocorrer também pelo uso do *trade dress*, que seriam aspectos distintivos utilizados em determinado produto, porém, externos a ele em si e à marca destinada a distingui-lo⁸². Dentre eles, mencionam-se as cores e os formatos dos produtos, de seus recipientes, das embalagens, dos invólucros e outros a ele correlacionados.

Evidentemente, o rol de proibições com fundamento no princípio da veracidade não se esgota nas hipóteses supracitadas. Ademais, aborda-se, com a devida atenção, questões inerentes à proibição de registro de marcas que reproduzam ou imitem nome empresarial, título de estabelecimento ou nome de domínio na internet.

Conforme já explanado, todas as vedações possuem peso determinante para zelar pelos princípios aos quais o registro de marcas deve obedecer para a sua validade. Entretanto, dedica-se maior atenção aos casos especificamente destinados à tutela do patrimônio do empresário e do espaço por ele conquistado no ambiente de concorrência.

Por fim, o último princípio é o do caráter lícito da marca, que, segundo João da Gama Cerqueira⁸³, determina que o sinal a ser registrado não deve ser “escandaloso, contrário à moral ou aos bons costumes, nem contrário à ordem pública ou proibido por lei.” Dessa forma, o registro da marca não deve dar ensejo a violações de bens jurídicos tutelados pelo ordenamento em toda a sua sistemática. Ademais, seria até incoerente o direito empresarial como um todo permanecer indiferente ao contexto jurídico em que está inserido.

A violação à lei, em termos simples, nada mais é do que contrariar as disposições legalmente previstas. Cabe ressaltar que tais disposições devem estar positivadas ou ser

81. BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Reexame Necessário nº 200951018069473. Segunda Turma Especializada. Relator: Desembargadora Liliane Roriz. Disponível em: <<http://trf2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23481325/apelre-apelacao-reexame-necessario-reex-200951018069473-trf2>>. Acesso em: 31 out. 2016.

82. BARBOSA, op. cit., p. 190. “A aparência geral do produto, o *trade dress*, acompanha necessariamente a celebridade da marca onde ele se insere. Pode-se razoavelmente fazer-se alguma distinção entre o conhecimento de uma marca e a aparência geral do produto respectivo, mas não é razoável imaginar-se que o produto portador de marca célebre tenha um *trade dress* obscuro.” Segundo a lição ora abordada, o empresário se utiliza de recursos visuais externos à marca para atrair a atenção do público-alvo, recursos esses que, embora não registráveis, merecem a atenção do Direito, pois podem ser utilizados como meio para prática de concorrência desleal.

83. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 263.

extraídas por meio da integração, no caso de lacuna. Afinal, o comportamento não vedado pela legislação e pela sistemática jurídica como um todo, é implicitamente permitido⁸⁴.

Quanto à ordem pública, essa pode ser resumida ao sentimento coletivo de paz, tranquilidade e harmonia mínima que devem prevalecer para fins de manter a coesão social. Qualquer manifestação ou comportamento com o intuito de abalar esse ideal comum de organização deve ser coibido pelo Direito.

Acerca da moral e dos bons costumes, são tratativas cuja explanação requer maior cautela, uma vez que variável segundo questões de foro íntimo, a subjetividade de indivíduos e as comunidades às quais pertencem. Moral pode ser considerada como “o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro da sociedade”⁸⁵.

Nessa circunstância, a moral é um comando comportamental criado pelo convívio em sociedade para fins de se buscar um ideal de conduta ou, pelo menos, um parâmetro que os indivíduos devem seguir. Evidentemente, não há coerção quando uma regra moral é violada, resumindo-se o conflito apenas a questões internas ao indivíduo. Contudo, existem padrões morais adotados pela sociedade os quais não devem ser ignorados, sendo alguns deles até fundamento jurídico para determinados valores, como a dignidade da pessoa humana⁸⁶.

Quando se trata de bons costumes, é preciso definir o que seja costume. Nesse caso, trata-se da “prática social enraizada entre a maior parte dos membros de uma comunidade”⁸⁷, cabendo ressaltar que essa prática, por ser aceita pela maioria, se reitera no tempo. Evidentemente, o bom costume seria aquele que possui maior aceitação entre membros de uma comunidade e até da sociedade como um todo. Embora não seja uma fonte imediata do Direito, pode ser utilizada como instrumento de integração de lacunas legislativas⁸⁸.

Cumprido reiterar que a importância do estudo dos quatro princípios se consolida porque a marca deve ser o resultado do empreendimento feito pelo empresário autor do registro. A partir do instante em que o agente econômico se vale da iniciativa alheia, tirando proveito disso, ou simplesmente causa danos a terceiros, o instituto não cumprirá a sua

84. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 5.º, II: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”.

85. SIGNIFICADOS. *Significado de moral*. Disponível em: <<http://www.significados.com.br/moral/>>. Acesso em: 3 mai. 2015.

86. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 1.º, III.

87. CONCEITO.DE. *Conceito de costume*. Disponível em: <<http://conceito.de/costume>>. Acesso em: 3 mai. 2015.

88. BRASIL. Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 4.º.

função, qual seja a tutela do interesse de quem produz bens e fomenta a circulação de riquezas, essência essa do capitalismo.

2.2.1. Nome empresarial, título de estabelecimento e nome de domínio na internet

Como já explanado, um dos princípios aplicáveis ao registro de marcas é o da veracidade, o qual determina que o sinal jamais deve indicar origem ou procedência falsa do produto ou serviço assinalado, o que a tornaria um instrumento para toda sorte de fraudes. Logo, o direito sobre marcas, uma vez indiferente a essa premissa, estaria conivente com a violação de bens jurídicos tutelados pelo ordenamento em sua sistemática geral.

Portanto, proibir, por meio de registro de marcas, a reprodução ou a imitação de elementos de nome empresarial ou título de estabelecimento⁸⁹ é regra específica fundamentada no princípio da veracidade.

Quanto aos nomes de domínio na internet, tais regras protetivas também se aplicam, apesar da carência legislativa acerca da matéria, uma vez que o princípio da veracidade pode ser vulnerado por meio de conflito entre aqueles e marcas de produto ou serviço. Porém, por se tratar de uma realidade que, juridicamente, é tratada de forma obscura e, por vezes, controvertida, devido à inércia do legislador, exige-se do jurista uma maior cautela, pois não se pode utilizar meios de integração normativa como sucedâneos legislativos.

A maior ênfase a tal regra, no presente momento, se justifica porque se trata de um meio de tutela do patrimônio do empresário e de todo o seu investimento para fins de conquista de espaço na concorrência.

Feita essa pequena introdução, começa-se à análise dos institutos ora citados à luz do direito sobre marcas, sendo abordados primeiro os aspectos acerca do nome empresarial. Em seguida, a atenção estará voltada para o título de estabelecimento e, encerrando etapa da análise individual, o foco será destinado ao nome de domínio na internet. Ao final, será abordado, conjuntamente, o conflito entre marcas de produto ou serviço e todos esses elementos de empresa e quais institutos jurídicos serão úteis para tal solução.

Quanto ao nome empresarial, o legislador, embora tenha tentado, não definiu o instituto, mas indicou as formas por que o nome se manifesta, quais sejam firma ou denominação; e a sua essencialidade para o exercício das atividades da pessoa interessada⁹⁰.

89. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 124. Não são registráveis como marca: V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;”.

90. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.”

Nessas circunstâncias, cabe ao intérprete a tarefa de definir o instituto para aplicá-lo de forma a melhor atender aos seus objetivos.

Segundo definição de Sérgio Campinho⁹¹:

O nome empresarial é o elemento de identificação do empresário. É sob ele que o empresário exerce sua empresa, se obrigando nos atos a ela pertinentes e usufruindo dos direitos a que faz jus. Funciona como o elo de identificação do titular da empresa perante a comunidade onde exerce sua atividade econômica.

Partindo dessa definição, nome empresarial, enquanto elemento de identificação, é o instituto necessário a estabelecer uma distinção da personalidade do empreendedor dos demais inseridos no ambiente da concorrência, através do qual se auferem direitos e contraem obrigações. Dessa forma, o instituto possui uma dupla utilidade, resguardando-se tanto o interesse do seu titular como o de terceiros afetados por sua atividade.

Para o titular, o instituto se presta a resguardar o direito subjetivo de propriedade empresarial, fornecendo-lhe meios para o seu exercício. Afinal, determinado direito adquirido por meio de um investimento somente pode ser exercido pelo seu titular ou por quem esse autorizar e, de fato, o titular é identificado através do nome empresarial. Obviamente os direitos mais visados são aqueles que reservam maior espaço na concorrência.

Para terceiros, o nome empresarial é um meio útil para se saber qual personalidade está em exercício de determinada atividade econômica, sendo possível saber qual a procedência dos produtos e serviços fornecidos no mercado.

Para a doutrina clássica, o nome empresarial, antes nome comercial, teria duas funções: uma subjetiva e outra objetiva. Pela função subjetiva, ele seria um identificador do sujeito ou o agente econômico, ou seja, quem é o titular de direitos e contraente de obrigações. Pela função objetiva, o nome distinguiria a atividade do empresário e o seu empenho para a conquista de espaço no ambiente de concorrência⁹².

No que tange à função subjetiva, as considerações da doutrina clássica ainda permanecem intactas. Contudo, a função objetiva teria ligação com o conceito de empresa, atividade econômica organizada com fins lucrativos, inserindo-se no campo da concorrência e nos institutos que a regulam, não se confundindo com nome empresarial nem sendo uma de suas características⁹³.

Cabe ressaltar que a condição da pessoa de empresário é determinada pela sua atuação no ambiente de concorrência. Exercendo profissionalmente atividade econômica

91. CAMPINHO, Sérgio. *O direito de empresa à luz do código civil*. 12. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, São Paulo e Recife: Renovar, 2011, p. 363.

92. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 326.

93. *Ibidem*, p. 328.

organizada para a oferta de produtos e serviços no mercado, almejando lucro, por consequência, será empresário para todos os fins de Direito⁹⁴. Isso será determinante para que o nome empresarial seja registrado no órgão competente, diligência essa essencial para fins de exercício regular da atividade.

O uso de firma ou denominação possui critérios estabelecidos em lei. Contudo, somente será relevante para a presente pesquisa o fato de enaltecer qual a origem do produto ou serviço. Assim, terceiros poderão se informar sobre o tipo de empresário com o qual estão se relacionando e, em caso de sociedade, qual o grau de responsabilidade dos sócios⁹⁵.

Encerrando a análise do nome empresarial isoladamente, para ter o registro válido e, portanto, ser objeto de proteção jurídica, a pessoa deve estar atenta para o tipo de atividade exercida. Em se tratando de empresário ou sociedade empresária, o registro deve ser feito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comerciais; enquanto que as sociedades simples devem se dirigir ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas⁹⁶.

Feitas essas observações básicas acerca do nome empresarial, prossegue-se para a análise de título de estabelecimento, conforme proposta anteriormente feita para o desenvolvimento do presente subcapítulo.

Quanto à definição de título de estabelecimento, o legislador não a realizou especificamente, porém, definiu estabelecimento de uma forma satisfatória. Por esse motivo, vale mencionar disposição literal do art. 1.142 do CC⁹⁷: “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.”

Como já abordado no decorrer do subcapítulo 1.1, garantida a liberdade de contratar e de empreender às pessoas, elas podem se tornar, cada uma, um agente econômico, apto a produzir riquezas e um veículo para a circulação de capital. Logo, cada qual se empenhará à sua maneira para atender às suas expectativas de lucro futuro, ampliando-as no tempo e no espaço.

94. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.”

95. CAMPINHO, op. cit., p. 364.

96. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.”

97. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. Art. 1.142.

Evidentemente, a ampliação da expectativa de um pode atrofiar a de outro, o que desencadeia o fenômeno da concorrência, cujas considerações já foram feitas no decorrer desse capítulo. Em tais circunstâncias, os agentes econômicos, inseridos nesse ambiente, tendem a se organizar para fins de ampliar a sua expectativa de lucro, conquistando nela um maior espaço para si. Por isso a necessidade de haver um estabelecimento empresarial, que é a organização de bens para o exercício da empresa.

Sendo um recurso destinado a ampliar a margem de lucro do empresário, integrando o que se denomina de conhecimento vivo, também já explanado no subcapítulo 1.1, imprescindível que o estabelecimento seja objeto de tutela jurídica. Ademais, por ser um diferencial, interessante que ele possua um título que seja apto a enaltecer superlativamente as características mais ímpares do agente econômico e seu empreendimento.

Por conseguinte, nas palavras de Sérgio Campinho⁹⁸, o título de estabelecimento:

[...]identifica o ponto em que situa o empresário, sendo o elo de atração de sua clientela, na medida em que individualiza a sua loja, o seu estabelecimento físico, para onde devem ser atraídos os consumidores de seus serviços, produtos ou mercadorias, diferenciando-o claramente de seus concorrentes. É o sinal na fachada da casa onde se exerce o negócio(...) Consiste, assim, no rótulo do estabelecimento.

Conforme lição supracitada, o título do estabelecimento é um meio diferenciador do local onde o empresário exerce sua atividade, servindo também de veículo útil de informação acerca da origem e da procedência do produto ou do serviço fornecido. Cumulativamente, também serve como meio para ampliar a expectativa de lucro do agente econômico e, assim, dilatar o espaço conquistado na concorrência. Como se pode verificar, o signo distintivo ora estudado possui semelhanças com nome empresarial e marca.

Contudo, deles difere no seu aspecto legal formal, pois não é passível de registro. A LPI em vigor revogou a Lei nº 5.772 de 1971, antigo Código de Propriedade Industrial, e não disciplinou qualquer procedimento para fins de registro⁹⁹. Contudo, justamente por ser um diferencial usado pelo empresário para fins de ampliar sua margem de lucro, mesmo não sendo passível de registro, ainda assim será objeto de proteção jurídica.

Cabe ressaltar que o título de estabelecimento também é um meio de referência, sendo, na maioria das vezes, o primeiro contato visual que a clientela possui para conhecer a atividade do empresário. O título se manifesta pública e ostensivamente, e quanto maior o seu poder de atração, maior também será o seu valor econômico, e por vezes é acompanhado de

98. CAMPINHO, op. cit., p. 344.

99. Ibidem, p. 345.

uma insígnia. Nas palavras de Rubens Requião¹⁰⁰, é definida como “a sigla, o emblema ou figura característica usada ao lado do título do estabelecimento”.

A possibilidade de conflito entre títulos de estabelecimento e marcas pode ocorrer pela grafia constante no título em si, uma vez que as marcas também se compõem de elementos gráficos, e pela semelhança entre as formas da insígnia que acompanha o primeiro e as que integram o sinal registrado no INPI.

Portanto, embora o ordenamento não obrigue o registro de título de estabelecimento, a sua violação, assim como ocorre com o nome empresarial, seja por meio de marcas ou qualquer outro, será reprimida pelos institutos inerentes à concorrência desleal, que impõe sanções civis e penais¹⁰¹. Aliás, o fundamento maior para a tutela em questão encontra respaldo constitucional¹⁰², cuja base axiológica consiste em todo o processo evolutivo abordado no decorrer do Capítulo 1.

Concluída a análise sobre título de estabelecimento, a atenção, no presente momento, deve-se voltar para o nome de domínio na internet. A legislação acerca do tema, reitera-se, é omissa, tornando difícil e, por vezes, confuso o tratamento jurídico para solucionar as questões que lhes são pertinentes. Em tais condições, cabe ao aplicador do Direito o esforço de se valer dos meios de integração da norma para fins de preencher essa lacuna legislativa.

Em meio a essa displicência por parte do legislador, Clarice Marinho Martins de Castro¹⁰³ definiu nome de domínio na internet como:

[...]uma combinação única de letras ou nomes perceptíveis à linguagem humana, números ou travessões e códigos que encaminham informações entre usuários do sistema. Compõe-se tanto de um nome escolhido pelo interessado, quanto por um sufixo, exigido pelo órgão técnico de registro do nome de domínio, destinando-se a permitir o encaminhamento adequado da comunicação na rede eletrônica.

Partindo da definição supracitada, pode-se considerar que a sistemática da rede eletrônica mundial de computadores, conhecida como internet, permite a criação de espaços virtuais. Nesses espaços, identificados por letras, nomes, algarismos, travessões ou códigos

100. REQUIÃO, apud CAMPINHO, Sérgio. *O direito de empresa à luz do código civil*. 12. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, São Paulo e Recife: Renovar, 2011, p. 345.

101. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “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;”.

102. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 5.º, 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;”.

103. CASTRO, Clarice Marinho Martins de. *Nome de domínio na internet e legislação de marcas*. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/1778/nome-de-dominio-na-internet-e-legislacao-de-marcas>>. Acesso em: 16 jul. 2015.

legíveis à linguagem humana, determinada pessoa pode depositar informações e, assim, torná-las disponíveis a qualquer usuário que acesse a rede.

Tal recurso será de grande utilidade para o empresário, pois ele pode divulgar com maior rapidez a oferta de seus produtos ou serviços para um maior número de destinatários. Com os avanços tecnológicos, a rede já até permite o exercício da liberdade de contratar por meio dos contratos virtuais que, tal como os clássicos contratos, preveem direitos e obrigações recíprocos para as partes. Então, o nome de domínio, inserido no ambiente virtual, serve como meio de referência para os usuários da rede.

Deveras, pode-se afirmar que o nome de domínio na internet permite que o empresário exerça a empresa, que é a atividade econômica organizada, em determinado espaço criado no ambiente virtual. Ademais, serve como meio de atração para obter maior clientela em menor tempo. Tendo em vista essas possibilidades, depreende-se então que, juridicamente, o domínio deve ser tratado como um estabelecimento empresarial.

Nesse contexto, o nome de domínio na internet será disciplinado, por meio de aplicação da analogia, pelas regras inerentes ao clássico título de estabelecimento. Tal como esse, serve como elemento identificador do local onde o empresário exerce suas atividades, porém, no ambiente virtual. Também é apto a indicar a origem do produto ou serviço disponível e, como já explanado, serve como meio de atração para os usuários da rede em busca de uma determinada oferta¹⁰⁴.

A disponibilidade dos serviços de acesso à internet em território nacional se consolidou com a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, através da Portaria Interministerial número 147 de 31 de maio de 1995¹⁰⁵, editada, na época pelos Ministros de Estado das Comunicações e da Ciência e Tecnologia. Posteriormente, o Decreto número 4.829 de 3 de setembro de 2003¹⁰⁶ ratifica as disposições regulamentares anteriores.

104. CAMPINHO, op. cit., p. 378-379.

105. BRASIL. Portaria Interministerial nº 147, de 31 de maio de 1995. Disponível em: <<http://www.cgi.br/portarias/numero/147>>. Acesso em: 16 jul. 2015. “O Ministro de Estado das Comunicações e o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e com o objetivo de assegurar qualidade e eficiência dos serviços ofertados, justa e livre competição entre provedores, e manutenção de padrões de conduta de usuários e provedores, e considerando a necessidade de coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços Internet no país, resolvem: Art. 1º. Criar o Comitê Gestor Internet do Brasil, que terá como atribuições: I – acompanhar a disponibilização de serviços Internet no país; II – estabelecer recomendações relativas a: estratégia de implantação e interconexão de redes, análise e seleção de opções tecnológicas, e papéis funcionais de empresas, instituições de educação, pesquisa e desenvolvimento (IEPD);”.

106. BRASIL. Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4829.htm>. Acesso em 16 jul. 2015. “Art. 1º: Fica criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, que terá as seguintes atribuições: I – estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, na execução do registro de Nomes de Domínio, na

O registro de nomes de domínio, antes, competia à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. Porém, a competência passou a ser exercida pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br, após a Resolução número 001 de 21 de outubro de 2005 do CGI.br¹⁰⁷.

Evidentemente, mesmo como a resolução supracitada delegando poderes ao NIC.br para a execução de registro de nomes de domínio¹⁰⁸, o CGI.br, por meio da Resolução número 008 de 28 de novembro de 2008, ainda exerce o controle sobre tal registro, atuando como fiscal da atividade¹⁰⁹.

Por esses motivos, o uso de nomes de domínio na internet confere ao titular os mesmos direitos pertinentes ao título de estabelecimento. Cumulativamente, ainda usando a analogia como meio de integração, depreende-se que viola o princípio da veracidade o registro de marca que se assemelhe a nome de domínio, indicando falsa procedência ou origem de produto ou serviço. Para fins de evitar o aproveitamento parasitário decorrente de tal violação, o aplicador do Direito deve se valer dos institutos da concorrência desleal.

Encerradas as análises isoladas no que tangem a nome empresarial, título de estabelecimento e nome de domínio na internet, faz-se necessário entender como eles podem entrar em conflito com o registro de marcas e possíveis soluções para tal.

Em linhas gerais, os conflitos entre marcas e todos os elementos de empresa supracitados resolvem-se pelos mesmos critérios para a aplicação do princípio da novidade ao registro de marcas, abordados no subcapítulo 2.2. As ressalvas no que tangem à novidade relativa e à mitigação inerente à especialidade também se aplicam, caso não exista concorrência.

alocação de Endereço IP (*Internet Protocol*) e na administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível (*ccTLD- country code Top Level Domain*), “.br”, no interesse do desenvolvimento da Internet no País;”.

107. CAMPINHO, op. cit., p. 379.

108. BRASIL. Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br. Resolução nº 001, de 21 de outubro de 2005. Disponível em: <www.cgi.br/resolucoes/documento/2005/001>. Acesso em: 16 jul. 2015. “Art. 1º: Ficam atribuídas ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br, a execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereços IP (*Internet Protocol*) e a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível.”

109. BRASIL. Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br. Resolução nº 008, de 21 de outubro de 2008. Disponível em: <www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008>. Acesso em: 16 jul. 2015. “Art. 1º: Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução. Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br.”

Contudo, a especialidade deve ser verificada com maior cautela nos casos de afinidade, pois se trata de situações concretas em que é possível a violação por meio de associação, embora não haja concorrência direta. Como já explanado, o ordenamento prevê que o empresário, para a conquista de espaço na concorrência, deve se valer de investimento e iniciativa próprios, não de terceiros.

Também não se pode olvidar que os signos distintivos ora estudados, especialmente o título de estabelecimento e o nome de domínio na internet, esses mais ostensivos perante o público-alvo, também podem ser utilizados como meios de prática de concorrência desleal.

Mesmo assim, os conflitos não se resolvem aplicando puramente os critérios supracitados, pois são insuficientes para uma solução minimamente pacífica. Afinal, as disciplinas jurídicas, inclusive sob seu aspecto formal e burocrático, para tutela de marcas e de tais elementos de empresa diferem muito entre si, o que suscita algumas controvérsias quanto à solução das divergências porventura advindas.

Iniciando pelo conflito entre marcas e nomes empresariais, os órgãos competentes para a realização do ato de registro são distintos entre si: acerca das marcas, a competência cabe ao INPI; enquanto que para os nomes empresariais, incumbe ao RPEM, a cargo das Juntas Comerciais. Além disso, a extensão da proteção territorial também é divergente, e é justamente nesse momento que surgem as controvérsias para a solução de conflitos entre marcas e nomes empresariais.

O registro da marca, segundo o princípio da territorialidade, confere proteção em todo o território nacional, conforme art. 129 da LPI, bastando, para tanto, um único ato para que o símbolo tenha ampla proteção territorial que lhe confere o sistema atributivo. Portanto, ainda que o titular da marca não exerça suas atividades em determinado estado, outro empresário que lá o faz não poderá registrar o seu sinal caso ocorra conflito por meio de confusão ou associação.

Já a proteção ao nome empresarial possui uma territorialidade restrita, ou seja, apenas se restringe ao território abrangido pelo estado da federação no qual a Junta Comercial exerce jurisdição, salvo no caso de registro feito conforme legislação especial¹¹⁰.

110. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “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.”

Por essas razões, o STJ entende que o conflito entre nome empresarial e marcas de produto e serviço não se resolve puramente pelo princípio da anterioridade, mas também da territorialidade.

Segundo jurisprudência da Corte Superior em questão, a aplicação da territorialidade pode ser feita objetivamente. Não haverá conflito entre nome e marca caso o interessado tenha seu nome registrado em apenas uma Junta Comercial, ainda que tal registro seja anterior ao da marca perante o INPI. Afinal, em tais circunstâncias, o nome e as atividades somente seriam conhecidos nos limites territoriais onde a Junta responsável pelo registro exerce jurisdição e, assim, não haveria risco de confusão ou associação¹¹¹.

Entretanto, para outra posição, seria preciso ponderar, pois a situação jurídica dos sujeitos de direito não seria constante, podendo ser alterada a qualquer momento conforme as circunstâncias fáticas. Em se tratando de empresário no exercício da empresa, constata-se que o seu nome pode ser mais conhecido na mesma proporção em que aumenta a abrangência de sua atividade.

Partindo dessa premissa, depreende-se que, mesmo o nome empresarial registrado em apenas uma Junta Comercial cuja jurisdição seja exercida em local recôndito, se tal registro é válido e anterior, então esse deve prevalecer sobre o registro da marca no INPI. De fato, haveria o risco de confusão ou associação porque a tendência é que o empresário realize a expansão da sua atividade para aumentar a sua expectativa de lucro¹¹².

Confrontando os dois entendimentos, denota-se que ambos têm, cada qual, uma solução satisfatória. Todavia, essas soluções devem ser aplicadas casuisticamente, observando-se sempre a situação jurídica em que se encontra o titular do nome empresarial.

Caso o titular do nome exerça uma atividade de pouca projeção no mercado, não havendo qualquer expansão, por consequência, não haveria conflito entre o nome previamente arquivado e a marca posteriormente registrada. Afinal, mesmo que os sinais distintivos sejam semelhantes entre si, não haveria risco de confusão ou associação, pois o nome não terá o mínimo de perspectiva para ser nacionalmente conhecido devido à projeção reduzida.

111. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.191.612 – PA. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/182311958/recurso-especial-resp-1238041-sc-2011-0035484-1>>. Acesso em: 19 jul. 2015.

112. ESTEVES TORRES, Antônio Carlos. *Constituição, direito civil, nome de empresa e marca*. Trabalho monográfico (Curso de Extensão em Propriedade Industrial da Escola da Magistratura Regional Federal da Segunda Região em convênio com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) – EMARF, Rio de Janeiro, 2005. A pesquisa do autor foi publicada nos Cadernos Temáticos sobre Propriedade Industrial, encarte da Revista da EMARF.

Porém, caso esse mesmo titular amplie sua atividade no mercado, saindo da condição meramente provinciana em que se encontrava, então poderá ocorrer o conflito entre os sinais distintivos ora abordados. Saliente-se que o nome previamente registrado, nessas condições, também será mais conhecido pelo público em geral.

Mesmo que o interessado ajuíze demanda na época em que sua empresa tenha abrangência diminuta, ainda assim, será possível uma nova pretensão para anular o registro da marca que não observara a anterioridade em relação ao nome empresarial. De fato, a expansão da atividade no mercado configura uma alteração da condição do empresário, não só pelo aspecto fático, mas pelo aspecto jurídico também.

Cabe ressaltar que os motivos presentes na decisão e o fundamento baseado na verdade dos fatos relatados não fazem coisa julgada¹¹³. Entretanto, é por meio do exame deles que o operador do Direito poderá verificar quais questões foram apreciadas no decorrer da demanda¹¹⁴. Em seguida, saberá qual a real extensão do chamado efeito preclusivo da coisa julgada material¹¹⁵, ou seja, quais questões já foram apreciadas pela decisão que transitou em julgado e, por óbvio, permanecerão inalteradas porque foram superadas.

Considerando todo esse raciocínio, o aumento da projeção da atividade provocaria o surgimento de novas questões que, na demanda anterior, não foram apreciadas. Portanto, a causa de pedir remota, ou seja, os fatos que ensejariam o conflito de interesses, seria distinta, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada material. Nesse contexto, a alegação de preliminar de coisa julgada material não teria qualquer respaldo, devendo o julgador rejeitá-la.

A prova da projeção de uma empresa a nível nacional pode ser apreciada por meio de registros feitos em diferentes Juntas Comerciais ou mesmo pela movimentação financeira promovida pelo empresário titular do nome. A prova testemunhal, para a instrução de demandas desse tipo, revela-se ineficaz, pois um número reduzido de pessoas naturais não poderia simplesmente, por meio de depoimento, tratar de um ato jurídico que afeta uma ampla coletividade.

Pondere-se que essa vertente se aplica para violação de nomes empresariais por meio de marcas. No processo inverso, a solução ocorre sem maiores dúvidas, pois o registro da

113. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 504. Não fazem coisa julgada: I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

114. ANTUNES, Thiago Caversan. *Os limites da coisa julgada no processo civil brasileiro*. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/23966/os-limites-da-coisa-julgada-no-processo-civil-brasileiro/2>>. Acesso em: 19 jul. 2015.

115. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

marca, pelo princípio da territorialidade do art. 129 da LPI, tem proteção em todo o território nacional. Essa proteção se estende até mesmo no local em que o titular não exerce suas atividades, não podendo, por tal motivo, outro empresário, nessa mesma localidade, arquivar perante a Junta o nome em conflito com o signo registrado anteriormente no INPI.

Feitas as considerações acerca do conflito entre nome empresarial e marca de produto e serviço, prossegue-se à análise do conflito entre títulos de estabelecimento, nomes de domínio na internet e marca de produto ou serviço.

Quanto ao título de estabelecimento, embora não haja previsão de necessidade do seu registro perante a legislação em vigor, ainda assim, a sua reprodução por meio de marcas é vedada por caracterizar concorrência desleal, conforme art. 124, V e 195, V da LPI¹¹⁶. O interessado pode fazer provas por meio de circulação de informações na mídia, na rede de computadores ou até por outros meios de divulgação e publicidade.

As ponderações acerca da abrangência da atividade do interessado, feitas para explanações acerca do princípio da territorialidade, também se aplicam para a solução do conflito entre títulos de estabelecimento e marcas. Afinal, não há risco de confusão ou associação quando o usuário de título de estabelecimento exerce suas atividades em locais recônditos, o que torna o elemento diferenciador pouco conhecido por destinatários de produtos e serviços.

Todavia, no que tange aos nomes de domínio na internet, a solução de conflitos com marcas requer um cuidado maior. Quando o interessado busca registrar uma marca apta a causar confusão ou associação com nome de domínio alheio e previamente registrado, então estará caracterizada a concorrência desleal nos moldes do art. 195, IV da LPI¹¹⁷, violando-se os princípios da novidade e da veracidade. Assim, poderá o titular do nome de domínio pleitear o cancelamento do registro da marca feito no INPI.

Porém, é possível que haja uma coexistência harmônica entre os dois elementos de empresa em casos de novidade relativa ou especialidade. Então, o titular da marca, conforme o art. 1º da Resolução nº 008 de 2008 do CGI.br, caso queira fazer registro de nome de domínio, deverá acrescentar um elemento diferenciador mínimo para evitar, nessas circunstâncias, a colisão com o outro prévia e validamente registrado¹¹⁸.

116. BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Agravo de Instrumento nº 2006.02.01.009831-6. Relator: Desembargador Federal André Fontes. Disponível em: <<http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1192978/agravo-de-instrumento-ag-149098-rj-20060201009831-6>>. Acesso em: 20 jul. 2015.

117. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;”.

118. CAMPINHO, op. cit., p. 381.

Cumpra ratificar que o estudo do conflito entre marcas e nomes empresariais, títulos de estabelecimento e nomes de domínio na internet tem sua importância, pois aquela não pode ser instrumento para a prática de fraudes, desencadeando prejuízo alheio. Trata-se de aplicação específica do princípio da veracidade, o qual prevê que o signo distintivo registrado no INP deve indicar origem e procedência verídicas de determinado produto ou serviço.

2.2.2. Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas

Através das análises que serão feitas no decorrer do presente subcapítulo acerca dos institutos das marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, será ainda mais nítido o fato de o Direito estar oscilando, a todo o instante, entre regras e exceções.

Iniciando pelas marcas de alto renome, a previsão a respeito do instituto se encontra no art. 125 da LPI¹¹⁹: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

Fazendo a leitura do dispositivo supracitado, depreende-se que o legislador não se incumbiu de definir o instituto, mas apenas as consequências de sua aplicação. Certamente, delegar ao aplicador a tarefa de defini-lo foi uma atitude dotada de prudência, pois o encargo da lei não se consiste em emitir conteúdos descritivos. Tal encargo seria prever abstratamente situação de fato para a qual o instituto se aplica e, implicitamente, estabelecer um comando de conduta para as pessoas inseridas na situação prevista.

Feita essa breve observação, é preciso traçar a definição para que o instituto seja corretamente aplicado, identificando mais precisamente quais seriam as situações hipotéticas abrangidas pela norma. Para tanto, vale mencionar o empenho nesse sentido feito por Patricia Carvalho da Rocha Porto¹²⁰:

A marca de alto renome é aquela marca que é conhecida por consumidores pertencentes a diversos segmentos de mercados diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos ou serviços protegidos por esta marca. Além desta característica, a marca de alto renome possui o *goodwill*, ou seja, esta marca ganhou um grande reconhecimento e goza de boa reputação perante os consumidores, pois estes reconhecem que os produtos ou serviços identificados pela marca são de excelente qualidade.

As marcas de alto renome são sinais que exercem magnetismo próprio, sobrevoando todas as categorias de produtos ou serviços e conservando o poder de distinção ainda que desvinculada de sua função originária.

Isso significa que a marca, para ser considerada de alto renome e ter a proteção concedida pelo instituto, ela deve gozar de um reconhecimento perante uma coletividade de usuários do produto ou serviço, seja pela qualidade ou por uma característica diferenciada. Assim, o espaço conquistado por ela no mercado transcende ao segmento ou ramo de atividade ao qual pertence o produto ou serviço assinalado, ou mesmo a sua finalidade ou utilidade.

119. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 125.

120. PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. *A marca de alto renome e a notoriamente conhecida*. Disponível em: <<http://nbb.com.br/pub/propriedade20.pdf>>. Acesso em: 20 jul. 2015.

Por isso, a conclusão obtida é a de que o instituto é uma exceção ao princípio da especialidade, não sendo possível a coexistência de um sinal semelhante a uma marca de alto renome, ainda que o produto assinalado pertença a segmento de atividade diferente, possuindo finalidade ou utilidade distintas. Uma vez declarado o alto renome, há uma presunção absoluta de que os usuários estariam inseridos em constante situação de erro, caso qualquer outro produto ou serviço esteja assinalado com um signo similar.

O legislador não estabeleceu requisitos para que a marca seja considerada de alto renome, uma vez que, tendo em vista as constantes modificações e inovações ocorridas no decorrer das práticas comerciais, não se poderia fixá-los em rol exaustivo. Contudo, nada impede que sejam estabelecidos parâmetros básicos para que o sinal registrado goze das prerrogativas decorrentes do instituto ora abordado.

Para tanto, o INPI, no uso de suas atribuições, previu tais parâmetros no art. 5º da Resolução nº 121 de 6 de setembro de 2005¹²¹. Embora o ato normativo em questão já não se encontre mais em vigor, cabe ressaltar que, durante longo tempo, influenciou a jurisprudência dos tribunais pátrios, sendo, por conseguinte, relevante a sua citação.

Ademais, fazendo uma leitura do art. 3º, *caput*, e seu § 2º, do mesmo ato¹²², depreende-se que o reconhecimento do *status* de alto renome da marca ocorria mediante

121. BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução nº 121 de 6 de setembro de 2005. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/Resolucao_INPI_N_121_05_Marca.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2015. “Art. 4º: O requerente da proteção especial de que trata o art. 125 da LPI deverá apresentar ao INPI, incidentalmente, no ato da oposição ou do processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil, podendo apresentar, em caráter suplementar às provas voluntariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos: 1) data do início do uso da marca no Brasil; 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica; 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 6) meios de comercialização da marca no Brasil; 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional; 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos; 12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos; 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa.”

122. BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução nº 121 de 6 de setembro de 2005. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/Resolucao_INPI_N_121_05_Marca.pdf> Acesso em: 21 jul. 2015. “Art. 3º: A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome, no INPI, nos termos e prazos previstos nos art. 158, *caput*, e 168 da LPI, respectivamente. § 2º Reconhecido o alto renome da marca, o INPI acolherá a oposição ou o processo

procedimento administrativo. Podia ser uma oposição ao depósito realizado por um terceiro ou um procedimento de nulidade instaurado após a concessão do registro. Tais procedimentos serão alvo de uma abordagem mais minuciosa no subcapítulo 2.3.

Saliente-se que a concessão do *status* de alto renome ao signo é um ato discricionário por parte do INPI, de forma que não poderia o interessado acionar o Poder Judiciário para vinculá-lo a decidir o mérito do procedimento administrativo. Assim, haveria violação ao princípio constitucional da separação das esferas de poder do Estado, ou seja, o Poder Judiciário estaria usurpando funções que caberiam apenas ao Poder Executivo.

No máximo, poderia haver imposição de que tal procedimento apenas durasse o tempo razoável, pois qualquer morosidade nesse sentido configuraria arbitrariedade e, certamente, uma violação ao Estado Democrático de Direito. Então, o controle judicial do ato servirá para obrigar a Administração Pública a decidir em tempo razoável, ou até mesmo para sanar eventuais ilegalidades cometidas, mas não invadir o mérito e decidir pela declaração do alto renome à marca.

Entretanto, por vezes, o sinal confrontante não é depositado pelo seu usuário e, por isso, sequer há o ato de registro, inviabilizando qualquer procedimento administrativo que, nesse caso, ocorre incidentalmente. Em tais condições, por se tratar de ato capaz de violar direitos, o controle judicial deve se mostrar efetivo, em virtude da aplicação do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, previsto no já citado art. 5º, XXXV da CRFB/88.

Ademais, restringir a possibilidade de declarar o alto renome da marca apenas às impugnações administrativas incidentais, mesmo havendo o depósito regular e o posterior registro, acarretaria um ônus extremamente oneroso e desproporcional para o interessado cumprir. Afinal, por serem as impugnações sujeitas a prazos preclusivos, o titular da marca postulante à declaração de alto renome deveria fiscalizar constantemente atos de depósito e de registro, o que é materialmente inviável.

Toda essa explanação serve para ressaltar que, segundo entendimento do STJ, o *status* de alto renome para a marca pode ser obtido tanto pela via administrativa como pela tutela judicial. Porém, caso o interessado deseje restrita e especificamente uma tutela acerca do procedimento administrativo ao qual se sujeitou, o Poder Judiciário somente poderá exercer controle de legalidade nos termos anteriormente citados¹²³.

administrativo de nulidade e decidirá pelo indeferimento do pedido de registro ou pela nulidade do registro, independentemente de impedimentos outros oponíveis.”

123. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.162.281 – RJ. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23062960/recurso-especial-resp-1162281-rj-2009-0207527-2-stj/inteiro-teor-23062961>>. Acesso em: 21 jul. 2015.

Para sanar toda a discussão envolvendo a matéria, o INPI editou a Resolução nº 107 de 19 de agosto de 2013¹²⁴. No seu decorrer, ao contrário da resolução anterior, não se prevê a necessidade de impugnação administrativa, seja de um depósito ou de um registro, bastando um mero requerimento perante a autarquia em questão instruído com as provas que demonstrem o direito à declaração de alto renome. Assim como no ato normativo anterior, não se estabelecem requisitos, mas sim parâmetros para se obter tal direito.

Evidentemente, em qualquer caso, ressalte-se que o exaurimento da via administrativa também não impede uma pretensão judicial futura apreciando a legalidade do procedimento, tendo em vista a aplicação do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.

Feita a análise no que tange ao instituto da marca de alto renome, faz-se necessária a apreciação do instituto da marca notoriamente conhecida. Inicialmente, deve-se mencionar o dispositivo que prevê o instituto, qual seja o art. 126, *caput* da LPI¹²⁵:

A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Tal como no instituto da marca de alto renome, o legislador não definiu o que seria o instituto, limitando-se apenas a indicar a situação abstrata para a qual ele se aplica. Mais uma vez, para a sua correta aplicação, deve-se recorrer a uma definição minimamente satisfatória do instituto então abordado.

Mesmo não se definindo marca notoriamente conhecida, pode-se partir da definição de notoriedade da marca, que, novamente citando as palavras de Patricia Carvalho da Rocha Porto¹²⁶, seria:

[...]uma qualidade presente em marcas que auferem um expressivo conhecimento público, é a capacidade que um comprador potencial tem de reconhecer ou se recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de produtos. A notoriedade da marca é a conquista de grande reconhecimento pelo público, do serviço que essa marca protege.

Portanto, partindo dessa definição de notoriedade, a marca notoriamente conhecida seria aquela capaz de enaltecer um atributo diferenciador do produto ou serviço assinalado, atributo este aceito pelo público-alvo como um padrão de qualidade ou como um referencial.

124. BRASIL. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução nº 107 de 19 de agosto de 2013. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao-107-2013-de-19-08-2013-estabelece-a-forma-de-aplicacao-do-disposto-no-art-125-da-lei-no-9-2791996-1.pdf>>. Acesso em: 21 jul. 2015.

125. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 126.

126. PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. *A marca de alto renome e a notoriamente conhecida*. Disponível em: <<http://nbb.com.br/pub/propriedade20.pdf>>. Acesso em: 21 jul. 2015.

Por isso, goza de grande preferência dentre os demais produtos e serviços pertencentes à mesma categoria.

Numa análise precipitada, o instituto em questão estaria se confundindo como a marca de alto renome, que tem como semelhança o fato de o produto ou o serviço assinalado ter uma característica ou utilidade diferenciadora que serve como referencial ao destinatário. Contudo, numa análise minuciosa, as diferenças tornam-se mais nítidas e, assim, as consequências jurídicas também serão distintas.

Para uma melhor compreensão, vale mencionar, num primeiro momento, o art. 6º, *bis*, alínea 1ª da Convenção da União de Paris de 28 de junho de 1883 – CUP, acrescentado após revisão feita em Estocolmo na data de 14 de julho de 1967¹²⁷:

Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Observando a previsão do art. 126 da LPI, depreende-se que o instituto da marca notoriamente conhecida foi internalizado no ordenamento pátrio. Considerando isso, a marca que detém a característica da notoriedade goza de proteção em território nacional, independente do registro perante o INPI. Porém, ressalte-se que, para tanto, não se dispensa o registro feito no órgão competente do país signatário da convenção.

Nessas condições, depreende-se que, mesmo quando se prevê a dispensa o prévio registro perante o INPI, não se excepciona o sistema atributivo do registro de marcas, mas apenas o princípio da territorialidade, previsto no art. 129, *caput* da LPI. Afinal, para a proteção, ainda assim, é preciso o prévio registro perante autoridade de um país signatário do tratado internacional ora citado.

Ademais, para se obter o reconhecimento da notoriedade em jurisdição nacional, o legislador fez a ressalva de que, caso haja sinal a ser registrado perante o INPI em conflito com o da marca protegida, o interessado deve iniciar o procedimento administrativo para obstar tal registro. Feito isso, o interessado terá o prazo é de sessenta dias após iniciado

127. BRASIL. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf/view>>. Acesso em 22 jul. 2015. Art. 6º *bis* (1).

procedimento pertinente para juntar as provas necessárias a demonstrar a notoriedade da marca¹²⁸.

Dessarte, a marca notoriamente conhecida se diferencia da marca de alto renome porque aquela, ao contrário dessa, excepciona o princípio da territorialidade, previsto no art. 129 da LPI. Conforme já analisado, o registro feito perante jurisdição alienígena e signatária do tratado goza de validade perante a jurisdição nacional, desde que observados os procedimentos legalmente previstos para obter a proteção.

Ressalte-se que o interessado não seria o único com legitimidade para pleitear a anulação do registro de sinal em conflito com marca notoriamente conhecida. Refletindo a previsão do dispositivo da convenção, o legislador nacional estabeleceu no art. 126, § 2º da LPI¹²⁹ a possibilidade de o INPI reconhecer de ofício a proteção especial ora examinada.

Logo, subentende-se que o interessado pode obter a proteção por meio de requerimento administrativo ou mesmo por tutela judicial. Nesse ponto, cabe reiterar que a violação de direitos ao uso de marcas pode ocorrer mesmo sem o registro perante o INPI e uma das garantias do indivíduo é o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.

Nessas circunstâncias, uma determinada marca, para ser considerada como notoriamente conhecida e gozar da proteção que o instituto lhe confere, não depende de prévio registro, podendo ser obtida até mesmo antes desse. O mesmo, porém, não ocorre com as marcas de alto renome, conforme análise feita ao longo do presente subcapítulo, pois tal *status* requer uma declaração do INPI ou mesmo uma tutela judicial.

Prosseguindo na diferenciação, a marca de alto renome excepciona o princípio da especialidade, enquanto que o mesmo não ocorre com a marca notoriamente conhecida¹³⁰. Portanto, caso um interessado adquira um signo e o utiliza para assinalar produtos e serviços pertencentes a segmento de mercado ou ramo de atividade distinto do daqueles inerentes à marca dotada de notoriedade, poderá requerer e obter o registro.

128. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 158, § 2º: “Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.”

129. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 126, § 2º: “O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”

130. PEREIRA, Ariel Barcelos Marques. *Nova resolução do INPI altera o procedimento de reconhecimento de marcas de alto renome*. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI194461,61044-nova+resolucao+do+INPI+altera+o+procedimento+de+reconhecimento+de>>. Acesso em: 22 jul. 2015.

Sendo assim, por não excepcionar a especialidade, não haverá risco de confusão. Porém, nada impede que seja avaliada a possibilidade da violação por meio de associação, cuja abordagem foi feita no subcapítulo 2.2.

Feitas as distinções pertinentes à marca de alto renome e à notoriamente conhecida, faz-se necessário saber quais as condições necessárias para que o interessado possa requerer a proteção do instituto ora analisado.

Certamente, quanto a isso, não há um entendimento ou parâmetro único, de forma que o tratado internacional deixou ao alvedrio de cada ordenamento a fixação dos critérios entendidos como necessários. Trata-se de um silêncio pertinente, pois permite ao país signatário o exercício de sua soberania com maior liberdade.

Considerando que a proteção inerente à marca notoriamente conhecida, para ser aplicada, não depende de prévio registro, a sua violação deve ser reprimida por meio dos institutos da concorrência desleal. A CUP, através do art. 10 *bis*, alínea 2^a, acrescentado pela revisão em Estocolmo, definiu o instituto, e a alínea 3^a previu, em três parágrafos, exemplos de como a deslealdade pode se manifestar¹³¹.

Nesse contexto, pode-se considerar que todo o ato intencional de induzir o consumidor ou o destinatário de um produto ou serviço ao erro, provocando desvio de clientela ou mesmo obtendo vantagens às custas do investimento feito por terceiros, haverá concorrência desleal¹³². É justamente por meio da repressão de tais práticas que será observada a proteção à marca notoriamente conhecida.

No que tange à deslealdade entre concorrentes, vale reiterar o esvaziamento do poder distintivo inerente à marca por meio de processo de diluição, tratado especificamente na análise do princípio da veracidade, temática inerente ao subcapítulo 2.2. Nesse processo, o transgressor almeja enfraquecer o concorrente, vulgarizando o símbolo por ele utilizado para, posteriormente, ocorrer a perda do espaço conquistado no mercado.

Por essas razões, pode-se concluir que ambos os institutos são destinados à proteção de signos distintivos com características peculiares e dignos de proteção mais ampla,

131. BRASIL. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf/view>>. Acesso em: 22 jul. 2015. “Art. 10 *bis* (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. (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; 2º As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; 3º As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.”

132. KLEIN, Aline Lícia. *O registro de marcas com vocábulos genéricos e comuns*. Disponível em: <<http://www.justen.com.br/informativo.php?&informativo=6&artigo=738&l=pt>>. Acesso em: 22 jul. 2015.

mitigando a aplicação de determinados princípios cujo escopo é a redução das hipóteses de conflito. No caso, a marca de alto renome retrai a aplicação do princípio da especialidade, enquanto que a marca notoriamente conhecida diminui o princípio da territorialidade.

2.3. Dos meios de defesa e legitimidade

Num primeiro instante, cabe frisar que o registro do sinal, convertendo-o em marca, confere ao seu titular o direito de propriedade, cuja proteção encontra respaldo constitucional, especificamente no já mencionado art. 5º, XXIX da CRFB/88. Portanto, coube ao legislador infraconstitucional a tarefa de disciplinar os direitos e as obrigações que lhe são inerentes, bem como os meios de defesa cabíveis em caso de violação de qualquer natureza.

Então, menciona-se a previsão literal do art. 130, III da LPI¹³³, que menciona os direitos reservados ao titular para a defesa do signo distintivo: “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III – zelar pela sua integridade material ou reputação.”

A partir da leitura do dispositivo supracitado, depreende-se que o legislador ampliou a proteção constitucional, concedendo a possibilidade de o interessado exercer direitos e prerrogativas antes mesmo do registro. Porém, é preciso que tenha saído do estado de inércia e feito o depósito, ou seja, o pedido para registrar o sinal. Não se trata de uma exceção ao sistema atributivo, tampouco se confunde com o já abordado direito de precedência, pois, reitera-se, requer do interessado um ato formal perante a Administração Pública.

A ampliação da garantia constitucional de proteção a marcas por meio da legalidade se justifica porque a concessão do registro requer um procedimento administrativo perante o INPI. Impedir que o interessado pudesse exercer direitos na pendência do procedimento seria nada razoável, pois limitaria o exercício de garantias fundamentais à conclusão de tramitações burocráticas e, por vezes, morosa, estabelecendo um estado de proteção deficiente.

Superada essa questão, não cabe à presente pesquisa exaurir todas as formalidades inerentes ao depósito, porém, é preciso mencionar alguns requisitos formais para que seja considerado válido e, de fato, minimamente apto a se converter em registro. Somente a partir desse instante é que o interessado poderá exercer direitos e se valer dos meios de defesa que serão analisados mais adiante.

O ato de depósito é regido por um critério de unidade, ou seja, cada pedido deve corresponder a apenas um único sinal distintivo. Quando o interessado o instruir com documentos em língua estrangeira, sua adaptação para o vernáculo também deve acompanhá-

133. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 130, III.

lo ou ser apresentada em sessenta dias¹³⁴. Caso queira obter um novo registro de marcas, então deve ser feito um novo pedido, distinto e independente do anterior.

Feito o depósito, o INPI ficará limitado apenas à avaliação dos seus requisitos formais de validade, não apreciando o mérito acerca do conteúdo do sinal¹³⁵. Caso alguma exigência não seja cumprida, porém, havendo informações sobre o depositante, o signo e a classe de produtos e serviços que assinala, o INPI exigirá o seu cumprimento no prazo de sessenta dias. Somente após o cumprimento de todas as formalidades legais inerentes ao depósito que ele será considerado válido¹³⁶.

Consequentemente, a partir desse momento, o depositante poderá exercer os direitos que o art. 130, III da LPI lhe reserva, que trata do direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca ou pelo sinal contido em depósito para posterior registro.

Contudo, é preciso ponderar que o interessado somente deve utilizar como marca o símbolo que tenha identidade com a imagem do clichê contido no depósito; pois, somente essa poderá se constituir como marca oficial após o registro. Eventuais alterações, pela carência de oficialidade, não poderiam ser invocadas como fundamento para qualquer forma de defesa que a lei lhe confere¹³⁷. Do contrário, em última instância, estar-se-ia burlando a exigência do registro, típica do sistema atributivo.

Feita essa breve ponderação, faz-se necessário progredir para a análise dos meios de defesa, iniciando pelas formas de impugnações administrativas, as quais encontram suas raízes no Decreto nº 24.507 de 29 de julho de 1934, já mencionado no subcapítulo 1.2. Dentre elas, a primeira é a oposição, já mencionada no sub capítulo 2.1 e prevista no art. 158 da LPI, cujo prazo é de sessenta dias, tendo como termo inicial a data da publicação do pedido feito conforme as exigências legais e regulamentares.

134. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I – requerimento; II – etiquetas, quando for o caso; e III – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento.”

135. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.”

136. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente. Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.”

137. GAMA CERQUEIRA, op. cit., V. 2, tomo 2, 2012, p. 121.

Para que o legitimado possa obter ciência acerca do conteúdo do depósito, não há previsão de sua notificação pessoal, devendo ele fiscalizar as publicações lançadas em Diário Oficial¹³⁸. Não seria possível regulamentar em lei a notificação pessoal de legitimados, uma vez que eles não se restringem a um número determinado de pessoas, mas abrangem a toda uma coletividade de indivíduos de número indeterminado.

Os legitimados a apresentar oposição seriam todos aqueles que sofressem um prejuízo pela concessão do registro do sinal enquanto marca. Dentre eles, pode-se mencionar o empresário possuidor de um elemento de empresa violado, seja o seu nome, sua marca ou até seu título de estabelecimento; pessoa cujo nome ou imagem se utilizou indevidamente, o titular de direitos autorais¹³⁹ e outros.

Assim, obrigar a Administração a notificá-los, além de extremamente oneroso, revela-se contraproducente, pois a maioria esmagadora, provavelmente, não interporia a oposição, quedando-se inerte. Ademais, a marca, por ser um sinal ostensivo, rapidamente será conhecida com o decorrer do uso e a oposição, conforme será visto, não é o único meio de defesa previsto no ordenamento.

A matéria que se pode alegar deve se restringir à violação de eventual legalidade, devendo o opositor instruí-la com os documentos necessários a comprovar as alegações. Mesmo sendo interposta a oposição e estando ela despida desses documentos, será concedido, após a interposição, um prazo de sessenta dias para a juntada desses, sob pena de não conhecimento¹⁴⁰.

A fundamentação acerca de possível ilegalidade, ressalte-se, é tão importante quanto os documentos que eventualmente comprovem as alegações, pois uma oposição despida de fundamento também está fadada ao não conhecimento¹⁴¹.

A partir de então, o depositante ainda poderá se manifestar acerca da oposição no prazo de sessenta dias após ser devidamente intimado da interposição dessa¹⁴². Apresentada a manifestação, instaurar-se-á um litígio pela via administrativa. Porém, tal litígio é apenas um

138. *Ibidem*, p. 99.

139. *Ibidem*, p. 97.

140. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 158, § 2.º: “Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.”

141. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando: II – não contiverem fundamentação legal;”

142. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 158, § 1.º: “O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.”

elemento acidental do procedimento para a obtenção do registro, uma vez que o INPI, com ou sem oposição, examinará o mérito inerente ao conteúdo do depósito¹⁴³.

Todavia, a intimação pessoal do depositante é de crucial importância para a validade da oposição, pois essa almeja embargar a aquisição de um direito, qual seja o reconhecimento da propriedade de uma marca por meio do registro. Logo, todo o ato que almeja impedir ou desconstituir a aquisição de um direito deve ser submetido, antes de sua conclusão, ao contraditório, reservando ao interessado o direito de defesa¹⁴⁴. Assim, a sua intimação pessoal será o meio mais eficaz de lhe conceder essa oportunidade de defesa.

Ainda que decorrido o prazo para interpor a oposição ao pedido, a Administração Pública pode indeferi-lo, uma vez que possui o poder-dever de controle de legalidade dos atos praticados pelos administrados. Caso não seja encontrada qualquer ilegalidade de ofício por parte do INPI, o registro será concedido e, assim, será expedido o certificado, que se constitui na prova ostensiva da sua concessão, desde que pagas as custas pertinentes¹⁴⁵.

Entretanto, a concessão do registro não implica perda de direitos para os legitimados, pois até mesmo o registro pode ser alvo de impugnação¹⁴⁶. Essa se consiste no chamado processo administrativo de nulidade, cujo objeto, à semelhança do que ocorre com a oposição, é o controle de legalidade de atos administrativos pela própria via administrativa. Entretanto, a diferença se consiste no fato de a impugnação se perfazer após concedido o registro de um sinal, reconhecendo-se oficialmente a propriedade de uma marca de produto ou de serviço¹⁴⁷.

Por isso, depreende-se que a oposição é um meio de defesa preventivo, pois o intuito é obstar o deferimento do depósito, impedindo o registro da marca. Nesse ínterim, ainda não ocorreu a violação de um bem jurídico após reconhecimento da propriedade de uma marca ilegal por meio de registro.

Enquanto isso, o processo administrativo de nulidade é um meio de defesa repressivo, pois só é cabível após a concessão do registro, ou seja, a lesão a determinado bem jurídico já se consumou com o reconhecimento de uma propriedade de marca ilegal.

143. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.”

144. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 5.º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

145. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.”

146. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 99.

147. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.”

Quanto à legitimidade para a instauração, que deve ocorrer no prazo de cento e oitenta dias, deve-se fazer a remessa para os legitimados a interpor oposição. Porém, o rol deve ser ampliado para o próprio emissor do registro, qual seja o INPI, que pode instaurá-lo de ofício e sem se sujeitar ao prazo antes citado¹⁴⁸. Afinal, a autotutela administrativa permite que a autarquia em questão possa reavaliar e anular seus atos, quando eivados de ilegalidade, conforme enunciado da Súmula nº 473 do STF¹⁴⁹.

Instaurado o processo, deve-se intimar pessoalmente o titular do registro para que possa apresentar, no prazo de sessenta dias, a sua defesa¹⁵⁰. Pelo fato de a nulidade do registro implicar em não reconhecimento de um direito de propriedade, haverá a perda de um direito, e por isso faz-se necessária a intimação para preservar o já mencionado princípio do contraditório, da ampla defesa e, em última instância, o devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV da CRFB/88¹⁵¹.

O processo administrativo não cessa mesmo que extinto o registro, uma vez que é preciso o exame do mérito inerente ao ato que o concedeu¹⁵². Um registro apenas extinto ainda é capaz de produzir efeitos, reconhecendo a propriedade de um signo enquanto ele perdurou. Porém, o mesmo não ocorre com um registro nulo, pois a declaração de nulidade tem seus efeitos retroativos desde a data do depósito, ou seja, afeta o procedimento necessário para reconhecer a propriedade de uma marca desde o seu início¹⁵³.

Nessas condições, pode-se dizer que a nulidade pressupõe um vício de fundo, atingindo um elemento essencial do ato. Portanto, uma vez declarado nulo o registro, sob o aspecto da legalidade, a propriedade da marca jamais foi ou será reconhecida como válida, não conferindo quaisquer direitos ao seu titular, operando-se efeitos *ex tunc*¹⁵⁴.

No que tange à proteção da marca notoriamente conhecida, mesmo não se exigindo o registro perante o INPI para se valer de tais meios de defesa, é preciso que seu titular

148. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “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.”

149. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Súmula nº 473: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

150. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.”

151. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 5º, LIV: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”

152. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.”

153. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.”

154. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 174.

comprove apenas o registro perante a autoridade competente no país de origem. Caso o documento esteja redigido em idioma estrangeiro, reitera-se o dever de providenciar a adaptação para o vernáculo nos prazos previstos em lei.

Da decisão de procedimento perante o INPI em primeira instância, cabe recurso no prazo de sessenta dias, podendo esse ser recebido no efeito puramente devolutivo ou também no efeito suspensivo¹⁵⁵. Trata-se de uma forma de assegurar a qualquer interessado o duplo grau de jurisdição em âmbito administrativo, o qual assegura o direito de rever determinadas decisões e possibilita à Administração Pública corrigir possíveis equívocos.

Antes da vigência da atual LPI, previa-se o chamado recurso extraordinário para o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, no prazo de trinta dias, cujo cabimento era para decisões não unânimes do Conselho de Recursos do antigo DNPI¹⁵⁶. Entretanto, a regra que previa tal recurso foi revogada pelo art. 215 da LPI¹⁵⁷, marcando a decisão acerca do recurso interposto na forma do art. 212 como o esgotamento da via administrativa.

Cabe ressaltar que, para encerrar a abordagem acerca dos meios de defesa pela via administrativa, as decisões em segunda instância não precisam necessariamente se limitar à matéria abordada nas razões do recurso, ainda que prejudique o interesse do recorrente.

Conforme antes explanado, a Administração Pública tem o dever de fazer o controle de legalidade de seus atos e, por isso, a autotutela, prevista no enunciado da Súmula n. 473 do STF, é uma de suas prerrogativas. Em última análise, quando a Administração se vale dessa prerrogativa, também estará preservando o princípio da indisponibilidade do interesse público¹⁵⁸, pois a ilegalidade é lesiva não só para aquela, mas também para toda a coletividade de administrados, os quais podem ter direitos afetados.

Todavia, mesmo que esgotada a via administrativa, ainda assim, o interessado pode se valer das vias judiciais para a tutela dos seus interesses. Como fundamento, reitera-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição para fins de apreciar lesão ou ameaça de direito, previsto no art. 5º, XXXV da CRFB/88. Logo, é desnecessário o início de procedimento

155. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1.º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.”

156. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 105.

157. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecurável na esfera administrativa.”

158. RIBEIRO, Roberto Victor Pereira. *A reformatio in pejus*: processo administrativo. Disponível em: <<http://profrobertovictor.jusbrasil.com.br/artigos/121943028/a-reformatio-in-pejus-processo-administrativo>>. Acesso em: 25 jul. 2015.

administrativo, ou mesmo o seu exaurimento¹⁵⁹, e a decisão final nesse não fará coisa julgada, servindo apenas como uma prova a qual o julgador apreciará livremente.

Por isso, a ação judicial de nulidade poderá ter uma identidade em relação ao procedimento administrativo de nulidade de registro, tanto em relação à causa de pedir como também quanto à tutela pretendida.

A demanda judicial assegura os interesses do sujeito ativo porque, ao pretender a nulidade de determinado registro, não está simplesmente alvejando um direito do sujeito passivo, mas está tutelando um direito próprio. Aplicando-se uma recíproca em relação a tudo o que foi visto no decorrer de todo o subcapítulo 2.2, a violação da propriedade sobre a marca pode ocorrer das mais variadas formas, e somente a nulidade do ato que causa tal violação é apta a sanar eventuais lesões aos direitos do titular do registro.

Ressalte-se que, para se obter a nulidade de registro de nome empresarial ou nome de domínio na internet por violar registro de marcas, os procedimentos administrativos de oposição e nulidade não se aplicam. Como já analisado, registrar nome empresarial cabe ao RPEM, a cargo das Juntas Comerciais; e nome de domínio na internet cabe ao CGI.br.

Assim, o INPI não pode declarar tais registros nulos justamente porque não possui competência para emití-los, devendo o interessado se valer das vias judiciais cabíveis. Admitir os procedimentos administrativos para se obter a nulidade deles seria o mesmo que tolerar uma forma de a autarquia em questão usurpar competências que não lhe foram legalmente atribuídas.

Feita essa breve ponderação, cabe atentar para quem possui legitimidade, tanto ativa quanto passiva, para a presente demanda. Para tanto, vale mencionar a previsão do art. 173 da LPI¹⁶⁰: “A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.”

Quando o legislador mencionou a expressão “qualquer pessoa com legítimo interesse”, estabeleceu uma cláusula aberta para abranger o maior número de pessoas, uma vez que a violação de direitos pode se dar das mais variadas formas.

De fato, qualquer delimitação nesse sentido poderia ser prejudicial, pois provocaria uma defasagem legislativa. Nesse contexto, haveria uma demanda de trabalho maior para o legislador com o fim de manter a atualização através de reformas legislativas as quais, por vezes, revelam-se até mesmo insuficientes, pois não acompanham as transformações sociais ocorridas com o decorrer do tempo.

159. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 181.

160. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 173.

Por isso, estabeleceu-se um critério ao invés de exaurir a legitimidade num rol taxativo. O critério adotado pelo legislador é o do interesse, o qual se configura quando determinado direito é violado através do registro. Em tais condições, pode abranger o empresário titular de outra marca, de nome, usuário de título de estabelecimento ou nome de domínio na internet; os entes da federação quando do uso indevido de signos ligados à sua identificação; o titular de direitos autorais e outros¹⁶¹.

Nesses casos, não necessariamente deve haver prejuízo, bastando apenas que o registro ilegal esteja apto a conceder uma prerrogativa ou uma vantagem a qual apenas caberia ao titular do direito violado. Cabe observar que as mais sofisticadas formas de violação de direitos sobre marcas ocorrem sem que o seu proprietário venha a sofrer prejuízos diretos, concedendo apenas benefícios ao autor da ilegalidade.

Em regra, o legitimado, quando se trata de empresário cujo direito foi violado, deve comprovar o registro de seu sinal distintivo. Em se tratando de título de estabelecimento, o legítimo usuário deve fazer a prova documental de seu uso anterior¹⁶². Porém, tal regra pode ser excepcionada, mas apenas para mitigar o princípio da territorialidade previsto no art. 129 da LPI, não o sistema atributivo.

Tais exceções versam sobre registros de sinais distintivos perante autoridades de países signatários da CUP, qualquer outro tratado assinado pelo Brasil ou que este mantenha com outro país acordo ou reciprocidade de tratamento¹⁶³. A justificativa se deve porque o próprio Brasil, ao assinar a CUP, através de seu art. 10.º *bis* (1)¹⁶⁴, se comprometeu a reprimir os chamados atos de concorrência desleal, reconhecendo o espaço conquistado por empresários no mercado internacional.

Evidentemente, tal raciocínio, conforme já tratado no subcapítulo 2.2.2, também se aplica às chamadas marcas notoriamente conhecidas, assim definidas de acordo com o ordenamento pátrio.

Quanto à legitimidade do INPI para o ajuizamento de ação de nulidade, a pertinência não se deve ao fato de defender interesses de terceiros, mas porque, enquanto integrante da

161. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 178-179.

162. *Ibidem*, p. 179-180.

163. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 124. Não são registráveis como marca: XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

164. BRASIL. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf/view>>. Acesso em: 29 jul. 2015. “Art. 10.º *bis* (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.”

Administração Pública indireta, deve zelar pela legalidade, pela ordem pública. Ademais, preservar um registro de marcas contra qualquer outro ato que lhe contrarie é de interesse da autarquia em questão, pois estará agindo em defesa de suas próprias prerrogativas.

Em termos práticos, a ação judicial, para o INPI, serviria para anular registros os quais não possui competência para emitir. Em se tratando de marcas, poderia se valer da autotutela administrativa, já analisada no decorrer do presente subcapítulo quando se tratou de oposição e procedimento administrativo de nulidade.

Em meio à cláusula aberta inerente à legitimidade, delimitada apenas pelo critério do interesse, é preciso ponderar se tal critério abrange a legitimidade do MP para atuar numa demanda de tal natureza, seja como legitimado ativo ou como fiscal da lei.

Fazendo uma leitura do art. 127, *caput* da CRFB/88¹⁶⁵, depreende-se que não haveria legitimidade, pois, embora a demanda preserve a ordem pública, essa não é o seu principal objeto. Em primeiro plano, há maior preocupação acerca de direitos patrimoniais, cuja característica é a disponibilidade, ou à validade dos atos exclusivamente desempenhados pelo INPI e sem repercussão que extrapole a esfera de sua competência, o que torna o MP ilegítimo para atuar em demandas de nulidade de registro.

Poderia-se vislumbrar a pertinência da sua intervenção como fiscal da lei, desde que violada, por vias indiretas, a ordem pública. Mesmo assim, trata-se de uma situação que não se configura com frequência, pois, como já abordado, a demanda se restringe à tutela de direitos patrimoniais, direitos esses disponíveis, e de atos do INPI, cujos efeitos se restringem ao seu campo de atuação, não havendo repercussão maior¹⁶⁶.

Encerrada a análise acerca da legitimidade para a demanda judicial de nulidade de registro, é preciso saber qual o critério de competência. Quanto à matéria, cabe à Justiça Comum Federal a sua apreciação, conforme previsto no art. 175 da LPI¹⁶⁷.

Afinal, qualquer outro registro ou forma de manifestação que entre em conflito com o registro de marcas desperta o interesse para o INPI atuar, pois tal registro, reitera-se, é ato de sua competência, podendo se valer dos meios legais para tutelar a sua validade ou

165. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbendo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”

166. BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível nº 1999.51.01.019709-0. Relator: Desembargador Federal Paulo Espírito Santo. Disponível em: <<http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21321279/apelacao-civel-ac-199951010197090-rj-19995101019709-0-trf2>>. Acesso em: 29 jul. 2015.

167. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “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.”

imaculabilidade. Considerando que se trata de interesse de autarquia federal, a regra prevista pelo legislador ordinário ratifica a previsão do art. 109, I da CRFB/88¹⁶⁸.

No que tange à competência territorial, o legislador, através da LPI, não fez qualquer previsão específica, cabendo ao intérprete se valer das regras gerais inerentes a tal critério. Por ser a marca um bem de natureza móvel, então o foro competente será aquele que exerce jurisdição no local onde reside o réu ou mesmo onde esse exerça suas atividades¹⁶⁹.

Enfim, resta saber qual a extensão da tutela que o interessado pode pretender ao se utilizar de uma demanda para nulidade de registro.

Num primeiro instante, como resta óbvio após toda a análise feita no decorrer do presente subcapítulo, o interessado pleiteia a nulidade do registro de sinal distintivo que porventura esteja em conflito com o signo inerente à marca. A decisão declaratória da nulidade do registro possui efeitos retroativos até a data do seu pedido, ou seja, não subsiste qualquer direito ao seu titular.

Além da retroatividade, a sentença que reconhece a nulidade de registro também possui efeitos *erga omnes*, pois impõe obrigação de não fazer perante terceiros, qual seja a de não utilizar o sinal distintivo nulo, e a obrigação ao INPI de cancelar o registro nulo, tendo em vista que o uso de tal signo viola os direitos do titular do registro válido¹⁷⁰.

Trata-se de uma questão de defesa de legalidade, não necessitando haver tutela judicial específica para que pessoas obedeçam à lei. Caso determinado sinal seja declarado nulo porque justamente violou a lei, então essa se auto aplica para impedir o seu uso. A nulidade, seja em tutela judicial ou por meio de ato administrativo, pode ser declarada total ou parcialmente. Na segunda hipótese, a parte remanescente deve ser registrável segundo critérios legais¹⁷¹.

Maiores dúvidas não restam quando o titular do direito lesado ajuíza a pretensão para anular o ato lesivo. No presente momento, a problemática incita maior controvérsia quando o titular da marca é demandado judicialmente por outrem que seja titular de um direito sobre

168. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”.

169. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.”

170. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 184.

171. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei. Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.”

outro signo distintivo em conflito. Resta saber se a improcedência, cujo fundamento seria a defesa do réu, seria por si só, apto a desconstituir o registro do sinal distintivo do autor.

Para responder a essa questão, recorre-se a um argumento decorrente do direito processual. Quando o réu apenas exerce seu direito de defesa, apenas resiste à pretensão do autor, permanecendo no chamado estado de inércia. Ainda que a matéria apreciada pela demanda trate de questões processuais inerentes a um direito do réu eventualmente violado, a mera resistência, de fato, não é apta a declarar nulo o registro do outro sinal distintivo, pois não abrange uma pretensão¹⁷².

Nesse interim, caso o réu queira exercer tal pretensão por entender que o seu sinal distintivo é legal, em detrimento daquele pertencente ao autor, deve se valer das medidas previstas nos institutos de processo civil, as quais tenham cabimento conforme a situação causal¹⁷³. Como a LPI ou qualquer outra legislação não prevê procedimento específico para demanda judicial de nulidade de registro, aplica-se o procedimento comum¹⁷⁴.

Cabe observar que a disciplina dos atos processuais se aplica imediatamente não só às demandas futuras, mas também àquelas em curso, mesmo que ajuizadas na vigência de legislação anterior¹⁷⁵.

A relevância dessa informação se deve ao fato de identificar qual a regra o réu deve observar para oferecer a sua pretensão condenatória em face do autor. Em se tratando de procedimento comum, deverá fazê-lo por reconvenção¹⁷⁶.

Todavia, a pretensão do interessado não pode se restringir simplesmente à nulidade do registro de sinal distintivo da outra parte. Obviamente, o signo distintivo se torna público quando o produto ou o serviço com o qual se relaciona entra em circulação no mercado da concorrência.

Por isso, o reconvinte pode pleitear indenização, a qual abrange não só as tradicionais perdas e danos¹⁷⁷, mas também todos os benefícios auferidos pela outra parte

172. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 2.º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.”

173. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 182.

174. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei.”

175. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

176. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.”

177. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de

através da prática do ato ilícito¹⁷⁸. Isso se justifica porque, como já explanado, o ordenamento prevê que o sucesso na concorrência, para ser lícito, deve ser conquistado por meio de iniciativa própria. O uso de produto de iniciativa de terceiros ou o prejuízo à atividade alheia configura aproveitamento parasitário, contrariando o ordenamento.

O direito a lucro cessante, decorrente de indenização por perdas e danos, além de facilitada a sua prova em prol do prejudicado, abrange os benefícios que deixou de auferir com a transgressão de direitos e que foram percebidos pelo seu respectivo autor, bem como o valor inerente ao negócio necessário à utilização do signo violado¹⁷⁹.

Toda essa abrangência se deve ao fato de que a marca não é só um registro, mas um bem imaterial utilizado para proporcionar lucro ao seu proprietário. Quanto mais lucro ela é capaz de gerar, evidentemente maior será o seu próprio valor econômico. Portanto, é de mais absoluta justiça a extensão dos danos ser proporcional a todas as vantagens econômicas obtidas através do ilícito, englobando o valor da marca, os lucros por ela proporcionados e os resultados de conquista do espaço na concorrência para atrair maior clientela.

Para tanto, o julgador pode se valer de expedientes como consulta aos órgãos responsáveis pelo recolhimento de tributos inerentes à atividade, busca e apreensão de livros contábeis e avaliação de especialistas em mercado para saber o valor dos benefícios, tanto os auferidos pelo autor do ilícito como aqueles que o lesado deixou de auferir.

Além disso, o juiz pode vedar a utilização do sinal que viola marca registrada, podendo fazê-lo mediante cognição sumária. Entretanto, diferente da regra geral para a concessão de tutela antecipada prevista no CPC, a LPI apenas prevê a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação¹⁸⁰.

Nesse ínterim, o prejudicado deve tão somente comprovar a anterioridade do pedido de registro de sua marca, o qual presume-se válido até impugnação. Nessas condições, há uma

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.”

178. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.”

179. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “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.”

180. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 209, § 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.”

presunção de validade, ainda que relativa, comprovada mediante documentos que gozam de fé pública.

Certamente, enquanto o julgador não reúne os elementos necessários para se obter a cognição exauriente, a situação do interessado pode se agravar com atitudes lesivas da parte contrária, e por isso a antecipação de tutela servirá para prevenir tal agravamento. A medida se consiste na busca e apreensão de quaisquer objetos nos quais estejam impressos o signo que viola o registro de marcas¹⁸¹, evitando a sua circulação no mercado.

Evitar a circulação do símbolo ilegal, seja pela comercialização de produtos assinalados ou por qualquer outra via, é uma forma de prevenir maiores danos ao titular da marca registrada. O Direito não deve se contentar apenas com atitudes repressivas na proteção de bens jurídicos, mas também preventivas, como é o caso das tutelas em questão.

Por não haver qualquer incompatibilidade entre o pedido de nulidade de registro indevido com o de indenização, é possível cumulá-los numa mesma demanda. Porém, a indenização somente será devida se restar comprovado que o autor do ilícito agiu mediante culpa¹⁸², ou seja, é preciso examinar o elemento subjetivo da responsabilidade civil.

Afinal, como já explanado, o registro goza de presunção relativa de validade e, por isso, não se pode punir aquele que esteve, a todo o instante, em exercício regular de direitos decorrentes de tal registro.

É preciso ponderar que o ato de cancelamento de registro nulo pode ser praticado diretamente pelo INPI, pois, reitera-se, a Administração Pública pode fazer o controle de legalidade de seus próprios atos. Porém, a pretensão indenizatória e a de busca e apreensão, por envolverem privação de direitos da parte adversa na demanda que extrapolam as atividades puramente administrativas do INPI, requerem reserva de jurisdição, nos termos do art. 5.º, LIV da CRFB/88, somente podendo ser impostas pelo Poder Judiciário.

Por fim, considerando terem todas essas prestações natureza de direito subjetivo, é preciso saber os prazos prescricionais respectivamente aplicáveis. De fato, o titular de um direito possui a faculdade de exercê-lo ou não, de forma que, optando pela inércia, o tempo será um fator sanatório para qualquer lesão advinda da violação do direito ora maculado¹⁸³.

181. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 209, § 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.”

182. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 185.

183. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os art. 205 e 206.”

A prescrição para se pretender a nulidade de registro possui previsão no art. 174 da LPI¹⁸⁴, cujo prazo é de cinco anos, tendo como termo inicial a data da concessão daquele. Decerto, a lesão ao direito apenas se consuma quando reconhecida a propriedade de um signo ilegal, através do seu respectivo registro.

Porém, a pretensão indenizatória não possui a mesma natureza daquela inerente à nulidade. Enquanto essa pretende uma prestação de comportamento negativo do autor do ilícito, aquela se consiste em impor-lhe uma obrigação de pagar. Por não haver qualquer disposição em contrário na legislação especial, deve-se recorrer à regra geral prevista no art. 206, § 3.º, V do CC¹⁸⁵, que prevê prazo de três anos.

O termo inicial é a data na qual o autor do ilícito se valeu dos signos ilegais para fins de desenvolver sua atividade, cometendo o chamado aproveitamento parasitário. Por ser uma conduta prolongada com o decorrer do tempo, então ela deve ser fracionada, de forma que os atos mais remotos vão prescrevendo paulatinamente, conforme o transcurso do triênio. Quanto aos atos mais recentes, a pretensão indenizatória inerente ainda subsiste por não ter transcorrido o prazo.

Como se pode verificar, o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória não necessariamente flui em concomitância com o pertinente à pretensão de nulidade de registro, pelo fato de terem termos iniciais distintos.

Todavia, é preciso ponderar que, transcorrido o quinquênio inerente à pretensão para nulidade de registro, não haverá mais nada a ser pleiteado, pois, reitera-se, o registro possui uma presunção de validade. Não podendo esse ser cancelado, por óbvio, o seu titular poderá se valer de todos os direitos que ele lhe confere. Por isso, a prescrição da pretensão para a sua nulidade é um fator sanatório geral, convalidando qualquer lesão motivadora de indenização, mesmo não completado o triênio previsto no art. 206, § 3.º, V do CC.

A relevância de estudo dos meios de defesa se deve ao fato de possibilitar ao interessado, por meios legais, a defesa dos seus interesses. De fato, é inócua a previsão no ordenamento de um instituto que reconhece um determinado direito, porém, desacompanhada dos meios legais necessários para coibir eventual violação desse.

184. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.”

185. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “Art. 206. Prescreve: § 3.º Em três anos: V – a pretensão de reparação civil;”.

2.4. Perda dos direitos inerentes à marca

O direito ao uso exclusivo de marca, em conformidade com as disposições constantes em seu respectivo registro, reitera-se, é a manifestação do direito de propriedade. Trata-se de um direito que, dentre outras características, é dotado de disponibilidade. Considerando isso, o ordenamento prevê algumas hipóteses de perda dos direitos inerentes à propriedade da marca e, assim, o sinal, cujo uso era exclusivamente reservado ao seu titular ou por quem este autorizasse, perde essa exclusividade e retorna ao domínio público.

Cabe frisar que a extinção do registro de marca difere da declaração de sua nulidade, tanto quanto na causa quanto nos efeitos.

No que tange à causa, a extinção decorre de um ato ou omissão do titular previsto em lei e ocorrido posteriormente à concessão do registro. Enquanto isso, a nulidade decorre de um vício intrínseco ao conteúdo do registro, afetando-o desde o momento de sua concessão.

Acerca dos efeitos, a extinção apenas somente terá repercussão apenas nos fatos ocorridos após sua declaração, jamais atingindo fatos pretéritos, produzindo efeitos *ex nunc*. Logo, um registro extinto é apto a proporcionar direitos ao seu titular no decorrer de sua vigência. Contudo, a nulidade atinge a substância do registro, manifestando-se desde a sua concessão e, por isso, tal declaração atinge fatos pretéritos, possuindo efeitos *ex tunc*, não reservando quaisquer direitos ao seu titular¹⁸⁶.

Para a defesa de direitos resultante de registro de marcas, ainda que este seja posteriormente extinto, o interessado pode se valer dos meios abordados no decorrer do subcapítulo anterior.

Feita essa observação, faz-se necessário conhecer as hipóteses de perda de direitos decorrentes do registro de marcas. Para tanto, vale mencionar as disposições literais do art. 142 da LPI¹⁸⁷:

- Art. 142. O registro da marca extingue-se:
- I – pela expiração do prazo de vigência;
 - II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
 - III – pela caducidade; ou
 - IV – pela inobservância do disposto no art. 217.

186. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 168. O autor trata apenas de caducidade no trecho da obra em questão. Todavia, os atributos de uma declaração de caducidade também se aplicam para as outras formas de extinção do registro, pois também se caracterizam mediante fatos ocorridos após a sua concessão, não atingindo a sua substância, tal como a nulidade.

187. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 142, I a IV.

A primeira hipótese prevista como causa de perda de direitos decorrentes do registro da marca é o decurso do prazo de vigência, que é de dez anos, conforme disciplinado no art. 133, *caput* da LPI¹⁸⁸. Mesmo havendo prazo para a sua duração, o direito sobre marca registrada não perde a característica de perpetuidade, pois é possível renovação por mais dez anos, desde que observadas as exigências legais¹⁸⁹, e essa não comporta limites quantitativos, podendo ser exercida quantas vezes o interessado assim requerer.

Cumprido esclarecer que o pedido de renovação, embora também se trate de um ato formal, pois o legislador estabeleceu uma norma de conduta, não deve ser entendido como um novo registro, mas sim a reiteração de um já existente. O titular não busca a constituição de um novo direito, mas tão somente a preservação daquele já consolidado, prolongando a sua vigência.

Logo, a renovação não é passível de qualquer impugnação administrativa para questionar a sua validade, pois difere do ato de registro. Ademais, permiti-las nessas circunstâncias sujeitaria o registro a periódicas revisões que colocariam em risco a segurança jurídica. Nessas condições, deve a Administração apenas se limitar ao exame de formalidades, não podendo examinar o mérito acerca do conteúdo do registro¹⁹⁰.

Portanto, quedando-se inerte o interessado ou não satisfazendo as exigências constantes nas formalidades legais, o registro deve ser extinto, preservando-se os direitos então auferidos enquanto durou a sua vigência. Por conseguinte, o sinal antes registrado como marca retorna ao domínio público.

A segunda hipótese, prevista no art. 142, II da LPI, é a renúncia, total ou parcial, em relação a produtos e serviços assinalados pela marca.

Como já explanado, o direito sobre uso de marcas, enquanto direito de propriedade, é disponível, e por isso o legislador lhe conferiu a faculdade de renúncia, que pode ser fracionada quanto a diferentes produtos e serviços assinalados. Por essas razões, o titular pode simplesmente renunciar a apenas parte do uso do sinal, não precisando o ato necessariamente englobar todos os produtos e os serviços aos quais a marca se destina a diferenciar.

188. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.”

189. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 133, § 1.º: “O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.” § 2.º: “Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.”

190. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 111-112.

A terceira hipótese de extinção do registro de marcas é a caducidade, prevista no art. 142, III da LPI. No presente momento, torna-se pertinente postergar a sua análise por conta de determinadas nuances que a tornam mais complexa, exigindo-se maior cautela para obter uma conclusão mais satisfatória.

Então, prossegue-se no estudo da quarta hipótese, que trata da inobservância da previsão constante no art. 217 da LPI. Tal regra se justifica porque deve haver em território nacional alguma referência personificada afim de tornar mais acessível o titular da marca domiciliado no exterior.

Frise-se que, caso haja alguma iniciativa voltada para reduzir os direitos do titular residente no exterior, seja de natureza administrativa ou judicial, esse deve ser notificado ou citado para exercer seu direito de defesa. Porém, o exercício da soberania fora do território nacional apenas se torna possível por meio de relações diplomáticas, e por isso a notificação ou citação se torna mais difícil em tais circunstâncias.

Logo, para desonerar a Administração Pública, faz-se necessária a manutenção de mandatário constituído em território nacional, inclusive para receber citações, como um meio de manter íntegro o registro de marca cujo titular domiciliado no exterior. Caso não cumprido esse requisito, o sinal, considerando o princípio da territorialidade, previsto no art. 129 da LPI, tem o registro cancelado retorna ao domínio público em âmbito nacional.

Encerrada a análise acerca da primeira, da segunda e da quarta hipótese de extinção de marcas, prossegue-se ao exame quanto à terceira, qual seja a caducidade. Ela se caracteriza conforme o titular não utilize o símbolo em concordância com os fins a que se destina ou em disparidade com as características que lhe foram atribuídas, manifestando modificações que, de fato, não estão previstas no registro¹⁹¹.

Trata-se do chamado princípio da obrigatoriedade do uso de marcas, cuja previsão se encontra no art. 143, I e II da LPI¹⁹²:

Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:
I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Nesse caso, o titular pode simplesmente se quedar inerte em não utilizar o signo ou, caso o utilize, o uso não corresponda às finalidades constantes no registro. O uso em

191. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 157-158.

192. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 143, I e II.

desacordo pode se manifestar assinalando produtos e serviços para os quais a marca não é destinada ou mesmo são realizadas modificações substanciais na sua forma distintiva, havendo disparidade entre o sinal utilizado e o conteúdo do registro.

Nas palavras de João da Gama Cerqueira¹⁹³, acerca da explanação sobre o princípio da obrigatoriedade do uso de marcas:

[...]funda-se na própria função que elas desempenham no campo da indústria e do comércio. (...)

Uma vez que a pessoa beneficiada não se utiliza da marca registrada, a qual, por consequência, deixa de desempenhar a função para a qual foi criada e que justifica a proteção legal, desaparece a razão de ser das excepcionais garantias asseguradas pelo registro, o qual deve desaparecer, revertendo a marca ao domínio público. Assim o exigem, de um lado, a liberdade do comércio e da indústria, cerceada por um registro inútil; de outro a desnecessidade da garantia legal para assegurar uma função inexistente.

O professor Gama Cerqueira salienta que o uso da marca não só é uma prerrogativa do seu titular, mas também um ônus que lhe cabe para fins de conservar a integridade do registro inerente ao signo.

Um sinal ocioso ou não utilizado conforme os fins a que se destina, além de oneroso para a Administração por manter um registro inútil, prejudica a liberdade de empresa dos demais concorrentes. Afinal, a marca registrada cria um espaço na concorrência o qual somente pode proporcionar benefícios ao seu titular ou alguém por esse autorizado. Sem o devido uso, tal espaço passa a ser apenas um mero empecilho para os demais agentes econômicos, limitados na sua capacidade de criação de propriedade intelectual.

Certamente, ao registro da marca, por se tratar de uma forma de manifestação do direito de propriedade, aplicam-se os princípios que lhe sejam inerentes também. Por isso, a caducidade é um instituto que visa preservar o chamado princípio da função social da propriedade, previsto no art. 5º, XXII da CRFB/88¹⁹⁴.

A partir desse, depreende-se que a propriedade, não só da marca, mas de qualquer outro bem, não é apenas um título que o seu titular pode conservar para si, mas ela deve cumprir as funções para a qual foi criada. Qualquer objeto de direito que não cumpre o fim para que se destina não merece proteção jurídica, pois apenas é um fator restritivo de direitos, não proporcionando qualquer benefício, utilidade ou comodidade.

Porém, a caducidade da marca não pode ser declarada simplesmente de ofício, uma vez que tal medida importará na extinção do direito de propriedade dessa, cancelando-se o

193. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 158.

194. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 5º, XXII: “a propriedade atenderá a sua função social;”.

registro pertinente. Verificada a suspeita, o interessado deve instaurar procedimento administrativo perante o INPI ou esse mesmo pode iniciá-lo.

Feito isso, concede-se a oportunidade de o titular se justificar arguindo o uso regular ou a justificativa para o desuso, tendo para tanto, o prazo de sessenta dias, conforme art. 143, §§ 1.º e 2.º da LPI¹⁹⁵. Caso a justificativa seja procedente, o registro da marca não restará caduco, sendo preservado.

Qualquer medida extintiva ou restritiva de direitos, ressalte-se, deve dar ao titular a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, cuja previsão, reitera-se, se encontra no art. 5.º, LV da CRFB/88.

Quanto ao ônus da prova, a doutrina clássica entendia que esse não cabia ao titular da marca, sendo então cabível àquele interessado em desconstituir uma situação jurídica legalmente constituída. Porém, a própria previsão do art. 143, § 2.º da LPI se contrapõe a tal entendimento, determinando que a carga da prova deve incidir para o titular do registro.

Afinal, seria um ônus árduo para o interessado fazer prova de fato negativo, de forma que é mais simples para o titular a prova da destinação correta do sinal, visto que se trata de uma conduta positiva¹⁹⁶. Nesse contexto, durante o prazo para se manifestar, o titular do registro deve justificar o desuso ou então comprovar o uso do sinal como marca.

A justificativa para o desuso se perfaz quando o titular faz a prova de um fato que lhe impediu do uso em conformidade com o registro, impedimento esse a que, obviamente, não deu causa. Situações de caso fortuito e força maior seriam aptas a justificar o desuso, tratando-se fatores obstativos à declaração de caducidade¹⁹⁷.

Entretanto, cumpre ressaltar que o titular do registro não deve alegar caso fortuito ou força maior quando estiver proibido de realizar determinadas práticas e, em contrapartida, o uso da marca não é restrito a tal proibição, dispondo o titular de alternativas para o seu uso. Nesse contexto, caso o titular pudesse alegar caso fortuito ou força maior, estaria embasando

195. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 143, § 1º: “Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.” § 2º: “O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.”

196. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 160-162.

197. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 1.159.366 – SC. Relator: Ministro Hamilton Carvalhido. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9272470/agravo-regimental-no-agravo-de-instrumento-agrg-no-ag-1159366-sc-2009-0034506-5>>. Acesso em: 02 ago. 2015. “A proibição de importação de produtos gera uma barreira que, se não é de todo intransponível, pode tornar econômica e/ou estrategicamente inviável a comercialização de tais produtos no Brasil, além de ser medida inesperada, de modo a configurar motivo de força maior, conforme previsto no art. 94 da Lei nº 5.772/71, vigente à época dos fatos, apto a impedir que se opere a caducidade, por desuso, de marcas registradas no INPI.”

a justificativa na própria ineficiência, ou seja, valendo-se da própria torpeza para evitar o perecimento do direito, o que é inaceitável¹⁹⁸.

Feita a análise acerca de caso fortuito e força maior, resta saber como o titular pode satisfazer a exigência do chamado uso regular da marca enquanto fator de conservação do direito à sua propriedade e, de fato, conservador do registro.

Retornando às lições de João da Gama Cerqueira¹⁹⁹: “[...]a marca deve ser usada tal como foi registrada (...)o uso da marca para assinalar artigos diversos dos indicados no registro não impede a declaração de caducidade.”

Por isso, o uso em desconformidade com os fins constantes no registro viola a regra do art. 143, II da LPI. Cabe ressaltar que o uso para assinalar produtos e serviços não previstos no conteúdo do registro ou com alterações também não previstas é uma forma de violar o sistema atributivo. Somente por meio do ato público e oficial que se pode reconhecer a proteção dada ao sinal e qualquer forma de desvirtuamento nesse sentido não seria abrangida pela proteção.

Contudo, para saber se determinado titular cumpre satisfatoriamente o uso regular, é preciso ter em mente como tal uso se perfaz na prática. Somente assim o instituto protetivo será aplicado com um mínimo de precisão, evitando, assim, tanto a preservação de um direito sem qualquer utilidade como também a extinção de um que cumpre a sua função.

Para tanto, vale mencionar a lição de Denis Borges Barbosa²⁰⁰:

Assim, os signos distintivos como gênero do capítulo da Propriedade Intelectual, ao qual pertencem as marcas, têm como função identificar o empresário, o estabelecimento, a coisa ou o serviço na concorrência. A marca, como espécie, desempenha uma identificação objetiva, vinculando um produto ou serviço a uma determinada origem, a qual, por operação do Direito, é imputada a um titular.

Segundo a lição, a marca de produto ou serviço não deve cumprir os princípios do cunho distintivo, novidade e veracidade, abordados no subcapítulo 2.2, apenas no ato de registro. Tais princípios devem ser obedecidos quando o titular do registro, ao exercer sua atividade, põe em circulação os produtos e os serviços assinalados pela marca, demonstrando que o espaço por ela conquistado no ambiente de concorrência não está ocioso.

198. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 649.261 – RJ. Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8952047/recurso-especial-resp-649261-rj-2004-0044005-0>>. Acesso em: 02 ago. 2015. “O acórdão (...)entendeu que não haveria como identificar essa força maior em decorrência de vedação transitória de importação de determinados produtos, porque a marca não foi deferida para produtos importados, adiantando que se houve impedimento à importação, bem como interesse na manutenção do registro, caberia à empresa se valer de outros mecanismos que viabilizassem sua utilização, o que poderia ser feito até mesmo por meio de concessão do uso da marca, o que, como visto acima, não se comprovou ter ocorrido” [...].

199. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 163.

200. BARBOSA, op. cit., p. 100-101.

Buscando uma melhor compreensão de como o sinal distintivo pode obedecer aos ditames de tais princípios, retorna-se à lição de Denis Borges Barbosa: a marca possui funções de assinalamento, de distinção, comunicativa e persuasória. As duas primeiras se situam na sua função primordial, qual seja a capacidade de individualização do produto ou do serviço assinalado, ligadas ao seu aspecto intrínseco. As demais revelam a relação entre o sinal e os destinatários dos produtos ou dos serviços, tratando do aspecto extrínseco²⁰¹.

A função de assinalamento determina que o sinal somente deve ser destinado ao produto ou ao serviço para o qual foi criado especificamente, conforme consta no registro, sendo a manifestação do princípio da especialidade. O uso desvirtuado não é tutelado porque o titular estaria buscando uma proteção a qual o registro não lhe confere, tratando-se de uma potencial violação ao sistema atributivo.

A função de distinção ou diferencial revela a capacidade de individualizar o objeto a ser assinalado, além de demonstrar a sua origem ou procedência. Trata-se da manifestação do princípio da veracidade, ou seja, a marca somente deve criar vantagens econômicas para o seu titular que sejam condizentes com tal origem ou procedência, evitando-se o uso de investimentos que dele não partiram.

Pela função comunicativa, os destinatários, ao se depararem com o sinal cumprindo a sua função diferenciadora, também criam um significado através de associação de ideias. Então, por meio de um processo mental, seja espontâneo ou por meio de publicidade, os usuários atribuem um sentido ou uma expressão àquele determinado signo.

Por fim, a função persuasória se consiste num processo de atração para que o público-alvo faça o uso do produto ou do serviço assinalado, pois, assim, poderá obter determinada utilidade, comodidade ou até mesmo status social.

Nessas condições, pode-se dizer que o uso do sinal enquanto marca significa que tal uso deve, a todo o instante, indicar a origem e a procedência do produto ou do serviço assinalado, garantindo-lhe a criação, a continuidade e a reputação para circular no ambiente de concorrência²⁰². Qualquer uso desvirtuado dessas finalidades será um descumprimento do uso obrigatório e ensejará na decretação de caducidade.

Dentre os descumprimentos do uso obrigatório, pode-se citar o uso ornamental ou estético e o uso utilitário. O primeiro se consiste no uso como mero adereço ou acessório para fins de encanto ou deleite visual, e o segundo apenas enaltece qualidades ou especificações

201. Ibidem, p. 102-106.

202. Ibidem, p.106-107.

técnicas do produto ou serviço assinalado²⁰³. Em ambos, há algo em comum: o sinal perde o seu poder distintivo, tornando-se vulgar e, assim, inócuo, pois não cumpre a sua principal utilidade, que é diferenciar produtos e serviços no ambiente de concorrência.

Também pode ser incluído como descumprimento do uso obrigatório o uso esporádico ou ocasional. Afinal, para que o símbolo seja um diferenciador para produtos e serviços, manifestando a ocupação de determinado espaço na concorrência, o titular deve utilizá-lo de uma forma minimamente ostensiva, e isso só se perfaz com o uso reiterado e prolongado no tempo²⁰⁴.

Cabe frisar que a cessão do registro também não obsta a declaração de caducidade, mesmo acarretando prejuízos ao cessionário, pois isso não significa o uso do sinal como marca²⁰⁵. Assim, compete ao adquirente a diligência de conferir se o atual titular cumpre a sua função e se não possui qualquer procedimento para fins de decretar o perecimento do direito. Ou então, caso o cessionário tenha adquirido antes de transcorrido o quinquênio previsto no art. 143, II da LPI, deverá fazer o uso o quanto antes, nos termos supracitados.

Por fim, a decretação de caducidade pode ser total ou parcial²⁰⁶. Na primeira hipótese, a marca não cumpre a sua função quanto a todos os produtos ou os serviços a que se destina diferenciar. Na segunda, a marca tem por finalidade assinalar não semelhantes ou afins, porém, só cumpre tal finalidade em relação a alguns deles.

Deve-se reiterar que os institutos relativos à perda de direitos são pertinentes, pois a marca, enquanto direito de propriedade sobre bem móvel imaterial, é disponível. Sendo assim, o titular deve adotar a diligência necessária, cumprindo os ônus previstos em lei para fins de sua preservação. Ademais, esse direito deve cumprir o objetivo para o qual foi criado: a distinção de produto ou serviço oferecido no ambiente de mercado.

203. *Ibidem*, p.107-111, 118.

204. GAMA CERQUEIRA, *op. cit.*, p. 165.

205. *Ibidem*.

206. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.”

3. A MARCA E O SEU VALOR ECONÔMICO

Conforme explanação feita ao longo do subcapítulo 1.1, todo o resultado de uma produção realizada pelo ser humano visa à satisfação de uma necessidade. Quando esse objetivo é alcançado, produz-se um bem, que será mais ou menos valioso, conforme sua capacidade para o atendimento dos anseios proveniente do público-alvo.

Não é demais reiterar que a marca, com o seu poder distintivo, possui uma utilidade para o seu titular, tratando-se de um bem. Para tanto, basta atentar para a análise iniciada especificamente no decorrer do capítulo 1 e desenvolvida em todo o capítulo 2. Por isso, será parte integrante de seu patrimônio, podendo ser objeto de alienação, seja por ato *inter vivos* ou *mortis causa*²⁰⁷. Pondere-se que, por ter uma utilidade distinta daquela inerente ao produto ou ao serviço assinalado, é autônoma em relação a esses.

Considerando ser a marca uma propriedade para aquele que a adquiriu por meio de processo intelectual de aquisição, sendo-lhe útil, vale mencionar a proteção do art. 170, II, III e seu parágrafo único, da CRFB/88²⁰⁸:

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:

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade;

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Através de uma leitura superficial, o intérprete chegaria à conclusão de que o constituinte de 1988 foi redundante, pois a proteção à propriedade de marcas já teria uma previsão no art. 5.º, XXIX da CRFB/88, aspecto mencionado no decorrer do subcapítulo 2.2.1. Entretanto, tal conclusão é equivocada, pois a proteção conferida pelo dispositivo supracitado possui uma abrangência maior e, portanto, concede mais prerrogativas ao titular do registro.

Frise-se que a propriedade como um todo não é pura e simplesmente um título que confere ao interessado apenas o direito de usar livremente o bem sobre o qual exerce domínio, desde que em conformidade com as suas funções sociais. Concomitantemente, também não se limita ao poder concedido ao titular de se opor o uso indevido por terceiros.

207. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 127.

208. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 170, II, III e parágrafo único.

A rigor, a propriedade, enquanto um bem, é avaliável economicamente, tendo o constituinte a cautela de prever a possibilidade de o proprietário explorar esse conteúdo econômico em prol de seus interesses. Logo, conceder-lhe tal possibilidade é tão essencial quanto às demais prerrogativas supracitadas para fins de tutela efetiva da propriedade.

Para tanto, vale mencionar a lição de Gilberto de Abreu Sodré Carvalho²⁰⁹:

[...]o caput e o parágrafo único do artigo constitucional prestigiam a livre iniciativa, o que se traduz como proteção do individualismo. Trata-se do reconhecimento da propriedade empresarial como objeto de direito subjetivo a ser titularizado por um sujeito de direito privado [...]

Através da lição supracitada, depreende-se que, numa sociedade cujo modo de produção obedece aos princípios do Capitalismo, faz-se necessário assegurar ao empresário o direito de explorar economicamente a sua propriedade empresarial. Privá-lo do exercício desse direito significa desprovê-lo de proteção eficiente, pois esvaziaria a essência de sua propriedade enquanto bem. Por consequência, terá menos condições de obter o retorno econômico necessário para se manter, enquanto agente de produção.

Adaptando todo esse raciocínio para o tema abordado, o titular do registro pode explorar a propriedade da marca economicamente. Deve-se reiterar que o sinal registrado é um bem enquanto útil para diferenciar produtos e serviços assinalados, indicando a origem e a procedência deles. Em última instância, é um meio para conquistar maior espaço no cenário da concorrência, e quanto maior esse espaço, maior o valor econômico do sinal.

Feitas essas considerações, o legislador infraconstitucional concedeu a possibilidade de o proprietário da marca utilizá-la como objeto de contrato. É por meio desse que o titular possibilita a exceção ao seu uso exclusivo, seja permitindo a aquisição por terceiros ou mesmo o uso autorizado por qualquer meio contratual. Em ambos os casos, visa-se um retorno econômico-financeiro e uma preservação ou dilatação de espaço conquistado no ambiente de concorrência.

A partir de então, faz-se necessário conhecer os institutos da cessão e da licença de uso²¹⁰, suas formalidades, a influência sobre o registro da marca e o ônus de averbação por parte do interessado. Cumulada a todas essas questões formais, também se faz necessário abordar quais vantagens o empresário pode auferir por meio deles e por quais meios se manifestam.

209. CARVALHO, op. cit., p. 72.

210. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I – ceder seu registro ou pedido de registro; II – licenciar seu uso;”.

A análise do contrato de franquia²¹¹ será feita junto com a licença de uso, pois, apesar das várias diferenças, existem semelhanças que autorizam aplicações de ônus e institutos da LPI em comum, assim como se assemelham as vantagens auferidas em meio à concorrência.

De fato, o empresário, ao exercer o direito de exploração da propriedade da marca para fins de obter benefícios econômicos, deve zelar pelo cumprimento da função social da propriedade, evitando a satisfação de seus interesses à custa de prejuízo alheio. Nessas circunstâncias, o uso da sua propriedade, no caso, a marca, também precisa resguardar os direitos dos destinatários do produto ou do serviço assinalado e dos demais agentes econômicos que têm contato direto ou indireto com o sinal²¹².

211. BRASIL. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 1.º Os contratos de franquia empresarial são disciplinados por esta lei.”

212. CARVALHO, op. cit., p. 74.

3.1. Cessão como controle de espaços úteis na concorrência

Quando se menciona cessão de marcas, a expressão, em si, é autoexplicativa: a propriedade sobre o sinal distintivo pode ser transferida a quem, originariamente, não se valeu do processo de aquisição para adquiri-la. Tal possibilidade consiste no fato de o direito sobre a marca, assim como qualquer direito sobre patrimônio, ter como característica a disponibilidade.

Considerando isso, vale mencionar a previsão do art. 134 da LPI²¹³, que possibilita tal transferência: “o pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.”

O legislador menciona a possibilidade de o registro e o seu respectivo pedido serem objeto de alienação. Então, conclui-se que não só a marca já consolidada, mas também pode ser objeto de contrato o signo sobre o qual há uma expectativa de ratificação. Cabe relembrar o fato de o pedido de registro ser um procedimento administrativo submetido ao INPI para fins de reconhecimento da propriedade de uma marca, podendo ser deferido ou não, conforme preveem os art. 155 e 156 da LPI, já abordados no decorrer do capítulo anterior.

Entretanto, como anteriormente consignado, a marca não se insere isoladamente num contexto fático. Ela é apenas um dos diversos bens pertencentes ao empresário utilizados organizadamente. Esse conjunto de bens é denominado estabelecimento empresarial, previsto no já mencionado art. 1.142 do CC.

Por ser esse complexo de bens utilizado em prol de uma finalidade em comum, qual seja o aumento das perspectivas de lucro no tempo e no espaço, dilatando a conquista de território na concorrência, possui natureza jurídica de uma universalidade de fato²¹⁴.

É nesse contexto que surge o aviamento, que é a simbiose entre o conjunto de elementos corpóreos e incorpóreos, patrimoniais ou não, capazes de atribuir sobrevalor aos bens agregados do empresário enquanto partes do estabelecimento²¹⁵. A marca, uma vez

213. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 134.

214. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária.”

215. PÍCOLO, Guilherme Gouvêa. *Goodwill of a trade, ou aviamento e o fundo de comércio no cálculo de haveres nas dissoluções societária*. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/21169/goodwill-of-a-trade-ou-aviamento-e-o-fundo-de-comercio-no-calculo-de-haveres-nas-dissolucoes-societarias>>. Acesso em: 12 nov. 2015.

removida de todo esse conjunto, reduzirá o seu valor de mercado, pois terá menos destaque no campo da concorrência ao se perfazer isoladamente.

Sendo assim, a alienação da titularidade, seja do registro da marca ou do registro requerido, porém, não consolidado, deve ser feita com a devida atenção para o estabelecimento ao qual a propriedade do signo distintivo está integrada. Nessas condições, a marca seria um bem acessório em relação ao estabelecimento²¹⁶, que é uma universalidade de bens.

Logo, não seria, a princípio, admitida a sua alienação isoladamente ao complexo ao qual integra, justamente para preservar o valor de mercado obtido com o aviamento ou até mesmo a atividade como um todo.

Seguindo esse raciocínio, o estabelecimento seria um bem indivisível formado por um conjunto organizado de outros bens agregados. Porém, cabe ponderar que assim o é por declaração de vontade de seu titular, ou seja, bens que originariamente possuem existência autônoma passam a ser partes acessórias e integrantes de um todo²¹⁷. Então, por outra manifestação volitiva, o empresário pode dissociar a marca do estabelecimento ao qual pertence e aliená-la autonomamente²¹⁸.

Permitir ao titular a alienação da marca dissociada do estabelecimento é uma questão de ordem prática, pois, do contrário, tornaria tais transações excessivamente onerosas e, por muitas vezes, nada proveitosas para os contratantes.

Em tais circunstâncias, o adquirente seria obrigado à compra de bens pouco ou nada úteis para o exercício de sua atividade e com sobrevalor decorrente do aviamento. Em contrapartida, o alienante seria forçado a alienar esses mesmo bens, os quais ainda podem ser determinantes para que se mantenha com vigor no ambiente de concorrência.

Consequentemente, o contrato não será realizado e a marca continuará sob domínio de um agente que não mais possui interesse em explorar as vantagens que ela proporciona. Dessa forma, a tendência é, posteriormente, a extinção do registro por quaisquer das hipóteses previstas no art. 142 da LPI, retornando o sinal ao domínio público. Isso pode ser prejudicial ao mercado, pois será uma referência a menos de produtos ou serviços enquanto oferta para o atendimento à demanda do público-alvo.

216. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 129.

217. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes.”

218. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 130, 133, 135.

Assim, condicionar a aquisição da marca à transferência do estabelecimento na íntegra é fator apto a causar um grave inconveniente sob o aspecto pragmático para ambas as partes do contrato. Por isso, a possibilidade de alienação da marca desvinculada do estabelecimento ao qual integra permite maior liberdade de contrato entre os agentes econômicos.

Prosseguindo na análise, a doutrina clássica afirma que o alienante, ao transferir a propriedade da marca, também deve transferir os chamados gêneros de comércio ou indústria. Certamente, trata-se de uma expressão não alinhada com o contexto atual, pois o exercício de empresa, ou seja, atividade econômica organizada, pode ser feita por qualquer pessoa, seja comerciante, industrial ou prestador de serviços.

Então, adaptando para a atualidade, o cedente, pelo menos na vigência do antigo Código de Propriedade Industrial, deveria se dedicar à circulação de produtos e serviços distintos daqueles assinalados pela marca cuja propriedade foi alienada. Ele poderia prosseguir no mesmo ramo de atividade, ou seja, oferecer aqueles pertencentes à mesma classe, porém, tem o ônus de focar sua atividade para outros de espécies diferentes, sob pena de anulabilidade da transação²¹⁹.

Portanto, se um empresário se empenhasse no comércio de carne de aves, por exemplo, nada impediria que, após a alienação da marca do produto, ele continuasse a comercializar carnes de animais de criação. Por óbvio, o alienante poderia pôr em circulação no mercado de consumo carne bovina ou até mesmo suína. A lógica de tal regra de conduta se justificava nos princípios gerais dos contratos, mais especificamente no que tange à boa-fé objetiva²²⁰.

A concorrência em si não só é lícita como também é essencial para o exercício da livre iniciativa, garantia essa constitucionalmente prevista. Assim, um empresário pode dilatar a sua expectativa de lucro por meio de investimento próprio, mesmo que isso signifique a ruína do outro. Entretanto, para que haja licitude nesse processo, o alienante num contrato de cessão de marcas não pode estar premeditado a causar prejuízo ao adquirente, cedendo-lhe uma marca com a intenção direta de, em seguida, esvaziar seu conteúdo econômico.

Contudo, em se tratando de transferência de marcas pura e simplesmente, tal exigência não se encontra mais em vigor, pois foi revogada pela LPI vigente. Dessa forma, o alienante pode se dedicar ao mesmo ramo de atividade que abrange o produto ou o serviço

219. *Ibidem*, p. 130-133.

220. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

assinalado pela marca alienada, desde que, evidentemente, se utilize de um sinal distinto e completamente novo²²¹.

Tal conclusão se obtém a partir da análise do princípio da legalidade, previsto no já citado art. 5.º, II da CRFB/88, de forma que um comportamento humano somente pode ser considerado ilícito caso haja proibição prevista em lei.

Frise-se que o legislador não prevê ilicitude na concorrência entre alienante e adquirente, podendo ambos assim proceder sem maiores embaraços. Apesar disso, nada impede que, mediante manifestação, as partes façam restrições à liberdade de concorrer nesse sentido, bem como ainda devem ficar atentas aos deveres de conduta inerentes à boa-fé.

Porém, cabe ponderar que, num contrato de alienação do estabelecimento como um todo, conhecido como contrato de *trespasse*, e a marca é parte integrante do complexo de bens, o legislador inverte esse raciocínio. Há uma proibição de concorrência entre alienante e adquirente pelo prazo de cinco anos, contados a partir da data da transferência. Ainda assim, as partes podem dispor da limitação legalmente prevista para concorrer entre si, desde que haja manifestação expressa e, de fato, consentimento mútuo²²².

Dessa forma, se o primeiro concorrer com o segundo e não houver autorização expressa em contrário, ocorrerá um ilícito. O lesado poderá se valer da tutela judicial para impor uma prestação negativa, sem prejuízo de perdas e danos²²³.

Feitas essas considerações, procede-se à análise da segunda parte do art. 134 da LPI, tratando da necessidade de o cessionário atender aos requisitos legais para o requerimento do registro ou do registro pertinente. Como primeiro requisito, observa-se a necessidade de transferência de marcas iguais ou semelhantes que assinalam produtos e serviços com relação de identidade, semelhança ou afinidade entre si, prevista no art. 135 da LPI²²⁴:

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Conforme analisado ao longo do subcapítulo 2.2, o princípio da veracidade impõe ao requerente de registro o ônus de utilizar o sinal como um meio de expor a real procedência de um produto ou serviço, evitando o seu uso como meio para a realização de fraudes. Porém,

221. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 146.

222. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência.”

223. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “Art. 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos.”

224. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 135.

seria inócuo se, com a concessão do registro e o reconhecimento da propriedade do símbolo, tal ônus simplesmente desaparecesse. Nessas circunstâncias, cabe também ao titular da marca o dever de preservar a veracidade no decorrer do seu uso no ambiente de concorrência.

Por esses motivos, a cessão deve compreender marcas iguais ou semelhantes para produtos e serviços idênticos ou afins entre si. Afinal, a cessão de apenas algumas marcas, mantendo inalterado o registro das demais com que guarda identidade ou semelhança, poderia induzir os destinatários a erro, fazendo-os supor uma procedência do produto ou do serviço assinalado que não lhe caracteriza mais.

Certamente, tal situação seria um favorecimento a toda a sorte de fraudes e ao aproveitamento parasitário, práticas essas abominadas para fins de preservação de bens jurídicos essenciais à sustentação do Capitalismo em sua essência.

Ainda tratando da necessidade de preservação do princípio da veracidade, vale mencionar a possibilidade de a marca constituída por nome empresarial ser transferida, apesar de o nome, em si, ser inalienável em regra. Somente se excepciona a inalienabilidade do nome empresarial nos contratos de trespasse, ou seja, contratos cujo objeto é a compra e venda de estabelecimento empresarial²²⁵.

Mesmo assim, reitera-se, a marca constituída por nome pode ser alienada sem que isso envolva todo o estabelecimento do qual faz parte. Para tanto, faz-se necessário modificar o sinal na parte que contenha o nome do cedente²²⁶. Isso posto, o cessionário, a quem cabe o ônus da modificação, pode aproveitar o restante do sinal, desde que tal remanescente ainda tenha cunho distintivo, acrescentar qualquer outra característica diferenciadora ou mesmo o seu próprio nome empresarial.

Todas essas ações acarretarão mudanças no registro da marca quanto ao seu titular e à ostentação do sinal, e o cessionário também terá o ônus de levá-las a registro²²⁷. Porém, tal

225. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Parágrafo único. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor.”

226. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 135-136.

227. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações: I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e III – das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.” Cabe lembrar que as marcas constituídas de nome empresarial, se transferidas sem a alteração da parte que contenha o nome do alienante, terão o uso limitado justamente para preservar o princípio da veracidade, evitando-se, assim, que usuários sejam induzidos a erro, o que favorece a fraude.

registro, enquanto meio eficaz para tornar pública a transferência de propriedade do signo, somente será útil para fins de eficácia do ato perante terceiros²²⁸.

Isso significa que a anotação de transferência não seria um requisito de validade do negócio cujo objeto seja a alteração da titularidade sobre o registro da marca, mas sim uma condição de eficácia *erga omnes*. Por consequência, difere da aquisição da propriedade, pois essa requer, para fins de validade, o registro concedido pelo INPI, conforme verificado no subcapítulo 2.1.

Por tais motivos, para que a cessão seja válida, basta a declaração consciente de vontade das partes, sendo estas plenamente capazes, e o sinal objeto de registro ou pedido de registro ser visível e não inserido nas vedações legais. A eficácia perante as partes já se consolida a partir do momento em que há a livre manifestação de vontade, sendo desnecessária a tradição através da entrega do certificado representativo do registro da marca²²⁹.

A cessão do registro de marcas, em termos de direitos obrigacionais, é regulada pelo instituto da cessão de créditos, de forma que o cedente responde pela existência de determinado direito²³⁰. No caso, o cedente responde pela existência e pela validade do registro em seu nome, pois esse, se nulo ou caduco, ensejará no direito do cessionário de pleitear direito de restituição, caso tenha se operado onerosamente, sem prejuízo de perdas e danos, mesmo nos casos de gratuidade²³¹.

Uma vez perfeita e acabada a cessão, transfere-se, de pleno direito, a propriedade do registro do sinal. Assim, o cedente passa a ser um estranho, tal como qualquer outro terceiro, não lhe subsistindo qualquer direito que o registro possa conferir.

Por conseguinte, a legitimidade para recorrer aos meios de defesa abordados no subcapítulo 2.3 passa a pertencer ao cessionário. Contudo, subsiste ao cedente, ainda, o direito de defender a validade de tal registro em ação de nulidade ou caducidade, dada a sua responsabilidade em caso de registro nulo ou caduco, a qual decorre do instituto da cessão de créditos²³².

228. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.”

229. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 137-139.

230. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.”

231. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 139.

232. *Ibidem*, p. 140.

Apesar de a cessão prescindir das anotações cabíveis perante o INPI para fins de validade, ela será determinante para fins de estabelecer a legitimidade ativa para o exercício dos meios de defesa supracitados. Enquanto tais anotações não se reputarem perfeitas e acabadas, o cessionário não poderá pleitear a anulação de registros aptos a ensejar confusão ou associação, ou mesmo o uso indevido por terceiros.

Nesse contexto, cabe ressaltar que a anotação da transferência não possui efeitos retroativos, de forma que a anotação tardia também não conferirá ao adquirente qualquer dos direitos ora tratados antes de sua consolidação diante do INPI²³³.

Então, cabe ao cessionário a diligência de fazer o devido registro para, assim, melhor resguardar os seus interesses. Tal exigência se funda na necessidade de uma fórmula de reciprocidade: se é preciso o registro para fins de tornar público o conhecimento da propriedade, conseqüentemente, a transferência de propriedade também deve ser conhecida por um ato público, qual seja a anotação da cessão. Em última instância, estar-se-ia assegurando a segurança jurídica e a estabilidade nas relações interpessoais.

Por fim, a utilidade da cessão do registro de marcas se justifica porque o cedente não mais possui interesse em explorar o espaço conquistado pelo sinal. Logo, o legislador lhe concedeu a possibilidade de transferi-lo a quem tenha tal interesse, evitando, assim, que a propriedade fruto de esforço intelectual se perca por qualquer fator extintivo.

Ademais, como já explanado no princípio do presente subcapítulo, a relação entre a marca e o titular do registro é igual a qualquer relação de domínio, tratando-se de um típico direito de propriedade. Portanto, trata-se de um direito sobre patrimônio, cuja característica é a disponibilidade.

Porém, a cessão da propriedade da marca não tutela apenas os interesses do empresário. Em última instância, também assegura uma possibilidade de oferta potencialmente apta a satisfazer determinada demanda no ambiente de concorrência. Por isso, também é um meio, ainda que secundário, de tutela dos interesses do consumidor ou de destinatários em geral.

233. *Ibidem*, p. 141.

3.2. Licença de uso, franquia e conquista da concorrência

A despeito das diferenças entre os contratos de licença de uso e de franquia, entre eles, há semelhanças que permitem um exame comparativo dos seus respectivos institutos disciplinadores. Num primeiro instante, faz-se necessário um estudo de cada um desses contratos. Em seguida, serão tratadas as diferenças e as semelhanças, tanto pelo aspecto jurídico como pelas vantagens econômicas oferecidas.

Feito o esclarecimento supra, inicia-se a análise da licença de uso da marca. Para tanto, vale mencionar a previsão literal do art. 139, *caput* da LPI²³⁴, que centraliza a disciplina do instituto: “O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.”

Procedendo à leitura do dispositivo, depreende-se que o titular apenas cede o uso do sinal a terceiros, estando já concedido o registro ou sendo esse apenas uma expectativa. Porém, reserva ainda, para si, a propriedade ou o direito de obtê-la futuramente, em caso de deferimento do pedido.

Por ser o exercício de empresa uma atividade que almeja lucro, a licença de uso normalmente se perfaz a título oneroso, mais especificamente mediante participação nos lucros, também conhecido como *royalties*. Apesar disso, em termos juridicamente técnicos, não há fator impeditivo para que o contrato se realize gratuitamente.

Então, denota-se que a licença de uso é meio pelo qual o titular do registro ou o autor do pedido de registro permite que terceiros possam se valer do uso do sinal que lhes é correspondente, excepcionando o direito de uso exclusivo. Não é demais reiterar que o pedido de registro é um ato formal perante o INPI para fins de reconhecimento da propriedade da marca, podendo ser deferido ou não, conforme art. 155 e 156 da LPI.

Uma vez que o licenciante reserva para si o direito de propriedade, ele será parte legítima para se valer de todos os meios de defesa abordados no decorrer do subcapítulo 2.4. Tal legitimidade, ressalte-se, também pode ser concedida ao licenciado mediante declaração

234. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 139.

expressa ou tácita²³⁵. Sendo assim, tanto licenciante como licenciado podem se utilizar dos meios de defesa, seja independentemente ou por meio de litisconsórcio ativo.

O licenciante também pode limitar o objeto da licença em relação à pessoa, ao espaço e ao tempo. À vista disso, a concessão somente pode ser feita ao licenciado, proibindo-o de sublicenciar para terceiros, bem como é possível restringir o uso a determinadas regiões ou estabelecer um termo para a vigência do contrato²³⁶. Tais limitações não se presumem, devendo o licenciante estabelecê-las inequivocamente ou elas podem decorrer dos usos e dos costumes locais.

Porém, não se deve olvidar que o licenciante ainda conserva o direito de propriedade da marca ou a autoria do sinal inserido no pedido de registro. Logo, mesmo após celebrado o contrato de licença de uso, ainda subsiste para ele a prerrogativa prevista no já citado art. 130, III da LPI, que trata da defesa da integridade e da reputação do símbolo distintivo.

Portanto, a partir de uma interpretação sistemática da legislação vigente, depreende-se que persiste para o licenciado o dever implícito de zelar pela integridade e a reputação do sinal objeto do contrato, mesmo não estabelecidos limites pelo licenciante quanto ao seu uso.

Isso posto, qualquer ato por parte do licenciado apto a denegrir a boa imagem do sinal, de forma a não zelar pela qualidade dos produtos e serviços assinalados, bem como a não observância de padrões estabelecidos pelo licenciante, acarreta inadimplemento contratual e uso indevido. Assim, nasce para esse o direito subjetivo de zelar pela incolumidade do signo distintivo, cuja tutela pode ser obtida por meio de demanda judicial, pleiteando-se a resolução contratual e a vedação ao uso²³⁷, sem prejuízo de perdas e danos.

Em contrapartida, o licenciante também possui um dever implícito para com o licenciado. Dentre eles, o principal é o de zelar pela existência do objeto do contrato, qual seja a marca, que só se perfaz com o efetivo registro perante o INPI. Em tais condições, eventual

235. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 139, parágrafo único: “O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.”

236. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 146.

237. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.387.244 – DF. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24979443/recurso-especial-resp-1387244-df-2012-0199491-3-stj>>. Acesso em: 2 out. 2015. “3. A marca é mais que mera denominação: traz em si o conceito do produto ou serviço que a carrega; possui feição concorrencial, distinguindo-a dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; diminui o risco para a clientela, que conta com a padronização dos produtos, serviços, atendimento e demais atributos que a cercam. 4. A licença de uso gera o compromisso, ex lege, de o licenciador zelar pela integridade e reputação da marca. É da essência da própria marca que o uso por terceiros deve respeitar-lhe as características, pois a inobservância dos traços distintivos desvirtua a sua existência. 5. A não observância dos padrões dos produtos e serviços pela licenciada para o uso da marca demonstra o uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização.”

desídia por parte do licenciante quanto às diligências necessárias ao registro enseja direito de resolução do contrato²³⁸, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Decerto, não se pode executar qualquer contrato sem que o objeto esteja consolidado e juridicamente reconhecido. No caso da licença do uso da marca, como a própria terminologia evidencia, é a marca, cujo uso é permitido pelo licenciante ao licenciado. Tal obrigação decorre do sinalagma²³⁹, ou seja, enquanto o licenciante não realiza, pelo menos, o ato de depósito para fins de futuro registro do INPI, o licenciado não pode proceder ao uso do sinal, justamente porque o signo não é e nem será uma marca para fins de Direito.

Feita a análise das obrigações incumbidas às partes do contrato de licença de uso, faz-se necessário atentar para o ato de registro do contrato perante o INPI. Para tanto, imprescindível mencionar disposição literal do art. 140, *caput*, §§ 1º e 2º²⁴⁰ da LPI:

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1.º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2.º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

A partir de uma simples interpretação literal do dispositivo supra, conclui-se que o registro do contrato não seria um requisito de validade, mas sim de eficácia perante terceiros. Entre as partes, ele é válido e eficaz, ou seja, preenche todos os requisitos para que as partes tenham direitos e obrigações recíprocos. Porém, caso queiram lhe dar publicidade ao contrato celebrado, o registro se faz pertinente²⁴¹.

Por isso, eventual indeferimento do registro do contrato por parte do INPI não o torna inválido, assim como sua eficácia não ficaria suspensa entre as partes, não sendo o deferimento uma condição suspensiva. Todavia, caso os interessados insistam na publicidade da transação, é possível interposição de recurso no âmbito do INPI da decisão que indefere o registro²⁴².

238. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0101216-78.2012.8.26.0100. Relator: Desembargador José Reynaldo. Disponível em: <<http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/130202675/apelacao-apl-1012167820128260100-sp-0101216-7820128260100/inteiro-teor-130202685>>. Acesso em: 4 out 2015. “[...]a licenciante não comprovou o cumprimento da obrigação de registrar a marca para classe que protegesse a fabricação e comercialização de cosméticos para poder ser validamente ajustado licenciamento oponível a terceiro. Importante salientar que o descumprimento contratual por uma das partes impede de exigir da parte contrária o cumprimento do contrato.”

239. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74. “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

240. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 140, *caput*, §§ 1.º e 2.º.

241. GAMA CERQUEIRA, op. cit., p. 147.

242. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.”

Encerrada a análise isolada acerca do contrato de licença de uso, progride-se para o início do estudo individual sobre o contrato de franquia. Para tanto, imprescindível mencionar previsão literal do art. 2.º da Lei nº 8.955²⁴³, de 15 de dezembro de 1994:

Art. 2.º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

Embora o legislador não tenha a tarefa precípua de fazer definições, em se tratando de franquia, assim procedeu através do texto legal supracitado. Partindo dessa definição, depreende-se que o contrato não se resume apenas à permissão concedida pelo franqueador para o uso da marca e de outros bens integrantes do seu estabelecimento ao franqueado. Mais do que isso, primeiro pode oferecer ao segundo uma série de serviços para fins de apoio logístico e treinamento para o uso eficiente de meios de produção.

Cabe ponderar que o proprietário da marca, ao incluir o uso dessa pelos franqueados, não está transferindo a sua propriedade. Assim, o franqueador ainda reserva para si os direitos inerentes à defesa do signo e o controle do uso conforme disposições no registro e suas determinações estabelecidas no contrato de franquia²⁴⁴.

Ainda conforme disposição legal, a onerosidade é característica do contrato de franquia, de forma que o complexo de atividades exercidas não se coaduna com a gratuidade. Por tais motivos, havendo prestação gratuita, a relação entre as partes afastará a aplicação da Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994.

Prosseguindo na análise, o legislador também frisou que, entre as partes, não há vínculo empregatício, mesmo sendo o franqueado uma pessoa física. Afinal, esse, embora não conserve a sua identidade mercadológica, conserva a sua identidade jurídica, bem como os riscos da empresa também correm por sua conta, responsabilizando-se pelo pagamento das despesas com mão-de-obra, tributos, insumos e outros.

Por isso, não há relação trabalhista, pois o franqueado não está subordinado ao franqueador, de forma que esse, em verdade, ao prestar serviços, apenas oferece suporte para aquele. No fim, deve-se permitir àquele, o franqueado, ter total autonomia e independência para adotar estratégias empresariais em busca de lucro, assumindo, assim, todos os ônus

243. BRASIL. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 2.º.

244. BARROSO, Luiz Felizardo. *Franchising & direito*, rev., ampl. e atual. em consonância com o Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2002, posição 2318. Convém ressaltar que não se encontram mais exemplares impressos da presente obra, estando ela disponível tão somente no modo livro digital. Por isso, a título de referência, os trechos da obra determinantes para as abordagens sobre contratos de franquia são demarcados em posições em vez de páginas.

decorrentes da atividade. Dessa forma, qualquer fator destinado a mitigar a liberdade do exercício de empresa pelo franqueado seria apta a subverter a essência do contrato de franquia²⁴⁵.

Feito esse breve esclarecimento, faz-se necessário saber como a marca de produto ou de serviço se insere em meio a esse contexto. De fato, conforme já analisado, a marca é um dos diversos objetos do contrato ora analisado. Para tanto, imprescindível, num primeiro instante, a leitura do art. 3.º, *caput*, incisos III e XIII²⁴⁶ da Lei de *Franchising*:

Art. 3.º Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia empresarial, deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes informações:

III – indicação precisa de todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia;

XIII – situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador;

Através da leitura do dispositivo supra, depreende-se que o contrato de franquia tem um requisito especial: o envio da Circular de Oferta de Franquia – COF ao potencial franqueado, documento este cuja forma deve ser necessariamente escrita.

Por ser o contrato ora analisado um complexo de atividades envolvendo uma variedade de objetos, o rol desse dispositivo é muito mais amplo. Entretanto, conforme já afirmado, a sua abordagem será limitada à concessão do uso da marca enquanto parte do seu objeto de realização. Por isso, dentre outras obrigações, é dever do franqueador informar na COF sobre a situação jurídica da marca cujo uso será permitido.

Observando a abordagem feita ao longo de todo o capítulo 2, a propriedade da marca, para fins de Direito, somente se perfaz por meio da concessão do registro perante o INPI. Como o contrato de franquia envolve a permissão do uso de marcas, o franqueador somente pode fazê-lo se tiver o registro, ou seja, se for proprietário do sinal²⁴⁷. Caso o proprietário seja um terceiro, deve esse autorizar o uso pelos franqueados.

Portanto, o uso da marca somente pode integrar o contrato de franquia quando o proprietário assim consentir. Afinal, não se pode utilizar como objeto de contrato o patrimônio de terceiros, o que viola frontalmente o direito de propriedade. Concomitantemente, a parte não pode utilizar como objeto de contrato um sinal ainda

245. *Ibidem*, posição 1154-1185.

246. BRASIL. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 3.º, *caput*, III e XIII.

247. BARROSO, op. cit., posição 1217.

desprovido do registro como marca no INPI, uma vez que, sem tal registro, não há propriedade.

Todavia, à semelhança do que ocorre com a licença de uso, pode integrar o contrato de franquia o sinal cujo pedido de registro foi feito perante o INPI e, de fato, ainda aguarda a concessão do registro. Nesse caso, ainda segundo os incisos III e XIII do art. 3.º da Lei de *Franchising*, o franqueador terá o dever de informar e o franqueado o direito subjetivo de obter tal informação. Reitera-se que, enquanto não deferido o registro, existe somente a mera expectativa de direito de propriedade do signo enquanto marca²⁴⁸.

O dever de informar ora mencionado provém de um princípio chamado *disclosure*, o qual determina que as partes devem zelar entre si pelo dever de lealdade e transparência na realização de contratos²⁴⁹.

Segundo lição do professor Luiz Felizardo Barroso²⁵⁰, *disclosure* pode ser definido como: “[...]o princípio da revelação total e sincera dos dados empresariais no mercado de capitais e no de franquias empresariais.”

Por ser a franquia um complexo resultante da execução simultânea e coordenada de diversos micro-contratos, por vezes, torna-se difícil e oneroso ao franqueado fiscalizar a lisura de todo esse complexo. Por tal motivo, o legislador, considerando que o franqueador possui o absoluto controle sobre o objeto da franquia como um todo enquanto complexo de bens e serviços, tomou a cautela impor-lhe o ônus da informação, conforme rol no art. 3º da Lei de *Franchising*.

O *disclosure*, oriundo do vocábulo francês *déclare*, significa “abrir, expor à vista, sair do invólucro, tornar público, tornar-se conhecido, revelar-se”²⁵¹. Quando aplicado aos contratos de franquia, na prática, revela o seu significado etimológico: o franqueador fornecer boas informações acerca dos bens e dos serviços fornecidos ao franqueado, incluindo a marca de produto ou de serviço²⁵².

Porém, não basta haver previsão legal do ônus de informar, cabível ao franqueador, sendo preciso também estabelecer uma consequência jurídica em caso de descumprimento. Foi então que o legislador previu objetivamente o prazo de 10 dias para o envio da COF antes

248. Ibidem, posição 1227-1249.

249. Ibidem, posição 1283-1295.

250. Ibidem, posição 1471.

251. Ibidem, posição 1492.

252. Ibidem, posição 1602, 1635. O princípio do *disclosure*, no ordenamento pátrio, já não era nenhuma novidade com o advento da Lei de *Franchising*. Antes dela, o legislador brasileiro, ao disciplinar as sociedades anônimas e o Mercado de Capitais, tomou a cautela de prever o prospecto, instrumento essencial para qualquer transação no mercado de valores mobiliários. A COF, inspirada no prospecto, também deve conter informações atualizadas que os candidatos a franqueado devem dispor antes de assinar o efetivo contrato de franquia.

da assinatura do contrato, do pré-contrato ou do desembolso de qualquer quantia. A não observância enseja o direito do franqueado de anular o contrato e exigir a restituição de valores eventualmente pagos, sem prejuízo de perdas e danos²⁵³.

Observe-se que não basta o fornecimento das informações para que se considere tal ônus devidamente cumprido. O franqueado, além de assegurar a informação completa acerca dos objetos envolvidos na franquia, também deve zelar pela veracidade das informações, sob pena de suportar a anulação do contrato e a responsabilidade relativa aos deveres de restituir quantias percebidas e de indenizar perdas e danos²⁵⁴.

Certamente, o Direito não se resume a meras normas de conduta, precisando também ser coercitivo. Do contrário, estaria se confundindo com a moral e, assim, o indivíduo transgressor da regra de conduta, no máximo, suportaria conflitos restritos à sua esfera íntima. Por isso a necessidade de se prever uma sanção, obrigando-o a adotar determinado comportamento.

Ressalte-se que o *disclosure* não significa super proteção ao franqueado em detrimento do franqueador. Na verdade, trata-se de uma forma específica de assegurar a lealdade e a transparência nas relações entre as partes no contrato de franquia, condutas essas inerentes ao dever geral de boa-fé²⁵⁵. A manifestação material do cumprimento de tais deveres à luz desse princípio se faz por meio da COF.

Até o presente momento, foram abordadas noções gerais acerca da fase pré-contratual de como um contrato de franquia e como a marca de produto e serviços se insere em tal contexto. A partir de então, faz-se necessário estabelecer a classificação desse contrato e quais são os direitos e os deveres recíprocos do franqueador e do franqueado no decorrer da sua execução.

253. BRASIL. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 4.º A circular oferta de franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este. Parágrafo único. Na hipótese do não cumprimento do disposto no *caput* deste artigo, o franqueado poderá argüir a anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as quantias que já houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties, devidamente corrigidas, pela variação da remuneração básica dos depósitos de poupança mais perdas e danos.”

254. BRASIL. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 7.º A sanção prevista no parágrafo único do art. 4º desta lei aplica-se, também, ao franqueador que veicular informações falsas na sua circular de oferta de franquia, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.”

255. BARROSO, *op. cit.*, posição 3241-3252. Durante a tramitação do Projeto de Lei nº 318/91 na Câmara dos Deputados, que deu origem à atual Lei de *Franchising*, as Comissões de Constituição, Justiça e de Redação, e a de Economia, Indústria e Comércio, após apreciação, emitiram parecer no sentido de que apenas havia uma maior preocupação com o dever de lealdade e transparência. Afinal, o franqueador detém o controle de toda a sistemática inerente à atividade empresarial objeto do contrato de franquia e, dada a complexidade de tal objeto, ele deve informar os franqueados com maior precisão e cautela.

Par tanto, menciona-se nova lição do professor Luiz Felizardo Barroso²⁵⁶:

O contrato de *franchising* é um contrato por adesão, com cláusulas gerais, uniformes, abstratas e imutáveis, às quais o franqueado adere ou não, ao assiná-lo. Deve o contrato de franquia ser também, comutativo, sendo oneroso e sinalagmático, uma vez que ele se aperfeiçoa só e exclusivamente pelo assentimento de ambas as partes, pela convergência das vontades do franqueador e do franqueado.

Trata-se de um contrato de adesão porque o franqueador, normalmente no comando de uma empresa de grande porte, ao realizar os contratos de franquia, lida com relações em massa. Portanto, permitir a cada um dos franqueados a discussão sobre os termos contratuais tornaria a atividade morosa e qualquer empecilho à celeridade na formação de contratos em massa seria um entrave apto a acarretar prejuízos. Afinal, no Capitalismo, a rapidez é preponderante para a produção eficiente e a captação de lucros.

Porém, o franqueador não pode se valer dessa característica para fins de retirar do franqueado a sua autonomia jurídica, sob pena de desvirtuar os institutos relativos aos contratos de franquia. Igualmente, é vedado ao franqueador estabelecer cláusulas abusivas, tais como o pagamento de cotas mínimas de compras²⁵⁷, pois isso significaria fazer o franqueado suportar a só os riscos do negócio quando que, em verdade, a franquia envolve parceria e colaboração mútuas para o sucesso do empreendimento.

Prosseguindo na análise da definição do professor Barroso, o contrato deve ser oneroso, tal como explanado anteriormente. A onerosidade se perfaz não só porque o legislador assim o estabeleceu no art. 2.º da Lei de *Franchising*, mas também porque as características e o objeto do contrato são incompatíveis com a gratuidade.

Sendo o contrato de franquia oneroso, o professor Barroso afirma ser um contrato comutativo. Nessas circunstâncias, as prestações de ambas as partes são equivalentes, de forma que o franqueado, ao se utilizar dos bens integrantes do estabelecimento do franqueador e de seus serviços, deve pagar-lhe uma quantia calculada com base na percepção dos lucros obtidos, também conhecida como *royalties*²⁵⁸.

O professor trata a franquia como um contrato sinalagmático porque, de fato, existem direitos e deveres recíprocos entre franqueador e franqueado. Assim, aplica-se também a regra do art. 476 do CC, ou seja, uma das partes deve cumprir a obrigação que lhe cabe antes de exigir o cumprimento daquela incumbida à outra.

Por fim, o contrato de franquia também é formal, pois se procede mediante forma escrita e na presença de 2 testemunhas. No que tange a essa forma, tal exigência revela-se até

256. *Ibidem*, posição 1783.

257. *Ibidem*, posição 1991.

258. BRASIL. Lei n. 8.955, de 15 de dezembro de 1994. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 3.º, VIII, “a”.

razoável, pois a COF também deve ser escrita e se trata de documento imprescindível na fase pré-contratual. Por conseguinte, é lógico e pertinente que o contrato em si seja escrito. Em última instância, tal forma é essencial para o contrato em questão, considerando a complexidade do seu objeto.

Entretanto, é um contrato não solene, pois, para fins de validade, não precisa de qualquer registro público ou qualquer outro ato formal²⁵⁹. Por isso, pode-se dizer que é um contrato consensual, ou seja, perfaz-se como válido a partir da mera declaração de vontade das partes²⁶⁰.

Mesmo dispensada a solenidade, isso não impede que as partes realizem o registro do contrato para fins de torná-lo público. Pelo fato de a licença do uso da marca de produto ou de serviço ser parte de seu objeto, tal registro pode ser feito mediante averbação no INPI, produzindo efeitos *erga omnes* após a publicação, nos termos do art. 140, *caput* e § 1.º da LPI.

Uma vez celebrado o contrato em conformidade com os ditames legais e mediante manifestação válida de vontade, por ser sinalagmático o contrato de franquia, resta saber quais são, em linhas gerais, os direitos e as obrigações recíprocos do franqueador e do franqueado.

O franqueador tem o direito de estabelecer previamente quais características o franqueado deve ter e, para tanto, ele traça um perfil conforme critérios próprios²⁶¹. Trata-se do chamado “perfil do franqueado ideal”, cuja informação deve constar na COF²⁶². Esse perfil serve de parâmetro para o franqueador avaliar se o candidato a franqueado possui aptidão para lidar com a estrutura do estabelecimento empresarial a ser cedida enquanto objeto do contrato.

O franqueador também conserva para si, conforme análise da Lei de *Franchising* feita anteriormente, o direito sobre a marca de produto ou de serviço e dos demais bens integrantes do seu estabelecimento. Durante a execução do contrato, há apenas a cessão temporária e precária de tais bens²⁶³, o que reserva ao franqueador enquanto titular da marca o direito de zelar pela sua boa imagem, nos termos do art. 130, III da LPI.

259. BRASIL. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 6.º O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público.”

260. BARROSO, op. cit., posição 1851.

261. Ibidem, posição 1920.

262. BRASIL. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 3.º Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia empresarial, deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma Circular de Oferta de Franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes informações: V – perfil do ‘franqueado ideal’ no que se refere a experiência anterior, nível de escolaridade e outras características que deve ter, obrigatória ou preferencialmente;”

263. BARROSO, op. cit., posição 1920.

Considerando que o franqueado assume a identidade mercadológica do franqueador, o segundo, em vista disso, tem o direito de padronizar, conforme seus próprios métodos, a venda de produtos ou a prestação de serviços por parte do primeiro²⁶⁴.

Por esses motivos, o franqueador, por fazer do franqueado o seu reflexo no decorrer da execução do contrato de franquia, ainda terá direito ao chamado fundo de comércio²⁶⁵. Afinal, mesmo que o franqueado ainda goze de alguma autonomia para o exercício da atividade, essa, pondere-se, deve transparecer as práticas comerciais realizadas pelo franqueador.

Por fim, por se tratar de um contrato essencialmente oneroso, o franqueador tem direito de perceber uma remuneração decorrente do exercício das atividades. Além do ressarcimento para a cobertura de alguns custos decorrentes de investimento em publicidade do negócio, também possui cumulativamente o direito de receber, conforme antes explanado, uma porcentagem calculada sobre o lucro mensal obtido pelo franqueado, mais conhecida como *royalties*²⁶⁶.

Por sua vez, ao franqueado cabe o direito de não só utilizar o nome, as marcas e a estrutura do estabelecimento empresarial pertencentes ao franqueador, mas também retirar benefícios disso, inclusive as vantagens concorrenciais. Porém, para isso, é assegurado o direito de reserva de atuação em determinado território, evitando-se, assim, que haja concorrência não só com o franqueador, mas também com qualquer outro franqueado²⁶⁷.

Atente-se novamente para o fato de a concorrência, em si, ser lícita, pois é consequência inevitável do exercício da livre iniciativa, tal como revela a previsão do art. 170, *caput*, IV e parágrafo único da CRFB/88. Para que dois agentes econômicos sejam considerados concorrentes, ambos, ao buscar o lucro, devem ter interesses conflitantes entre si.

264. *Ibidem*.

265. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 545.814 – SP. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7405015/recurso-especial-resp-545814-sp-2003-0082425-2/relatorio-e-voto-13063782>>. Acesso em: 10 nov. 2015. No presente julgado, considerando que as partes demonstraram total desinteresse em dar prosseguimento à execução do contrato de franquia, que tinha como objeto o aluguel de um imóvel, o franqueador, obteve a tutela judicial para se reintegrar na posse do bem alugado e do fundo de comércio. O direito de retenção por benfeitorias, invocado pelo franqueado no presente caso, configurou abuso de direito, pois os prejuízos para a outra parte seriam maiores, considerando que poderia macular a imagem de um estabelecimento perante o público e, em última instância, de toda a atividade empresarial.

266. BARROSO, op. cit., posição 1925.

267. *Ibidem*, posição 1929.

Entretanto, pela razão de franqueador e franqueados formarem uma parceria para o desenvolvimento de uma mesma empresa, o ato de concorrer entre eles não se coaduna com o objetivo do contrato de franquia.

Considerando que o franqueado contribui para o desenvolvimento do potencial lucrativo de uma atividade econômica exercida pelo franqueador, ele também terá direito de participação no chamado fundo de comércio²⁶⁸. Porém, cabe reiterar que tal fundo ainda pertence ao franqueador, pois o exercício da atividade é feito à imagem e à semelhança do seu desempenho comercial, mesmo o franqueado exercendo a iniciativa para tanto e, em consequência, assumindo o risco inerente.

Quanto aos deveres, o franqueado deve pagar os *royalties* ao franqueador, vender produtos e prestar serviços apenas pertencentes ao franqueador e de acordo com as suas especificações, inclusive no que tange aos preços. Também deve zelar pelo sigilo de informações sobre produtos, serviços e técnicas comerciais que obteve acesso por meio do contrato, e manter os funcionários num padrão compatível com a atividade exercida²⁶⁹.

Deve-se recordar que o franqueador concederá a sua identidade mercadológica ao franqueado para fins de fomentar a capacidade lucrativa da mesma atividade, e ambos colherão os benefícios de tal fomento. Portanto, o segundo, ao exercer a empresa, divulga a imagem do primeiro, devendo ser o seu reflexo em todos os sentidos²⁷⁰.

Retornando ao franqueador, esse possui o dever de prestar constante assessoria ao franqueado para a fixação do ponto comercial, serviços de apoio em logística e na elaboração do projeto para o *design* do estabelecimento²⁷¹. Certamente, não basta apenas o primeiro exigir do segundo o cumprimento de suas obrigações, devendo, norteá-lo nesse sentido por justamente conhecer a atividade franqueada melhor do que qualquer outro agente econômico.

Evidentemente, toda essa disciplina acerca do contrato de franquia somente adveio com a vigência da Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994, atual Lei de *Franchising*. Antes disso, devido à falta de legislação específica no ordenamento, cabia ao aplicador do Direito se valer de regras gerais para a supressão dessa enorme lacuna. Ressalte-se que os contratos até então celebrados sequer adotavam a forma escrita, limitando-se os contratantes à mera troca de correspondências e declarações informais de vontade²⁷².

268. *Ibidem*.

269. *Ibidem*, posição 1935.

270. *Ibidem*, posição 2008.

271. *Ibidem*, posição 1941.

272. *Ibidem*, posição 1808.

Aos contratos já celebrados, a lei em questão não será aplicada para fins de obrigar qualquer franqueador à observância da forma prevista na Lei de *Franchising*, tal como o envio da Circular de Oferta de Franquia – COF e do termo contratual por escrito²⁷³. Trata-se do chamado ato jurídico perfeito²⁷⁴, instituto esse essencial para assegurar a estabilidade das relações públicas e tutelar, em maior escala, a segurança jurídica enquanto valor.

Apesar disso, por existir no contrato de franquia prestações de trato sucessivo, enquanto perdurar entre as partes a relação contratual, elas devem observar, cada qual, os direitos e as obrigações que lhes cabem. O franqueador, por exemplo, não poderia modificar a sua política empresarial a ponto de alterar substancialmente o exercício da atividade, acarretando prejuízos para os franqueados²⁷⁵.

Feito o exame de ambos os contratos, faz-se necessário comparar a licença de uso com o contrato de franquia, tanto pelo aspecto jurídico como as vantagens econômicas que cada um é capaz de proporcionar às partes.

O contrato de licença de uso de marcas está disciplinado nos art. 139 a 141 da LPI, enquanto que a franquia possui diploma legislativo autônomo, qual seja a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. O objeto do primeiro é tão somente o uso da marca de produto ou de serviço, e o do segundo é um complexo que envolve cessão de marcas e outros bens do estabelecimento do franqueador, bem como a prestação de serviços por parte desse ao franqueado.

Em ambos os contratos, as partes devem obedecer ao dever geral de boa-fé. Contudo, na licença de uso, o licenciante apenas responde pela existência e pela lisura do sinal registrado como marca ou objeto de pedido de registro no INPI. Na franquia, além disso, o franqueador também responde pela informação intempestiva ou pela falta de assessoramento ao franqueado.

273. *Ibidem*, posição 4007.

274. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 5.º, XXXVI: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

275. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.415.092 – PE. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/201083565/recurso-especial-resp-1415092-pe-2013-0362529-4>>. Acesso em: 8 out. 2015. “A relação desenvolvida entre as partes se enquadra no conceito legal de franquia empresarial (art. 2.º da Lei 8.955/94), pois é incontroverso que a franqueadora se beneficiava do estabelecimento da franqueada para ampliar a distribuição e divulgação da sua marca. A ausência de contrato escrito não impediu o desenvolvimento da relação e não deve obstar seu reconhecimento judicial. (...)A modificação da política do franqueador, embora seja um ato lícito, contrariou a lógica do relacionamento empresarial de 20 anos, frustrando legítima expectativa da franqueada em permanecer no negócio. A quebra contratual, portanto, violou o direito da franqueada e causou-lhe prejuízos, gerando o dever de indenizar da parte culpada.”

O contrato de licença de uso pode ser gratuito ou oneroso, e prescinde de forma. O contrato de franquia, em contrapartida, somente se perfaz onerosamente e requer forma escrita, seja em relação à COF, documento imprescindível na fase pré-contratual, como também quanto às disposições contratuais em si.

O contrato de franquia necessariamente se faz por adesão e, devido à onerosidade, é comutativo e sinalagmático. A licença de uso pode ser por adesão ou as cláusulas podem ser livremente estipuladas pelas partes, e somente será caracterizado pela comutatividade e pelo sinalagma se for oneroso.

Apesar das diferenças, ambos possuem traços em comum que permitem uma análise em conjunto. Num primeiro instante, esses contratos têm como fato significativo a possibilidade de o proprietário da marca permitir a utilização do sinal distintivo por terceiros. Porém, isso não caracteriza transferência de propriedade e, por isso, ao proprietário ainda é reservado o direito de zelar pela integridade do signo, conforme art. 130, III da LPI. Logo, ele será parte legítima para se valer dos meios de defesa analisados no subcapítulo 2.3.

Nessas circunstâncias, os contratos ora abordados, ao permitirem que terceiros utilizem a marca, são meios eficientes para aumentar a divulgação. Assim, maior será a quantidade de destinatários que obterá conhecimento sobre o símbolo, bem como o produto ou o serviço assinalado. Caso tais produtos ou serviços atendam a determinada demanda satisfatoriamente, o signo marcário conquistará maior espaço na concorrência e, dessa forma, terá maior projeção de lucro, tanto para o proprietário como para quem procede ao uso.

Todavia, nesse sentido, o contrato de franquia possui um diferencial, pois o franqueador não oferece apenas ao franqueado uma marca de produto ou de serviço de boa qualidade. Mais do que isso, ele lhe oferece toda a sua experiência no exercício de empresa ao lhe prestar serviços de apoio e orientação em logística.

Por essas razões, considerando que a marca pertencente ao franqueador, bem como as metodologias e as técnicas empresariais por ele adotadas já o consolidaram no ambiente de concorrência, o franqueado pode se valer dos benefícios proporcionados por todo esse complexo, antecipando a sua expectativa de lucro. Enquanto isso, a atividade do franqueador como um todo ganha maior expansão com menor custo operacional, visto que o franqueado assume os riscos do empreendimento²⁷⁶.

Feito o comparativo entre os contratos, caberá às partes interessadas avaliarem qual será a melhor opção, observadas as variantes inerentes ao custo-benefício. Isso envolve tanto

276. BARROSO, op. cit., posição 2088, 2255, 4452, 5106-5115.

questões jurídicas como a realidade socioeconômica de cada empresário e a empresa por ele exercida.

Cumprido reiterar que a marca é um bem juridicamente considerado porque proporciona ao seu titular a utilidade de diferenciar a oferta realizada no mercado. Por consequência, uma vez presente na realidade do capitalismo enquanto meio de produção, agregará valor econômico para si.

Nessas circunstâncias, deve o ordenamento permitir ao titular do registro a possibilidade de explorar esse valor em benefício próprio, tornando-a objeto dos contratos estudados ao longo desse capítulo, quais sejam cessão, licença de uso e franquia. Afinal, não se pode olvidar que o conceito de marca, estudado no capítulo 1, além de considerar marca enquanto signo distintivo, também releva a sua natureza patrimonial.

Evidentemente, ambos os atributos, quais sejam o poder de diferenciação de uma oferta e a valoração econômica, são aplicáveis aos sinais perceptíveis pelos demais sentidos, sinais cujo exame será feito no capítulo seguinte.

4. PARALELOS DO INSTITUTO COM O DIREITO COMPARADO

Conforme estudo feito ao longo do capítulo 2 e a leitura do art. 122 da LPI, o legislador estabeleceu dois critérios para avaliar a possibilidade de registro de determinado sinal enquanto marca, quais sejam a perceptibilidade e a forma de ostentação. Em seguida, no decorrer dos subcapítulos que o integram, foi concedida maior atenção para o segundo critério, o qual, para ser compreendido, deve ser analisado conforme parâmetros legais negativos.

Nesse ínterim, não foram feitos maiores questionamentos acerca do primeiro critério, pois, segundo a norma jurídica vigente, apenas é admitido enquanto marca registrável o símbolo visualmente perceptível. Para tanto, esse símbolo deve possuir características únicas e ser uma inovação no que tange aos demais já existentes, observando-se os princípios do cunho distintivo e da novidade.

No caso, o princípio da veracidade também se aplica para avaliar se a marca foi inovadora em relação a outros signos diferenciadores. Assim, merecem destaque a análise acerca da concorrência desleal, bem como os conflitos com nome empresarial, título de estabelecimento e nomes de domínio na internet, tratados no subcapítulo 2.2.1.

O legislador, embora não ignorando a existência de sinais perceptíveis por outros sentidos, reservou proteção jurídica inerente ao sistema atributivo apenas aos signos visuais. Portanto, a partir do presente capítulo, faz-se necessário ressaltar que tal proteção também seja estendida para esses símbolos que, dentre os não-tradicionais, não-convencionais ou alternativos, também são chamados de não-visuais.

Contudo, preliminarmente, deve-se resgatar o conceito de marca, tratado no decorrer do capítulo 1. Segundo esse conceito, ela é um sinal que possui o poder de distinguir e individualizar produtos e serviços assinalados dos demais de mesmo gênero quanto à origem e à qualidade. Então, quando esses produtos e serviços diferenciados pelo signo são visados pelo público-alvo por qualquer motivo, a marca se torna um meio eficiente para a conquista de espaço na concorrência, auferindo, assim, valor econômico.

Resgatado o conceito de marca, imprescindível conceituar o que se denomina marcas não-tradicionais. Nas palavras de Peter Dirk Siemsen e Sandra Leis²⁷⁷:

277. SIEMSEN, Peter Dirk; LEIS, Sandra. *Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial: marcas não-tradicionais*. Disponível em: <[http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais\(1\).pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais(1).pdf)>. Acesso em: 17 nov. 2015.

As marcas não-tradicionais, também chamadas de marcas-convencionais, são aquelas marcas que fogem ao conceito tradicional de marca, como aquela palavra, figura, letra ou outra representação gráfica que possa identificar um produto ou serviço e distingui-lo de outro.

Considerando a lição supra, depreende-se que os signos não-visuais também se enquadram no conceito de marca, apesar de o legislador pátrio não lhes ter destinado a proteção jurídica cabível àqueles visualmente perceptíveis.

A utilidade de estudo desses novos sinais se deve ao fato de que o desenvolvimento do comércio e da tecnologia acirrou ainda mais a concorrência entre os empresários. Assim, a necessidade de sofisticação de produtos e serviços torna-se cada vez mais crescente para fins de conquistar uma clientela mais abrangente e maior espaço na concorrência. Consequentemente, para acompanhar todo esse processo de aprimoramento, a forma de identificação desses produtos e serviços mais sofisticados também acaba se inovando²⁷⁸.

Afinal, o ser humano não possui apenas a visão como único sentido apto a perceber sinais distintivos, embora esse seja o mais utilizado não só para isso, mas também para o desempenho das tarefas diárias. Os sentidos da audição, do olfato, do paladar e do tato também se prestam para esse tipo de utilidade, o que torna imprescindível o estudo de símbolos não-visuais, quais sejam sonoros, olfativos, gustativos e táteis.

Pelo fato de o legislador pátrio não ter reservado proteção jurídica de marca registrável a esses sinais, deve-se recorrer ao Direito comparado para uma análise mais satisfatória. Serão abordadas as formas de registro de cada um deles e como o interessado pode se valer dos meios de defesa para a devida tutela jurídica.

Um dos primeiros ordenamentos a admitir o registro desses sinais foi o dos Estados Unidos da América – EUA, em 5 de julho de 1946, no qual foram previstos autonomamente os conceitos dos termos marca de produto e de serviço. Apesar disso, a única distinção entre eles é a finalidade, sendo facilmente dedutível porque esses termos são autoexplicativos.

A marca de produto é conceituada como “qualquer palavra, nome, símbolo, artifício ou qualquer combinação” utilizada para fins de identificar produtos e mercadorias postas em circulação pelo empresário, diferenciando-os daqueles fornecidos por outros. Por sua vez, a marca de serviço também é conceituada como “qualquer palavra, nome, símbolo, artifício ou

278. SIEMSEN, Peter Dirk; LEIS, Sandra. *Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial: marcas não-tradicionais*. Disponível em: <[http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais\(1\).pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais(1).pdf)>. Acesso em: 17 nov. 2015.

qualquer combinação” utilizada para identificar serviços prestados pelo empresário, diferenciando-os daqueles prestados por outros²⁷⁹.

Observando tais conceitos, é lícito concluir que qualquer sinal será admitido a registro enquanto marca de produto ou de serviço, abrangendo os signos não-visuais. Sendo assim, ao contrário do legislador pátrio, o legislador norte-americano não limitou a possibilidade de registro e de proteção apenas aos símbolos visualmente perceptíveis²⁸⁰.

Essa premissa se confirma quando se faz a leitura do *U.S. Trademark Law – Rules of Practice & Federal Statutes*²⁸¹. Trata-se do regulamento que disciplina a aplicação da lei no que tange a registro de marcas. A sua previsão admite expressamente o registro de sinais não visíveis, mencionando expressamente como marca, dentre outros, “um som, um cheiro ou outro conteúdo completamente não-visual”. Acrescenta ainda que o registro deve conter uma “descrição detalhada da marca”, não bastando o depósito do sinal desprovido de descrição.

Outro ordenamento adepto ao registro de marcas alternativas é a União Europeia – UE²⁸², através do Regulamento da Marca Comunitária – RMC. Segundo previsão no seu artigo 4º²⁸³, será considerado marca de produto ou de serviço, perante todos os países-

279. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *The Lanham Act, U.S. Code, Title 15, Chapter 22, Subchapter III*. Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127>>. Acesso em: 18 nov. 2015. “§ 1.127 *The term ‘trademark’ includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof— (1) used by a person(...) to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown. The term ‘service mark’ means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof— (1) used by a person(...) to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown.*”

280. SIEMSEN, Peter Dirk; LEIS, Sandra. *Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial: marcas não-tradicionais*. Disponível em: <[http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais\(1\).pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais(1).pdf)>. Acesso em: 18 nov. 2015.

281. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *U.S. Trademark law: rules of practice & federal statutes*. Disponível em: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trademark_Rules_Statutes_2015-02-17%29.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2015. “§ 2.52 *A drawing depicts the mark sought to be registered. The drawing must show only one mark. The applicant must include a clear drawing of the mark when the application is filed. (e) Sound, scent, and non-visual marks. An applicant is not required to submit a drawing if the mark consists only of a sound, a scent, or other completely non-visual matter. For these types of marks, the applicant must submit a detailed description of the mark.*”

282. SUA PESQUISA.COM. *União Europeia*. Disponível em: <<http://www.suapesquisa.com/uniaoeuropeia/>>. Acesso em: 29 nov. 2015. A União Europeia é um bloco econômico e político criado para fins de incentivar o comércio, melhorar a qualidade de vida e de trabalho dos europeus e fomentar o desenvolvimento econômico para fins de reduzir as desigualdades entre os países-membros. Por isso, os países-membros, renunciando a parte de sua soberania, instituíram uma entidade de caráter supranacional para fins de disciplinar interesses em comum.

283. UNIÃO EUROPEIA. *Regulamento (CE) n° 40/94 do Conselho de 20 de dezembro de 1993*. Disponível em: <<http://www.jpereiradacruz.pt/pdf/CTMR%20pt.pdf>>. Acesso em: 29 dez. 2015. “Artigo 4º. Sinais susceptíveis de constituir uma marca comunitária. Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”

membros, qualquer sinal passível de representação gráfica e apto a distinguir o produto ou o serviço assinalado. Cabe ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno – OHIM²⁸⁴ a competência para o registro das marcas comunitárias, tal como o INPI em jurisdição nacional.

Sobre o primeiro requisito, cada sinal possui um ou mais meios para que seja graficamente representado e cada jurisdição é livre para disciplinar legalmente qual será o método adotado. É crucial que o critério de representação seja minimamente objetivo, ou seja, deve ser registrado em linguagem passível de aceitação universal, sendo isso uma barreira a ser superada, uma vez que a percepção pelos sentidos é algo subjetivo, variando entre indivíduos ou até entre culturas diferentes.

Quanto ao segundo requisito, vale reiterar o princípio do cunho distintivo, tratado no subcapítulo 2.2. Segundo ele, qualquer signo, para diferenciar uma oferta no mercado, deve suprimir minimamente os limites da vulgaridade, pois, do contrário, não servirá como marca perante qualquer ordenamento.

A partir de então, faz-se necessário o estudo mais focado nesses sinais alternativos, mais precisamente sonoros, olfativos, gustativos e táteis. Obviamente, à semelhança do que ocorre com os signos visuais, também são passíveis de apropriação e utilizados enquanto meio para indicar a origem ou a procedência de produtos e serviços, evidenciando seus atributos e qualidades e servindo como meio de conquista de espaços na concorrência.

Em consequência disso, também são avaliáveis economicamente e o empresário que se apropriou desses sinais poderá explorar esse atributo em conformidade com seus interesses, de acordo com o estudo feito em todo o capítulo 3.

A importância de salientar o valor econômico dos signos perceptíveis pelos demais sentidos, além da visão, reside no fato de eles serem uma nova referência para o público-alvo em termos de oferta de produtos e serviços. Nessas circunstâncias, o titular terá à sua disposição um bem, ou seja uma utilidade para o exercício de empresa, e isso agrega para o signo cotação patrimonial.

Ainda que o titular disponha do registro correspondente ao símbolo tradicional, qual seja o visualmente perceptível, a oficialização do símbolo não-visual conforme preceitua o sistema atributivo será um novo título de propriedade, distinto do anterior. Isso se confirma pelo fato de que a extinção de um não necessariamente acarreta a extinção do outro, e a

284. UNIÃO EUROPEIA. *Council regulation no. 207 of February 26th 2009*. Disponível em: <http://www.europeantrademark.it/Files/Council_Regulation_EC_No_207_2009.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2015. “*Article 2: An Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs), hereinafter referred to as ‘the Office’, is hereby established.*” A sigla OHIM, designando o Instituto de Harmonização do Mercado Interno, provém das iniciais da nomenclatura escrita em idioma anglicano.

recíproca também é aplicável. Dessarte, o empresário terá à disposição mais um elemento de empresa, mais um bem a ser integrado ao seu estabelecimento.

No entanto, pondere-se que a utilização da marca não-visual enquanto objeto de contrato requer algumas cautelas. Mesmo sendo um registro independente do signo visual, em termos de mercado de ofertas, não se poderá dissociá-los, pois o público-alvo, ainda que subconscientemente, cria um liame entre os dois, associando-os à mesma origem ou procedência.

Por esses motivos, para fins de evitar confusão, qualquer contrato que tenha por objeto o signo tradicional deverá abranger o símbolo não visível e destinado a individualizar produto ou serviço igual ou semelhante.

No caso da cessão, prevê-se objetivamente esse preceito no art. 135 da LPI. Quanto aos contratos de licença de uso e de franquia, embora não conste qualquer previsão expressa, não seria admissível tratar esses sinais de forma dissociada. Procedendo assim, por terem eles uma indissolúvel semelhança, serão constantes as confusões aptas a violação dos princípios inerentes ao bem jurídico estudado, em especial a veracidade, devido às distorções quanto à correta procedência do sinal.

4.1. Marcas sonoras

Considerando a necessidade de estudo dos sinais perceptíveis pelos demais sentidos para fins de acompanhar as constantes evoluções ocorridas no mercado, dedica-se maior atenção no presente subcapítulo aos sinais sonoros. Contudo, numa análise preliminar, é iminente uma breve abordagem acerca do sentido da audição e da sua importância para o indivíduo.

Para tanto, vale mencionar o conceito de audição que, em termos literais, significa “1 Percepção dos sons pelo ouvido; capacidade de ouvir. 2 Ação de ouvir ou escutar. 3 Auscultação.”²⁸⁵. Considerando o conceito literal ora citado, depreende-se que se trata do sentido responsável pela captação de sons, os quais variam desde singelos ruídos até estrondos ensurdecedores.

As vibrações propagadas no ar que formam o sinal sonoro são captadas por um conjunto de órgãos sensoriais que integram o sistema auditivo. Em seguida, esse sistema deve, após a percepção, emitir impulsos nervosos que serão conduzidos para o córtex cerebral. A partir desse instante, essa informação será interpretada pelo cérebro e o indivíduo manifestará uma reação, que pode ser racional ou instintiva²⁸⁶.

Portanto, a importância da audição se deve ao fato de que os sons propagados são percebidos, decodificados e, posteriormente, o receptor lhes atribui um sentido. É justamente esse significado estabelecido pela pessoa que determinará o seu comportamento posterior, ou seja, a sua reação diante do sinal percebido.

Então, pode-se partir da premissa de que uma pessoa cujo sistema auditivo não funciona na sua plenitude estará privada de um canal receptor de informações de suma importância.

É por meio da audição que um indivíduo é capaz de perceber, por exemplo, a aproximação de veículos automotores ou de animais, a realização de obras na via pública ou de construções, a ocorrência de incêndios e de alarmes que os alertam, ou até mesmo a aproximação de praticantes de furtos e roubos. No interior domiciliar, a percepção sonora

285. MICHAELIS, dicionário de português online. *Significado de audição*. Disponível em: <<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=audi%E7%E3o>>. Acesso em: 2 dez. 2015.

286. PACIEVITCH, Thais. *Audição*. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/anatomia-humana/audicao/>>. Acesso em: 2 dez. 2015. “As pessoas com o aparelho auditivo considerado normal podem ouvir ruídos a partir de dez decibéis. Até oitenta e cinco decibéis, qualquer ruído é inofensivo, mas acima de cento e vinte decibéis, os sons podem causar dor e prejudicar a audição.”

também guarda importância, pois atenta a pessoa para a queda de objetos, o fervor de água nas panelas sobre o fogão aceso, problemas hidráulicos e outros²⁸⁷.

Evidentemente, esses são alguns dos exemplos em que o sentido ora abordado revela a sua utilidade, sendo desnecessário enumerar a ponto de exaustão as hipóteses nas quais ele manifesta a sua importância para fins de preservação do indivíduo. O cerne da citação dessas situações hipotéticas é evidenciar que os sons são assimilados como uma informação, estimulando tanto a parte intelectual como emotiva do ser humano e determinando o seu comportamento.

Ademais, realçando a importância da captação de sons, o ser humano não se utiliza dessa habilidade para apenas se interagir com o meio que o circunda. A emissão deles também é útil como veículo de comunicação com os demais membros da comunidade da qual é integrante.

Até mesmo os grupos sociais mais rudimentares e toscos iniciam o processo de comunicação por meio da emissão de sons. Conforme a cultura vai se refinando, adotam-se os sinais gráficos que compõem a escrita. A princípio, essa escrita apenas representa sinais onomatopéicos, ou seja, sons da natureza emitidos por qualquer meio. Porém, quando a cultura atinge um estágio de aprimoramento posterior, os sinais são aptos a formar palavras que se referem a seres concretos e abstratos, assim como expressam ideias e sentimentos²⁸⁸.

Por isso, pode-se concluir que, na comunicação entre indivíduos, a emissão de sons precede qualquer escrita ou mesmo qualquer sinal gráfico. Isso significa que o ser humano compreende com maior rapidez o conteúdo de uma mensagem quando é transmitida por meio de um sinal sonoro que lhe seja característico. Decerto, a informação por meio da escrita

287. RIBEIRÃO PRETO ONLINE. *Veja os perigos de não ter uma boa audição*. Disponível em: <<http://www.ribeiraopretoonline.com.br/saude/veja-os-perigos-de-nao-ter-uma-boa-audicao/95858>>. Acesso em: 2 dez. 2015.

288. CORREA, José Antonio B. L. Faria. Sinais não registráveis. In: SANTOS, Manoela J. Pereira dos; JABOUR, Wilson Pinheiro. *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 211-214. “Assim, uma palavra, antes de fixar-se na forma escrita, tornando-se visível aos olhos de quem a lê, se exterioriza através de uma emissão sonora. Essa emissão sonora tem alturas, ‘tons’, daí falar-se em ‘entonação’, que é a verdadeira alma de cada idioma. (...)Logo, a palavra tem uma dimensão primacialmente sonora: primeiro, cria-se o som, que exterioriza sentimentos e que, no decorrer da evolução histórica de um povo, se refina para expressar conceitos abstratos e não apenas nomes concretos, que traduzem a idéia de seres presentes na natureza. Tanto assim é que as primeiras palavras criadas nas diversas línguas são onomatopáicas, ou seja, imitativas de sons da natureza e os vocábulos mais primitivos são justamente aqueles relacionados com experiências sensoriais do homem (...)Toda marca consistente em palavra parte, portanto, e necessariamente, de uma emissão sonora que, na realidade, constitui seu segmento principal: o aspecto visual é secundário, porque o som precede a representação gráfica, na história de qualquer povo. (...)Registrar marca consistente em palavra significa, então, registrar um sinal que, na origem, é sonoro, mas que se deixa representar por um sistema gráfico de sinais (o alfabeto, no caso das línguas assim estruturadas, como é o caso do português e das línguas ocidentais em geral, ou os caracteres, como no caso das línguas silábicas).”

requer maior perspicácia do destinatário e só é utilizada quando o processo de interlocução entre os indivíduos se encontra numa etapa evolutiva mais avançada.

Por óbvio, os empresários não ignoram essas premissas e procuram, de todas as formas, se valer das potencialidades do sentido da audição para que o público-alvo possa fazer a associação entre sons emitidos e produtos e serviços oferecidos no mercado. Assim, são meios utilizados para fins de diferenciar essas ofertas, tornando-se um norte para a escolha do adquirente ou do usuário e, por conseguinte, incluídos no conceito de marca.

Todavia, não basta o uso frequente nas práticas comerciais para que o sinal sonoro seja registrável. É preciso que o sinal seja passível de representação gráfica, pois o sistema atributivo, tratado no subcapítulo 2.1, exige uma forma de registro de informações renovável ou permanente para que, assim, seja possível tornar público o processo de apreensão.

Nessas circunstâncias, somente através de uma forma válida de registro é que o autor do processo terá reconhecida a propriedade da marca, o que lhe confere o direito de opor o uso indevido por terceiros e, cumulativamente, a prerrogativa de explorá-la economicamente. Quando o conteúdo se desfaz com o tempo, não há registro e, conseqüentemente, não há direito a ser tutelado.

Além da incumbência de reduzir o sinal a uma representação gráfica, ele também deve se revestir de distintividade, pois não é qualquer esturpido que está englobado no conceito de marca. Cumpre reiterar que o cunho distintivo, analisado no subcapítulo 2.2, é um dos quatro princípios basilares para a possibilidade de registro de qualquer signo, uma vez que a marca tem por finalidade precípua a individualização e a identificação de produtos e serviços oferecidos no mercado.

Enfrentando a questão inerente à representação gráfica, os sons, principalmente aqueles inerentes à música, podem ser reduzidos a uma partitura ou a uma notação musical. Tal registro, frise-se, é permanente ou renovável, pois, uma vez realizado, será possível reproduzi-lo, desde que feita a correta decodificação. Então, perfaz-se um ciclo: o som é registrado através da partitura e essa será a fonte para que aquele mesmo som seja reproduzido num momento futuro²⁸⁹.

Apesar de a partitura ser um meio eficiente para o registro de marcas sonoras, algumas críticas lhe são dirigidas. Afinal, a decodificação necessitaria de um perito ou especialista em música, pois, para o leigo, geralmente, o conteúdo expresso em notas musicais seria de difícil compreensão. Quando se trata de um documento público, tal como é o registro

289. *Ibidem*, p. 215-216.

de marcas, as informações nele constantes devem ser inteligíveis a qualquer pessoa que porventura deseje consultá-lo.

Sendo assim, busca-se outra forma de registro, que seria a descrição verbal detalhada. É justamente em meio às críticas supracitadas que essa representação do sinal ganha importância. Trata-se de um registro em linguagem simples e acessível ao público em geral, é permanente, renovável e pode retratar o sinal sonoro tal como ele se manifesta no mundo físico.

A despeito disso, a descrição detalhada do signo sonoro também não se isenta de críticas, pois carece do mínimo de objetividade exigível de um registro de marcas, uma vez que tal descrição varia entre culturas distintas. Assim, o reconhecimento de um direito por meio de um documento público, principalmente perante duas ou mais jurisdições diferentes, somente se perfaz quando o seu conteúdo é escrito em linguagem universal²⁹⁰.

Conhecendo as formas de registro até então utilizadas, resta saber quais jurisdições as adotam. A primeira é aplicada nos países-membros da União Europeia – UE²⁹¹, através do Instituto de Harmonização do Mercado Interno – OHIM. Segundo previsão regulamentar, há uma preferência pela representação gráfica através de notas musicais inscritas em partitura, acompanhada de uma gravação do som contida em arquivo eletrônico.

Em contrapartida, a jurisdição dos EUA adota a segunda forma de registro, qual seja a descrição detalhada do sinal sonoro, não sendo o bastante mero o depósito do seu conteúdo inserido em gravação. Para tanto, basta a leitura do § 2.52 do *U.S. Trademark Law – Rules of Practice & Federal Statutes*, cujo fundamento se encontra no *Lanham Act, U.S. Code*, vigente desde 1946. Feita essa consideração, vale mencionar alguns exemplos de concessão de registro de marcas sonoras perante jurisdição norte-americana.

290. CORREA, José Antonio B. L. Faria. *A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira*. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=628&pp=1&pi=2>. Acesso em: 28 dez. 2015. “[...]a forma lingüística de apreensão dos sons da natureza, incluindo os da fauna, é extremamente variável de cultura para cultura, como exemplificado no conhecido caso da marca consistente no canto de um galo, representado, na Holanda, pelo onomatopaico correspondente no respectivo idioma, ou seja, ‘kukelekuuuuu’, julgado inapto como forma de representação por parte da Corte Europeia de Justiça. (...)Ponderou-se que um cidadão espanhol, português, italiano ou britânico não entenderia kukeleku como sendo a imitação do som do canto de um galo.” O artigo em questão foi publicado na revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI, na data de 1º de março de 2004.

291. UNIÃO EUROPEIA. *Commission regulation no. 2868 of December 13th 1995*. Disponível em: <http://www.europeantrademark.it/Files/Commission_Regulation_EC_No_2868_95.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2015. “Rule 3 – Representation of the mark: (6) Where registration of a sound mark is applied for, the representation of the trade mark shall consist of a graphical representation of the sound, in particular a musical notation; where the application is filed through electronic means, it may be accompanied by an electronic file containing the sound. The President of the Office shall determine the formats and maximum size of the electronic file.”

O primeiro sinal sonoro a ser registrado foi concedido à *Nacional Broadcast Company, Inc.* – NBC, em 4 de abril de 1950, sob o nº 523616, cuja descrição se resume a “três toques de sino”²⁹². Certamente foi um marco inicial para a concessão de vários outros registros com o passar do tempo e também para se estabelecer divergências quanto à adoção de um critério de representação gráfica para esses fins.

Outro exemplo de registro de marca sonora foi o concedido à *Edgar Rice Burroughs, Inc.*, em 15 de dezembro de 1998, sob o nº 2210506, o qual se consiste no “grito do Tarzan”. Em síntese, a descrição relata um “grito que se consiste numa série de aproximadamente dez sons, alternados entre o registro da voz do tórax e do falsete”²⁹³. Essa descrição é seguida das variações de sons, todas descritas detalhadamente.

Há também a concessão de registro para a Rede Globo de Televisão, sob o nº 3016937. Mais conhecido como “plim plim”, sua descrição verbal “consiste em duas badaladas musicais que se aproxima do som ‘plim plim’”²⁹⁴.

Porém, esse método de registro tem sido alvo de algumas ressalvas pela UE, através do OHIM. Conforme dito anteriormente, a descrição verbal é dotada de forte subjetivismo, tratando-se de uma linguagem desprovida de aceitação universal²⁹⁵, fator esse que motiva adotar a representação gráfica mediante notações inscritas em partitura.

Para consolidar o entendimento em questão e o quanto os EUA e a UE divergem acerca do método de registrar sinais sonoros, vale mencionar a concessão de registro em âmbito do ordenamento norte-americano à *Metro Goldwyn Mayer, Inc.* – MGM, em 3 de junho de 1986, sob o nº 1395550. Trata-se do conhecido rugido do leão e, segundo descrição verbal, a “marca compreende um leão rugindo”²⁹⁶.

292. SIEMSEN, Peter Dirk; LEIS, Sandra. *Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial: marcas não-tradicionais*. Disponível em: <[http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais\(1\).pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais(1).pdf)>. Acesso em: 28 dez. 2015.

293. SIEMSEN, Peter Dirk; LEIS, Sandra. *Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial: marcas não-tradicionais*. Disponível em: <[http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais\(1\).pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais(1).pdf)>. Acesso em: 28 dez. 2015.

294. LICKS advogados. *Marcas não-tradicionais: marcas olfativas e marcas sonoras*. Rio de Janeiro: SD, p. 4.

295. CORREA, José Antonio B. L. Faria. *A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira*. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=628&pp=1&pi=2>. Acesso em: 28 dez. 2015. “Na Europa, a OHIM vem, desde 1996, registrando marcas sonoras, tendo criado uma seção a parte nos formulários de pedido de registro e referência específica na orientação de exame. A metodologia empregada nos Estados Unidos, porém, vem sendo vista com reserva na União Européia, cujos países integrantes têm visões distintas sobre a operacionalização do registro dessa espécie de marca, mas, de modo geral, não consideram suficientes as descrições lingüísticas de sons, mesmo em se tratando de onomatopáicos” [...].

296. SIEMSEN, Peter Dirk; LEIS, Sandra. *Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial: marcas não-tradicionais*. Disponível em: <[http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais\(1\).pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais(1).pdf)>. Acesso em: 29 dez. 2015.

Certamente, quando foi almejado o registro desse signo perante o OHIM, houve recusa em primeira instância por parte da instituição ora citada. O rugido de leão, além de não representável graficamente segundo os padrões regulamentares da UE, é um sinal vulgar, ou seja, sequer é capaz de estabelecer um mínimo de distintividade. A matéria ainda está pendente de apreciação por conta de recurso interposto²⁹⁷.

Em contrapartida, a Corte Europeia de Justiça – ECJ, julgando o caso *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt*, entendeu pela concessão do registro de marca sonora com base em notas musicais em partitura²⁹⁸.

Então, para que um conteúdo dessa natureza seja acessível, basta que ele seja resgatado a qualquer momento, ou seja, no caso dos sons, é possível reproduzi-los novamente com a leitura correta das notas constantes no registro da marca. Embora ininteligível para o leigo, é possível fazê-lo por meio de um intérprete habilitado e assim, tornaria tal conteúdo mais compreensível, o que rebateria as críticas antes citadas.

Comparando ambas as formas de registro, apesar das divergências, depreende-se que elas não seriam excludentes entre si, mas sim complementares. Deveras, é possível a adoção do registro pela notação inscrita em partitura, a qual estabelece maior objetividade ao signo sonoro, e, simultaneamente, pela descrição verbal detalhada, a qual torna o conteúdo mais inteligível. Conjugando-se ambos os métodos, torna-se mais eficaz identificar a possibilidade de violação de direitos sobre a marca por meio de confusão ou de associação.

Dessa forma, verifica-se como os sinais sonoros são passíveis de representação gráfica, o que conclui apenas a questão inerente à registrabilidade. Contudo, para ser efetivamente uma marca, não só o sonoro, mas todo e qualquer signo, deve ter cunho distintivo, ou seja, estar apto a diferenciar produtos e serviços assinalados. Os sinais vulgares,

297. CORREA, José Antonio B. L. Faria. *A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira*. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=628&pp=1&pi=2>. Acesso em 28 dez 2015. “Outra questão relaciona-se com a emissão de ruídos que não constituam propriamente ‘sons’. De fato, os sons constituem ondas com frequências regulares e estáveis, com determinada altura, sendo produto de uma sequência rápida entre impulsões e repousos e quedas cíclicas desses impulsos, seguidos de sua reiteração [23], enquanto o ruído é uma oscilação desordenada, não organizada. Esses sinais podem ser representados através de um sonograma, como, e.g, marca consistente no rugir de um leão, apresentado a registro perante a OHIM através de se método e recusado por aquele órgão. A matéria é objeto de recurso pendente” [...].

298. CORREA, José Antonio B. L. Faria. *A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira*. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=628&pp=1&pi=2>. Acesso em 28 dez 2015. “Se é verdade que a notação musical não é inteligível a todos, por outro lado, como aponta o Advogado Geral Colomer, do Benelux, chamado a opinar sobre o referido litígio, ‘não é essencial que a percepção da marca seja imediata. Uma vez que a partitura musical seja ‘traduzida’ para o leigo por alguém habilitado na arte de ler música, o leigo terá capacidade de entender a marca sem risco de confusão.’”

reitera-se, são inaptos a diferenciar produtos e serviços e, por isso, jamais serão marcas para fins de Direito.

Segundo o professor José Antônio B. L. Faria Correa²⁹⁹, o ordenamento pátrio, ao disciplinar o registro de marcas no art. 122 da LPI, entende que os signos não tradicionais seriam passíveis de registro. Numa visão teleológica, dever-se-ia entender a expressão “sinais distintivos visualmente perceptíveis” como “possibilidade de representação visual”.

De acordo com exame feito no decorrer do presente subcapítulo, a emissão de sons, no processo comunicativo, precede qualquer sinal gráfico. Por isso, antes de o signo ser visualmente perceptível, na sua origem, ele é sonoro, concluindo-se, em tal contexto, que a marca tradicional seria uma mera instância representativa de um som. Nessas circunstâncias, caberia ao INPI apenas se adequar materialmente para o registro de marcas sonoras, sendo desnecessária qualquer alteração legislativa.

Apesar de ser um entendimento progressista, aproximando-se até do efetivo conceito de marca, admitir o registro de sinais sonoros perante jurisdição pátria necessitaria mais do que a mera adaptação tecnológica do INPI para esses fins. Faz-se necessária a alteração legislativa, pois, observando o exposto no capítulo 1, o legislador nacional, embora reconhecendo a existência dos signos não-visuais, dedicou tutela jurídica apenas aos visualmente perceptíveis.

Prosseguindo nos estudos acerca das marcas sonoras, faz-se necessário um breve comparativo com a proteção jurídica destinada aos direitos autorais. Nesse ponto, cabe mencionar a previsão legal que trata do objeto do autor, qual seja o art. 7.^o³⁰⁰ da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998: “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” [...].

O dispositivo ora citado trata como objeto de proteção a título de direito autoral a criação do espírito, ou seja toda a forma de expressão criativa e original, que resulte em obra literária, artística ou científica. Aquele quem realiza o esforço intelectual para a criação da

299. CORREA, José Antonio B. L. Faria. Sinais não registráveis. In: SANTOS, Manoela J. Pereira dos; JABOUR, Wilson Pinheiro. *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 211-214. “É o mesmo que se passa com as obras tuteladas pelo direito de autor, e, neste vértice, convergem direito de autor e direito de marca: o Direito as protege na medida em que manifestadas no mundo e fixadas em suporte visível. Marcas e obras artísticas são, em maior ou menor grau, concepções intelectuais, e o Direito ampara a sua matriz, exteriorizada e fixada fisicamente. Nem a representação gráfica de uma marca, nem um exemplar de uma obra artística, é a "obra" em si, mas uma manifestação dela, de outro modo, bastaria destruir uma placa exibindo um logotipo ou danificar um CD para eliminar uma marca ou uma peça musical.”

300. BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 7.^o.

obra é o titular dos direitos a ela inerentes, ao qual se denomina autor, podendo ser pessoa física ou jurídica³⁰¹.

Considerando que a originalidade é característica fundamental para averiguar se determinado objeto é tutelável, segundo os institutos do direito autoral, é preponderante estabelecer os critérios para averiguar a sua presença ou ausência. Segundo leciona o professor Denis Borges Barbosa³⁰²:

Ora, em tal regime não se exige a novidade objetiva como requisito de proteção, mas tão somente a originalidade – conceito que tem acepção muito peculiar nesse contexto (...)Se as características do *hardware* impõem uma e só uma solução de *software*, não há direito autoral sobre esta, ainda que tenha havido criação original. De outro lado, a recriação independente de uma obra objetivamente já existente faz jus à proteção autoral. Assim, não é a comparação objetiva entre uma obra anterior e uma posterior que poderá ferir a originalidade da segunda; somente uma análise minuciosa do processo criativo poderá chegar a tal conclusão.

Seguindo o critério supra, a viabilidade de tutela jurídica de determinada criação não considera o resultado objetivo em si, mas o esforço intelectual feito pelo autor necessário para obtê-lo.

Isso posto, denota-se que a disciplina dos direitos autorais difere do registro de marcas em vários aspectos. Quanto ao objeto, o primeiro se consiste os meios utilizados pelo autor para a criação, enquanto que o segundo verifica objetivamente o resultado do esforço intelectual.

Pelo fato de o direito do autor se consistir no processo criativo, e não na produção final dele advinda, o registro é prescindível para fins de tutela jurídica³⁰³, sendo, porém, um meio eficaz de prova a indicar tempo de criação³⁰⁴. A partir desse raciocínio, advém mais uma diferença quanto ao direito sobre marcas, pois essa, em contrapartida, exige o registro perante autoridade competente, observado o estudo feito acerca do sistema atributivo ao longo do subcapítulo 2.1.

Ademais, os direitos tutelados pela Lei nº 9.610 de 1998 se destinam a identificar obras de criação, decorrentes de atividade intelectual criativa, enquanto que o direito sobre marcas visa a tutela de um produto ou de um serviço, observada a previsão dos art. 122 e 123, I da LPI.

301. BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “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.”

302. BARBOSA, op. cit., p. 179.

303. BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.”

304. BARBOSA, op. cit., p. 179.

Tendo em vista a divergência de tratamento para fins de tutela dos bens jurídicos ora comparados, infere-se que a disciplina dos direitos autorais não seria suficiente, sendo preciso previsão autônoma tratando acerca do registro de marcas sonoras.

Em seguida, apesar de serem objetos distintos, ambos podem entrar em conflito entre si, sendo possível violação de direitos autorais por meio de registro de marca³⁰⁵, ou vice-versa. No caso do uso da marca para fins de ilícito em face de direitos do autor, esse ocorre através do plágio³⁰⁶, cuja definição se apresenta:

Plágio não é somente a cópia fiel e não autorizada da obra de outra pessoa – seja ela artística, literária ou científica. É também, e mais comumente, a cópia ‘da essência criadora sob veste ou forma diferente’, isto é, a apropriação indevida da produção de outrem mascarada por um modo distinto de escrever ou pela versão para outro idioma, entre várias possibilidades.

Observada a definição ora citada, plágio seria a manifestação da criatividade que deu ensejo a determinada obra como proveniente de fonte estranha ao seu respectivo autor, carecendo de cunho original. Seguindo esse raciocínio, a marca sonora jamais poderá expressar uma obra musical como proveniente de alguém que não seja o respectivo titular do direito sobre a criação.

Essa violação pode se caracterizar pela proximidade de acordes, notações musicais e harmonia. Evidentemente, nem sempre a violação do direito autoral através de registro de marca sonora se manifesta precisa e claramente. Seria necessário o auxílio de um perito para se averiguar, com maior segurança, a presença do ilícito. Caso a lesão se confirme, tal registro de marca estaria violando o princípio da veracidade, estudado no subcapítulo 2.2.

305. BRASIL, Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 124. Não são registráveis como marca: XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;”.

306. PONTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA – RIO DE JANEIRO. *Plágio e direito do autor no universo acadêmico*. Disponível em: <http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrac/plagio.html#direito_autor>. Acesso em: 4 nov. 2016.

4.2. Marcas olfativas

As questões relativas às marcas olfativas, mesmo não sendo as mais intrigantes, certamente despertam muitas controvérsias que desafiam o operador do Direito.

Em meio a tantas indagações, pelo menos, pode-se partir da premissa de que o olfato é o sentido apto a despertar no ser humano impulsos relativos à sedução, à afetividade, ao desejo e ao prazer. De fato, os agentes econômicos não ignoram essa premissa e exploram isso em suas práticas comerciais como um meio persuasivo para que o consumidor seja atraído para um ambiente sedutor e, então, induzido para a compra de determinado produto ou se utilize de certo serviço³⁰⁷.

Certamente, as sensações despertadas pelo olfato, conforme afirmação supra, decorrem da própria função biopsicossocial inerente ao sentido ora analisado. Ele possui a propriedade de alertar o homem para a segurança ou a hostilidade do ambiente que o cerca, de atentá-lo para indícios de doenças, normalmente caracterizada por odores repulsivos que lembram matéria orgânica em estado de putrefação, ou mesmo de atíjar-lhe emoções e memórias³⁰⁸.

Enfim, o olfato é capaz de despertar repúdio ou atração, conforme as circunstâncias, induzindo o comportamento do indivíduo. Ademais, pelo fato de estimular tanto a parte emotiva como intelectual, esse processo não cessa instantaneamente. Basta uma nova exposição ao odor e o ser humano novamente tem a conduta guiada pelos estímulos que ele desperta, deixando-o próximo a um estado de torpor ou de dependência³⁰⁹.

Por óbvio, empresários dos mais variados ramos de atividade, atentos às propriedades do olfato, exploram-na para captar a atenção do público-alvo. Cabe ao empreendedor verificar qual aroma desperta sensação de agrado, pois, assim, o indivíduo a ele exposto desejará repetir a experiência. Esse fator esse aumenta a possibilidade de aquisição da oferta feita dentre os demais concorrentes³¹⁰.

307. CRUZ, Rui Solnado da. *A marca olfactiva*. Portugal: Almedina, 2008, p. 62-63.

308. DAUCÉ, apud CRUZ, Rui Solnado da. *A marca olfactiva*. Portugal: Almedina, 2008, p. 64-65.

309. *Ibidem*, p. 66-72.

310. URBIM, Emiliano. Eles têm algo no ar: mistérios do *marketing* olfativo. *Revista O Globo*, Rio de Janeiro, ano 12, p. 26, 17 abr. 2016. O empreendimento comercial *Shopping Rio Sul* se utiliza de fragrância que lembra odor de madeira combinada com alecrim, bergamota, limão e mandarina. Essa mistura, após borrifada, seria apta a criar um ambiente convidativo, aumentando a perspectiva de lucro dos lojistas. Concomitantemente, a indústria automobilística explora as propriedades do olfato e busca a mistura de odores inerentes às peças que compõem o interior do veículo, em busca do típico cheiro de carro novo. Contudo, essa forma de publicidade não é

Apesar de a captação de odores ter sua importância no cotidiano e na sobrevivência do homem, e os empresários estarem cientes de que podem se utilizar de suas propriedades para atrair maior clientela, ainda assim, isso não basta para considerar sinais olfativos como marca. Reduzidos a isso, seria apenas útil como um meio descritivo de produtos e serviços, o que é insuficiente para a concessão de registro³¹¹. Dessa forma, estaria limitado à vulgaridade e, conseqüentemente, desprovido de cunho distintivo, princípio estudado no subcapítulo 2.2.

Todavia, antes de tratar de cunho distintivo no que tange a sinais olfativos, faz-se necessário saber acerca da viabilidade do seu registro. Para tanto, os sinais em questão devem ser passíveis de representação gráfica, pois somente nessas circunstâncias será possível oficializar a sua aquisição em conformidade com as exigências do sistema atributivo, cujo estudo foi feito no subcapítulo 2.1. Em seguida, tal registro poderá ser confrontado com outros eventualmente existentes para se avaliar a ocorrência de confusão ou associação.

Isso posto, buscando uma solução para tal exigência, sugeriu-se uma sucessão de procedimentos técnicos capazes de distinguir os componentes liberados pelos aromas e a estrutura química de cada um deles. O resultado final desse processo é um gráfico representativo do odor exalado no ambiente, o qual, apesar de revelar componentes e sua estrutura, não revela qualquer fórmula química, sendo resguardado o segredo industrial que lhe é inerente³¹².

A despeito de o método supra resultar numa representação gráfica, requisito formal para o registro de marcas, o excessivo rigor técnico a torna ininteligível. Uma vez que o registro concede publicidade, faz-se necessário demonstrar clara e objetivamente como o sinal olfativo é percebido pelo público, podendo isso ser feito por meio de uma descrição verbal³¹³.

universalmente aceita. No Brasil, por exemplo, é sinônimo de *status*, enquanto que, na Europa, seria uma manifestação antiquada.

311. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “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;”.

312. CRUZ, op. cit. p. 77-78. Segundo o autor, seria possível, para representar graficamente um odor “a cromatografia de gases e a cromatografia líquida de alto rendimento – que usadas em conjunto permitem separar e analisar os voláteis liberados pelos aromas, conseguindo-se uma informação qualitativa e quantitativa sobre misturas complexas. Destes exames, resulta um gráfico – o cromatograma – que representa as quantidades dos compostos, medidas em função do tempo necessário para a sua separação dos demais. Depois de se saberem os compostos existentes (através do cromatograma), poder-se-á saber a estrutura química de cada um deles através da espectrometria de massas (que parece ser extremamente eficaz), da ressonância magnética nuclear e da espectroscopia de infravermelhos e ultra violeta. Daqui resulta, em suma, um aromograma. Através do cromatograma e do aromograma pode representar-se graficamente um odor, sem se revelar a sua composição química que permanece convenientemente em segredo empresarial.”

313. *Ibidem*, p. 80-81.

Apesar da disposição desses meios, admitir o registro de sinais olfativos não é uma ideia pacificamente aceita. Pondere-se, muitos aplicadores do Direito especializados em propriedade industrial permanecem receosos ou até relutantes quanto a isso, o que se verifica em demandas pelas quais empresários pretendem registrar um odor enquanto marca. Embora existam marcas olfativas, por vezes, algumas pretensões nesse sentido não procedem ou a procedência é obtida mediante apreciação em segunda instância.

Além da representação gráfica, requisito formal, o sinal olfativo deve se revestir de distintividade, sendo essa o requisito material. É justamente nesse instante que se deve retomar a análise do cunho distintivo, porém, aplicado a esses sinais.

Nessas circunstâncias, o odor deve ser atributo determinante para a aquisição do produto ou da utilização do serviço caracterizado. À vista disso, o destinatário deve captá-lo no momento da oferta, e não após a obtenção, pois somente assim um aroma poderá diferenciar tal produto ou serviço dos demais concorrentes³¹⁴. Ele deve indicar procedência e qualidade de uma oferta no mercado, o que efetivamente o caracterizará como marca em conformidade com o conceito trabalhado ao longo do capítulo 1.

Em seguida, em se tratando de produtos, alguns são naturalmente odoríferos, ou seja, o aroma é característica inerente, sendo a sua utilidade principal. Nesse caso, o odor assumiria um papel meramente descritivo, tal como ocorre em desodorantes, perfumes, colônias e essências como um todo³¹⁵.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o aroma exalado não deve ser ter caráter funcional, ou seja, melhorar ou viabilizar o consumo do produto, disfarçando os maus odores decorrentes da composição química necessária para cumprir a sua utilidade. É o caso de essências de limão para produtos de limpeza ou os aromas de ervas providos de produtos de higiene pessoal. Igualmente, quando determinado odor é inerente ao próprio produto, tal como o cacau em relação ao chocolate, não seria registrável, tratando-se de um signo genérico.

Porém, quando se trata de cosméticos, o sinal olfativo é perfeitamente registrável, pois a finalidade do produto é realçar beleza na pessoa e não perfumar. Por isso, prescinde do aroma para fins de viabilidade de consumo³¹⁶.

Portanto, na hipótese de o ordenamento pátrio admitir a proteção de sinais olfativos enquanto marca, certamente o aroma exalado por esses produtos ora mencionados não seria registrável por vedação prevista no art. 124, VI da LPI, pois carece de cunho distintivo. Em

314. *Ibidem*, p. 81.

315. *Ibidem*, p. 83.

316. GELATO, apud CRUZ, Rui Solnado da. *A marca olfativa*. Portugal: Almedina, 2008, p. 84.

última instância, eventual registro desses sinais para esses produtos estaria inviabilizando a livre concorrência, o que viola a ordem econômica vigente.

É justamente nesse contexto que se desenvolve o conceito de *secondary meaning*, que, adaptado do idioma anglicano para o vernáculo, seria o “significado secundário”. O odor, segundo tal conceito, não deve ser o produto em si ou ter uma relação funcional com ele, mas sim o seu atributo adicional e diferenciador. Assim, tal produto deve manter a sua utilidade ou funcionalidade para fins de consumo se, hipoteticamente, estiver desprovido do sinal olfativo objeto de registro³¹⁷.

Então, para que o sinal olfativo seja considerado marca para fins de Direito, é preciso que seja passível de representação gráfica inteligível, não só para o técnico no procedimento para se obter o cromatograma e o aromograma, mas também para o público em geral.

Cumulativamente, o empresário deve utilizá-lo como meio para individualizar produtos e serviços, ou seja, usá-lo como marca. Posteriormente, o destinatário, ao captar o odor, deve fazer uma associação com esses produtos ou serviços que o exalam, sendo influenciado pela sensação odorífera para adquiri-los ou contratá-los.

Por fim, para ser tutelado enquanto marca, esse odor deve ser secundário, ou seja, o produto ou o serviço não deve ter por função primordial exalá-lo, podendo manter sua utilidade ou viabilidade para o uso caso esteja desprovido dele. Ademais, esse odor não deve ser característico ao produto, tal como, reitera-se, o cacau é inerente ao chocolate e a cevada o é em relação à cerveja.

Uma vez estabelecidos os fundamentos para a possibilidade de registro do sinal olfativo como marca, faz-se necessário saber quais serão os critérios utilizados pelo aplicador do Direito para evitar a violação do registro por meio de confusão ou associação.

Para essa tarefa, os procedimentos cromatográficos, aptos a revelar os componentes químicos e sua estrutura, dando ao sinal olfativo uma representação gráfica, ganham importância. Contudo, trata-se de um procedimento meramente formal, pois não indicam quais sensações determinado odor pode despertar quando captado por uma pessoa. Por vezes, determinados componentes e sua estrutura, embora diferentes entre si, podem ter efeitos práticos similares, ensejando violação do direito sobre a marca.

Por isso, é preciso complementação através do confronto sensorial, que pode ser feita por metrologia sensorial ou por métodos de análise sensorial³¹⁸. Embora sejam métodos cujos

317. *Ibidem*, p. 87.

318. *Ibidem*, p. 88-90. A metrologia sensorial, vulgarmente conhecida como nariz eletrônico, se consiste em equipamentos dotados de sensores elétricos feitos para captar a concentração de moléculas que compõem o odor

resultados expressem apenas probabilidades, há um mínimo de objetividade na realização do procedimento, pois evidencia os efeitos mais comuns do sinal olfativo sobre o destinatário. Não se pode adotar procedimentos para se obter resultados puramente exatos, tendo em vista a complexidade dos aromas decorrente dos procedimentos industriais para produzi-los³¹⁹.

A partir desse esclarecimento, para melhor compreender a proteção dos sinais olfativos, faz-se necessário conhecer alguns dos ordenamentos que adotam o sistema de registro para a sua proteção enquanto marca. Mesmo com o desempenho dessas jurisdições em inovar para defender o cheiro enquanto marca, a oposição acerca de tal novidade ainda é latente.

Conforme já explanado antes, os EUA, em seu ordenamento, foi um dos pioneiros a adotar um conceito amplo de marca, admitindo, por consequência, os signos não-tradicionais, tal como os olfativos. Para tanto, basta a leitura do citado *The Lanham Act, U.S. Code, Title 15, Chapter 22*, e do seu respectivo ato regulamentar, qual seja o *U.S. Trademark Law – Rules of Practice & Federal Statues*.

Foi justamente nesse contexto que surgiu o primeiro registro de marca olfativa, cuja descrição era resumida a “fragrância floral fresca, de alto impacto, que recorda rebentos de plumérias”, destinada a diferenciar fios para costura e bordados fornecidos por Celia Clarke³²⁰.

Num primeiro instante, o Poder Judiciário Norte-Americano recusou o registro, por entender que o aroma seria meramente funcional, carecendo de cunho distintivo. Porém, em segunda instância, a decisão foi reformada na data de 19 de setembro de 1990, pois o fornecedor era o único a usar o sinal olfativo e os adquirentes do produto usavam o aroma como referência para a aquisição³²¹. Por esses motivos, o sinal em questão preenchia todos os requisitos de uma autêntica marca, sendo o registro um direito subjetivo do empresário.

De fato, outros ordenamentos se sentiram atraídos pela inovação em admitir o registro de odores como marca de produto ou de serviço. No Reino Unido, foram concedidos

objeto de estudo, analisando intensidade e qualidade. Os detectores elétricos, após a captação, emitem um relatório através de números aptos a representar a mensagem olfativa, ou seja, sensações que o odor é apto a estimular. Já os métodos de análise sensorial se consistem em exame das propriedades organolépticas de um produto sobre os órgãos sensoriais. Dois indivíduos ou mais são expostos ao mesmo odor em condições psicológicas semelhantes para, em seguida, ser feito um relatório através de números. Logo após exposição, os resultados de cada indivíduo são comparados para se saber quais as reações foram manifestadas em comum. Embora tenha uma carga de subjetividade, ainda assim, é um critério objetivo.

319. *Ibidem*, p. 90.

320. *Ibidem*, p. 96.

321. *Ibidem*, p. 96-100. A partir de então, surgiram outros casos de registro de marcas olfativas em território norte-americano, tais como odor de cereja para lubrificantes e combustíveis para veículos terrestres, aéreos e náuticos, sob o nº 2.463.044.

dois registros de marcas olfativas no ano de 1996, sendo um aplicado para um fabricante de pneus³²² e outro para um fornecedor de dardos de arremesso³²³.

Além disso, ordens de caráter supranacional, como a União Europeia, também se revelaram adequadas ao registro de marcas olfativas. Considerando isso, vale mencionar o “odor de erva recentemente cortada”, destinado a diferenciar bolas de tênis, reconhecido como marca segundo o ordenamento comunitário em questão e cujo registro foi feito no OHIM³²⁴.

Apesar da grande aceitação em determinados ordenamentos, conforme já salientado anteriormente, admitir pacificamente os sinais olfativos enquanto marca é uma possibilidade ainda remota. Para tornar mais controvertida a questão, vale mencionar o caso *Ralf Sieckmann*, ocorrido em jurisdição alemã, tratando acerca do pedido de registro da marca olfativa descrita como “aroma balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela”, acompanhada da fórmula química e amostras.

No caso supracitado, a instituição competente para admitir o registro de marcas havia recusado o pedido por carecer tanto de representação gráfica como de distintividade. Mesmo depois de submetida a controle judicial, a recusa foi mantida. Então, ao interessado, apenas restou recorrer ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias – TJCE.

Apreciando a questão, o tribunal ora citado aceita a possibilidade de registro de marcas olfativas, desde que possuam uma representação gráfica apta a identificá-la com precisão, inteligível, clara, precisa e duradoura. Porém, ao julgar a presente demanda, entendeu por legítima a recusa do registro, pois a descrição verbal era genérica, a fórmula química representava o produto em si e não o odor que supostamente o diferenciaria e as amostras, por causa da volatilidade, não eram duráveis³²⁵.

Todavia, isso não significa que a corte europeia refute o registro de sinais olfativos, divergindo do OHIM. Em verdade, os métodos de representação gráfica utilizados em alguns

322. Ibidem, p. 104. A *Japan's Sumitomo Rubber Co* registrou a marca olfativa nº 2001416, representada pela descrição que resumia um odor de rosas aplicado para pneus. Posteriormente, foi transferida à *Dunlop Tyres* e individualiza os pneus *Dunlop*.

323. Ibidem. A *Unicorn Products* registrou a marca olfativa nº 2000234, cuja representação era um forte cheiro de cerveja aplicado para dardos voadores.

324. Ibidem, p. 109-112. Foram suscitadas controvérsias acerca do registro do aroma descrito como *the smell of fresh cut grass* perante o OHIM, que é parte da União Europeia e, à semelhança do INPI no Brasil, possui competência administrativa para depósito de registros de marcas de produtos e serviços, incluindo as olfativas. Mediante procedimento feito perante a instituição, o fornecedor das bolas de tênis, após vários questionamentos sobre representação gráfica suficiente, uso como marca e cunho distintivo do sinal, conseguiu o almejado registro perante o nº 428870. Na decisão, o instituto ainda salientou que o aroma é capaz de ativar memórias nas pessoas, tais como campos de jogos, ervas ceifadas para a colheita ou a primavera. Evidentemente, como os países-membros renunciaram a parte de suas respectivas soberanias para a criação da UE, esse registro é válido em suas jurisdições.

325. Ibidem, p. 119-127.

países-membros ainda são questionados, de forma que buscar um método de representação suficientemente claro, preciso, objetivo, durável e inteligível ainda é um desafio a ser superado³²⁶.

Apesar das relutâncias, os métodos de confronto sensorial antes estudados, quais sejam metrologia sensorial ou análise sensorial, conjugados com a descrição detalhada, devidamente adotado pelos EUA, podem trazer uma solução satisfatória nesse sentido. Assim, haverá um registro claro, preciso, objetivo, acessível e inteligível, tornando mais eficaz a proteção dos direitos inerentes à marca contra qualquer forma de violação.

Porém, o estudo não cessa com o desenvolvimento de um método universalmente aceito de representação gráfica do signo olfativo. Retornando ao caso ocorrido em jurisdição alemã de pedido de registro, em verdade, esse estaria mais próximo do instituto da patente, cuja previsão no ordenamento pátrio se encontra nos art. 8º e 9º³²⁷ da LPI:

Art. 8.º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9.º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Observando a previsão legal supra, a patente é instituto destinado a registro de inovação feita por qualquer pessoa, concedendo-lhe o uso exclusivo por tempo determinado. A temporariedade é característica fundamental, tendo em vista a previsão do art. 40, *caput* e parágrafo único³²⁸ da LPI. Isso se justifica porque o registro com aplicação do instituto permite ao titular o uso exclusivo³²⁹, impedindo a concorrência.

326. *Ibidem*, p. 127-132.

327. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Art. 8.º e 9.º.

328. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 40: A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único: O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.”

329. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. “Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I – produto objeto de patente; II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1.º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2.º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.”

Para verificar a viabilidade da aplicação do instituto, imprescindível mencionar o seu conceito³³⁰, qual seja:

Considera-se Patente um documento formal, expedido por uma repartição pública, por meio do qual se conferem e se reconhecem direitos de propriedade e uso exclusivo para uma invenção descrita amplamente.

Trata-se de um privilégio concedido pelo Estado aos inventores (pessoas física ou jurídica) detentores do direito de invenção de produtos e processos de fabricação, ou aperfeiçoamento de algum já existente.

Considerando essa definição, a patente, tal como a marca, é mais uma espécie do gênero propriedade industrial. Entretanto, dela difere, pois tem por escopo o registro do objeto em si a ser colocado em circulação, uma vez que ele, em si, é a inovação. Quanto à marca, a novidade estaria no signo que assinala o produto ou o serviço, tendo em vista que esses não seriam mais a manifestação de atividade inovadora.

Feito esse breve esclarecimento, deve-se retornar ao caso *Ralf Sieckmann*, que trata da tentativa de registro do “aroma balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela”, apresentadas as amostras e a fórmula química junto à descrição. A tentativa do interessado, em verdade, era adquirir o aroma em si e usá-lo exclusivamente, não havendo qualquer pretensão de utilizá-lo como meio para identificação de produto oferecido no mercado.

Mesmo diferenciando, com um mínimo razoável de objetividade, a marca olfativa da patente, levando-se em consideração o conceito de significado secundário, ainda assim há questões às quais o aplicador do Direito deve estar atento.

Cumprido frisar que determinados produtos possuem aromas característicos e extremamente peculiares, por razões históricas, tradicionais, geográficas ou até biográficas, atribuindo-lhes notoriedade mais ampla. Isso posto, vale citar Chanel nº 5, linha de perfumes femininos que contém um misto de fragrâncias com características ímpares.

A sua precursora, Gabrielle Bonheur Chanel (1883-1971), movida por experiências de vida e fatores sentimentais, buscava um aroma intrinsecamente ligado à figura da mulher e capaz de enaltecer a sua feminilidade. Após um longo período de estudos, buscou a combinação de essências de florais, violetas e jasmims, observando a preferência das demais mulheres que faziam parte do meio social em que vivia³³¹.

330. SEBRAE. *O registro da patente protege uma invenção ou uma criação industrial de concorrentes*. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/definicao-de-patente,230a634e2ca62410VgnVCM100000b272010aRCRD>>. Acesso em: 3 nov. 2016.

331. GLOBO, ÉPOCA NEGÓCIOS. *O segredo de Chanel Nº 5*. Disponível em: <<http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,EMI277525-18055,00-O+SEGREDO+DE+CHANEL+N.html>>. Acesso em: 3 nov. 2016. “Os cheiros de Chanel são os de sua história. Ela perdeu a mãe aos 12 anos. Sozinho com cinco filhos, o pai ficou com os dois meninos e entregou as três meninas aos cuidados das freiras no orfanato de Aubazine. Lá, Chanel foi educada, passou a adolescência e saiu ao completar 18 anos. As feridas da perda e do abandono,

O resultado desse empenho apareceria em 1921, qual seja a criação do perfume Chanel nº 5, que, atualmente, representa não apenas o idealizado por sua precursora, mas também ostentação de luxo e riqueza³³².

Apesar de a linha de produtos não ter o registro enquanto marca olfativa do aroma que lhe seja característico em qualquer jurisdição que admita a proteção desses sinais, a possibilidade deve ser cogitada, excepcionando-se a aplicação do significado secundário. Afinal, embora o odor seja inerente ao produto em si, ele possui qualidades exclusivas, e têm por base experiências pessoais vividas por sua precursora, tornando-o único.

Por esses motivos, o registro de marca olfativa de produtos como os da linha de perfumes Chanel nº 5 seriam admissíveis, sem risco para a concorrência, observado o alto grau de singularidade. Esse último é a plena observância do princípio do cunho distintivo, princípio esse que trata do atributo da marca apto a diferenciar um bem oferecido no mercado dos demais de mesma espécie. Evidentemente, a identificação do aroma inerente ao produto em questão pode ser feita com auxílio de peritos.

relacionadas com a pureza e o cheiro de limpeza da abadia, foram os ingredientes do registro emocional que moldou a história de Chanel nº 5 e a relação complicada que Coco Chanel com sua criação. (...)Ela conviveu nesse ambiente com cantoras, atrizes e prostitutas que usavam o doce cheiro do jasmim para atrair os homens. Mas também sabia da preferência das mulheres de classe alta por fragrâncias florais, de rosas e de violetas. Essa diferença distinguia os dois extremos. Coco Chanel tinha criado um cheiro limpo impecável, e não entendia por que as mulheres tinham de cheirar a plantas, ela queria encontrar um cheiro de mulher. Por isso passou grande parte de sua vida estudando as combinações. Queria um perfume que traduzisse a mulher, a sensualidade e não a prostituição, mas a independência, a limpeza.”

332. CHANEL Nº 5. *The new Chanel Nº 5*. Disponível em: <http://www.chanel.com/en_US/fragrance-beauty/no5-136328>. Acesso em 3 nov 2016.

4.3. Marcas gustativas

Os sinais gustativos presentes nos produtos oferecidos no mercado são mais um dos exemplos que os empresários utilizam para fins de inovação em técnicas comerciais, almejando, assim, obter maior clientela e conquistar maior espaço na concorrência. Em se tratando desses sinais, é preciso salientar qual sentido será utilizado para a sua percepção, que, nesse caso, será o paladar³³³.

Todavia, antes de tratar da viabilidade do registro de sinais gustativos enquanto marca, é imprescindível atentar para a importância do sentido ora estudado em prol do melhor funcionamento do organismo.

É notório que o ser humano, para a sua preservação, necessita ingerir alimentos que contenham as substâncias necessárias à preservação de suas funções vitais. Contudo, é preciso saber se determinada ingestão será benéfica ou danosa para a saúde do indivíduo. Nesse ponto, as papilas gustativas ganham importância, pois elas serão responsáveis pela captação das sensações que despertam atração ou repulsa³³⁴.

Quando certo alimento transmite prazer durante o processo de ingestão, a pessoa tenderá a procurar, na próxima vez, outro alimento com características semelhantes, pois desejará repetir a sensação agradável antes obtida. Por vezes, o desejo por determinado alimento é sinal de que o organismo precisa das substâncias nele presentes. Em contrapartida,

333. PACIEVITCH, Thais. *Paladar*. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/anatomia-humana/paladar/>>. Acesso em: 2 jan. 2016. “É por meio do paladar que o homem, assim como os demais animais, percebe o sabor, o gosto dos alimentos. O órgão responsável pelo paladar é a língua. Na parte de cima da língua, existem pequenas elevações, que podem ser vistas ao espelho, chamadas de papilas linguais. Cada papila lingual é formada por um conjunto de microscópicas células sensoriais. As papilas linguais estão ligadas a terminações nervosas que captam os estímulos de sabor e enviam impulsos nervosos ao cérebro, que os transforma em sensações gustatórias. (...)As dezenas de papilas linguais presentes na superfície da língua captam os quatro sabores primários, ou as quatro sensações gustatórias: doce, salgado, azedo ou ácido e amargo. Das combinações das quatro sensações gustatórias, surgem centenas de outros sabores.”

334. VILELA, Ana Luisa Miranda. *A gustação: paladar*. Disponível em: <<http://www.afh.bio.br/sentidos/sentidos9.asp>>. Acesso em: 2 jan. 2016. “As sensações gustativas obviamente auxiliam na regulação da dieta. Por exemplo, o sabor doce é normalmente agradável, o que faz com que um animal procure preferentemente alimentos doces. Por outro lado, o gosto amargo é geralmente desagradável, fazendo com que os alimentos amargos, que geralmente são venenosos, sejam rejeitados. O gosto ácido é muitas vezes desagradável, o mesmo ocorrendo com o sabor salgado. O prazer sentido com os diferentes tipos de gosto é determinado normalmente pelo estado de nutrição momentâneo do organismo. Se uma pessoa está há muito sem ingerir sal, por motivos ainda não conhecidos, a sensação salgada torna-se extremamente agradável. Caso a pessoa tenha ingerido sal em excesso, o sabor salgado ser-lhe-á bastante desagradável. O mesmo acontece com o gosto ácido e, em menor extensão, com o sabor doce. Dessa forma, a qualidade da dieta é automaticamente modificada de acordo com as necessidades do organismo. Isto é, a carência de um determinado tipo de nutriente geralmente intensifica uma ou mais sensações gustativas e faz com que a pessoa procure alimentos que possuam o gosto característico do alimento de que carece.”

uma sensação repulsiva indica que os componentes daquele alimento podem causar danos à saúde e, assim, tal alimento será naturalmente rejeitado.

Evidentemente, o ser humano é atraído ou afastado pelo doce, salgado, azedo ou amargo conforme as suas circunstâncias pessoais em determinado momento, podendo, assim, tais estímulos desencadear reações variáveis.

Os agentes econômicos, ciente das utilidades do paladar, incrementam os produtos oferecidos no mercado com toda a sorte de combinação de sabores, buscando atrair maior número de consumidores, aumentando a expectativa de lucro. Porém, para ser registrável, isso não é o bastante, devendo o empresário observar se a jurisdição perante a qual deseja o reconhecimento do sinal gustativo enquanto marca admite-lhe proteção jurídica.

Observando o estudo feito ao longo do presente capítulo, depreende-se que os ordenamentos mais propensos ao registro desses sinais são o norte-americano e o europeu. Fazendo a leitura do *The Lanham Act, U.S. Code*, § 1.127, e do *U.S. Trademark Law – Rules of Practice & Federal Statutes*, § 2.52, ambos referentes aos EUA, e do RMC, artigo 4º, inerente à UE, extrai-se essa conclusão.

Ambos possuem em comum o fato de que qualquer sinal, abordando as hipóteses de perceptibilidade em rol não exaustivo ou em cláusulas abertas, é apto a registro, desde que passível de representação gráfica. No caso dos EUA, há uma maior preferência para que o depósito inerente ao registro contenha uma descrição verbal detalhada do sabor. Quanto à UE, admite-se qualquer forma de representação gráfica, desde que suficientemente clara, precisa, acessível e universalmente aceita, podendo essa ocorrer até por meios técnicos.

No caso dessa segunda forma de representação gráfica, pode-se sugerir procedimento semelhante à metrologia sensorial ou a análise sensorial, os quais podem ser usados para se obter a representação gráfica de signos olfativos.

O primeiro se consiste em captação do estímulo por meio de dispositivo dotado de sensores elétricos e, ao fim do procedimento, é emitido um relatório em números, destacando possíveis sensações a serem despertadas. O segundo trata de dois indivíduos em condições psicológicas semelhantes que são expostos ao mesmo sinal palatável. Posteriormente, é emitido um relatório através de números para verificar quais impressões tiveram mais em comum.

De fato, é possível representar graficamente o sinal gustativo, apesar do desafio de se encontrar um meio objetivamente seguro, seja perante o ordenamento norte-americano ou mesmo em âmbito de jurisdição da UE.

Entretanto, não basta haver uma representação objetiva que possibilite, no futuro, a reprodução do mesmo signo. A outra barreira para a concessão do registro se consiste no cumprimento da função precípua da marca, qual seja o caráter distintivo. No caso, o sabor deve diferenciar um produto oferecido no mercado, sendo um fator de referência para o adquirente no momento da escolha. Para tanto, vale reiterar os estudos acerca do princípio do cunho distintivo, feito no subcapítulo 2.2.

Embora não haja legislação prevendo qualquer procedimento para que o sinal gustativo seja uma marca para fins de Direito, é possível estabelecer alguns critérios nesse sentido.

O primeiro obstáculo a ser superado é saber se o sabor é utilizado pelo agente econômico enquanto marca perante o público-alvo. Em seguida, indaga-se se determinado sinal gustativo é habitualmente utilizado no ramo de comércio ou de indústria que abrange o produto dotado do sabor.

Por fim, faz-se necessário saber se o sinal é uma característica preponderante do produto para torná-lo mais consumível ou funcional, ou se esse produto dele prescinde para tanto, quesito apto a identificar o que se denomina de “significado secundário”³³⁵.

Para que um determinado sabor seja utilizado como marca, primeiro, ele deve ser um diferencial, de forma que o destinatário o use como referência ao optar pelo produto em meio às demais ofertas disponíveis no ambiente de concorrência³³⁶. Assim, sabores como a acidez nos sucos de laranja, de tangerina e de outras frutas cítricas, ou o mentolado inerente a pastilhas refrescantes, não seriam registráveis, pois, nessas circunstâncias, ele é inerente ao próprio produto, carecendo de cunho distintivo.

Porém, isso não basta, pois há produtos habitualmente incrementados com sabores artificiais, o que os torna mais atraentes para o consumo devido ao fato de despertarem sensações variadas quando degustados. Nesses casos, o sabor, se incorpora ao bem oferecido no mercado, tornando-se uma técnica comercial, quando, em contrapartida, ele deveria ser um

335. COMPTON, Amanda E. *Acquiring a flavor for trademarks: there's no common taste in the world*. Disponível em: <<http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=njtip>>. Acesso em: 2 jan. 2015.

336. COMPTON, Amanda E. *Acquiring a flavor for trademarks: there's no common taste in the world*. Disponível em: <<http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=njtip>>. Acesso em: 3 jan. 2015. “A primeira questão é se o sabor possibilita a completa impressão comercial necessária para que os consumidores o percebam enquanto marca. ‘Impressão comercial’ envolve o significado, a ideia ou a reação mental que a marca evoca no consumidor.”

diferenciador para ser considerado uma marca³³⁷. É o que ocorre com biscoitos, pastilhas ou gomas de mascar que recebem artificialmente o sabor de frutas.

Embora as questões anteriores sejam superadas, ainda assim, o aplicador do Direito estará diante de mais uma controvérsia. É preciso saber se o sabor, apesar de pouco utilizado em certos ramos de comércio, presta-se em determinado produto para torná-lo mais palatável e, portanto, mais apto ao consumo. É justamente enfrentando essa problemática que o operador atingirá satisfatoriamente o âmago do que se denomina “significado secundário”.

O *Trademark Trial and Appeal Board* – TTAB, órgão do Poder Judiciário Norte-Americano, no Estado de Oregon, deparou-se com esse desafio quando um fabricante de produtos farmacêuticos buscou o registro de marca gustativa cuja descrição verbal era “um sabor de laranja”.

A despeito de ser uma inovação em se tratando de sabor de fruta para produtos dessa natureza, o julgador entendeu, no caso em questão, que o registro seria inviável. Afinal, o sabor de laranja seria utilizado apenas como meio para disfarçar o amargor e o azedume decorrentes dos compostos químicos, normalmente alcalóides e alguns minerais, necessários para que o medicamento cumprisse suas funções terapêuticas no organismo.

No presente caso, o sabor de laranja serve apenas para que o produto seja mais palatável e, por essas razões, mais apto ao consumo. Em tais circunstâncias, o sabor artificial seria apenas um meio para que houvesse maior aceitação entre os consumidores, não um fator distintivo, assumindo mero caráter funcional³³⁸. Logo, o sinal gustativo seria uma característica atribuída ao produto para que houvesse maior procura, não um fator distintivo.

Sendo assim, a forma de uso do sabor de laranja pela fabricante de produtos farmacêuticos somente seria registrável se aplicado o instituto de patentes, tratado no subcapítulo anterior. A previsão se encontra nos art. 8º e 9º, e cuja vigência se verifica no art. 40, *caput* e parágrafo único, dispositivos esses da LPI.

Certamente, buscava-se o reconhecimento da propriedade de um método para a melhoria do consumo dos produtos fabricados, não um meio de identificação dentre os demais

337. COMPTON, Amanda E. *Acquiring a flavor for trademarks: there's no common taste in the world*. Disponível em: <<http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=njtip>>. Acesso em: 3 jan. 2015. “De uma forma geral, é difícil constatar como o sabor pode sempre ser protegido como uma marca se usado em conexão com produtos dos quais se espera ter algum tipo de gosto ou sabor.”

338. COMPTON, Amanda E. *Acquiring a flavor for trademarks: there's no common taste in the world*. Disponível em: <<http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=njtip>>. Acesso em: 3 jan. 2015. “*The flavors act... as bitterness modifiers, masking agents and sweetness enhancers. The website indicates that '[b]itter principles in healthcare products are a real challenge since most therapeutic agents are alkaloids that are inherently bitter' and that . . . [t]he flavorings 'are meant to be used to cover over inherent undesirable aspects of a product's taste profile,' hiding bitterness, chalkiness, sourness and harsh metallic notes.*”

provenientes do mesmo ramo de atividade. Nesse contexto, admitir o registro é uma forma de impedir a concorrência, pois daria ao titular o uso exclusivo, e isso somente se admite com o instituto da patente. No ordenamento nacional, reitera-se a previsão do art. 42, I, II, §§ 1º e 2º da LPI.

Feitas essas observações, para que um sinal gustativo seja efetivamente uma marca, ele deve ser um diferencial do produto para que o destinatário o escolha em meio às demais ofertas disponíveis devido à concorrência, porém, não se incorporando a ele. Considerando isso, o produto deve conservar suas características básicas e a viabilidade de consumo originária, ainda que desprovido do sabor que o incrementa.

Nessas circunstâncias, o paladar deve ser o sentido preponderante para que o destinatário faça a sua escolha pelo produto, ou seja, é preciso que haja contato com o sabor antes da aquisição. Do contrário, o sinal gustativo não cumprirá a sua função como marca. De fato, é um desafio a ser superado, uma vez que o sabor não é tão ostensivo como formas, cores, sons e odores, o que dificulta o prévio contato³³⁹. Então, o fornecedor poderia, como exemplos hipotéticos disponibilizar amostras isoladas ou produtos em mostruários para tanto.

Sendo assim, denota-se que os sinais gustativos são aptos a serem registrados como marca, desde que se encontre um meio de representação gráfica universalmente aceito. Ademais, o fator gustativo deve ser um diferencial do produto assinalado e este deve manter suas características ou viabilidade de consumo, mesmo despido daquele.

No entanto, a aplicação do instituto das marcas gustativas, à semelhança do que ocorre com os sinais olfativos, deve atentar para as questões inerentes à mitigação do significado secundário, critério usado para diferenciar marcas dessas naturezas de patente.

Deveras, ainda tratando das semelhanças com os sinais olfativos, existem produtos que, ao serem degustados, despertam sensações exclusivamente diferenciadas, por razões históricas, tradicionais, geográficas ou até biográficas.

Isso posto, menciona-se *Champagne*, linha de vinhos produzidos com uvas cultivadas na região cujo nome inspirou o título da marca, situada em *Cotes de Blancs*, França. Além da peculiaridade geográfica, a produção do vinho que leva a marca tem como

339. COMPTON, Amanda E. *Acquiring a flavor for trademarks: there's no common taste in the world*. Disponível em: <<http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=njtip>>. Acesso em: 3 jan. 2015. “*First, unlike color marks, flavors do not have the same visually perceptive trait that would immediately convey to the consumers the matter that is being protected as a trademark.(...) there appears to be a strong indication that consumers will find the flavor to be an essential feature of the product, and not as a source identifier. This is also important because, unlike other types of marks where the consumer is allowed to experience the mark, whether through sight or smell, before purchase, it is not immediately apparent that consumers would be able to taste the product before purchase.*”

preponderância a experiência no cultivo da matéria prima específica e no seu refinamento, a qual já soma dois séculos³⁴⁰.

No Brasil, embora não se admita registro de sinais perceptíveis pelos demais sentidos além da visão, já se reconhece como indicação geográfica a região de *Champagne* para fins de registro de marcas³⁴¹. De fato, isso é um incentivo na possibilidade de admitir registro de marca gustativa de produtos que possuem estímulos palatáveis diferenciados em jurisdições que o admitem e, talvez, a própria jurisdição nacional no futuro.

Evidentemente, a identificação do produto pode ser feita por enólogos dotados de imparcialidade, podendo emitir seu parecer em linguagem acessível ao público em geral expressando suas conclusões acerca do produto objeto de análise. O profissional, certamente, saberá identificar os estímulos palatáveis caracterizadores dos vinhos que integram a linha *Champagne*.

Feito esse exame, cogita-se a hipótese de registro de marca gustativa de produtos que tenham um gosto peculiar, estímulo esse decorrente de atributos exclusivos. Embora seja uma forma de excepcionar o significado secundário, também não haveria maiores riscos para a concorrência, uma vez que os produtos concorrentes jamais terão a especificidade que o torna ímpar.

Essa característica peculiar é a manifestação do princípio do cunho distintivo, princípio esse que, reitera-se, trata da função diferenciadora da marca quanto ao bem que assinala, diferenciando-o dos demais de mesma espécie oferecidos no ambiente de concorrência.

340. MUNDOVINHO. *Champagne Tradition Brutt*. Disponível em: <<http://www.mundovinho.com.br/vinho.php?vinhoId=133>>. Acesso em: 3 nov. 2016. “Na sub-região francesa de *Cotes de Blancs*, em *Champagne*, mais precisamente em *Chouilly*, um dos 17 vilarejos considerados a elite (*grand crus*) da AOC (*Appellation d’ Origine Contrôlée*) local, está situada a Legras & Haas, a casa produtora desta *Tradition Brut*. A vinícola foi constituída em 1991 a partir da fusão dos nomes das duas famílias. Apenas esse registro, contudo, é recente, já que Legras e Haas transferiram para a marca toda a experiência acumulada em mais de 200 anos de trato com as uvas. São sete gerações de vinicultores e três gerações de enólogos apaixonados por *champagne*, que hoje administram cerca de 30 hectares de vinhedos. Para a *Tradition Brut*, a *champagne* de entrada da casa, as uvas *Chardonnay*, *Pinot Noir* e *Pinot Meunier* fazem parte do corte, processadas e vinificadas separadamente e depois misturadas para a obtenção da harmonia característica dos vinhos borbulhantes da Legras & Haas.”

341. SUPREMA, MARCAS E PATENTES. *INPI do Brasil reconhece Champagne como indicação geográfica*. Disponível em: <<http://www.supremapatentes.com.br/noticias/item/33-inpi-do-brasil-reconhece-champagne-co-mo-indica%C3%A7%C3%A3o-geogr%C3%A1fica.html>>. Acesso em: 3 nov. 2016.

4.4. Marcas táteis

Assim como a audição, o olfato e o paladar, sucintamente estudados nos subcapítulos anteriores, o tato é mais um dos sentidos que integram o organismo humano. Porém, difere daqueles, não só pelo fato de ser o primeiro sentido a se perfazer no processo de desenvolvimento biológico do indivíduo, mas também porque, ao invés de se manifestar numa região específica do corpo, a sua atuação ocorre em cada milímetro cúbico da pele³⁴².

O tato é o sentido responsável pela percepção de pressões, de frequências vibratórias e de variações térmicas no ambiente, bem como pelo envio de um alerta ao organismo para fatores potencialmente lesivos, o qual se denomina dor³⁴³.

À vista disso, trata-se de um sentido pelo qual o ser humano interage não só com o ambiente, mas com os demais integrantes da sociedade, permitindo-lhe captar estímulos e, simultaneamente, respondê-los, demonstrando toda a sorte de emoções. Enfim, é através do tato que o indivíduo revela a sua condição pessoal, não só pelo aspecto físico, mas também no que tange ao seu estado psicológico³⁴⁴.

Por ser mais um meio de recepção de informações provindas do ambiente e apto a despertar reações instantâneas na pessoa, os agentes econômicos não permanecem alheios a essa realidade. Por isso, buscam explorá-la da melhor forma para sofisticar os produtos oferecidos no mercado, atraindo maior clientela e ampliando a expectativa de lucro³⁴⁵.

Todavia, os sinais táteis, para serem considerados marcas registráveis e, conseqüentemente, objeto de tutela jurídica, devem ser um meio diferenciador de produtos e serviços oferecidos no mercado. Em seguida, o destinatário deve ser guiado pelo sinal no momento da aquisição, fazendo um vínculo entre o sinal e o fornecedor da oferta em meio ao ambiente de concorrência.

Cumulativamente, conforme já analisado no decorrer do presente capítulo, o signo tátil, assim como qualquer outro não-visual, deve ser reduzido a uma representação gráfica clara, objetiva, precisa e acessível.

342. MORAES, Paula Louredo. *O sentido do tato*. Disponível em: <<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/tato.htm>>. Acesso em: 4 jan. 2016.

343. PACIEVITCH, Thais. *Tato*. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/anatomia-humana/tato/>>. Acesso em: 5 jan. 2016.

344. SCARDUA, Angelita Corrêa. *Os sentidos da felicidade: tato*. Disponível em: <<https://angelitascardua.wordpress.com/os-sentidos/tato/>>. Acesso em: 5 jan. 2016.

345. CLARKE MODET & Cº. *Marca tátil: o desafio de um novo tipo de registro*. Disponível em: <<http://www.clarkemodet.com/pt/blog/2015/10/-Marca-T%C3%A1til--o-desafio-de-um-novo-tipo-de-registro.html#.VoqNufk rLIU>>. Acesso em: 6 jan. 2016.

Foi justamente com atenção a essas questões que se obteve, perante jurisdição norte-americana, o registro de marca tátil para um uísque escocês chamado *Grand Old Parr*, cujo fornecedor atual é a companhia britânica Diageo³⁴⁶. A representação gráfica, tal como exigido no § 2.52 do *U.S. Trademark Law – Rules of Practice & Federal Statutes*, se consiste numa descrição verbal do signo tátil, resumida a “uma garrafa contendo um acabamento de rachadura com um oval largo na frente onde um emblema se situa”³⁴⁷.

Cumprido ressaltar que os ordenamentos norte-americano e da UE não são os únicos adeptos a inovações no que tange ao direito sobre marcas. Considerando isso, o fornecedor obtivera o registro, aproximadamente quatro anos antes, da mesma marca em jurisdição equatoriana. Ao examinar o caso, entendeu-se que o sinal cumpria todos os requisitos previstos na legislação local e no tratado estabelecido entre os países andinos.

Porém, o maior desafio para o fornecedor britânico perante o ordenamento equatoriano foi obter uma representação gráfica adequada para a textura inerente ao signo objeto de registro. Evidentemente, não bastava a mera descrição verbal, representação essa que a jurisdição norte-americana aceitaria satisfatoriamente cerca de quatro anos depois.

Em atenção a tais exigências, providenciou-se uma reprodução da textura rugosa constante na superfície da garrafa. O processo iniciou com uma impressão a tinta em papel e, em seguida, sobrepondo os traços que representam a textura no mesmo impresso, foi feita uma impressão em alto relevo³⁴⁸. Ao final desse procedimento, obtém-se reproduzidas no papel saliências que, se tocadas, são aptas a provocar sensações táteis similares às aquelas manifestadas quando se tem contato com o recipiente do produto.

Diante da obtenção do registro nas jurisdições supracitadas, o fornecedor buscou ampliar a proteção do signo para outros países. Então, o pleito foi dirigido à jurisdição colombiana, outro país andino, que também o concedeu, entendendo se tratar de sinal apto a diferenciar um produto dos demais concorrentes, logo, dotado de cunho distintivo. Isso

346. WIKIPEDIA. *Grand Old Parr*. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Old_Parr>. Acesso em 6 jan 2016.

347. NTMBLOG. *Paz Horowitz Robalino Garcés (Paz Horowitz) obtained registration of Old Parr crackle-glass “texture” Mark in Ecuador*. Disponível em: <<https://ntmblog.wordpress.com/2015/01/07/paz-horowitz-robolino-garces-paz-horowitz-obtained-registration-of-old-parr-crackle-glass-texture-mark-in-ecuador/>>. Acesso em: 6 jan. 2016. O *blog* em questão trata de registro de marcas não-tradicionais nos EUA. No caso do uísque *Grand Old Parr*, o registro da marca tátil foi concedido sob o nº 3412907, em 2008, sob a seguinte descrição verbal: “*a bottle having a crackled finish with a large oval in the front where a label is placed.*”

348. INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION. *World’s first texture trademark registered in Ecuador*. Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/World%E2%80%99sFirstTextureTrademarkRegisteredinEcuador.aspx>>. Acesso em: 6 jan. 2016. O registro da marca ora citada foi concedido na data de 29 de abril de 2004. Crê-se que teria sido a primeira marca tátil oficialmente registrada no mundo.

possibilitou uma abertura jurídica para que o ordenamento colombiano fosse mais receptivo quanto à tutela jurídica das marcas não-visuais³⁴⁹.

O ponto principal inerente aos signos táteis é o fato de que eles podem ser utilizados como meio para distinguir produtos, não reduzidos a simplesmente uma técnica comercial ou um meio para melhorar o seu consumo. Cumulativamente, também são passíveis de representação gráfica, exigência para qualquer sinal ser registrado. Por isso, podem ser considerados marca e devem constituir um objeto de direito a ser protegido, pois somente assim os interesses do seu respectivo titular terão o devido respaldo.

Observada a viabilidade de registro de sinais táteis, é preponderante atentar para o conhecido método Braille de escrita e leitura, o qual, na definição de Renata Costa³⁵⁰, seria:

[...]um processo de escrita e leitura baseado em 64 símbolos em relevo, resultantes da combinação de até seis pontos dispostos em duas colunas de três pontos cada. Pode-se fazer a representação tanto de letras, como algarismos e sinais de pontuação. Ele é utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão, e a leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma ou duas mãos ao mesmo tempo.

À luz da definição supra, trata-se de um método de escrita e leitura no qual são feitas impressões em relevo ordenadamente combinadas sobre qualquer superfície, combinações essas que representam letras, palavras, expressões, numerais como um todo e pontuações. Trata-se de uma adequação da linguagem escrita destinada a indivíduos portadores de necessidades especiais, mais precisamente relacionadas à deficiência visual.

Considerando isso, nada impede que um símbolo registrado enquanto marca visual seja transcrito para o Método Braille, possibilitando a leitura pelos necessitados em virtude de problemas no sentido da visão.

Contudo, a transcrição conforme esse método não autorizaria um registro de marca tátil. Afinal, nesse procedimento, não há qualquer prática intelectual para fins de aquisição de um novo símbolo, mas tão somente a adaptação de um já existente enquanto marca visual para uma nova linguagem escrita, destinada a um público em específico. Frise-se que esse signo transcrito, em sua essência, ainda é visualmente perceptível.

349. CLARKE MODET & C°. *Marca tátil: o desafio de um novo tipo de registro*. Disponível em: <<http://www.clarkemodet.com/pt/blog/2015/10/-Marca-T%C3%A1til--o-desafio-de-um-novo-tipo-de-registro.html#.VoqNufk rLIU>>. Acesso em: 6 jan. 2015.

350. COSTA, Renata. *Como Funciona o Sistema Braille*. Disponível em: <<http://novaescola.org.br/conteudo/397/como-funciona-sistema-braille>>. Acesso em: 3 nov. 2016. “O código foi criado pelo francês Louis Braille (1809 - 1852), que perdeu a visão aos 3 anos e criou o sistema aos 16. Ele teve o olho perfurado por uma ferramenta na oficina do pai, que trabalhava com couro. Após o incidente, o menino teve uma infecção grave, resultando em cegueira nos dois olhos.”

CONCLUSÃO

A presente pesquisa se propôs a trazer uma reflexão acerca do direito sobre marcas de produto e de serviço com o intuito de verificar se o instituto vigente no ordenamento pátrio é hábil a conceder efetiva proteção aos interesses do empresário.

Para conhecer a abrangência do instituto, no primeiro capítulo, foi abordado o conceito de marca, suas funções e sua importância. Trata-se de um signo para o qual o ser humano, por meio de esforço intelectual, atribui um significado específico, utilizando-se dele para fins de diferenciar produtos e serviços oferecidos no mercado.

Ressaltou-se também que o conceito de marca difere do objeto de proteção previsto em lei, sendo o primeiro mais abrangente que o segundo. Estabelecer essa diferença foi essencial para saber se a previsão legislativa conferiu-lhe a devida proteção à luz do conceito do instituto.

Assim, primariamente, a marca tem por escopo fazer um elo entre a oferta e a sua origem ou procedência, tutelando os interesses econômicos daquele que possui o direito de usá-la. Secundariamente, serve como instrumento norteador para que o público em geral faça uma escolha consciente dentre produtos e serviços oferecidos.

Portanto, o instituto em questão possui função dúplice. Para o empresário, seria uma função protetiva do direito de propriedade e do exercício de empresa. Enquanto isso, para terceiros, uma função orientadora, apta a estabelecer discernimento quanto à origem e a qualidade da oferta fornecida no mercado.

Entretanto, essa realidade somente é possível quando se ocorre uma ruptura de paradigmas apta a alterar a realidade socioeconômica em que o sujeito está inserido. Isso posto, foi abordada a transição do modo de produção feudal para o capitalista na Europa do século XIV. Em seguida, em se tratando de Brasil, foi tratada a mudança do modo de produção escravista para o capitalismo no século XIX.

Em ambas as evoluções socioeconômicas ora apresentadas, há em comum o fato de que o homem passou a não mais se submeter a qualquer ordem, sendo livre para desenvolver qualquer atividade que estimulasse a circulação de capital.

Assim, permitiu-se ao indivíduo sair de um contexto que restringia ou lhe retirava completamente a liberdade de criar e de empreender para outro no qual o exercício dessas prerrogativas é um fundamento. Nesse ínterim, o exercício dessa liberdade pelos vários

agentes econômicos permite que diversos produtos e serviços sejam simultaneamente oferecidos para satisfazerem uma demanda em comum ou se prestarem para uma mesma utilidade. Isso ocasiona o chamado fenômeno da concorrência.

Numa sociedade em que os agentes econômicos concorrem entre si na forma supracitada, criam-se mecanismos para que o produto ou o serviço mais visado continue a proporcionar lucros ao agente oferecedor. É justamente nesse contexto que a marca, observado seu o conceito, ganha relevância e se torna um objeto de Direito.

Entretanto, para que um sinal seja tutelado enquanto marca, é preciso saber se ele cumpre os requisitos legais necessários para tal e, caso positivo, deve-se mensurar a extensão da proteção no tempo e no espaço. Por isso, no segundo capítulo, observou-se que o legislador adotou dois critérios, quais sejam perceptibilidade e forma de ostentação. Conforme o primeiro critério, o sinal digno de proteção seria aquele visualmente perceptível. Quanto ao segundo, sua forma é livre, desde observadas as vedações impostas pelo ordenamento.

Ressalte-se que conhecer o instituto vigente é fundamental antes de estabelecer qualquer questão quanto ao fato de o legislador ter dedicado proteção efetiva ao bem jurídico então estudado.

Num primeiro instante, foi abordado o procedimento de apreensão, qual seja o esforço intelectual desempenhado pelo agente econômico para criar determinado signo, atribuindo-lhe significado, para fins de adquirir a sua propriedade. Em seguida, analisaram-se aspectos inerentes ao registro enquanto meio necessário para o reconhecimento do direito de propriedade à marca.

A necessidade do registro decorre do chamado sistema atributivo, adotado no ordenamento pátrio como fator mais eficiente de segurança jurídica. Embora pareça contradizer o fato de que a propriedade se adquire com a apreensão, em verdade, não o é. Afinal, um direito, para ser oponível *erga omnes*, precisa ser do conhecimento de todos. Por isso, o ato de registrar ganha destaque, pois dá publicidade ao processo de aquisição e, assim, terceiros não podem alegar ignorância como defesa por eventual violação de direitos.

Uma vez registrado o sinal, ele será considerado marca, gozando de proteção inerente ao instituto a partir da data do requerimento e em todo o território nacional, ou seja, com extensão delimitada no tempo e no espaço. Contudo, para que determinado sinal seja registrável, o interessado deve observar quatro princípios básicos, quais sejam cunho distintivo, novidade, veracidade e caráter lícito.

Denota-se, pois, que a inobservância desses princípios acarreta conflitos entre signos distintivos, resultando em violação de direitos conferidos pelo registro. Portanto, foram mencionadas algumas hipóteses de contradição, sendo a mais comum, a ocorrida entre marcas, caracterizando afronta ao princípio da novidade.

No entanto, é possível também o uso de métodos para fins de vulgarizar a marca, esvaziando o seu poder de distintividade, bem com a existência de conflito com os demais signos distintivos, que são nome empresarial, título de estabelecimento e nomes de domínio na internet. Todas essas hipóteses mencionadas tratam da mácula ao princípio da veracidade.

De uma forma geral, deve prevalecer o signo registrado previamente, de maneira que os demais registrados posteriormente e conflitantes com aquele são passíveis de nulidade, não conferindo direitos ao seu autor.

Em seguida, foram estudados os institutos da marca de alto renome e notoriamente conhecida, ambos dotados de proteção especial.

O primeiro é uma ampliação do princípio da novidade, devendo ela, nesse caso, ser absoluta. Sendo assim, o signo ganha proteção estendida além do ramo de comércio no qual o produto ou o serviço assinalado se insere. O segundo é o meio para validar em território nacional o registro feito em jurisdição alienígena, expressando do reconhecimento do espaço conquistado pelo empresário na concorrência internacional.

Nessas circunstâncias, caso ocorram quaisquer formas de violação dos institutos supracitados, o legislador conferiu meios para que a tutela fosse exercida, seja pela via administrativa ou pela judicial. Em ambas as vias, é possível a declaração de nulidade do registro ou simplesmente impor obrigação de não utilizar o signo distintivo que enseja a violação de direitos. Porém, indenização por perdas e danos só é possível por controle judicial, pois o INPI não pode impor obrigação de pagar.

Ao final do capítulo em questão, observando-se o fato de o direito sobre marcas ser um direito de propriedade sobre bem patrimonial, foi estudado também a perda de direitos por conta dos fatores que ensejam na extinção do registro da marca. Isso posto, os mecanismos de tutela só se aplicam para as contrafações realizadas enquanto perdurar a integralidade do registro, ou seja, enquanto ele não for extinto.

Consequentemente, depreende-se que a marca é um bem dotado de utilidade própria e diferente do produto ou do serviço que assinala, concedendo vantagens para quem dela se utiliza no ambiente de concorrência. Considerando isso, no terceiro capítulo, concluiu-se que

ela agrega para si valor econômico. Então, trata-se de um patrimônio do empresário, podendo, nessas circunstâncias, ser objeto de contratos, quais sejam cessão, licença de uso e franquia.

Os contratos em questão proporcionam vantagens, objetivos e ônus distintos para as partes envolvidas. Contudo, todos têm em comum o fato de enaltecer o valor econômico da marca, conferindo ao empresário titular e terceiros que dela se utilizam a faculdade de explorar esse atributo em benefício próprio. Quando se deseja torná-la objeto de contrato, cabem às partes a escolha daquele que melhor atenda aos seus interesses, observadas as exigências legais de cada um deles.

Cumprido ressaltar que o estudo, até então, se restringira tão só à forma de ostentação, que é livre, limitando-se apenas às vedações legais ora citadas. Quanto à perceptibilidade, não foram feitos maiores questionamentos no decorrer dessa análise, considerando que o art. 122 da LPI prevê a proteção apenas aos signos visualmente perceptíveis.

Por tais razões, no quarto capítulo, reconhecendo-se a existência de sinais diferenciadores e perceptíveis pelos demais sentidos além da visão, quais sejam sonoros, olfativos, gustativos e táteis, esse conhecimento foi reconstruído.

O legislador pátrio, reitera-se, não lhes conferiu proteção jurídica à luz do sistema atributivo, sendo preciso recorrer ao Direito comparado para se verificar a possibilidade de registro enquanto marca. Diante desse contexto, o signo deve ser passível de representação gráfica e, concomitantemente, ser um meio diferenciador de ofertas no contexto de concorrência.

O advento desses símbolos decorre do fato de as técnicas comerciais para atrair maior clientela estarem em constante processo de aprimoramento e evolução. Assim, a forma de identificar produtos e serviços também acaba se inovando, o que obriga o ordenamento a se adequar a essas novas perspectivas.

Para se admitir a possibilidade do registro de signos não visuais, imprescindível a superação de dois obstáculos. O primeiro seria estabelecer um método de representação gráfica minimamente objetivo e apto a conceder informações úteis para que o sinal, no futuro, seja novamente reproduzido. Por óbvio, a tecnologia é um recurso disponível para o cumprimento desse requisito.

O segundo seria reconhecer o símbolo como elemento distintivo do produto ou do serviço oferecido, independente da percepção da marca tradicional. Ademais, no caso das marcas olfativas e gustativas, o signo não deve ser inerente ao produto ou um meio de viabilizar o seu consumo, conforme preceitua o significado secundário. Contudo, cogita-se a

exceção desse preceito em caso de sinais obtidos com base em referências históricas, culturais, geográficas e biográficas.

Permitir o registro dos signos não visuais significa conferir-lhes proteção jurídica sob dois aspectos, considerando as características do sistema atributivo. Primeiro, confere ao titular direito de uso exclusivo, permitindo-lhe a faculdade de opor o uso indevido por terceiros através dos meios de defesa estudados no subcapítulo 2.3. Segundo, permite-lhe explorar o seu conteúdo econômico por meio dos contratos estudados no terceiro capítulo.

Por isso, restringir, por meio da legislação, a tutela jurídica apenas aos signos visuais enquanto marcas registráveis acaba por facilitar a contrafação dos signos perceptíveis pelos demais sentidos, violando o direito de exclusividade de uso, o qual pertence ao empresário autor da aquisição. Além disso, impede-o de utilizar os símbolos não-visuais como um efetivo patrimônio, um bem integrante do estabelecimento dotado de valor econômico, cuja exploração lhe permite obter vantagens no ambiente de concorrência.

Em última análise, a não previsão de possibilidade registral de criações olfativas, gustativas, auditivas e táteis é obstar o caminho da evolução sócio-tecnológica. Essa, por sua vez, tem seu nascedouro nas manifestações da Europa do século XIV, enquanto que, no Brasil, os primórdios vieram apenas com o processo de abolição escravocrata no século XIX.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, Thiago Caversan. *Os limites da coisa julgada no processo civil brasileiro*. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/23966/os-limites-da-coisa-julgada-no-processo-civil-brasileiro/2>>. Acesso em: 19 jul. 2015
- BARBOSA, Denis Borges. *A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009
- BARROSO, Luiz Felizardo. *Franchising & direito*, rev., ampl. e atual. em consonância com o Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002
- BRASIL. Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br. Resolução nº 001, de 21 de outubro de 2005. Disponível em: <www.cgi.br/resolucoes/documento/2005/001>. Acesso em: 16 jul. 2015
- _____. Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br. Resolução nº 008, de 21 de outubro de 2008. Disponível em: <www.cgi.br/resolucoes/documento/2008/008>. Acesso em: 16 jul. 2015
- _____. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014
- _____. Decreto nº 4.829, de 3 de setembro de 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4829.htm>. Acesso em: 16 jul. 2015
- _____. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf/view>>. Acesso em: 22 jul. 2015
- _____. Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014
- _____. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução nº 107 de 19 de agosto de 2013. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao-107-2013-de-19-08-2013-estabelece-a-forma-de-aplicacao-do-disposto-no-art-125-da-lei-no-9-2791996-1.pdf>>. Acesso em: 21 jul. 2015
- _____. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução nº 121 de 6 de setembro de 2005. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/Resolucao_INPI_N_121_05_Marca.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2015
- _____. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm>. Acesso em: 21 abr. 2015
- _____. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015
- _____. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015
- _____. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015
- _____. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, seção 1, p. 1-74

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2015

_____. Portaria Interministerial nº 147, de 31 de maio de 1995. Disponível em: <<http://www.cgi.br/portarias/numero/147>>. Acesso em: 16 jul. 2015

_____. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 603.069 – MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em: <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153506093/agravo-em-recurso-especial-aresp-603069-mg-2014-0274065-9?ref=topic_feed>. Acesso em: 23 abr. 2015

_____. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 1.159.366 – SC. Relator: Ministro Hamilton Carvalhido. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9272470/agravo-regimental-no-agravo-de-instrumento-agrg-no-ag-1159366-sc-2009-0034506-5>>. Acesso em: 02 ago. 2015

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 545.814 – SP. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7405015/recurso-especial-resp-545814-sp-2003-0082425-2/relatorio-e-voto-13063782>>. Acesso em: 10 nov. 2015

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 649.261 – RJ. Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8952047/recurso-especial-resp-649261-rj-2004-0044005-0>>. Acesso em: 02 ago. 2015

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.162.281 – RJ. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23062960/recurso-especial-resp-1162281-rj-2009-0207527-2-stj/inteiro-teor-23062961>>. Acesso em: 21 jul. 2015

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.191.612 – PA. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/182311958/recurso-especial-resp-1238041-sc-2011-0035484-1>>. Acesso em: 19 jul. 2015

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.340.933 – SP. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178411052/recurso-especial-resp-1340933-sp-2012-0181552-5>>. Acesso em: 2 mai. 2015

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.387.244 – DF. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24979443/recurso-especial-resp-1387244-df-2012-0199491-3-stj>>. Acesso em: 2 out. 2015

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.415.092 – PE. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/201083565/recurso-especial-resp-1415092-pe-2013-0362529-4>>. Acesso em: 8 out. 2015

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0101216-78.2012.8.26.0100. Relator: Desembargador José Reynaldo. Disponível em: <<http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/130202675/apelacao-apl-1012167820128260100-sp-0101216-7820128260100/inteiro-teor-130202685>>. Acesso em: 4 out. 2015

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Agravo de Instrumento nº 2006.02.01.009831-6. Relator: Desembargador Federal André Fontes. Disponível em: <<http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1192978/agravo-de-instrumento-ag-149098-rj-20060201009831-6>>. Acesso em: 20 jul. 2015

_____. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível nº 1999.51.01.019709-0. Relator: Desembargador Federal Paulo Espírito Santo. Disponível em: <<http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21321279/apelacao-civel-ac-199951010197090-rj-19995101019709-0-trf2>>. Acesso em: 29 jul. 2015

_____. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Reexame Necessário nº 200951018069473. Segunda Turma Especializada. Relator: Desembargadora Liliane Roriz. Disponível em: <<http://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23481325/apelre-apelacao-reexame-necessario-reex-200951018069473-trf2>>. Acesso em: 31 out. 2016

CASTRO, Clarice Marinho Martins de. *Nome de domínio na internet e legislação de marcas*. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/1778/nome-de-dominio-na-internet-e-legislacao-de-marcas>>. Acesso em: 16 jul. 2015

CAMPINHO, Sérgio, *O direito de empresa à luz do código civil*. 12. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, São Paulo e Recife: Renovar, 2011

CARVALHO, Gilberto de Abreu Sodré. *A propriedade empresarial: um estudo transdisciplinar*, São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2008

CHANEL Nº 5. *The new Chanel Nº 5*. Disponível em: <http://www.chanel.com/en_US/fragrance-beauty/no-5-136328>. Acesso em: 3 nov. 2016

CLARKE MODET & C°. *Marca tátil: o desafio de um novo tipo de registro*. Disponível em: <<http://www.clarkemodet.com/pt/blog/2015/10/-Marca-T%C3%A1til--o-desafio-de-um-novo-tipo-de-registro.html#.VoqNufk rLIU>>. Acesso em: 6 jan. 2016

COLEGIOWEB. *O modo de produção feudal: descubra como era o modo de produção feudal*. Disponível em: <www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/historia/sistema-feudal/o-modo-de-producao-feudal>. Acesso em: 28 fev. 2015

COMPTON, Amanda E. *Acquiring a flavor for trademarks: there's no common taste in the world*. Disponível em: <<http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=njtip>>. Acesso em: 2 jan. 2015

CONCEITO.DE. *Conceito de costume*. Disponível em: <<http://conceito.de/costume>>. Acesso em: 3 mai. 2015

CORREA, José Antonio B. L. Faria. *A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira*. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=628&pp=1&pi=2>. Acesso em: 28 dez. 2015

COSTA, Renata. *Como Funciona o Sistema Braille*. Disponível em: <<http://novaescola.org.br/conteudo/397/como-funciona-sistema-braille>>. Acesso em: 3 nov. 2016

COSTA, Renata. Sinais não registráveis. In: SANTOS, Manoela J. Pereira dos; JABOUR, Wilson Pinheiro. *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2013

CRUZ, Rui Solnado da. *A marca olfactiva*. Portugal: Almedina, 2008

DA AGÊNCIA REUTERS. Fiat aposta em marca de luxo. *Jornal do Comércio*, Rio de Janeiro, ano 188, p. B-2, out. 2014

DI BLASI, Gabriel. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas e patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia*, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *The Lanham Act, U.S. Code, Title 15, Chapter 22, Subchapter III*. Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1127>>. Acesso em: 18 nov. 2015

_____. *U.S. Trademark law: rules of practice & federal statutes*. Disponível em: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trademark_Rules_Statutes_2015-02-17%29.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2015

ESTEVES TORRES, Antônio Carlos. *Constituição, direito civil, nome de empresa e marca*. Trabalho monográfico (Curso de Extensão em Propriedade Industrial da Escola da Magistratura Regional Federal da Segunda Região em convênio com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) – EMARF, Rio de Janeiro, 2005

FREITAS, Eduardo. *A Primeira Revolução Industrial*. Disponível em: <<http://www.brasil.escola.com/geografia/primeira-revolucao-industrial.htm>>. Acesso em 30: mar. 2015

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. V. 1. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010

_____. *Tratado da propriedade industrial*. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. V. 2, tomo 2. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2012

GASPARETTO JÚNIOR, Antônio. *Tarifa Alves Branco*. Disponível em: <<http://www.info.escola.com/historia/tarifa-alves-branco/>>. Acesso em: 30 mar. 2015

GLOBO, ÉPOCA NEGÓCIOS. *O segredo de Chanel Nº 5*. Disponível em: <<http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI277525-18055,00-O+SEGREDO+DE+CHANEL+N.html>>. Acesso em: 3 nov. 2016.

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION. *World's first texture trademark registered in Ecuador*. Disponível em: <<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/World%E2%80%99sFirstTextureTrademarkRegisteredinEcuador.aspx>>. Acesso em: 6 jan. 2016

LICKS advogados. *Marcas não-tradicionais: marcas olfativas e marcas sonoras*. Rio de Janeiro, SD

MARQUES, Ricardo Luiz Pereira. *Como surgiu a proteção às marcas no Brasil?* Disponível em: <<http://www.livreconvencimento.com.br/?p=182>>. Acesso em: 04 abr. 2015

MICHAELIS, dicionário de português online. *Significado de audição*. Disponível em: <<http://michaelis.uol.com.br/modernoportugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=audi%E7%E3o>>. Acesso em: 2 dez. 2015

MODO de Produção Escravista. Disponível em: <www.vestibular1.com.br/revisao/modo_producao_escravista.doc>. Acesso em: 16 mar. 2015

MORAES, Karla. *O conceito de “modo de produção” em Karl Marx*. Disponível em: <<http://karlamoraessociologia.blogspot.com.br/2009/03/o-conceito-de-modo-de-producao-em-karl>>. Acesso em: 28 fev. 2015

MORAES, Paula Louredo. *O sentido do tato*. Disponível em: <<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/tato.htm>>. Acesso em: 4 jan. 2016

MUNDOVINHO. *Champagne Tradition Brutt*. Disponível em: <<http://www.mundovinho.com.br/vinho.php?vinhoId=133>>. Acesso em: 3 nov. 2016

NTMBLOG. *Paz Horowitz Robalino Garcés (Paz Horowitz) obtained registration of Old Parr crackle-glass “texture” Mark in Ecuador*. Disponível em: <<https://ntmblog.wordpress.com/2015/01/07/paz-horowitz-robalino-garces-paz-horowitz-obtained-registration-of-old-parr-crackle-glass-texture-mark-in-eucador/>>. Acesso em: 6 jan. 2016

PACIEVITCH, Thais. *A abertura dos portos*. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/abertura-dos-portos/>>. Acesso em: 11 out. 2014

_____. *Audição*. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/anatomia-humana/audicao/>>. Acesso em: 2 dez. 2015

_____. *Paladar*. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/anatomia-humana/paladar/>>. Acesso em: 2 jan. 2016

_____. *Tato*. Disponível em: <<http://www.infoescola.com/anatomia-humana/tato/>>. Acesso em: 5 jan. 2016

PEREIRA, Ariel Barcelos Marques. *Nova resolução do INPI altera o procedimento de reconhecimento de marcas de alto renome*. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI194461,61044-nova+resolucao+do+INPI+altera+o+procedimento+de+reconhecimento+de>>. Acesso em: 22 jul. 2015

PÍCOLO, Guilherme Gouvêa. *Goodwill of a trade, ou aviamento e o fundo de comércio no cálculo de haveres nas dissoluções societária*. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/21169/goodwill-of-a-trade-ou-aviamento-e-o-fundo-de-comercio-no-calculo-de-haveres-nas-dissolucoes-societarias>>. Acesso em: 12 nov. 2015

PONTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA – RIO DE JANEIRO. *Plágio e direito do autor no universo acadêmico*. Disponível em: <http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrac/plagio.html#direito_autor>. Acesso em: 4 nov. 2016

PORTAL do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_de_marcas>. Acesso em: 21 abr. 2015

PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. *A marca de alto renome e a notoriamente conhecida*. Disponível em: <<http://nbb.com.br/pub/propriedade20.pdf>>. Acesso em: 21 jul. 2015

_____. *Marcas, consumidor e associação*. Rio de Janeiro. 11 mar. 2015

REDAÇÃO. TRF-2 anula marca de locadora brasileira. *Jornal do Comércio*, Rio de Janeiro, ano 188, p. B-4, out. 2014

RIBEIRÃO PRETO ONLINE. *Veja os perigos de não ter uma boa audição*. Disponível em: <<http://www.ribeiraopretoonline.com.br/saude/veja-os-perigos-de-nao-ter-uma-bo-audicao/95858>>. Acesso em: 2 dez. 2015

RIBEIRO, Roberto Victor Pereira. *A reformatio in pejus: processo administrativo*. Disponível em: <<http://profrobertovictor.jusbrasil.com.br/artigos/121943028/a-reformatio-in-pejus-pro-cesso-administrativo>>. Acesso em: 25 jul. 2015

SCARDUA, Angelita Corrêa. *Os sentidos da felicidade: tato*. Disponível em: <<https://angelitascardua.wordpress.com/os-sentidos/tato/>>. Acesso em: 5 jan. 2016

SIGNIFICADOS. *Significado de moral*. Disponível em: <<http://www.significados.com.br/moral/>>. Acesso em: 3 mai. 2015

SIEMSEN, Peter Dirk; LEIS, Sandra. *Novos campos em estudo para a proteção da propriedade industrial: marcas não-tradicionais*. Disponível em: <[http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais\(1\).pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/PDS_SLE_Marcas_Nao-Tradicionais(1).pdf)>. Acesso em: 17 nov. 2015

SEBRAE. *O registro da patente protege uma invenção ou uma criação industrial de concorrentes*. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/definicao-de-patente,230a634e2ca62410VgnVCM100000b272010aRCRD>>. Acesso em: 3 nov. 2016

SOUSA, Rainer Gonçalves. *As leis abolicionistas*. Disponível em: <<http://www.mundoeducacao.com/historiadobrasil/as-leis-abolicionistas.htm>>. Acesso em: 04 abr. 2015

_____. *Crise do feudalismo*. Disponível em: <<http://www.mundoeducacao.com/historia-geral/crise-feudalismo.htm>>. Acesso em: 28 fev. 2015

SUA PESQUISA.COM. *União Europeia*. Disponível em: <<http://www.suapesquisa.com/uniaoeuropeia/>>. Acesso em: 29 nov. 2015

SUPREMA, MARCAS E PATENTES. *INPI do Brasil reconhece Champagne como indicação geográfica*. Disponível em: <<http://www.supremapatentes.com.br/noticias/item/33-inpi-do-brasil-reconhece-champagne-como-indica%C3%A7%C3%A3o-geogr%C3%A1fica.html>>. Acesso em: 3 nov. 2016

UNIÃO EUROPEIA. *Commission regulation no. 2868 of December 13th 1995*. Disponível em: <http://www.europeantrademark.it/Files/Commission_Regulation_EC_No_2868_95.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2015

_____. *Council regulation no. 207 of February 26th 2009*. Disponível em: <http://www.europeantrademark.it/Files/Council_Regulation_EC_No_207_2009.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2015

_____. *Regulamento (CE) n° 40/94 do Conselho de 20 de dezembro de 1993*. Disponível em: <<http://www.jpereiradacruz.pt/pdf/CTMR%20pt.pdf>>. Acesso em: 29 dez. 2015

URBIM, Emiliano. Eles têm algo no ar: mistérios do *marketing* olfativo. *Revista O Globo*, Rio de Janeiro, ano 12, p. 26, 17 abr. 2016.

VILELA, Ana Luisa Miranda. *A gustação: paladar*. Disponível em: <<http://www.afh.bio.br/sentidos/sentidos9.asp>>. Acesso em: 2 jan. 2016

WINKIPEDIA. *Grand Old Parr*. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Old_Parr>. Acesso em: 6 jan. 2016