

# Crimes de Violação de Direitos de Propriedade Industrial e Questões Relativas ao Combate à Falsificação

**Mônica Ribeiro Teixeira**

*Juiza de Direito da 1ª Vara Cível e 1ª Vara Criminal  
de Belford Roxo*

No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que está localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica.

Não há que se falar na extensão da proteção legal conferida às denominações de sociedades empresárias nacionais a todo o território pátrio, com fulcro na Convenção da União de Paris, porquanto, conforme interpretação sistemática nos moldes da lei nacional, mesmo a tutela do nome comercial estrangeiro somente ocorre em âmbito nacional mediante registro complementar na Juntas Comerciais de todos os Estados membros.

A análise da identidade ou semelhança entre duas ou mais denominações integradas por nomes civis (patronímicos) e expressões de fantasia comuns deve considerar a composição total do nome, a fim de se averiguar a presença de elementos diferenciais suficientes a torná-lo inconfundível.

A proteção de denominação social e nome civil em face de registro posterior de marca idêntica ou semelhante encontra previsão entre as vedações legais previstas para o registro marcário na Lei nº 9.279/96.

Conquanto objetivando tais proibições, a proteção de nomes comerciais ou marcas não pode ser dirimida exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação das marcas, consagradores do princípio da especificidade.

Em relação ao nome civil (patronímico) como marca, verifica-se a

absoluta desnecessidade de autorização recíproca entre homônimos, além da inviabilidade de exigência, ante a ausência de previsão legal de sinais distintivos à marca do homônimo que proceder posteriormente ao registro, também se submetendo eventual conflito ao princípio da especificidade.

De acordo com o princípio da especificidade, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classe e itens, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe e do mesmo item.

Em sendo tal princípio corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários de determinados produtos ou serviços, admite-se a extensão da análise quanto à imitação ou à reprodução de marca alheia ao ramo de atividade desenvolvida pelos respectivos titulares.

Uma exceção ao princípio da especificidade é o art. 125 da Lei nº 9.279/96, que trata da “marca de alto renome”, que goza de tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens, sendo imprescindível a declaração de alto renome pelo INPI, com a concessão do registro em aludida categoria especial.

A ressalva que se faz da marca de “alto renome” ante o disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/96 é o deferimento dessa tutela especial em todos os ramos de atividade, quando previamente registrada no Brasil.

A análise de colidência em casos de marca integrada pelo nome comercial do titular e outra marca em nome de terceiro posteriormente registrada no INPI não deve ser direcionada exclusivamente pela anterioridade registral.

Há que se utilizar a interpretação sistemática dos preceitos contidos na Lei nº 9.279/96 (Código de Propriedade Industrial), que cuidam da reprodução ou imitação de marcas e consagram o princípio da especificidade em nosso sistema jurídico.

Tal espécie não deve ser confundida com a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade \_ prevista no art. 6º da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial – CUP e art. 126 da Lei nº 9.279/96 \_ , que goza de proteção especial, independentemente do depósito ou registro no país, porém, restrita a seu ramo de atividade (exceção ao princípio da territorialidade).

A solução dos problemas relativos aos nomes e marcas passa, neces-

sariamente, pela perquirição acerca das classes em que deferidos os registros e das atividades sociais desenvolvidas pelos titulares em conflito.

Assim, o registro no INPI da marca relativa a determinado produto não impede a sua utilização por outrem, em produtos distintos, de natureza diversa, enquadrados em outra classe, excetuando-se as marcas notórias.

A proteção à marca tem por escopo não só o interesse individual do comerciante ou industrial, mas principalmente do consumidor ou usuário que pode ser enganado com imitações de qualidade inferior.

Sempre que ocorrer um conflito entre marca e nome comercial, este deverá ser resolvido não somente à luz das leis de Registro de Comércio e da Propriedade Industrial, mas também à luz dos princípios gerais.

Ademais, a jurisprudência tem consagrado o entendimento de que se deve afastar o emprego de nomes e expressões semelhantes, em que o conjunto de palavras, comuns ou não, possam gerar dúvidas aos consumidores, posto que a proteção à marca tem por escopo evitar a possibilidade de confusão objetiva, com o desvio da clientela e o locupletamento com esforço alheio, principalmente quando os ramos de atividade são idênticos ou muito assemelhados.

A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor.

Para se obter o registro da marca e, conseqüentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos, tais como a novidade relativa, a distinguibilidade, a veracidade e a licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos.

Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade, ou seja, a proteção de marca apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca de alto renome.

Faz se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas também a composição marcária como um todo.

A proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo, ainda mais quando essencialmente nominativos, podem ser destacados e combinados com outros si-

nais, resultando em outro conjunto simbólico essencialmente distinto.

Tal fenômeno recebe o nome de justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica, como por exemplo, Coca-Cola e Pepsi-Cola.

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

Porém, o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais, ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra língua, o nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado.

Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma, proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

A Lei de Propriedade Industrial constitui-se em acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir a análise ao critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico da proteção, e o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome”, está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

Atualmente, a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.

A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, é necessário que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional, e que a reprodução ou imitação seja “susceptível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.

O E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que deve ser afastada a utilização de nomes idênticos ou semelhantes por estabelecimentos comerciais integrantes do mesmo setor mercadológico para se evitar a confusão por parte do consumidor na hora da aquisição do produto ou serviço. ❖

## BIBLIOGRAFIA

1. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653609/RJ. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 2004/0049319-0. Relator Ministro Jorge Scartezzini. Órgão Julgador T4 Quarta Turma. Data de Julgamento 19/05/2005. Data de Publicação/Fonte DJ 27-06-2005. P. 408.
2. Informativo nº 290 do Superior Tribunal de Justiça.
3. 2003.001.032282 – Apelação Cível TJ/RJ. Des. Leila Mariano. Julgamento 16/04/2003. Segunda Câmara Cível.
4. 2002-001-04699 – Apelação Cível TJ/RJ. Des. Claudio de Mello Tavares. Julgamento 22/05/2002. Décima Primeira Câmara Cível.
5. REsp 862067/RJ. Recurso Especial 2006/0098983-6. Relator Ministro Vasco Della Giustina. Órgão Julgador T3 – Terceira Turma. Data de Julgamento 26/04/2011. Data de Publicação/Fonte DJe 10/05/2011.
6. REsp 605738/RJ. Recurso Especial 2003/0205807-9. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Órgão Julgador T4 – Quarta Turma. Data de Julgamento 15/10/2009. Data de Publicação/Fonte DJe 26/10/2009. RB vol. 553 p. 30. RT vol 892 p 131.

7. REsp 1204488/RS. Recurso Especial 2010/014667-8. Relator Ministra Nancy Andrighi. Órgão Julgador T3 – Terceira Turma. Data de Julgamento 22/02/2011. Data de Publicação/Fonte DJe 02/03/2011. RSDCPC vol. 70 p.