

A Proteção da Marca e a Questão da Falsificação

Katerine Jatahy Kitsos Nygaard¹

À vista do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País, a Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso XXIX, garante ao autor de inventos industriais proteção à propriedade das marcas.

A Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial, por sua vez, tratando especificamente da questão, preceitua que a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido, assegurado ao seu titular o uso exclusivo daquela marca registrada em todo o território nacional.

Denomina-se marca o sinal distintivo de produto, mercadoria ou serviço. É o conjunto de sinais que estabelecem conexão entre o indivíduo e o mundo exterior.

A marca permite ao homem identificar e adquirir os bens e serviços que pretende; ela é o sinal que leva o consumidor aos produtos e serviços, caracterizando-se como instrumento essencial para a formação de clientela.

A proteção legal à marca e ao nome tem por escopo impedir a concorrência desleal, evitando a possibilidade de confusão passível de acarretar desvio de clientela e locupletamento com o esforço alheio.

Ademais, a Lei da Propriedade Industrial veda, no art. 124, a imitação, no todo ou em parte, de marca alheia.

O tema vale a transcrição da seguinte jurisprudência:

“COMERCIAL E CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. USO INDEVIDO DE MARCA, CARACTERIZADA. ABSTENÇÃO.

¹ Juíza de Direito em Exercício na 1ª Vara da Infância, Juventude e do Idoso da Capital.

INDENIZAÇÃO. A violação marcária se dá quando a imitação reflete na formação cognitiva do consumidor que é induzido, por erroria, a perceber identidade nos dois produtos de fabricações diferentes. O uso indevido de marca alheia sempre se presume prejudicial a quem a lei confere a titularidade. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (RESP. 510885, 2003/0035347-0, 17/11/2003, RELATOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONTRAFAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, RESPONSABILIDADE OBJETIVA, DANO MATERIAL, DANO MORAL. Apelação Cível. Ação Ordinária. Contrafação. Para a configuração da imitação, não importa ser o produto imitador copia servil do produto e da marca imitada, bastando a capacidade do produto gerar a confusão ao consumidor médio, induzindo-o em erro, face à forte identidade entre as características e qualidades do produto e da marca contrafator. A simples comercialização de produtos contrafeitos caracteriza, obriga à indenização da parte lesada, em danos materiais e imateriais, nestes compreendidos o da imagem, independente da prova de culpa do contrafator, sendo certo afirmar que a existência do prejuízo causado pelo contrafator de marca notoriamente conhecida é presumida. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo desprovido”. (APELAÇÃO CÍVEL, 1999.001.02414, 04/05/1999, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CIVEL, Unânime, DES. JORGE LUIZ HABIB, Julgado em 24/03/1999)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL, MARCA REGISTRADA, PROTEÇÃO ASSEGURADA PELA CONSTITUI-

ÇÃO FEDERAL, ART. 5, INC. XXIX, CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988, ART. 129, C.DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, OBRIGACAO DE INDENIZAR. *Uso indevido de marca. Abuso do poder econômico. Açambarcamento de exploração de direito de propriedade intelectual. Reparação de danos. 1. A Constituição Federal de 1988 assegurou, no inc. XXIX, do art. 5º, ao autor de inventos industriais, privilégios temporários para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 2. Em seguida, no art. 173, traçou norma diretriz da repressão ao abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados e à eliminação da concorrência, com aumento arbitrário de lucros, autorizando que leis ordinárias estabeleçam a responsabilidade da pessoa jurídica - sem prejuízo da responsabilidade individual dos seus dirigentes -, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira. 3. De acordo com o art. 20 da Lei n. 884/94 constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam criar dificuldades à Constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente. 4. Constitui, ainda, infração à ordem econômica, nos termos dos incs. I e XVI do supracitado texto legal, a limitação à livre iniciativa e o açambarcamento de direitos de propriedade industrial, tecnológica ou intelectual. 5. O art. 129 do Código de Propriedade Industrial garante, em todo o território nacional, a propriedade e o uso exclusivo da marca registrada. 6. Marca é o sinal distintivo de produto, mercadoria ou serviço. 7. A tutela protetora da marca visa, em 1º lugar, a proteger o investimento do empresário e, em 2º lugar, visa a garantir ao consumidor a capacidade de distinguir o bom do mau produto. 8. A Lei de Patentes veda, no art.*

124, a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. 9. Rompido o equilíbrio jurídico-econômico, com a indevida utilização de marca registrada, surge o dever de reparar os prejuízos causados.” (APELAÇÃO CÍVEL, 2000.001.02580, 14/08/2000, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Unânime, DES. LETÍCIA SARDAS, 11/04/2000)

A propriedade e o uso exclusivo das marcas são assegurados ao seu titular, o qual pode, inclusive, impedir que terceiros as utilizem indevidamente.

É cediço que marcas conhecidas e cobiçadas mundialmente são alvo de incessantes investidas de falsificadores, que importam ou fabricam produtos, imitação dos produtos originais, ora evidentemente falsificados, ora quase imperceptível a falsificação, com o intuito de enganar o consumidor e atrair a clientela pertencente aos titulares.

Por conta disso, a Lei da Propriedade Industrial tipifica as condutas de importar, vender, oferecer ou expor à venda e ter em estoque produto assinalado com marca de outrem, ilicitamente reproduzida, não exigindo que o comerciante também o tenha fabricado.

A falsificação, por si só, induz à vulgarização do produto original e à depreciação da reputação comercial do titular da marca. Devido aos efeitos que irradia, a falsificação fere o direito à imagem do titular da marca, o qual poderá pleitear, judicialmente, reparação por esse dano.

A propósito, vale conferir a jurisprudência:

“Direito Comercial e Processo civil. Recurso Especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca.

Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral.

- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não.
- Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação.
- A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais.
- Recurso especial a que se dá provimento.

Transcrevo, ainda parte do referido voto:

(...) A questão posta a desate consiste em saber se a mera existência de contrafação autoriza a condenação em danos materiais, ou se, ao contrário, os danos materiais serão devidos se houver prova não apenas da existência de contrafação, mas da efetiva comercialização do produto falsificado.

(...)

Dúvida não há, na Doutrina e na Jurisprudência (REsp nº. 30.582/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 14/08/1995), de que os danos materiais apenas são devidos se efetivamente comprovados no curso da ação de conhecimento.

A questão que aqui se coloca é outra, e está relacionada à identificação, nos casos de contrafação de marca, dos elementos suficientes à comprovação da *existência* de danos materiais.

A tese, até hoje sustentada por este Tribunal, é a de que os danos materiais, em tais hipóteses, estão condicionados à prova de comercialização do produto falsificado, porquanto tal comercialização, ainda que de poucas unidades, constitui o elemento hábil a gerar dano patrimonial ao titular da marca. Nessa linha, citem-se os seguintes precedentes: **REsp** nº. 101.059/RJ, Rel.Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 07/04/1997, **REsp** nº. 115.088/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 07/08/2000, **REsp** nº. 101.118/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 11/09/2000 e **REsp** nº. 316.275/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 12/11/2001.

Tal entendimento, entretanto, está a merecer *uma evolução* interpretativa, considerado o quadro social vigente, e isto por duas razões.

Primeiro, porque é notória a enorme extensão que a prática de contrafação assumiu em nosso País, principalmente no segmento de mercado sob análise (artigos de marroquinaria). Esse panorama fático injusto e pernicioso não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de não se cumprir, nesse campo, a almejada *pacificação social*, representada pela ética e lealdade de concorrência que devem informar as práticas comerciais.

Segundo, porque o art. 209 da Lei nº. 9279/96, em clara exegese, não condiciona a reparação dos danos materiais à prova de comercialização dos produtos fabricados, *in verbis*: “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”.

O dispositivo autoriza a reparação material se houver *ato de violação de direito de propriedade industrial*, o que, no presente processo, constitui fato devidamente comprovado com a apreensão de bolsas falsificadas. Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como *fundamento* a ‘comercialização do produto falsificado’, mas a ‘vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca’, levadas a cabo pela prática de *falsificação*.

De fato, aquele que estaria disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada.

Conclui-se, assim, que a falsificação, por si só, provoca substancial redução no faturamento a ser obtido com a venda do produto distinguido pela marca registrada, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos materiais.

Por violação ao art. 209 da Lei nº. 9.279/96, merece ser o v. acórdão reformado, para se declarar a procedência do pedido de condenação em danos materiais, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

(...)

Da condenação em danos morais

(...)

A vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos suficientes a *lesar o direito à imagem* do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais, fixados em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Forte em tais, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial para julgar procedente o pedido de condenação em: (a) danos materiais, cujo montante deverá ser fixado em liquidação de

sentença, e (b) danos morais, fixados no montante total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada recorrente”.

(Superior Tribunal de Justiça, REsp Nº 466.761 - RJ (2002/0104945-0), Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

”AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VENDA DE MEDICAMENTOS. CONTRAFAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Processual civil. Ação ordinária com preceito cominatório cumulada com perdas e danos e requerimento de liminar específica da nova Lei de Propriedade Industrial - Lei 9.279/96. Comercialização de medicamentos com a mesma finalidade terapêutica dos produtos das autoras, cujas marcas e embalagens são plenamente confundíveis. Contrafação. Sentença condenatória que merece prestígio, ancorada em irrefutável prova pericial. Improvimento do recurso.

I - Comprovado através de prova pericial que as embalagens da Autora e da Ré possuem semelhança entre si, e se prendem pelas cores utilizadas AAS INFANTIL e AAS ADULTO, esta configurada a contrafação - imitação fraudulenta, porquanto a comercialização do produto pelo nome do sal - acidoacetilsalisílico, só é admitida nos termos da Resolução n. 92, de 23/10/2000, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em produtos genéricos;

II - **O entendimento consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela**

prática de falsificação;

III - Improvimento do recurso.”

(2003.001.28033 - APELAÇÃO CÍVEL, Rel. DES. ADEMIR PIMENTEL - Julgamento: 12/11/2003 – 13ª CÂMARA CÍVEL-TJRJ)

A proteção legal à marca e ao nome tem por escopo impedir a concorrência desleal, evitando a possibilidade de confusão passível de acarretar desvio de clientela e locupletamento com o esforço alheio.

A fim de conferir efetividade a essa diretriz é que se consagrou o princípio da especialização ou especificidade, de acordo com o qual, se distintos os ramos de atividade das empresas litigantes, de molde a não acarretar confusão ao consumidor, que, ao contrário, poderia adquirir determinado produto ou serviço pensando ser outro, nada obsta possam as mesmas subsistir concomitantemente no universo comercial.

Embora, a princípio, o ramo de atividades de determinadas empresas possa parecer o mesmo, caso ambas se dediquem ao mesmo tipo de comércio, impõe-se a aplicação do princípio da especificidade para concluir se as empresas atingem público distinto, sendo impossível confundi-las.

A jurisprudência do S. T. J assim se posiciona:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. EXCLUSIVIDADE DE USO. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. O direito de exclusividade de uso de marca, decorrente do seu registro no INPI, é limitado à classe para a qual é deferido, não sendo possível a sua irradiação para outras classes de atividades. Aplicação do princípio da especificidade. Precedentes do STJ. Inexistência, ainda, da possibilidade de confusão a induzir em erro o consumidor. Recurso especial conhecido e provido. (Resp. 142954/SP, Recurso Especial, Relator Ministro Barros Monteiro, 4ª Turma)

“DIREITO COMERCIAL. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDÊNCIA DE MARCA ‘ETEP’ (REGISTRADA NO INPI) COM NOME COMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). CLASSE DE ATIVIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I- Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio.

II- Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil.

III- No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código de Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 75.572/75, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização.

IV-(...)

(REsp. 119998/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma).

Por outro lado, a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, em texto atualizado pela Revisão de Estocolmo de 1967, institui as regras básicas para o tratamento das marcas, as quais devem ser

cumpridas pelos países-membros.

Assim sendo, o art. 126 da Lei 9.279 praticamente absorveu o art. 6º bis (I) da Convenção de Paris, relativo às marcas notoriamente conhecidas: “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do art. 6 bis (I) da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”

Conclui-se que a falsificação induz à vulgarização do produto original e à depreciação da reputação comercial do titular desta, o que fere o direito à imagem do titular da marca, gerando para este direito de reparação de danos. ◆