

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Patricia Carvalho da Rocha Porto

A FUNÇÃO DE QUALIDADE NOS SIGNOS DISTINTIVOS SUBSTANCIAIS

Rio de Janeiro

2011

Patricia Carvalho da Rocha Porto

A FUNÇÃO DE QUALIDADE NOS SIGNOS DISTINTIVOS SUBSTANCIAIS:

Marcas de certificação, marcas coletivas e denominações de origem

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento – Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação

Orientador: Denis Borges Barbosa

Rio de Janeiro

2011

FICHA CATALOGRÁFICA

PORTE, Patricia Carvalho da Rocha

A Função de qualidade nos Signos Distintivos Substanciais

Patricia Carvalho da Rocha Porto. Rio de Janeiro, 2011.

xi, 227 f.: il.

Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) –
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Academia de
Propriedade Intelectual e Inovação

Orientador: Denis Borges Barbosa

1. Propriedade Industrial. 2. Marcas e Indicações Geográficas.
3. Função de qualidade – Dissertação.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Patricia Carvalho da Rocha Porto

A FUNÇÃO DE QUALIDADE NOS SIGNOS DISTINTIVOS SUBSTANCIAIS: Marcas de certificação, marcas coletivas e denominações de origem

Rio de Janeiro, 02 de março de 2011

Denis Borges Barbosa, Doutor em Direito Internacional pela UERJ,
Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Patricia Pereira Peralta, Doutora em Artes Visuais pela UFRJ,
Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

RESUMO

PORTE, Patricia Carvalho da Rocha. A Função de Qualidade nos Signos Distintivos Substanciais. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011.

As marcas de produto e serviço ("Xerox", "Coca Cola", Petrobras") não estão sujeitas a qualquer obrigação jurídica, no direito vigente no campo da Propriedade Intelectual, de que se mantenha uma qualidade determinada dos objetos assinalados. Entretanto, nosso ordenamento jurídico prevê a proteção de outros signos distintivos que, por lei ou obrigação voluntária, devem assegurar a presença ou ausência de atributos de qualidade nos bens ou serviços que assinalam. Estes signos distintivos, denominados neste estudo de "substanciais", são a marca de certificação, a marca coletiva (em certas aplicações) e a denominação de origem. Este trabalho estuda a função de qualidade exercida por estes signos, as obrigações oriundas desta função e as demais consequências jurídicas comuns a todo esse gênero ou peculiares a cada uma de suas espécies. Discute-se também como a função de qualidade é exercida pelas marcas de produtos e serviços. É feita ainda uma análise das marcas de certificação, das marcas coletivas e das indicações geográficas de uma forma geral, para fomentarmos as discussões sobre o conceito, natureza jurídica, funções, proteção legal e demais aspectos jurídicos destes signos distintivos.

Palavras chaves: Propriedade Industrial; Marcas; Indicações Geográficas; Função de qualidade.

ABSTRACT

PORTE, Patricia Carvalho da Rocha. **A Função de Qualidade nos Signos Distintivos Substanciais.** Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011.

Trademarks ("Xerox", "Coca Cola", Petrobras") are not subject to any quality maintenance legal obligation, in the current Intellectual Property Law, regarding the referring objects. However, our legal system includes the protection of other distinctive signs that, either by law or by a voluntary obligation, must assure the presence or absence of quality attributes in the related goods or services. These distinctive signs, named hereby as "substantial" are the certification trademark, the collective trademark (in certain applications) and the denominations of origin. This paper studies the quality function of these signs, the obligations derived from this function and all other legal consequences that are common to all this genders or peculiarities of each of the species. It also discusses how the quality function is enforced by goods and service marks. An analysis is made regarding certification trademarks, collective trademarks and the origin denominations in general, to enhance the discussions regarding concept, legal nature, functions, legal protection and other legal aspects of these distinctive signs.

Key words: Industrial Property; Trademarks; Geographic Indications; Quality function.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Ricardo da Rocha Porto, Médico, especialista em cirurgia plástica e reparadora e em medicina do trabalho, mestre em medicina da mulher pela UFMA, e Cybelle Carvalho da Rocha Porto, Esteticista, por todo o amor e dedicação, por terem me inspirado a ser quem hoje sou e, principalmente, por me ensinarem que nada é para sempre, mas que sempre é tempo de se recomeçar e lutar para termos vida que desejamos.

Às minhas irmãs e companheiras: Mônica Carvalho da Rocha Porto, Chef de Cozinha, que, além do amor com que me tratou, acompanhou-me durante todo o tempo deste trabalho sempre com tiradas engraçadas para me animar; e Thais Carvalho da Rocha Porto, Médica, que, com amor, paciência e dedicação, soube aguentar meus ataques de hipocondria, consequência do nervosismo e da ansiedade no decorrer deste trabalho.

Às minhas avós, Arlete Mello da Rocha Carvalho, aposentada, e Elizabeth Fernandes da Rocha Porto (in memoriam), pelo incentivo e por tornarem minha vida tão doce, principalmente nessa fase em que senti algumas vezes sabores azedos e amargos, decorrência da seriedade com que trabalhei.

Ao meu marido, Leandro da Silva Borges, Analistas de Sistemas, amor da minha vida e companheiro de jornada, por me proporcionar a paz tão necessária nessa fase e pela compreensão e apoio nos fins de semanas e nas noites em que teve minha companhia roubada pelos livros e pelo computador.

Especialmente ao meu orientador, Denis Borges Barbosa, Advogado, mestre em direito empresarial, mestre em direito pela Columbia University de Nova Iorque e doutor em direito internacional pela UERJ, pessoa da minha mais alta estima e carinho. Profissional brilhante e mestre admirável, a quem devo minha formação profissional, pois me acompanhou, ensinou e orientou desde o meu segundo período da faculdade de direito até hoje. Agradeço a ele por tudo e mais um pouco. Sou grata por ter aceitado esta orientação, pelas nossas discussões, pelos seus ensinamentos, seu incentivo, pelo cuidado e dedicação, não só com este trabalho, mas com minha carreira e minha pessoa.

E, ainda, aos meus colegas de profissão: Ana Beatriz Nunes Barbosa, especialmente pelo auxílio na parte formal da minha dissertação e por ter escutado meus medos e questões ao longo deste trabalho; Elaine Ribeiro do Prado, também colega de mestrado, pelo apoio e pelas discussões; Paula Ferreira Manchado; Marcelo Gustavo Siqueira, por ter aguentado minhas lamúrias e exclamações na mesa ao lado; e a todos os demais colegas do escritório Denis Borges Barbosa Advogados.

Agradeço, ainda pelo apoio técnico precioso, nas digitalizações e cópias de textos, à Adriane Canonico, Claudia Lima, Cristiane Minguta e Rosangela Ferreira.

Agradeço as minhas amigas de mestrado Criatiane Manzuento, Advogada e Carolina Tinoco, Advogada e mestre em direito internacional pela UERJ, pelo apoio, incentivo e pelas discussões que me auxiliaram a desenvolver as questões neste trabalho abordadas.

Muito obrigada à Rosangela Abrahão de Castro, mestre em letras pela UERJ, minha revisora de dissertação, pela disponibilidade, paciência e competência.

Agradeço à Patricia Pereira Peralta, professora da Academia do INPI doutora em artes visuais pela UFRJ, pelas discussões ao longo do mestrado, fundamentais para a delimitação do tema deste trabalho e por ter aceitado o meu convite para fazer parte da minha banca avaliadora.

Muito obrigada ao Professor Leandro Mendonça, mestre em ciências da comunicação/ cinema pela USP e doutor em ciências da comunicação/cinema pela USP, por ter aceitado o meu convite para fazer parte da minha banca avaliadora.

Agradeço ao Professor Cláudio Lins de Vasconcelos, mestre em direito internacional pela *University of Notre Dame* e doutor em Direito internacional pela UERJ, por ter participado de minha banca de qualificação e por ter trazido tantas discussões interessantes e que muito me auxiliaram no desenvolver deste trabalho.

Por fim, agradeço à Professora Rosangela Gomes, professora da UERJ, doutora em direito pela UERJ, por ter me auxiliado no esclarecimento de uma questão nodal para este trabalho.

LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABPI	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
ADPIC	Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio
APDI	Associação Portuguesa de Direito Intelectual
CAPEBE	Cooperativa Agropecuária Boa Esperança
CASCO	Committee on conformity assessment
CC	Código Civil
CDC	Código de defesa do consumidor
CM	Colective Marks
CONAR	Conselho de Autorregulamentação Publicitária
CONMETRO	Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
CPI/96	Código de Propriedade Industrial (1996)
CRA	Conselho Regional de Administração (pag. 87)
CRFB/88	Constituição da República Federativa Brasileira de 1988
CUP	Convenção da União de Paris
DOC	Denominação de Origem Controlada
DO	Denominação de Origem ou Denominações de Origem
F0	Força Zero
F1	Força 1
F2	Força 2
F5	Força 5
FTC	Federal Trade Commission
IG	Indicação Geográfica ou Ondicações Geográficas
INAO	Institution des Appellations D'origine Contrôlées

INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
INPM	Instituto Nacional de Pesos e Medidas
IP	Indicação de Procedência ou Indicações de Procedência
ISO	International Organization for Standardization
LPI	Lei da Propriedade Industrial
MP	Ministério Público
OMPI	Organização Mundial de Propriedade Intelectual
SBAC	Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade
SBC	Sistema Brasileiro de Certificação
SSRN	Social Science Research Network
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TRIPS	Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights
UCTA	Unfair Contract Terms Act 1977
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina
URL	Unified Resource Locator (unidade de localização de recursos)
USPTO	United States Patent and Trademark Office
WWW	World Wide Web

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	17
CAPÍTULO I - DA FUNÇÃO DE QUALIDADE	
1.1 O QUE SE ENTENDE POR QUALIDADE	24
1.1.1 Significado	24
1.1.2 Qualidade nas diversas áreas relacionadas ao estudo dos signos distintivos	26
1.1.2.1 Qualidade sob o prisma filosófico	26
1.1.2.2 Qualidade sob o prisma da administração	28
1.1.2.3 Qualidade sob o prisma semiológico	31
1.1.2.4 Qualidade sob a ótica do Direito	32
1.2 MARCO HISTÓRICO. AS MARCAS ONTEM E HOJE.	34
1.3 A QUALIDADE NAS MARCAS	38
1.3.1 As funções das marcas	38
1.3.1.1 A função distintiva	38
1.3.1.2 Função de indicação de origem	40
1.3.1.3 Função Publicitária	42
1.3.1.4 Função de qualidade	42
1.3.2 Tipos de consumo	45
1.3.2.1 Consumo Conspícuo	45
1.3.2.2 Consumo utilitário	47
1.3.3 Dos tipos de qualidades exercidas pelas marcas	47
1.3.3.1 A qualidade construída	47
1.3.3.2 A qualidade percebida	49
1.3.3.3 Da qualidade intrínseca	51
1.3.4 A Função de qualidade da marca, seus tipos e sua relação com o enfoque dado ao uso da marca	53
1.3.4.1 Consumo conspícuo	54
1.3.4.2 Consumo conspícuo/ utilitário	55
1.3.4.3 Consumo Utilitário	55
1.3.5 A função de qualidade nas indicações geográficas – IG	56
1.4 DOS SIGNOS DISTINTIVOS SUBSTANCIAIS E A QUALIDADE NELES RELACIONADA	57

1.5	A QUALIDADE APLICADA ÀS MARCAS COMUNS	60
1.6.	DA QUALIDADE PERANTE O CONSUMIDOR	65
1.6.1	O direito marcário não protege diretamente o consumidor	65
1.6.2	A evolução da relação entre a marca e o consumidor	66
1.6.3	A relação do consumidor com a função de qualidade nas marcas	67
CAPÍTULO II – DA FUNÇÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE E DO CONTROLE		71
2.1	DA GARANTIA DE QUALIDADE	71
2.1.1	A garantia da qualidade no direito civil – O vício reditório	71
2.1.2	A garantia da qualidade no direito do consumidor - Do vício de qualidade do produto ou serviço no direito do consumidor	74
2.2	A GARANTIA DE QUALIDADE NOS SIGNOS DISTINTIVOS SUBSTANCIAIS	77
2.2.1	Da garantia e da Responsabilidade	80
2.2.1.1	Da Garantia	80
2.2.2	Da responsabilidade nos signos distintivos substanciais	84
2.3	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DESSA RESPONSABILIDADE	85
2.3.1	Natureza jurídica do vínculo entre o titular e o signo	85
2.3.2	Restrição das características certificadas	86
2.3.3	Da Policiação	90
2.4	DO CONTROLE	92
CAPÍTULO III – DOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE		97
3.1	DA CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE	97
3.1.1	Certificado de qualidade por terceiros ou por quem usa	98
3.1.1.1	O nosso entendimento sobre essa divergência	99
3.1.2	Das características da certificação de qualidade	100
3.1.3	Da certificação como símbolo	103

3.1.4	Da certificação como barreira de entrada	104
3.2	A CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE NO BRASIL	105
3.2.1	A certificação pública	106
3.2.1.1	Da Avaliação de Conformidade	108
3.3	A CERTIFICAÇÃO PRIVADA	111
3.3.1	Moody`s e outras entidades certificadoras privadas	111
3.4	A MARCA DE CERTIFICAÇÃO	111
3.4.1	Conceito	112
3.4.2	Natureza da marca de certificação	112
3.4.3	Previsão Legal	113
3.4.4	Função	116
3.5	A EFETIVIDADE DA CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE NAS MARCAS DE CERTIFICAÇÃO	120
3.5.1	Quem Certifica	120
3.5.1.1	Da titularidade	120
3.5.1.2	Da responsabilidade	122
3.5.1.3	Do controle de quem certifica a marca	124
3.5.1.4	Do regulamento de uso da marca	125
3.5.1.5	Cessão da marca de certificação	130
3.5.1.6	Nulidade e extinção da marca de certificação	132
3.5.2	Quem é beneficiado pela certificação	133
3.5.2.1	Da autorização de uso	133
3.5.2.2	Da relação titular/usuário, titular/consumidor e usuário/consumidor e suas responsabilidades	134
3.5.3	Mutação dos padrões de certificação	137
3.5.3.1	Intervenção na mutação	139
3.5.3.2	Interesse Público da Propriedade Intelectual	140
3.5.3.3	Do interesse público na marca de certificação	142
3.5.3.4	Da mutação de condições	144
3.5.3.5	A proteção dos direitos relativos aos signos distintivos substanciais através da ação civil pública	145

CAPÍTULO IV – DA AUTORREGULAÇÃO DA QUALIDADE	149
4.1 A EFICÁCIA E EXIGIBILIDADE DA AUTOREGULAÇÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE	149
4.1.1 <i>Private Ordering ou Ordem Privada</i>	149
4.1.2 Da Autorregulamentação	151
4.1.3 A eficácia e exigibilidade da autorregulação na garantia de qualidade	153
4.2 DAS MARCAS COLETIVAS	157
4.2.1 Conceito	157
4.2.2 Natureza jurídica da marca coletiva	157
4.2.3 Titularidade	158
4.2.4 Autorização de uso	160
4.2.5 Previsão legal	161
4.2.6 Aquisição da propriedade da marca	161
4.2.7 Licença e cessão	162
4.2.8 Causas de extinção e perda da marca coletiva	165
4.2.9 Função	165
4.2.9.1 Função de distinção de origem empresarial	165
4.2.9.2 Função de indicação de origem empresarial	166
4.2.9.3 Função de indicação de origem geográfica	168
4.2.9.4 Função Publicitária	168
4.2.9.5 Função de Qualidade	169
4.3 AS UTILIZAÇÕES DA MARCA COLETIVA	169
4.3.1 A Marca Coletiva não utilizada como sinal de autorregulação de garantia de qualidade	169
4.3.2 A Marca Coletiva como sinal de autorregulação de garantia de qualidade	172
4.4 EFETIVIDADE DA AUTORREGULAÇÃO DA GARANTIA DE QUALIDADE DA MARCA COLETIVA	178
4.4.1 Quem garante	178
4.4.1.1 Da responsabilidade	179
4.4.1.2 Do Controle	182

4.4.1.3	Do Regulamento de uso	183
4.4.2	Quem é o garantido	185
4.4.2.1	Da relação titular/usuário, titular/consumidor e usuário/consumidor e suas responsabilidades	185
4.4.3	Mutação das condições de garantia	188
4.4.3.1	Do interesse público e privado na marca coletiva	188
4.4.3.2	Da mutação do regulamento de uso e da intervenção	189
CAPÍTULO V – OS SIGNOS GEOGRÁFICOS		191
5.1	INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS - IG: INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA - IP E DENOMINAÇÃO DE ORIGEM - DO	191
5.1.1	Conceito	191
5.1.1.1	Indicações geográficas	191
5.1.1.2	Indicação de procedência	192
5.1.1.3	Denominação de origem	193
5.1.2	Previsão legal	193
5.1.3	Titularidade e natureza jurídica	196
5.1.4	Aquisição da Propriedade	200
5.1.5	Funções das IG	201
5.1.5.1	Função de Qualidade das IG	201
5.1.5.1.1	<i>Função de qualidade na indicação de procedência</i>	201
5.1.5.1.2	<i>Função de qualidade na denominação de origem</i>	204
5.1.5.2	Função de indicar a origem do produto	206
5.1.5.3	A função das Indicações geográficas como instrumento publicitário	207
5.1.6	O ente coletivo representante dos titulares da IG	208
5.2	OS SIGNOS GEOGRÁFICOS QUE FUNCIONAM COMO FORMA DE GARANTIA JURÍDICA DE ORIGEM GEOGRÁFICA E DE QUALIDADE	209
5.2.1	Quem garante	209
5.2.2	Quem é o garantido	210
5.2.3	Da relação de um titular da D.O com os demais titulares	211
5.2.4	Mutação das condições de garantia	212
CONCLUSÃO		215
BLIBLIOGRAFIA		221

INTRODUÇÃO

Em meu segundo mês de estágio no escritório de advocacia onde ainda hoje trabalho, foi-me solicitado que escrevesse um texto sobre as indicações geográficas. Na época, recém-ingressa na Faculdade de Direito, quase nada entendia sobre **propriedade intelectual** e muito menos sobre **indicações geográficas**. A dificuldade na compreensão do conceito e da natureza desse signo e a escassa bibliografia na época – e ainda hoje –, fizeram-me entregar para o meu chefe um texto raso e com conteúdo que não me satisfez, visto que, por mais que me dedicasse na pesquisa do tema, minha parca maturidade jurídica e igualmente pouca capacidade de assimilação do assunto não me permitiram dominar tal signo, ainda hoje considerado complexo por muitos colegas de profissão.

Acredito que foi esse o primeiro desafio profissional que me impus – entender e dominar o tema – e foi por isso que, ainda no meu primeiro ano de direito, decidi que este seria um tema de estudo e dedicação ao longo de meus anos de faculdade e que acabou se tornando tema da minha monografia de conclusão de curso de Direito.

Por essa razão, as indicações geográficas, não sendo meu amor à primeira vista, foram o meu primeiro desafio. O amor e o respeito por esse instituto da propriedade industrial nasceram aos poucos, ao longo do estudo. Com o tempo, percebi a importância desse instituto para o direito pátrio e a imensa necessidade do conhecimento deste signo pelos operadores do direito e demais atores envolvidos com seu uso e proteção, para auxiliar no desenvolvimento das regiões geográficas de nosso país, assim como em nossas indústrias, principalmente as pequenas e médias

especializadas na produção de bens vinculados à região geográfica em que se encontravam. Minha monografia versou, então, sobre esses aspectos.

Com o desenvolvimento de minhas pesquisas sobre o tema, deparei com outros signos distintivos que, assim como as indicações geográficas, apesar de previstos em nossa legislação, são pouco conhecidos e utilizados, mas com papel e funções extremamente relevantes tanto para o desenvolvimento das empresas nacionais como para posicionar o Brasil de forma estratégica no mercado interno e externo, possibilitando aos bens de nosso país competir no exterior com força de igualdade com empresas estrangeiras.

Esses signos, conhecidos como **marcas de certificação** e **marcas coletivas**, apresentam uma demanda por proteção exclusiva ainda diminuta e inexpressiva¹, por

¹Tivemos acesso ao banco de dados do INPI relativo aos depósitos e registros de marcas coletivas de 1997 a 2008. Constatamos que nesse período foram depositados junto ao INPI 807 pedidos de marcas coletivas, sendo que desse total apenas 36 marcas coletivas foram efetivamente examinadas e registradas. Desse total de marcas coletivas depositadas no referido período, verificamos que apenas 45 pedidos de registro foram de associações, cooperativas ou sociedades coletivas agrícolas ou pecuárias. Em percentuais, as marcas coletivas dessas empresas representam um total de 5,58% das marcas coletivas depositadas junto ao INPI.

Desses 45 pedidos de registros depositados de marcas coletivas de empresas agrícolas ou pecuárias, apenas 3 foram examinados e registrados pelo INPI. As marcas coletivas agropecuárias registradas representam apenas 0,37% de todas as marcas coletivas depositadas junto ao órgão no período apontado.

Verificamos ainda que, só em 2008, foram depositados junto ao INPI 124.660 pedidos de marcas de produtos ou serviço. Percebemos que o número de marcas coletivas depositadas em um período de 11 anos representa somente 0,65 % do número de depósitos de marcas de produtos ou serviços depositadas somente em 2008 no INPI. Apuramos, por fim, que o agronegócio representou 26,4% do PIB nacional em 2008, sendo que desse percentual, 71,1% foi gerado por negócios envolvendo produtos agrícolas e 28,9 % de negócios relativos ao setor pecuarista. Um índice interessante é supor que a demanda por marcas acompanharia, quanto aos setores agregados, o PIB do país. Mas não é o que ocorre. Dessas informações podemos concluir que a demanda por marcas coletivas no país ainda é extremamente baixa e deduzimos, através da análise desses dados, algumas razões para isso:

- *Ausência de informação e conhecimento das empresas sobre a marca coletiva.*

Podemos apontar como provável causa dessa ausência de informação o baixo número de políticas públicas de divulgação e incentivo desse tipo de marca como instrumento jurídico de proteção das empresas e dos produtos agropecuários e instrumento econômico de competitividade e de *marketing*, por parte do órgão público responsável pela proteção dessas marcas, o INPI, e dos órgãos de fomento e regulação desse setor, como, por exemplo, a EMBRAPA e o SEBRAE. Ressaltamos que nos últimos anos o SEBRAE, a EMBRAPA, o INPI e outros órgãos públicos de fomento e regulação desse setor têm realizado Campanhas, Fóruns, Seminários e outras atividades de informação e fomento a este tipo de marca, mas talvez não ainda em volume suficiente que gere a procura das empresas do setor agropecuário.

- *Morosidade por parte INPI no exame e registro dessas marcas.*

A morosidade é gerada talvez pela falta de conhecimento necessário do Instituto para o exame das marcas coletivas. Essa suspeita é corroborada pela inexistência de um

terem ainda os seus conceitos, funções e regulação pouco conhecidos pelas pessoas, até mesmo pelos atores que trabalham no comércio, na indústria, na área jurídica e no setor público responsável pela proteção e regulamentação dos mesmos.

Assim como as indicações geográficas, as **marcas de certificação** e as **marcas coletivas** podem exercer um papel fundamental na nossa economia de mercado, uma vez que têm a capacidade de padronizar determinadas características de uma categoria de produtos ou serviços ou de uma determinada coletividade de titulares desses signos, diferenciando os bens por eles assinalados dos demais do mercado e, com isso, atribuindo a esses bens uma distinção e valor diferenciado, ao passo que informam e asseguram aos seus usuários essa diferenciação.

Deparei ainda, ao longo de meus anos de estudo, com uma confusão por parte não só dos usuários como até dos profissionais que trabalham com esses signos, na sua distinção e conceituação, visto que, apesar de diferentes, eles carregam algumas características em comum.

Podem ser apontadas pelo menos duas características em comum que auxiliam na confusão entre esses signos distintivos. A primeira é a utilização desses signos por mais de um usuário concomitantemente. A segunda é a presença nos bens assinalados de atributos que os diferenciam das marcas comuns de produtos ou serviços e o reconhecimento por parte de terceiros desta qualidade.

Por serem signos distintivos – indicações geográficas, marcas coletivas e de certificação – pouco discutidos, tanto no direito pátrio, como no direito estrangeiro, se comparados com as marcas de produto ou serviços, o seu estudo e a conceituação

regulamento específico de proteção e exame desse tipo de marca. A demora na obtenção dos registros de marcas coletivas é uma forte razão para o desestímulo das empresas na procura por este tipo de marca. Obtivemos também dados do mesmo período sobre as marcas de certificação e verificamos que em 12 anos somente cerca de 508 pedidos de registro dessa espécie de marca foram depositados no INPI e, até julho de 2009, somente 10 foram registrados.

tornaram-se, dez anos depois da minha primeira incursão no mundo das indicações geográficas, um grande desafio, instigando ainda mais a minha natureza de pesquisadora.

Pelos motivos expostos, ao ser aceita no mestrado de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, decidi que desbravar o universo jurídico desses signos distintivos seria o meu objeto de estudo neste curso. Após meses de conversas e discussões com meu orientador, verificamos que a abordagem de forma genérica sobre esses signos seria uma tarefa complexa e imprópria para uma dissertação de mestrado. Mais proveitoso seria se me concentrasse em algum aspecto em comum desses signos que eu considerasse de vital importância sua discussão e entendimento.

Assim sendo, o objeto do presente trabalho de conclusão de curso é o estudo da função que a qualidade exerce nesses signos. Era sabido que se diferenciava da função que a qualidade exerce nas marcas de produto e serviços, mas não tinha informações e reflexões suficientes para explicar a razão e a importância dessa função para a existência desses signos distintivos para seus usuários e titulares.

Decidi abraçar este desafio e enfrentar as dificuldades do tema, que, como já referido, repousa em terreno ainda árido, escasso de literatura a respeito no Brasil e no mundo.

Soma-se a todas as características peculiares destes signos e às dificuldades descritas acima a desarmonização no conceito e denominação deles no direito comparado e internacional. Por exemplo, as marcas de certificação, em muitos países, como Espanha, Itália e Argentina, são chamadas de marcas de garantia.

Intenta-se também com esta pesquisa contribuir com o debate sobre os signos ora estudados, apontando problemas e sugerindo soluções para o melhor entendimento desses institutos, como um soldado que vai para o campo de batalha antes do início do

confronto para mapear o terreno, antecipar possíveis problemas e apontar algumas soluções. Acredito que com o melhor conhecimento do tema e de sua importância para o país, mais fácil será a proteção desses signos pelo direito pátrio e a sua utilização em nosso país.

Assim sendo, o enfoque deste estudo está voltado para a proteção e a utilização dos signos no direito pátrio. Nesta pesquisa, utilizei-me de doutrina nacional e da estrangeira para estudar o tema, mas as questões e soluções abordadas se referem a estes institutos conforme são tutelados pelo direito nacional, com suas diferenças e peculiaridades em relação ao direito comparado.

Para orientar-me ao longo dessa dissertação, formulei a seguinte questão norteadora:

**Quando, no direito brasileiro, um signo distintivo é
caracterizado por elementos qualitativos do item
assinalado?**

A metodologia utilizada na pesquisa ora apresentada foi descritiva/explicativa e contou basicamente com pesquisa bibliográfica. As fontes pesquisadas consistiram na legislação constitucional pátria, em legislações infraconstitucionais, em livros, artigos e revistas de autores nacionais e estrangeiros, assim como material disponível na internet, entre outros.

Início esta dissertação com um capítulo em que estudo o significado da palavra qualidade para diversos campos de estudo, entre eles, para a filosofia, a administração e para o direito. Faço uma retrospectiva histórica da função de qualidade das marcas. Aponto as diferentes modalidades de qualidade que entendo existir nas marcas e indicações geográficas e suas formas de atuação, assim como indico a modalidade de qualidade que percebo ser predominante nos signos distintivos ora estudados.

Conceituo, ainda, esses signos como sendo signos distintivos substanciais e aponto minhas razões para esta conceituação. Escrevo, por fim, sobre as diferenças das funções de qualidade presentes nas marcas de produto ou serviço e nos signos substanciais.

No capítulo 2, tento contribuir com o debate já existente, tanto na doutrina nacional, quanto na estrangeira, gerado pela disparidade no conceito e na denominação das marcas de certificação e coletivas que denotam qualidade, que, como dissemos, são chamadas em diversos países de marcas de garantia. A diferenciação na denominação dessas marcas fez nascer uma discordância entre os autores que estudaram o tema acerca da existência ou não de um dever de garantia jurídica de qualidade por parte do titular desse signo ou da existência de uma responsabilidade jurídica desse titular por assegurar essa qualidade. Ponto que se tentou esclarecer nesse capítulo, que foi o mais árduo desafio, acrescente-se, uma vez que demandou da pesquisadora, especializada em direito da propriedade intelectual e industrial, um profundo estudo dos direitos das obrigações, dos meandros da formação dos contratos, do instituto da garantia de forma geral e detidamente de suas espécies, institutos estes do direito civil. Nesse capítulo, a questão foi tratada de forma geral, abrangendo todos os signos distintivos substanciais, uma vez que com relação às denominações de origem tal questão igualmente se apresenta, visto que o direito pátrio obriga que essa indicação geográfica apresente atributos qualitativos. E ainda tratou-se também da função de controle existente nos signos distintivos.

No capítulo 3, foi abordada a função de certificação de uma forma geral e, particularmente, da certificação realizada pela marca de certificação. Debruçamo-nos sobre o estudo das marcas de certificação como um todo e demos especial atenção à função de qualidade apresentada por esse signo e as consequências geradas pela obrigação de certificação de controle das qualidades certificadas.

Repetimos no capítulo 4 a sistematização de estudo realizada no capítulo anterior, dessa vez utilizando como objeto de nossa pesquisa as marcas coletivas. Iniciamos esse capítulo discorrendo sobre o *Private Ordering* e suas implicações com relação às marcas coletivas. Analisou-se esse signo de uma forma geral, sendo identificada a espécie dessa marca que, além das características naturais a todas as marcas coletivas, possui características que a tornam um signo distintivo substancial. Exclusivamente com relação a essa espécie de marca coletiva, examinou-se a função de qualidade apresentada por esse signo e as consequências geradas pela obrigação de certificação e de controle destas qualidades.

Por fim, o capítulo 5 trata das indicações geográficas, sendo identificada a espécie de indicação geográfica com características que a qualificam como um signo distintivo substancial: a denominação de origem. Igualmente aos dois capítulos anteriores, estudou-se a função de qualidade exercida por este signo e as consequências geradas pela obrigação legal de assegurar a presença, nos bens assinalados por esse signo, de atributos que denotem qualidade.

CAPÍTULO I DA FUNÇÃO DE QUALIDADE.

1.1 O QUE SE ENTENDE POR QUALIDADE.

Este trabalho se inicia com o estudo do termo **qualidade** sobre diversos aspectos, seus significados, a forma como a função de qualidade é exercida nos signos distintivos marcários e geográficos e, especialmente, nos signos substanciais.

Explicar-se-á o que se entende por signos distintivos substanciais. Terá lugar ainda a distinção da função de qualidade nas marcas de produto e serviço e nos signos substanciais, bem como a história dos signos distintivos substanciais, desde o início de sua utilização até como eles se apresentam nos dias atuais.

1.1.1 Significado.

A palavra “qualidade” no dicionário Michaellis² possui os seguintes significados:

qualidade
qua.li.da.de
sf (lat qualitate) **1** Atributo, condição natural, propriedade pela qual algo ou alguém se individualiza, distinguindo-se dos demais; maneira de ser, essência, natureza. **2** Excelência, virtude, talento. **3** Caráter, índole, temperamento. **4** Grau de perfeição, de precisão, de conformidade a um certo padrão: *Artigo de primeira qualidade. Trabalho de qualidade inferior.* **5** Categoria, espécie, tipo: *A fábrica produz apenas uma qualidade deste artigo.* **6** Cargo ou função de que resultam direitos e obrigações. **7** Título de habilitação profissional. **8** Posição, papel: *Ele não falou na qualidade de ministro, mas na de cidadão comum.* **9** Gram Valor das vogais quanto ao timbre. **10** Mús Atributos do som, altura, intensidade, timbre e duração. **11** Filos Acidente que modifica a substância, sem lhe alterar a essência. **12** Filos Conjunto de aspectos sensíveis da percepção resultantes de uma síntese efetuada pelo espírito. **13** Filos Propriedade do juízo que percebe a conveniência ou desconveniência entre sujeito e predicado.

² MICHAELLIS. Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo, Melhramentos. Disponível em <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=qualidade>. Acesso em 15/08/2010.

sf pl Atributos que convêm ou se adaptam a um ente. Quando estas qualidades procedem de sua essência, chamam-se *propriedades* ou *qualidades essenciais* ou *diferenças específicas*; quando não procedem de sua essência e sem elas pode o ente subsistir, chamam-se *acidentes* ou *qualidades accidentais*. Ser racional é uma *propriedade* ou *qualidade essencial* do homem; ser alto ou baixo, branco ou preto, sábio ou ignorante, são *acidentes* ou *qualidades accidentais* da espécie humana. *Q. de impressão*, *Inform*: a qualidade do texto ou gráficos impressos, normalmente medida em pontos por polegada. *Q. ocultas*, *Filos*: propriedades não-verificáveis, supostas na natureza para explicar os fenômenos. *Q. primárias*, *Filos*: aquelas sem as quais os corpos não podem ser concebidos (extensão e impenetrabilidade). *Q. primeiras*: a impenetrabilidade, a extensão, a figura, o movimento ou o repouso, as quais se encontram por toda parte e, sempre, na matéria. *Q. secundários*, *Filos*: as que podem ser eliminadas por abstração sem suprimir a idéia de corpo (cor, sabor, cheiro etc.). *Q. segundas*: a cor, o calor, o cheiro, o sabor, o som etc., que não são inseparáveis da idéia do corpo. *Na qualidade de*: a título de, desempenhando as funções ou o cargo de. *Pessoa de qualidade*: pessoa de nascimento ilustre, distinta, nobre, qualificada.

Da mesma forma, o dicionário Aurélio³ assim define a palavra “qualidade”:

s.f. Maneira de ser, boa ou má, de uma coisa: a qualidade de um tecido, de um solo. / Superioridade, excelência em qualquer coisa: preferir a qualidade à quantidade. / Aptidão, disposição favorável: este menino tem qualidades. / Condição social, civil, jurídica etc.: qualidade de cidadão, de administrador, de legatário. (Sin.: atributo, modalidade, propriedade, virtude.) // Homem de qualidade, homem de origem nobre. // Voto de qualidade, voto de desempate atribuído ao presidente de uma assembleia. // &151; loc. prep. Na qualidade de, a título de, no desempenho de (cargo ou função).

O termo “qualidade” vem do latim *qualitate* e, conforme exposto acima, possui diversos significados. A palavra qualidade não tem uma definição unitária e dependendo do contexto em que essa palavra seja utilizada, ela muda de sentido e significado. Qualidade pode ser um estado ou um atributo de uma pessoa ou uma coisa (boa ou má, por exemplo); pode ser um título de habilitação profissional (“Ele falou na qualidade de advogado”); pode ser um conjunto de aspectos sensíveis da percepção resultantes de uma síntese efetuada pelo espírito (como a pessoa percebe um objeto – pequeno/grande –, ou uma sensação – quente/ frio); pode ser um grau de perfeição, de precisão, de conformidade a certo padrão (artigo de primeira qualidade) dentre outros usos.

³ FEREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda. **Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa**. Editora Positivo. Disponível em <http://www.dicionariodoaurelio.com/Qualidade>. Acesso em 15/08/2010.

1.1.2 Qualidade das diversas áreas relacionadas ao estudo dos signos distintivos.

1.1.2.1 Qualidade sob o prisma filosófico.

O estudo clássico sobre o tema foi feito por Aristóteles e está inserido em um ensaio chamado “Categorias”. Esse texto, que abre o “Organon”, um conjunto de textos lógicos de Aristóteles, foi escrito pelo filósofo para classificar e analisar dez tipos de predicados ou gêneros do ser. São eles: substância (*οὐσία, substantia*), quantidade (*ποσόν, quantitas*), qualidade (*ποιόν, qualitas*), relação (*πρός τι, relatio*), lugar (*ποῦ, ubi*), tempo (*ποτέ, quando*), estado (*κεῖσθαι, situs*), hábito (*ἔχειν, habere*), ação (*ποιεῖν, actio*) e paixão (*πάσχειν, passio*). Algumas vezes, as categorias são também chamadas de *classes*.⁴

Qualidade, segundo Aristóteles,⁵ é “aquilo em virtude do qual se diz que as coisas são de certa maneira; qualidade é uma das coisas que se dizem de muitas maneiras”. Para esse filósofo, a qualidade se dividia nas seguintes espécies:

- Hábito. O hábito, para o filósofo, é estável e duradouro, como a ciência e a virtude. De acordo com Aristóteles, a ciência parece ser constante e difícil de se mover, assim como a virtude, a justiça e a prudência, qualidades que não parecem fáceis de mover, nem de mudar.⁶
- Disposição. As disposições são qualidades fáceis de mover e de mudar rapidamente, como o calor e o frio, a saúde e a doença e todas as coisas deste gênero. Aristóteles pondera que o homem encontra certa disposição para essas qualidades, mas muda rapidamente, passando de quente para

⁴ WIKIPÉDIA. Encyclopédia livre. **Categorias (Aristóteles)**. Disponível em: [http://pt.wikipedia.org/wiki/Categorias_\(Arist%C3%B3teles\).Acesso](http://pt.wikipedia.org/wiki/Categorias_(Arist%C3%B3teles).Acesso) em 30/08/10

⁵ ARISTÓTELES. **Categorias**. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Piaget, 2000, p. 80.

⁶ Ibid. p. 81.

frio, de saudável para doente, a menos que uma dessas disposições se torne, através de um longo período de tempo, natural e incurável, e difícil de mover-se, de forma que se transforme em um hábito.⁷

- **Potência ou impotência física.** É o tipo de qualidade que se fala de um bom ou mau pugilista, de ser saudável ou doente. Todas as coisas são ditas segundo uma potência ou impotência física, já que não é por uma pessoa se encontrar em certa disposição que se diz cada uma destas coisas, mas por ter uma potência natural para fazer algo com facilidade ou de não ser afetado por algo. É o que se diz do duro e do mole. Diz-se que algo é duro por este ter potência de não ser facilmente dividido. E se diz que algo é mole por ter a impotência disto mesmo.⁸
- **Qualidades passivas e afecções.** A docura, a amargura, a acidez e todas as coisas que com estas se geram, e ainda o calor e o frio e a brancura e a negrura. Estas, segundo Aristóteles, são qualidades; pois se diz que as entidades que as recebem são, de certa maneira, por causa da presença delas; como, por exemplo, diz-se que o mel é doce pelo fato de receber a docura, e que o corpo é branco pelo fato de receber a brancura; e da mesma maneira com as outras coisas.⁹
- **A figura exterior e a forma.** Para o filósofo, pertencem a cada um dos seres, e ainda, para além destas, a reta e a curva e outras coisas semelhantes a estas; pois, segundo as lições de Aristóteles, diz-se que alguma coisa é de certa maneira segundo tem cada uma destas qualidades; diz-se que algo é de certa maneira pelo fato de ser triangular ou quadrangular, ou pelo fato de ser reto ou curvo. E é pela sua forma

⁷ ARISTÓTELES. **Categorias**. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Piaget, 2000, p. 81.

⁸ Id. e ibid.

⁹ Ibid., p. 82.

que se diz que cada coisa é de certa maneira. Também o raro e o denso, o rugoso e o liso parecem significar certa maneira de ser, e estes parecem ser estranhos às divisões da qualidade: cada um deles parece, sobretudo, expor certa posição das partes; com efeito, uma coisa é densa pelo fato de suas partes estarem muito próximas umas das outras e rara por suas partes estarem distantes umas das outras; e é lisa pelo fato de suas partes estarem dispostas de modo regular, e rugosa pelo fato de umas partes estarem em relevo e outras, recuadas.¹⁰

Percebemos na obra de Aristóteles que, acima de tudo, a qualidade é algo que **distingue e individualiza**.

Mas o significado que nos interessa no tocante aos signos distintivos é o **habito**. Esse hábito nas marcas pode ser conquistado:

- através da consistência e coerência dos produtos, que de forma reiterada ganha a confiança do consumidor (marcas comuns); ou
- através do hábito, significando este uma característica ou padrão que a marca só designa quando estiver comprovadamente presente no produto ou serviço (signo substancial).

O hábito como característica ou padrão a constar de um produto ou serviço é a qualidade inerente aos signos distintivos substanciais, como demonstraremos detalhadamente adiante. Essa qualidade, sob o prisma filosófico, pode ser contextualizada em outras áreas, como a administração, a semiologia e o direito, para citar algumas que possuem relação com a função de qualidade exercida pelas marcas.

1.1.2.2 Qualidade sob o prisma da administração.

¹⁰ ARISTÓTELES. **Categorias**. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Piaget, 2000, p. 83.

No contexto da administração, na categoria da “Gestão de Qualidade” destacam-se os seguintes significados para qualidade:

- Armand Feigenbaum:

qualidade é a composição total das características de marketing, engenharia, fabricação e manutenção de um produto ou serviço, através das quais o mesmo produto ou serviço, em uso, atenderá às expectativas do cliente.¹¹

- J.M. Juran:

o nível de satisfação alcançado por um determinado produto no atendimento aos objetivos do usuário, durante o seu uso, é chamado de adequação ao uso. Este conceito de adequação ao uso, popularmente conhecido por alguns nomes, tal como qualidade, é um conceito universal aplicável a qualquer tipo de bem ou serviço.¹²

- William Edwards Deming: qualidade é “a satisfação do cliente” e “melhoria contínua”;¹³ diz que a qualidade “boa” ou “ruim” não tem significado, a menos que esteja relacionada com as necessidades dos clientes.¹⁴ Para Deming, a qualidade é definida consoante as exigências e as necessidades do consumidor. Como elas estão em permanente mudança, as especificações de qualidade devem ser alteradas constantemente. Só que Deming considera não ser suficiente cumprir as especificações. É preciso utilizar os instrumentos de controle estatístico de qualidade, em vez da mera inspeção de produtos. Esta não melhora a qualidade, não a garante e até aceita certo número de defeitos. Ele recomenda igualmente uma seleção criteriosa dos fornecedores com que a empresa trabalha.¹⁵

¹¹FEIGENBAUM Armand Vallin **Total Quality Control** (McGraw-Hill, 1983). *apud* Definindo Qualidade, **Revista Banas Qualidade**. Disponível em <http://www.banasqualidade.com.br/qualidade.asp>. Acesso em: 21/08/10.

¹² JURAN, Joseph Moses. *apud* Definindo Qualidade, **Revista Banas Qualidade**. Disponível em <http://www.banasqualidade.com.br/qualidade.asp>. Acesso em: 21/08/10.

¹³ DEMING, William Edwards. *apud* Definindo Qualidade, **Revista Banas Qualidade**. Disponível em <http://www.banasqualidade.com.br/qualidade.asp>. Acesso em: 21/08/10.

¹⁴ DEMING, William Edwards. *Apud* MACHADO, Marcio & TOLEDO, Milton. **O desenvolvimento de produtos para indústria de itens aeronáuticos de reposição**, 2003. Disponível em http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGETP2003_TR0502_1427.pdf. Acesso em 21/08/10

¹⁵ DEMING, William Edwards. Disponível em <http://www.centroatl.pt/edigest/edicoes/ed25cap1.html>. Acesso em 21/08/2010.

- Philip Crosby: “É a conformidade com especificações ou padrões.”¹⁶
- Para a *American Society for Quality Control* – ASQC: “qualidade é a totalidade das características dum produto ou serviço relacionadas com a sua habilidade em satisfazer as necessidades implícitas ou declaradas (do cliente, consumidor, utente)”.¹⁷
- Para a *International Organization for Standardization* – ISO: “qualidade é a totalidade de características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas”.
- “A qualidade de um produto ou serviço é a adequação desse produto ou serviço para a utilização pretendida pelo consumidor (ou cliente, ou utente, ou utilizador)”.¹⁸
- Na Norma NP EN ISO 9000: 2000: entende-se por QUALIDADE o “grau de satisfação de requisitos dado por um conjunto de características intrínsecas” (*Ramos Pires, 2004*).¹⁹

Na administração, a definição de qualidade que mais se adéqua aos signos distintivos substanciais é a de Crosby: conformidade com especificações e padrões. Isso porque a qualidade dos signos distintivos substanciais não depende de critérios subjetivos a serem apontados por quem consome os produtos e serviços assinalados por esse signo, mas sim essa qualidade está atrelada a critérios objetivos que existem no produto ou serviço e que podem ser mensurados objetivamente.

¹⁶ CROSBY Philip, 1979, ESTEVES, Eduardo **Gestão da qualidade**. Aula do Departamento de Engenharia da Universidade de Algraves, Portugal, 2010.

¹⁷ ANSI/ASQC, 1987 *apud* ESTEVES, Eduardo **Gestão da qualidade**. Aula do Departamento de Engenharia da Universidade de Algraves, Portugal, 2010.

¹⁸ MITRA A. **Fundamentals of quality control and improvement**. USA: Macmillan Publishing Company. *Apud* ESTEVES, Eduardo **Gestão da qualidade**. Aula do Departamento de Engenharia da Universidade de Algraves, Portugal, 2010.

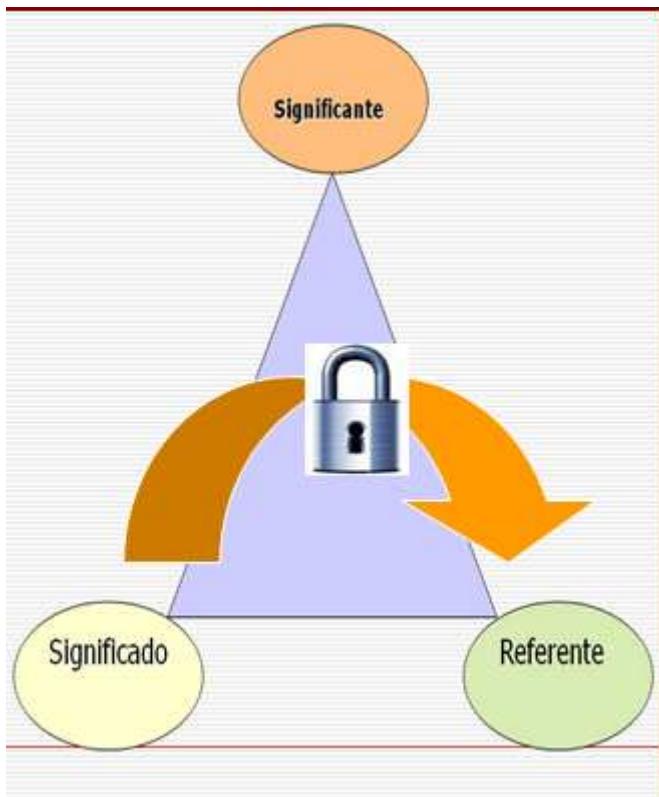
¹⁹ RAMOS PIRES, A. **Qualidade**. Lisboa: Sílabo Lda, 2004. *Apud* ESTEVES, Eduardo **Gestão da qualidade**. Aula do Departamento de Engenharia da Universidade de Algraves, Portugal, 2010.

1.1.2.3 Qualidade sob o prisma semiológico.

Na semiologia,²⁰ no tocante às marcas comuns, encontramos a relação da qualidade atrelada ao significado e ao significante. Ao significado, representado pela marca indicando a origem, e ao significado, representando a imagem que esse signo nos passa. A qualidade vai residir nessa relação.

Com referência às marcas substanciais, como as características (qualidades) que devem constar do produto ou serviço, sendo este o referente que se pretende significar com o signo, a relação semiológica se torna acessória, secundária, pois nessa relação não há simbologia primígena. O significado é exatamente o que o referente significa.

A relação aqui se dá entre o referente e a marca (significado):



²⁰ Semiologia, segundo o dicionário Michaelis, é a Ciéncia dos sinais e arte de empregá-los.

1.1.2.4 Qualidade sob a ótica do Direito.

O direito vai tutelar a manutenção e a garantia de qualidade definidas pelos outros institutos, como a administração, a filosofia e o *marketing*.

Qualidade, para o direito civil, é a utilidade da coisa, conforme sua natureza e destinação²¹ (art. 441 do código civil). A qualidade no direito civil é tutelada pelo instituto do vício redibitório, que estudaremos mais aprofundadamente no capítulo 2, quando falarmos de garantia.

Para o direito consumerista, qualidade é a utilidade da coisa e a manutenção das características existentes nesses bens ou serviços, conforme indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem, da oferta ou da mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza (arts. 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor – CDC).

Os vícios de qualidade dos produtos e serviços também serão estudados no capítulo 2, quando da análise do instituto da garantia.

Passaremos agora a estudar detalhadamente o significado de qualidade para as marcas comuns e para as marcas substanciais.

1.2 MARCO HISTÓRICO. AS MARCAS ONTEM E HOJE.

Antes de adentrarmos no estudo da qualidade nas marcas, traçaremos um panorama histórico desse instituto, relacionando-o com a função de qualidade que elas exerceram no passado e que exercem hoje.

²¹ VENOSA. Sílvio de Salvo. **Direito civil. Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos.** São Paulo: Atlas, 2003, p. 543.

A utilização de marcas de uso coletivo como signo distintivo substancial para assinalar produtos em comuns de pequenas e médias corporações não é novidade; na realidade, remonta à época medieval.

Entre os séculos XIV e XVI, na Europa e, particularmente, na Inglaterra Medieval,²² as marcas utilizadas pelas corporações de ofícios eram utilizadas obrigatoriamente por todos os produtores de um mesmo produto.

As corporações detinham o monopólio de exploração e de produção de bens essenciais ao comércio da época, como a produção de roupas, tecidos, móveis, pães, enfim, diversos bens necessários ao consumo daquela sociedade.²³ A manutenção do alto padrão na produção desses bens era uma preocupação constante das guildas. Essas corporações tinham o dever e a responsabilidade de manter a boa reputação daquele monopólio ou sob pena de perdê-lo.²⁴

A preocupação com a qualidade dos bens produzidos e vendidos pelos membros de determinada corporação era grande e constante. O nome e a reputação de toda a corporação estavam em jogo, pois a marca utilizada por todos os produtores pertencia à corporação e a representava. Aos produtores era vedado o uso de marcas individuais. Todas as corporações tinham regulamentos pelos quais se determinavam os requisitos e os padrões para a produção e a venda dos bens por elas controlados. As corporações eram identificadas por marcas, e o uso daquela marca era compulsório a

²² Mas não só. Também verificamos as corporações na França da Idade Média. Os autores franceses, como Pollaud-Dullian, mencionam, já na segunda metade do século XIX (1857), a existência de marcas de corporações de ofício que eram formadas de artesãos ou de marcas de grupos de professores e juristas. Segundo esse autor, essa marca de corporação indicava que, por exemplo, os artesãos, respeitavam a regras para a elaboração de suas obras e artesanatos, estabelecidos nos regulamentos editados pelas corporações de ofício de artesãos. In: Pollaud-Dulian. **Droit de la Propriété Industrielle**. Paris: Montchrestien, 1999, p. 699.

²³ SCHECHTER, Frank. **The Historical Foundations of the Law relating to Trade Marks**. New York: Columbia University Press, 1925 p. 35.

²⁴ Ibid. p. 40.

qualquer comerciante ou artesão que quisesse fabricar ou comercializar os bens de controle exclusivo de determinada corporação.²⁵

Os produtores membros de determinada corporação geralmente tinham estabelecimento na mesma rua ou na cercanía; essa concentração de produtores facilitava a fiscalização pelos titulares das corporações e principalmente pelos consumidores, maiores interessados na qualidade dos produtos que consumiam.²⁶

Como podemos constatar, o modelo de comércio daquela época propiciava o modelo de regime jurídico de marca descrito acima. Veremos a seguir que modelos semelhantes a esse, adaptados à sociedade moderna e ao comércio atual, podem ainda ser ótimas opções para pequenas e médias empresas situadas em uma mesma região geográfica ou em regiões próximas.

Com a expansão do comércio pelo intercâmbio comercial entre os países europeus, possibilitado pelas grandes navegações, ficou cada vez mais difícil manter aquele modelo de comércio e de uso de marca, em que a qualidade e o alto padrão de toda mercadoria produzida eram fiscalizados e garantidos pelas corporações de ofício e sob o sinal de responsabilidade dessa corporação, no caso, a marca da corporação.

Tal modelo funcionou muito bem na era medieval, quando o comércio se dava entre pessoas de uma mesma região ou de uma pequena região para outra próxima. E quando, como já mencionado, a produção era restrita a localizações adjacentes das corporações, e o controle de qualidade e a fiscalização do atendimento aos padrões garantidos pelas guildas eram realizados pelos titulares das corporações e pelos consumidores, que tinham fácil acesso aos locais de produção dos bens consumidos.²⁷

²⁵ Ibid., p.45

²⁶ SCHECHTER, Frank. **The Historical Foundations of the Law relating to Trade Marks.** New York: Columbia University Press, 1925 p.48.

²⁷ Ibid., p. 40-41.

Entretanto, com a mudança do cenário econômico, o comércio alcançou proporções continentais e se afastou dos olhos das corporações. Somando-se a isso, houve aumento da escala de volume de bens exportados e o consequente aumento dos valores negociados e obtidos pelos comerciantes, o que mudou também a forma com que as marcas eram utilizadas e reguladas. É nesse ambiente que se percebe o início da mudança do regime da marca compulsória para a marca facultativa.²⁸

Com a dificuldade das corporações em controlar e garantir os padrões de excelência dos bens produzidos por seus membros, pois as distâncias comerciais aumentaram, o volume de bens produzido, as marcas dos produtores individuais, antes proibidas, ganharam força.

A partir do século dos ensinamentos de liberdade da Revolução Francesa, e com a revolução industrial, esse modelo de comércio em que a marca era facultativa e individual tomou força e virou o padrão dominante.²⁹ Com a produção dos bens de consumo em escala industrial, a padronização como obediência a uma norma abstrata cedeu lugar à uniformidade como resultado de molde físico único, uma vez que, a partir dessa época, os produtos passaram a ser produzidos por máquinas e em grande quantidade.

A relação entre os titulares e suas marcas também mudou. Se antes uma marca tinha vínculo intrínseco com sua origem, e esta assegurava aos consumidores o padrão e a excelência do produto, com a impossibilidade de cessão das marcas desvinculadas de seu fundo de comércio, a partir do final do século XIX a função de indicação de origem

²⁸ Se no tempo das corporações de ofício as marcas eram consideradas de uso obrigatório, já não é há muito tempo. Já em 1888, Affonso Celso já ponderava que “É facultativa a marca. Não constitui obrigação e sim direito do industrial ou negociante”. In: CELSO. Affonso. **Marcas industriaes e nome commercial**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1888.

²⁹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. V. I, Tomo, I Introdução. Rio de Janeiro: RT, 1946, item 119.

empresarial da marca ficou mitigada, e os consumidores tiveram que modificar a sua forma de escolha de consumo.

A forma escolhida pelos consumidores para garantir a coesão e a consistência dos bens consumidos, nesse novo modelo de negócio, foi atribuir uma preferência a produtos de determinada marca individual. O consumidor passou a relacionar a qualidade dos produtos às marcas, conferindo a elas atributos e benefícios, criando, assim, uma “imagem de marca”. A qualidade passou a ser percebida pelo consumidor na marca em si, e não na relação da marca com o produto designado.³⁰

Nasce aí a marca individual e o fenômeno da qualidade percebida e atribuída pelo consumidor à imagem de marca.

As marcas substanciais não desapareceram; sua tutela jurídica foi regulada por tratados internacionais e na legislação interna de alguns países, principalmente os europeus.³¹ Entretanto, por algumas décadas, o uso dessas marcas perdeu espaço para a utilização da marca individual de produto ou serviço.

Esse panorama começou a mudar no final do século XIX,³² mas ganhou força na segunda metade do século XX. Remetemo-nos a estudo anterior em que discorremos sobre essa mudança:

³⁰É o que explica Deluca, Souza & Souza: “A evolução e utilização da marca como instrumento de marketing iniciou-se a partir da Revolução Industrial. Sampaio (1999) comenta que, durante a Revolução Industrial, a relação entre indústria e comércio começou a equilibrar-se, o consumidor passou a ganhar importância e apareceu o marketing. [...] Kotler (2000), os consumidores relacionam a qualidade dos produtos às suas marcas, identificando nestas tributos e benefícios que são balizados pela sua própria personalidade, cultura e valores. O autor aponta que o primeiro fator considerado pelo consumidor para optar por outra marca o preço. Se este ponto for economicamente vantajoso e a qualidade percebida do produto for compatível com a esperada, o cliente poderá optar pela fidelização a outra marca.” In: DELUCA, Marcelo, SOUZA, Adriano & SOUZA, Mariane Ramos. Marcas próprias em supermercados, uma visão dos consumidores. *Revista Alcance*. v. 10, no 2, 2003, p. 323.

³¹Onde as características geográficas e culturais beneficiam modelos de negócios que se beneficiam com o uso de tais marcas, como o modelo italiano de arranjos produtivos locais e marcas de guarda-chuva – a marca coletiva que abrange diversos produtos de espécie diferente produzidos por pessoas da mesma região.

³²The re-emergence of the certification right may be said to date from the late nineteenth century, at a time when the courts were presented with a large number of cases concerning the adoption of geographical names on products and commodities originating from particular geographical locations. Use of the name of the city or location in which goods originated to indicate their provenance is open to

Com a revolução industrial e o sistema de produção em série, ficou difícil para os consumidores controlarem a origem dos produtos que consumiam, e muito mais difícil era saber exatamente de que eram compostas matérias-primas que originavam aquele produto industrializado.

Além deste fato, naquela época os consumidores não se importavam muito com essas informações, não sendo culturalmente estimulados e educados para tanto. Mais tarde, as consequências da industrialização desenfreada, sem nenhum tipo de controle, começaram a aparecer.

Muitos consumidores foram afetados pela qualidade dos produtos que consumiam, podendo citar-se casos de intoxicação alimentar no mundo que foram ligados à logística de produção em grande escala; os médicos começaram a desconfiar que os aditivos e conservantes utilizados nos produtos industrializados poderiam ser a causa de cânceres e alergias. Foram descobertas doenças que atingiam os humanos, causadas por ingestão de carne animal ou por produtos derivados destes como ovos e leites, prejudicando seriamente os países europeus e asiáticos.³³

Com todos esses problemas relacionados aos alimentos, os consumidores começaram a perceber a importância de se saber a origem dos produtos que consomem, o que contêm estes produtos e de que forma eles são feitos. Passaram também a preferir produtos de qualidade superior, que lhes informavam a sua origem, composição e método de fabricação e não se importam de pagarem mais por isso.

Essa imposição do mercado consumidor fez com que os produtores também se conscientizassem que para atender as novas necessidades do mercado, eles teriam que mudar a sua estrutura de produção.

Os pequenos produtores, que conseguiram adequar sua produção às novas necessidades do mercado consumidor, passaram a ser mais procurados e seus produtos mais valorizados economicamente, pois os consumidores tinham uma maior facilidade de saber a origem daquele produto, o método de fabricação e quais os tipos de matérias primas eram utilizados na composição dos mesmos. Esses produtos eram diferenciados dos industrializados e os consumidores pagavam um preço maior por essa diferenciação. Essas mudanças ocorreram inicialmente nos países mais desenvolvidos como

all traders in that city or location. In some instances, over the course of time, the geographical name, adopted as a mark might even become a synonym for superior quality. The geographical name in effect certifies the origin of the goods, and the goodwill and reputation in the name deemed deserving of protection under the common law principle of passing off. In such cases, persons

[r]esiding at other places [would] not be permitted to use the geographical name 50 adopted as a brand or label for similar goods for the mere purpose by fraud and false representation of appropriating the good will and business ... rightfully built Up."

The courts distinguished between a trade mark proper which indicated an exclusive right and the use of a geographical name where no exclusive property can be had. However, when a defendant company that had no connection with the plaintiff's locality used a geographical name that was used by the plaintiff and in so doing diverted the plaintiff's trade by practices that were designed to mislead its customers, such as simulating labels or representing its product as the plaintiff's, the defendant would be enjoined against passing off. In: BELSON, Jeffrey. **Special Report - Certification Marks.** London: Sweet & Maxwell, 2002, p. 13-14.

³³ "Desde meados do século XX, a cultura do segredo industrial foi mantida sem questionamento por parte dos consumidores. Porém, as recentes crises alimentares na Europa fizeram com que os consumidores se mobilizassem para exigir maior clareza quanto aos produtos consumidos, principalmente os alimentares. Conseqüentemente, houve uma grande valorização de produtos locais, artesanais, biológicos, em oposição à grande indústria alimentar, gigante, distante e impessoal. Esse fenômeno ocorrido na Europa acabou incentivando reações análogas em outras partes do mundo, revelando tendências futuras para o Brasil e novos nichos de mercado que o país tem condição de conquistar: os de produtos alimentares de alta qualidade e de produção controlada por mecanismos coletivos de certificação, com o aval de autoridades públicas." In: BARROS, Ana Flávia Granja & VARELLA, Marcelo Dias. **Indicações geográficas e arranjos produtivos locais**, São Paulo, 2002, p. 1.

França, Itália, Inglaterra e Estados Unidos, mas atualmente vêm acontecendo em países em desenvolvimento e, particularmente, com o Brasil.³⁴

Pela passagem citada, percebemos que o consumidor moderno voltou a se preocupar com a origem e a traçabilidade³⁵ do produto que consome. A qualidade inerente ao produto voltou a ser tão importante quanto à qualidade percebida na marca de escolha deste consumidor. Com esse novo panorama, as marcas substanciais, mesmo que com algumas características diferentes das marcas compulsórias de corporação, têm espaço para serem valorizadas e reacenderam como forte instrumento de competição mercadológica.

1.3 A QUALIDADE NAS MARCAS.

1.3.1 As funções das marcas.

Antes de adentrarmos no aspecto da qualidade das marcas, verificamos ser necessário para um melhor entendimento do assunto, falarmos sobre as funções das marcas.

1.3.1.1 A função distintiva.

A função distintiva é a única função jurídica obrigatória das marcas comuns, sem a qual não existe direito a ser tutelado.

³⁴ PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. Indicações Geográficas, Modelo Brasil. **Revista Criação**. v. 02, 2008, p 314.

³⁵ Palavra formada a partir de **traço**, do latim (*tractus*), é empregue no sentido de seguir um caminho, de seguir um traço, de seguir paço-a-paço a vida de um objecto ou produto desde a sua origem até à sua utilização final, já que o significado de traço é: *trilha deixada pela passagem de uma pessoa, animal ou objeto*. Com a traçabilidade pode saber-se em qualquer momento qual a origem de um produto ou objecto (*sic*). <http://pt.wikipedia.org/wiki/Tra%C3%A7abilidade>. Acesso em 25/09/10.

Nesse sentido pondera Cabanellas³⁶:

A fin de delinear el concepto de uso típico de la marca, debe partirse de la observación que la marca presenta una multiplicidad de funciones: distintiva, de identificación del origen de bienes y servicios, de garantía de calidad, publicitaria, competitiva, de protección del titular de la marca, de protección del consumidor, etc.

De este conjunto de funciones, la esencial- desde el ángulo jurídico- es la distintiva. Jurídicamente, las restantes funciones constituyen una consecuencia de la distintiva. Lo que protege fundamentalmente el Derecho objetivo de marcas es el derecho subjetivo a que el dueño de la marca sea el único que autorice a utilizar como signos distintivos de ciertos bienes y servicios los tutelados como marca. La marca es así lícitamente utilizada si identifica tales bienes o servicios con la autorización del titular de esa marca. Las restantes funciones que desempeña la marca se derivan fácticamente de esa función principal. Así, la función de garantía de calidad es fácticamente posible porque el dueño de la marca tiene un interés económico en preservar la calidad de los productos identificados con la misma. Si el dueño de la marca desiste de mantener tal calidad, no existe en general acción jurídica posible destinada a preservar en tal caso la función de garantía de calidad. Es en este sentido que cabe calificar a la función distintiva como jurídicamente esencial. La función distintiva -jurídicamente esencial- de la marca es la que permite caracterizar el uso típico de este signo, en contraposición al atípico.

A fim de delinear o conceito do uso típico da marca, deve-se partir da observação de que a marca apresenta uma multiplicidade de funções: distintiva, de identificação de origem de bens e serviços, de garantia de qualidade, publicitária, competitiva, de proteção do titular da marca, de proteção do consumidor etc. Deste conjunto de funções, o essencial – sob a ótica jurídica – é a distintiva. Juridicamente, as funções restantes constituem uma consequência da função distintiva. O que protege fundamentalmente o direito objetivo de marcas é o direito subjetivo a que o dono da marca seja o único que autorize a utilizar como signos distintivos de certos bens e serviços os tutelados como marca. A marca é assim licitamente utilizada se identifica tais bens ou serviços com a autorização do titular desta marca. As funções restantes que a marca desempenha se derivam faticamente desta função principal. Assim, a função de garantia de qualidade é de fato possível porque o dono da marca tem um interesse econômico em preservar a qualidade dos produtos identificados com a mesma. Se o dono da marca desiste de manter tal qualidade, não existe em geral ação jurídica possível destinada a preservar em tal caso a função de garantia de qualidade. É neste sentido que cabe qualificar a função distintiva como juridicamente essencial.

A função distintiva – juridicamente essencial – da marca é a que permite caracterizar o uso típico deste signo, em contraposição ao atípico.

A função distintiva das marcas se divide em duas subfunções: a função de assinalamento e a função de distinção diferencial.

A função de assinalamento é a distinção entre o objeto que se distingue e demais objetos do mercado. Já a função de distinção diferencial é a capacidade do signo de ter unicidade; significa ser um signo com um grau de distintividade suficiente que o

³⁶ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guilhermo e BERTONE, Luis Eduardo. **Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales**. Buenos Aires: Heliasta, 2003, pp. 244-250.

permite ter unicidade e se sobressair entre os demais. Variando esse grau de distintividade vai do signo genérico, sem distintividade nenhuma, até o signo completamente de fantasia.³⁷

Sobre as subfunções acima e suas implicações com a natureza das marcas, temos a valiosa lição de Denis Borges Barbosa:³⁸

A função de assinalamento da marca (esse produto vem de tal ou qual origem, ou até mesmo “seu titular é seu originador”), por sua natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve assinalar aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da sua especialidade).

A função de distinção – diferencial – (“esse item vem desta origem e não de outras origens existentes no mercado, para itens alternativos”) também teria expressão ótima no ideal de *unicidade* – a marca expressaria um intenso e inconfundível lugar na concorrência, com os atributos da biunivocidade entre referente e significante. [...]

Tem-se que a função principal e jurídica de uma marca é a função de distinguir bens e serviços de outros da mesma espécie, mantendo ainda uma unicidade distintiva suficiente para ocupar um inconfundível lugar no mercado.

Todas as outras funções, das quais falaremos agora, são complementares a esta, mas não essenciais para a proteção de um signo como marca.

1.3.1.2. Função de indicação de origem.

Outra função importante, mas não essencial da marca, é a indicação da origem de produtos e serviços.

Como bem explica Maitê Moro,³⁹ “em períodos mais remotos, esta função foi considerada a função por excelência da marca. A marca tinha por finalidade primeira

³⁷ Quanto aos graus de distintividade, a marca pode ser genérica, descritiva, sugestiva, arbitrária e de fantasia. Denis Borges Barbosa, de forma magistral, discorre sobre esses graus de distintividade em sua obra **Proteção das Marcas**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008, p. 66 e ss.

³⁸ BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre o uso como marca. **A propriedade intelectual no século XXI**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2009, p. 123.

³⁹ MORO, Maitê Cecília Fabri. **Direito de Marcas**. São Paulo: RT, 2003, p.38.

indicar ao consumidor o local em que o artigo tivesse sido fabricado, a casa que o vendesse ou o artesão que o produzisse”.

Nos dias atuais, entende-se que a função de indicação de origem se encontra mitigada, como veremos abaixo.

A função de indicação de origem empresarial foi, juntamente com a função distintiva, função basilar das marcas de produtos e serviços.

Utilizamos propositalmente a afirmação anterior no tempo pretérito, pois acreditamos que hoje em dia essa não é mais uma função nodal da marca, tendo sido mitigada pela nova estrutura do comércio e da economia, que tomou proporções globais, e pelas mudanças na legislação marcária.

Em seus primórdios, a marca tinha a função de indicar a origem empresarial do fabricante do produto ou do prestador do serviço assinalado pela marca. Atualmente, com o comércio se expandindo em níveis internacionais e com a nova estruturação das empresas, que adotaram modelos de fusões e aquisições entre si para expandirem seus negócios, já não é mais possível traçar a origem empresarial da marca.

Somando-se ao quadro apresentado acima, verifica-se que a mudança na legislação que regula as marcas passou a permitir a transferência da marca independente do estabelecimento comercial.

José de Oliveira Ascensão,⁴⁰ acertadamente, constata essa nova realidade, que mudou de forma radical a importância dessa função exercida pela marca:

É corrente colocar como função originária da marca a de indicar a origem do produto (que mais tarde, se estenderia ao serviço também). A marca asseguraria que os produtos a que se aplicava tinham a mesma origem. Supomos que hoje este entendimento é insustentável.

Desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado da adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma. Mas, sobretudo, se se admite que se concedam licenças de utilização da marca a várias entidades, que têm condições de

⁴⁰ ASCENSÃO. José de Oliveira. **Revista da ABPI nº 61.** A função da marca e dos descritores na Internet (metatags). Rio de Janeiro: ABPI, p. 68.

exploração diversas, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto. Por isso sob a mesma marca circulam produtos bons e produtos maus.⁴¹

As reformulações que têm sido tentadas não são convincentes. Entre nós, Couto Gonçalves procura encontrar, como sub-rogado da unidade de origem empresarial, uma unidade de origem pessoal: há sempre uma pessoa a quem se atribui o ônus do uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados. É não dizer nada: exprime-se apenas que a marca tem um titular, e que esse titular, como todos, tem poderes e deveres. Nada se diz ao público sobre a origem dos produtos ou serviços.

Na realidade, há que distinguir função de determinação de origem e função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta a função distintiva.

1.3.1.3 Função publicitária.

As marcas desempenham também uma função de divulgar, promover e difundir os produtos e serviços por ela assinalados. Essa é a função publicitária exercida por esse signo.

Por meio do investimento em publicidade e propaganda, uma marca intensifica a fama e a abrangência geográfica e econômica, e muitas vezes esse conhecimento da marca pelo público aumenta o seu valor econômico.

A função publicitário, nos dias de hoje, além de informar o público consumidor de um novo produto ou serviço, cria uma imagem de marca⁴² e faz com que o signo e o produto ou serviço por ele assinalado ganhem individualidade e passem a mensagem que o seu titular deseja.

1.3.1.4 Função de qualidade.

⁴¹[Nota do Autor] “De facto, a determinação de origem surge apenas como grandeza negativa, visto que todo o Direito Industrial, e muito principalmente o das marcas, assenta no pressuposto da não indução do público em erro”. Assim, o artigo 211/2 CPI admite a transmissão da marca ou do pedido desta independentemente do estabelecimento, mas acrescenta: “se isso não puder induzir o público em erro quanto à proveniência do produto ou do serviço ou dos caracteres essenciais para a sua apreciação”. Nada se diz quanto à origem, apenas se exclui a marca que seja intrinsecamente enganosa como indicação de origem.

⁴² MORO, Maitê Cecília Fabri. **Direito de Marcas**. São Paulo: RT, 2003, p. 44.

Uma função em comum encontrada nas marcas e em alguns signos distintivos é a **função de qualidade**. Seja por força legal, mediante disposições nas leis específicas de cada signo, como as marcas de certificação,⁴³ seja por regulação privada,⁴⁴ ou de regulação estatal⁴⁵ – ou pela força de mercado⁴⁶ – como ocorre com as marcas de produtos e serviços,⁴⁷ marcas coletivas e a indicação de procedência – os signos distintivos possuem como uma de suas funções a responsabilidade garantir, certificar ou apontar de alguma forma a qualidade dos produtos e serviços que identificam.

Essa função de qualidade é exercida de diferentes formas por cada signo e com intensidades, obrigatoriedades legais e consequências diferentes a serem estudadas no presente trabalho.

⁴³ Como a marca que certifica alguns padrões em comum, de determinados produtos ou serviços.

⁴⁴ Através regulação privada, como a marca que certifica alguns padrões em comum, de determinados produtos ou serviços.

⁴⁵ Como, por exemplo, no caso de alguns países em que uma indicação geográfica ou marca de certificação é regulada e fiscalizada por decreto e por um ente estatal, como são os casos das denominações de origem na França.

Na França a intervenção governamental sobre os nomes geográficos se deu a partir do fim do século XIX, em consequência da intensificação do comércio interno e externo. Como exemplo de um controle dessa natureza bem sucedido, temos o INAO - *Institution des Appellations D'origine Contrôlées*.

Este instituto combina ao mesmo tempo os aspectos administrativos, adjudicativos e profissionais necessários para a criação de um sistema de proteção de controle das indicações geográficas. Possui o apoio e a fiscalização governamental.

O INAO estabeleceu um sistema de proteção e controle externo da denominação de origem. O produto que se beneficia do selo de denominação de origem controlada deve apresentar características específicas herdadas de fatores naturais e humanos. Na França, os produtores se reúnem em estilo de cooperativas e estabelecem normas para a proteção de seus produtos e delimitação das áreas, tudo isto é aprovado e supervisionado pelo INAO, que se concordar com as normas, apresenta uma proposta ao governo para que seja determinada região reconhecida por decreto como sendo uma D.O.C. ou para que o governo conceda a um produto o “Label Rouge” ou o certificado de conformidade.

Pelo exposto, visualizamos que produtores, cooperativas o INAO e o Governo Francês formam uma rede que cooperam mutuamente para garantir o sucesso e a excelência das IG francesas.

Mais informações sobre o INAO e os selos acima mencionados, ver em nossa obra: **Indicações geográficas: a proteção adequada deste instituto jurídico visando o interesse público nacional**. Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como requisito para a obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Industrial, 2006, p. 59 e ss. E disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/outros.htm>. E em <http://www.inao.gouv.fr/>.

⁴⁶ Como, por exemplo, no caso de alguns países em que uma indicação geográfica ou marca de certificação é regulada e fiscalizada por decreto e por um ente estatal, como são os casos das denominações de origem na França.

⁴⁷ Cabanellas argumenta que o direito marcário não outorga valor jurídico direto à função de garantia de qualidade. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guilhermo e BERTONE, Luis Eduardo. **Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales**. Buenos Aires: Heliasta, 2003, pp. 244-250.

Em alguns signos, como a marca de certificação e as denominações de origem, veremos que a “qualidade” à qual a função de qualidade se refere é a intrínseca ao produto ou serviço assinalado, e essa função é dotada de exigibilidade jurídica, como um atributo obrigatório, *sine qua non*. Ou seja, a função é necessária: sem ela o próprio instituto das marcas de certificação e das denominações de origem deixaria de existir.

Nos outros signos distintivos ora estudados, verificaremos que a função de qualidade é exercida de forma secundária; ela possui um enfoque econômico e semiológico e não é uma função juridicamente obrigatória. Nesses signos, se nasce algum vínculo jurídico de garantir ou certificar qualidade e padrões,⁴⁸ esse vínculo não é estipulado em lei, não é indispensável para a existência do instituto e decorre de vínculos obrigacionais posteriores e alheios à natureza intrínseca do signo; não é seu naturalmente, foi colocado lá por seu titular para que a marca ganhe uma vantagem econômica.⁴⁹

É o que bem expõem Cabanellas e Bertone:⁵⁰

Los signos marcas desempeñan diversas funciones en las economías modernas. No todas ellas tienen igual significación desde el punto de vista jurídico, y, en particular del derecho de marcas.

[...]

Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y servicios de los que carecen de la marca, ésta deja ser de tal, tanto económica cuanto jurídicamente. Las restantes funciones de la marca, si bien significativas, y de gran transcendencia económica, se encuentran subordinadas a la función distinta, tanto desde un punto de vista lógico como del jurídico. Desde el ángulo lógico, la marca y sus restantes funciones dependen de su capacidad distinta, pues sin ella no existiría el signo marcario. Lo mismo sucede desde el enfoque jurídico, pues no puede darse la protección propia de las marcas, protección que permite a éstas cumplir sus distintas funciones, si el signo de que se trata carece de disponibilidad de cumplir con su función distinta.

⁴⁸ Veremos, ao tratarmos das marcas coletivas, que alguns autores entendem que ela também pode exercer a função de certificar e garantir qualidade, se em seu regulamento esta se comprometer.

⁴⁹ Conforme se verá nos casos das marcas coletivas que se comprometem a garantir qualidade e nos casos das marcas de produto ou serviço que passam determinada informação sobre a qualidade do produto e acabam sendo obrigada a manter essa qualidade para não incorrer em falsa informação ao seu público consumidor.

⁵⁰ CABANELAS DE LAS CUEVAS, Guilhermo e BERTONE , Luis Eduardo. **Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales**. Buenos Aires: Heliasta, 2003 p. 30.

Alguns autores, como Hanak,⁵¹ colocam a importância da função de qualidade de uma marca acima da função de origem, já mitigada com o comércio globalizado.

De acordo com Denis Borges Barbosa,⁵² a marca significa:

- a distinção de certos valores na concorrência;
- a diferenciação entre produtos e serviços;
- a segurança, no caso das marcas registradas, de um espaço de exclusão para o uso do signo;
- a possibilidade de que o investimento na criação da imagem-de-marca retorne àquele que o promoveu, em vez de ser disperso pelo uso público, não rival e não exclusivo.

Apresentamos os significados da marca segundo as lições de Denis Borges Barbosa, para reforçar nosso entendimento de que a marca desempenha no mercado um papel econômico, semiológico e jurídico simultaneamente.⁵³ Ela cria valor aos bens (papel econômico e semiológico) ao mesmo tempo em que preserva este bem (papel jurídico). Assim como o papel exercido pela marca, a função de qualidade por ela exercida muda de acordo com o papel mais atuante exercido por essa em diferentes momentos ou tipos de consumo.

1.3.2 Tipos de consumo.

1.3.2.1 Consumo conspícuo.

⁵¹ The quality assurance function of trade marks. In The trade marks reporter (1975), t. 65, pp 318 e ss.

⁵² BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008, p

⁵³ Para se aprofundar nos aspectos econômicos, semiológicos e jurídicos das marcas, recomendamos a leitura de: BARBOSA. Denis Borges. Proteção das Marcas. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008; LANDS, William & POSNER, Richard. **The Economic Estructure of Trademarks**. Massachusetts: Harvard University Press. 2003; BEEBE, Barton. **UCLA Law Review**. The Semiotic Analysis of Trademark Law. Califórnia, v. 51, fevereiro, 2004.

Consumo conspícuo é o ostentatório e o sedutor; o consumo em que a utilidade reside no símbolo que a marca representa – de riqueza, de ostentação, de alto padrão.

Esse termo foi cunhado por Thorstein Veblen, em 1889, em seu livro “A Teoria da classe do lazer”,⁵⁴ para descrever as peculiaridades da classe americana em ascendência de “novos ricos” emersos da segunda revolução industrial. Essa nova classe utilizava a marca para ostentar a sua riqueza fosse real ou aparente.⁵⁵

Ainda hoje, essa teoria é muito atual e serve para ilustrar o tipo de consumo baseado na ostentação e na vaidade, e não na utilidade, muito visto nos países onde o sistema de economia adotado é o capitalista.

O consumidor conspícuo não adquire produtos e serviços devido à utilidade e funcionalidade de tais bens e sim para o seu *status* e para passar por meio da marca uma determinada mensagem que defina o que esse consumidor é. Nesse consumo, o *status* está simbolizado pela marca, em que a qualidade é um mito construído em cima da imagem da marca e não baseado em características fáticas do produto. O consumo vendido é o consumidor e sua imagem criada a partir das marcas que este consome.

Denis Borges Barbosa⁵⁶ define de forma clara e precisa esse tipo de consumo:

A originalidade da noção de consumo conspícuo, devida a Veblen, é exatamente a superação da dicotomia *necessidade* e *desperdício*.

No caso de consumo ostentatório, pagar mais do que se precisaria é sinal de ascendência e de poder; e exatamente o objetivo social visado pela aquisição é demonstrar a preponderância econômica entre um indivíduo e outro, entre os que tem-para-desperdiçar e os outros.

Ora, essa necessidade específica – de demonstrar poderio – se destaca do mercado de utilidade prática, para se constituir num espaço econômico próprio. O mercado de ostentação, em que o consumo, ele mesmo, simboliza o poder de quem quer e pode desperdiçar.

A *utilidade* é o símbolo.

⁵⁴ Nesse sentido, temos a ponderação de Landes & Posner: “[M]any persons purchase branded goods for the purpose of demonstrating to others that they are consumers of the particular goods”—in other words to impress. . . . They advertise themselves (much as sellers of goods advertise their goods) by wearing clothes, jewelry or accessories that tell the world that they are people of refined (or flamboyant) taste or high income”. Harrison, Jeffrey Lynch, “Trademark Law and Status Signaling: Tattoos for the Privileged.” In: LANDES, William M. e POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*, Harvard University Press, 2003, p. 305. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=930180>. Acesso 06/9/2010.

⁵⁵ Informação disponível em http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Conspicuous_consumption. Acesso em 23/08/10

⁵⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008, p. 30.

1.3.2.2 Consumo utilitário.

Por consumo utilitário, no presente trabalho, entende-se o consumo necessário, para atender às necessidades funcionais e/ou ordinárias do consumidor. O consumo que não está atrelado aos sentimentos e sensações do consumidor e sim a uma necessidade objetiva e funcional, que de ser atendida de forma desejável e eficiente.

O consumidor considera conscientemente as consequências dos comportamentos alternativos e escolhe aquele que leva às consequências mais desejáveis. A objetividade dos critérios está estreitamente relacionada à funcionalidade do produto que, por sua vez, é o valor principal para este tipo de consumo (utilitário).⁵⁷

No consumo utilitário, a importância está no produto consumido, que deve, **no produto**, apresentar as características funcionais necessárias para atender a uma necessidade objetiva do consumidor.

1.3.3 As modalidades de qualidades exercidas pelas marcas.

1.3.3.1 A qualidade construída.

Dentro do consumo conspícuo, a função da qualidade não reside no produto e sim na imagem que a marca transmite como símbolo ostentatório.

A qualidade foi construída pelos adjetivos, pela ideologia e pela identidade embutidos pelo titular da marca na imagem que essa marca deve transmitir, por meio da publicidade, *marketing* direcionado e do *branding*,⁵⁸ com o fim de se construir um mito,

⁵⁷ LUCIAN, Rafael, et all. **Tipologias de consumidores brasileiros: uma proposição baseada no consumo racional e hedônico.** P. 3. Disponível em <http://www.eadfea.usp.br/semead/12semead/resultado/trabalhosPDF/471.pdf>. Acesso em 02/08/2010.

⁵⁸ “A atuação do *marketing* no mercado cria o conceito de posicionamento da marca perante consumidores, potenciais consumidores e terceiros, visando identificar corretamente a imagem da marca. Esse posicionamento conceitua da marca no mercado é denominado *branding*, e sua consequência é a valorização do signo de forma destacada da relação concorrencial.” In: BARBOSA. **Proteção das Marcas.** Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008, p. 58.

um símbolo sobre aquele significado e, por fim, esvaziar o sentido de bem material do produto em si e alocá-lo na marca.⁵⁹

Essa criação de valor é realizada com o fim de a marca se tornar simbolicamente o bem em si.⁶⁰ A qualidade construída tira o valor do produto e o transfere para a marca por ele assinalada.

A função de qualidade intrínseca exercida pela marca existe somente como um suporte secundário para a marca, não como conteúdo. Praticamente não importa a qualidade e os atributos do produto em si e sim da marca, construída por meio do mito do luxo.

A qualidade construída em face da relação triádica do enfoque semiológico das marcas faz com que: o referente deixe de ser o produto e passe a ser a pessoa que consome essa marca, cuja qualidade foi construída; o significante seja a marca em si; e o significado seja o *status*, a imagem de marca, tudo aquilo que aquele símbolo representa após a construção do mito.

A função da qualidade construída é uma função com enfoques semiológico e econômico. Nenhuma obrigação jurídica de certificar ou garantir qualidade advém da marca que exerce essa função. Um ótimo exemplo é dado por Barton Bebee:

To use ‘Nike’ as an example, the Nike symbol will, on a basic level, signify Nike products. However, attached to these products is a ‘myth’ of quality, sportsmanship and youth culture.

This is because Nike trainers are used by professional sportspeople, and, through both the passage of time, and a series of rigorous advertising campaigns, have attached themselves to youth culture.

The Nike symbol, used in all advertising, represents the brand, and its connotations must therefore typify everything the myth purports.

⁵⁹ A análise acima e outras que serão realizadas ao longo do presente capítulo se baseiam na construção semiológica triádica dos signos, que teve sua origem na obra do autor Charles Sanders Pierce, e que foi aplicada e adaptada por Denis Borges Barbosa na construção da teoria da semiologia das marcas, teoria construída por esse autor na sua Tese de Doutorado. PEIRCE, Charles Sanders, **Collected Papers Of Charles Sanders Peirce**, p. 414 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934) *apud* BARBOSA. **Proteção das Marcas**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008, p. 55.

⁶⁰ Cláudio Roberto Barbosa explica que a consequência jurídica do branding é o isolamento do sinal distintivo como um bem em si, exigindo, portanto, uma série adicional de proteção. In: BARBOSA, Cláudio Roberto. **Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

Drescher argues that “the myth which obsesses the mark on a symbolic level insinuates itself into the product denoted by the mark at the material level”

1.3.3.2 A qualidade percebida.

Esta é a qualidade do produto percebida aos olhos do consumidor, que associa o valor desse produto à marca por ele assinalada.

A qualidade de que mais comumente se fala **na marca de produto e serviço** é inerente à marca em si e não ao produto que ela assinala; ela é percebida pelo consumidor através da marca em si e diz respeito à marca e à mensagem que ela transmite ao consumidor: de que aquele produto de determinada origem, assinalado por aquela marca, possui as características habituais que esse consumidor gosta naquele produto, porque já testou sua coerência e consistência e está habituado a consumir. A marca aí está representando um atalho do consumidor ao produto por este já reconhecido e escolhido.⁶¹

Mas ao contrário do que ocorre com as marcas de qualidade intrínseca, que estudaremos adiante, a qualidade percebida indica apenas superficial e informalmente que o produto ou serviço possui as características desejadas, de acordo com a experiência do consumidor e com as propagandas sobre esse produto ou serviço.⁶²

⁶¹ “[...] a marca serve para diminuir o esforço de busca do consumidor e cria incentivos para instituir e manter a qualidade do produto.” “[...] a marca deve garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.” [...] “O consumidor, pela marca, identifica o conjunto de qualidades e características que demanda, sem ter que testá-lo em cada caso, na confiança de que o agente econômico que introduziu o bem no mercado zelará sempre *pela coesão e consistência* de seus produtos e serviços; atende-se assim à questão da assimetria em informação, que faz com que os vendedores em mercados específicos tenham em geral mais informações do que os compradores” In: BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas**, Rio de Janeiro, Lumens Júris, 2008, p. 25 e 29.

⁶² Ibid., p. 31.

Pelo exposto acima, podemos afirmar que a qualidade percebida se encontra quando o consumo é motivado pela necessidade (consumo utilitário) e pela sedução (consumo conspícuo).

Na qualidade percebida, a relação triádica do enfoque semiológico se dá entre o significante (a marca em si) e o significado (origem como imagem de marca, o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca),⁶³ pouco tendo de relação com o produto assinalado por essa marca (referente).

Percebe-se com clareza essa característica da qualidade nas palavras do Juiz Felix Frankfurter⁶⁴:

a proteção das marcas registradas é o reconhecimento pelo Direito da função psicológica dos símbolos. Se é verdade que nós vivemos através dos símbolos, não é menos verdadeiro que compramos bens através dos símbolos. Uma marca registrada é um atalho na floresta do comércio que induz o comprador a escolher o que quer, ou o que foi conduzido acreditar que é seu desejo. O proprietário de uma marca explora este tendência humana fazendo todo esforço possível para impregnar a atmosfera do mercado com o poder de atração de um símbolo sedutor.

Não importa que meios use, o alvo é o mesmo – levar, com auxílio da marca, até a percepção de seus clientes potenciais, a sedução do produto sobre o qual a marca é apostila. Uma vez que isto é conseguido, o proprietário da marca registrada tem algo de grande valor. Se alguém pilhar esse magnetismo comercial do símbolo que criou, o proprietário pode conseguir o remédio legal.

Nessas marcas, a função de qualidade do tipo percebida não é essencial à sua natureza jurídica, razão pela qual nem é uma função obrigatória. A marca não deixa de sê-la se não exercer a função de qualidade; e nenhuma sanção, da perspectiva do direito de propriedade industrial, ocorrerá ao titular que não mantiver a qualidade da marca percebida por seus consumidores.⁶⁵

⁶³ “O consumidor, pela marca, identifica o conjunto de qualidades e características que demanda, sem ter que testá-lo em cada caso, na confiança de que o agente econômico que introduziu o bem no mercado zelará sempre *pela coesão e consistência* de seus produtos e serviços; atende-se assim à questão da assimetria em informação, que faz com que os vendedores em mercados específicos tenham em geral mais informações do que os compradores”. In: BARBOSA, Denis Borges. Op. cit, p. 30.

⁶⁴ Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. V. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942)

⁶⁵ É o que vemos nas lições da Bertone & Cabanelas. CABANELAS DE LAS CUEVAS, Guilhermo e BERTONE , Luis Eduardo. **Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales**. Buenos Aires: Heliasta, 2003, pp. 244-250.

A eficácia da função de qualidade no caso da percebida e da construída tem cunho econômico e semiológico, mas não jurídico: é função factual e não necessária.

1.3.3.3 Da qualidade intrínseca.

É a qualidade que se encontra vinculada intrinsecamente ao produto assinalado. A eficácia jurídica da marca se relaciona com as qualidades existentes **no produto**. A marca funciona aqui não só como um instrumento de distinção e identificação, mas primordialmente como um instrumento de certificação e/ou garantia.

Coadunando-se com o entendimento de Astrid Angulo,⁶⁶ entende-se aqui a palavra qualidade “como a referência a qualquer propriedade ou atributo presente ou ausente nos produtos ou serviços certificados, agregando um *plus* aos mesmos”.

Essa é a qualidade que é aqui tutelada pelo direito de propriedade intelectual.

Os demais tipos de qualidade que elencamos como existentes nas demais marcas estarão presentes, mas sua eficácia é econômica e semiológica, o que, conforme aqui exposto, não tem tutela pelo direito da propriedade industrial. Se alguma tutela jurídica existir quanto à qualidade dos produtos assinalados por essas marcas, será pelo direito consumerista e em certos casos até pelo direito civil, mas não pelo direito da propriedade industrial.

A relação triádica da qualidade intrínseca se dá entre o significado (origem empresarial, ou do titular que controla a qualidade da marca), o significante (a marca) e o referente (o produto ou serviço assinalado pela marca). Na qualidade intrínseca, a importância está no referente, o produto ou serviço a ser consumido. É nesse referente que se encontra toda a substância dessa marca, o seu valor econômico e jurídico.

⁶⁶ ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 219. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

Encontramos na qualidade intrínseca a função jurídica, que vincula obrigacionalmente o valor da marca às características existentes **no produto ou serviço**.

Deve-se destacar que a qualidade dominante, força 1, dos signos distintivos substanciais é qualidade intrínseca, que significa a existência e a manutenção nos produtos e serviços assinalados por esses signos de alguma característica que confira qualidade, devendo essa ser assegurada e/ou certificada pelos titulares dessas marcas, obrigados por força de lei que assim disponha ou vinculados juridicamente pela posterior obrigação voluntária de se dar essa garantia.

A veracidade dessa marca é a intrínseca, ou seja, o produto deve conter as características informadas pela marca, sob pena de perda de direito de uso da marca, ou se a irregularidade partir do titular da marca, sob pena de extinção/caducidade do próprio instituto marcário por perda de uma de suas funções principais (art. 151 da Lei nº 9.279/96 – LPI).

Estudaremos com mais rigor as características dos signos distintivos substanciais quando da exposição individual de cada signo que possui tal qualidade intrínseca como dominante, pois essa é a qualidade que analisaremos no presente trabalho ao estudarmos os signos distintivos substanciais.

Digna de atenção, não obstante, é a definição de Largo Gil:⁶⁷ “*Esa función [de calidad] hay que entenderla como la obligación de mantener una constancia relativa de calidad e de las características específicas de los productos o servicios que las portan. Lo que no impide una mejora de calidad de los mismos.*”

E ainda Astrid Angulo,⁶⁸ ao definir o termo qualidade na LPI, relativo à marca de certificação:

⁶⁷ GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. 97.

⁶⁸ ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 142. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10

Quando o legislador assinala a “qualidade” como característica de um produto ou serviço em relação à atividade certificadora, entende-se que a acepção que cobra tal termo é a de um atributo de valor, que uma vez determinado e objetivamente comprovável, faz referência a um caráter que vai além da qualidade básica nutricional ou de inocuidade do produto.

Neste sentido, responde necessariamente a um certo nível de qualidade que diferencia os produtos ou serviços que portam tal marca, é um valor em sentido estrito que se comporta em um aspecto positivo, isto é, a qualidade como aptidão para uma função determinada, presente nos produtos ou serviços no nível qualitativo determinado no regulamento de utilização da marca. Em outras palavras, a Marca de Certificação apresenta o produto ou serviço que a porta como satisfatório perante o público consumidor, como uma fonte constante e uniforme de satisfação. (grifos nossos)

1.3.4 A Função de qualidade da marca, suas modalidades e sua relação com o enfoque dado ao uso da marca.

As modalidades da função de qualidade coexistem na marca em estado de quiescência, adormecidas, latentes e, dependendo do contexto em que o consumo dos produtos assinalados pela marca se dá, apresentam-se em maior ou menor grau de intensidade.⁶⁹

Assim, uma marca sempre apresenta os três tipos de qualidade, mesmo que em diferentes intensidades ou em estado latente. Uma marca pode ter uma ou mais categorias de qualidade mais atuantes (F1), outros tipos também atuantes, mas em menor intensidade com (F2), e algumas vezes pode apresentar um tipo de qualidade que não atua nessa marca, não obstante a sua existência em estado latente (F0). Deve-se reiterar que, apesar da não atuação de um tipo de qualidade em uma marca, isso não quer dizer que ela não exista, pelo menos em estado latente.

⁶⁹ Pontes de Miranda e a Teoria das forças das ações: Pontes de Miranda, em seu Tratado das Ações, Tomo I, classifica as ações conforme a carga de eficácia das sentenças cíveis. Para esse autor, todas as sentenças possuem cada uma das cinco cargas de eficácia – declaratória, condenatória, constitutiva, mandamental e executiva – em forças que iriam de grau 5 a 1. Cada ação teria uma carga de eficácia principal, que teria força predominante, (F5) e as demais eficácia atuariam na ação com forças que variam de 4 a 1.

Algumas vezes, uma marca terá modificado o contexto do consumo dos produtos assinalados por ela. Ao se modificar esse contexto, a intensidade com que os tipos de qualidades atuam também é modificada. E um tipo de qualidade latente em determinada marca pode ganhar força e importância, fazendo com que ela saia de sua forma quiescente e atue positivamente na marca. Da mesma forma, os tipos de qualidade podem perder força ou até voltar para sua forma quiescente.

Assim também, a forma com que a marca é consumida, o contexto em que o consumo dos produtos assinalados pela marca se dá, determina qual a força do enfoque dado à marca – econômico, semiológico ou jurídico –, que será exercido com maior ou menor intensidade pela marca no mercado.

Cada tipo de qualidade da marca está relacionado diretamente com um ou mais enforques – jurídico, semiológico e econômico – atuantes na marca, dependendo do uso que se faça daquela marca e do contexto do consumo dos produtos assinalados por ela.

Dessa forma, apresentar-se-ão a seguir os tipos de consumo.

1.3.4.1 Consumo conspícuo.

No consumo conspícuo, o enfoque semiológico da marca – através da construção do mito da imagem da marca –, atua como principal, sendo o enfoque de segunda importância o econômico e tendo o jurídico uma força quase que inoperante.⁷⁰ Nesse tipo de consumo, a qualidade construída atua como qualidade principal, ficando em algumas marcas a qualidade percebida com força secundária e a qualidade intrínseca

⁷⁰ Atuando nessa marca como função terciária somente vinculando a marca juridicamente no que tange à veracidade extrínseca da marca, ou seja, que a marca não seja ela mesma deceptiva, em nada se relacionando com as características do produto.

sem atuação; outras vezes, com as qualidades percebida e intrínseca em sua forma latente.

1.3.4.2 Consumo conspícuo/ utilitário.

Já no consumo conspícuo/utilitário, o enfoque econômico – visando a uma otimização do consumo na relação tempo economizado pelo consumidor/consistência e coerência do produto – é o mais atuante nessa relação, ficando o semiológico – com o *marketing* e o *branding* criados para reforçar a imagem da marca – como força atuante secundária e o enfoque jurídico como força terciária.

A qualidade percebida nesse consumo é a modalidade mais atuante, seguido da qualidade construída, tendo a qualidade intrínseca uma função terciária.

Em algumas marcas de consumo conspícuo/utilitário, a função jurídica pode ganhar mais força, caso o consumo utilitário tenha mais força do que o conspícuo no contexto em que o consumo dos produtos assinalados pela marca ocorrer.

1.3.4.3 Consumo utilitário.

No consumo utilitário, o enfoque jurídico será o mais atuante, seguido do econômico, ficando o semiológico em terceiro lugar, algumas vezes em estado quiescente, como em algumas marcas de certificação e garantia utilizadas por empresas intermediárias e não pelo consumidor final.⁷¹

A modalidade de qualidade predominante nas marcas que assinalam produtos e serviços de consumo utilitário é a qualidade intrínseca – aquela em que os atributos

⁷¹ Um exemplo são as empresas siderúrgicas que consomem ferro de gusa e este precisa ter uma certificação de padrões determinados para garantir um padrão de qualidade no produto final.

qualitativos encontram-se no produto e não na marca. O enfoque predominante na marca que se relaciona diretamente com esse tipo de qualidade é o jurídico, pois os titulares das marcas que assinalam produtos com essas características são obrigados por lei a manter as características certificadas e/ou garantidas.

A qualidade percebida atua com uma força bem menor nessa marca; mas pode ser notada nas marcas de certificação que venham eventualmente a ganhar certa notoriedade por parte dos seus consumidores. Estes, mediante o *marketing* por trás dessa marca, além de consumirem algo necessário para o seu dia a dia e cuja qualidade está no produto, passam a “comprar” também todo um conceito de consumo consciente, traçabilidade do produto, rastreabilidade e controle nas etapas de produção.

Quando essa notoriedade subsequente ocorre, o consumidor passa a perceber também uma qualidade que reside na marca, e não só no produto. Entretanto, essa modalidade de qualidade não é o objetivo desse tipo de consumo; a consistência e a coerência dos produtos e serviços nas marcas que assinalam produtos de qualidade intrínseca são obrigatórias por lei, não sendo uma característica mantida por força de mercado, como em marcas de produtos com qualidade percebida.

1.3.5 A função de qualidade nas indicações geográficas – IG.

As modalidades de qualidade que percebemos nas indicações geográficas são a percebida e a intrínseca.

Na indicação de procedência – IP, encontramos como qualidade mais atuante a percebida.

Como veremos detalhadamente em capítulo específico, para uma região geográfica ser reconhecida como um IP é necessário que determinada localidade tenha

se tornado conhecido centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Quando uma região é reconhecida como IP, o produto ou o serviço dela provenientes também se tornaram conhecidos e percebidos pelos consumidores e usuários como produtos de qualidade. Esses consumidores e usuários perceberam que os produtos por essa IG assinalados possuem uma qualidade que já foi reconhecida por muitos e por um considerável período de tempo. Tempo suficiente para criar o renome da região e consequentemente de seus produtos.

Mesmo que para o reconhecimento dessa IG não seja necessária nenhuma qualidade intrínseca ao produto ou serviço por ela assinalado, o consumidor percebe uma qualidade estável neste produto, motivo de seu reconhecimento e renome.

Assim, verificamos que a modalidade de qualidade que encontramos na IP é a percebida.

Já nas denominações de origem, a modalidade de qualidade que percebemos é a intrínseca. Isso porque a qualidade nessa IG é encontrada nos produtos e serviços por ela assinalados. É uma qualidade intrínseca a estes produtos ou serviços e não somente percebida pelos seus usuários.

1.4 DOS SIGNOS DISTINTIVOS SUBSTANCIAIS E A QUALIDADE NELES RELACIONADA.

Chamaremos no presente trabalho esses signos distintivos de **substanciais**, pois devem atestar a presença de determinadas qualidades e ser encontrados **no produto ou serviço**.

Margaret Chon denomina esse tipo de signo de **marca de retidão** e o define como “devem representar exatamente os padrões incorporados dentro dos produtos (e dos serviços) que serão comprados por consumidores neste mercado global desagregado.”⁷²

Encontramos definição parecida nas marcas de qualidade de Vander Haeghen:⁷³

L'a expression marques de qualité est générique, elle n'exclut nullement pour chaque spécialité de l'a industrie ou di commerce, le choix d'un signe distinctif qui lui serait réservé

dès lors il y aurait un nombre plus ou moins élevé de marques de qualité ouvertes chacune à tout ressortissant belge, répondant aux conditions requises.

il a été sugéré, et c'est à retenir, qu'elles aient toutes un élément commun, qui serait le symbole de conformité à la discipline de qualité.

A expressão marcas de qualidade é genérica ela não exclui de forma alguma a escolha de um sinal distintivo para cada atividade da indústria ou do comércio que lhe é reservada. Portanto, haveria um número mais ou menos de marcas de qualidade disponíveis a qualquer cidadão belga que respondesse às condições necessárias. Deve-se sugerir e reter que tenham todos (produtos ou serviços) os elementos comuns, que serão o sinal de conformidade com disciplina de qualidade.

Verifica-se assim que já a doutrina reconhece que alguns signos distintivos, inclusive alguns tipos de **marcas**, exercem uma função de qualidade que se volta aos atributos intrínsecos do produto ou serviço, ou seja, a qualidade na modalidade intrínseca.

Nesses signos, a eficácia principal da qualidade é jurídica, *sine qua non*, que vincula o seu titular ao produto e à qualidade dos produtos ou serviços por ele produzidos ou prestados.

Os signos distintivos que **devem ou podem** exercer em algum nível essa função de qualidade intrínseca e *sine qua non* são:

- marcas coletivas;

⁷² “Marks of rectitude should represent accurately the standards purported to be embodied within the products (and services) being purchased by consumers in this disaggregated global marketplace”. In: CHON, Margaret, Marks of rectitude. **Fordham Law Review**.v. 77, 2009, p 101.

⁷³ HAEGHEN. Alfred Vander. **La Marque de Qualité**. Bruxelas: Émile Bruylants, 1944, p. 7-8.

- marcas de certificação;
- Indicações Geográficas – na espécie da denominação de origem.

Para utilizar esses signos, o titular deve garantir a manutenção das características e padrões dos bens que comercializa, certificados e assinalados por esses signos, sob pena de ser responsabilizado juridicamente pela ausência dessa determinada qualidade.

Neste tipo de signo, o significado de qualidade não está atrelado ao significado de excelência, de adjetivos bom ou ruim. A qualidade exercida em um signo substancial significa o grau de conformidade a certo padrão. É o hábito estudado por Aristóteles.

Essa certificação das características e da qualidade encontradas nos produtos e serviços gera a consequência jurídica, como se afirmou acima, de responsabilizar legalmente o titular daquele signo pela não garantia de determinado padrão de qualidade certificado pelo signo.

Já do ponto de vista econômico e concorrencial, a consequência mais visível é a de que esses produtos igualam-se entre si para se tornarem diferenciados de outros da mesma espécie no mercado. O consumidor cria um elo de confiança com o produto, pois sabe que existem padrões de qualidade a serem seguidos na fabricação ou prestação do produto ou serviço, para que se possam utilizar tais signos, conferindo a esses bens uma distinção e um valor intrínseco. Economicamente, esses produtos passam a agregar um valor maior; muitas vezes os bens assinalados por esses signos passam de fungíveis a infungíveis, ou seja, insubstituíveis. Do prisma concorrencial, esses produtos, por se tornarem preferidos em detrimento dos demais, ganham um espaço diferenciado no mercado e uma vantagem sobre os demais produtos de mesma espécie.

1.5 A QUALIDADE APLICADA ÀS MARCAS COMUNS.⁷⁴

As modalidades de qualidade mais atuantes, com forças F1 e F2 nas marcas de produtos ou serviços são as qualidades percebida e construída. Essas modalidades de qualidade, como já dito, não são exercidas por força de lei e sim em consequência das forças de mercado.

Nas marcas comuns (ou seja, as de produtos ou serviços), conforme mencionado, a qualidade não é uma função principal, indispensável para a existência do instituto, e sim, como afirma Cabanellas e Bertone,⁷⁵ uma função secundária derivada da função distintiva (sua eficácia jurídica *sine qua non*). Nessas marcas, a função de qualidade atua como função secundária, com objetivos concorrenenciais e de mercado e não jurídicos. São os consumidores que demandam que essas espécies de marcas mantenham a sua qualidade, caso contrário, deixam de consumir.

Corriqueiramente vemos produtos protegidos por marcas famosas perderem a sua qualidade para baratear os seus custos e manterem o volume de vendas no mercado. Com o tempo, o consumidor percebe e deixa de consumi-los, mas não é possível nenhuma medida judicial ou administrativa **no campo da Propriedade Intelectual** para punir o empresário por entregar ao consumidor fiel produto de qualidade inferior ao que está acostumado a consumir. Nas marcas comuns, não existe caducidade de registro por perda de qualidade.

Isso ocorre justamente porque a qualidade de que se fala na marca de produto e serviço é inerente à marca em si e não ao produto que ela assinala; ela é percebida pelo consumidor através da **imagem da marca** em si e diz respeito à marca e à mensagem

⁷⁴ Denominamos de marcas comuns as marcas de produtos e serviços definidas pelo artigo 123 da Lei nº 9.279/96 – LPI. 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;”.

⁷⁵ Cabanellas & Bertone. **Derecho de marcas**. Argentina: Heliasta, 2003, p.30.

que ela passa para o consumidor. A de que aquele produto, de determinada origem, assinalado por aquela marca possui as características habituais que esse consumidor gosta naquele produto e que está habituado a consumir. A marca aí está representando um atalho do consumidor ao produto por ele já reconhecido e escolhido.⁷⁶

Nas marcas de produto ou serviço, a relação de qualidade se dá entre o significante (a marca em si) e o significado (origem como imagem de marca, o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca),⁷⁷ pouco se relacionando com o produto assinalado por essa marca.

Como já dizia Gama Cerqueira⁷⁸ em suas lições, o direito de propriedade industrial, e nele se engloba o direito marcário, tem como objetivo principal a proteção dos empresários e deve atender primordialmente os interesses desse grupo. As demais proteções garantidas pelas marcas de produtos e serviços – como a proteção ao consumidor, por exemplo – são proteções com força e aplicação secundárias, geradas por outras obrigações secundárias como consequência do uso da marca por terceiros.

Desse modo, não existe na legislação pátria, com relação às marcas de produtos ou serviço, nenhuma disposição que obrigue originariamente os empresários a garantirem padrões de qualidade em suas marcas de produtos ou serviços, pois essa não é a função primária da marca de produto e serviço, como já mencionado; a função primígena da marca é a função **distintiva**.

⁷⁶ “[...] a marca serve para diminuir o esforço de busca do consumidor e cria incentivos para instituir e manter a qualidade do produto.” “[...] a marca deve garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido.” In: BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas**, Rio de Janeiro, Lumens Júris, 2008, p. 25 e 29.

⁷⁷ A análise acima se baseia na construção semiológica triádica dos signos, que teve sua origem na obra do autor Charles Sanders Pierce e que foi aplicada e adaptada por Denis Borges Barbosa na construção da teoria da semiologia das marcas, teoria construída por esse autor na sua Tese de Doutorado.

PEIRCE, Charles Sanders, **Collected Papers Of Charles Sanders Peirce**, p. 414 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934); BARBOSA, Denis Borges, op. cit. p. 55.

⁷⁸ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. V. I., tomo I Introdução. Rio de Janeiro: RT, 1956, p. 284.

O que existe, e na presente discussão nos ateremos à legislação interna, é um dever do titular da marca, que, ao afirmar publicamente que sua marca detém certo nível de qualidade, deve manter a sua palavra com vistas a não iludir o consumidor⁷⁹ e não agir deslealmente com seu concorrente.⁸⁰ Existe, ainda, o direito do titular da marca de obrigar a que o licenciado que utilize a sua marca cumpra com estes padrões de qualidade a que o seu titular se comprometeu perante terceiros.⁸¹

A ponderação acima é acompanhada por Cabanelas & Bertone:⁸²

Assim, a função de garantia de qualidade é de fato possível porque o dono da marca tem um interesse econômico em preservar a qualidade dos produtos identificados com a mesma. **Se o dono da marca desiste de manter tal qualidade, não existe em geral ação jurídica possível destinada a preservar em tal caso a função de garantia de qualidade.** (grifo nosso)

A obrigação de garantia relativa à marca de produto ou serviço é de natureza consumerista, que estabelece o princípio da veracidade das marcas: a de não induzir o público consumidor a erro com falsas informações, **inclusive, quanto à qualidade do produto ou serviço**, lesando este e também seu competidor.

Essa é uma obrigação legal positivada no artigo 124, X, da Lei nº 9.279/96 – LPI: “Não é registrável como marca sinal que induza a falsa indicação quanto à origem,

⁷⁹ Obrigação prevista no artigo 4º da Lei nº 8.078/90, que assim dispõe: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...] VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; [...] Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;[...].”

⁸⁰ Um concorrente tem o direito de reprimir qualquer falsa afirmação feita por outro concorrente em seu detimento ou para obter vantagem. Lei nº 9.279/96: “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: I – publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; [...] III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;”

⁸¹ Direito previsto no artigo 139, caput, da Lei nº 9.279/96: “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.”

⁸² CABANELAS DE LAS CUEVAS, Guilhermo e BERTONE , Luis Eduardo. **Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales.** Buenos Aires: Heliasta, 2003, p. 244-250.

procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina.”

No entanto, muitas vezes esse princípio, principalmente com relação à qualidade do produto ou serviço, é mitigado a favor da ganância da concorrência desenfreada.

É o que bem expõe Denis Borges Barbosa:⁸³

O princípio da veracidade, que deve presidir tanto às marcas quanto às propagandas, está expresso - ainda que imperfeitamente - pelo art. 124.,X do CPI/96, ao se vedar o registro de “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”. Sinal, sem dúvida, mas também qualquer outra forma marcária, notadamente a *expressão*, vale dizer, a marca nominativa. Não será registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade.

Por procedência deve-se entender não só a origem geográfica como a empresarial. É vedado o registro que insinue vir o perfume de Paris, quando veio de Minas, e é proibido que deixe entender que o prestador dos serviços é a sociedade X, quando o é a Y. Por qualidade deve-se traduzir todo e qualquer atributo, positivo: como subsiste a imagem no Brasil de que o produto estrangeiro é melhor, a publicidade em outra língua exploraria tal peculiaridade de maneira a violar o princípio de veracidade. Mas as qualidades podem ser mais sutilmente insinuadas, e, se delas carecerem os produtos, mas forem apresentadas de forma a enganar o consumidor, ferindo, com isto, o interesse dos competidores, haverá a incidência da proibição.

Fique claro que a prática burocrática desmentirá abundante e desmoralizantemente tal princípio. Nem se espere que a concorrência, a mais das vezes, reaja às marcas inverídicas; pois que perante as do competidor, lançará as suas, tão inverossímeis na expressão imediata, quanto infieis na relação entre signo e coisa representada: mutáveis no tempo, ao ir e vir dos insumos e dos caprichos, os produtos de uma marca serão o que for, enquanto restar um consumidor encantado pelos nomes mágicos. Afinal, como disse o STJ, no Recurso ordinário em habeas corpus: 0003831 ano:94 uf:RJ turma:

“O exagero é tônica dos anúncios comerciais e industriais. Nenhuma censura, inexistindo desvirtuamento da qualidade da coisa ou prestação de serviços.”

Pode-se também encontrar na doutrina estrangeira quem defenda uma sanção nos casos de violação de marca, em que o infrator, ao utilizar a marca de outrem, engana os consumidores e macula a qualidade do produto assinalado pela marca contrafeita, prejudicando o titular da marca violada:

However, an infringing trademark on goods has been held to violate the contractual requirement for merchantable (now satisfactory) quality. Thus, in Niblett, Limited v confectioners' Materiais Company, Limited two judges

⁸³ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2006, p. 880.

(Bankes and Atkin, L.J.) out of three, considered that the implied condition as to as to merchantable quality had been breached by the sale of goods (condensed milk) bearing the mark NISSLY BRAND, which infringed an ordinary trade mark (NESTLÉ).⁵⁰ The buyers were obliged to remove the infringing mark from the goods, before gaining possession from the Commissioners of Customs and Excise. Atkin L.J. considered that the goods were thus in such a state or condition that "no reasonable man would in the circumstances accept them in performance of an offer to buy." Despite this unusual case, the uncompromising recognition of the quality message in an ordinary trade mark as grounds for protection, a proposition that was beginning to be articulated widely in the United States at the time of Niblett, is still controversial in the United Kingdom.⁸⁴

Entretanto, não se encontram fortes discussões sobre esse assunto na doutrina e na jurisprudência pátria, motivo pelo qual não nos estenderemos mais sobre tal possibilidade.

Do exposto acima, temos que a marca de produto ou serviço não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade, sob o prisma do direito de propriedade industrial. Essa garantia é fruto da concorrência de mercado e é dada pelo seu titular, por livre escolha e por pressões concorrenenciais dos consumidores, conforme esclarece magistralmente José de Oliveira Ascensão:⁸⁵

Daqui resulta já que não há que confundir a marca com um sinal de qualidade.⁸⁶

A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há, pois, também uma função de garantia.⁸⁷

A proibição básica, que é fundamental neste domínio, de indução do público em erro – manifestação do princípio mais geral da proibição da concorrência fundada no engano do consumidor – não leva a permitir extrapolar uma função de garantia ou de qualidade da marca. Também a representação intelectual que os consumidores possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos jurídicos.

Assim, se alguém adquirir marca de renome e fizer o cálculo de a aplicar a produtos ruins, escoando-os rapidamente graças ao apelo da marca e amortizando o investimento feito, não violou nenhum preceito jurídico. O artigo 216/1 b prevê a caducidade do registro se a marca se tornar susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, com o consentimento do

⁸⁴ BELSON, Jeffrey. **Special Report - Certification Marks.** London: Sweet & Maxwell, 2002, p. 78-79.

⁸⁵ ASCENSÃO. José de Oliveira. **Revista da ABPI** nº 61. A função da marca e dos descritores na Internet (metatags). Rio de Janeiro: ABPI.

⁸⁶ [Nota do autor] Deixamos de fora a marca de certificação, que é estranha ao nosso estudo.

⁸⁷ [Nota do autor] O artigo 260 h considera concorrência desleal a supressão, ocultação ou alteração de marca em produtos destinados à venda. Mas desta disciplina da concorrência desleal não se segue a atribuição duma função de garantia à marca, porque se não está aí a regular o direito de marca.

titular da marca. Manifesta o princípio, que domina todo o regime da marca, que esta não deve ser enganosa. Mas isto nada tem que ver com a manutenção do padrão de qualidade, que não constitui nenhuma obrigação jurídica. (grifo nosso).

1.6 DA QUALIDADE PERANTE O CONSUMIDOR.

1.6.1 O direito marcário não protege diretamente o consumidor.

Como defendido acima, entendemos que os direitos de propriedade intelectual, e dentre eles o direito marcário, visam primordialmente à proteção do empresário, titular do direito de exclusiva.

As legislações marcária e de proteção ao consumidor possuem finalidades distintas. Esta última regula a relação de hipossuficiência do consumidor. A legislação de propriedade industrial e concorrência desleal, até mesmo a marcária, protege primeiramente o titular do direito imaterial.

A proteção do consumidor é realizada de forma indireta. Como explica Oliveira Neto,⁸⁸ “conferindo prerrogativas ao titular da marca, o regime marcário pode também, de modo reflexo, proteger o consumidor, na medida em que a marca utilizada possa constituir um meio de identificar o responsável pela qualidade do fornecimento.”

Não obstante, seguindo as lições Gama Cerqueira, entendemos que o interesse do consumidor, mesmo que tratado de forma secundária, não deve ser desconsiderado pois a ordem pública exige que se respeite a boa-fé e que a fraude seja combatida.

⁸⁸ OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. **Manual de Direito das Marcas**. São Paulo: Pilares, p. 30.

Verificou-se, no item 1.2, que a relação entre o consumidor e a marca que distingue o produto que consome, mudou consideravelmente, desde os primórdios da regulação do presente tema.

Nas marcas coletivas, tem-se que os interesses tutelados são primordialmente os dos afiliados à associação titular da marca.⁸⁹

Com relação às marcas de certificação, alguns autores, como Rita Largo Gil,⁹⁰ entendem que esses signos protegem primariamente os interesses coletivos e dos consumidores dos produto ou serviço assinalado pelo signo, e não do seu titular ou usuário, com se verifica em: “*Como se verá, es primariamente en interés de los consumidores que el legislador ha regulado estas marcas cuya función jurídicamente protegida es la de garantizar un nivel de calidad constantes en los productos o servicios que las llevan.*”

1.6.2 A evolução da relação entre a marca e o consumidor.

A partir da segunda metade do século XX, mais precisamente nos últimos trinta anos, com a função de origem da marca mitigada, a relação entre o consumidor e o produto que consome modificou-se consideravelmente. Consequentemente, a relação entre esse consumidor e a marca que assinala o produto também mudou.

Inicialmente, com as marcas de corporações de ofício, verificou-se que os próprios consumidores fiscalizavam os padrões dos produtos fabricados.

Posteriormente, com a expansão do comércio propiciado pelas grandes navegações, o consumidor perdeu o fácil acesso que tinha aos fabricantes dos produtos

⁸⁹ GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía.** Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. 60.

⁹⁰ Id e Ibid.

consumidos e passou a valorizar a marca pessoal do fabricante, em detrimento da marca coletiva da corporação. Em consequência disso, a qualidade se deslocou do produto e seus padrões para a percepção da qualidade pelo consumidor na marca individual do fabricante preferido, sem maiores garantias e padrões quanto ao produto em si.

Atualmente percebe-se que a exigência por parte do consumidor de uma padronização e da manutenção de características qualitativas nos produtos e serviços assinalados pelas marcas vem crescendo, e a demanda pela utilização de signos distintivos substanciais nesses produtos e serviços aumenta vigorosamente.⁹¹

Com relação aos signos substanciais, veremos nos tópicos específicos que a função indicadora de origem é essencial e primária em alguns desses signos, e secundária ou até inexistente em outros signos.⁹²

1.6.3 A relação do consumidor com a função de qualidade nas marcas.

Como se pôde inferir no item 1.2, após o estudo da atuação da função de qualidade em uma marca, existem três tipos de qualidade nas marcas: a qualidade percebida pelo consumidor, a qualidade construída e a qualidade intrínseca nos produtos que se ramifica nas marcas substanciais.

A marca de produto ou serviço funciona como um atalho para que os consumidores possam se lembrar dos produtos e serviços que compraram e de que gostaram, facilitando a sua escolha na repetição dessa compra no futuro.⁹³

⁹¹ “A trademark signifies the commercial source of a good or service. Historically, the function of a trademark has been distinct from the question of standards, except in the context of licensing to related companies. While this is doctrinal dogma, it may be time to reconsider the signaling function of a trademark so that it includes private standards that may be adopted by a firm, regardless of licensing.” In: CHON, Margaret, Marks of rectitude. **Fordham Law Review**.v. 77, 2009, p. 213.

⁹² GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. 60.

Dito isto, tem-se que a função de qualidade encontrada nas marcas de produtos ou serviços não é tipicamente mediada por terceiros, como ocorre nas marcas de certificação e como pode ocorrer nas marcas coletivas. Ela é baseada na escolha, na experiência direta do consumidor ao experimentar o produto assinalado pela marca.⁹⁴ Ela é uma qualidade percebida pelo consumidor e construída por meio do *branding* e da imagem de marca, e não tem relação com as características intrínsecas do produto.

Verificou-se, entretanto, que a função de qualidade nos signos distintivos substanciais se modifica, pois a percepção de qualidade pelo consumidor não é a que se leva em conta e sim a qualidade intrínseca nos produtos. Nem sempre o consumidor tem conhecimento técnico para identificar as características e padrões intrínsecos nos produtos. Ele então sai de cena como avaliador e cede lugar para os certificadores independentes ou vinculados ao titular da marca do produto.

Sob esse prisma, o consumidor deixa de ser o avaliador principal e passa a confiar nos certificadores para conhecer e chancelar as características de seus produtos. Diferente do que ocorria com as marca da Idade Média, não é mais possível que o consumidor acompanhe a elaboração do produto direto da fábrica, até porque os processos hoje são mais complexos e necessitam de conhecimento técnico.

Nesse novo cenário, percebe-se que podem ocorrer dois fenômenos, um positivo e outro negativo. O negativo pode se dividir em dois opostos:

- Positivo: o consumidor se sente mais seguro e bem informado sobre o produto que consome. O consumidor paga mais pelo produto por se sentir seguro e satisfeito com o mesmo e suas informações.

⁹³ “The conventional narrative of trademark law is that the firm’s trademark functions to indicate the source of manufacturing origin of a product, so as to provide cognitive shortcuts to a consumer who will then repurchase the same product if satisfied with the product’s quality.” In: CHON, op. cit., p. 120

⁹⁴ “First, the traditional trademark guarantee of quality is not typically mediated by third parties – rather, the consumer directly experiences the quality of the good or service bearing a mark.” In: CHON, Margaret, Marks of rectitude. **Fordham Law Review**.v. 77, 2009, p. 121.

- Negativo: 1º Falta de acesso à informação adequada com relação à substancialidade dos padrões impostos pela marca de certificação ou coletiva. O consumidor fica confuso com as garantias dadas pela marca de certificação devido à falta de clareza na descrição das características certificadas.⁹⁵
- Negativo: 2º Desordem informacional por excesso de padrões estabelecidos para um mesmo produto ou serviço. O consumidor se vê confuso com o excesso de informação e de padrões estabelecidos para um determinado produto ou serviço e sem conhecimentos técnicos para atestar a veracidade e a confiabilidade das informações. Ele se sente lesado por pagar mais caro por um produto que não sabe se vale o que se paga.⁹⁶

Quando a patologia da padronização indiscriminada e sem fiscalização ocorre, o consumidor desconsidera esse quesito por completo e não valoriza mais a compra do produto ou do serviço por esse diferencial. Às vezes, ao contrário, ele desqualifica o produto por se sentir lesado e confundido. Como consequência, a função do signo

⁹⁵ “Even if a firm does invest in and register a CM, the same issue arises as discussed above in the context of a trademark. The relevant consumer confusion may be due more to the opacity of the characteristics guaranteed by the CM than to the inability to distinguish between a real and a fake mark. For these and other reasons, conflicts may exist between objectives of a certification program and that of marketing or licensing a trademark affiliated with the CM.” In: CHON, Margaret. Marks of rectitude. **Fordham Law Review**. v. 77, 2009, p. 122

⁹⁶ “By contrast, as described in previous sections, standards and certifications inevitably make what is being signaled by the mark quite intricate and opaque. And, the consumer is located a fair distance in the value chain from an entity (certifier) that creates a potentially false signal. The quality guaranteed by a certifying firm may or may not be reflected in a mark per se; many sustainability standards are used in addition to a mark as part of a marketing strategy.¹⁰⁹

For a product and process method (PPM) standard, the quality of a process is typically not something that the consumer can verify directly. The consumer simply must trust the certifier. A consumer is not going to be able to tell whether a firm claiming that its products are not tested on animals has in fact tested its mascara on bunnies.” Ibidem.

substancial é esvaziada, perdendo este a capacidade de estabelecer padrões e de agregar qualidade aos produtos e serviços.⁹⁷

⁹⁷ Justin Hughes em sua obra exemplifica o fenômeno que acabamos de descrever. Huge dá o exemplo do fenômeno das IG nas França. Nesse país o reconhecimento de uma indicação geográfica é bastante centralizado e burocrático. Hughes continua a sua ponderação afirmando que o sistema de IG francês oferece nos selos dos vinhos plena e atualizada informação sobre os produtos e sobre suas regiões, inclusive sobre seus padrões de qualidade. Isto porque toda a informação deve ser aprovada pelo Instituto Nacional de Apelações de Origens – INAO, órgão governamental responsável pelo reconhecimento das denominações de origem para vinhos e sua fiscalização. Essa vasta informação nos selos dos vinhos franceses propicia aos seus consumidores informações minuciosas sobre o produto que consomem e esse fato deveria aumentar o interesse dos consumidores por este produto. Mas não é o que ocorre, segundo Hughes. Na realidade o fenômeno oposto ocorre. Segundo Hughes, os vinhos franceses estão perdendo mercado internacionalmente pela complexidade das informações contidas em seus rótulos. Os consumidores sentem muita dificuldade de entender o que os rótulos dos vinhos franceses informam. De acordo com as conclusões de Hughes, os rótulos dos vinhos provenientes de indicações geográficas francesas possuem muitas informações, mas em sua maioria inúteis, que deixam os consumidores confusos e intimidados. In: HUGHES, Justin, **Champagne, Feta, and Bourbon: The Spirited Debate About Geographical Indications.** HASTINGS L.J. V. 58, 2006, p. 337 e ss.

CAPÍTULO II DA FUNÇÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE E DO CONTROLE.

2.1 DA GARANTIA DE QUALIDADE.

2.1.1 A garantia da qualidade no Direito Civil – O vício redibitório.

A tutela da qualidade pode ser verificada sob o prisma do Direito Civil, pelo instituto do vício redibitório.

Tepedino *et alli* assim definem os vícios redibitórios:⁹⁸

Vícios redibitórios são os defeitos ocultos que afeta a coisa transferida nos contratos comutativos, tornando-a imprópria para o uso a que se destinava, ou diminuindo-lhe o valor, por tal forma que, se conhecesse esse vício, o adquirente da coisa não teria realizado o contrato ou teria contraprestação melhor.

Detectado o vício, a coisa pode ser rejeitada e devolvida para o alienante, tendo como consequência a resolução do contrato ou, nos casos em que o bem apresente alguma utilidade e o adquirente deseje mantê-lo em seu poder, uma redução do valor cobrado pelo bem e a devolução dessa diferença para o comprador.⁹⁹ Nas lições de Venosa,¹⁰⁰ essa obrigação é uma modalidade de garantia que resulta do princípio da boa-fé, que deve nortear a conduta dos contratantes. Essa garantia decorre da própria natureza do contrato comutativo.¹⁰¹

⁹⁸ TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena e BODIN, Maria Célia. **Código Civil Interpretado de acordo com a Constituição da República**. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 60.

⁹⁹Id. e Ibid.

¹⁰⁰ VENOSA. Sílvio de Salvo. **Direito civil**. Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2003, p 543.

¹⁰¹ Comutativo, uma vez que o contrato aleatório é incompatível com essa modalidade de garantia, ao menos no que diz respeito ao aspecto da prestação sujeita à *álea*. Ibid., p. 545.

O referido instituto está regulamentado em nossa legislação no artigo 441 do Código Civil – CC:

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.

Verificamos a garantia da qualidade tutelada pelo direito civil no instituto dos vícios redibitórios. Para Caio Mário,¹⁰² o fundamento do instituto do vínculo redibitório é o “princípio da garantia”, conforme suas palavras:

Para nós seu fundamento (do vínculo redibitório) é o princípio da garantia sem a intromissão de fatores exógenos, de ordem psicológica ou moral. O adquirente, sujeito a uma contraprestação, tem o direito à utilidade natural da coisa e, se ela lhe falta, precisa de estar garantido contra o alienante, para a hipótese de lhe ser entregue coisa a que faltem qualidades essenciais de prestabilidade, independentemente de uma pesquisa de motivação. Por isto, Tito Fulgêncio, em síntese apertada e feliz, enuncia-o dizendo que o alienante é, de pleno direito, garante dos vícios redibitórios. Ao transferir ao adquirente coisa de qualquer espécie, seja móvel, seja imóvel, por contrato comutativo, tem o dever de assegurar-lhe a posse útil, se não equivalente rigorosa, ao menos relativa do preço recebido. E, se ela não se presta a sua finalidade natural, ou se não guarda paralelismo com o valor de aquisição, prejudicada pelo defeito oculto, tem o adquirente o direito de exigir do transmitente a efetivação do princípio da garantia.

Existem alguns requisitos de verificação dos vícios redibitórios e efetivação da obrigação de garantia para o direito civil:¹⁰³

- Os defeitos devem ser ocultos, pois se visíveis se presumem de ciência do adquirente, que aceitou receber a coisa mesmo ciente de tal fato.
- Os defeitos deverão ser desconhecidos do adquirente, pois se conhecidos, mesmo ocultos, o adquirente não pode reclamar *a posteriori* de tal fato.
- Os defeitos passíveis a redibição são somente os existentes ao tempo da venda e que durem até o momento da reclamação.

¹⁰² PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil. Contratos.** Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 123-124.

¹⁰³ Ibidem, p. 124-125.

- Somente os defeitos que tornem a coisa inapta às suas finalidades ou que reduzam a sua expressão econômica é que são aptos à efetivação do princípio da garantia.
- A obrigação de garantia está sujeita a prazo decadencial.¹⁰⁴

A garantia nos casos de vícios redibitório chega a ser mais do que a responsabilidade pelo víncio oculto, porque abrange a segurança de bom funcionamento. Observamos essa característica, quando inversamente temos a possibilidade de redução dessa garantia nos casos de negócios realizados com coisas usadas, como, por exemplo, a restrição da responsabilidade pela coisa.

No víncio redibitório, a relação de obrigação da garantia da qualidade é de vínculo jurídico, é subjetiva,¹⁰⁵ voluntária,¹⁰⁶ entre partes e no limite do contrato. O comprador se responsabiliza pelo que compra (*caveat emptor*: o comprador que se cuide). Só se aplica a indenização por víncio redibitório quando o defeito é oculto e não pode ser visto pelo comprador.

¹⁰⁴ Código Civil – Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1º Quando o víncio, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

§ 2º Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria.

Art. 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia; mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência.

¹⁰⁵ “O que é preciso para que haja víncio redibitório é que a pressuposição do adquirente seja frustrada pelo víncio, quer prejudicando a utilidade da coisa, tornando-a inapta para o fim desejado, quer reduzindo o seu valor econômico. **Essas circunstâncias devem ser verificadas caso a caso de acordo com os termos do contrato e com a prática geral do comércio.**” (grifo nosso) In: TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena e BODIN, Maria Célia. **Código Civil Interpretado de acordo com a Constituição da República.** Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 63. Nos víncios redibitórios se apura a culpa do transmitente da coisa. DENARI. Zelmo *et alii*. **Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto.** Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 181.

¹⁰⁶ Pode haver renúncia expressa ou tácita da garantia. PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil. Contratos.** Rio de Janeiro: Forense, 2003, p 61.

Isso porque essa é uma relação entre partes, entre o fornecedor diretamente com um comprador certo e determinado. A garantia de que se fala na relação civil é uma garantia jurídica, subjetiva e determinada.

2.1.2 A garantia da qualidade no direito do consumidor – Do vício de qualidade do produto ou serviço no direito do consumidor.

Encontramos no direito do consumidor tutela da qualidade nos artigos 4, II, d, 18 e 20 do CDC – Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

[...]

II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: [...] pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de **qualidade**, segurança, durabilidade e desempenho.

[...]

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos **vícios de qualidade** ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

§ 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo.

§ 5º No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

§ 6º São impróprios ao uso e consumo:

I – os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II – os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III – os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

[...]

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos **vícios de qualidade** que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

§ 1º A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2º São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade. (grifo nossos).

No âmbito das relações de consumo, o dever de qualidade é uma imposição prevista em lei, e sua tutela é muito mais ampla que no direito civil.

No direito do consumidor, além da resolução do contrato, ou do abatimento do valor do bem, a lei prevê a substituição da coisa defeituosa por outra em perfeito estado. O CDC traz também eu seu bojo a previsão de vício nos serviços prestados. Outra ampliação na proteção é que os vícios aparentes também entram nesse dever de garantia.

Alberto Amaral Júnior¹⁰⁷ resume as principais características do regime de garantia sob a luz do Código de Defesa do Consumidor:

- a) A responsabilidade pelos vícios dos produtos e serviços decorre de lei e tem caráter de ordem pública, não podendo ser modificada pela introdução de cláusulas contratuais que limitem ou restrinjam o seu alcance.
- b) Os fornecedores de produtos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios apresentados pelos produtos fornecidos pelos consumidores.
- c) A categoria dos vícios não engloba apenas os vícios ocultos que não poderiam ser descobertos pelo adquirente no momento da entrega da coisa e

¹⁰⁷ AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A Responsabilidade. P. 101-102. *Apud* TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena e BODIN, Maria Célia. **Código Civil Interpretado de acordo com a Constituição da República**. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 66.

que a tornam imprópria para consumo ou lhe diminuem o valor, mas abrange os chamados vícios de qualidade ou quantidade decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária.

d) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços, não o exime de qualquer responsabilidade.

e) Foram consideravelmente ampliadas as alternativas oferecidas aos consumidores em relação aos vícios apresentados pelos produtos ou serviços.

f) São legitimados para agir, não apenas o adquirente, mas qualquer consumidor que tenha os seus direitos lesados.

No Direito do Consumidor, a responsabilidade pelo vício do produto e a obrigação de garantia se dá *in re ipsa*, pelo próprio fato em si.¹⁰⁸

Na garantia assegurada pelo direito consumerista, a relação obrigacional se dá entre um fornecedor em um comprador indeterminado; o contrato de compra e venda se realiza perante um consumidor médio e sem conhecimentos específicos, através da expectativa que aquele fornecedor está proporcionando (troquei a palavra fornecendo) para este consumidor, algo com as qualidades naturais daquele bem intactas e atuantes, uma vez que o consumidor não tem capacidade de analisar objetivamente a qualidade dessas características.

Na relação consumerista, a garantia da qualidade é uma obrigação jurídica, primária, pois que determinada por lei, objetiva e involuntária. Ou seja, mesmo que ele não tenha se comprometido a fornecer qualquer garantia, a lei assim o obriga de forma objetiva, involuntária e perante todos os consumidores.¹⁰⁹

¹⁰⁸ DENARI. Zelmo *et alli*. **Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 180.

¹⁰⁹ O direito do consumidor como positivado em nosso país não existe em todos os outros países, mas verificamos que no direito inglês, o UCTA, de 1977, regula os direitos dos consumidores e prevê uma garantia semelhante à que temos no CDC, ainda que com uma diferença marcante: essa garantia não é irrestrita e inerente a qualquer relação de consumo. Para que o fornecedor se responsabilize pelo dano causado ao consumidor por irregularidade no produto ou serviço, o fornecedor deve ter indicado no produto alguma intenção de certificação de alguma característica ou indicado expressamente alguma característica relativa ao produto em que nele não se encontre e que tenha gerado algum dano ao consumidor. In: BELSON, Jeffrey. **Special Report – Certification Marks**. London: Sweet & Maxwell, p. 74. Item: 5.05.

2.2 A GARANTIA DE QUALIDADE NOS SIGNOS DISTINTIVOS SUBSTANCIAIS.

Muito se fala da função de garantia nas marcas de certificação e em outros signos distintivos substanciais. Por exemplo, na Espanha, as marcas de certificações são chamadas de marcas de garantia.¹¹⁰ Entretanto, é entendimento de vários autores¹¹¹ que não existe uma “garantia”, pelo menos de direito de propriedade intelectual, do titular do signo distintivo substancial para com os usuários e consumidores.

Belson entende que não existe uma vinculação jurídica originária e geral de garantia entre o titular do signo e o usuário ou consumidor. Esse dever de garantia só existirá se constar especificado do regulamento do signo e em seus limites.¹¹²

¹¹⁰ “La idea ahora presentada se refleja en la dispar terminología. No es coincidente en las legislaciones que analizamos, lo que conduce a la confusión en la práctica (así, se habla indistintamente, de marcas colectivas, de marcas de garantía, de marcas colectivas de garantía, de marcas de calidad, de marcas de certificación, etc.) y a incoherencias jurídicas. Por nuestra parte, entre las recriminaciones que cabe hacer al Título VII de la LM, referibles ya al Título VI de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en adelante, LM de 1988), señalamos el extremo ahora abordado, la propia terminología: Marcas colectivas y marcas de garantía. Los argumentos esgrimibles varían. Con la LM de 1988 lo correcto, dada la delimitación, hubiera sido denominar «Marcas de asociación» o asociativas a las marcas colectivas, ya que se reservaba la titularidad para las asociaciones (artículo 58) y «Marcas de certificación» a las marcas de garantía, en atención a la función primariamente desempeñada por estas en el plano jurídico (artículo 62). Con la LM vigente se mantiene la misma terminología, estimo que por puro convencionalismo, dado que las marcas colectivas ya no son sólo marcas asociativas (vid. infra Capítulo Tercero 3.) y además, han derivado hacia marcas de certificación; y las marcas de garantía siguen definiéndose por su función de certificación, esto es, atestiguan que en ciertos bienes o servicios está presente una característica común prefijada en el Reglamento de uso de la marca. Aun cuando se mantenga un vocablo, como es «certificar», proveniente de la tradición anglosajona, al que hay que dar el alcance preciso. Por lo demás, su designación como marcas «de garantía» puede inducir a cierta confusión acerca del verdadero alcance de esta figura, en cuanto a su función, ya que la garantía de fábrica no es sustituida; y además, hay que tener en cuenta que el propio concepto de marca en general, comporta una cierta garantía para el consumidor que, llevado de su experiencia, adquiere un producto de cierta marca, con la expectativa de encontrar un producto homogéneo a otros con la misma marca. Y es que, como es de general conocimiento, la esencia de la marca es ésta: la asociación entre el signo o medio y el producto o servicio. Si por convención se denominan marcas de certificación, con la anterior advertencia, se impone una delimitación con respecto a otros fenómenos (como la normalización y la certificación -N+C-) Y en relación a algunos institutos o figuras a las que también se atribuye una función certificadora de la presencia de determinada característica en un bien (como la «certificación de características específicas», de alcance comunitario. Vid. infra Capítulo Segundo, 3.2.3.3). En definitiva, la terminología resulta equívoca y no puede tomarse dogmáticamente. Es preciso dotaría del contenido correcto en atención a nuestro ordenamiento jurídico. (grifo nosso) In: GIL, Rita Largo. *Las marcas colectivas y las marcas de garantía*. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. 26-27.

¹¹¹ Entre eles, Largo Gil, Belson e Astrid Angulo.

¹¹² “Does a certification mark constitute a legally binding guarantee or other commitment to purchasers, on the part of the certifier, in respect of the certified characteristics? Such a commitment is tantamount to

Astrid Angulo¹¹³ vai mais além e afirma, no tocante às marcas de certificação, por exemplo, que estas não possuem a função de dar nenhuma garantia no sentido técnico-jurídico da palavra. A autora entende que a marca de certificação fornece somente uma **informação qualificadora sobre a presença ou não de determinadas características**, não dando qualquer garantia de qualidade às características intrínsecas do produto ou do serviço. Ela defende que, se há dever de garantia na marca de certificação, tal dever é de fonte consumerista.¹¹⁴

prescribing that, regardless of whether or not there be mutual assent, the certifier must stand surety to any and all remote purchasers.'? The certifier would then have responsibility for reimbursement of the price paid or replacement, repair or other handling of the goods if they are found wanting with regard to the standard for certification. The position taken in the present work is that such a prescription would be unreasonable and unjust if only because a certification mark does not usually signify that each and every item manufactured has been inspected by the certifier (or his agents)." Unless the certifier contracts freely to stand surety and there is a contractually agreed examination of the goods, it does not seem equitable to make the certifier's position that of a legally bound guarantor. Furthermore imposing a legally binding guarantor function on the certifier would be a major disincentive to operators of certification mark schemes with little gain in economic utility." In: BELSON, Jeffrey. **Special Report – Certification Marks.** London: Sweet & Maxwell, p. 73.

¹¹³ "Do que foi dito até aqui, podemos assentar que o termo de garantia, quando utilizado em relação à Marca de Certificação, constitui um epíteto ou adjetivo cujo fim não é determinar a essência da marca, mas sim caracterizá-la. É, pois, um problema de semântica, porque as normas jurídicas que regem a Marca de Certificação não impõem ao titular a obrigação de atuar como garantidor ante o consumidor final, nem tal obrigação deriva-se da relação que se estabelece entre o titular da marca e os usuários da mesma. A este respeito, basta que recordemos que ao longo deste trabalho temos caracterizado a Marca de Certificação a partir do termo "certificação", entendido como a informação objetiva declarada pelo titular da marca a respeito de qualquer propriedade presente ou ausente no produto ou serviço que porta tal marca. Fica claro que a função certificadora da marca em sentido estrito recai sobre a informação a respeito da presença ou ausência de atributos – qualidade ou propriedade – no produto ou serviço que porta a marca, nas condições estabelecidas pelo titular, no regulamento de utilização da Marca de Certificação.

Neste sentido, a marca transmite uma informação qualificada sobre a presença ou não de determinadas características nos produtos ou serviços, não comportando pronunciamento algum a respeito da qualidade intrínseca dos mesmos, da qual não pode derivar-se nenhuma garantia de qualidade. Assim, o termo garantir não se ajusta nem corresponde à função de atestar determinadas características em produtos ou serviços por parte do titular da Marca de Certificação, sendo que o termo certificar adéqua-se à função instrumental de tal marca. Admitir que na Marca de Certificação a função certificadora objetiva garantir intrinsecamente – em um sentido técnico-jurídico – a propriedade atestada com tal marca é um erro, ficando claro o inconveniente da construção para a compreensão da natureza jurídica da Marca de Certificação." In: ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação.** Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 213-215. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

¹¹⁴ Neste sentido, a Marca de Certificação é vista como uma instituição jurídica que denota em sua essência uma garantia de qualidade, adquirindo o termo de garantia uma conotação que se aproxima do sentido técnico-jurídico de tal vocábulo, isto é, da obrigação contratual do fabricante pelos produtos defeituosos frente ao consumidor, visto este como terceiro em relação ao titular da Marca de Certificação. Ibid., p. 213.

Alguns autores, como Astrid Angulo, Belson,¹¹⁵ assim como Largo Gil,¹¹⁶ consideram que a garantia de qualidade se restringe ao fornecedor do produto posto no mercado e que não existe uma obrigação de garantia por parte do titular da marca de certificação. O que existiria, na concepção de Largo Gil, é uma responsabilidade pela certificação e controle das características certificadas, que poderia ensejar a perda dessa marca pelo titular.¹¹⁷

¹¹⁵ BELSON, Op. Cit. p. 74. *Guarantee of Consumer Goods 5-05* Though it may not be equitable, as a general proposition, to compel the certifier to be a legally bound guarantor there appear to be situations in which the certifier could be held liable to a non-contracting party. In particular, under the UCTA 1977, a certifier could be liable if his mark is present on goods in consumer use that are defective and the mark comprises guarantee language. The UCTA 1977 treats goods as "in consumer use" when a person is using them, or has them in his possession for use, otherwise than exclusively for the purpose of a business.¹⁴ Therefore, if goods in consumer use carry a written certifier's guarantee and they cause damage (not limited to death or injury) the certifier, if shown to have negligently certified the product, faces liability under the UCTA 1977. Anything in writing is treated as a guarantee under the UCTA 1977 if it: contains or purports to contain some promise or assurance (however worded or presented) that defects will be made good by complete or partial replacement, or by repair, monetary compensation or otherwise. "Writing" includes typing, printing, lithography, photography and other modes of representing or reproducing words in a visible form, and expressions referring to writing are construed accordingly. The UCTA 1977's provisions against a negligent person concerned in the manufacture or distribution of the goods do not apply as between the parties to a contract under or in pursuance of which possession or ownership of the goods has passed. Thus UCTA reaches beyond the contractual relationship involving the buyer and implicates any negligent person or persons concerned in the manufacture or distribution of the goods, where such goods are defective and thereby cause loss or damage. If, as a matter of policy, the certifier were to be considered a party concerned in the manufacture or distribution of the goods,¹⁹ a written expression of assurance or guarantee incorporated in a mark on goods that are found to be defective due to the certifier's negligence could result in liability of the certifier. The problem here is that it is notoriously difficult for a buyer to prove that a certifier was negligent. The difficulty lies in the burden that the plaintiff must carry of establishing a causal link between the certifier's act and the damage. Even if a chain of causation may have existed, it may have been broken by the intervention of the manufacturer or another party. The chain of causation is broken if an independent cause of damage, unrelated to the certifier's act, intervenes between his act and the damage.

¹¹⁶ Nesse sentido, temos Largo Gil: "Por lo que se refiere al propietario de la marca colectiva o al de la marca de garantía y al comprador o al usuario de los productos o de los servicios que llevan esas marcas, jurídicamente no hay ningún vínculo. Y es que el otorgamiento de la autorización para utilizar la marca, conferida a quien hace uso de ésta en el tráfico económico, no podría en ningún caso, sustituir a la garantía que, de conformidad con la ley, incumbe al fabricante o al distribuidor del producto". Largo Gil Op. Cit. P. 285.

Vide também em Belson. Op. Cit. p. 79.

¹¹⁷ "Sin perjuicio, claro es, de la repercusión que en este plano tendrá el cumplimiento por el titular de la marca de su obligación de controlar el uso que de la misma hacen los autorizados al efecto por él mismo. Como sabemos, el titular de la marca tiene que desempeñar una actividad quasi policial y sancionadora, para cuya efectividad puede contar con la colaboración de terceros externos pero también, de los propios autorizados para el uso de la marca, no de los consumidores o usuarios de los productos o servicios, quienes podrán servirse de las vías abiertas en el ordenamiento para presentar sus reclamaciones. En todo caso, el consumidor y usuarios podrán solicitar que se declare judicialmente la caducidad de la marca, acreditando que el titular está incumpliendo con su carga de controlar que el uso de la marca no se ajusta al reglamento de uso de la marca.". Rita Largo Gil Op. Cit. p. 285-286. (grifo nosso).

Já para outros autores, como Ladas,¹¹⁸ Fernandez-Nóvoa¹¹⁹ e Dannemann *et alli*,¹²⁰ a garantia é a função primordial da marca de certificação e de outros signos distintivos substanciais.

Para Nóvoa,¹²¹ garantir é dar segurança e certeza da presença de determinadas características nos produtos assinalados pela marca, ou seja, intrínsecas ao produto.

O interesse geral em relação à Marca de Certificação nasce quando o sinal distintivo que conforma tal marca (objeto) é reconhecido pelos agentes econômicos que atuam no mercado (sujeito), como um instrumento útil para garantir – no sentido de segurança ou certeza –, a natureza, qualidade, origem geográfica ou qualquer outra característica presente nos produtos ou serviços atestados (relação específica).

No entanto, não é uma segurança e certeza de natureza primária socioeconômica, e sim uma segurança e certeza de natureza jurídica. A natureza socioeconômica dessa garantia fica em segundo plano.

Para expormos nosso entendimento sobre o tema, faz-se necessário um exame da noção de garantia e responsabilidade nas relações entre titulares, usuários e consumidores de signos distintivos substanciais, conforme a seguir.

2.2.1 Da garantia e da responsabilidade.

2.2.1.1 Da garantia.

¹¹⁸ A Certification marks, on the other hand, has principally a guarantee function. It Certifies regional origin or material, mode of manufacture, quality, or other characteristic of the goods. The guarantee is generally emphasized and the buyer relies on this. Ladas. Op. Cit. p. 1290. (grifo nosso)

¹¹⁹ "... Em La marca de garantía se desvanece, em efecto, La función de indicación del origen empresarial y, al mismo tiempo, pasa a ocupar un primer plano la función indicadora de calidad.

FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. Madrid: Gomez-Acebo & Pombo, 2004, p. 679

¹²⁰ Assim, os sinais de certificação têm funções de garantia ou chancela quanto à conformação dos produtos ou serviços aos padrões e normas técnicas fixados pelo titular. Desse modo, exercem esses sinais papel institucional de grandes consequências, sobretudo aos olhos do consumidor, que nele depositará confiança. Dannemann *et alli*. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Renovar: São Paulo, 2005, p. 301

¹²¹ Id e Ibid.

Assim a Enciclopédia Jurídica Saraiva define o termo “garantia”:¹²²

Esta palavra, em sentido amplíssimo, quer dizer proteção ou segurança que se dispensa a alguém que é titular de um direito subjetivo ou de um poder jurídico no sentido de que possa, efetivamente, exercitá-lo, ou de que, ocorrendo falha ou omissão de uma vantagem ou possibilidade jurídicas originariamente devidas, possam ser essas falhas ou omissões supridas mediante o acionamento de uma situação equivalente e substitutiva das primeiras. Por exemplo, estipula-se a fiança para que, caso não cumpra o devedor a obrigação assumida, fique outra pessoa igualmente responsável pelo débito.

Para Plácido e Silva,¹²³ “garantia”:

Deriva-se de garante. E possui o sentido amplo de significar a segurança ou o poder de se obter, fruir ou de se obter tudo que é de nosso direito, segundo os princípios, formulados em lei, ou consoante afirmativas asseguradas por outrem.

Especializando-se, então, a garantia mostra-se como de *direito* ou *convencional*, a primeira das quais também se diz natural e a segunda, *contratual* ou *obrigacional*.

A primeira decorre de princípio jurídico ou regra instituída em lei, não necessitando de declaração de vontade da pessoa. A segunda é a que decorre de obrigação do garante, que assumiu o ônus da garantia.

No primeiro caso, a garantia evidencia-se um direito, uma prerrogativa ou uma segurança firmada legalmente.

No segundo caso, a garantia é a *fiança*, o *aval*, o *endosso*, o *abono*, o *penhor*, a *caução*, a *hipoteca*, dizendo-se pessoal ou real, segundo as circunstâncias em que se manifesta, as quais, por sua vez, demonstram os traços dominantes e distintivos de cada espécie.

E pode ser tida na equivalência de responsabilidade, quando num sentido generalizado. E, assim, garantia exprime a situação em virtude da qual o devedor é obrigado ou compelido a cumprir a prestação devida ao credor. (grifo nosso).

Já a Enciclopédia Saraiva¹²⁴ entende assim o termo:

Emprega-se esta palavra para significar aquele que, perante outro, se faz responsável pelo cumprimento de ato ou obrigação a ser cumprida. Neste sentido, garante assume o significado genérico referente a qualquer espécie de garantia, tanto podendo significar o fiador, o avalista, o abonador ou o responsável pela a execução de um ato jurídico.

Já para Plácido e Silva:¹²⁵

É o vocábulo dado como de origem céltica, de warrant, de onde provém o *garant* francês, de origem germânica *gewahren* (garantir).

¹²² FRANÇA Ricardo Limongi (coord). **Enciclopédia Saraiva do Direito**. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 317.

¹²³ PLÁCIDO E SILVA. **Vocabulário Jurídico Vol. I e II**. Ed. Forense. Rio de Janeiro, 1987, 210.

¹²⁴ Ibidem.

¹²⁵ Ibidem.

É tido na significação de pessoa que, perante outra, se fêz responsável pelo cumprimento de ato ou obrigação a ser cumprida por uma outra pessoa.

Assim, é a pessoa que dá ou oferece garantia a respeito da execução de um contrato ou do cumprimento de uma obrigação.

Desse modo, *garante* apresenta-se na significação genérica, desde que se refere a qualquer espécie de *garantia*. Tanto pode designar o *fiador*, o *avalista*, o *abonador* ou o *responsável* pela efetiva execução de qualquer ato jurídico.

Mas, em sentido generalizado, garante entende-se toda pessoa que está diretamente vinculada à obrigação de outrem, sendo responsável pelo seu cumprimento. (grifos nossos)

O vínculo jurídico é juntamente com o sujeito e o objeto, um dos três elementos que compõem a obrigação.

A doutrina majoritária,¹²⁶ encabeçada por Brinz, defende a teoria dualista do vínculo jurídico. Para essa teoria, a obrigação comporta dois elementos. O primeiro é o dever ou débito (*Schuld*: dever ou culpa em alemão), que é o dever de prestar.

Nas palavras de Caio Mário:¹²⁷

[...] [O dever de prestar] é facilmente identificado, mas não deve ser confundido com o objetivo da obrigação. O débito exprime o dever que tem o devedor da relação obrigacional de realizar uma certa atividade em benefício do credor. Fundamentalmente traduz o dever jurídico que impões ao devedor um pagamento, e que se extingue se esta prestação é executada espontaneamente.

O segundo elemento é a garantia ou responsabilidade (*Haftung*), faculdade que o credor tem de reclamar do devedor a prestação daquela atividade ou, na falta desta, exigir o pagamento ou indenização e de mobilizar forças cogentes do Estado para assegurar o cumprimento da obrigação.¹²⁸ Neste segundo elemento, existe a responsabilidade, que permite ao devedor aplicar uma sanção ao credor, pelo não cumprimento da prestação devida.

A doutrina moderna enxerga na obrigação um débito (*Schuld*) e uma garantia (*Haftung*). O primeiro é o dever de prestar, que facilmente se identifica, mas que não deve ser confundido com o objeto da obrigação. Este *debitum* (*Schuld*) mora na sua essência mesma, e exprime o dever que tem o sujeito passivo da relação obrigacional de prestar, isto é, de realizar uma certa

¹²⁶ Isay, Bekker, Perozzi, Carnelutti, Serpa Lopes, Pellet, entre outros. *Apud* PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**, v. 2, Rio de Janeiro: Forense/Gen, 2010, p. 25.

¹²⁷ Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**, v. 2, Rio de Janeiro: Forense/Gen, 2010, p. 25.

¹²⁸ Id. e ibid.

atividade em benefício do credor. (...) Embora os dois elementos *Schuld* e *Haftung* coexistam na obrigação normalmente, o segundo (*Haftung*) habitualmente aparece no seu inadimplemento: deixando de cumpri-la o sujeito passivo, pode o credor valer-se do princípio da responsabilidade.

Na obrigação, esses dois elementos normalmente andam juntos, porém são elementos distintos e, em determinados casos de obrigações, aparecerão sozinhos. Por exemplo, no caso da garantia, que ora estudamos.

Na garantia, existe por parte do garantidor um vínculo jurídico de responsabilidade com relação ao cumprimento da obrigação do devedor, mas nunca existiu por parte deste o dever de prestar a atividade devida ao credor, ou culpa por essa inadimplência, somente a responsabilidade de ressarcir-lo pela atividade não cumprida pelo credor.

Em outras palavras, na garantia não existe o dever ou culpa, mas existe a responsabilidade.

Observa-se pelas definições de garantia acima que, no sentido genérico, a garantia é tida como a responsabilidade que pode ser imposta ao garante independente de negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, culpa, ou com a necessidade da comprovação desta culpa. Podemos depreender dessas definições que a garantia em sentido amplo pode ser tida na equivalência de responsabilidade e significa se responsabilizar pelo cumprimento da obrigação de outrem.

Enfatizamos o exposto, visto que, no direito brasileiro, o termo garantia especificamente é utilizado para a responsabilidade de alguém pelo cumprimento de uma obrigação de um terceiro, **independente de culpa**.¹²⁹

¹²⁹ Verificamos essa afirmação na ponderação de Paulo Lôbo: “Para o direito brasileiro das obrigações, a culpa não é elemento essencial para caracterizar-se o inadimplemento. Essa tendência para a objetivação do inadimplemento foi bem captada pela doutrina em geral. Larenz reconhece que o princípio da culpabilidade, que extrai sua força convincente da idéia de responsabilidade pessoal, corresponde à consciência ética e à refinada sensibilidade jurídica de nosso tempo. Mas ‘o tráfico jurídico não se pode desenvolver sem uma certa objetivação da responsabilidade. Por conseguinte, ao lado do princípio da culpabilidade se afirma a idéia de uma obrigação de garantia’ ou de uma responsabilidade objetiva do devedor.” (grifo nosso) In: LÔBO, Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 265.

Por exemplo, no aval, na fiança, na garantia de natureza de direito do consumidor, a garantia independe de comprovação culpa e nas garantias advindas de contratos, quando disposto expressamente, elas podem também assim ser entendidas.

Com relação à responsabilidade, temos que a regra geral do Código Civil¹³⁰ é a responsabilidade subjetiva, aquela que necessita da comprovação da culpa (negligência, imperícia ou imprudência) para se ter uma obrigação de resarcimento, e onde a responsabilidade objetiva,¹³¹ a que impõe o dever resarcitório independente de culpa, e será fixada no caso de mora, expressamente pelo legislador ou pelas partes do contrato.

2.2.2 Da responsabilidade nos signos distintivos substanciais.

Foi exposto o entendimento da doutrina estrangeira sobre o assunto no início deste capítulo, que considera não existir em regra uma garantia por parte do titular do signo distintivo substancial para com seus usuários e consumidores da marca.

Não obstante, nosso entendimento, levando em conta as particularidades do direito pátrio e toda a explicação acima, é de que existe por parte do titular do signo distintivo substancial uma obrigação de fazer que deriva de lei¹³² ou de contrato,¹³³ em que a ausência ou falha no cumprimento dessa obrigação gera uma responsabilidade de indenizar por perdas e danos, na forma dos artigos 927 c/c 247 do Código Civil.¹³⁴

¹³⁰ Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. v. 2, Rio de Janeiro: Forense/Gen, 2010, p. 25. Opinião esta apoiada por outros doutrinadores, como, por exemplo, José Roberto de Castro Neves: NEVES, José Roberto de Castro, **Direito das Obrigações**. Rio de Janeiro: GZ,2009, p. 290-291.

¹³¹ Sabemos nosso país se encamina para a regra da responsabilidade objetiva, a responsabilidade sem culpa. Assim dispõe o artigo 927 do nosso código civil, as responsabilidades positivadas no código do consumidor, aquelas por acidente de trabalho, responsabilidade de quem demanda por dívidas já solvidas, etc. Mas nos filiamos ao entendimento de que a obrigação objetiva deve ser expressamente prevista.

¹³² Nos casos das marcas de certificação artigo 148, I e II. No caso das denominações de origem artigo 182, ambos da LPI

¹³³ No caso do regulamento, na hipótese de marca coletiva de qualidade.

¹³⁴ Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nos signos substanciais, o seu titular tem a obrigação de certificar a ausência ou presença de determinadas características ou qualidade intrínseca ao produto assinalado por seu signo. Essa obrigação de certificar ou assegurar a existência ou inexistência de determinado atributo é do titular do signo. Mesmo que ele transfira essa responsabilidade para alguém, na forma do artigo 249 do CC,¹³⁵ continua responsável pela inexequção ou execução errada da certificação, na forma do art. 249 c/c 439 do CC,¹³⁶ recaindo sobre ele a responsabilidade de indenizar por perdas e danos as pessoas prejudicadas.

Além dessa obrigação, que é de direito civil, temos ainda a responsabilidade de natureza de propriedade intelectual, que pode ensejar a perda do signo distintivo por seu titular.

Nossa intenção é sustentar que, independente de essa responsabilidade pela prestação da obrigação de certificar ou atestar se caracterizar uma garantia ou não, a responsabilidade existe, e o titular do signo distintivo está a ela juridicamente vinculado.

2.3 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DESSA RESPONSABILIDADE.

2.3.1 Natureza jurídica do vínculo entre o titular e o signo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível.

¹³⁵ Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível.

¹³⁶ Art. 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar.

Conseguimos apreender mais algumas características apontadas pela doutrina estrangeira que nos auxiliam no detalhamento de nossas impressões sobre o tema.

A responsabilidade dos signos de substância é de natureza jurídica. Ela cria um vínculo obrigacional jurídico entre o titular do signo e os terceiros que os utilizam e também com relação às pessoas que utilizam o produto ou serviço assinalado – e pode-se afirmar também –, certificado por esse signo.

Assim nos mostra Fernandez-Novoa, particularmente quanto às marcas de certificação:¹³⁷

Conviene subrayar de modo explícito que la marca de garantía cumple una función indicadora de calidad no solo en la esfera socio-económica, sino también en el plano estrictamente jurídico. Con este fin, el ordenamiento jurídico impone tajantemente al titular la carga de controlar la calidad de los productos y servicios distribuidos bajo la correspondiente marca de garantía. Quiere esto decir que el titular no se limita a conceder autorizaciones para que los terceros usen la marca de garantía. Antes, contrario, el titular está obligado a fijar e poner en práctica las oportunas medidas de control de la calidad (componentes características, etc.).

No mesmo sentido Largo Gil:¹³⁸

Con lo que resulta incuestionable que la función de garantía, indicadora de calidad, en las marcas de garantía es una función en la esfera jurídica, no sólo en el plano sócio-económico. Lo que era cuestionable e cuestionado en la relación a las marcas individuales y aún en las marcas colectivas asociativas, en las marcas de garantía deriva de la delimitación legal, así como del régimen jurídico traído por el legislador. La garantía en relación a los consumidores de que en los productos o servicios marcados concurren determinadas características comunes, así como un cierto nivel de calidad no es únicamente una creencia, generadora de la consecuente confianza surgida en el público a la vista de una marca. En las marcas de garantía constituye una ratio legis de las mismas.

2.3.2 Restrição das características certificadas.

¹³⁷ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. Madrid: Gomez-Acebo & Pombo, 2004, p. 679.

¹³⁸ GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p 95. Como dissemos acima, o que a doutrina Espanhola chama de marca de garantía, nós chamamos de marca de certificação.

Não obstante subscrevermos os posicionamentos acima e concluirmos pela natureza de vinculação jurídica dos signos substanciais, depreendemos também que essa obrigação não é total e irrestrita a todas as características ou qualidades intrínsecas ao produto assinalado pela marca. Este vínculo de garantia ou responsabilidade é limitado ao que o titular se comprometeu a certificar e que consta do regulamente do signo.

Por exemplo, nas marcas de certificação **sempre** existirá uma responsabilidade com relação a um ou mais dos itens apontados no artigo 123 da LPI, quais sejam, **qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada**. A responsabilidade ou garantia se restringirá apenas às características elencadas pelo titular no momento do pedido de registro da marca.

É o que bem assevera Margaret Chon:¹³⁹

Arguably then, CMs are more directly connected to standards and certification, although those terms are not referenced in the statute per se. With respect to the quality control dimension of trademarks and CMs, a trademark owner can control the quality of a mark under voluntary license agreements. A CM holder must control the quality of the standards not the goods:

“A trademark owner controls the nature and quality of the goods or services under a license agreement. Unlike a trademark owner, a certifier is not responsible for the nature and quality of the goods or services to which the certification mark is applied. A certifier guarantees certain qualities or characteristics of the goods or services but does not guarantee the nature and quality of the goods or services themselves.”¹⁴⁰

The trademark and service mark owners continue to be responsible for their own goods and services. Grifo nosso.

Este entendimento também pode ser depreendido da ponderação constitucional sobre o tema.

Alguns autores, entre eles Belson,¹⁴¹ defendem que a marca de certificação, assim como a marca de produto e serviço, foi desenhada para atender aos interesses dos seus titulares e não de seus usuários. Essa seria uma das razões que o autor aponta para

¹³⁹ CHON, Margaret. Marks of rectitude. **Fordham Law Review**. v. 77, 2009, p. 124.

¹⁴⁰ [Nota do Original] HOLTZMAN Terry E., **Tips from the Trademark Examining Operation: Certification Marks: An Overview**, 81 TRADEMARK REP. 180, 183 (1991).

¹⁴¹ BELSON, Jeffrey. **Special Report – Certification Marks**. London: Sweet & Maxwell, p. 73 e 79.

que não exista um dever de garantia ou uma responsabilidade do titular da marca na certificação dos produtos ou serviços assinalados por essa marca.

Sobre esta questão, entendemos que a marca de certificação, e não só ela, mas todos os signos distintivos substanciais, como as denominações de origem e a marca coletiva de qualidade, diferente da marca de produto e serviço e da indicação de procedência e da marca coletiva comum, possuem em seu desenho constitucional o dever de proteger tanto o consumidor ou usuário, quanto o titular desses signos distintivos substanciais. Para a sua correta proteção, faz-se necessário um equilíbrio desses interesses para que o propósito desses institutos seja alcançado.

Esses signos visam à proteção do consumidor ou do usuário dos bens pelos signos certificados, uma vez que seu titular se propõe a certificar ou apresentar em seus produtos ou serviços determinada qualidade ou característica em prol da criação de um elo subjetivo de confiança e objetivo de traçabilidade do produto ou serviço com o consumidor ou usuário; em contrapartida, em prol igualmente de um maior ganho econômico com esse bem.

O consumidor, hipossuficiente nessa relação, mas também o usuário esclarecido confiam e aportam mais dinheiro para a obtenção desse produto por conta do serviço de certificação ou de manutenção de qualidade prestado pelo titular do signo.

Os signos substanciais beneficiam e protegem o titular da marca, uma vez que delimitam sua exclusiva e permitem que este titular tenha um retorno proporcional à obrigação por este adquirida com a certificação, nem a mais, nem a menos.

Com isso, queremos dizer que a responsabilidade do titular dos signos distintivos substanciais deve ser equilibrada e em proporção com o retorno financeiro e jurídico obtidos por este através do uso de seus signos substanciais por terceiros.

Com efeito, não seria razoável que o titular de um signo distintivo substancial tivesse um dever de responsabilidade para com todas as características presentes em um produto ou serviço por ele certificado. Isso seria desproporcional ao retorno que o titular da marca teria com ela.

Lembramos que a cláusula finalística do artigo 5º, XXIX, da nossa constituição, que regula a propriedade sobre as marcas e dos outros signos distintivos, vincula a sua proteção ao atendimento tanto dos interesses sociais, quanto do desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Isentar o titular do signo distintivo substancial de qualquer responsabilidade na falta de diligência e na violação da sua obrigação de certificar e controlar ou atestar e manter características que denotam qualidade ao produto ou serviço, afetaria o interesse dos consumidores e usuários da sociedade como um todo.

Do mesmo modo, fazer com que um titular de um signo substancial se responsabilize por todas as características de um produto ou serviço, sem que assim queira expressamente, é um desestímulo ao interesse dos titulares por esses tipos de signos distintivo e, por via de consequência, um desestímulo ao desenvolvimento econômico do País.

Há de haver equilíbrio entre os interesses, direitos e obrigações das partes envolvidas, para que a proteção dos signos distintivos substanciais seja compatível com os requisitos constitucionais pertinentes.

Assim, consideramos que a responsabilidade dos signos substanciais é restrita às qualidades que o titular do signo se propuser a certificar ou atestar. Esta responsabilidade – aplicável exclusivamente aos signos substanciais – não é a garantia tutelada pelo direito do consumidor, que é a garantia de fábrica, por exemplo, a dada

pelo fornecedor pelo vício do produto e do serviço como vimos, mas sim uma garantia de propriedade industrial. É o que se infere da ponderação de Largo Gil:¹⁴²

[...] las marcas de garantía siguen definiendo-se por su función de certificación, esto es, atestiguan que en ciertos bienes o servicios está presente una característica común prefijada en reglamento de uso de la marca. Aun cuando se mantenga un vocablo proveniente de la tradición anglosajona, al que hay dar el alcance preciso. Por los demás, su designación como marca "de garantía" puede inducir cierta confusión acerca del verdadero alcance de esta figura en cuanto a su función, ya que la garantía de fábrica no es sustituida; y además hay que tener en cuenta que el propio concepto de marca en general comporta una cierta garantía para el consumidor, que llevado de su experiencia, adquiere un producto de cierta marca con la expectativa de encontrar un producto homogéneo a otros con la misma marca. (grifo nosso)

2.3.3 Da políciação.

A políciação é a proposta ou promessa unilateral, ainda não aceita pela outra parte, que é indeterminada e pode ser bilateral ou multilateral, mas que obriga o proponente, vinculando-o juridicamente ao cumprimento do proposto.¹⁴³

No código civil, a políciação é positivada e regulada no artigo 427 e ss.¹⁴⁴
Tepedino *et alli*¹⁴⁵ esclarecem que:

¹⁴² GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía.** Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. 26-27.

¹⁴³ Para Orlando Gomes a proposta é ato pré-negocial cujo efeito é determinado pela lei.

¹⁴⁴ Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.

Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: I – se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante; II – se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente; III – se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado; IV – se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Art. 429. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos.

Parágrafo único. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. Art. 430. Se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. Art. 431. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, importará nova proposta. Art. 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa.

Art. 433. Considera-se inexistente a aceitação, se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Art. 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida,

o artigo 427, ao estabelecer que a proposta é obrigatória, determina que a declaração de vontade no sentido da celebração do contrato, feita com seriedade e de forma completa – delas já constando os elementos necessários à criação da relação contratual por simples ato de aceitação da outra parte (oblato) –, vincula o proponente (também denominado de pollicitante), desde que não tenha sido previsto o direito de arrependimento.

Se analisarmos o que ocorre na relação de responsabilidade dada aos signos substanciais, veremos que esta é pollicitória, mas ganhando particularidades dos direitos de propriedade industrial, como, por exemplo, na consequência jurídica da perda da marca por ausência do cumprimento dessa obrigação.

Entendemos que, no caso dos signos substanciais, o não cumprimento dessa responsabilidade, além de poder ser resolvida através de perdas e danos ou com a obrigação de fazer o serviço com todas as faculdades ofertadas, por ser uma relação de pollicitação,¹⁴⁶ resolve-se ainda pela perda do bem imaterial pelo titular, ou seja, pela caducidade do signo.¹⁴⁷

Valem aqui algumas considerações a respeito.

O que é necessário, segundo evidenciado acima, para uma proposta se tornar obrigatória e vinculativa? Como resposta, teríamos:

- que ela seja feita voluntariamente pelo proponente ou pollicitante.

exceto: I – no caso do artigo antecedente; II – se o proponente se houver comprometido a esperar resposta; III – se ela não chegar no prazo convencionado.

¹⁴⁵ TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena e BODIN, Maria Célia. **Código Civil Interpretado de acordo com a Constituição da República**. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.39.

¹⁴⁶ Assim esclarecem Tepedino *et alli*: Dentre os civilistas mais tradicionais, contudo, não se costuma cogitar, da execução específica à propósito do estudo do caráter vinculante da proposta e dos efeitos de sua aceitação, recorrendo-se, antes, à mera composição dos prejuízos decorrente das perdas e danos. À luz, porém, do princípio da efetividade, a tendência é de se ampliar o campo da execução específica, nada obstante a que seja oposta em face do ofertante recalcitrante pelo aceitante, pois uma vez integradas a oferta e a aceitação há relação contratual coercitiva. Esta é a posição de Judith Martins-Costa, para quem o dever de prestar, sujeito à execução específica, nasce no momento da “colagem” entre a oferta e a aceitação. “Antes desse momento, nos termos do código civil, não há, por parte do oblato – aquele a quem foi dirigido a oferta – pretenção por parte do ofertante. Mas há, isso sim, vinculação jurídica por que se criou relação jurídica pessoal. Há o dever de manter a oferta, se esta foi irrevogável, mas não há obrigação no sentido estrito ou técnico. Como consequência, se não mantida a proposta, o ofertante fica sujeito às perdas e danos – mas não à execução específica, como poderia ocorrer, se aceita, tivesse ocorrido a bilateralização (Judith Martins-Costa, “A boa fé”. p. 511-512). TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena e BODIN, Maria Célia. **Código Civil Interpretado de acordo com a Constituição da República**. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 39-40.

¹⁴⁷ Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extinguem-se quando: I – a entidade deixar de existir; ou II – a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

- que seja feita com seriedade e de forma completa.
- que a proposta não preveja direito de arrependimento.

Nas marcas de certificação, coletivas de qualidade e nas denominações de origem, essa vinculação jurídica é feita por ato de vontade manifestado pelos requerentes desses signos com o seu depósito e com o depósito do regulamento ou do documento que regulamente estes signos, pois para o deferimento, é obrigatório que os titulares apresentem tais documentos. Estes são depositados junto com signos e vinculam juridicamente os requerentes dos registros ao disposto no regulamento ou ao que foi exigido pela lei. Tais documentos comprovam a seriedade e completude da proposta dos requerentes dos signos.

2.4 DO CONTROLE.

Foram apresentadas considerações acerca da função de garantia dos signos substanciais e também sobre em que, em nossa concepção, consiste essa garantia. Estabeleceu-se que a garantia obriga juridicamente os titulares dos signos substanciais a certificarem e preservarem determinadas características intrínsecas aos produtos ou serviços.

Entretanto, temos que o ato de certificar não é um ato único e que a garantia dessa certificação não ocorre somente nesse único momento certificado. Esses atos são atos continuados, assim como os efeitos do direito que os protegem. A cada aposição da marca sobre o produto, perfaz-se a relação de direito de propriedade industrial relativa à certificação. Com relação a essa aposição, o controle é elemento essencial da relação de propriedade industrial.

Vemos um paralelo desse controle, quando examinamos os artigos 130, III, e 139 da LPI.¹⁴⁸ Com isso, observamos que o sistema de controle não é estranho às marcas comuns.

No entanto, no caso particular dos signos substanciais, esse controle não é potestativo e sim obrigatório, pois estipulado em lei e por políciação. Quando o titular da marca assume deveres de caráter policial em face da comunidade como um todo e da manutenção da qualidade daquele signo, sob sanção de propriedade industrial, o controle passa a ser dever do titular da marca e não uma escolha desse titular.

Os artigos 148, II, da LPI, que fala da marca de certificação, e 7º, parágrafo 1º, itens b e c, da Resolução nº 75/2000, do INPI, que estabelece as condições para o reconhecimento das indicações geográficas já transcritas no presente estudo, estipulam a obrigatoriedade legal de um controle sobre os usuários do signo e os produtos e serviço que este signo assinala.

¹⁴⁸ Esses artigos determinam que o titular da marca tem o direito de controlar a aposição da marca, ou seja, o uso que se faz dessa marca, inclusive de características intrínsecas aos produtos, como suas especificações, natureza e qualidade. Verificamos a afirmação supre quando a lei determina que o titular da marca zele pela integridade material da marca, e não somente pela reputação da marca. Esse zelo se efetiva através do controle. No caso do controle do artigo 130, III, da LPI esse direito persiste até o momento que o produto é vendido, depois de vendido, pelo princípio da exaustão, o titular perde esse direito, mas até então ele possui esse direito de controle sobre o uso marca. No caso da licença esse direito de controle persiste enquanto existir a licença. Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: [...] III - zelar pela sua integridade material ou reputação. Art. 139. 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.

Assim também encontramos positivado o que falamos acima no direito inglês: *It is established law in the United Kingdom, United States and other jurisdictions that for the licensor of a trade mark to retain his rights in the mark and the use to inure to his benefit he must exercise quality control of the licensee's output. Quality control, by definition, requires some licensor involvement in the licensee's production activities. What then is the minimum measure of such involvement for a licensor to incur liability for a dangerously defective product sold by the licensee under the licensor's mark?*

Quality control in the licensing context is designed to assure a level of quality consistent with purchaser's expectations and previous purchasing experience. Through its trade mark, the licensor maintains a single source for uniform quality of the goods by controlling the quality to requirements put on the licensee. Failure to comply with the licensor's quality control requirements properly incurs suspension of the license pending remedial action on the part of the licensee. In: BELSON, Op. cit. p. 66.

Nas marcas de certificação e nas indicações geográficas encontramos uma exigência coercitiva da presença de um controle sobre os produtos assinalados pela marca e sobre os usuários dessa marca, ou seja, sobre a qualidade que garantem. Sem a informação do meio pelo qual esse controle será exercido, a marca de certificação e as indicações geográficas não chegam nem a ter seus pedidos de registro examinados. Isso que dizer que não existe marca de certificação, nem indicações geográficas registradas que não tenham pré-estipuladas as formas de controle dessas marcas.

Entendemos que as marcas coletivas, quando autorreguladoras da qualidade, também possuem a obrigação de exercer um controle sobre a qualidade que garantem, pelo seu caráter pollicitatório, conforme já dito.

E qual o significado desse controle para os signos substanciais?

O termo controle, positivado na forma acima mencionada, assemelha-se ao significado que esse termo tem como função que compõe o processo de produção na administração.

Segundo Djalma Oliveira,¹⁴⁹ controlar é comparar o resultado das ações com padrões previamente estabelecidos, com a finalidade de corrigi-las se necessário. É verificar e constatar se as atividades estão sendo realizadas de acordo e da forma previamente estipulada.

E para que serve esse controle?

Já o controle será o **meio pelo qual o titular da marca vai tomar as precauções para que ele não tenha que ser penalizado pelo não cumprimento da garantia dada. Para não ser penalizado pela falha na certificação ele tem que provar o controle.**

¹⁴⁹ OLIVEIRA, Djalma.P.R, *Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial*. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2005 *apud* [http://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_\(administra%C3%A7%C3%A3o\)](http://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_(administra%C3%A7%C3%A3o)). Acesso em 04/09/2010.

Esse controle pode ser coercitivo e positivado em lei, inerente à existência do instituto, ou pode ter uma coerção superveniente, como nos casos das marcas de certificação, que autorregulam a qualidade dos produtos ou serviços assinalados por elas, e somente se obrigam a este controle no regulamento do uso da marca.

Entretanto, em todos os signos substanciais a ausência desse controle resulta, ao seu titular, direta ou indiretamente, na perda do signo.

Afirmamos que isso acontece em todos os signos dessa natureza, uma vez que, inclusive as indicações geográficas, apesar de não se ter uma previsão legal nesse sentido, caducam ao terem suas características alteradas e desnaturadas por quem as usa.

Assim pondera Marcos Fabrício:¹⁵⁰

[...] Uma outra hipótese há de ser considerada no caso específico das denominações de origem, quando não mais conseguirem atingir os padrões de qualidade estabelecidos. A perda da qualidade pode se dar pelas alterações dos fatores naturais através do tempo. As condições naturais que proporcionavam a fabricação ou produção de um certo tipo de produto podem desgastar-se ou desaparecerem (como exemplo o desgaste do solo ou a seca de uma fonte). Nesta hipótese sem os fatores naturais que atribuem qualidades e características pecuniárias ao produto, passam a não mais existir. Perdendo o produto a qualidade, com efeito perde o direito à denominação de origem.

Nas marcas de certificação e nas coletivas, essa previsão se faz no artigo 151, II, da LPI. É o que afirma Astrid Angulo:¹⁵¹

A transgressão do referido princípio de controle, ao derivar de forma indissociável da própria natureza da função de certificação que cumpre a marca, acarreta para o titular como sanção a perda do direito sobre a Marca de Certificação. Isto ocorre em função de que, seja pela conduta omissa ou porque legitimamente não pode exercer o controle sobre o uso da marca, o titular permite que os usuários dêem a esta um uso diferente ou incompatível com o regulamento de utilização da Marca de Certificação – cf. Art. 151, II, LPIB 9.279/96. Ou então porque com tal falta de controle torna-se ineficaz a função certificadora neste tipo de marca, e em consequência converte-se em uma marca enganosa. Em relação ao princípio de controle de uso da marca por parte do titular, é interessante agregar a experiência legislativa italiana, que considera que o referido princípio na Marca Coletiva que certifica não exclui a possibilidade de aplicação das normas sobre a concorrência – quando

¹⁵⁰ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welges. **A Propriedade Industrial e a proteção dos nomes geográficos**. Curitiba: Juruá, 2007, p 95.

¹⁵¹ ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 149. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

a conduta omissa do titular dá lugar a práticas que violam a concorrência, por parte dos usuários da marca ou do próprio titular- sempre que a aplicação de tais normas não resulte contrária ao cumprimento da função de certificação da marca.

CAPÍTULO III DOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE.

3.1 DA CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE.

Certificação é a ação de certificar um fato;¹⁵² a asserção da realidade ou a verificação de um fato;¹⁵³ a declaração oficial de veracidade de ato, fato, situação habilidade, atributo, característica etc., proferida por pessoa previamente habilitada e com autoridade comprovada.¹⁵⁴ Nas palavras de Belson, certificação “é a garantia da verdade de certas informações”.¹⁵⁵

¹⁵²MICHAELIS.

Dicionário

Michaellis.

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=certificação>. Acesso em 22/09/10.

¹⁵³BUARQUE DE HOLLANDA. Aurélio. Dicionário Aurélio: <http://www.dicionariodoaurelio.com/Certificacao>, Acesso em 22/09/10.

Certificar: Dar como certo; assegurar como verdadeiro. / Convencer da certeza. / Fazer (alguém) ciente de. / Passar certidão de. / &151; V.pr. Convencer-se da certeza de; averiguar.

<http://www.dicionariodoaurelio.com/Certificar>

¹⁵⁴ “Certificação é a declaração formal de ‘ser verdade’, emitida por quem tenha credibilidade e tenha autoridade legal ou moral. Ela deve ser formal, isto é, deve ser feita seguindo um ritual e ser corporificada em um documento. A certificação deve declarar ou dar a entender, explicitamente, que determinada coisa, *status* ou evento é verdadeiro. Deve também ser emitida por alguém, ou alguma instituição, que tenha fé pública, isto é, que tenha credibilidade perante a sociedade. Essa credibilidade pode ser instituída por lei ou decorrente de aceitação social.” Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Certifica%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em 06/09/10.

¹⁵⁵ Belson também fornece a definição do *Black's law dictionary*: “A certificate is evidence or probative matter providing assurance that some act has or has not been done, or some event occurred, or some legal formality has been complied with.” BLACK, Henry Campbell. **Black's law dictionary** St. Paul: West Publishing, 1968, p. 285. *Apud* In: BELSON, Jeffrey. **Special Report - Certification Marks**. London: Sweet & Maxwell, 2002, p. 5.

No que tange à certificação de qualidade dos produtos e serviços, vale destacar a definição de Astrid Ângulo: “certificação é a afirmação técnica sobre a presença de um ou mais atributos de valor diferencial em produtos ou serviços”.¹⁵⁶

[...]

Em relação ao que deve ser entendido quando o legislador fala em certificar, em primeiro lugar devemos expressar que ele quer referir-se à ação ou tarefa encomendada à Marca de Certificação, de assegurar e fazer constar por escrito a realidade de um fato por quem possui atribuição para tal, isto é, a certificação entendida em um sentido lato ou técnico. O titular – com atribuição – uma vez concedido o direito de exclusividade sobre a Marca de Certificação – segundo o contexto da própria definição – atesta a conformidade do produto ou serviço com determinadas normas, especificações técnicas ou requisitos que de forma comum se encontram presentes naqueles produtos ou serviços submetidos à certificação.¹⁵⁷

3.1.1 Certificação de qualidade por terceiros ou por quem a usa.

Com relação a quem faz o serviço de certificação, encontramos uma divergência. Há quem entenda que, por natureza, a certificação é dada por pessoa alheia ao objeto certificado, o que configura uma característica de imparcialidade e credibilidade sobre o objeto certificado:

A certificação de produtos ou serviços, sistemas de gestão e pessoas é, por definição, realizada pela terceira parte, isto é, por uma organização independente acreditada para executar essa modalidade de Avaliação da Conformidade.¹⁵⁸

[...]

Nesses produtos, essa afirmação é expressa mediante uma marca por seu titular, como entidade que de forma independente e transparente garante a eficácia da função de certificação no mercado e frente ao consumidor final pelos produtos ou serviços certificados.¹⁵⁹

Entretanto, há quem entenda que a certificação pode até ser fornecida pela própria pessoa que utiliza a certificação: “Certificados podem, inclusive, ser dados pelas

¹⁵⁶ ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 83. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

¹⁵⁷ Ibid. p. 137.

¹⁵⁸ Em: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/certificacao.asp> Acesso em 06/09/10.

¹⁵⁹ Ibid., p. 83

próprias empresas que os utilizam, principalmente como apelo publicitário, o que pode ser caracterizado como *cheap talk*, ou seja, um apelo sem credibilidade garantida".¹⁶⁰

Belson, quando afirma que as marcas coletivas podem exercer uma função de certificação, implicitamente concorda que a certificação pode ser dada por parte não alheia ao uso do signo.¹⁶¹

Como veremos adiante, pelo menos em nosso país, existem outros tipos de declarações quando um fornecedor deseja, sob condições preestabelecidas, dar garantia de que seu produto, processo ou serviço estão em conformidade com requisitos especificado, como a Declaração de Conformidade do Fornecedor.

3.1.1 O nosso entendimento sobre essa divergência.

Entendemos que o ato de emitir declaração de verdade sobre certas informações, a certificação como definida nos dicionários, é a certificação em seu sentido lato e pode ser emitida tanto por terceiros, como pela própria pessoa que utiliza essa declaração.

Já a certificação em sentido estrito, emitida por órgãos de certificação, como o Inmetro, e a certificação provida pela marca de certificação **somente** podem ser emitidas por pessoas estranhas ao fabrico e uso dos produtos e à prestação dos serviços, previamente habilitadas e com autoridade comprovada.

Simpaticamos com a adequação que as certificações dadas pelas pessoas que as utilizam, como no caso dos titulares de uma marca coletiva de natureza certificadora, tenham, no sentido estrito do significado, outra denominação que não certificação,

¹⁶⁰ <http://pt.wikipedia.org/wiki/Certifica%C3%A7%C3%A3o>

¹⁶¹ BELSON, Jeffrey. **Special Report – Certification Marks**. London: Sweet & Maxwell, 2002, p. 22,

como, por exemplo, a Declaração de Conformidade do Fornecedor, com a finalidade de evitar confusões entre conceitos e denominações.

Outra característica da certificação é a vinculada intrinsecamente à garantia e ao controle: a continuação. As certificações precisam ser renovadas e reavaliadas periodicamente pela entidade que avaliou e concedeu a certificação. “As certificações geralmente precisam ser renovadas e reavaliadas periodicamente por um órgão regulador certificador, que será responsável pela credibilidade dos métodos de avaliação do certificado”.¹⁶²

3.1.2 Das características da certificação de qualidade.

Observamos também que a certificação pode ser emitida tanto por órgãos privados como por órgãos públicos, por empresa privada independente ou pela própria empresa que utiliza a certificação.¹⁶³ Ela pode ser tanto uma certificação voluntária,¹⁶⁴ quanto compulsória. A certificação compulsória é regida por norma que determina a necessidade de certificação e o produto ou serviço.¹⁶⁵ Essas características da certificação vão depender da sua natureza de interesse geral ou restrito, disponível ou indisponível.

¹⁶² <http://pt.wikipedia.org/wiki/Certifica%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em 19/09/10.

¹⁶³ Nos casos das marcas coletivas de qualidade.

¹⁶⁴ Segundo Angulo Astrid, “a certificação voluntária é um atributo de confiança que constitui uma das melhores formas que possui o consumidor final para reconhecer nos produtos ou serviços a presença de determinadas propriedades que os qualificam, uma vez que tenham sido submetidos a um sistema de controle, realizado por terceiro independente do fabricante ou comerciante, com idoneidade econômica e técnica.” In: ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 83. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

¹⁶⁵ Observe-se o estabelecido pelo Inmetro sobre a questão:

A certificação compulsória, no âmbito do SBC – Sistema Brasileiro de Certificação, é um serviço prestado pelo SBC aos órgãos regulamentadores oficiais. Deve ser executada com base no regulamento técnico indicado no documento que a criou e complementada por regra específica de certificação. Neste caso devem ser tomados como referência os modelos identificados pela ISO/CASCO.

Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/comites/sbc.asp>. Acesso em 06/09/10.

A certificação de qualidade nos produtos e serviços, no nosso entendimento, sempre terá uma natureza de interesse transindividual, pois envolverá interesses coletivos¹⁶⁶ dos usuários da certificação e difusos¹⁶⁷ dos consumidores dos produtos e serviços certificados.

Astrid Angulo,¹⁶⁸ autora que possui entendimento semelhante ao nosso a esse respeito, pondera que:

[...] o interesse geral em qualquer que seja o sistema legal adotado para proteger a Marca de Certificação é promovido em um plano triplô: teleológico, porquanto está presente na finalidade que a marca é chamada a cumprir; estrutural, pois se encontra presente de forma indissociável na construção da instituição da Marca de Certificação; e operativo, enquanto pressuposto que habilita a intervenção legítima da Administração no exercício da atividade certificadora por parte do titular da Marca de Certificação. Desta forma, o interesse geral legitima, sem dúvida alguma, qualquer participante do mercado cujos interesses tenham sido lesionados pela Marca de Certificação, a apresentar as ações correspondentes no plano do Direito de Marcas.

¹⁶⁶Código de Defesa do Consumidor artigo 81: “Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. [...] Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: [...] II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.”

Interesses Coletivos: “São aqueles de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica. Ricardo Ribeiro Campos nos exemplifica que seria direito coletivo ação que visasse impedir o desrespeito à observância do quinto constitucional na composição dos Tribunais em detrimento da classe de advogados ou dos Membros do Ministério Público. Verificamos neste caso a impossibilidade de um advogado ou um membro do Ministério Público ingressar individualmente com uma ação judicial, pois o direito é indivisível, devendo a ação ser pleiteada pelo órgão representativo da categoria.” [Nota do Original] CAMPOS, Ricardo Ribeiro. **Legitimidade do Ministério Público para defesa de interesses individuais homogêneos.** Revista de Direito Constitucional e Internacional nº. 50, p. 189.

LINDEMBERG, Antonio. **Breves noções sobre direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêniros.** Encontrado em http://www.vemconcursos.com/opiniao/index.phtml?page_id=1814. Acesso em 06/09/10.

¹⁶⁷ Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. [...] Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;”

Interesses Difusos: “São aqueles indivisíveis, cujos titulares são pessoas indeterminadas. Como exemplo, podemos citar o direito à paz pública, à segurança pública, ao meio ambiente. O autor anteriormente citado nos traz como exemplo a ação que tivesse como interesse impedir a poluição de um rio, pois o direito ao meio ambiente saudável é direito de todas as pessoas indeterminadamente.” Ibidem.

¹⁶⁸ ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação.** Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 83. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

Não é o objetivo de nosso trabalho nos aprofundarmos sobre o interesse geral dos signos distintivos substanciais, o que faremos somente na medida necessária para fundamentar os tópicos deste trabalho quando necessário for. Entretanto, para quem se interessar sobre o assunto, ver Astrid Angulo, que no capítulo 2 de sua tese, “Marcas de Certificação”, faz extenso estudo sobre o interesse geral das marcas de certificação.

Produtos e serviços de importância pública e que influenciarão na saúde, na segurança da sociedade, no meio ambiente, normalmente possuem certificação pública e compulsória, pois a sua certificação é de interesse geral e irrestrito.

“Sistemas públicos o privados: Es función de la naturaleza jurídica de la Autoridad de Certificación, la que se encarga de aprobar los pliegos o los referenciales en función de su naturaleza pública o privada, respectivamente. Generalmente la observancia de estos protocolos se traduce en la concesión de un distintivo diferenciador propiedad de la Autoridad de Certificación, con el que el producto accede a los mercados. Como ejemplos, la Indicación Geográfica Protegida es regulada por las Comunidades Europeas y por tanto de carácter público, mientras que SICAL fue elaborada por ECOHAL, una organización empresarial sectorial y de índole privada que integra a muchas de las alhóndigas almerienses.”¹⁶⁹

[...]

“A certificação compulsória dá prioridade às questões de segurança, de interesse do país e do cidadão, abrangendo as questões relativas aos animais, vegetais, proteção da saúde, do meio ambiente e temas correlatos.

Pode ser aceita a participação de organismos estrangeiros na certificação compulsória, desde que haja equivalência comprovada ou acordo de reconhecimento recíproco entre o sistema que o credenciou e o sistema de Acreditação administrado pelo INMETRO.”¹⁷⁰ (grifos nossos).

Produtos e serviços de interesse público, mas que não influenciam de forma incisiva nos aspectos da sociedade e no lugar em que vivemos, normalmente são certificados por entidades privadas, uma vez que a administração pública não possui estrutura e mecanismos para certificar de forma direta todos os produtos e serviços postos no mercado. A alternativa que a Administração encontra é terceirizar essa certificação, de forma indireta, mas vinculá-la à sua tutela, como acontece com as marcas de certificação,¹⁷¹ que veremos adiante.

¹⁶⁹ CRUZ GOMEZ, José Carlos; COBOS, Blanca Lucena y outros. **Sistemas de certificación de la calidad en el sector agroalimentario español**, p. 26. Disponível em <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=937350>. Acesso em 06/09/2010.

¹⁷⁰ LORDÉLO, Patricia Miranda. **Sistemas ISO 9001:2000 – Estudos de Casos em Empresas Construtoras de Edifícios**, p. 29. Encontrado em : http://pcc2530.pcc.usp.br/Textos%20para%20leitura/Patricia%20_Lordelo_Capitulo_02_1.pdf. Acesso em 15/09/10.

¹⁷¹ “Somente a partir do próprio regulamento de utilização da Marca de Certificação, a Administração - a quem corresponde arbitrar e defender os interesses gerais – pode pronunciar-se sobre se tal Marca de Certificação – em cada caso concreto – atende alguma vantagem de interesse geral, além de avaliar a eficiência do esquema de certificação proposto pelo titular para cumprir com a função certificadora da marca.” In: ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 139. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

3.1.3 Da certificação como símbolo.

Como já mencionado no capítulo 1, tratou-se, no presente trabalho, da qualidade como a referência a qualquer propriedade ou atributo presente ou ausente nos produtos ou serviços certificados,¹⁷² agregando valores intrínsecos a eles.

Nos signos substanciais, essas características são consideradas na perspectiva funcional e objetiva, como a presença de algum material na elaboração do produto, a metodologia na fabricação de produtos e execução de serviços, a região geográfica e características do produto devido a seu cultivo nessa região, etc.

Não obstante, como também exposto no referido capítulo, em um mesmo signo substancial os três tipos de qualidades coexistem no signo distintivo substancial.

Disso depreendemos que a certificação indica a existência e preservação primariamente de aspectos objetivos, concretos e funcionais dos produtos e serviços, mas também, em alguns casos, certifica aspectos semiológicos desses produtos.¹⁷³

É o que ocorre com signos distintivos substanciais que, por exemplo, além da certificação da metodologia de produção de um produto, podem certificar e preservar o modo de fazer e viver de uma determinada população; ou que por trás de uma certificação de ausência da utilização de um material danoso à natureza na elaboração de um produto ou na execução de um serviço, certifica também a ideologia de uma sociedade que se preocupa na preservação do meio em que vive para si e para as futuras gerações.

¹⁷² ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação.** Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 219. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

¹⁷³ Essa característica é apontada por Astrid Angulo ao definir, segundo sua percepção, o significado que a palavra natureza, uma das características que podem ser certificadas na marca de certificação, no artigo 123 da LPI: “Sobre o termo ‘natureza’, cremos que se refere aos atributos relacionados às características organolépticas dos produtos, dirigidas a satisfazer necessidades ou fatores de ordem sociocultural, meio ambiente, éticos, tradicionais, etc. Neste sentido, a cor ou o sabor dos alimentos – requisitos organolépticos –; fatores referentes ao meio ambiente ao longo da cadeia produtiva – produtos ecológicos –; e referente aos trabalhadores encarregados da produção e comércio justo -, são propriedades que nos produtos ou serviços podem ser certificáveis por meio de uma Marca de Certificação” Ibidem, p. 142.

Essa certificação, além de substancial, é o que chamamos aqui de certificação simbólica, identificada nas palavras de Radomsky:¹⁷⁴

[...] não é menos verdade que elas (certificações) têm fortes efeitos nas culturas como um todo. Tal como explicitei no início, um conjunto de mudanças societárias recentes está implicado: mudanças vinculadas à sanidade dos alimentos, à preocupação com o corpo, à sustentabilidade ambiental, e também a atitudes de valorização do pertencimento local, ou seja, a proposição de que espaços e produtos se tornam valorizados pelo simbólico, por aquilo que representam. Em relação a este último ponto, é interessante dar-se conta de que ele possui significativa ligação a padrões de conduta social tipicamente contemporâneos, tais como a valorização da diferença em si mesma, e, da mesma forma, ao avanço de novas formas de produção e consumo, para as quais a idéia de distinção é essencial. (grifos nossos)

A certificação simbólica, mais do que preservar características que ideologicamente são importantes para as pessoas que consomem esses produtos e serviços, preserva, além dos valores tangíveis, os valores intangíveis. E ainda se tornam poderosos instrumentos de *marketing*, pois trazem a conotação emocional e simbólica para algo que prioritariamente tem uma utilidade funcional e racional.

Esclarecemos que um signo distintivo substancial, pode **também** certificar características simbólicas, mas só terá a natureza de substancial se certificar intrinsecamente alguma característica do produto ou serviço, função jurídica e essencial deste tipo de signo.

3.1.4 Da certificação como barreira de entrada.

Outro papel da certificação é servir como barreira de entrada de produtos e serviço em mercados.

Ressalte-se que certificar é padronizar em um mesmo nível produtos e serviços, excluindo desse grupo os produtos e serviços que não se adéquam aos requisitos da

¹⁷⁴ RADOMSKY. Guilherme Francisco Waterloo. Propriedade Intelectual e Certificação de Produtos da Agricultura Ecológica. **Propriedade Intelectual: Estudos Antropológicos**. P. 207-208. Disponível em www.tomoeditorial.com.br.

certificação. Deste modo, ao estabelecer um certo requisito para um produto ou serviço estar em um mercado, cria-se, no aspecto concorrencial, uma barreira que limita o acesso ao mercado de produtos e serviços que não estejam adequados aos níveis de exigência desse marcado.¹⁷⁵

Isso é uma forma de proteger esse mercado de produtos inadequados aos seus consumidores, mas também pode ser uma forma de proteção e reserva de mercado para produtos e serviços nativos daquele mercado de produtos e serviços estranhos a ele.

É o que assevera Rodomsky:¹⁷⁶

Assim, a certificação – ato de atribuir um selo de conformidade a um produto segundo seu processo produtivo – impõe imperativos tanto para um comércio de longa como para de curta distância, aplicando qualificativos e distinções para produtos. E aqui é relevante não perder de vista a discussão inicial, pois se as certificações são dispositivos para regulação e controle das relações econômicas [...]

No que diz respeito à certificação de produtos orgânicos e ecológicos, é preciso recordar também que ela possui uma dimensão de poder particular: se por um lado a ela corresponde um maior aproveitamento de nichos de mercado para produtores de especialidades ou salvaguardados por princípios de denominação de origem, por outros os sistemas poderiam ser interpretados como formas conservadoras de impor barreiras a certos produtos provenientes de países do terceiro mundo, alimentando um sentimento de localismo.

Países como Estados Unidos, Canadá, Japão e também a União Europeia passaram a criar obstáculos para a entrada de mercadorias vindas do sul, alegando riscos de insegurança alimentar e falta de inspeção criteriosa. Foi por essa razão que os mecanismos de certificação primeiramente se organizaram nos países centrais. O sistema se tornou mais difundido alguns anos depois, todavia a lógica permaneceu: apesar do surgimento das organizações certificadoras nos países do terceiro mundo, elas precisavam passar por sistemas de acreditação, fornecidos por associações e organizações, tais como a IFOAM.

3.2 A CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE NO BRASIL.

Ponto importante neste estudo é a diferenciação:

¹⁷⁵ É o que pondera Margaret Chon: “*From a producer (e.g., farmer or exporter) perspective, standards can pose barriers to market entry (lock-out) because they may be hard to locate and therefore difficult to comply with (i.e., certify). This is especially true for competitors hailing from information – or resource – poor regions.*” In: CHON, Margaret. Marks of rectitude. **Fordham Law Review**. v. 77, 2009, p 8.

¹⁷⁶ RADOMSKY. Guilherme Francisco Waterloo. Propriedade Intelectual e Certificação de Produtos da Agricultura Ecológica. **Propriedade Intelectual: Estudos Antropológicos**. P. 207-208. Disponível em www.tomoeditorial.com.br.

- (a) da certificação de conformidade e de padrões técnicos, que em nosso país são de natureza pública, e
- (b) dos signos que certificam características relacionadas à qualidade¹⁷⁷, que podem também, mas não só, certificar padrões técnicos e em conformidade, que são de natureza privada.¹⁷⁸

3.2.1 A certificação pública.

No País, existem produtos e serviços cuja certificação de padronização e de características técnicas é dada, garantida e controlada por entidades públicas. Essas certificações, exigidas por norma legal, de forma compulsória ou de forma voluntária, por dizerem respeito à segurança, saúde, alimentação, a questões de interesse público maior, são realizadas pelo Estado, sob sua garantia oficial, controle e tutela.

Ainda que as marcas de certificação¹⁷⁹ sejam de interesse tranindividuais, conforme mencionamos, alguns produtos e serviços, devido à sua importância, riscos e efeito para a sociedade, requerem uma garantia e um controle oficial público e não privado.

Esses signos não se encontram dentro dos signos substanciais protegidos pela nossa lei de propriedade industrial. Sua natureza é exclusivamente de direito público,

¹⁷⁷ Qualidade com o significado a que nos referimos no item 1.2.2.3

¹⁷⁸ A atividade de certificação de produtos ou serviços pode ser enquadrada simultaneamente em ambas esferas, sendo que o que irá determinar a natureza da relação jurídica é o fato jurídico normatizado da certificação pela marca institucionalizada. ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 195. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

¹⁷⁹ É o que explica Astrid Angulo: “Finalmente, cremos que a intervenção da Administração em relação à Marca de Certificação não a impregna de elementos objetivos nem subjetivos que nos façam crer na possibilidade de estar ante uma instituição jurídica de caráter administrativo, desvirtuando as normas de caráter privado. Sendo assim, impõe-se uma delimitação com respeito aos fatos jurídicos que configuram o conteúdo das normas.” Ibidem, p. 139.

mais especificamente são tutelados pelo direito administrativo e não pelo direito de propriedade industrial.¹⁸⁰

Observamos ainda que eles não são tampouco signos distintivos para efeitos da propriedade intelectual, não perdendo a sua efetividade jurídica e econômica, ainda que não cumprindo os requisitos mínimos de distintividade relativa e absoluta, característica desses signos.

Quanto à distintividade relativa, entre os mesmos competidores do mercado, temos que estes signos estão fora do comércio, ou seja, não concorrem com outros signos de natureza semelhante. Na realidade, os signos oficiais de conformidade e padrões técnicos são únicos, não possuem outros com a mesma natureza e finalidade, por não competirem em um mercado e não distinguirem nenhum objeto; ao contrário, marcam todos os produtos e serviços que em um mercado específico queiram estar e que tenham, por lei, requisitos mínimos para figurarem nesse mercado.

Ademais, no que tange ao requisito da distintividade absoluta, mesmo um signo totalmente necessário pode ser utilizado como nome da certificação sem problema algum. É completamente aceitável que um selo de certificação pública para ausência de chumbo em brinquedo seja denominado de selo de “ausência de chumbo em brinquedo”.

Nota-se, portanto, que esses signos não se confundem com os signos distintivos substanciais que ora estudamos. Mesmo que eles tenham um traço em comum, a certificação de características em comum em produtos e serviços, vemos que os signos de certificação pública descendem de ramosa de direito distinto, tendo a sua garantia

¹⁸⁰ Essa questão também foi levantada por Astrid Angulo em sua Obra: Em relação às referidas circunstâncias, cremos que a anteriormente mencionada Marca de Certificação NORVEN, trata-se, além de uma Marca de Certificação, de um sinal de natureza essencialmente administrativa, que garante a conformidade técnica do produto ou serviço com norma de qualidade estabelecida no Sistema Venezuelano de Qualidade. ÂNGULO, Op. Cit. p. 199.

cunho oficial e diferentes consequências, e sofrendo um controle com características específicas da sua natureza.

3.2.1.1 Da avaliação de conformidade.

A avaliação de conformidade é a forma pela qual, aqui no Brasil, o Estado controla e certifica as características técnicas e padrões de produtos e serviços. O órgão público responsável por essa avaliação é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO.¹⁸¹

¹⁸¹ Assim encontra-se a definição do INMETRO em seu site:

“O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro - é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro). Objetivando integrar uma estrutura sistêmica articulada, o Sinmetro, o Conmetro e o Inmetro foram criados pela Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, cabendo a este último substituir o então Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e ampliar significativamente o seu raio de atuação a serviço da sociedade brasileira.

No âmbito de sua ampla missão institucional, o Inmetro objetiva fortalecer as empresas nacionais, aumentando sua produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços.

Sua missão é prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do País.

Dentre as competências e atribuições do Inmetro destacam-se:

- Executar as políticas nacionais de metrologia e da qualidade;
- Verificar a observância das normas técnicas e legais, no que se refere às unidades de medida, métodos de medição, medidas materializadas, instrumentos de medição e produtos pré-medidos;
- Manter e conservar os padrões das unidades de medida, assim como implantar e manter a cadeia de rastreabilidade dos padrões das unidades de medida no País, de forma a torná-las harmônicas internamente e compatíveis no plano internacional, visando, em nível primário, à sua aceitação universal e, em nível secundário, à sua utilização como suporte ao setor produtivo, com vistas à qualidade de bens e serviços;
- Fortalecer a participação do País nas atividades internacionais relacionadas com metrologia e qualidade, além de promover o intercâmbio com entidades e organismos estrangeiros e internacionais;
- Prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro, bem assim aos seus comitês de assessoramento, atuando como sua Secretaria-Executiva;
- Fomentar a utilização da técnica de gestão da qualidade nas empresas brasileiras;
- Planejar e executar as atividades de acreditação de laboratórios de calibração e de ensaios, de provedores de ensaios de proficiência, de organismos de certificação, de inspeção, de treinamento e de outros, necessários ao desenvolvimento da infra-estrutura de serviços tecnológicos no País; e
- Desenvolvimento, no âmbito do Sinmetro, de programas de avaliação da conformidade, nas áreas de produtos, processos, serviços e pessoal, compulsórios ou voluntários, que envolvem a aprovação de regulamentos.” Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/inmetro/oque.asp>. Acesso em: 08/09/10.

De acordo com o INMETRO,

a avaliação de conformidade é o processo sistematizado, acompanhado e avaliado, de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo ou serviço, ou ainda um profissional, atende a requisitos pré-estabelecidos em normas e regulamentos técnicos com o menor custo para a sociedade.¹⁸²

Os mecanismos de avaliação de conformidade disponíveis pelo INMETRO são: a Certificação, Declaração do Fornecedor,¹⁸³ Etiquetagem,¹⁸⁴ Inspeção¹⁸⁵ e Ensaios.¹⁸⁶

¹⁸²Disponível em <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/definicaoAvalConformidade.asp>. Acesso em 08/09/10.

¹⁸³ Sobre este mecanismo de avaliação assim explica o site do INMETRO:

“Este mecanismo de Avaliação da Conformidade é o processo pelo qual um fornecedor, sob condições pré-estabelecidas, dá garantia escrita de que um produto, processo ou serviço está em conformidade com requisitos especificados, ou seja, trata-se de um modelo de Avaliação de Conformidade de 1ª parte.

O conteúdo mínimo que deve constar na declaração, de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17050: Avaliação da Conformidade – Declaração de conformidade – Parte 1: Requisitos Gerais, inclui os seguintes aspectos:

- a)** identificação única da declaração de conformidade;
- b)** nome e endereço de contato do emitente da declaração de conformidade;
- c)** identificação do objeto da declaração de conformidade (por exemplo, nome, tipo, data de produção ou nº do modelo de um produto, descrição de um processo, sistema de gestão, pessoa ou organismo e/ou outra informação suplementar pertinente);
- d)** relatório de conformidade;
- e)** uma lista completa e clara das normas ou outros requisitos especificados, assim como as opções selecionadas, se existirem;
- f)** data e local da emissão da declaração de conformidade;
- g)** assinatura (ou sinal equivalente da validação), nome e função da(s) pessoa(s) autorizada(s) a agir em nome do emitente;
- h)** qualquer limitação na validade da declaração de conformidade.

No âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, a declaração de conformidade do fornecedor é um mecanismo de avaliação aplicado a produtos, **processos ou serviço que ofereçam de médio a baixo risco à saúde e segurança do consumidor e do meio ambiente.**

A Declaração de Conformidade do Fornecedor é uma intervenção mais branda e menos onerosa nas relações de consumo, já que a interferência externa (terceira parte) é eliminada. Confere, também, maior agilidade no atendimento das demandas da sociedade por Avaliação da Conformidade.

É importante destacar que a Declaração de Conformidade do Fornecedor, como todos os programas de avaliação da Conformidade, é feita a partir de regras pré-estabelecidas, que têm que assegurar adequado grau de confiança na conformidade em relação a normas e regulamentos, similarmente oferecidos por uma avaliação da conformidade de terceira parte. Nesse sentido, quando da implantação de programas de primeira parte, tornam-se necessárias ações mais intensificadas de avaliação no mercado, particularmente através da verificação da conformidade.

Há setores, em especial os de serviço, que carecem de um acompanhamento e controle mais efetivo do processo de avaliação da conformidade, em que o registro da Declaração de Conformidade do Fornecedor está condicionado a verificações de acompanhamento exercidas pelos Órgãos Estaduais de Pesos e Medidas - IpeM, que atuam de forma delegada pelo Inmetro.” (grifos nossos). Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/declaFornecedor.asp>. Acesso em: 08/08/10.

¹⁸⁴ Os produtos etiquetados são os que apresentam etiqueta informativa indicando seu desempenho de acordo com os critérios estabelecidos. Esta etiqueta pode ser comparativa entre produtos de um mesmo

Esses são os tradicionais mecanismos de avaliação de conformidade utilizados em outros países, mas a sua metodologia é específica e foi desenvolvida pelo Instituto, considerando as ferramentas de análise de risco e tomando como base aspectos legais, ambientais, sociais, técnicos e econômico-financeiros, selecionando os mecanismos de avaliação da conformidade disponíveis no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade mais adequados às especificidades de cada produto ou serviço.¹⁸⁷

tipo ou somente indicar que o produto atende a um determinado desempenho especificado, podendo ser, ainda, de caráter compulsório ou voluntário.

Informação disponível em <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/etiquetagem.asp>. Acesso em 08/0910.

¹⁸⁵ Sobre este mecanismo de avaliação assim explica o site do INMETRO:

“A inspeção é definida como Avaliação da Conformidade pela observação e julgamento acompanhados, conforme apropriado, por medições, ensaios ou uso de calibres. É importante distinguir na Avaliação da Conformidade, o Mecanismo Inspeção dos mecanismos Ensaio e Certificação. Os resultados podem ser utilizados para apoiar a Certificação e a Etiquetagem, e o Ensaio pode fazer parte das atividades de Inspeção.

Essas atividades são centrais à Avaliação da Conformidade de produtos e serviços, e podem incluir o ensaio de produtos, materiais, instalações, plantas, processos, procedimentos de trabalho ou serviços, durante todos os estágios de vida desses itens. Visam à determinação da conformidade aos regulamentos, normas ou especificações, e o subsequente relato de resultados.

A inspeção pode ser aplicada em áreas como segurança, desempenho operacional e manutenção da segurança ao longo da vida útil do produto. O objetivo principal é reduzir o risco do comprador, proprietário, usuário ou consumidor.

Os resultados da inspeção podem ter consequências importantes para fornecedores e consumidores, por isso a competência, imparcialidade e integridade dos Organismos de Inspeção, são vitais. Devem possuir pessoal qualificado e experiente. O sistema interno de qualidade do organismo de Inspeção é uma garantia importante de sua competência técnica. Ela deve sofrer auditoria contínua, de forma a assegurar efetividade. A imparcialidade deve ser garantida – não devendo existir interesse comercial por parte dos funcionários nos produtos e/ou serviços inspecionados. A integridade, por sua vez, está intimamente ligada ao respeito à confidencialidade das informações recebidas durante a Inspeção.” Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/inspecao.asp>. Acesso em 08/09/10.

¹⁸⁶ “O ensaio é uma operação técnica que consiste na determinação de uma ou mais características de um dado produto, processo ou serviço, de acordo com um procedimento especificado. É o mecanismo de Avaliação da Conformidade mais utilizado, podendo ser em conjunto a com inspeção. Os laboratórios de ensaios podem ser operados por uma variedade de organizações, incluindo agências governamentais, instituições de pesquisa e acadêmicas, organizações comerciais e institutos de normalização. Podem ser divididos em duas principais categorias:

Laboratórios que produzem dados que serão utilizados por terceiros

Laboratórios que produzem dados para uso interno das organizações”

Explicação encontrada em: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/ensaios.asp>. Acesso em 08/09/10.

¹⁸⁷ Explicação encontrada em <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/definicaoAvalConformidade.asp>. Acesso em 08/09/10.

3.3 A CERTIFICAÇÃO PRIVADA.

3.3.1 Moody's e outras entidades certificadoras privadas.

Existem entidades especializadas em certificar empresas, mercados, países, ações, entre outros itens, quanto à sua segurança, efetividade, risco, valor, transparência, as diversas qualidades e características avaliadas e apontadas objetivamente que influenciam na segurança e economia de países e do mundo. Essas certificações não deixam de ser marcas de certificação, mas certificam mais do que produto e serviços.

Uma delas é a Moody's, empresa atuante em diversos países do mundo, incluindo o Brasil, especializada em serviços de avaliação, certificando a segurança e eficiência de emissores corporativos, estruturados e financeiros, como bancos, seguradoras, gestores de recursos, empresas dos mais diversos setores, companhias de infraestrutura e *project finance*, além de operações estruturadas.¹⁸⁸

Podem ser citadas também as agências de avaliação de crédito (CRA). Estas são empresas que atribuem classificações de crédito para os emissores de certos tipos de obrigações de dívida, bem como os instrumentos de dívida si.¹⁸⁹

3.4 A MARCA DE CERTIFICAÇÃO.

Chegamos a outro ponto nodal de nosso estudo. Nos capítulos anteriores, tratou-se dos signos distintivos substanciais como gênero. A partir desta seção, serão discutidos os signos distintivos substanciais em suas espécies. De início, serão examinadas as marcas de certificação.

¹⁸⁸ http://v3.moodys.com/pages/default_br.aspx. Acesso em 31/10/10.

¹⁸⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating_agency. Acesso em 21/11/10.

3.4.1 Conceito.

A marca de certificação é uma das espécies de marcas previstas no nosso ordenamento jurídico. Ela serve para atestar qualidade, conformidade e especificações técnicas em produtos e serviços.

Astrid Ângulo define a marca de certificação como:

um signo distintivo destinado a **atestar, assegurar e informar** sobre a **presença ou ausência de determinados atributos comuns nos produtos o serviços** que a portam, diferenciando-os em relação a aqueles que não a apresentam, de acordo às **normas ou especificações técnicas voluntárias e determinadas ao efeito, pelo titular** da marca, de **conformidade com as exigências da lei, no interesse geral dos diferentes agentes econômicos e consumidores que se vinculam** em relação com este tipo de signo distintivo **no mercado.**¹⁹⁰ (grifo nosso).

As marcas de certificação indicam a conformidade dos produtos e serviços a um determinado padrão ou características, estipulados pelo titular da marca. Elas são utilizadas por várias pessoas e certificam que os produtos e serviços produzidos ou prestados pelos usuários dessa marca possuem as características por ela certificadas e garantidas.¹⁹¹

3.4.2 Natureza da marca de certificação.

A marca de certificação é um signo distintivo de uso coletivo que se situa no âmbito do Direito Privado e é tutelada pelos direitos de Propriedade Industrial, não obstante sua tutela ser de interesse público.

Como já mencionado anteriormente, as marcas de conformidade de natureza pública estão sob a égide do Direito Público, mais especificamente do Direito Administrativo. Já as marcas de certificação são tuteladas pelo direito de Propriedade

¹⁹⁰ANGULO, Astrid Uzcátegui. **Marcas Coletivas e Marcas de Certificação.** Disponível em web.ula.ve/cjuridicas/gpi/documentos/marcas_certifica_curso.pdf. Acesso em 24/07/10.

¹⁹¹BELSON, Jeffrey. **Special Report – Certification Marks.** London: Sweet & Maxwell, 2002, p. 20.

Industrial, e têm cunho Privado. Isso significa que, não obstante a intervenção do Estado com relação aos interesses difusos e coletivos no tocante a esses signos,¹⁹² sua regulação e proteção é de natureza privada; uma relação contratual entre as partes envolvidas, de caráter privado e voluntário.¹⁹³

3.4.3 Previsão legal.

A previsão legal internacional da marca de certificação não é clara até hoje.

Como visto no capítulo 1, as marcas de certificação e as marcas coletivas podem ser atribuídas a um mesmo precedente histórico, que foi a marca corporativa utilizada pelas corporações de artesãos. Na verdade, ela era uma marca coletiva que exercia a função certificadora de qualidade, mas especificamente uma função de responsabilidade e garantia. Esses selos eram utilizados juntamente com a marca individual de cada artesão para garantir que os produtos aos quais essa marca era apostila eram daquela origem corporativa e que sua produção seguia os métodos de fabricação e qualidade garantidos por aquele grupo.

A marca das corporações de ofício é uma espécie de marca de responsabilidade,¹⁹⁴ e o conceito dessa marca primígena era diferente do que entendemos como marca de certificação atualmente:

Mesmo quando as marcas corporativas guardavam uma relação entre o que então se entendia por “marca” e a garantia de qualidade dos produtos, não se tratavam de verdadeiras marcas de garantia. Eram uma espécie de marca de responsabilidade que permitiam relacionar o produto a seu fabricante para

¹⁹² Como no regulamento de utilização que contém normas de caráter público e privado.

¹⁹³ ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação.** Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 195. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

¹⁹⁴ Como falamos no primeiro capítulo, ao falarmos da história dos signos substanciais, as marcas de responsabilidade eram marcas utilizadas nos produtos e serviços produzidos e prestados pelas corporações de ofício, que serviam para identificar qual corporação fabricou aquele produto ou prestou aquele serviço, para que ela pudesse ser responsabilizada em caso de dano aos consumidores pela má qualidade dos produtos ou serviços.

aplicar as correspondentes sanções, caso os produtos não estivessem em conformidade com as regras estabelecidas para sua elaboração. Obviamente, tal conotação mostra a distância que existe entre o sentido dado aos conceitos de Marca de Garantia de Qualidade usada pelas corporações e o sentido que possui a Marca de Certificação em sua concepção atual.¹⁹⁵

Para Astrid Angulo, a diferença primordial é que a marca corporativa de ofício tinha a função de garantir a qualidade da corporação da qual a marca provinha, e a marca de certificação atual tem o objetivo de garantir aos consumidores a presença de certas características comuns aos produtos e serviços que assinalam, assim como um determinado nível de qualidade, mediante um controle previsto e continuado.¹⁹⁶

Nos acordos internacionais, até hoje não há um consenso se a marca de certificação propriamente dita foi prevista pela CUP e consequentemente está sob guarda do TRIPS.

Continuamos ainda com os esclarecimentos de Astrid Ângulo sobre o assunto;

Dada a obscuridade da redação do artigo 7bis da CUP, resta saber se a Marca de Certificação está compreendida na Marca Coletiva, o que não se pode afirmar sem suscitar dúvidas. Verifica-se a ausência de uma definição na CUP sobre a Marca Coletiva, bem como as diversas e contrastantes interpretações que recebeu o termo “marcas coletivas” por parte das diferentes delegações nas discussões que levaram à adoção do referido artigo, sem um pronunciamento concreto a este respeito. [...]

No que tange à proteção das Marcas de Certificação no âmbito do Acordo ADPIC, devemos assinalar, em primeiro lugar, que a confusão observada em relação à proteção desta categoria de marca, dentro do termo “marcas coletivas” no art. 7bis da CUP, persiste nas discussões da Rodada Uruguai, na qual se formula esta discussão sobre a base do termo “marca registrada” e a inclusão da Marca de Certificação no significado da mesma. Dadas as diferentes propostas, chega-se a um consenso para que no Acordo ADPIC se outorgue proteção às Marcas Coletivas obedecendo ao maior alcance do referido Acordo.

Neste sentido, alega-se que no Acordo ADPIC o termo “marca registrada” possui um significado definido que exclui as Marca de Certificação, bem como as Marcas Coletivas ou Indicações Geográficas utilizadas como Marcas de Certificação, uma vez que esta categoria de marca não tem por função preeminente distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles iguais ou similares da concorrência.

Ainda assim, com a entrada em vigor do Acordo ADPIC, dada a obrigação assumida pelos Estados membros de adequar suas normas internas de propriedade intelectual aos padrões mínimos estabelecidos pelo referido Acordo, hoje um grande número de países.¹⁹⁷

¹⁹⁵ ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 40. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

¹⁹⁶ Ibidem, p. 35 e nota 23.

¹⁹⁷ Ibidem, p 40.

Mesmo que a previsão da proteção à marca de certificação não seja clara no plano internacional, muitos autores, aos quais nos filiamos, entendem que não é porque a marca de certificação não é mencionada expressamente, tanto na CUP quanto em TRIPS, que ela não seja prevista nesses dois acordos internacionais. Pelo contrário, Ladas, no que toca somente à CUP,¹⁹⁸ Bessa Monteiro,¹⁹⁹ entre outros, entendem que a marca de certificação também recebe proteção por meio de CUP e TRIPS.

Após estudarmos as discussões sobre a previsão legal da marca coletiva na CUP e no TRIPS,²⁰⁰ percebemos que, ao regularem as marcas coletivas de uma forma geral, esses tratados também tutelam a marca de certificação, mesmo que como uma espécie de marca coletiva.²⁰¹ Verificamos que a falta de uma definição maior deveu-se à falta de consenso dos países com relação à definição e à proteção ou ausência de proteção com relação à marca de certificação.²⁰²

¹⁹⁸ Ladas, em seus comentários à CUP divide as marcas de associação, prevista no artigo 7 bis como marcas coletivas e marcas de certificação. LADAS, Op. Cit. p. 1.290.

¹⁹⁹ “Do citado artigo 7 bis pode concluir-se que a Convenção de Paris só se refere expressamente a marcas coletivas, não se referindo a marcas de certificação, o que ao meu ver não significa a exclusão de tais marcas pela Convenção.” BESSA MONTEIRO, César. **Revista de Direito Industrial da APDI**. vol. 1. Coimbra: Almedina, 2001, p. 342.

²⁰⁰ Não nos estenderemos sobre as discussões sobre as marcas coletivas e de certificação que culminaram com a reforma do art. 7 da CUP, com a previsão do art. 7 bis sobre as marcas coletivas ou sobre as discussões sobre as marcas de certificação em TRIPS, pois não é nosso objetivo no presente trabalho, entretanto, pode-se encontrar interessantes informações sobre os temas acima em ÂNGULO, Op. Cit. P. 33-61; UNCTAD-ICTDS. **Resource Book on TRIPS and Development: An authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement**. Pat. Two Substantive obligations, item 14: Trademarks, p. 214-266. Em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex.htm>. Acesso em 12/03/2010; LADAS, Op. Cit. p. 1286 e ss.

²⁰¹ Percebemos isso os lemos o *Aneel draft* de 1990 de TRIPS, onde o seu item 1A.3 determina que “*The term “trademark” shall include service marks, as well as collective [and][or] certification marks.*” UNCTAD-ICTDS. **Resource Book on TRIPS and Development: An authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement**. Pat. Two Substantive obligations, item 14: Trademarks, p. 224. Em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex.htm>. Acesso em 12/03/2010.

Podemos também depreender o que mencionamos acima quando da leitura de LADAS, Op. Cit. p. 1290.

²⁰² “Dada a obscuridade da redação do artigo 7bis da CUP, resta saber se a Marca de Certificação está compreendida na Marca Coletiva, o que não se pode afirmar sem suscitar dúvidas.³⁹ Verifica-se a ausência de uma definição na CUP sobre a Marca Coletiva, bem como as diversas e contrastantes interpretações que recebeu o termo “marcas coletivas” por parte das diferentes delegações nas discussões que levaram à adoção do referido artigo, sem um pronunciamento concreto a este respeito. Ante tal confusão e indefinição, alguns sustentam que o artigo 7bis comprehende tanto as Marcas Coletivas em sentido estrito como as Marcas de Certificação”. In: ÂNGULO, Astrid Uzcátegui. Marcas Coletivas e Marcas de Certificação. p. 40. Disponível em web.ula.ve/cjuridicas/gpi/documentos/marcas_certifica_curso.pdf.

A primeira previsão legal da marca de certificação em uma legislação interna se deu na Grã-Bretanha no *Trade Mark Acts*, de 1905, pela seção 62. Essa seção previa o registro de marcas de certificação, que eram “marcas de padronização” utilizadas por uma associação ou pessoa que se encarregava de examinar e controlar os produtos, resguardando a sua origem, as matérias que compunham esses produtos, seu modo de fabricação, qualidade e pureza e/ou precisão, com que eram fabricados ou outras características, certificando-os.²⁰³

No direito pátrio, a marca de certificação está definida e positivada no artigo 123, II, da Lei nº 9.279/96 – LPI, que dispõe: “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”.

O instituto foi uma inovação da LPI, mas em outros países, como a Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, Quênia e Suíça, a proteção à marca de certificação já é conferida há muito tempo.²⁰⁴

3.4.4 Função.

A função de certificação é a principal função da marca deste tipo. Ângulo²⁰⁵ elucida que essa marca certifica a presença ou ausência de determinadas propriedades comuns, em especial: origem geográfica, material, modo de fabricação, qualidade, etc.,

²⁰³ BELSON, Jeffrey. **Special Report – Certification Marks.** London: Sweet & Maxwell, 2002, pp. 12 e 15.

²⁰⁴ DANNEMANN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos.** Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 299.

²⁰⁵ ÂNGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação.** Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 200.

nos produtos ou serviços que levam a marca, segundo normas particulares do próprio titular da marca.

A marca de certificação tem como objetivo assegurar e atestar que produtos ou serviços provenientes de produtores ou prestadores de serviço distintos tenham determinadas características comuns, como qualidade superior, garantia de que os produtos ou serviços foram testados e aprovados, de que sofreram um controle prévio e foram considerados adequados.

Na marca de certificação, uma das principais funções da marca de produtos e serviços, que é distinguir os produtos e serviços de uma determinada origem, nas palavras de Fernandez-Nóvoa,²⁰⁶ desvanece-se e dá lugar a uma função primordial, que nessa última marca é secundária e até dispensável: a função certificadora de qualidade dos produtos e serviços.

O autor acima citado faz uma ponderação crucial que diferencia, a nosso ver, a função de certificação e garantia de qualidade exercida pela marca de produto ou serviço e pela marca coletiva comum, da função exercida pela marca de certificação ou marca coletiva de qualidade:

Conviene subrayar de modo explícito que la marca de garantía cumple la función indicadora de calidad no sólo en la esfera socio-económica, sino también en el plano estrictamente jurídico. Con este fin, el ordenamiento jurídico impone tajantemente al titular la carga de controlar la calidad de los productos y servicios distribuidos bajo la correspondiente marca de garantía. Quiere esto decir que el titular no se limita a conceder autorizaciones para que los terceros usen la marca de garantía. Antes al contrario, el titular está obligado a fijar y poner en práctica las oportunas medidas de control de calidad. (componentes, características, etc.), de los productos portadores de la marca de garantía.²⁰⁷

Esse posicionamento é acompanhado por Gil Largo,²⁰⁸ que argumenta que a marca de certificação ou de garantia, como é chamado no direito espanhol, “possui

²⁰⁶ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre direito de marcas.** Madrid: Marcial Pons, 2001, p. 679.

²⁰⁷ Ibidem.

²⁰⁸ GIL, Rita Largo. **Las marcas de garantía.** Madrid: Civitas, 1993, p. 54.

como função primária e no plano jurídico certificar determinadas características comuns e certo nível de qualidade nos produtos e serviços”.

Segundo nosso entendimento, essa obrigação jurídica primária de certificação e garantia que a marca de certificação apresenta é sustentada pela natureza jurídica dessa marca. Uma vez que o garantidor é membro estranho à marca e aos produtos assinalados, ele não possui relação ou interesse direto nesses produtos. Por essa razão, possui a independência, a imparcialidade e a transparência necessárias para criar um status de confiança e imparcialidade dos consumidores com relação a essa marca, sendo esse o principal atrativo econômico e concorrencial, diferencial da marca de certificação.

A importância do distanciamento do titular da marca, com relação aos usuários e aos produtos também é ressaltada por Astrid Ângulo.²⁰⁹

A função certificadora, realizada pelo titular da marca como terceiro independente do fabricante ou comerciante do produto ou serviço que a Marca de Certificação acompanha, constitui uma das fortalezas da Marca de Certificação no mercado nacional e internacional, sendo ferramenta que significa confiança, elemento de peso sobre o qual o consumidor final fundamenta sua decisão de compra. Isto ocorre apesar dos sistemas de certificação serem considerados, por sua própria natureza, restritivos de comércio.

A marca de certificação pode desempenhar uma função de condensação e conquista de clientela, quando aposta em um produto ou serviço em conjunto com outra marca comum de produto ou serviço ou com um selo de indicação geográfica. Sobre um mesmo objeto podem coexistir diversos tipos de marcas e outros signos distintivos.²¹⁰

Em um vinho, por exemplo, pode-se encontrar a marca da vinícola, o selo de indicação geográfica da região em que ele foi elaborado e, até mesmo, uma marca de

²⁰⁹ ÂNGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 138.

²¹⁰ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Op. Cit. 365

certificação indicando que é um vinho orgânico, pois foi produzido por uvas cultivadas de forma orgânica.

Outra função presente na marca de certificação é a função de padronização. Diferente das marcas de produto ou serviço e das marcas coletivas (cuja função principal e jurídica – sempre lembrando – é distinguir os produtos e serviços de uma determinada origem, de outros de mesma espécie de origem distinta), a marca de certificação iguala todos os produtos de diversos usuários assinalados pela mesma marca em um mesmo patamar.

É o que explica Largo Gil:²¹¹

Estas (as marcas de certificación) unifican lo que es diferente -productos y/ o servicios pertenecientes a diversas clases el Nomenclátor internacional (6)- y en general, cualquiera que sea su procedencia. Esto es, las marcas de garantía son indicadores de una cierta calidad y / o de la concurrencia de una característica común en unos productos o servicios de la misma o de diferente clase, de conformidad con el Reglamento de uso formulado por el titular de la marca. Así resulta del análisis del derecho español en vigor, tomando también en consideración datos de derecho comparado y otros que resultan de la observación de la realidad. Por tanto, con respecto a las marcas colectivas sí que puede mantenerse que se integran en el Derecho de marcas y que, con algunas salvedades, responden a sus esquemas y principios. Pero por lo que hace a las marcas de garantía, la función que desarrollan nos lleva, como se ha dicho, a replantearnos su caracterización como signo distintivo, esto es, vinculado a una empresa. **La marca de garantía o de certificación indica y promete a los consumidores que el producto o servicio cubierto por ella reúne cierta característica y un determinado nivel de calidad, perfilados en el Reglamento de uso (sintéticamente, función indicadora de la calidad); lo que viene garantizado por el control que al efecto lleva a cabo el propio titular de la marca y la Administración, sea de manera directa sea indirectamente. Esto cimenta la confianza de los consumidores y usuarios en las marcas de garantía. Esa función certificadora e indicadora de la calidad, específica y connatural a las marcas de garantía, trasciende a todo el régimen jurídico de estas marcas.** (grifo nosso)

Por toda a análise feita neste trabalho acerca desse sinal, pode-se concluir que é um signo distintivo, apostado pelo seu proprietário (ou com sua autorização) em produtos ou serviços de outras pessoas (potencialmente muitas), competindo-lhe controlar e

²¹¹ GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía.** Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. 146-147.

certificar esses produtos ou serviço quanto à sua origem, matéria, modo de fabrico, qualidade, ou outras características.²¹²

3.5 A EFETIVIDADE DA CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE NAS MARCAS DE CERTIFICAÇÃO.

3.5.1 Quem certifica.

3.5.1.1 Da titularidade.

Diferente da marca de produto e serviço e da marca coletiva, a marca de certificação, por obrigatoriedade de lei, só pode pertencer a uma pessoa que não exerce atividade em que a marca pretenda certificar, ou atestar, alguma característica, sem interesse comercial ou industrial no produto ou serviço testado. Tal obrigatoriedade é prevista no artigo 128, § 3º, da Lei nº 9.279/96.²¹³

Como mencionado acima, o cumprimento dessa exigência é essencial para se garantir a imparcialidade e a idoneidade do titular da marca na hora de elaborar o regulamento com os requisitos para o uso da marca e na hora de avaliar se esses requisitos estão sendo efetivamente cumpridos.

Assim, só pode ser titular de uma marca de certificação pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado, uma vez que os certificadores necessitam de distanciamento e imparcialidade para certificar os produtos de serviços.

²¹² ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. **Denominação de origem e marca.** Coimbra: Coimbra, 1999, p. 364.

²¹³ Lei nº 92/79: Art. 128 [...] 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

Embora de titularidade de um único sujeito, elas podem ser utilizadas por diversas pessoas, desde que estas observem as normas constantes do estatuto de uso elaborado pelo titular da marca.²¹⁴

Ainda com respeito à titularidade da marca de certificação, faz-se pertinente a discussão da questão dos requisitos que tornam uma pessoa apta a pleitear a titularidade de uma marca de certificação.

No Brasil, não existe positivada em lei nenhuma restrição sobre as características que o titular da marca de certificação deve ter para fazer jus ao registro. A princípio, qualquer pessoa física²¹⁵ ou jurídica, de caráter privado ou público, pode solicitar o registro dessa marca, de acordo com o artigo 128 da LPI.^{216 217}

Os limites dessa titularidade são contornados justamente pela função certificadora da marca, com as seguintes exigências principais: a) a imparcialidade com relação à certificação, esposada em nossa legislação no artigo 128, que impede a concessão da marca por pessoa que tiver interesse comercial ou industrial na marca; b) a capacidade para gerir a marca e a existência de uma estrutura adequada para manter a

²¹⁴ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 358.

²¹⁵ Temos um pouco de dificuldade de imaginarmos na prática como se daria a titularidade de uma marca de certificação a uma pessoa física, tendo em vista as peculiaridades dessa marca e a necessidade de uma estrutura de controle que dificilmente é alcançado sem uma estrutura empresarial complexa. De acordo com nossa ponderação, encontramos Largo Gil.

GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, 188.

²¹⁶ Art. 128 LPIB nº 9.279/96: “Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. [...] § 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.”

²¹⁷ “Qualquer tipo de pessoa tem legitimidade: física ou jurídica, de caráter privado ou público, com limitação para aqueles que fabriquem ou comercializem produtos ou serviços idênticos ou similares para os quais se haja solicitado o registro da marca. Tal previsão destaca a intenção dos referidos legisladores ao acentuar a importância que merece o princípio de não utilização da marca por parte do titular e ao ratificá-lo de forma expressa como uma limitação em relação à legitimação para ser titular da Marca de Certificação.” ÂNGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p.76.

capacidade de certificação e controle das características certificadas pela marca.²¹⁸

3.5.1.2 Da responsabilidade.

A certificação assim como o seu controle e a responsabilidade da manutenção dos padrões certificados são de obrigação do titular da marca de certificação. Essa responsabilidade, que, como vimos no capítulo 2, é uma obrigação de fazer, cuja inexecução ou execução mal feita da obrigação gera responsabilidade por parte do titular da marca e dever de indenizar por perdas e danos, vincula juridicamente o titular da marca aos seus usuários, e aos consumidores e pessoas que utilizam os bens assinalados por essa marca.²¹⁹

A responsabilidade do certificador, como também referida no capítulo 2, não abarca todas as características e padrões, que, juntos e em conjunto com os aspectos semiológicos e de mercado, dão o conceito de qualidade – em sentido amplo – do produto ou serviço assinalado.

A responsabilidade pela qualidade específica da marca de certificação é restrita às características e padrões que esse titular se compromete a certificar e que obrigatoriamente devem constar do regulamento da marca a ser depositado junto com a marca no INPI, sob pena de arquivamento do pedido da marca de certificação.²²⁰

²¹⁸ Sobre esta questão, ver LARGO GIL. Op. cit., pp. 187 e ss.

²¹⁹ Sempre faremos referência entre consumidores e pessoas que utilizam os bens assinalados por essa marca de forma distinta e individual, pois como falamos no capítulo 2, a responsabilidade do titular da marca abarca além dos consumidores comuns amparados pelo CDC, as pessoas que não são hipossuficientes com relação ao consumo desses produtos ou serviços, mas que os utilizam. A responsabilidade ou garantia da marca de certificação de propriedade intelectual vincula o titular a todos que de alguma forma utilizam os bens assinalados por essa marca.

²²⁰ LPI - Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá: I – as características do produto ou serviço objeto de certificação; e II – as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. (grifo nosso)

Sobre a qualidade em sentido lato da marca de certificação, vigora, ainda, como também já explicado, a responsabilidade pelo vício de qualidade do produto ou serviço, regulado pelo CDC e pelo código civil. Entretanto, essa garantia ou responsabilidade não é da marca e sim do produto ou serviço, ou seja, não de propriedade industrial e sim consumerista ou de direito civil, sendo a responsabilidade do fornecedor, isto é, a pessoa que põe o produto no mercado e que normalmente é o titular da marca individual e o usuário da marca de certificação.

Com relação às consequências pela ausência ou falha na certificação e/ou controle, conforme já mencionado, há:

1 – O dever de indenizar em perdas e danos.²²¹

2 – Além do dever de indenizar, não cumprida a obrigação de natureza de direito de propriedade intelectual, tanto os usuários da marca quanto os consumidores podem solicitar a caducidade da marca, em eventual ação ou procedimento administrativo visando à perda/caducidade da marca por ausência ou defeito na certificação e/ ou no controle,²²² que poderá ser independente de prova de culpa ou dependente desta.

²²¹ Existe ainda a discussão se o titular da marca poderia se isentar do dever de indenizar, através de uma cláusula de não indenização, se esta isenção estiver expressa no regulamento, mas no presente trabalho escolhemos não nos aprofundar nessa questão para não fugirmos demasiadamente do escopo escolhido.

²²² Assim pondera o Professor Lema Devessa ao ser questionado pelo Sr. Navarrete Merino (do Grupo parlamentar socialista da Espanha).

Pergunta o Sr. Merino: “*[...] algo que nos debe preocupar a todos los derechos de los ciudadanos, que a veces se ven defraudados por confiar excesivamente en una marca de garantía que parece que está avalando el cumplimiento en los productos, en los servicios de una serie de cualidades positivas. Qué pueden hacer los ciudadanos que no está contemplado en la ley – cuando, en esta confianza que les da la marca de garantía – confianza que añade un plus a la confianza que inspira de por sí una marca –, observan en la práctica que esa marca de garantía está avalando un producto o servicio defectuoso, inútil, viciado o cualquier otra característica negativa?*

Profesor LEMA DEVESAS: “***Obviamente, pueden pedir la caducidad. Yo estoy convencido que a ningún titular de una marca de garantía le interesa que alguien inste ante los tribunales de justicia la caducidad de la marca porque justamente no está garantizando la calidad de los correspondientes productos o servicios***”. (grifo nosso). Diario de sesiones. Congreso de Los Deputados, Comisiones, nº 226, de 27/04/01, p. 6754 e ss. Apud GIL, Rita Largo. ***Las marcas colectivas y las marcas de garantía***. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, nota 330.

3.5.1.3 Do controle de quem certifica a marca.

Outra questão de pertinente discussão é a existência de um controle externo sobre o titular da marca de certificação. Aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, por exemplo, uma vez depositados junto ao órgão registral o pedido de marca e o regulamento com as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas que serão adotadas pelo titular para o controle destas características, fica o titular da marca livre para exercer sua atividade de controle e garantia sem nenhuma supervisão, seja do órgão registral²²³ ou de qualquer outra instituição pública para verificar a efetiva realização do controle.

Por essa razão, a possibilidade que assiste a qualquer interessado e lesado de pedir a caducidade do signo pela ausência de controle da marca se faz tão importante.

Margaret Chon²²⁴ expõe bem essa questão para o direito americano:

[...] *The registration issues, neither the USPTO nor any other public agency regularly oversees the “origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics” – i.e., the standards supposedly represented by a CM. The closest thing to oversight of standards guaranteed by CMs is provided by section 14(5)(A) of the Lanham Act. However, even this is somewhat attenuated. A petition to cancel registration may be “filed [...] by any person who believes that he is or will be damaged,” if the CM owner “does not control, or is not able legitimately to exercise control, over the use of such mark.” “[A]ny person” having standing to file such a petition definitely includes the Federal Trade Commission (FTC). A rule-making attempt by the FTC over standards and certification from the late 1970s to the mid-1980s ended in an impasse, with the FTC deciding to proceed on an ad hoc basis in its oversight activities.*

Entretanto, em países como a Inglaterra e a Espanha, existe uma intervenção direta de outro organismo, e quase sempre de um organismo Estatal, que fiscaliza o

²²³ Dannemann *et alli* exposam tal característica em nossa lei: “Não é dever do INPI a inspeção de veracidade, nem a avaliação de eficácia do produto ou serviço de acordo com as especificações definidas no regulamento. Cumpre ao órgão apenas assegurar-se da existência de tais critérios.” DANNEMAN *et alli. Comentários à lei de propriedade industrial.* Renovar: São Paulo, 2005, p. 301.

²²⁴ Ibidem, p. 25.

cumprimento do controle da marca pelo seu titular. Essa é uma orientação da OMPI,²²⁵ e uma exigência constante da lei de marcas do Reino Unido²²⁶ e da Espanha.²²⁷

3.5.1.4 Do regulamento de uso da marca.

Nesta seção, serão examinados apenas os aspectos gerais do regulamento de uso das marcas de certificação e coletiva e dos aspectos particulares das marcas de certificação, já que serão pontuados os aspectos particulares do regulamento das marcas coletivas em seção específica.

O regulamento de uso é o instrumento normativo oficial que se estabeleceu por lei ser a ferramenta através da qual se regulará, mediante o regime administrativo, os aspectos e características certificadas (nos casos de marcas de certificação e de coletivas que certifiquem), medidas de controle (idem), escopo da marca e as limitações, direitos,

²²⁵ Segundo relata Alberto de Almeida em seu livro: “O Relatório da OMPI “The role of industrial property in the protection of consumers” (1983), recomenda que para se conseguir um sistema de certificação efetivo é necessário que uma qualificada autoridade pública supervisione o controle efetuado pelo titular da marca em relação aos utilizadores da mesma. O relatório defende o envolvimento governamental, para conjuntamente com o departamento de propriedade industrial , aprovar o registro e supervisionar o uso das marcas de certificações. Existiria uma divisão de competência entre o órgão abalizado para o registro e a autoridade pública. Caberia a esta, nomeadamente, verificar a competência para certificar e a efetividade do controle pelo titular da marca; para estas questões os órgãos encarregados do registro não estão preparados. A intervenção governamental ou de uma autoridade pública justifica-se ainda, pelo interesse público e pela necessidade de os interesses dos consumidores, presentes nas marcas de certificação.” Op. Cit. p. 368

Verificamos que essa intervenção seria semelhante à intervenção realizada por órgãos que controlam a efetividade e controle das indicações geográficas, como o INAO, na França. O Brasil ainda não possui esse tipo de controle intervencionista, nem em suas indicações geográficas nem nas poucas marcas de certificações deferidas pelo órgão.

²²⁶ No Reino Unido o *Register* e o *Consumer Affairs Division*, pertencente ao *Department of Trade and Industry*, examinam o regulamento da marca e verificam se o método de controle da certificação proposta no regulamento é eficiente, se o requerente é competente para certificar os produtos e se o registro da marca é de interesse público. In: Alberto Almeida, Op. Cit. p. 370.

²²⁷ A lei de marcas espanhola, no seu artigo 63, determina que para o registro da marca de garantia é necessário um parecer favorável do Organismo Administrativo com relação ao regulamento de uso. Largo Gil explica que desde seu início e em toda a vigência da marca de garantia, a presença da Administração, ainda que de forma latente, é contínua. In: GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía.** Navarra: Thompson/Civitas, 2006., p. 53.

deveres e sanções dos seus usuários.²²⁸ Este documento é um requisito legal, condicionante para a proteção jurídica da própria marca.

O regulamento de uso existe para dar efetividade às marcas de certificação e coletiva. É nele que as condições para a concessão de uso e do uso efetivo da marca estarão estabelecidas. Ele é imprescindível para que se dê publicidade às condições dessa espécie de políciação.

A forma de cada regulamento também depende das peculiaridades de cada titular, que podem resultar dos regimes jurídicos distintos de cada um. Essas peculiaridades repercutirão nos procedimentos de criação do regulamento que terá disposições distintas para se adequar a cada pessoa jurídica. É o que explica Largo Gil a seguir:²²⁹

Advertimos que se prescinde de las peculiaridades que pueden resultar del régimen jurídico aplicable en función de la forma jurídica adoptada por el titular de la marca, lo que, sin duda, repercutirá en el procedimiento para la formulación y la adopción del Reglamento de uso. Por ejemplo, en el caso de una asociación (solicitante de una marca colectiva asociativa) la misma está provista de sus órganos con unas facultades distribuidas de gestión y decisión, entre la junta directiva y la Asamblea general; y lo mismo puede decirse en relación a las marcas colectivas de titularidad pública. Y más aún con respecto a las marcas de garantía, dado que la libertad en cuanto a la forma del titular puede nevar a que solicite una marca una sociedad, una fundación, etc., para cuyo funcionamiento y adopción de acuerdos o decisiones han de atenerse a la normativa específica.

O regulamento de uso das marcas coletivas e de certificação deve ser apresentado quando do depósito do pedido de registro dessas marcas ou em até 60 dias desse depósito sob pena de arquivamento definitivo do pedido (artigos 147, parágrafo único, e 148, parágrafo único, da LPI). Essa obrigação legal torna o regulamento um objeto essencial para a proteção e reconhecimento jurídico da marca.

²²⁸ Astrid Angulo assim define o regulamento de uso das marcas de certificação: Entende-se o regulamento de utilização como o instrumento normativo que o legislador considerou mais adequado para regular de forma precisa e pormenorizada o regime administrativo específico para a certificação de cada produto ou serviço, a partir dos elementos essenciais configurados pela própria lei para o exercício da autoridade regulamentadora por parte do solicitante da Marca de Certificação. Astrid Ângulo. Op. Cit. p. 164.

²²⁹ GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía.** Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. 210.

É nesse regulamento que todas as especificações, características, métodos de controle, escopo, limites, sanções estão – ou deveriam estar – descritas e pormenorizadas, pois é por meio desse instrumento que se traçam os contornos e extensões do vínculo obrigacional do titular da marca com seus usuários, com seus consumidores e com a sociedade de uma forma geral, dado o interesse geral que afeta as marcas de certificação e as coletivas, quando de natureza certificadora.

Dizemos que os elementos acima “deveriam estar” contidos no regulamento de uso, porque a lei não pormenoriza de que forma se elaborará o regulamento dessas marcas, somente traçando diretrizes gerais e informações mínimas, que devem obrigatoriamente constar do regulamento, particulares a cada uma das espécies de marca abordadas neste trabalho, quais sejam, as marcas coletivas e de certificação. Outras informações, que consideramos também ser de importância para efetividade desse regulamento – como as sanções a serem aplicadas aos usuários da marca –, ficam por conta da discricionariedade do titular do pedido da marca, podendo ou não constar do regulamento.²³⁰

Na LPI não está disposto que o regulamento da marca depende de aprovação nos seus aspectos substanciais pelo INPI, ficando nesses aspectos à mercê da discricionariedade do titular da marca. Entretanto, pelo disposto nos artigos 147 e 148 da LPI, compete ao INPI o exame formal do regulamento, para verificar a presença dos

²³⁰ Outros estudiosos da matéria também já observaram o ponderado acima, isso, inclusive não é particularidade da lei nacional, enfrentando a lei americana a mesma questão:

“The USPTO’s requirement for a description of standards is flexible. While the registration application for CMs requires a “copy of the standards” and the criteria used to determine whether a product or service will in fact be certified, the actual level of detail required is not specified. It requires that the standards be attached to the application, but the language of the issued registration itself is quite general.”

Margaret Chon, Op. Cit. p. 125.

Sobre essa característica na legislação nacional assim notou Astrid Angulo:

“Nestes termos, observamos que no regime legal da Marca de Certificação da LPIB 9.279/96, dedica-se pouca atenção ao regulamento de utilização da marca. Prova disto são os dois artigos nos quais o legislador aperfeiçoa o elemento caracterizador mais importante da instituição jurídica objeto de estudo.”

Op. Cit. p. 164.

requisitos mínimos expressos nesses artigos.²³¹ Entendemos também que estão inclusos nesse exame formal alguns aspectos que impediriam o registro da marca de produtos e serviços, contidos no artigo 124 da LPI, como, por exemplo, constarem nesse regulamento exigências que vão contra a lei e contra a moral e os bons costumes.

Por serem os signos substanciais de interesse geral, a publicidade do regulamento deve ser obrigatória, devendo o INPI disponibilizar uma cópia do regulamento de uso desses signos para exame do público.

Particularmente às marcas de certificação, tem-se que, no Projeto da LPI²³², o artigo 148 possuía mais uma alínea, em que se estabelecia a obrigação de se constarem, quando do requerimento do registro da marca, as sanções aplicáveis ao usuário pelo descumprimento das condições de uso da marca.²³³

Nas marcas de certificação, encontra-se o controle estatal mínimo, quando a lei estabelece que as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular são requisitos mínimos²³⁴ e devem constar justamente do regulamento de uso da marca de certificação.

As informações descritas acima são as obrigatórias, mas entendemos que outras são de essencial importância para a efetivação da natureza de certificação dessa marca. São elas, a título de exemplificação:

²³¹ Outros países realizam exames substanciais do regulamento. Vide comentários n. 67 e 68.

²³² Projeto de Lei nº 824, de 1991 (Do Poder executivo).

²³³ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 530.

²³⁴ “Neste sentido, observamos que o legislador da LPIB 9.279/96 estabelece o conteúdo fundamental mínimo do regulamento de utilização da marca, em concreta e direta relação com a essência da função certificadora da Marca de Certificação, concretizando em duas únicas exigências que se referem às características que serão certificadas nos produtos ou serviços pela marca, e as medidas de controle que assegurem a certificação e o uso da marca. Resulta evidente o interesse do legislador ao consagrar estas duas grandes e primordiais precisões, assegurando que a marca cumpra com a função de certificar que a lei lhe reconhece particularmente. É por isso que são expressos como requerimentos básicos de ordem pública, podendo o solicitante, fazendo uso da autonomia da vontade, completar o conteúdo do regulamento de utilização da marca com outros documentos, como os estatutos sociais do solicitante da marca, anexos, etc., mas sendo que somente estes documentos adicionais não podem formar o regulamento de utilização.” In: ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 166. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

- Detalhamento objetivo do que se o cumprido pelo usuário da marca.
- O regime que se aplicará nas relações entre o titular e os usuários, quanto à função certificadora da marca.
- Limitações, formas de uso e escopo do uso da marca pelos usuários.
- As responsabilidades e sanções aplicáveis aos usuários das marcas pelo descumprimento do disposto no regulamento.^{235 236}
- Se a licença se dará em caráter oneroso ou gratuito.²³⁷

Entendemos que deveriam ser arquivadas junto ao INPI todas as autorizações de uso da marca concedidas pelo seu titular, para que se facilitasse a fiscalização de utilização legítima da marca por terceiros interessados, além do titular, já que se trata de questões de interesse geral.

²³⁵ Confira o entendimento de Astrid Ângulo sobre o assunto: “O solicitante deve estabelecer no regulamento de utilização da marca, de forma clara, que usos da marca são permitidos – na etiqueta e embalagens, em textos que comercializem o produto ou serviço, nos locais onde se comercializem o produto ou serviço, na importação ou exportação dos mesmos, em publicidade em geral-, bem como aquelas circunstâncias que violam a autorização de uso da marca, para estabelecer o correspondente tipo de responsabilidade e sanção. Tanto nos casos de uso não permitido da marca como no caso que os produtos ou serviços que tragam a marca não cumpram com os padrões exigidos pelo titular no regulamento de utilização da marca. Quanto à responsabilidade, o solicitante da marca deve igualmente expressar para cada caso a conduta grave ou menos grave segundo o tipo de dispositivo que tenha transgredido o usuário autorizado da marca, e o grau no qual se afete a função certificadora da marca, as responsabilidades ou sanções que acredite ser necessárias para restabelecer o cumprimento do regulamento de utilização da marca. É aconselhável que o solicitante também descreva o procedimento para efetivar as sanções a que tenha lugar, sendo que tais sanções devem assegurar em primeiro lugar a modificação da conduta que bem por ação ou omissão de parte dos usuários da marca, resulta em detrimento dos diferentes interesses protegidos com a Marca de Certificação. Em relação aos tipos de sanções para o caso de infração do uso autorizado da marca, observamos que nos diferentes regulamentos de utilização de Marcas de Certificação estudados, são estabelecidas, de maneira muito semelhante e em razão de sua efetividade, as seguintes sanções:

1. A notificação prévia dos fatos que constituam a irregularidade;
2. Admoestação em caso de não restabelecimento da irregularidade notificada;
3. Multas com suspensão temporal nos casos de condutas graves; e
4. O cancelamento temporal com direito a solicitar nova autorização de uso; ou nos casos mais graves ou de reincidência, com o cancelamento definitivo.

Uma vez aplicadas as sanções nos casos de suspensão ou cancelamento temporário ou definitivo da autorização de uso da marca, estas são acompanhadas de uma publicação, como uma medida que além de assegurar os interesses dos diferentes agentes econômicos, reforça a confiança sobre a própria marca dentro do mercado.” In: ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 172. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

²³⁶ Recentemente, o INPI publicou as novas diretrizes demarca de 2010, em que estabelece que o regulamento das marcas coletivas e de certificação deverá conter sanções pelo uso inadequado da marca.

²³⁷ Na seção que trata da autorização de uso da marca, deste trabalho, tratar-se-á da questão do pagamento por esse uso.

Com relação às características a serem certificadas, acreditamos que deveriam constar do regulamento de forma clara e objetiva, principalmente porque é pelos limites do que se pretende certificar que se estabelece a garantia da certificação, conforme explicitado no capítulo 2 deste trabalho.

Detalhadas e objetivas também devem ser as informações sobre as medidas de controle das características certificadas. Esse detalhamento é essencial para assegurar a transparência na relação de controle titular/usuário.²³⁸

3.5.1.5 Cessão da marca de certificação.

No direito pátrio, no que diz respeito ao seu regime de transmissão, a marca de certificação não possui previsão legal de regime especial. Está assim sujeita ao regime de transmissão geral das marcas disposto nos artigos 134 e 135 da LPI. Isso significa que a marca de certificação no Brasil pode ser transferida para terceiros sem outras limitações senão:

- a obrigatoriedade de o novo titular da marca não ter relação com a atividade que a marca certifica e

²³⁸ No direito americano a jurisprudência estabeleceu padrões razoáveis para se determinar o exercício do controle da marca por seu titular, de modo a prevenir a caducidade da marca. Ela estabeleceu que as medidas de controle exigidas pela lei significam que o titular da marca deve tomar medidas razoáveis, sob todas as circunstâncias, para proteger o público de ser enganado. Nos Estados Unidos ficou estabelecido, através de decisões judiciais, que a palavra “controle” como consta da lei de marca significa todas as medidas praticáveis sob todas as circunstâncias do caso e que o “controle suficiente”, como exigido pela lei americana, somente pode ser uma questão de fato. *In a leading case, the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit affirmed a finding that a CM owner adequately controlled its mark through a decentralized process of setting product standards that required firms using the CM to engage in their own testing to ensure compliance with the standards. In that case, the CM owner also employed its own inspectors to ensure that the firms were in fact carrying out testing in an adequate manner.*¹³⁵ The Court established a “reasonableness” standard for determining whether a mark owner has exercised the requisite control so as to prevent cancellation of a mark.¹³⁶ It stated that “[t]he ‘control’ requirement of [the Lanham Act] means the mark owner must take reasonable steps, under all the circumstances of the case, to prevent the public from being misled.” The court further defined “control” to be “such control as is practicable under all the circumstances of the case” and that the sufficiency of control is a question of fact.” In: CHON, Margaret. Marks of rectitude. **Fordham Law Review**. v. 77, 2009, p. 126.

- possuir condições suficientes para cumprir as medidas de controle da certificação, exigências que na nossa lei são *sine qua non* para qualquer titular de marca de certificação.

No Reino Unido, também se observa essa possibilidade e as mesmas exigências. É o que explica Belson:²³⁹

The United Kingdom registry attaches considerable importance to continuity of what a certification mark signifies. If there is to be a new proprietor, then the mark in his hands must continue to signify precisely what it did prior to the transfer. Furthermore, the new proprietor-certifier must show that he has the necessary competence, which is usually a question of the new proprietor's ability to exercise sufficient monitoring and control over use of the mark by the authorised users. If the new proprietor-certifier is a trade body, the Registry would want to be satisfied that the body is strongly representative of the trade concerned in the goods or services being certified. In fact the Registry states that a competent body is one having "a well-known status in the trade concerned". Thus, unlike the assignment of an ordinary trade mark or a collective mark, an assignment or other transmission of a certification mark is not effective unless the consent of the Registrar is given.

Entretanto, em outros países as regras são diferentes. Em Portugal, por exemplo, a marca de certificação é intransmissível. O artigo 263 da lei de propriedade industrial portuguesa vigente, de 2003, proíbe a transmissão de tais marcas, salvo disposição especial da lei ou dos estatutos dos titulares dessa marca. Na Espanha, a lei de marca espanhola atual, de 2001, assim como a nossa, é omissa quanto a este ponto.²⁴⁰ Na lei anterior, Lei nº 32/88, ficava estabelecido que a marca só poderia ser transmitida com intervenção e anuênciam da Administração Pública.²⁴¹ Tal proibição de cessão também existe na lei francesa.²⁴²

²³⁹ BELSON, Jeffrey. **Special Report - Certification Marks**. London: Sweet & Maxwell, 2002, p. 59.

²⁴⁰ Não obstante, Largo Gil entender que a marca de certificação não pode ser transferida, por seu caráter infungível e de interesse público. GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p.. 301-302.

²⁴¹ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 376. Frente à omissão da lei de marcas espanhola vigente, duas correntes têm vigorado, uma, que encontra respaldo em Largo Gil, que considera a marca intransmissível (Ver LARGO GIL, op. cit. 1993, p. 112-11) e outra, que encontra apoio em Fernandez-Nóvoa, que afirma que “El criterio en contra, sustenta la posibilidad de la cesión libre de la marca de garantía, en la previsión del legislador en relación a la causa de caducidad que opera en aquellos casos en que la marca se convierta en engañosa por actos realizados concretamente por el titular de la marca o por su consentimiento. Con lo cual quedan cubiertos todos los intereses en torno a la marca de garantía.” (Ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, op. cit., 2001. p. 558-559.)

²⁴² ALMEIDA, op. cit., p. 376.

3.5.1.6 Nulidade e extinção da marca de certificação.

A LPI é omissa com relação às causas de nulidade particulares da marca de certificação e, aqui aproveitaremos para falar também das coletivas, estando estas marcas com relação a este ponto vinculadas às possibilidades de nulidade elencadas no artigo 124 da LPI.

No que se refere às possibilidades de extinção da marca de certificação e das marcas coletivas, além das possibilidades do artigo 142 da LPI²⁴³, encontramos também as elencadas no artigo 151, quais sejam, se o titular da marca deixar de existir ou se a marca for utilizada em desconformidade com o regulamento.²⁴⁴

A última causa de extinção mencionada abrange a falta de controle pelo titular da marca – no caso da de certificação –, e a indução do público a erro por utilização da marca de forma diferente da estabelecida.

No que concerne às marcas de certificação, por força de lei também – artigo 128, parágrafo 3 –, entendemos que haverá causa de extinção da marca se o seu titular utilizar a marca em sua atividade econômica.

De acordo com o disposto no artigo 154 da LPI, uma vez extinto o registro de uma marca de certificação ou coletiva, a mesma marca não poderá ser registrada em nome de terceiro por um período de 5 anos a contar da data da extinção.

²⁴³ LPI 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.

²⁴⁴ Neste sentido temos o entendimento de Domingues: “Extingui-se a marca coletiva **e de certificação** se for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização. O regulamento da marca coletiva ou de certificação estabelece condições e proibições de uso de referidas marcas razão pela qual a utilização da marca em condições diferentes das estabelecidas no regulamento de utilização, motiva a extinção da marca...” DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 533.

3.5.2 Quem é beneficiado pela certificação.

3.5.2.1 Da autorização de uso.

Como já mencionado, ao titular da marca de certificação é vedada a utilização direta da marca, devendo esta ser autorizada a terceiros. O artigo 150 da LPI dispõe que o uso da marca independe de licença, bastando a sua autorização no regulamento de utilização.

Assim sendo, do disposto no artigo se depreende que os requisitos de utilização da marca pelos usuários devem constar do regulamento de uso e estar dispostos nesse regulamento de forma clara e objetiva. Essa autorização se assemelha à licença não exclusiva da marca,²⁴⁵ mas se diferencia desta pela impossibilidade de o titular da marca escolher para quem concederá a autorização.²⁴⁶

A escolha dos autorizados a utilizar a marca de certificação será objetiva, com base nos requisitos constantes do regulamento de uso da marca, e não baseada na discricionariedade do titular da marca. Uma vez cumpridos pelos produtos e serviços dos usuários os requisitos no regulamento de utilização, a autorização deverá ser dada.

Verifica-se o exposto acima nas lições de Alberto Almeida:²⁴⁷

A marca de certificação só pode ser utilizada por produtores, fabricantes ou distribuidores devidamente autorizados, pelo seu titular. Essa autorização, todavia, deve ser outorgada sempre que os produto ou serviços correspondam às prescrições do regulamento de uso. O acesso ao uso da marca de certificação não pode ser condicionado por requisitos de índole subjetiva,

²⁴⁵ Assim entende Astrid Angulo: “Finalmente, quanto ao tratamento legal da relação jurídica titular/usuário na Marca de Certificação, é claro que existe uma afinidade, em grandes linhas, com a licença de caráter não exclusivo, e se o que se deseja é agregar algum outro qualificativo, ela deveria ser limitada, isto é, licença limitada de caráter não exclusivo sempre que a autorização de uso deste tipo de marca é limitada pela própria configuração e função da marca e o interesse geral que protege, como ferramenta que determina a livre e aberta concorrência na comercialização de produtos ou serviços certificados.” In: ANGULO, 2006, p. 183. No mesmo sentido, ver BELSON, 2002, p. Cit. p. 34.

²⁴⁶ Para Fernandez-Nóvoa, o caráter forçoso da criação dessa relação jurídica se assemelha com a relação de uma licença obrigatória. In: FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre direito de marcas**. Madrid: Marcial Pons, 2001, p. 683.

²⁴⁷ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 372.

como seja a filiação numa determinada associação, própria das marcas coletivas. Assim a concessão de autorização não é uma faculdade discricionária, mas regulada, o fundamento é o regulamento de uso da marca. O direito exclusivo do titular da marca vê-se nestes termos, delimitado.

A autorização de uso não precisa ser gratuita. Ao contrário, para que o certificador possa ter recursos para manter o seu padrão e qualidade na certificação, muitas vezes, ele precisa cobrar dos usuários da marca um valor pela autorização de uso. Essa remuneração pode ser comparada aos *royalties* que o licenciante da marca paga para o titular desta pela licença.²⁴⁸

3.5.2.2 Da relação titular/usuário, titular/consumidor e usuário/ consumidor e suas responsabilidades.

A relação titular/usuário não está regulada na LPI; é de natureza contratual,²⁴⁹ baseada nas regras estabelecidas no regulamento da marca.

O usuário, ao escolher utilizar em seus bens a marca de certificação ao lado de sua marca individual, vincula-se obrigacionalmente de duas formas distintas: uma com o titular da marca de certificação e outra com os consumidores de seus produtos ou serviços assinalados por sua marca individual e pela marca de certificação. Efetivamente, uma responsabilidade é de direito de propriedade industrial; a outra é de direito de civil e de consumidor.

²⁴⁸ “Debe subrayar-se que por otro lado, que el titular da marca de garantía puede exigir de los usuarios el pago de una regalía como contrapartida de la autorización para usar la marca. FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre direito de marcas**. Madrid: Marcial Pons, p. 683.

²⁴⁹ De acordo com este entendimento continuaremos com a formalização contratual da relação titular/usuário na Marca de Garantia, o que, em função de cada caso concreto e da autonomia da vontade do titular, poderá ser instrumentalizada mediante contrato autônomo semelhante à licença de uso da marca não exclusiva, ou sem necessidade disto, bastará que o petionante justifique o cumprimento das condições do regulamento de utilização da marca, para que receba a respectiva autorização ou certificado expresso de uso por parte do titular. In: ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p.184. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

A responsabilidade de propriedade industrial é a obrigação que esse usuário tem de utilizar a marca de certificação somente na forma permitida no regulamento de uso da marca. Deve, portanto, utilizá-la somente nos produtos e serviços permitidos, com as especificações exatas constantes do regulamento, etc.

Caso esse usuário utilize essa marca de forma inadequada, o titular da marca tem o direito **e o dever** (sob pena de perda da marca e perdas e danos) de responsabilizar o usuário pelo uso inadequado e aplicar sanções a ele.

De acordo com Fernandez-Nóvoa,²⁵⁰ o quadro de sanções pode ser mais ou menos amplo; o regulamento pode prever sanções que podem ir até a revogação da autorização de uso da marca. É o que explica Astrid Angulo:²⁵¹

Quanto à responsabilidade, o solicitante da marca deve igualmente expressar para cada caso a conduta grave ou menos grave segundo o tipo de dispositivo que tenha transgredido o usuário autorizado da marca, e o grau no qual se afete a função certificadora da marca, as responsabilidades ou sanções que acredite ser necessárias para restabelecer o cumprimento do regulamento de utilização da marca.

É aconselhável que o solicitante também descreva o procedimento para efetivar as sanções a que tenha lugar, sendo que tais sanções devem assegurar em primeiro lugar a modificação da conduta que bem por ação ou omissão de parte dos usuários da marca, resulta em detimento dos diferentes interesses protegidos com a Marca de Certificação. Em relação aos tipos de sanções para o caso de infração do uso autorizado da marca, observamos que nos diferentes regulamentos de utilização de Marcas de Certificação estudados, são estabelecidas, de maneira muito semelhante e em razão de sua efetividade, as seguintes sanções:

- 1. A notificação prévia dos fatos que constituam a irregularidade;**
- 2. Admoestação em caso de não restabelecimento da irregularidade notificada;**
- 3. Multas com suspensão temporal nos casos de condutas graves; e**
- 4. O cancelamento temporal com direito a solicitar nova autorização de uso; ou nos casos mais graves ou de reincidência, com o cancelamento definitivo.**

Uma vez aplicadas as sanções nos casos de suspensão ou cancelamento temporário ou definitivo da autorização de uso da marca, estas são acompanhadas de uma publicação, como uma medida que além de assegurar os interesses dos diferentes agentes econômicos, reforça a confiança sobre a própria marca dentro do mercado. (grifo nosso).

A outra responsabilidade do usuário da marca de certificação é uma obrigação que resulta do seu papel de fornecedor do produto ou serviço. Essa responsabilidade não

²⁵⁰ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre direito de marcas.** Madrid: Marcial Pons, p. 680.

²⁵¹ ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação.** Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 171. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

é uma peculiaridade dos usuários das marcas de certificação. Pelo menos no Brasil, por força do CDC e do código civil (nas relações não classificadas como de consumo), existe pelo produto assinalado pela marca, sendo comum a todos os titulares de marcas de produtos ou serviços, que na condição de fornecedores são responsáveis pelo vício de qualidade do produto ou do serviço.

Essa é uma obrigação dos usuários da marca de certificação com seus consumidores e usuários de seus produtos, não atingindo o titular da marca de certificação.

Ao consumidor há dois direitos distintos nessa relação:

1 – O direito de, comprovando a culpa no uso inadequado da marca de certificação ou sem a necessidade da comprovação dessa culpa, nas exceções quando se verifica uma relação de garantia ou responsabilidade objetiva, pedir a caducidade da marca de certificação. Esse Direito afeta diretamente o titular da marca, pois ele é o responsável pela correta certificação dos produtos e/ou serviços certificados, mas afeta também seus usuários.

2 – O direito de, no caso de defeito do produto ou serviço por vício de qualidade, requerer a reposição desse produto ou serviço ou a restituição da quantia paga, sob pena de o fornecedor responder judicialmente pelo não cumprimento dessa obrigação, até mesmo com perda e danos. As sanções decorrentes pelo descumprimento desse direito em nada atingem o titular da marca de certificação.

Outra obrigação, comum ao titular e usuários da marca de certificação com relação aos consumidores, é com relação à transparência da marca de certificação. Esta obrigação pode ser assim descrita: a marca de certificação deve trazer de forma expressa e clara todas as informações que são de interesse dos consumidores: o que a marca está

certificando, a forma dessa certificação, onde pode ser encontrado o regulamento dessa marca, etc.²⁵²

Com informações claras e com o entendimento dos consumidores da razão daquela certificação e o que se certifica, a marca de certificação completa a sua função certificadora.

Essa obrigação, se não estiver preceituada no regulamento de uso da marca, não vincula juridicamente seu titular e seus usuários, mas entendemos que deva ser respeitada.²⁵³

3.5.3 Mutação dos padrões de certificação.

²⁵² Ver o item, 1.5.3 do capítulo 1.

"A purchaser who needs, at the time and point of sale, a description of the characteristics certified and the standard used for certification, may be left wondering. The statutorily defined purpose of a certification mark is to indicate that one or more characteristics of the goods are certified.> The fact of certification is normally apparent to the purchaser since it is usual for the Registrar to require that a certification mark include some indication that it is a certification trade mark.³⁷ If the applicant objects to putting the words into the mark, it is acceptable for the regulations to establish that the nature of the mark will always be made clear in advertising and on the goods. However, in some cases, the words appear in inconveniently small font.

Even if he is aware that the product is certified,³⁶ the purchaser may not be able to identify the characteristics that are certified unless there is an informative statement on the goods, either apart from or within the words of the certification mark, or he happens to deal with a knowledgeable and co-operative seller. It is noteworthy that, in principle, such positive attributes in a retailer may themselves be recognised as certifiable by certification mark in the United Kingdom. The Registry now recognised ordinary, collective and certification trade mark applications for aspects of a "retail service", as has been the case for some time in some other E.U. Member States.

One could perhaps use the term "opaque" to characterise a certification mark that does not use words to identify basic features of the goods, their certified characteristic and the relevant standard. It is submitted that if consumer confidence in the certification of goods is to be encouraged, then increased transparency of certification marks, through addition of descriptive words, should be encouraged. Of course, product information may be obtained from inquiries to the manufacturer or vendor, together with the identity of the certifier, certified characteristics and standards. Such information may also be accessed from advertisements, the internet website of the certifier or manufacturer, and the like. This is frequently done before sophisticated technical products are purchased in the course of a business. Furthermore, a full description of the certified characteristics and the standard may be obtained from inspection of the certifier's regulations, which are open to public inspection in the same way as the register in the United Kingdom Trade Marks Registry. However, such means are not necessarily appropriate or convenient for purchases of consumer products." In: BELSON, Jeffrey. **Special Report - Certification Marks.** London: Sweet & Maxwell, 2002, p. 77, item 5-09.

²⁵³Temos o dever de transparência, estipulado no artigo 6º do CDC, mas, mais uma vez, essa não é uma obrigação de direito de propriedade industrial e sim de direito do consumidor.

Os padrões de certificação, como exaustivamente já esposado, devem obedecer ao que ficou estabelecido no regulamento de uso. Isso não quer dizer, entretanto, que o titular da marca de certificação não pode melhorar a qualidade geral das características certificadas, ou tornar mais eficientes os métodos de certificação, modificando alguns procedimentos desses métodos.

Contudo, todas as modificações que impliquem em uma alteração da característica certificada devem passar a constar do regulamento de uso e ser comunicadas ao órgão responsável pela concessão da marca.

Esta función de certificación e indicadora de calidad de la marca de garantía no se reduce a una garantía de inmutabilidad en relación al producto o servicio originariamente marcado; esta función presupone que el titular de la marca de garantía, en ejercicio de la carga de control que le impone el ordenamiento, y los usuarios de la misma debidamente autorizados al efecto, deberán mantener una constancia relativa de la calidad y de las características específicas de los productos o servicios marcados. No impide, pues, una mejora de la calidad ni tampoco la traducción de modificaciones sustanciales de los productos o servicios, lo que llevaría al engaño del consumidor. Únicamente por vía de la modificación del Reglamento de uso de la marca de garantía, ayustándose al procedimiento legalmente previsto al efecto, podrán alterarse en su sustancia las características originarias de los productos o servicios cubiertos por la concreta marca de garantía. Asimismo, en aras de la salvaguarda de la función indicadora de la calidad de las marcas de garantía, es conveniente que el titular comunique a los consumidores, por vía de mensajes publicitarios, las innovaciones y alteraciones esenciales que se hayan introducido en la calidad o en las características primigenia las de los productos o servicios. Lo mismo que pudo hacer en vistas a la implantación de la marca en el mercado. Se vincula así, a la Función publicitaria de la marca. Por vía de ésta se abre un canal de información para transmitir a los consumidores los mensajes elegidos en atención a la estrategia adoptada. Como sabemos, en las marcas de garantía se trata de comunicar y de informar acerca de la calidad y la calidad de los productos y los servicios a los que acompaña. A estos efectos, la índole pública del Reglamento de uso de la marca (artículo 74 LM) no se presenta como la medida más adecuada y eficaz en relación al público de los consumidores para la finalidad informadora que se pretende. Ha de combinarse con campañas de difusión de la marca de garantía lanzadas en los diversos medios de información y comunicación (talos como la prensa escrita, en Internet, y la televisión - recordemos las campanas de las marcas de garantía «Madrid Excelente» y «Galicia Calidade»-).²⁵⁴

Os consumidores devem também ser comunicados dessa alteração, sob pena de serem induzidos a erro quando da compra do produto ou serviço certificado. Os titulares

²⁵⁴ GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía.** Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p.100.

e usuários devem comunicar amplamente essa alteração. O artigo 149 da LPI estabelece essa obrigação de comunicação de quaisquer alterações no regulamento da marca, sob pena de as alterações não serem consideradas.²⁵⁵

3.5.3.1 Intervenção na mutação e Interesse Público

Neste item, analisaremos as consequências da mutabilidade específica para as marcas de certificação, mas também faremos uma abordagem geral desse tema que tocará a todos os signos substanciais ora estudados. Nos próximos capítulos, ao chegarmos nesse assunto, com relação às marcas coletivas e indicações geográficas, não nos repetiremos, observando, se for o caso, somente as peculiaridades exclusivas desses institutos com relação à matéria.

Para entendermos a importância deste tópico, faremos uma breve introdução do interesse público na propriedade intelectual e mais especificamente nas marcas de certificação.

O interesse público consiste na supremacia da vontade da maioria eventual e também na garantia dos interesses da minoria, tudo segundo parâmetros constitucionalmente fixados.²⁵⁶

Para Gasparini,²⁵⁷ interesse público é o que se refere a toda a sociedade. É o transindividual, do todo social, da comunidade considerada por inteiro. Interesse

²⁵⁵ Essa consideração que a lei fala deve ser interpretada no sentido dessa alteração não surtir efeitos sobre terceiros e a marca ficar passível de pedido de caducidade de terceiros por utilização da marca em desacordo com o regulamento de uso como depositado no INPI. DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à lei de propriedade industrial.** Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 531.

²⁵⁶ MARÇAL JUSTEN. **Curso de direito administrativo.** São Paulo: Saraiva, 2005, p. 40.

²⁵⁷ GASPARINI, Diógenes. **Direito administrativo.** São Paulo: Saraiva, 1992, p 10.

Público é o interesse que se assenta em fato ou direito de proveito coletivo ou geral, que imponha uma necessidade coletiva.²⁵⁸

O interesse público é o interesse de uma coletividade. Não existe um único interesse público, mas vários tipos de interesses públicos (baseados em direitos fundamentais) que se sobrepõem uns aos outros mediante um balanceamento de interesses e importância no contexto social e econômico do país.

Segundo Marçal Justen Filho,²⁵⁹ o interesse público não possui conteúdo próprio; na realidade o que definiria o interesse público é uma certa qualidade, um atributo peculiar. O interesse passa a ser público quando se mostra indisponível, quando não pode ser colocado em risco, quando sua natureza exige que seja realizado.²⁶⁰

Cientes das discussões doutrinárias sobre a definição de interesse público e sua abrangência, abordaremos aqui o que os doutrinadores chamam de interesse público primário, o interesse do bem geral, no interesse social.²⁶¹

3.5.3.2 Interesse Público da Propriedade Intelectual.

No contexto da propriedade intelectual, interesse público se configura no interesse da coletividade acerca dos bens imateriais criados e produzidos. A Propriedade Intelectual deve atender não só os interesses de seus detentores ou inventores, mas principalmente os interesses do país e de sua sociedade.

Nos últimos anos, a análise corrente do direito da propriedade intelectual deixou de se concentrar nos aspectos pertinentes ao direito privado, e mesmo aos

²⁵⁸ Plácido e Silva *apud* GASPARINI, Diógenes. **Direito administrativo**. São Paulo: Saraiva, 1992.

²⁵⁹ MARÇAL JUSTEN, **Curso de direito administrativo**. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 40

²⁶⁰ Ibidem, p. 41.

²⁶¹ MAZZILLI, Hugo Nigro. **Interesses difusos em juízo**. São Paulo: RT, 1994, p. 20.

interesses relacionados exclusivamente ao direito da concorrência, passando a interessar ao direito público, e à coletividade, enfim.

Os direitos de propriedade intelectual visam estimular a inovação e a criação, oferecendo a perspectiva de uma oportunidade de mercado protegida em direito, que permite aos titulares deste direito recuperar os investimentos com pesquisa e desenvolvimento, ou geração e distribuição de criações expressivas, ou na ação de signos distintivos, e com isso obter lucro.²⁶²

Entretanto, os direitos de propriedade intelectual também visam assegurar que essas criações tecnológicas e expressivas, depois de certo tempo, reverterão à sociedade, proporcionando desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida da população, ou que os bens derivados desse direito de propriedade garantirão qualidade e outros benefícios. Tal fato proporcionará uma melhor qualidade de vida para a sociedade. Aí, então, residiria o interesse público na propriedade intelectual.

Haveria também interesse público tanto econômico (com o menor custo para o consumidor escolher produtos e serviços) como informacional (a maior transparência e comunicação entre consumidores) na criação e na manutenção dos signos distintivos.

A sociedade passou a se beneficiar destes bens imateriais e dos frutos advindos deles e, a cada dia, a evolução da humanidade depende do acesso da população a esses bens imateriais produzidos ou ao resultado dos mesmos e aos produtos advindos destes bens imateriais.

A partir destas constatações, passou-se a observar um interesse público nos bens derivados dessa propriedade; o acesso aos benefícios e à evolução proporcionada pelos bens imateriais tornou-se interesse de uma coletividade.

²⁶² CORREA, Carlos. Aperfeiçoando a eficiência econômica e a equidade pela criação de leis de propriedade intelectual. **Propriedade Intelectual e desenvolvimento**. São Paulo: Aduaneiras, 2005, p. 35.

A coroação do reconhecimento do interesse público nos direitos de propriedade intelectual em nosso país veio da disposição do artigo 5º, XXIX, o qual efetivamente vincula a proteção das marcas e de outros signos distintivos ao **interesse social, ao desenvolvimento tecnológico e ao desenvolvimento econômico do país.**

Conclui-se, então, que os signos distintivos substanciais, para terem a proteção garantida pela Constituição, devem atender obrigatoriamente aos requisitos da cláusula vinculante do artigo 5º, XXIX, da CRFB/88, **incluindo o interesse público.**

3.5.3.3 Do interesse público na marca de certificação.

A marca de certificação é um instituto de direito privado, mas sua adequada proteção e sua utilização são de interesse público.

A certificação e a garantia dela pelo titular da marca frente aos usuários e principalmente aos consumidores criam uma relação de interesses difusos.

O vínculo obrigacional entre o titular da marca de certificação e o consumidor, que faz com que essa relação seja reconhecida no mundo como de interesse público,²⁶³ no Brasil, com a proteção do consumidor tutelada constitucionalmente e através de legislação especial, leva esse interesse público a tomar contornos ainda mais fortes. Frente a esse interesse transindividual, a administração pública tem a obrigação de fiscalizar e de intervir, quando necessário, em todas as etapas do processo de certificação que possam de alguma forma prejudicar o interesse desse consumidor.

²⁶³ Em um estudo em que aborda o interesse público das marcas de certificação, Astrid Ângulo cita Rita Largo Gil, que pondera que nas marcas de certificação prevalecem as particularidades estabelecidas em seu regime especial, em virtude de sua função essencial de certificação ser caracterizada como de **interesse prioritário e direto, mas não exclusivo, dos consumidores.** Ainda no seu texto, Astrid menciona um estudo da OMPI, publicado em 1993, sobre a proteção dos consumidores na propriedade intelectual. Nesse estudo, esse organismo internacional reconhece **que em relação às marcas de certificação está envolvido o interesse público em razão do interesse dos consumidores presentes.** (grifos nossos) In: ÂNGULO, Astrid Uzcátegui. *A marca de certificação e suas particularidades*, p. 05. Encontrado em: http://www.cjp.ula.ve/gpi/documentos/marcas_certificacion.pdf. Acesso em 08/10/2010.

Encontramos na tutela das marcas de certificação, ainda, outros interesses transindividuais, como o incentivo ao desenvolvimento econômico e tecnológico. Um dos exemplos do desenvolvimento econômico se encontra na padronização dos produtos e serviços de pequenas e médias empresas para adequação deles aos padrões internacionais. Isso porque há o interesse de inserção desses produtos tanto no mercado nacional e como no internacional com níveis de competitividade semelhantes ao de grandes indústrias.

O desenvolvimento das pequenas e médias empresas regionais é outro ponto de interesse público na proteção e tutela da marca de certificação. Com o aumento de inserção no mercado por conta do diferencial da marca de certificação, essas empresas de desenvolvem e se capacitam para atender à crescente demanda do consumidor.

Quanto ao desenvolvimento tecnológico, temos que, com a necessidade de melhoria contínua nos métodos de controle e produção, as empresas certificadoras devem investir em pesquisa e desenvolvimento que se reverterão em benefícios para a sociedade e em melhores padrões de controle e garantia dos produtos. Há também benefícios sociais nas regiões em que as empresas que assinalam seus produtos com a marca de certificação atuam. Com o aumento da necessidade de empregados na produção dessas empresas, gerado pelo aumento na procura pelos produtos certificados, essas empresas contratam mais, e as contratações tendem a se dar entre moradores das regiões, que acabam por se desenvolver econômica e socialmente.

Encontramos protegidos também interesses de ordem socioambiental nas marcas de certificação que certificam métodos de trabalho ambientalmente corretos e autossustentável ou dentro dos padrões de ética social e humana.

Todos esses interesses também são protegidos pela marca de coletiva de qualidade, que estudaremos no capítulo seguinte.

3.5.3.4 Da mutação de condições.

Assim como a LPI não estabelece uma obrigação de um exame substancial para a aprovação do regulamento de uso, quando do pedido de registro da marca de certificação, não está expresso na lei estar essa mudança ou alteração condicionada à aprovação desse órgão, para que a marca continue vigente. O que a lei estabelece é que a comunicação dessa alteração é obrigatória.²⁶⁴

Não obstante, entendemos que, por ser a marca de certificação de interesse geral, essa alteração deveria passar por algum exame substancial para que se verificasse se ela consistiria na desnaturação das características certificadas, essenciais para a existência daquela marca.²⁶⁵ Entendemos igualmente que o INPI, ou outro órgão da Administração Pública com competência para tal exame, deveria intervir nessa mutação de condições, aprovando-a ou não.

Conhecemos as limitações da Administração Pública e admitimos que na prática esse exame possa significar mais uma barreira para a proteção adequada das marcas de certificação. Entretanto, ponderamos pelo direito constitucional, que determina que o Estado promoverá a defesa do consumidor, positivado no artigo 5º, XXXII. Com efeito, se for impossível se aplicar na prática esse exame formal, ao menos, imperioso se torna que o Estado intervenha nos casos em que essas alterações das condições de certificação afetem o consumidor, prejudicando-o.

Quando o titular da marca de certificação muda uma expectativa de direito de um consumidor, ele tem seus interesses maculados. No nosso país, a defesa do

²⁶⁴ LPI, Artigo 149 “Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.”

²⁶⁵ Se a alteração for tamanha que descaracterize tal marca – como, por exemplo, a ausência de certificação da maioria das características anteriormente certificadas –, entendemos que a marca de certificação deva deixar de existir e outro pedido de registro para uma nova marca de certificação, com outro nome, deva ser realizado, sob pena de indicação do consumidor a erro. Lembrando sempre da limitação do artigo 154 da LPI.

consumidor é pautada, entre outros princípios, pela boa-fé, transparência e superação da assimetria das informações e hipossuficiência desse consumidor com relação ao fornecedor do produto ou serviço.

Na mutação das condições da certificação de uma marca de certificação, a experiência prévia do consumidor é alterada. O consumidor, como a parte mais fraca da relação, não tem como saber quais condições foram modificadas e nem o que essa modificação significa na prática para ele: se afetará sua saúde, se o lesionará financeiramente por estar pagando o mesmo valor por um produto inferior, se está sendo levado a erro, acreditando que está comprando o produto com as qualidades de sempre, etc.

Na mutação das condições de certificação, um desequilíbrio na relação consumidor/titular da marca foi gerado, e é necessário que a Administração Pública intervenha para reequilibrar essa relação. De fato, temos no nosso ordenamento jurídico ferramentas processuais que possibilitam operacionalizar essa defesa.

Deve-se salientar que o Ministério Público, como organismo que, dentre suas atribuições, tem a função de proteger os direitos coletivos, individuais homogêneos e difusos dos cidadãos, e entre esses direitos os direitos do consumidor, tem a obrigação de intervir, nos casos de mutação danosa ao consumidor, por meio da ação civil pública.

3.5.3.5 A proteção dos direitos relativos aos signos distintivos substanciais mediante Ação Civil Pública.

Além de todas as ações comumente utilizadas na proteção dos direitos relativos às marcas em geral, percebe-se a possibilidade de se utilizar a ação civil pública, um instrumento muito importante na resolução de conflitos de interesses coletivos, difusos,

transindividuais ou plurissubjetivos,²⁶⁶ como uma arma contra a violação dos direitos relativos não só às marcas de certificação, mas a todos os signos distintivos substanciais, na medida que todos eles afetam os interesses dos consumidores de alguma forma. A ação civil pública possui previsão constitucional – artigo 129, III,²⁶⁷ da CRFB/88 – e está positivada na legislação infraconstitucional na lei nº 7.347/85.²⁶⁸

O uso dessa ação em casos de mutação de condições da certificação e da qualidade certificada pelos signos distintivos substanciais é possível porque, dentre os interesses sociais que as marcas e os signos distintivos devem proteger, para atender ao requisito da cláusula vinculante do interesse social e fazer jus à proteção constitucional e infraconstitucional, está a proteção dos direitos do consumidor.

Se a utilização do sistema de propriedade industrial, e neste sistema está incluído o sistema de proteção e controle dos signos distintivos substanciais, impuser limitação ou dano ao consumidor, a coletividade terá o direito e o interesse, constitucionalmente reconhecidos, em pleitear ao judiciário a tutela de seus direitos.²⁶⁹

Assim, a ação civil pública poderá ser utilizada na defesa do consumidor contra a mutação das condições dos signos distintivos substanciais, decorrente da falsa informação de características certificadas por estes signos, por exemplo, e na exigência de que os produtores, detentores dos signos distintivos substanciais cumpram com as

²⁶⁶ DIAFÉRIA, Adriana. **Problemática das invenções envolvendo genes humanos e sua relação com os interesses difusos no âmbito da propriedade industrial.** Tese defendida em 2003. PUC-SP, p. 207.

²⁶⁷ Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

²⁶⁸ Lei nº 7.347/85 – Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...) IV – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (...) – Com base neste inciso podemos entender que as indicações geográficas são passíveis de proteção através da ação civil pública, sempre que essa proteção envolver o patrimônio histórico e cultural do país. V – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. DIAFÉRIA entende que este artigo, quando afirma que a ação civil pública é aplicável nos casos de lesão a **qualquer outro interesse difuso ou coletivo**, refere-se, mais especificamente no que diz respeito aos direitos de propriedade industrial, ao direito ao progresso social, tecnológico e econômico, insculpido no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal. Op Cit. p. 200.

²⁶⁹ DIAFÉRIA, Adriana. Op. Cit. p 167.

normas de controle de qualidade impostas àqueles produtos, requisitos para que estes tenham a proteção destes signos distintivos.²⁷⁰

Nesses casos, a ação civil pública poderá ser proposta pelo Ministério Público, por meio de representação de um consumidor, por exemplo, ou por iniciativa do próprio órgão. Tal ação poderá ser proposta também pelas associações que incluam dentre as suas finalidades institucionais a proteção dos direitos do consumidor.²⁷¹

Desse modo, a ação civil pública possibilita que as associações acima mencionadas ou outras organizações legitimadas, por meio do Ministério Público, demandem, por via da ação civil pública, os titulares dos signos distintivos substanciais que irregularmente modificarem as condições de qualidade dos produtos ou serviços por eles garantidos através desses signos.

Os titulares de signos distintivos coletivos que lesarem o consumidor em razão da mutação para pior das condições certificadas, além de perderem a propriedade desses signos, poderão ser obrigados a pagar indenização pelos danos causados.²⁷²

Com relação à possibilidade da utilização da ação civil pública na proteção dos interesses difusos e coletivos relativos aos signos distintivos substanciais, é importante

²⁷⁰ Segundo Adriana Diafária, “entre os interesses gerais da coletividade encontram-se o progresso científico, o progresso econômico e o interesse social”. Visualiza-se, portanto, que sendo o progresso científico, o progresso econômico e o interesse social interesses gerais da coletividade, a não observância dos mesmos, caracteriza violação desses interesses gerais e consequentemente, para proteção desses direitos, a coletividade pode se socorrer, juridicamente, com a arma constitucional da ação civil pública. In: DIAFÉRIA, Adriana. **Problemática das invenções envolvendo genes humanos e sua relação com os interesses difusos no âmbito da propriedade industrial**. Tese defendida em 2003. PUC-SP, p. 195.

²⁷¹ Lei nº 7.347/85 Art. 5º - A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista ou por associação que: I - esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; II - inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (...) § 1º - O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. (...) § 4º - O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. (...) (grifos nossos)

²⁷² Lei nº 7.347/85 art. 13 – Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

ressaltar que, para se justificar ação de tutela processual com vistas à proteção do direito substancial, deve estar configurada a potencial ou efetiva lesão ao bem jurídico protegido, que não só pertença a toda a coletividade, mas que exerce papel fundamental na dinamização das relações sociais, políticas e econômicas²⁷³

²⁷³ DIAFFÉRIA, DIAFÉRIA, Adriana. **Problemática das invenções envolvendo genes humanos e sua relação com os interesses difusos no âmbito da propriedade industrial.** Tese defendida em 2003. PUC-SP, p. 210.

CAPÍTULO IV DA AUTORREGULAÇÃO DA QUALIDADE.

4.1 A EFICÁCIA E EXIGIBILIDADE DA AUTORREGULAÇÃO DA QUALIDADE.

4.1.1 *Private Ordering, ou Ordem Privada.*

O *Private Ordering* é o processo de criação das normas sociais pelas partes envolvidas na atividade regulada (de alguma maneira), e não pelo Estado. O ordenamento privado visa atingir os objectivos públicos, tais como a eficiência, a melhoria do mercado, e proteger os direitos, mas sem o envolvimento do Estado ou a vinculação as leis por ele aplicadas.²⁷⁴

Esse instituto tem a vantagem sobre o ordenamento público, na medida em que é definido por pessoas de caráter privado participantes e ativas no mercado, incluindo os cidadãos e consumidores. Em alguns casos, a ordem privada e sua autorregulamentação podem antecipar e evitar formas de regulações públicas intrusivas ou populistas em segmentos do mercado em que os atores privados atuam.²⁷⁵ Assim, *private ordering* visa proteger os interesses de uma coletividade privada da intromissão e regulação indesejada do Estado, que muitas vezes é lenta de burocrática.

O regime de ordem privada, diferente do regime de ordem pública, é de adesão voluntária. Ele pode ser aplicado apenas sobre aqueles que aceitaram a subordinação da

²⁷⁴ BIRNHACK, Michael. **Principle of Privet Ordering.** Haifa Center of Law & Technology at the Faculty of Law, Haifa University, 2004, p. 2. Disponível em www.isoc.org.il/hasdara/private_ordering.doc. Acesso em 21/10/10.

²⁷⁵ Id. e ibid.

sua atividade a esse regime. Propondo-se a expressar um amplo consenso da parcela da sociedade a ser regulada ou se beneficiar da regulação, as regras desse regime devem ser discutidas em um processo aberto, público e transparente com a coletividade interessada, em que todos os interessados possam participar, empresários, consumidores e pessoas a eles relacionadas e com interesse direto nas atividades desenvolvidas pela coletividade.²⁷⁶ O ordenamento privado é uma expressão da sociedade civil; portanto, a sua fonte de legitimidade não deriva do governo, e pode ser viável apenas quando os jogadores subordinados assim o decidirem.

Uma das principais vantagens do ordenamento privado é que ele pode representar e refletir melhor as necessidades, dificuldades e encontrar melhores soluções para os problemas da coletividade privada envolvida do que a legislação pública imposta pelo ordenamento público. Além disso, o ordenamento privado evita muitas das falhas que não raro caracteriza o processo legislativo nos países democráticos, como a interferência excessiva dos grupos de interesse, de compromissos políticos e afins.²⁷⁷

Outra vantagem da ordem privada é a flexibilidade de suas normas autoimpostas, que podem ser alteradas com muito mais facilidade do que as normas públicas.

No entanto, pelo menos no ordenamento nacional, o regime de ordem privada está sujeito às limitações de ordem pública legal constitucional e infraconstitucional, na medida em que atinge interesses e direitos de terceiros alheios àquela coletividade ou a interesses e direitos indisponíveis dos próprios membros daquela coletividade.

²⁷⁶ BIRNHACK, Michael. **Principle of Privet Ordering**. Haifa Center of Law & Technology at the Faculty of Law, Haifa University, 2004, p. 3.

²⁷⁷ Ibid., p. 5.

4.1.2 Da autorregulamentação.

A autorregulamentação é consequência da adoção de um regime de ordem privada. O significado da palavra é agir de acordo com a própria vontade, e não como resposta a uma restrição e coerção externa. Assim interpretada, o conceito seria a possibilidade de abranger um número infinito de padrões autoimpostos de comportamentos, incluindo os determinados internamente pela administração de uma empresa.²⁷⁸

Na autorregulamentação, os padrões autoimpostos são concebidos, dentre outras razões, para garantir níveis de qualidade que visam atender às preferências dos consumidores. Em um contexto jurídico, o prefixo “auto”, em “autorregulação”, não é usado no sentido literal. Pelo contrário, denota certo grau de coercitividade coletiva, que não emana diretamente do governo, mas da coletividade atuante naquele meio, para gerar resultados que não poderiam ser alcançados pelo comportamento do indivíduo sozinho.²⁷⁹ O vocábulo é também normalmente utilizado para implicar regras gerais estabelecidas e reconhecidas, quer informalmente ou formalizadas e regulamentadas através de um estatuto que regulamenta a atividade desenvolvida e autorregulada.

Há, no entanto, uma infinidade de arranjos institucionais que se enquadram em algum lugar entre a regulação do governo, por um lado, e a regulação completamente individual e desvinculada de controle governamental e vínculos jurídicos, por outro, que podem ser tratados como autorregulação,²⁸⁰ como ocorre com as marcas e certificação e, principalmente, com as marcas coletivas.

²⁷⁸ OGUS, Anthony. **Self-regulation**. Inglaterra: University of Manchester, 1999, p.2.

²⁷⁹ Black, Julia , **Constitutionalising Self-Regulation**, Modern Law Review, v. 59, Inglaterra: Blackwell, 1996, p 24-55.

²⁸⁰ Ogus. Op. Cit. p. 4

As possibilidades podem ser consideradas em dois espectros, representando, respectivamente, os graus de autonomia do governo e de distanciamento de vínculos jurídicos. As faixas mais extremas de autorregulamentação envolvem regras exclusivamente privadas criadas por empresas, grupos ou organizações sem influência ou aprovação governamental e sem a quaisquer vinculação jurídica.²⁸¹ Os tipos de autorregulamentação mais flexíveis envolvem em algum nível o governo ou alguma entidade pública independente, entre eles, representantes do interesse público na aprovação e/ou no auxílio na elaboração e implementação da regulamentação, mas não cabe a esses entes conclusivamente a tomada de decisão, que é feito pela coletividade privada. Essa faixa mais flexível de autorregulamentação engloba diferentes graus de força legal. As regras podem ser de caráter formal, levando à intervenção governamental e/ou a sanções de direito privado.²⁸²

Nos casos em que a autorregulamentação é essencialmente privada, os códigos de conduta que aplicam punições escolhidas pela coletividade privada podem se mostrar eficazes com sanções não legais, tais como a exclusão do violador da conduta do grupo.²⁸³

A base conceitual da autorregulamentação é a reciprocidade: indivíduos reconhecem os benefícios que derivam de um comportamento que atende às expectativas dos demais membros do grupo, em troca de vantagens e facilidades na execução de suas atividades individuais.²⁸⁴

Embora inicialmente os litígios possam ser resolvidos por quaisquer tipos de sanções autoimpostas pelo grupo, os indivíduos utilizam métodos mais céleres e mais baratos, como, por exemplo, a arbitragem ou mediação. Entretanto, a exclusão do grupo

²⁸¹ Como é o exemplo do CONAR – Conselho de Autorregulamentação Publicitária.

²⁸² OGUS, Anthony. **Self-regulation**. Inglaterra: University of Manchester, 1999, p. 3.

²⁸³ Ibidem.

²⁸⁴ Ibidem.

será em geral uma das sanções mais adequadas em caso de descumprimento reiterado das normas autoestabelecidas.²⁸⁵

Um aspecto preocupante da autorregulamentação é a falta de imparcialidade na elaboração dessas normas, quando os reflexos das atividades reguladas pela coletividade atigem diretamente interesses de terceiros. A coletividade autorreguladora tende a criar normas indulgentes e autoprotetivas em detrimento do interesse público.²⁸⁶ Para equilibrar essas desigualdades, quando direitos de terceiros fora da coletividade são lesados, torna-se importante, a nosso ver, a existência de mecanismos que permitam a atuação do poder público e do judiciário para tutelar tais direitos de terceiros e da sociedade.

4.1.3 A eficácia e exigibilidade da autorregulação da qualidade.

Ao analisarmos o regime das marcas coletivas, ora estudadas nesse tópico, verificaremos a utilização da ordem privada e da autorregulamentação como forma de auxiliar a tutela destes signos.²⁸⁷

Observamos a adoção desse regime privado e autorregulatório pela coletividade de produtores e prestadores de serviço que desejam garantir a qualidade de seus bens: (a) otimizando a eficácia das normas; (b) simplificando o acesso dos atores privados à proteção de seus produtos e serviços por esses signos; (c) facilitando a

²⁸⁵ OGUS, Anthony. **Self-regulation**. Inglaterra: University of Manchester, 1999, p. 3.

²⁸⁶ Horowitz, 1980 *apud* OGUS, op. cit. p. 5.

²⁸⁷ Também com menor força e freqüência percebemos que os demais signos distintivos substanciais se socorrem da autorregulamentação. Como a marca de certificação na elaboração do estatuto pelo titular da marca e na escolha da forma de controle das características certificadas como marca de certificação, por exemplo. Ou na elaboração dos estatutos, das regras e formas de controles das IG reconhecidas é de responsabilidade da associação titular (pelo menos no Brasil, assim como no México no caso da tequila, esse controle ainda é exercido de forma privada, a pesar da reparação dos danos pela ausência desse controle ser regulado por legislação pública).

entrada desses atores no mercado competitivo, com instrumentos protetivos que possibilitem a competição de pequenos produtores e prestadores de serviço em igualdade de condições de competição como os grandes *players* do mercado; e (d) criando mecanismos de confiança que diminuam a assimetria de informação entre esses produtores e seus bens e os consumidores finais.

Particularmente nas marcas coletivas que garantem a qualidade, encontramos o estabelecimento de um regime privado e autorregulatório que visa atender ao interesse dos membros daquela coletividade de produtores ou prestadores de serviços.

Nas marcas coletivas dessa natureza, acha-se a organização de uma coletividade de produtores ou prestadores de serviço que encontram na autorregulamentação da qualidade de seus bens uma forma mais rápida, menos custosa e eficaz de garantir essa qualidade perante seus consumidores e vencerem a barreira mercadológica imposta a produtos que sem uma garantia do controle da qualidade dos seus bens não conseguiriam se inserir no mercado e competir em igualdade de condições com as grandes indústrias.

Pequenos e médios produtores muitas vezes não possuem uma estrutura capaz de suportar a rigidez de um controle externo, ou, mais comumente, não encontram terceiros interessados em certificar e garantir características importantes de seus bens.

As cooperativas, associações e outros entes coletivos privados, ao criarem as próprias regras de funcionamento, de garantia da qualidade de seus bens e de controle dessa qualidade, preenchem essa lacuna e atendem às necessidades dos seus membros, que de outra forma não encontrariam condições para se desenvolverem e competirem no mercado. Essa autorregulação da qualidade cria meios e instrumentos que permitem a inserção e competitividade de seus produtos no mercado. Os próprios produtores controlam sua produção e a qualidade dos produtos, impõem regras a serem seguidas

por seus associados e estabelecem a sua punição. Essa é outra forma de acesso a um tipo de proteção diferenciada por um signo substancial.

A marca coletiva possui requisitos mais simples de proteção e exame menos complexo, o que faz com que os custos, para alcançar essa proteção e mantê-la, sejam mais acessíveis e viáveis para o pequeno empresário.

Entendemos que a marca coletiva que certifique qualidade deva ter requisitos de proteção e exame mais rigorosos, semelhantes aos das marcas de certificação, mas mesmo assim, entendemos que, por ser autorregulada, isso simplifique todo o processo.

É o que explica Belson:²⁸⁸

Though third-party certification of product conformity to standards is widely accepted as providing “independent” assurance, changing patterns of commerce are leading to growing reliance on the manufacturers self-declaration. The need to trade in an increasingly segmented and fast-changing marketplace can render third-party certification incompatible with the worldwide scope and rapid pace of modern commerce. Furthermore, while product diversity and customized “solutions rather than products”: ‘are important elements I many companies’ strategies for success, they are elements that do not readily fit the mould of third-party certification. The costs associated with third-party certification are more readily recovered by manufacturers who produce and sell large quantities of a particular product. In today’s commercial environment, governments and industry in Europe, the United States and elsewhere, recognize the value and importance of manufacturer’s self declarations “of conformity to standards”. The National Institute of Science and Technology, the agency of the United States Department of Commerce’s Technology Administration which is responsible for developing and applying technology, measurements and standards, has described United States regulatory philosophy as relying.

[...] “heavily on a manufacturer’s declaration of conformity (or self-certification) wherever possible. Manufacturer’s declaration of conformity is one of the oldest and simplest forms of certification. The vast majority of United States marketplace transactions involve only the buyer and the seller – without intervention by any third party, whether government or the private sector.”

Manufacturers in many industries are now required not only to test their products but to formally certify them. Indeed they may operate in markets that impose legal sanctions for failure to self-certify.” It is therefore necessary to include manufacturers as certifiers when discussing certifiers in the context of product liability.

Apesar das vantagens elencadas acima, a marca coletiva, quando utilizada como autorregulação da qualidade, pode dar margem à proteção dos interesses dos

²⁸⁸ BELSON, Jeffrey. **Special Report – Certification Marks.** London: Sweet & Maxwell, 2002, p. 46.

produtores e prestadores de serviço em detrimento dos interesses e direitos dos seus consumidores e da quebra do elo de confiança, um dos objetivos dessa garantia da qualidade. A imparcialidade não é um predicado da autorregulação, e essa é uma das grandes diferenças das marcas coletivas e das marcas de certificação.

Por essa razão, para que esse sistema de autorregulação e autocontrole da garantia da qualidade seja eficaz, a intervenção do poder público se faz necessária, se impossível na aprovação do estatuto da marca coletiva,²⁸⁹ ao menos posteriormente, como forma de controle, nos casos de lesão a terceiros alheios a esse regime, como os consumidores. Isso porque, de forma semelhante à marca de certificação, existe um interesse público nesse tipo de marca, na medida em que ela oferece garantias que afetam diretamente os interesses e direitos dos consumidores e de terceiros alheios àquela coletividade.

Ao longo deste capítulo, será verificado como ocorre a vinculação jurídica desse ente coletivo que garante a eficácia do regime da marca coletiva de qualidade²⁹⁰ e como se dá a proteção dos consumidores em caso de descumprimento das regras de garantia e de autocontrole da certificação.

Antes, será apresentado um pouco das características desse instituto.

²⁸⁹ Que dispõe, entre outras coisas, sobre: as características certificadas; as formas de autocontrole dessa certificação; a efetividade desse autocontrole; as punições em caso de descumprimento das normas autoimpostas.

²⁹⁰ Que não é comum a todos os tipos de marcas coletivas, mas somente aquelas que garantem algum tipo de qualidade dos produtos assinalados.

4.2 DAS MARCAS COLETIVAS.

4.2.1 Conceito.

A marca coletiva é um sinal distintivo que indica que um produto ou serviço provém de ou é prestado por uma pessoa membro da associação titular da marca, o que o distingue de outros produtos ou serviços da mesma classe.²⁹¹

Nas lições de Gama Cerqueira,²⁹² as marcas coletivas são as pertencentes a sindicatos, corporações e outras associações de produtores ou comerciantes, destinando-se a assinalar os produtos da indústria ou do comércio de seus associados. Com efeito, a marca coletiva pode ser usada por membros de cooperativas, associações, ou outro grupo coletivo,²⁹³ desde que esses membros estejam enquadrados no regulamento para o uso da marca.

4.2.2 Natureza jurídica da marca coletiva.

A marca coletiva é um instituto do direito da propriedade industrial tutelado pelo Direito Privado. Possuem a mesma função primária no plano jurídico que as marcas de produtos e serviços, ou seja, distinguir no mercado produtos e serviços indicando a sua correta origem empresarial.

²⁹¹ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. **Denominação de origem e marca.** Coimbra: Coimbra, 1999, p. 354.

²⁹² CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial.** São Paulo: RT, 1946, p. 795.

²⁹³ ALMEIDA, op. cit., p. 355.

Largo Gil²⁹⁴ argumenta que essas marcas integram o regime comum das marcas de produtos e serviços e, com algumas ressalvas, devido a sua peculiaridade coletiva, respondem às mesmas funções e princípios que as marcas de produtos e serviços.

Astrid Angulo²⁹⁵ acompanha esse entendimento:

Em essência, a função que cumpre a Marca Coletiva corresponde à função que cumpre a Marca Ordinária, salvo pelo fato que esta última pertence a uma pessoa singular e que a Marca Coletiva manifesta que os produtos ou serviços procedem não de uma empresa em si mesma considerada, mas sim de uma empresa membro de uma Associação da qual também formam parte outras empresas. Justifica-se plenamente que o regime jurídico da Marca Coletiva encontre-se inserido no regime geral do Direito de Marcas, e que os princípios gerais que regem a marca sejam aplicáveis à Marca Coletiva, exceto pelo fato que a Marca Coletiva qualifica atributo do produto ou serviço, determinante para que a clientela os escolha frente a outros de seu gênero, espécie ou classe, o que tornaria não registrável uma marca ordinária que pode ser descriptiva dos produtos ou serviços que distingue.

4.2.3 Titularidade.

Segundo Alberto Almeida, é coletiva a marca utilizada por muitos ou em que são diversos seus titulares.²⁹⁶ Bosio²⁹⁷ acompanha esse entendimento acerca da titularidade da marca coletiva e defende que a marca coletiva é aquela que constitui objeto de propriedade comum a vários indivíduos que possuem e usam *uti singuli*.

Outros autores²⁹⁸, aos quais nos filiamos, discordam do mencionado acima e explicam que a marca coletiva é pertence a um único titular, que pode ser uma

²⁹⁴ GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p.146.

²⁹⁵ ANGULO, Astrid Uzcátegui. **As Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 205. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10.

²⁹⁶ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 354.

²⁹⁷ BOSIO, Edoardo. **Trattato dei marchi e signi distintivi**. Torino:Unione Tipografico-Editrice. 1904, p. 93.

²⁹⁸ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 406; FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre direito de marcas**. Madrid: Marcial Pons, p. 690; BELSON, Jeffrey. **Special Report – Certification Marks**. London: Sweet &

cooperativa, uma associação, organizações de empresas ou de profissionais e algumas vezes até uma sociedade de advogados ou de contadores, como informa Belson.²⁹⁹ Ela ganha *status* de signo coletivo, porque muito são seus usuários. Todos os associados, cooperados, ou vinculados com aquele ente coletivo, desde que sigam o regulamento de uso da marca criado e fiscalizado por esse ente, pode utilizar a marca para identificar que o seu produto se origina daquela coletividade.

[...] As marcas coletivas são individuais quanto à titularidade, propriedade singular de uma pessoa, mas quanto ao uso, apresentam uma pluralidade de sujeitos autorizados a empregá-la licitamente, sendo, portanto, quanto ao uso, uma marca plúrima. Assim, a marca coletiva cujo titular é um sindicato, holding, cooperativa, associação, ou *konern*, embora de propriedade singular das entidades referidas sendo empregadas pelos integrantes de referida entidade, na realidade, não assinala e distingue apenas as mercadorias ou produtos de uma única pessoa, mas sim de um grupo de produtos ou mercadorias, que embora do mesmo gênero, pertencem a pessoas diferentes.³⁰⁰

No Brasil, a obrigatoriedade da titularidade singular é prevista no artigo 128, §2º, da Lei nº 9.279/96, em que se preceitua que o registro da marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade.

Diferente do que acontece com a marca de certificação, como vimos no capítulo anterior, o artigo citado acima ainda possibilita que o titular da marca coletiva exerça atividade distinta da de seus membros, mas de forma opcional e não como uma obrigação. Em outras palavras, o titular da marca coletiva pode exercer a mesma atividade dos usuários da marca de sua titularidade, podendo inclusive utilizá-la com o mesmo fim de seus cooperativados.³⁰¹

Maxwell, p. 35; BODENHAUSEN. **Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Genebra: BIRPI, 1968, p. 130.

²⁹⁹ BELSON, Jeffrey. **Special Report – Certification Marks**. London: Sweet & Maxwell, 2002, p. 37.

³⁰⁰ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.406.

³⁰¹ Diferente do que acontece em alguns países como a Inglaterra, por exemplo, onde o titular da marca coletiva só pode utilizá-la como marca individual, para distinguir a entidade, e não como marca coletiva dos produtos produzidos por seus cooperativados. In: BELSON, op. cit, p. 36.

4.2.4 Autorização de uso.

Segundo o disposto no artigo 150 da LPI, a marca coletiva também independe de licença, mas os requisitos para o seu uso diferem dos requisitos para o uso da marca de certificação.

Na marca de certificação, conforme já assinalado, qualquer um pode ter a autorização para utilizá-la, sendo o titular compelido a autorizar a quem o solicitar, mediante, se for o caso, a remuneração estipulada, desde que seus produtos ou serviços atendam ao disposto no regulamento da marca, requisitos esses que devem se ater à capacidade do produto ou serviço do usuário em ter aquela determinada qualidade ou característica. Note-se que os requisitos são com relação aos produtos e serviços e não com relação aos usuários.

Já a marca coletiva só poderá ser utilizada pelos membros pertencentes àquela coletividade, devendo esses membros fazer parte daquela entidade coletiva e se adequarem às exigências e particularidades do estatuto social, contrato social ou documento constitutivo daquela coletividade. Na marca coletiva os usuários devem cumprir os requisitos para fazer parte daquele ente coletivo. A adesão não é livre; depende da regulação interna e legislações que regem aquele ente coletivo.

Não tendo o uso da marca coletiva objetivo de recolhimento de *royalties* em favor do titular, mas de identificar a filiação daquele usuário àquela entidade coletiva,³⁰² autorização de uso normalmente é gratuita. Mas ela poderá ser remunerada, caso o regulamento de uso preveja algum pagamento por essa autorização.

³⁰² DANNEMANN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos.** Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 304.

4.2.5 Previsão legal.

No campo do direito internacional, as marcas coletivas foram primeiramente previstas no artigo 7 bis da Convenção da União de Paris, inserido na revisão de Washington (1911). Sua redação atual vem da revisão de Estocolmo, que estabelece:

- 1) Os países da União se comprometem a admitir o registro e a proteger as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial.
- 2) Cada país será juiz das condições particulares em que a marca coletiva será protegida e poderá recusar a proteção se essa marca for contrária ao interesse público.
- 3) Entretanto, a proteção dessas marcas não poderá ser recusada a qualquer coletividade cuja existência não contraria a lei do país de origem, em virtude de não se achar estabelecida no país onde a proteção é requerida ou de não se ter constituído nos termos da legislação desse país.

Como demonstrado no capítulo anterior, na parte em que se mencionou a previsão legal das marcas de certificação, TRIPS também tutela as marcas coletivas, ao proteger todos os tipos de marca de forma ampla no artigo 23 do Tratado.

Em nosso ordenamento jurídico, as marcas coletivas estão previstas no artigo 123, III, da LPI, que assim dispõe: “marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade”.

4.2.6 Aquisição da propriedade da marca.

A obtenção do registro de uma marca coletiva é mais simples do que a obtenção do registro de uma marca de certificação, uma vez que a primeira não precisa seguir nenhuma exigência maior, basta ter um regulamento interno de utilização da marca.

O nosso ordenamento jurídico estabelece que a propriedade da marca coletiva, ou seja, o direito sobre o seu uso exclusivo, assim como os demais tipos de marcas, nasce a partir do seu registro validamente expedido (Lei nº 9.279/96, art. 129, *caput*). Entendemos que, assim como as demais marcas, as marcas coletivas nascem antes do registro, pelo uso do signo como marca coletiva, para aquela finalidade específica. Entretanto, seus titulares adquirem o direito de utilização exclusiva ou, no caso desse tipo de marca, o direito de regulamentar e fiscalizar a utilização dessa marca de forma exclusiva somente após o registro validamente concedido.

Verificamos na doutrina que Douglas Gabriel Domingues e Ferrara Júnior³⁰³ possuem o mesmo entendimento sobre o regime de propriedade da marca coletiva:

Ferrara Júnior assinala que não se pode dizer que a marca coletiva nasça a partir do registro na repartição competente, e com isso inexistiriam marcas coletivas não registradas.

É exato. E desde que tenhamos uma associação legalmente organizada, cujo estatuto regularmente aprovado prevê e regula a marca coletiva , autorizando os associados a utilizarem a referida marca, para indicarem certa qualidade ou propriedade que seja comum à associação e a seus integrantes, e exista ainda um controle de uso e emprego da marca coletiva, evidentemente estaremos ante a uma marca coletiva de fato. Todavia, seu titular ou proprietário, não possuirá aquele monopólio ou exclusividade que somente o registro assegura.^{304 305}

4.2.7 Licença e cessão.

A LPI permite a cessão isolada da marca de produto e serviço, assim como a sua licença para diversos usuários sem nenhuma conexão em comum.

³⁰³ FERRARA Jr. Teoria Giuridica dell'azienda. 2 ed. Firenze, 1948, p. 273-274 *apud* DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à lei de propriedade industrial.** Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 406.

³⁰⁴ DOMINGUES, op. cit, p. 406.

³⁰⁵ Assim – em tese – é possível proteção mediante concorrência desleal de marca coletiva.

A licença dessa marca não se faz necessária também por sua natureza, pois todos os interessados que se adequarem ao regulamento de uso podem fazer parte da associação e utilizá-la, sendo essa dispensa prevista no artigo 150 da LPI.

Com relação à cessão da marca coletiva entendemos, entretanto, que essa possibilidade não é cabível também pela natureza desse instituto. E esse não é um entendimento isolado, em muitos dos países em que a marca coletiva é regulada, e vimos isso também na marca de certificação, a cessão desse tipo de marca é vedada a terceiros.³⁰⁶

A razão da existência do princípio da intransmissibilidade da marca coletiva é explicada de forma plena por Fernandez- Nóvoa:³⁰⁷

La ratio de esta prohibición absoluta debe buscar-se en la íntima conexión existente entre la marca colectiva y la Asociación titular y las empresas que son miembros de ella. Esta conexión es inescindible: La asociación no puede, por un lado, ceder la marca a los terceros; y, por otro lado, si la Asociación se extingue, su extinción entra automáticamente la caducidad i subsiguiente desaparición de la marca colectiva. El principio de la intransmisibilidad de la marca colectiva está justificado, por lo demás, desde la perspectiva de la protección de los intereses de las empresas que son miembros de la asociación titular. Las empresas integradas a la asociación titular pueden considerarse – en un plano sócio-económico – cotitulares de la marca colectiva: las empresas son miembros de la asociación, detenían la legítima expectativa de poder usar la marca colectiva siempre que cumplan con las condiciones al efecto establecidas en el reglamento de uso. Esta legítima expectativa se frustraría fácilmente si la asociación titular estíbase facultada para transmitir la marca a un tercero.

Surpreendentemente no Brasil o artigo 134 da LPI preceitua que a cessão das marcas poderá ocorrer, sob a condição de o cessionário atender aos requisitos legais para requerer tal registro.

Após a explicação acima e que é intrínseca a natureza da marca coletiva, não nos parece possível admitir tal possibilidade. Constatamos que autores que analisam a

³⁰⁶ Por exemplo: Ley de marcas Espanhola 17/2001, art. 62; Code de la Propriete Intellecuelle Français, article 715-2, item 4 ; Lei da Propriedade Industrial Portuguesa, artigo 263.

³⁰⁷ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre direito de marcas.** Madrid: Marcial Pons, p.694-695.

legislação nacional, como Dannemann,³⁰⁸ aceitam a possibilidade da transferência da marca coletiva em casos em que a Entidade cessionária assuma iguais compromissos da Entidade cedente.

Todavia não concordamos com tal possibilidade, pelo menos com relação à marca coletiva. Nossa entendimento é acompanhado por Astrid Ângulo³⁰⁹, que afirma: “Por outro lado, em relação à proibição absoluta de cessão da Marca Coletiva, tendo em vista a conexão inata existente entre a Marca Coletiva, a Associação titular e os membros afiliados da mesma...”

Largo Gil³¹⁰ igualmente nos elucida neste ponto:

El fundamento de la prohibición de la transmisión de las marcas colectivas hay que buscarlo en la índole del titular. Se trata de una asociación, con sus fines específicos y con sus miembros, que por definición, son los autorizados para usar la marca. Aún más en relación a las marcas colectivas cuyo titular sea una persona jurídica de Derecho público. El titular no es intercambiable. Por lo que se refiere a las marcas colectivas cuyo titular sea una asociación, la transmisión de la marca, que debería ser a favor de otra asociación, no es posible. Supondría la revocación automática de la autorización para el uso de la marca, dado que la transmisión no comporta la adquisición de la posición de asociado en la adquirente.

Vejamos: qual objetivo principal da marca coletiva? Identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma **determinada entidade**.

A marca ganha proteção exclusiva para identificar produtos de uma entidade específica, não para qualquer entidade, mesmo uma situada em determinada região.³¹¹

Ao se permitir a cessão dessa marca para outra entidade, nasce uma outra marca, pois a entidade identificadora à qual os membros pertenciam mudou. E, mesmo que todos os associados mudem de associação, o que é difícil, eles passariam a carregar

³⁰⁸ DANNEMANN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 301.

³⁰⁹ Ibid., p. 207.

³¹⁰ GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. p. 301.

³¹¹ O vínculo geográfico não é função jurídica obrigatória da marca coletiva, e sim das IG. Esse é um vínculo secundário não aplicável a certas marcas coletivas. Na realidade, esse vínculo é aplicável a somente um tipo de marca coletiva, a marca coletiva de origem.

em seus produtos outro selo, porque outra é a associação que agora regula o uso dessa marca.

Outro ponto a se levar em consideração é a confusão causada ao público consumidor. Muitas vezes as marcas coletivas levam em sua designação nominal o nome da associação que identifica, como, por exemplo, Cooperativa Agropecuária Boa Esperança – CAPEBE. Como mudar a associação titular da marca, obrigatoriamente com nome distinto da cedente dessa marca sem levar o consumidor a erro?

Podemos até entender que, no caso da marca de certificação, cujo objetivo não é identificar produtos ou serviços de entidades específicas, e sim atestar determinada conformidade, qualidade ou outra característica substancial do produto ou serviço, possa-se vislumbrar juridicamente a possibilidade de transferência da marca para outra pessoa jurídica, desde que esta preserve todos os predicados e assuma integralmente os compromissos que a entidade cessionária assumia. Nesse caso, os consumidores não serão iludidos com falsas informações, porque tudo o que lhes foi prometido e informado continuará a ser cumprido.

Já com a marca coletiva, por tudo acima discutido, isso não nos parece possível.

4.2.8 Causas de extinção e perda da marca coletiva.

Visto no mesmo item do capítulo 3.

4.2.9 Função.

4.2.9.1 Função de distinção de origem empresarial.

A função primária da marca coletiva é distinguir no mercado os produtos ou serviços que procedem de membros afiliados ao titular da marca dos produtos ou serviços de outras empresas.³¹² A utilização desta marca está condicionada à associação da pessoa que a utilizará ao ente coletivo que detém a titularidade da marca.

4.2.9.2 Função de indicação de origem empresarial.

A função de identificação da origem aqui, diferente do ocorrido na marca de produto e serviço, continua vigorando e é, juntamente com a função de distinção da origem empresarial de produtos e serviços, função nodal desse instituto jurídico.

Fernandez-Nóvoa³¹³ argumenta que uma marca coletiva com função de indicação de origem geográfica, na realidade, informa ao público uma dupla origem: a origem empresarial (ou seja, que o produto ou serviço procedem de uma mesma empresa ou de um mesmo grupo de empresas que compõe a associação), – função exercida tanto pelas marcas de produtos e serviços quanto pelas marcas coletivas – e a origem geográfica do produto ou do serviço (isto é, que o produto ou serviço procede da região geográfica cujo nome constitui a marca coletiva).³¹⁴

³¹² ÂNGULO, Astrid Uzcátegui. **Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 204.

³¹³ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre direito de marcas**. Madrid: Marcial Pons, p. 691.

³¹⁴ Assim também entende a justiça espanhola: Así se confirma en la STS de 10 de mayo de 2004 (RJ 2004, 2753) en relación a la marca colectiva “Longaniza de Graus”, registrada por la «Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus». frente a la denominación social «Embutidos Villa de Graus» usada como marca. En el Fundamento de Derecho segundo, al argumentar sobre la presencia de un riesgo de confusión, afirma lo siguiente: "Para realizar tal valoración se deben tomar en consideración dos de las funciones que corresponde cumplir a la marca colectiva de la asociación demandante: identificar el origen empresarial de sus productos y denotar el origen geográfica de los mismos". In: GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. 96, nota 60.

Largo Gil³¹⁵ pondera que essa é uma função predominante na marca coletiva e deve ser encarada de maneira mediata, pela vinculação da marca coletiva com a marca individual de cada membro daquela coletividade. Afirma ainda que a indicação da origem empresarial é o diferenciador desse tipo de marca e que, juntamente com a função distintiva, está vinculada diretamente à essência dessa marca; o instituto desnatura em sua ausência.

A marca coletiva, além de distinguir os produtos e serviços de uma coletividade dos produtos e serviços fabricados por outros titulares estranhos àquele grupo, indica a origem empresarial da pessoa jurídica coletiva titular da marca.

En las marcas colectivas, la función predominante sigue siendo la indicadora del origen o procedencia empresarial (60), pero modalizada. Esto es, la función indicadora del origen o la procedencia empresarial de los productos o servicios se realiza de manera mediata, es decir, por la vinculación de la marca colectiva a la respectiva marca ordinaria de cada uno de los usuarios de la misma en tanto que afiliados a la asociación que es titular de la marca colectiva. En definitiva, distinguen productos y / o servicios de los afiliados a una asociación de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios frente a los productos o servicios de los que no pertenecen a la asociación. Así resulta de la definición de marca colectiva formulada en el artículo 62.1 LM: «Se entiende por marca colectiva todo signo ... que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas». Aquí está la faceta diferenciadora de los productos o de los servicios. La pertenencia de los usuarios de la marca a la asociación titular de la misma caracteriza a tales marcas con respecto a las marcas individuales en general, pero ello no es decisivo para que se dude de su carácter de signos distintivos, que lo son, ni de su índole de marcas de empresa, que también lo son, dado que en las marcas colectivas la función distintiva del origen empresarial está presente, pero, como hemos dicho, modalizada, en atención al concepto mismo de marca colectiva, dada la presencia del velo de la personalidad jurídica que comporta la asociación, o la «persona jurídica de Derecho público», como titular de la misma. La función indicadora de la calidad permanece en gran medida, en el ámbito socio-económico. Al menos por lo que se refiere a las marcas colectivas asociativas. En definitiva, las marcas colectivas desarrollan las funciones genuinas de las marcas de empresa, si bien es preciso cierta modalización de las mismas en atención al concepto mismo de marca colectiva. Las marcas colectivas son marcas de empresa, al menos las marcas colectivas asociativas. Y es que, tal como ya venimos insinuando, las marcas colectivas cuyo titular sea una persona jurídica de Derecho público hay que entender que se asimilan a las marcas de garantía en cuanto a la función primaria en el plano jurídico, lo que aproxima su configuración y su estatuto jurídico a las marcas de garantía.³¹⁶

³¹⁵ GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. 96.

³¹⁶ Ibidem, p. 96-97.

4.2.9.3 Função de indicação de origem geográfica.

Outra função, esta, secundária, que verificamos na marca coletiva é a função de indicação de origem geográfica. Muitas marcas coletivas indicam que aquela associação provém de determinada região geográfica.

Em alguns países, quando a marca coletiva cumpre essa função, ela é considerada uma indicação geográfica. É exatamente o que prevê a lei de marcas espanhola em seu artigo 62.³¹⁷

Mais adiante, voltaremos a essa função ao se tratar da marca coletiva de origem geográfica.

4.2.9.4 Função Publicitária.

Assim como as marcas de certificação e de produto ou serviço, a marca coletiva exerce uma função publicitária de condensação de clientela pela boa fama (*goodwill*) da marca. A função publicitária permite que os consumidores sejam informados sobre as qualidades (no seu *lato sensu*) existentes na marca, não sendo enganados por informações deceptivas.³¹⁸

³¹⁷ “Ley 17/2001 – Ley de Marcas; **Collective Marks Concept and Ownership**

62. – (1) A collective mark is any sign able to be represented graphically, among those included in Article 4(2), which is used to distinguish in the market the goods or services of the members of an association which owns the trademark from the goods or services of other enterprises.

(2) Collective marks may be applied for only by associations of producers, manufacturers, traders or service providers having legal status, or by legal persons under public law.

(3) Notwithstanding the provisions of Article 5(1)(c), signs or indications which may be used in commerce to indicate the geographical origin of goods or services may be registered as collective marks. The right granted by a collective mark shall not enable its owner to prohibit a third party from using in commerce such signs or indications, provided that said use is made in accordance with fair industrial or commercial practices; in particular, said mark may not be binding on a third party authorized to use a geographical name.

(4) A collective mark may not be granted to third parties, nor may its use be authorized by those who are not officially recognized by the association.” (grifo nosso).

³¹⁸ GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. 103.

4.2.9.5 Função de Qualidade.

Essa função será tratada item 4.3, ao se versar sobre as utilizações das marca coletivas.

4.3 AS UTILIZAÇÕES DA MARCA COLETIVA.

4.3.1 A marca coletiva não utilizada como sinal de autorregulação da qualidade.

A marca coletiva não utilizada como sinal de autorregulação de qualidade é um signo distintivo coletivo comum, com deveres jurídicos semelhantes³¹⁹ às marcas de produtos ou serviços; ela **não** é um signo coletivo substancial e não possui o vínculo obrigacional de garantia de qualidade.

A função de qualidade exercida por ela é a mesma função descrita no capítulo 1 de nosso trabalho, econômica e secundária. Nesses tipos de marcas, encontram-se em ação a qualidade construída, mais raramente, e a qualidade percebida, com mais frequência, mas não se acha ativa a qualidade intrínseca, comum dos signos distintivos que classificamos como substanciais.

A responsabilidade com relação à qualidade nesses tipos de marcas coletivas, que não se comprometem a assegurar a qualidade dos produtos ou a certificar alguma característica em particular, resulta dos deveres gerais de direito civil ou consumerista da não confusão ou indução ao erro do consumidor – não mais do que isso –, sem nenhuma responsabilidade de natureza de direito de propriedade industrial.

³¹⁹ Uso aqui a expressão “semelhantes”, pela particularidade do artigo 151 da LPI, como já comentado.

Se a qualidade dos produtos da coletividade diminuir ou se modificarem as características destes bens, fazendo com que se tornem piores, não haverá nenhuma consequência de direito de propriedade industrial, ou seja, o titular não perderá a marca. Pode até responder civil ou criminalmente por danos ao consumidor, mas essas sanções são de natureza distinta que não de propriedade industrial.

Isto porque a principal função de natureza jurídica, existente na marca coletiva é a da distinção e assinalamento de produtos e serviços provenientes de um mesmo ente coletivo. Cumprindo o papel de identificação dos membros daquela comunidade, pela lei, mais nenhum requisito é imposto. Essa é a regra geral para todas as espécies de marcas coletivas.

Todos os demais requisitos que possam vir a obrigar os titulares da marca coletiva, com relação à existência deste instituto, são oriundos do regulamento de uso criado pelo seu titular. Essa exigência também está positivada na LPI, no artigo 147, quando este determina que a marca coletiva conterá um regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.

Concordando com o exposto acima, consideramos que o regime de proteção da marca coletiva é mais simplificado do que o regime da marca de certificação, já que apresenta menos exigências legais e intromissões do Estado na sua regulação e utilização. Essa simplificação gera um regime de autoadministração, enquanto o regime da marca de certificação apresenta mais requisitos que a deixam à mercê da tutela de terceiros e do Estado. É o que explica Largo Gil:³²⁰

Según lo expuesto, una premisa incuestionable para nuestro análisis es que el régimen jurídico relativo a las marcas de garantía reviste un mayor rigor que el referido a las marcas colectivas asociativas y además, comporta una intervención exterior, de la Administración, que no está presente en las citadas marcas colectivas. Esto es, como veremos, con respecto a las marcas de garantía opera un sistema que podemos calificar de heterotutela y por lo

³²⁰ GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía.** Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. 210.

que hace a las marcas colectivas actúa más plenamente, la autoadministración.

Além da marca coletiva de qualidade estudada acima, existem diversos tipos de marcas coletivas que são divididas por alguns autores³²¹ em algumas espécies, e classificadas de acordo com a **finalidade** de sua utilização.

Além da marca coletiva mais comum, que é a de produto ou serviço, com a particularidade de ser proveniente de uma determinada coletividade, existe a **marca coletiva de origem**, que é empregada pelas pessoas de uma mesma região ou distrito geográfico³²² com a função de identificar o lugar de origem em comum daqueles produtos ou serviços.

A marca coletiva de origem tem estreita relação com as indicações geográficas, pois por conta de sua finalidade, ela também se torna um signo distintivo de origem geográfica. Não obstante esse ponto em comum, as marcas coletivas de origem e as indicações de procedência e as denominações de origem guardam diferenças cruciais que as distinguem e as separam em categorias de signos distintivos diversas.

O procedimento de registro e os requisitos para tanto são mais simplificados na marca coletiva do que nas indicações geográficas, por ser esta última um instituto de direito público.³²³

³²¹ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 408.

³²² Ibid., p. 407.

³²³ Questionamo-nos então, se as marcas coletivas, ao exercerem a função de indicação de origem não mitigariam a função das indicações geográficas e seriam mais vantajosas para obtenção de seu titular? Após estudo, que será pormenorizado adiante quando tratarmos das indicações geográficas, concluímos que uma não mitiga a outra, pois entendemos que as indicações geográficas, se corretamente utilizadas e aproveitadas, agregam mais *status* e, por consequência, maior valor econômico do que as marcas coletivas, visto que a traçabilidade e/ou a tradição de uma indicação geográfica é uma exigência legal e um requisito para a existência da própria IG. Já as marcas coletivas não possuem essa exigência legal ou de essência. A exigência de qualidade de uma marca coletiva é puramente mercadológica e é essa característica que faz esse signo ser uma escolha interessante para aquelas associações localizadas em regiões novas na produção ou fabricação de um produto ou na prestação de um serviço e que desejam em um curto período de tempo valorizar e vincular a sua região aos bens lá produzidos ou aos serviços ali prestados, e que ainda não possuem interesse, capacidade técnica e/ou investimentos necessários para valorizar e distinguir os seus produtos através de uma marca de certificação.

Domingues classifica também a marca **Nacional ou de Estado**³²⁴, quando o Estado, exercendo o controle por meio de órgãos públicos, permite a utilização de determinada marca, como o caso do uso da palavra BRASIL no café que exportamos e COLÔMBIA, no café exportado por esse país. Tal tipo é o que Campos Birnfeld³²⁵ denominava de marca *made in*, que nada mais é do que a indicação pura e simples do país de origem.³²⁶ Em nossa concepção, tanto as marcas **Nacional ou de Estado** ou a marca *made in* são **marcas de origem** e não carecem de classificação mais específica.

Existem também tipos de marcas coletivas de grupo de empresas que se juntam para passar uma mensagem comercial em comum, um conceito. Boucourechliev³²⁷ denomina essa marca de *marques d'appartence*, que são marcas que servem aos interesses comerciais e industriais de grupos de empresas e que passam mensagens para a promoção comercial dessas empresas.

4.3.2 A Marca Coletiva como sinal de autorregulação da qualidade.

Dentre as diversas espécies do gênero marca coletiva, encontra-se a marca coletiva de qualidade, essa sim funcionando como aquilo que se designa como um signo distintivo substancial. Essa marca autorregula, através de seu regulamento de uso, a certificação e a garantia de qualidade de determinadas características de seus produtos ou serviços.

³²⁴ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 407.

³²⁵ CAMPOS BIRNFELD, Walter. **Da Concorrência Desleal**, 1937, p. 189.

³²⁶ “A Chamada ‘marca de origem’, pelo saudoso Mestre, ao que nos parece, nada tem que ver com as ‘indicações de procedência’, nem sequer com as ‘denominações de origem’, mas sim e somente com a indicação pura e simples do ‘país’ de onde provêm as mercadorias e/ou os produtos, os quais são previamente assinalados pelo nome ou marca do fabricante.” SOARES, José Carlos Tinoco. **Direito da propriedade industrial**, vol. II. Rio de Janeiro: RT, 1982, p. 609.

³²⁷ BOUCOURECHLIEV, Jeanne. **Les Marques Collective – Le Centre Paul Roubier**. Paris : Litec, 1979, p. 22.

A função garantidora de qualidade não é primária na marca coletiva como gênero, mas pode ser criada artificialmente pelo nascimento de um vínculo obrigacional de garantia entre produtores e consumidores, tornando-se – nestas condições específicas – uma função jurídica e principal. Entretanto, por não ser uma função originária da marca coletiva, muitos são os autores que reconhecem nesse tipo de marca somente a função de qualidade secundária e econômica.

Carlos Fernandez-Nóvoa,³²⁸ ao citar a função de qualidade na marca coletiva, indica somente que a função é secundária, com o fito econômico, sendo encontrada em todas as marcas de produtos ou serviços:

Debe señalarse, por lo demás, que La marca colectiva desempeña – en mayor o menor medida – otras funciones que son comunes a todas las marcas. Así a marca colectiva informa al público acerca de la existencia de un cierto nivel de calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca. Justamente con el fin de mantener el correspondiente nivel de calidad, la Asociación titular de la marca deberá insertar en el reglamento de uso las oportunas medidas de control. Es innegable, por otro lado que la calidad de los productos o servicios y las inversiones publicitarias efectuadas en torno a la marca colectiva cristalizarán, las más de las veces, en un goodwill, el cual será compartido por la Asociación titular de la marca y los miembros de la misma que utilizan la marca colectiva en el tráfico económico. (grifo nosso)

Já Oliveira Neto³²⁹ demonstra expressamente que não concorda com a existência de uma função certificadora e garantidora de qualidade na marca coletiva. Esse autor entende que, diferente da marca de certificação, a marca coletiva não tem qualquer conotação de garantia em termos de qualidade.

Angulo segue a mesma linha de raciocínio e vai mais longe, afirmando que a marca coletiva **não** possui nem pode possuir entre suas funções a de certificação. Por suas características quanto à titularidade da marca exercida pela associação, composta dos usuários dela, a certificação de produtos e serviços por essa marca teria vícios

³²⁸ FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. Espanha: Gomez-Acebo & Pombo, 2004, p. 691.

³²⁹ OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. **Manual de Direito das Marcas**. São Paulo: Pilares, p. 83

insanáveis, como a ausência de transparência e independência, princípios regentes da função de certificação.

O princípio de afiliação não se aplica ao usuário da Marca de Certificação, para quem o único requisito objetivo para ter direito ao uso da marca é que seus produtos ou serviços cumpram com as condições estabelecidas pelo seu titular no regulamento de utilização. Por isto, a possibilidade da Marca Coletiva ser utilizada para certificar qualquer propriedade em produtos ou serviços de membros afiliados – usuários da marca – é absolutamente insustentável, pois, tal como foi destacado, o uso da mesma restringe-se aos membros afiliados da Associação titular da marca. Sendo assim, a Marca Coletiva que certifique um nível determinado de qualidade, origem geográfica, etc., converte-se em ferramenta que, por gerar desequilíbrio no mercado, está proibida, uma vez que os competidores -potenciais usuários- cujos produtos ou serviços cumpram com os padrões determinados no regulamento de utilização de tal marca, não teriam direito de utilizá-la, por não serem membros da Associação titular da marca. Neste mesmo sentido, entendemos que uma Marca Coletiva utilizada para certificar determinadas propriedades de produtos ou serviços de membros afiliados ao titular da marca, cuja função não é a de **certificar**, colocaria em dúvida a eficácia do princípio da independência e transparência que rege a função certificadora legalmente protegida na Marca de Certificação.³³⁰

Não obstante o posicionamento acima, vemos na prática e em outras legislações, principalmente nas que não positivam a existência da marca de certificação, a utilização da marca coletiva também como marca garantidora de qualidade e com a função de certificar determinados produtos e serviços, encontrando ainda essa prática defesa e sustentação jurídica para alguns doutrinadores, mesmo em legislações que preveem a proteção dos dois tipos de marcas.

Bodenhausen,³³¹ ao escrever os seus comentários da revisão de Estocolmo da CUP, reconhece que a marca coletiva também **pode** exercer essa função garantidora. O autor explica que as marcas coletivas não são definidas ou reguladas da mesma maneira pelas várias nações membros do referido tratado, mas, mesmo que de uma forma geral, pode-se afirmar que a função primordial da marca coletiva é distinguir a origem geográfica ou outra característica em comum de bens e serviços de diferentes empresas que utilizam essa marca sob o controle da associação titular.

³³⁰ ÂNGULO, Astrid Uzcátegui. **Marcas de Certificação**. Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 206.

³³¹ BODENHAUSEN. **Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Genebra: BIRPI, 1968, p. 130.

Belson³³² argumenta que até em países que admitem o registro desses dois tipos de marca, a coletiva pode exercer uma função certificadora. Segundo nota esse autor, a função certificadora poderia ser exercida pelo ente coletivo, que escolheria alguns atributos que deveriam estar presente nos bens assinalados, para que os membros daquela coletividade pudessem utilizar aquela marca coletiva de qualidade. Entretanto, esse autor observa que, diferente da marca de certificação, o titular **não é obrigado** a estabelecer nenhum padrão de qualidade ou requisitos para que a marca coletiva seja registrada. Verificamos que essa função de assegurar a qualidade ou outra característica substancial é uma escolha **mercadológica** do titular da marca coletiva, que pode gerar obrigações jurídicas, uma vez que ele estipula no regulamento de uso da marca a exigência deste atributo nos bens assinalados.

Largo Gil³³³ também admite o que ela denomina de uma “marca coletiva de garantia”, que é a marca coletiva com função certificadora de qualidade. Afirma essa autora que essa espécie de marca coletiva passa a desempenhar no plano primário uma função jurídico-pública de qualidade e possui obrigações similares às obrigações das marcas de garantia, que é similar à marca de certificação nacional. Contudo, a autora só admite essa possibilidade para as marcas de titularidade de pessoas jurídicas de direito público:

Al final de este apartado surge una cuestión: ¿Cabe armonizar en una misma marca las funciones primarias de las marcas colectivas y de las marcas de garantía? En otras palabras, ¿Puede hablarse de una marca colectiva de garantía? Sí que se habla, pero no deja de entrañar una contradicción interna en atención al concepto legal de cada figura. Al menos así podía afirmarse bajo la vigencia de la LM de 1988, al limitarse el ámbito subjetivo de las marcas colectivas a las asociaciones. Por tanto, había una clara diferencia por lo que se refiere al ámbito de legitimados para ser usuarios de una y otra modalidad de marcas; en el caso de las marcas colectivas, el presupuesto era su pertenencia a la asociación – titular de la marca –, en tanto que no había presupuesto de índole subjetiva por lo que se refiere a las marcas de garantía. Ciertamente, consideramos que la caracterización como marca colectiva prevalecería sobre los posibles elementos de la marca de

³³² BELSON, Jeffrey. **Special Report – Certification Marks**. London: Sweet & Maxwell, 2002, p. 22.

³³³ GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. 103-104

garantía cuando concurriesen en un mismo Reglamento; y ello porque al esquema de marca se superpone la estructura asociativa – el titular de la marca –, con su propia normativa – y sus estatutos –, con lo que comporta en cuanto tiene del carácter común de la finalidad pretendida – que está en la base de la... iniciativa de asociarse – y con una comunidad de intereses. La marca aparece como un instrumento más para alcanzar esos objetivos para lo que se asocian una pluralidad de fabricantes, productores, etc. Claro es que puede estar presente la idea de la calidad, entendida al más alto nivel, así como la pretensión de indicar la presencia en los productos y servicios de los afiliados de una circunstancia común distinta a la procedencia empresarial y así se hará constar en el Reglamento de uso de la marca; sin embargo, tales exigencias seguirán siendo algo circunstancial, accesorias, ligadas al acceso al uso de la marca, pero no determinan un cambio en la caracterización de la marca en cuestión, que será una marca colectiva.

O titular da marca coletiva é encarregada de criar e controlar as regras de utilização dessa marca. Essa é uma função da pessoa jurídica representativa da coletividade, não de uma terceira pessoa estranha ao grupo, como ocorre com a marca de certificação.

Como já referido, tal pessoa jurídica, titular da marca coletiva, pode, inclusive, exercer a mesma atividade de seus membros e utilizar a marca para os mesmos fins. Esse envolvimento da própria titular da marca com atividade exercida pelos seus usuários, quando isso ocorre, garante que não exista imparcialidade na elaboração das normas e de regras para a utilização da marca e, por isso, para essa marca ser capaz de certificar qualidade juridicamente, ela deve assumir certas responsabilidades de garantia que não são aplicáveis aos os outros tipos de marcas coletivas.

A tutela de qualidade da marca coletiva se dá por autorregulação e por força jurídica superveniente, e não de natureza primária como a marca de certificação, em que essa obrigação é positivada na lei.

Repisamos que a constatação de certa qualidade de um produto pela marca coletiva de qualidade é uma consequência do **uso** que se faz da marca e não uma função essencial e indispensável para a existência da marca coletiva **como gênero**, mas somente se torna estrutural, ou seja, jurídica e indispensável, para a marca coletiva de garantia de qualidade, **como espécie**.

No gênero “marcas coletivas”, pode-se perceber que essa função de garantir a qualidade não é uma função primordial. Constatase que nenhum vínculo ou responsabilidade jurídica podem ser imputados ao titular ou usuário da marca coletiva quando da falta de qualidade do produto assinalado pela mesma;³³⁴ tampouco deixa de ser marca, como aconteceria com um signo que não mais exercesse a função distintiva. Isso já ocorre com a espécie marca coletiva de qualidade, que pode deixar de existir se não garantir a manutenção da qualidade nos produtos assinalados.

Em se tratando de uma marca coletiva de qualidade, para não se ter o risco de esvaziar um instituto e de se comprometer a imparcialidade e a transparência da função certificadora, uma garantia jurídica deve ser criada para assegurar a correta utilização da marca.

Por falta de regulação mais detalhada, não se pode afirmar se a legislação nacional comporta ou não tal espécie de marca coletiva. Por existir no ordenamento nacional tanto a marca de certificação quanto a marca coletiva e as indicações geográficas, talvez possamos inferir que a intenção do legislador foi a de assegurar que cada marca tivesse a sua função primária e jurídica específica e que elas não se misturassem.

Mas tanto a ausência de manifestações nesse sentido, quando das discussões do projeto da Lei nº 9.279/96, como a ausência de um ato normativo do INPI detalhando a proteção dessas marcas e demais informações na LPI, nos permitem somente fazer conjecturas baseadas em um raciocínio lógico. Não obstante a ponderação acima, o fato é que esse tipo de marca coletiva existe e, em legislações como a italiana, em que não

³³⁴Nos casos da marca coletiva como gênero, sem constar nenhuma disposição que o vinculasse no regulamento de uso da marca, o titular da marca só teria alguma responsabilidade jurídica sobre ela, se violasse o princípio da veracidade das marcas e comercializasse produtos com informações falsas, mas não teria responsabilidade alguma se, ao longo do tempo os seus produtos, seja por qualquer motivo, se tornassem produtos de má qualidade. Segundo as lições de Maurício Lopes de Oliveira, **as marcas não devem ser enganosas, mas isto não implica em imputar a marca qualquer função de garantia, inclusive de qualidade.** OLIVEIRA. Maurício Lopes. A imprecisão na definição legal de marca. *Revista da ABPI*, nº 38. Rio de Janeiro: ABPI, 2002, p. 21,

existe a previsão de uma marca de certificação, a marca coletiva de qualidade atende tal fim.

4.4 EFETIVIDADE DA AUTORREGULAÇÃO DA QUALIDADE DA MARCA COLETIVA.

4.4.1 Quem garante.

Como explicado acima, as marcas coletivas são de titularidade de uma coletividade, como cooperativas, associações, grupo de empresas, etc. Os sócios, associados, cooperativados que participam do ente coletivo titular da marca e responsável pelo controle e garantia dos padrões e características certificados, são as mesmas pessoas que utilizam essa marca e que possuem interesse em seu comércio.

Para que o interesse público não seja lesado,³³⁵ esse controle e garantia da qualidade devem gerar responsabilidades e consequência para os titulares/usuários dessa marca em caso de descumprimento desse dever.

É importante ressaltar que, nas marcas coletivas que não garantem qualidade, não se verifica esse interesse público e essa obrigação de garantia de propriedade industrial frente ao consumidor.

A marca coletiva foi criada para atender aos interesses dos seus usuários, dos entes daquela coletividade. Subsidiariamente, quando essa marca autorregula a qualidade, é porque o interesse público deve ser tutelado sob o prisma do direito de propriedade industrial.

³³⁵ E o interesse público aparece, na medida em que o consumo dessa marca afeta diretamente as pessoas da sociedade que consomem os produtos e serviços assinalados por ela, ou seja, os consumidores.

4.4.1.1 Da responsabilidade.

Conforme já citado, a marca coletiva – como gênero – não cria, a princípio, nenhum vínculo obrigacional em garantir qualidade ou certificar características ou outros requisitos semelhantes do produto ou serviço assinalados pela marca perante o consumidor. Entretanto, a marca coletiva de qualidade – como espécie – resulta nessa obrigação.

Tal dever não possui origem legal, não foi imposta por nenhuma legislação, mas nasce no momento em que o titular da marca coletiva se obriga a garantir a qualidade dos produtos ou serviços produzidos ou prestados por aquela coletividade.

Essa vinculação tem origem obrigacional, já que tem início no regulamento de uso da marca, nos casos em que aquela coletividade se compromete, nesse regulamento, a certificar e garantir a presença de determinadas características que implicam uma percepção de maior qualidade em relação aos produtos ou serviços daquele grupo em detrimento dos produtos ou serviços de outros.³³⁶

Assim também o titular da marca coletiva só será responsável (a) no que se comprometer a assegurar no seu regulamento de uso da marca e (b) se quiser ter tal compromisso, pois, como vemos, a marca coletiva só tem natureza de signo substancial se se vincular a tal compromisso no seu regulamento.

³³⁶ A ponderação realizada nos parágrafos acima é observada por Boucourechliev: “Le second trait marquant de l'institution de la marque collective est l'exigence d'un règlement, trait constant de tous les projets antérieurs et de tous les régimes de droit étranger. La loi, ni les textes d'application ne posent aucune exigence relative au contenu du règlement, mais le règlement doit être déposé à l'I.N.P.I. en même temps que la marque, et cette publicité pose la question de savoir dans quelle mesure les tiers peuvent s'en prévaloir. A tout le moins, ce règlement entraîne-t-il des obligations propres à la marque collective. Dans le cas où le règlement n'est pas appliqué correctement, soit par le fait du titulaire, soit qu'il laisse employer sciemment sa marque collective dans des conditions autres que celles du règlement, la nullité ou la déchéance peut être demandée par toute personne intéressée. On peut donc considérer qu'à l'obligation d'édicter un règlement, répond un véritable droit pour les tiers à le voir appliquer.” BOUCOURECHLIEV. Jeanne. **Les Marques Collective** – Le Centre Paul Roubier. Paris : Litec, 1979, p. 20.

Nesta espécie de marca coletiva, assim como nas marcas de certificação, existe ainda uma obrigação que é de natureza de direito de propriedade intelectual, não de natureza de direito do consumidor, que obriga o titular da marca e seus usuários a seguirem todos os compromissos e requisitos de uso estabelecidos no regulamento da marca coletiva, sob pena de perda da marca.

Assim como na marca de certificação, a responsabilidade pela certificação é do titular da marca coletiva e se restringe ao que foi expressamente estabelecido no regulamento de uso.

Essa obrigação nasce a partir do que o titular da marca coletiva se dispõe a cumprir e que está estabelecido no estatuto de regulamento de uso da marca. É a partir desse momento que o titular e seus usuários criam com os usuários dos produtos assinalados por essa marca um vínculo jurídico e uma responsabilidade de cumprir com o princípio da veracidade da marca. Em outras palavras, uma vez delimitado no regulamento quais as funções que essa marca vai exercer e os requisitos para o seu uso, o titular e seus usuários estão vinculados juridicamente com o cumprimento dessas funções e peculiaridades.

Diferente do que acontece na marca de produto ou serviço, em que o princípio da veracidade da marca se aplica somente na obrigação de que a marca não seja ela mesma deceptiva, sem nenhuma relação com as qualidades substanciais do objeto que protege, a marca coletiva tem sua existência atrelada ao cumprimento do que está disposto no seu regulamento de uso, conforme o disposto no artigo 151 da Lei nº 9.279/96.³³⁷

Uma vez estipulada essa certificação de qualidade no regulamento de uso da marca coletiva, nasce nessa marca uma obrigação de fazer e uma responsabilidade de

³³⁷ “Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extinguem-se quando: [...] II – a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.”

indenizar em caso de não certificação ou falha desta, conforme estudado capítulo 2, ou seja, uma vez delimitado no regulamento quais as funções que essa marca vai exercer e os requisitos para o seu uso, o titular e seus usuários estão vinculados juridicamente com o cumprimento, controle e responsabilidade por essas funções e peculiaridades.

Quaisquer características de singularidade, qualidade ou traçabilidade que o produto ou serviço assinalado pela marca coletiva possa apresentar e que não estiverem estabelecidas no estatuto, não são objeto de vínculo obrigacional do titular da marca com relação aos usuários dos bens assinalados por essa marca. Isso leva a que, no tocante a essas propriedades não regulamentadas no estatuto de uso, ela atue como uma marca coletiva comum e não como uma marca coletiva de qualidade.

A ausência do cumprimento do estabelecido no regulamento e, por via de consequência, a violação do princípio da veracidade da marca coletiva geram o direito de requerer a extinção da marca coletiva, na forma do artigo 151 da LPI, além do direito a se requerer indenização por perdas e danos, como já verificado.

A marca coletiva é criada e regulamentada visando proteção e interesses dos seus titulares, não visando o benefício de terceiros. Atender aos interesses dos consumidores é uma consequência do objetivo de fazer uma marca diferenciada para alavancar o comércio dos usuários dessas marcas. Nas marcas de certificação, como vimos, esse interesse muda de pólo.

É também em Boucourechliev³³⁸ que encontramos apoio para o nosso posicionamento:

En ce qui concerne les finalités poursuivies par les titulaires de marques collectives et prévues par la loi, nous avons déjà noté qu'elles apparaissent dans les textes mêmes comme de nature tout à fait différente, en liaison d'ailleurs avec la nature des titulaires

Il est évident que l'Etat, les établissements publics, les organismes certificateurs sans doute, poursuivent des fins de intérêt général, même s'ils

³³⁸ BOUCOURECHLIEV, Jeanne. **Les Marques Collective** – Le Centre Paul Roubier. Paris : Litec, 1979, p. 21.

peuvent avoir aussi des fins plus particulières et plus précises dan le cadre, par example, d'activités commerciales meneés en régie (les régie on des marques comerciales). Mais l'intérêt général peut recouvrir celuis de catégories bien définies : agricultura, handicapés, etc. Symetricamént, les syndicats, les collectivités de producteurs poursuivent d'abord le intérêt de leurs membres, et les garanties qu'ils peuvent être amenés à OFFRIR consommateur dans leur réglement et que celui-ci peut invoquer juridiquement, sont destinées à favoriser, le commerce de leurs membres.

Mas isso não que dizer que a marca coletiva, quando configurada em sua espécie de marca coletiva de qualidade, não passe também a tutelar primariamente os interesses dos usuários dos produtos e serviços por ela assinalados; isso ocorrerá, na forma apresentada no capítulo 2.

Essa é uma responsabilidade de propriedade industrial, tendo como consequência direta do seu descumprimento a perda da marca por desrespeito ao estabelecido no regulamento de uso da marca, de acordo com o artigo 151, II, da LPI.

4.4.1.2 Do controle.

O controle do uso da marca de acordo com o determinado no seu regulamento de uso é de responsabilidade da entidade coletiva titular da marca. É um autocontrole, sem a interferência de uma terceira pessoa estranha a essa coletividade, diferente da marca de certificação.³³⁹

Conforme já abordado, esse autocontrole pode, a princípio, mitigar a imparcialidade e a transparência essenciais ao controle dos signos distintivos substanciais, mas a obrigação pela certificação - que nasce a partir do momento em que o titular dessa marca coletiva se compromete, no regulamento de uso, a apresentar

³³⁹ “Nevertheless, it is through the regulations that control of use of the mark is effected by the proprietor-association. Such control is a *quid pro quo* for the protection that is to be accorded to the registered mark.” In: BELSON, Jeffrey. **Special Report – Certification Marks**. London: Sweet & Maxwell, 2002, p. 79.

determinada qualidade em seu produto ou serviço-, e a possibilidade de perda da marca, pelo não cumprimento desta obrigação, restabelecem a presença desses requisitos.

Entendemos, também, que uma vez que o titular da marca coletiva se compromete, no regulamento de uso, a garantir a presença de determinada qualidade, o controle e a especificação desse método de controle são itens obrigatórios do regulamento de uso.

4.4.1.3 Do regulamento de uso.

No capítulo 3, já discorremos sobre as características em comum dos regulamentos de uso da marca coletiva e da marca de certificação. O presente capítulo, então, versará somente sobre as características exclusivas do regulamento da marca coletiva.

A LPI, ao determinar em seu artigo 147 que a marca coletiva conterá regulamento de utilização, disponde sobre condições e proibições de uso da marca, sem entrar em detalhes de conteúdo, estabeleceu para a marca coletiva um regime mais simplificado de proteção do que o regime da marca de certificação.

Percebe-se, tanto da interpretação da norma nacional, quanto da leitura da doutrina³⁴⁰ autorizada no assunto, que o regime jurídico da marca coletiva é menos rigoroso do que o regime da marca de certificação.

Na marca coletiva, como já citado, as únicas obrigações provenientes da lei são: (a) que ela tenha um regulamento de uso que conterá todas as disposições da de uso

³⁴⁰ “Según lo expuesto, una premisa incuestionable para nuestro análisis es que el régimen jurídico relativo a las marcas de garantía reviste un mayor rigor que el referido a las marcas colectivas asociativas y además, comporta una intervención exterior, de la Administración, que no está presente en las citadas marcas colectivas. Esto es, como veremos, con respecto a las marcas de garantía opera un sistema que podemos calificar de heterotutela y por lo que hace a las marcas colectivas actúa más plenamente, la autoadministración.” In: GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p., p. 210.

da marca e (b) que seu titular a perderá se a utilizar fora das disposições do regulamento.

Diferente da marca de certificação, em que as partes principais da certificação e do controle são reguladas por lei, deixando seus detalhes para serem ajustados no regulamento de uso, a marca coletiva é exclusivamente autorregulada por meio de seu documento de uso.

Na lei nacional, como hoje disposta e sem a criação de um ato normativo ou resolução do INPI regulando mais detidamente o regime de proteção da marca coletiva, as disposições de uso da marca são criadas contratual e espontaneamente por seu titular, quando da elaboração do seu regulamento.

Nos casos de marcas coletivas de associações e cooperativas, o conteúdo do regulamento pode até ser discutido e votado entre os membros da entidade coletiva, mas essa é uma negociação entre partes, e isso não é um requisito obrigacional para a elaboração do regulamento. Significa dizer que qualquer obrigação jurídica com terceiros que o titular da marca venha a ter, será oriunda do regulamento de uso, e isso se aplica à obrigação de certificar e garantir determinada qualidade na marca.

Em se tratando de uma marca coletiva de qualidade, entendemos que o seu regulamento de uso deve seguir o mesmo rigor que o regulamento da marca de certificação e conter as mesmas exigências legais que o regulamento da marca de certificação deve cumprir, como as características do produto certificadas e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Encontramos guardada ao nosso entendimento no posicionamento semelhante de Largo Gil:

Por lo que se refiere a las marcas colectivas -nacionales o comunitarias- de titularidad pública, su función, de certificación, y los intereses de alcance general tutelados, comportan un desplazamiento hacia la categoría de las marcas de garantía y por ello, entendemos que por lo que se refiere al Reglamento de uso hay que aplicarles el régimen, más riguroso de estas. Por

*lo demás, advirtamos ya que el régimen relativo al Reglamento de uso de las marcas colectivas está pensado, salvo alguna mención circunstancial, para las marcas colectivas asociativas.*³⁴¹

Asimismo, podríamos mencionar el Reglamento de uso de algunas marcas colectivas cuyos titulares son asociaciones, y cuyo objetivo es attestigar que determinado producto es elaborado de conformidad con unos criterios que se fijan, por lo que alcanza una calidad superior a otros de la misma clase elaborados por sujetos que no son miembros e la asociación (como es el caso de la Marca colectiva <<Mazapán de Soto de La Rioja).

*A la fijación en el Reglamento de uso de la característica certificada o denotada por la marca ha de unirse el establecimiento de las medidas adecuadas para la verificación de tal característica. Es un sistema que opera con carácter previo al otorgamiento de la autorización, pero que a su vez, debe actuar de manera continuada durante la vigencia de la referida autorización. Incluso, puede establecerse un período de prueba antes de la concesión de la autorización (225). Pueden ser estructuras de control y supervisión organizadas por el propio titular de la marca o puede tratarse de sistemas de control externos (226). Todo está en función de la naturaleza de los productos y/o de los servicios que van a portar la marca. Esto conecta con el apartado siguiente, relativo a las condiciones de uso de la marca y a los sistemas de control dispuestos al efecto. En todo caso, la adecuación y la suficiencia del sistema de verificación y de control dispuesto en el Reglamento de uso, deberá ser valorada por el Órgano e la Administración competente para emitir un informe sobre el Reglamento de uso. Aquí queda puesto de relieve que el informe exigido en el artículo 69.2 de la LM es mucho más que un mero trámite, o al menos, debería serlo.*³⁴²

Diferentemente do que entendemos para as marcas de certificação e as coletivas que regulam a qualidade, com relação à modificação do regulamento das marcas coletivas comuns, estas devem obedecer ao disposto no artigo 149 da LPI, mas sem rigidez, uma vez que a marca coletiva comum regula interesses meramente privados entre o titular e seus usuários.

4.4.2 Quem é o garantido.

4.4.2.1 Das relações titular/usuário, titular/consumidor e usuário/consumidor, e suas responsabilidades.

³⁴¹ GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía.** Navarra: Thompson/Civitas, 2006, p. 210.

³⁴² Ibid., p. 232-233.

Na marca coletiva, a relação titular/usuário é uma relação de contornos estritamente privados e contratuais.

Os direitos, deveres e responsabilidades das partes com relação uma à outra são fixados nos documentos constitutivos do ente coletivo,³⁴³ e os direitos, deveres e responsabilidades com relação à autorização de uso e uso da marca estão presentes no regulamento desta.

Isto se aplica, inclusive, no caso de desligamento do usuário da marca da entidade coletiva e na perda do direito deste usuário de utilizar a marca, por uso indevido dela.

Diferente do titular da marca de certificação, em que a única responsabilidade com o consumidor é a de manutenção das características certificadas, na marca coletiva o titular da marca – por ser a entidade coletiva a quem pertencem as pessoas que fabricam o produto ou prestam o serviço assinalado pela marca coletiva – é responsável também, muitas das vezes, dependendo do tipo de entidade coletiva, pelo vício de qualidade do produto ou do serviço. Uma responsabilidade de direito consumerista.

É o que acontece com as cooperativas, por exemplo, que são reguladas pela Lei nº 5.764/71 e pelo Código Civil, artigos 1.093 a 1.096.

Pelo artigo 3º da Lei nº 5.764/71, “celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro”.

As cooperativas respondem civilmente pelos danos causados aos seus consumidores, inclusive pelo vício de qualidade. Em certos casos, posteriormente, a

³⁴³ “Existem responsabilidades de natureza trabalhista e de responsabilidade civil entre a cooperativa e seus cooperados, mas isso são relações de ordem interna, que nada têm a ver com responsabilidade com relação à marca.” PRUX. Oscar Ivan. Apontamentos sobre aspectos gerais das sociedades cooperativas e a responsabilidade civil decorrente de sua atuação. **Revista Jurídica Cesumar**, v. 2 n. 1, 2002, p. 59.

cooperativa pode até procurar o cooperativado fornecedor do produto assinalado com a marca coletiva e obrigá-lo a se responsabilizar pelo dano, mas o consumidor tem o direito de responsabilizar diretamente a cooperativa. É o que nos explica Prux.³⁴⁴

Partindo para aspectos mais específicos e deixando de lado as situações de ordem interna, como se de caráter trabalhista ou de relacionamento com seus empregados, avançaremos em nosso estudo, passando a forçar nosso interesse na responsabilidade civil gerada por questões relativas à ordem externa das atividades das cooperativas.

Estas situações que oferecem notado risco de serem ocasionadoras de responsabilidade civil para as sociedades cooperativas para efeitos didáticos na abordagem, é viável que sejam assim divididas:

a) *As relacionadas com fatos ocorridos no meio me geral.*

Trata-se da responsabilização decorrente de acidentes ou ilícitos que acontecem no desenrolar das atividades das cooperativas, atingindo pessoas sem relacionamento societário ou negocial com elas. Exemplos: a surgida de acidente de trânsito com veículo da cooperativa ou a relacionada com a esfera da proteção ambiental não ligada ao Direito do Consumidor. Ou seja, são situações a que toda empresa está sujeita, sendo usuais e sem maiores complicações as precauções que devem ser tomadas.

b) *Em relação aos agentes de mercado.*

Temos nessa esfera os conflitos (geradores de ações de responsabilidade civil) havidos no relacionamento com os fornecedores de seus insumos e os produzidos pela sua atuação em relação aos concorrentes. Como exemplos nessa seara, podemos citar as situações em que a cooperativa, valendo-se das circunstâncias de operar em mercado com monopsônio ou oligopsônio, vem tabelar os preços pelos quais quer comprar seus insumos, ferindo regras de mercado e os interesses dos fornecedores, ou quando adota práticas contrárias a boa concorrência na busca de monopolizar o mercado.

c) *Em relação aos consumidores (reais ou potenciais).*

E afim temos:

c.1. Os provenientes da atuação direta da cooperativa no mercado de consumo, através de seus prepostos e colaboradores.

c.2. Os envolvendo as empresas de propriedade da cooperativa (exemplo: hospitais que são propriedade de cooperativas operadoras de planos de saúde).

c.3. Os decorrentes da atuação das empresas contratadas pela cooperativa para viabilizar sua atuação econômica, incluindo desde distribuidores dos produtos ou serviços dela até bancos que fazem as cobranças dos créditos da cooperativa.

c.4. **As situações em que a cooperativa é considerada organizadora da cadeia de fornecimento.**

Com essa classificação sucinta, resumidamente, podemos visualizar as principais áreas de onde se originam ações de responsabilização civil contra as cooperativas. Dessa forma, os dirigentes cooperativistas podem ter um verdadeiro mapa das situações conflituosas, de modo a que, preventivamente, possam tomar medidas administrativas eficazes no sentido de tentar evitá-las.

[...]

Sempre que houver possibilidade jurídica, a cooperativa que tenha pago alguma reparação, não deixa de valer-se do direito de regresso. Como a administração tem o dever de fazer uma gestão responsável, sempre que a cooperativa pagar reparação que pode ser buscada do verdadeiro responsável, cabe ao corpo diretivo tomar de imediato a iniciativa para

³⁴⁴ PRUX. Oscar Ivan. Apontamentos sobre aspectos gerais das sociedades cooperativas e a responsabilidade civil decorrente de sua atuação. *Revista Jurídica Cesumar*, v. 2 n. 1, 2002, pp. 59-60 e 65.

recompor o patrimônio da sociedade. Ou seja, até devido a sua forma societária, é importante que a cooperativa chame à responsabilidade quem, em última instância, deve responder pelo dano.

Observe-se que conforme o art. 88, parágrafo único, do código de Defesa do Consumidor, não se admite denunciaçāo da lide, mas tal ocorre apenas nas hipóteses em que o comerciante não identifica o fabricante ou não conserva o produto perecível (o art. 13). Para os demais casos, não existe previsão legal impedindo que tal aconteça. E mais, em qualquer situação, também nada impede que a cooperativa utilize-se do *chamamento ao processo*, previsto no artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil Brasileiro (chamamento do devedor solidário quando está sendo exigido apenas de um o total da obrigação). A presença nos autos de outro integrante da cadeira de fornecimento, comumente facilita em muito a prova em favor da cooperativa, além de, no mínimo, repartir o custo da reparação sem necessidade de utilizar-se do direito de regresso. Note-se que o chamamento ao processo sempre deve ser deferido pelo juiz, pois beneficia inclusive o consumidor que ficará mais garantido com dois fornecedores incluídos no pólo passivo da ação. (grifos nossos)

No caso da marca coletiva de qualidade, além dessa responsabilidade de direitos consumerista, o titular da marca ainda se obriga a assegurar a qualidade do produto ou serviço assinalado pela marca. Com efeito, se não cumprida, essa obrigação, pode-se gerar a perda da marca coletiva por parte do seu titular, conforme o artigo 151, II, da LPI, além de perdas e danos, como já apresentado.

A relação usuário titular/consumidor não tem consequências maiores com relação à marca coletiva, devendo este usuário titular responder, quando for o caso, subsidiariamente por danos ao consumidor por vício do produto ou serviço.

4.4.3 Mutação das condições de garantia.

4.4.3.1 Do interesse público e privado na marca coletiva.

Diferentemente do que apontamos para a marca de certificação, no capítulo 3, e servindo também para a marca coletiva de qualidade, a marca coletiva comum não visa assegurar interesses públicos prioritariamente.

Como já mencionado, a marca coletiva visa primordialmente atender aos interesses dos produtores e prestadores de serviços membros daquele ente coletivo.

Subsidiariamente, vemos que a marca coletiva – por ser um signo que acaba por promover o desenvolvimento local de uma região, nos casos em que o ente coletivo é formado por produtores e prestadores de serviço de uma região – pode criar interesses gerais de ordem econômica, tecnológica e social. Entretanto, a tutela desses interesses não é o foco desta marca, a qual, conforme também já citado neste trabalho, guardadas as devidas diferenças, assemelha-se à natureza da marca de produto e serviço.

Tampouco o foco na tutela da marca coletiva é o interesse do consumidor, sendo este protegido, subsidiariamente pelas regras de direito consumerista que se aplicam também às marcas comuns.

Fato distinto ocorre com as marcas coletivas de certificação. Vemos que essas marcas, sendo coletivas, têm o objetivo primário de proteger os produtores membros daquela entidade e não o consumidor ou os interesses da sociedade. Entretanto, subsidiariamente, ao se comprometer com a garantia de qualidade de produtos ou serviços, quando da elaboração de seu regulamento de uso, elas passam a ter responsabilidades outras. Assim sendo, fazem nascer um interesse público nesse signo, que deve ser reconhecido, identificado e protegido. Interesses semelhantes às marcas de certificação já foram apontados no capítulo 3.

4.4.3.2 Da mutação do regulamento de uso e da intervenção.

Igualmente só nos ateremos aqui ao pertinente à marca coletiva. O artigo 149 da LPI positiva que qualquer alteração no regulamento de uso da marca deverá ser comunicada ao INPI sob pena de não ser considerada.

Entendemos que a mutação do regulamento da marca coletiva comum deve ser comunicada ao INPI para dar publicidade às partes interessadas dessas alterações.

Entretanto, diferente da marca de certificação, entendemos que não se faz necessária a avaliação substancial pelo INPI, ou outro órgão competente, ou mesmo a intervenção do Ministério Público – MP em casos de irregularidades advindas da mudança do regulamento. O regulamento da marca coletiva comum é de natureza privada e de interesse somente das partes envolvidas, segundo nosso entendimento, ou seja, o titular e seus usuários.

Surgindo da mudança do regulamento irregularidades que afetem interesses, difusos ou coletivos, o MP pode intervir, mas não com relação à tutela da marca e sim na tutela de outros direitos que não de ordem de propriedade industrial. Essa intervenção não seria referente à marca e sim aos produtos e seus fornecedores.

Observe-se que o artigo 151, II, da LPI determina que, se a marca coletiva for utilizada em desconformidade com o regulamento, ela será extinta. Entendemos que esse artigo se aplica também aos casos em que o titular da marca muda o seu regulamento e não oficializa tal modificação junto ao INPI.

Essa é uma diferença crucial entre a marca coletiva e as marcas de produtos e serviços. A marca coletiva está condicionada por lei a manter o estipulado no regulamento, sendo livre para modificá-lo, mas com a devida informação ao órgão. A marca comum não tem essa necessidade, podendo modificar disposições internas, inclusive intrínsecas ao produto ou serviço assinalado pela marca, sempre que desejar.

Com relação à marca coletiva de qualidade, vemos que os padrões de mutação devem obedecer ao disposto no capítulo e sobre as marcas de certificação, assim como as particularidades com relação à intervenção do Ministério Público.

CAPÍTULO V OS SIGNOS GEOGRÁFICOS.

Ao se tratar agora dos signos geográficos, identificaremos que signo desse gênero consideramos **distintivo substancial**. Ainda, debruçar-nos-emos sobre as consequências jurídicas para titulares e usuários do uso desse signo substancial geográfico. Primeiro, falaremos um pouco das indicações geográficas – IG como gênero e suas espécies: indicações de procedência – IP e denominações de origem – DO.

5.1 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS - IG: INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA - IP E DENOMINAÇÃO DE ORIGEM - DO.

5.1.1 Conceito.

5.1.1.1 Indicações geográficas.

A legislação interna não definiu o que seja indicação geográfica, só estabeleceu que ela é um gênero que abrange duas espécies:³⁴⁵ a denominação de origem e a indicação de procedência.

A Lei nº 9.279/96 determina, no seu artigo 176, que são indicações geográficas as indicações de procedência – IP e as denominações de origem .

Entretanto, TRIPS conceitua a IG:

Como indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada

³⁴⁵ GUIMARÃES, Cláudia Luna. Indicações geográficas no Mercosul. **Revista da ABPI**. São Paulo: Prêmio Editorial, n. 17, jul/ago. 1995, p. 25.

qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.”

Comparemos. A lei nacional, ao definir o que são as indicações de proveniência e as denominações de origens, atrela a sua proteção a um nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território.

TRIPS permite, contudo, que sejam utilizados como indicações geográficas nomes, não necessariamente atrelados a um nome geográfico, mas que sejam associados pelos consumidores ao local geográfico de fabricação de um produto ou prestação de um serviço.³⁴⁶ Isso está evidenciado no próprio enunciado do artigo, quando faz menção somente a indicações, não delimitando que elas sejam **geográficas**.

Por todo o exposto, acreditamos que IG são indicações, expressões, nomes ou sinais que identificam produtos ou serviços que apresentam as seguintes características:

- (a) a fabricação, extração ou prestação desses bens sejam originárias de uma determinada localidade geográfica e (b) possuam alguma qualidade, **conhecimento**, reputação ou outra característica atribuída essencialmente à sua origem geográfica e, em alguns, casos humana, como no caso das DO.

5.1.1.2 Indicação de procedência.

O artigo 177 da LPI definiu como “indicação de procedência” o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que **tenha se tornado conhecido** como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

³⁴⁶ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welges, *Indicações Geográficas*. Tese defendida perante a Universidade de Lisboa, 2005, p. 32 e SOUZA, Márcio Oliveira. *Revista da ABPI*, nº 72. Panorama interno e externo das indicações geográficas, 2004, p. 34.

O núcleo da proteção da IG está no reconhecimento pelos consumidores da fama daquela região geográfica como produtora ou fabricante de determinado produto ou serviço. Verificaremos logo abaixo, ao tratarmos da função de qualidade nas IG, que a IP, por não ter nenhuma obrigação legal quanto à garantia e controle de determinadas características naturais e humanas, não é obrigada a garantir qualidade, diferentemente da DO

5.1.1.3 Denominação de origem.

A proteção da DO – denominação de origem – é uma inovação da LPI de 1996. A denominação de origem é a espécie de indicação geográfica cuja proteção presume procedimento mais complexo.

O artigo 178 da lei acima mencionada conceitua a DO como sendo o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Verifica-se que o núcleo de proteção e diferencial de uma DO está nas características humanas e naturais do serviço prestado ou do produto produzido, cultivado ou fabricado em determinada região geográfica, as quais garantem determinada qualidade ao bem assinalado por este signo.

5.1.2 Previsão legal.

Deve-se destacar que a utilização das indicações geográficas remonta de tempos antigos. Dentro da tumba de *Toutankahamon*, por volta de 1532 a.C., foram

encontradas jarras de vinho com etiquetas indicando o local de origem da bebida e o nome do seu produtor, incluindo menções sobre as características e qualidades do vinho.³⁴⁷ Na Bíblia, em Oséias, 14:7, encontra-se uma passagem que menciona uma indicação de procedência: “Voltarão os que habitam à sua sombra; reverdecerão como o trigo, e florescerão como a vide; o seu renome será como o do vinho do Líbano.”³⁴⁸

Foi originalmente em Roma que ocorreu a distinção entre os vinhos comuns e os de qualidades específicas. Os romanos difundiram por vários lugares o gosto pelo vinho e por suas técnicas de cultivo, dando origem a numerosos vinhedos que sobreviveram à época romana e existem até os dias atuais.³⁴⁹

Entretanto, na Europa, no período primeira pós-guerra, as indicações geográficas surgiram com mais força. A utilização desse signo distintivo para valorizar e individualizar seus produtos foi a forma que os pequenos produtores, principalmente os franceses, encontraram para se recuperar dos danos econômicos causados pela guerra e valorizar as pequenas regiões agrícolas.

Apesar de as IG remontarem a tempos imemoráveis, sua proteção legal é recente. Internacionalmente a sua proteção começa em 1883 com a criação da Convenção da União de Paris – CUP, o acordo internacional mais antigo ainda em vigor sobre propriedade intelectual. A primeira versão da CUP previa a repressão às falsas indicações de procedência.

Em 1891, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madrid, que se refere às indicações de procedência. Em 1925, através da revisão de Haia da CUP,³⁵⁰ as indicações de procedência e as denominações de origem passaram oficialmente a figurarem como

³⁴⁷ POLLAUD-DULIAN, Frédéric. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Montchrestien, 1999, p. 140.

³⁴⁸ Trecho encontrado em pesquisa realizada pelo Prof. Dr. Denis Borges Barbosa.

³⁴⁹ DION *apud* POLLAUD-DULIAN, Frédéric. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Montchrestien, 1999, p. 141

³⁵⁰ O Brasil aderiu integralmente à revisão de Haia pelo Decreto nº 10.056, de 1929, nela permanecendo até 1991.

objetos gerais de proteção dos direitos da propriedade intelectual.³⁵¹ O Brasil aderiu integralmente à última revisão da CUP, de 1967, somente em 1990, prevendo a proteção tanto das indicações de proveniência, quanto das denominações de origem. A CUP, em sua versão atual, define em seu artigo 1º, parágrafo 2º:

A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábricas ou de comércio, as marcas de serviços, o nome comercial, e as indicações de proveniência ou denominação de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

As DO são protegidas também pelo acordo de Lisboa, de 31 de outubro de 1958, do qual, entretanto, o Brasil não é signatário. Com tal acordo, tem-se pela primeira vez, em sede de direito internacional, a definição jurídica das denominações de origem:

Art. 2º – Entende-se por DO, no sentido do presente acordo, a denominação geográfica de um país, região, ou localidade que serve para designar um produto dele originário cujas qualidades ou caracteres são devidos exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos.

Um ponto relevante desse acordo foi o entendimento de que a proteção da DO, assim como hoje verificamos com as indicações geográficas, não poderia dar-se somente pela repressão à concorrência desleal.³⁵²

Pelo fato de o acordo limitar-se à proteção das DO, não prevendo proteção às IP, e em razão de a proteção às DO ser neste acordo mais robusta e abrangente do que é dada por outros acordos internacionais que regulam a matéria, como, por exemplo, TRIPS,³⁵³ tornando seus efeitos práticos reduzidos, ele teve um pequeno número de países adeptos, apenas 17.³⁵⁴

³⁵¹ GONÇALVES, Márcio Fabrício Welges. **Indicações Geográficas**. Tese defendida perante a Universidade de Lisboa, 2005, p. 11.

³⁵² Ibidem, p. 30.

³⁵³ BORDA, Ana Lúcia de Souza. **A evolução legislativa e jurisprudencial das indicações geográficas no Brasil – Uma análise crítica**. Monografia defendida para a obtenção de título de especialista em direito da propriedade industrial pela UERJ, 2010, p.22.

Vale notar que a proteção assegurada nos termos do acordo em exame é muito mais robusta que aquela estabelecida pelo Acordo TRIPs, que apenas contempla proteção diferenciada para vinhos e destilados nos termos de seu artigo 23.1. Em suma, o Acordo de Lisboa confere proteção absoluta às denominações

A proteção internacional mais abrangente é encontrada em TRIPS, que no seu artigo 22, parágrafo 1º, que define IG como “indicações que identifiquem um produto como sendo originário do território de um membro, ou uma região ou localidade daquele território, no qual uma dada qualidade, reputação ou outra característica do produto é essencialmente atribuível a sua origem geográfica”.

Internamente, como já referido neste trabalho, as indicações geográficas são reguladas atualmente na Lei nº 9.279/96 – LPI a partir do artigo 176 e ss³⁵⁵ e pela resolução do INPI, n. 075/2000.

5.1.3 Titularidade e natureza jurídica.

Assim como outros institutos da propriedade industrial, a IG é um direito de propriedade reconhecido constitucionalmente no artigo 5º, XXIX. Este direito não se assemelha por completo ao direto de propriedade positivado no Código Civil, eis que de dupla natureza, um aspecto de propriedade e uma natureza concorrencial, é um direito de propriedade **concorrencial**. Diz, então, Denis Borges Barbosa:³⁵⁶

A noção de propriedade

Tudo que aqui se expôs quanto à noção das exclusivas de propriedade intelectual sob o conceito de monopólio não se altera, adota-se a noção de que ela se constitui em propriedade. No contexto constitucional do pós-guerra, pelo menos, a propriedade é um direito sujeito aos condicionantes sociais de sua utilização.

O exemplo mais enfático desse entendimento, no tocante à propriedade intelectual, é certamente a Corte Constitucional Alemã. Mas não menos importante é a prática da Corte Constitucional Italiana, que inclusive se fundou na análise da função social das patentes para declarar, em 1978, a inconstitucionalidade superveniente da vedação de patentes farmacêuticas (Sentenza 20/1978). A função social dos direitos exclusivos é um elemento relevante de análise mesmo nas jurisdições de common law.

Essa vertente de análise dos limites dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais tem, provavelmente, muito maior aplicação nos sistemas jurídicos sul-americanos neste momento.

1.4.2.1 Propriedade constitucional e propriedade no direito comum.

de origem, proibindo terminantemente o uso de termos retificativos ou deslocalizadores independentemente da natureza do produto.

³⁵⁴ HANGARD, Daniel. **Symposium on Geographical Indications**. Melbourne – Protection of Trademarks and Geographical Indications in France and in Europe Union, 1995, p 67.

³⁵⁵ Informações detalhadas sobre a história legislativa das indicações geográficas podem ser encontradas em PORTO, Patricia. **Indicação Geográfica, Modelo Brasil**. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2009.

³⁵⁶ BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. pp. 25-29. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/bases2.pdf>. Acesso em 18/02/2007.

É importantíssimo notar, porém, que o fato de a marca (em especial, mas também, se bem que não nominalmente, a patente) ser uma das *propriedades* tratadas no âmbito constitucional não implica em que ela tenha o exato regime da propriedade do direito comum, que – se coubesse tal tratamento – seria a propriedade típica dos bens móveis.

Na verdade, é logicamente impossível assimilar a *totalidade* do instituto da propriedade dos bens móveis físicos à especificidade dos bens móveis intelectuais. O feixe de tensões que leva à constitucionalidade da propriedade dos bens físicos é diverso dos vetores de forças que legitimam os bens exclusivos que se constroem na concorrência e sob as tensões da liberdade de iniciativa.

Essa constatação é refletida na multiplicidade de explicações doutrinárias sobre a natureza jurídica da proteção jurídica deferida às marcas. Listam-se ilustres autores subscrevendo o entendimento de que os bens intelectuais sejam, efetivamente, objeto de uma propriedade *tout court* ou de um direito equivalente com a peculiaridade de exercer-se sobre um bem imaterial, outros ainda pendendo para a concepção pura de monopólio. Mas a parcela majoritária da doutrina se inclinará, atualmente, em outro sentido.

A tendência dominante é reconhecer, como o faz nosso constitucionalismo, uma dupla natureza, para que se adote quase sempre, a par da *propriedade*, o aspecto concorrencial do direito à marca ou às patentes. Ou seja, uma *propriedade concorrencial*.

Outra peculiaridade da natureza jurídica das indicações geográficas é que a titularidade desse direito é coletiva. Ela até pode ser de um só, se somente um produtor viver na região conhecida.³⁵⁷ Entretanto alguns autores, como Ana Lúcia Borda,³⁵⁸ defendem que o registro das indicações geográficas deve ser **preferencialmente** requerido em favor de uma coletividade, pois o uso dessa indicação por parte de um grupo acarretará o fortalecimento da indicação no mercado.

Como ensina Pontes de Miranda,³⁵⁹ devido ao caráter territorial do que se indica e da titularidade coletiva, as indicações geográficas não são *res communis omnium*, não de todos, mas de muitos.

As indicações geográficas não podem ser alienadas, nem são suscetíveis de penhor ou de quaisquer medidas constitutivas.³⁶⁰ A aquisição sobre uma indicação

³⁵⁷ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welges. **Indicações Geográficas**. Tese defendida perante a Universidade de Lisboa, 2005, p.44. Conforme está previsto na resolução 75/2000, artigo 5º, parágrafo 1º.

³⁵⁸ BORDA, Ana Lúcia de Souza. **A evolução legislativa e jurisprudencial das indicações geográficas no Brasil** – Uma análise crítica. Monografia defendida para a obtenção de título de especialista em direito da propriedade industrial pela UERJ, 2010, p. 18.

³⁵⁹ Pontes de Miranda escreve particularmente sobre as indicações de proveniência devido à época em que sua obra foi escrita. Nessa época o Brasil não reconhecia as indicações geográficas, somente as indicações de proveniência, mas quando citamos neste estudo as observações deste autor como sendo pertinentes à natureza jurídica das indicações geográficas, utilizamos estas neste instituto, por considerarmos que estas observações são pertinentes também às IG. MIRANDA, Pontes. **Tratado de direito privado**. Tomo XVII – parte especial. 4. ed, São Paulo: RT, 1983, p. 196.

geográfica é sempre originária.³⁶¹ Segundo Pontes de Miranda,³⁶² os próprios herdeiros têm de satisfazer os pressupostos das IG para que lhes nasça o direito à utilização desses signos distintivos.

Uma pessoa já poderia ser herdeira de uma propriedade onde residisse uma indicação geográfica, mas, se não continuar a fabricar o produto que tornou o lugar conhecido (no caso das indicações de procedência) ou não satisfizer os requisitos inerentes às denominações de origem, não possui nenhum direito sobre a indicação geográfica, somente ao bem imóvel. Por essa razão, caso esse herdeiro ou até mesmo o comprador do terreno preencha os requisitos necessários para a obtenção da aquisição desse direito, ele será originário.

Quanto à titularidade do direito à indicação de proveniência, que, ressaltamos, cabe perfeitamente às indicações geográficas, Pontes de Miranda observa:

Quem quer que produza ou fabrique no lugar, tem direito a indicação de proveniência. [...] todos os que satisfaçam os pressupostos de produção ou de fabricação são titulares.[...]

A pluralidade dos produtores e fabricantes é que tem direito de indicar a proveniência. Mas tal fato não gera, no mundo jurídico, comunhão *pro indiviso*, nem comunhão *pro divisum*: cada um dos membros da comunidade tem o seu direito de propriedade industrial sobre a indicação de proveniência. Há pluralidade de titulares sem haver comunhão.

A figura jurídica é uma das mais interessantes do direito privado. Não há laços entre os titulares; nem o direito de um limita o direito de um limita o direito do outro. Nem há se quer comunhão *pro divisum*. O fato de ser objeto do direito real bem incorpóreo permitiu que se tivesse como suscetível de pluralidade de titulares, sem qualquer comunhão, a indicação de proveniência.

Quando se fala de produtores ou fabricantes que têm a mesma indicação de proveniência, é como se alguém se referisse aos estudantes que em vinte e três anos, ou aos varões de quarenta anos; apenas o sistema jurídico pôde construir a satisfação dos pressupostos como suficiente para exaurir o direito real sobre a indicação de proveniência.³⁶³

Acompanhamos o entendimento do Ilustre autor acima citado. A propriedade da IG é de todos que produzirem ou prestarem serviços naquela região e cumprirem os

³⁶⁰ MIRANDA, Pontes. **Tratado de direito privado**. Tomo XVII – parte especial. 4. ed, São Paulo: RT, 1983, p. 196.

³⁶¹ Ibidem, p. 196.

³⁶² Ibidem, p. 197.

³⁶³ Ibidem, p. 199-200.

requisitos para o uso da IG, mas não há comunhão entre os titulares, nem em direitos nem em deveres.

O jurista português Alberto de Almeida³⁶⁴ reconhece às indicações geográficas o atributo de direito real, mais precisamente o de um direito de propriedade, cujo objeto é uma coisa incorpórea. Segundo esse autor, o direito às indicações geográficas também é exclusivo, absoluto, dotado de eficácia *erga-omnes*, perpétuo e não temporário, enquanto os requisitos que sustentam a existência desse instituto existirem.

O direito à IG não sofre prescrição, não pode ser alienado, por razão do caráter coletivo desse direito³⁶⁵ e visto que a cultura de um povo tem o seu caráter transgeracional e imprescritível.³⁶⁶

Sobre a alienação de direito à DO, Alberto Almeida assim pondera:

Na DO, um produtor titular do direito à DO, não pode alienar ou transferir o gozo deste direito para um terceiro. O que o titular deste direito pode fazer (supondo que para além de proprietário da DO é proprietário da exploração) é alienar ou locar (ou constituir em uso fruto, etc.) o seu “*fons agricole*” (a partir do momento que o proprietário vende, arrenda, dá em comodato, ou dá em uso fruto, perde a propriedade da DO, mesmo nas hipóteses em que conserva o direito de propriedade sobre o referido “*fonds*” ou exploração). Contudo, a simples mudança de titularidade do “*fonds*” não implica que o direito à DO nasça imediatamente na esfera jurídica do adquirente, dado que o direito à DO não está meramente ligado ao “*fonds*”. Na verdade nada garante que o novo proprietário ou locatário do “*fonds*” mantenha a afectação precedente ou simplesmente que sua produção mereça a DO. O que é certo é que a posse ou a detenção do “*fonds*” na área geográfica da DO, se não é suficiente é condição *sine qua non* da aquisição do direito à DO.

Verificamos assim que a DO não pode ser nem alienada, nem locada em si mesma por um de seus produtores, a venda ou locação do “*fonds*” já é possível, o que implica na mais-valia que a DO permite se vai repercutir no valor da venda ou da locação, dado que o adquirente ou o locatário, poderão, nas condições referidas, vir a adquirir, o direito à DO, essa mais-valia.³⁶⁷

³⁶⁴ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. **Denominação de origem e marca.** Coimbra: Coimbra, 1999, p. 118.

³⁶⁵ MIRANDA, Pontes. **Tratado de direito privado.** Tomo XVI – parte especial. 4. ed, São Paulo: RT, 1983, p. 199-200.

³⁶⁶ BARROS, Ana Flávia Granja & VARELLA, Marcelo Dias. **Indicações geográficas e arranjos produtivos locais.** São Paulo, 2002, p. 11.

³⁶⁷ ALMEIDA, op. cit., 118

Segundo as lições de Marcos Fabrício de Gonçalves,³⁶⁸ os nomes geográficos são elementos de domínio público, mas as indicações geográficas, por suas peculiaridades e por se originarem de um ato de vontade entre pessoas que originam um direito coletivo sobre uma indicação geográfica, passam a ser um bem privado.

5.1.4 Aquisição da Propriedade.

Pontes de Miranda,³⁶⁹ corretamente, defende que a existência de um direito de uso de uma IG seria independente de registro: se efetivamente existe a produção e a fabricação em algum lugar, esse lugar se tornaria conhecido por isso e aquela localidade passaria a ser uma indicação geográfica. Ocorre que, no Brasil e em vários países, para que os titulares dos direitos das indicações geográficas passem a ter **direitos de utilização exclusiva** dessa proteção, o lugar precisa ser oficialmente reconhecido como uma IG.³⁷⁰

Portanto, ainda que o direito de utilização veraz das indicações geográficas independa de qualquer registro ou reconhecimento, desde que havendo a produção ou fabricação que entra como ato-fato jurídico (neste ponto, o simples fato cria o direito, sem constituição pelo Estado, à semelhança do que ocorre com os direitos autorais³⁷¹), o que ocorre no Brasil e em outros países é que para se ter o direito de exclusiva é necessário que uma região seja reconhecida por um órgão oficial.

³⁶⁸ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welges. **Indicações Geográficas**. Tese defendida perante a Universidade de Lisboa, 2005, p. 46.

³⁶⁹ MIRANDA, Pontes. **Tratado de direito privado**. Tomo XVI – parte especial. 4^a ed, São Paulo: RT, 1983, p 196.

³⁷⁰ GONÇALVES, op. cit., p.42.

³⁷¹ MIRANDA, op. cit., 196.

A natureza do registro da IG no Brasil é declaratória, de acordo com o artigo 1º da resolução do INPI nº 75/2000. Pela LPI nacional, compete ao INPI reconhecer oficialmente uma indicação geográfica.

O pedido de reconhecimento desse direito pode ser pleiteado por pessoas jurídicas – como entidades de classe, associações, institutos, etc. –, ou até, em casos excepcionais, o reconhecimento pode ser pleiteado individualmente, como mencionado anteriormente.

Apesar de esse reconhecimento não ser **plenamente** constitutivo de direito, pois, sublinhe-se, há um interesse jurídico já existente desde o momento da constituição do ato-fato jurídico, assim como no caso dos direitos autorais,³⁷² ele possibilita a **exploração exclusiva** da indicação e é um meio pré-constituído de prova contra terceiros que indevidamente utilizem a indicação ou que venham contestá-la.

5.1.5 Funções das IG.

5.1.5.1 Função de qualidade das IG.

5.1.5.1.1 Função de qualidade na indicação de procedência.

O cerne da IG como gênero é o **conhecimento** da região como centro de extração, produção ou prestação de um determinado produto ou serviço. Para que a região obtenha o reconhecimento como IP, não se faz necessária mais nenhuma exigência, não é necessário que se comprove qualidade, singularidade, tampouco que características peculiares àquela região, sejam elas naturais ou humanas, tenham contribuído para este reconhecimento. Enfim, basta que a região tenha se tornado

³⁷² MIRANDA, Pontes. **Tratado de direito privado**. Tomo XVI - parte especial. 4. ed, São Paulo: RT, 1983, p. 196.

conhecida como centro de extração, produção ou prestação de um determinado produto ou serviço.

Além do artigo 177, o artigo 182 da LPI também reforça o entendimento de que a IP não tem como requisito, para o reconhecimento da região sob esse instituto, a obrigação de garantir qualidade, ao determinar que “**o uso de uma indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço, estabelecidos no local, exigindo-se ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade**”. (grifo nosso)

Carlos Henrique Fróes³⁷³ elucida que:

Outra inovação importante (na LPI de 1996) foi a substituição da expressão *notoriamente conhecido*, utilizada no artigo 70 da legislação anterior em relação ao lugar de procedência, pela palavra *conhecido* (desacompanhada do advérbio), no artigo 177 da lei atual, o que significa que o grau de conhecimento exigido passou a ser menor.

Para Fróes,³⁷⁴ a IP, da forma como prevê a legislação atual, é uma simples referência ao lugar de fabricação de um produto que se tornou conhecido como tal. Este fato revela a intenção da lei atual em facilitar a proteção das IP, levando as regiões a conseguirem o reconhecimento como IP com maior facilidade em consonância com os interesses nacionais em harmonia com a legislação constitucional vigente.

Ana Lúcia de Sousa Borba³⁷⁵ acompanha o nosso entendimento e pondera que a indicação de procedência possui o objetivo de informar o público em geral sobre a origem de um produto ou serviço, cuja localidade originária se tornou conhecida local de produção ou prestação do bem.

A vinculação dessa indicação não depende de fatores geográficos ou humanos e não possui um compromisso jurídico de qualidade com o consumidor.

³⁷³ FRÓES, Carlos Henrique. A Proteção das Indicações Geográficas no Brasil. **Revista da ABPI**. n.º 56, jan/fev 2002, p. 66

³⁷⁴ Ibidem.

³⁷⁵ Ana Lucía. Estudio de las Indicaciones Geográficas, Marcas de Certificación y las Marcas Colectivas – su protección en Brasil e importancia en el contexto internacional. Disponível em http://www.dannemann.com.br/files/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf. Acesso em 10/02/2007.

Entretanto, a nosso entender, mesmo que, para o reconhecimento de uma região como um IP, o requisito da qualidade (e outros requisitos associados ao consumidor) não seja uma obrigação exigida juridicamente, verificamos que a IP exerce uma função de qualidade em face dos produtos ou serviços produzidos ou prestados nas regiões. Isto se configura pressuposto de fato, pois sem isso, o conhecimento (este sim, requisito legal) não seria propagado, pois os consumidores não comprariam os produtos ou não iriam até uma determinada cidade em busca de um serviço específico.

A função de qualidade de IP advém de uma pressão do mercado, é uma função secundária de natureza econômica e não jurídica. É de natureza mercadológica, pois como mencionado acima, para que uma região seja reconhecida pela fabricação, cultivo, exploração ou produção de dado produto ou prestação de determinado serviço, este produto precisa ter um diferencial qualitativo.

A despeito de todas as nossas considerações, é nosso entendimento que – em direito pátrio – a IP **não** necessita de nenhuma comprovação de qualidade para ser reconhecida. Uma vez que ela não traz nenhum vínculo obrigacional jurídico de garantir a qualidade de produtos ou serviços, bastando a comprovação do conhecimento da localidade geográfica como centro de extração, produção ou de prestação de um produto ou serviço.

Apresentando ainda a parte da doutrina que defende ser suficiente o conhecimento da região por terceiros para que ela possa ser reconhecida como um IP, temos a posição do Professor Denis Borges Barbosa,³⁷⁶ para quem uma região pode ser

³⁷⁶ “Pelo art. 177, considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Já denominação de origem é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Reservando assim às indicações de procedência sua conceituação tradicional (mas incluindo a noção de procedência de serviços, que faltava à Lei 5.772/71), a Lei 9.279/96 define a designação de origem como o nome geográfico “que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam

reconhecida como uma IP, bastando que se tenha tornado conhecida pelo estabelecimento de centros de extração, produção ou prestação de serviços.

Marcos Fabrício Gonçalves³⁷⁷ também entende que, na indicação de procedência, não se diferencia modo de produção ou de fabricação, tampouco esta IG tem a função de realçar qualidades ou outras características únicas de um produto de ou serviço provenientes de uma origem, de outro produto ou serviço lá não originado. No entendimento desse autor, a indicação de procedência apenas faz referência a um determinado local, que se tornou conhecido centro ou polo de produção, extração, fabricação ou prestação de um produto ou serviço.

Assim sendo, consideramos que a IP não é um signo distintivo substancial, pois sua qualidade é concorrencial e mercadológica e não intrínseca ao produto ou serviço assinalado por esta IG.

5.1.5.1.2 Função de qualidade na denominação de origem.

O cerne desse instituto está nas características intrínsecas e extrínsecas de qualidade que determinado produto ou serviço adquiriu devido a fatores naturais e humanos. A existência no produto ou no serviço de características de qualidade, que se

exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos". **O tratamento das duas figuras é paralela**, a não ser o fato de que, para a designação de origem se exige não só o estabelecimento no local designado, mas também o atendimento de requisitos de qualidade. Por exemplo, no caso de vinhos, os regulamentos pertinentes não só indicam os exatos locais de plantio (demarcações às vezes com minúcia de metros), mas também a insolação, a qualidade de cepa, a distância entre vinhas, etc. [...] Assim, há nomes geográficos que constituem indicações protegidas sob o capítulo próprio do CPI/96 (indicações de procedência *ou* designações de origem), e outros nomes que estão livres à apropriação como marca. **O ponto essencial de distinção é a notoriedade ("que se tenham tornado conhecidos...") das indicações de procedência** e a satisfação dos requisitos qualitativos, no caso das designações.

O uso de indicação geográfica *notoriamente* vinculada a um artigo ou um serviço, é vedado a todos os que não operarem no local designado, mas facultada aos que tiverem direito de uso; mas não será ponto característico de nenhuma marca ou propaganda. In: BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2003, p. 671.

³⁷⁷ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welges. **Indicações Geográficas**. Tese defendida perante a Universidade de Lisboa, 2005, p. 33.

devam exclusivamente a fatores naturais e humanos, é o requisito exigido para que uma determinada localidade obtenha a proteção por este instituto. O 182 da LPI cria um vínculo jurídico obrigacional para o titular. Para o reconhecimento de uma região geográfica como DO é necessária, e exigida por lei, a satisfação dos requisitos qualitativos.³⁷⁸

Esse vínculo obrigacional originário da DO, como se apresentará adiante, traz consequências relevantes na relação entre o titular da DO e os usuários dos produtos e serviços oriundos de uma região geográfica e assinalados por este signo.

Com efeito, a reputação do produto ou serviço proveniente de uma DO está ligada ao seu local geográfico de produção, extração ou prestação e estes devem incluir necessariamente os fatores naturais e humanos, como, por exemplo, solo e clima,³⁷⁹ ou fatores humanos, como, por exemplo, o modo de fabricação do produto. Tal modo pode ter origens ancestrais e passa de geração a geração, mantendo as mesmas características; muitas vezes esses modos de fabrico e cultura se tornam patrimônio cultural daquela região.

No meio geográfico reconhecido como uma DO deve existir uma produção **local, leal e constante**. Em outras palavras, a tradição da região no fabrico, na extração ou na produção de determinado produto ou prestação de serviço, somada à boa-fé dos produtores dessas localidades e à lealdade que os produtores devem ter no emprego ostensivo, honesto e não equivocado do nome geográfico.³⁸⁰

Para a sobrevivência do próprio instituto, os titulares de uma DO devem ser fiéis às matérias-primas utilizadas, ao modo de fabrico, zelar constantemente pela

³⁷⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2003, p. 671; ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 46-47.

³⁷⁹ ALMEIDA. op. cit., p. 46.

³⁸⁰ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welges. **Indicações Geográficas**. Tese defendida perante a Universidade de Lisboa, 2005, p. 28.

qualidade dos produtos e preservar os costumes na execução dos trabalhos que geram aquele produto. Ressalte-se que esses costumes se afiguram muitas vezes seculares, mas são essenciais para manter o forte elo que liga o produto à fidelidade e à confiança de seus consumidores. É, portanto, na manutenção desses hábitos e costumes que reside a importância das DO na preservação da história e da cultura de um povo situado em uma localidade determinada.

A partir dessas características, um produto originado de uma região reconhecida como DO pode vir a se tornar um produto afamado. A função/obrigação legal de garantir a qualidade cria um elo de confiança, segurança, dever, entre o produto e o consumidor, gerando consequências jurídicas nessa relação.

Como bem nota Marcos Fabrício Gonçalves,³⁸¹ não há DO se não houver qualidade ou característica peculiar.

Verificamos do acima exposto que a qualidade existente em uma DO deve por lei ser inerente ao produto ou serviço assinalado pela DO. É obrigatório que essa qualidade exista no bem proveniente da região reconhecida como DO, para que seu uso seja lícito e para que o instituto exista, assim como a propriedade sobre o mesmo. Assim, entendemos que a DO constitui um signo distintivo substancial geográfico, e será este signo o objeto de nosso estudo pormenorizado adiante.

5.1.5.2 Função de indicar a origem do produto.

A IG possui a função primordial de indicar a origem geográfica do produto ou serviço. Ela evoca³⁸² o local ou região reconhecida pelo nome geográfico ou nome que a coletividade escolheu para denominar a indicação. Essa função garante que o produto

³⁸¹ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welges. **Indicações Geográficas**. Tese defendida perante a Universidade de Lisboa, 2005, p. 27.

³⁸² Ibidem.

ou serviço originou-se de um lugar determinado. Como bem define Marcos Fabrício Gonçalves,³⁸³ a indicação geográfica individualiza e identifica produtos e serviços pela sua origem geográfica.

Esse instituto foi criado primordialmente para exercer a função de indicação de origem geográfica e, por essa razão, torna-se importante ressaltar que a tutela jurídica da IG recai sobre o nome geográfico e não sobre os produtos e serviços gerados em uma região.

5.1.5.3 A função das Indicações geográficas como instrumento publicitário.

As indicações geográficas possuem um aspecto publicitário. Elas são instrumento de *marketing* dos produtos provindos das regiões reconhecidas. Os selos indicativos de que o produto provém de uma IG tem clara função promocional. Tal selo, mostrando que determinada região é uma DO ou IP, desperta nos consumidores a curiosidade de conhecer essa região e o modo como os produtos são fabricados. Consequentemente, o turismo nessa região pode aumentar, assim como o progresso econômico, social e tecnológico, conforme se verá mais adiante.

Além do aspecto acima mencionado, nos casos específicos das DO, a conexão entre o meio geográfico, a qualidade e as demais características do produto permitem que o consumidor eleja o produto a ser consumido de acordo com seu gosto pessoal. Este aspecto constitui, portanto, um elemento de grande valor para a decisão de compra dos consumidores.³⁸⁴

³⁸³ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welges. **Indicações Geográficas**. Tese defendida perante a Universidade de Lisboa, 2005, p. 27

³⁸⁴ Ibidem, p. 35.

5.1.6 O ente coletivo representante dos titulares da IG.

O ente coletivo representante dos titulares das indicações geográficas pode ser associações, cooperativas ou outra entidade coletiva que represente aquela coletividade de proprietários da IG.

Com relação à natureza jurídica dessa entidade coletiva, e o que ela representa para os titulares da IG, entendemos que essa relação é de natureza fiduciária, baseada na confiança depositada pelos titulares da IG na entidade coletiva que o representa.

Conforme dispõe o artigo 5º da Resolução nº 75/2000,³⁸⁵ a relação da entidade coletiva com os titulares da IG é de substituto processual, já que os titulares, para atuarem processualmente e em sede administrativa, precisam de uma personalidade jurídica que os represente.

Isso significa que, diferente de uma cooperativa ou associação comum, em que as entidades podem ter o direito de escolher os seus membros,³⁸⁶ a entidade coletiva representante dos titulares das indicações geográficas **não pode** recusar a entrada na sociedade de nenhum produtor da região reconhecida, desde que esse produtor cumpra com os requisitos para utilizar a IG, requisitos estes positivados em lei e no regulamento de uso, criado pelas próprias entidades coletivas com a anuência dos titulares das IG.

Portanto, os direitos e deveres sobre as IG são dos seus titulares e não das entidades coletivas que as administram, mesmo se essas entidades venham a atuar como substitutos processuais.

³⁸⁵ Art. 5º Podem requerer registro de indicações geográficas, na qualidade de substitutos processuais, as associações, os institutos e as pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico e estabelecidas no respectivo território.

³⁸⁶ Como no caso das cooperativas na hipótese do artigo 29, § 1º, da Lei nº 5.764/71: Art. 29. O ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no artigo 4º, item I, desta Lei. § 1º A admissão dos associados poderá ser restrita, a critério do órgão normativo respectivo, às pessoas que exerçam determinada atividade ou profissão, ou estejam vinculadas a determinada entidade.

5.2 OS SIGNOS GEOGRÁFICOS QUE FUNCIONAM COMO FORMA DE GARANTIA JURÍDICA DE ORIGEM GEOGRÁFICA E DE QUALIDADE.

Como explicitado anteriormente, o signo geográfico que possui a obrigação, positivada em lei, de fazer constar nos produtos ou serviços assinalados por este signo características que denotem qualidade é a denominação de origem. É sobre ela que vai se tratar agora no que diz respeito aos direitos e deveres que envolvem esse signo e seus atores, titulares e usuários da DO.

5.2.1 Quem garante.

Sabendo-se que os direitos e obrigações que envolvem a titularidade de uma DO recaem sobre seus titulares, a associação é mero substituto processual, não recaindo sobre ela nenhum direito ou obrigação de natureza de propriedade industrial. Já com relação às obrigações advindas do código civil e do CDC, pelo vício de qualidade do produto ou serviço, o ente coletivo pode responder solidariamente com o titular, ainda mais porque, muitas vezes, o fornecimento do bem é realizado pela entidade coletiva. Mas isso em nada se refere às obrigações de natureza de propriedade industrial.

Assim como nas marcas de certificação e nas coletivas de qualidade, o termo “garantia” não se aplica para definir a responsabilidade do titular da DO pela qualidade do produto por ele produzido e assinalado pela DO. Isso porque o titular da DO, no que diz respeito às obrigações de natureza de direito de propriedade intelectual, não é garante na relação com o consumidor ou usuário do produto fabricado ou serviço prestado na região reconhecida e sim responsável pela existência de qualidade no produto ou serviço assinalado.

Em outras palavras, conforme determina a lei, artigo 182 da LPI, a responsabilidade de natureza de direito de propriedade intelectual pela qualidade do produto assinalado por uma DO, é uma obrigação de fazer que gera uma responsabilidade para o titular da DO de indenizar o usuário do produto ou serviço assinalado por essa DO por perdas e danos, como explicado no capítulo 2 do presente trabalho.

Outra consequência que se verificou neste estudo é a perda do direito desse titular sobre a denominação de origem, causada pelo não cumprimento dos requisitos para a validade do direito sobre a DO.³⁸⁷

5.2.2 Quem é o garantido.

O usuário do produto ou serviço proveniente de uma região protegida pela DO é a pessoa que tem o direito de pedir a indenização por perdas e danos e de requerer a perda do direito do titular sobre a propriedade da DO, no caso de ser comprovada a ausência das características que denotam a qualidade do produto ou serviço assinalado pela DO. Esta obrigação para com o usuário do produto ou serviço é do titular do produto ou serviço defeituoso e não se estende aos demais titulares da DO.

Repisando, nos casos de vício do produto ou serviço, existirá a responsabilidade de natureza de direito consumerista (no caso de o usuário ser um

³⁸⁷ Dispostos no regulamento 075/00, artigo 7º, § 2º. Em se tratando de pedido de registro de denominação de origem, o instrumento oficial a que se refere o caput, além da delimitação da área geográfica, deverá, ainda, conter: a) descrição das qualidades e características do produto ou do serviço que se devam, exclusiva ou essencialmente, ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos; b) descrição do processo ou método de obtenção do produto ou do serviço, que devem ser locais, leais e constantes; c) elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da denominação de origem, bem como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a denominação de origem; e d) elementos que comprovem estar os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de produção ou de prestação do serviço.

consumidor) ou de natureza civil (no caso em que não se configurar relação de consumo), e a responsabilidade será solidária da associação e do titular da DO.

5.2.3 Da relação de um titular da DO com os demais titulares.

Conforme já mencionamos no tópico sobre a titularidade de uma IG, a DO é de muitos proprietários. Com efeito, é de todos os produtores de determinada região que atenderem aos requisitos para adquirirem a propriedade da DO, mas não é uma comunhão de propriedade. Isso significa que não há laços entre os titulares; seus direitos e deveres são individuais, não havendo solidariedade, portanto. A responsabilidade de cada titular não se estende aos demais.

Por exemplo, se um titular deixar de cumprir os requisitos de existência da DO, ele perde o direito sobre ela, mas nada ocorre com os outros titulares, se estes continuarem a cumprir os requisitos de uso.

Acreditamos que o que possa existir entre os usuários de uma mesma IG são direitos de ação por violação de direitos, como, por exemplo:

1 – atos de concorrência desleal:

Quando um titular deixa de atender aos requisitos de qualidade e continua a vender o produto como se ainda os mantivesse, age deslealmente com o seu concorrente, pois obtém vantagem sobre o seu concorrente por meio de uma conduta ilícita, na forma dos artigos 195, III, e 209 da LPI.³⁸⁸ Cabe, assim, aos titulares lesados

³⁸⁸ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; [...] Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em resarcimento 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 direito de ação civil e criminalmente o titular infrator por atos de concorrência desleal.

2 – violação de DO:

Entendemos que um titular pode entrar com uma ação de violação de DO contra outro titular infrator, pois este, ao vender produtos que não mais apresentam as características da DO, como se DO fosse, está cometendo crime contra as indicações geográficas na forma dos artigos 192³⁸⁹ e 209 da LPI.

5.2.4 Mutação das condições de garantia.

O artigo 182 da LPI exige que a DO atenda aos requisitos de qualidade para que ela seja utilizada. Ainda os artigos 6º, III e IV, e 7º, parágrafo segundo, alíneas, a, b e c, da resolução 075 do INPI, determinam que o pedido da DO deverá ser acompanhado de instrumento de regulamento de uso e instrumento de delimitação geográfica. O pedido deverá conter também **(a) descrição das qualidades e características do produto ou do serviço que se devam, exclusiva ou essencialmente, ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos; (b) descrição do processo ou método de obtenção do produto ou do serviço, que devem ser locais, leais e constantes; e (c) elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da denominação de origem, bem como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a denominação de origem.**

³⁸⁹ Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Verificamos pela disposição dos artigos em comento que o titular que não utilizar a DO de acordo com seus requisitos de uso perde o direito de utilizá-la, deixa de ser proprietário desta e passa a cometer ato ilícito de violação de IG e concorrência desleal.

Observa-se o mesmo entendimento em Dannemann:³⁹⁰

O artigo 182 determina quem pode usar as indicações geográficas. Como se observa do texto legal, unicamente os produtores e prestadores de serviço estabelecidos na região podem apor em seus rótulos, etiquetas ou notas fiscais a menção da indicação geográfica, estando os infratores sujeitos às penalidades previstas nas esta Lei, no artigo 192 e seguintes. O uso de uma denominação de origem é vedado mesmo aos produtores localizados na região coberta pela indicação geográfica, caso não atendam os requisitos de qualidade do regulamento da denominação de origem. A utilização da origem geográfica do produto nesses casos deve ser realizada com cautela, para não causar a impressão de ser a denominação de origem. As regras que vedam a concorrência desleal se aplicam nessa hipótese para dirimir conflitos.

Deve-se mais uma vez salientar que, diferente das marcas de certificação e das marcas coletivas de qualidade, as características de qualidade de uma DO não advêm da vontade de um titular que as colocou em seu regulamento; ela vem da tradição de uma região e de seu povo. O processo de fabrico de um produto assinalado por uma DO, como o próprio regulamento exige, deve ser **local, leal e constante**. Ressalte-se que o vínculo humano e geográfico é obrigatório.

Acreditamos que, ao modificar as características de qualidade de uma DO, o próprio instituto se desnaturaria.

É do nosso entendimento, então, que modificações pequenas, para modernizar e melhorar a fabricação do produto até poderiam ser feitas, se não alterassem as características de qualidade dos produtos da região reconhecida e desde que

³⁹⁰ DANNEMANN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 349.

mantivessem os requisitos de qualidade constantes do instrumento arquivado junto ao INPI.³⁹¹

³⁹¹ Verificamos a mesma intenção na legislação de outros países, como em Portugal. O código de propriedade industrial português vigente dispõe que é nula a concessão de uma indicação geográfica que induza o público em erro notadamente quanto à natureza, à qualidade e à proveniência geográfica do respectivo produto. CPI Portugal – Artigo 33: Para além do que se dispõe no artigo 33, o registro de uma denominação de origem ou indicação geográfica é nulo quando, na sua concessão tenha sido infringido o previsto nas alíneas b, d e f, do artigo 308. Artigo 308, alínea d: Seja susceptível de induzir o público em erro, notadamente sobre a natureza, qualidade e a proveniência do respectivo produto.

CONCLUSÃO

Ao longo de nosso trabalho, verificamos que a função de qualidade nas marcas atua com modalidades distintas: construída, percebida e intrínseca. Já nas IG, percebemos que as modalidades atuantes são a qualidade percebida e a intrínseca.

Pudemos observar, também, que existem signos distintivos cujas características de qualidade são encontradas nos produtos e serviços assinalados por eles. Em outras palavras, alguns signos distintivos exercem uma função de qualidade de modalidade intrínseca, (inerente ao produto ou serviço assinalado. Chamamos esses signos distintivos de substanciais. Entendemos existir no direito brasileiro os seguintes signos distintivos substanciais: marca de certificação; marca coletiva, na espécie marca coletiva de qualidade; e a denominação de origem.

A consequência jurídica da função de qualidade nesses signos distintivos é a existência de uma obrigação jurídica de manutenção dessa qualidade. Portanto, a função de qualidade nos signos distintivos substanciais se apresenta predominantemente na modalidade intrínseca e tem um enfoque jurídico, que exerce um papel principal nestes signos, pois se configura requisito *sine qua non* para a proteção deles no direito pátrio.

Consequentemente, a ausência dessas características de qualidade nos produtos e serviços assinalados por esses signos corrompe a sua estrutura medular, fazendo com que deixem de ser signos distintivos substanciais.

Isso significa que, se o titular de um signo distintivo deixa que determinadas características de qualidade se ausentem de seus produtos e serviços, esse signo caduca, deixa de existir e o titular perde a propriedade sobre o mesmo.

Verificamos, ainda, que nas marcas de produto ou serviço a função de qualidade é exercida de forma secundária e com um enfoque econômico. Ela tem um

papel secundário na existência dessas marcas, e a ausência dessa função não corrompe a estrutura deste signo, ou seja, a marca não pede a sua proteção ou caduca se não exercer essa função. Juridicamente para o seu titular nada acontece se esta marca não apresentar, ou falhar ao apresentar, a função de qualidade. A consequência verificada é econômica, regulada pelo mercado.

Aprendemos, também, que a tutela da qualidade nos signos distintivos substanciais pode ser regulada pelo direito civil, do consumidor e pelo direito de propriedade intelectual. Nesses signos a tutela da qualidade pelo direito civil pode ser vista pela responsabilidade do fornecedor do serviço ou do produto assinalado pelo signo substancial, perante os seus usuários, pelos vícios redibitórios dos serviços ou produtos, que podem ter relação com características de qualidade dos produtos.

Quando a relação é de consumo, a tutela da qualidade dos bens assinalados por esses signos recai na responsabilidade do fornecedor desses bens e do seu titular, pelos vícios de qualidade do produto ou do serviço.

Com relação à tutela da qualidade nos signos substanciais sobre o enfoque do direito da propriedade industrial, temos que existe por parte do titular do signo uma obrigação jurídica na manutenção da qualidade intrínseca dos produtos ou serviços que ele assinala. Neste estudo, concluímos que esta é uma obrigação de fazer que deriva de lei³⁹² ou de contrato,³⁹³ dependendo da espécie do signo distintivo.

As consequências jurídicas dessa obrigação de fazer são:

- 1. a responsabilidade do titular da marca, o qual, quando da ausência ou falha no cumprimento dessa obrigação, fica responsável por indenizar por perdas e danos os usuários dos produtos ou serviços pelos signos assinalados; essa tutela também não deixa de ser de direito civil;

³⁹² Quando positivado em lei.

³⁹³ Quando consta do regulamento de uso do signo.

- 2. a perda da propriedade do signo distintivo pelo seu titular e a caducidade desse signo; esta última, uma consequência exclusiva da tutela da qualidade dos signos distintivos substanciais pela propriedade intelectual.

Temos, ainda, quanto à obrigação do titular do signo substancial pela manutenção da qualidade intrínseca dos produtos e serviços por este assinalada, que essa obrigação se restringe às características de qualidade que o titular expressamente indicar.

Note-se que esse titular não se responsabilizará, pelo menos com relação à tutela da qualidade na propriedade industrial, pelas demais características dos bens assinalados, mesmo que estas sejam intrínsecas ao bem.

A última conclusão a que chegamos com relação à responsabilidade dada aos titulares dos signos substanciais é a de que esta é pollicitatória, mas ganhando particularidades dos direitos de propriedade industrial, como, por exemplo, na consequência jurídica da perda da marca por ausência do cumprimento dessa obrigação.

Ao longo desta pesquisa, averiguamos que, para garantir aos usuários dos bens assinalados pelos signos substanciais a certeza da existência das características de qualidade atribuídas pelos titulares dos signos a esses bens, esses signos devem ser certificados e controlados. A certificação é a afirmação técnica sobre a presença de uma ou mais características que atribuem um valor diferenciado aos produtos ou serviços. Essa certificação pode ser pública, realizada por órgãos do governo, como, por exemplo, o INMETRO, ou pode ser realizada por empresas e entidades privadas, por meio da marca de certificação ou coletiva de qualidade. Ela pode ser realizada por terceiros que não participam da fabricação do produto ou da prestação do serviço ou pode ser realizada pelos titulares desses bens.

O controle será o meio pelo qual o titular da marca vai tomar as precauções para que não tenha que ser penalizado pelo não cumprimento da garantia dada.

Assim como na certificação, o controle pode ser efetuado externamente por terceiros ou pelo fabricante ou prestador do serviço, dependendo da espécie do signo substancial.

Neste trabalho, estudamos ainda todos os signos substanciais individualmente.

Analisamos a marca de certificação e verificamos que esta espécie de marca tem o objetivo de atestar, assegurar e informar a presença ou ausência de determinadas características de qualidade, conformidade e especificações técnicas em produtos e serviços, distinguindo esses bens de outros da mesma espécie que não apresentam estas diferenciações. Tal certificação e controle devem ser obrigatoriamente realizados por terceiro sem interesse industrial ou comercial no produto ou no serviço assinalado pela marca de certificação. Por esta razão, a propriedade desse signo só é concedida a pessoas que não possuem qualquer relação com a fabricação e com a comercialização dos bens por ela assinalados. Observamos que o titular desse signo tem uma obrigação positivada em lei de certificar e controlar a presença ou a ausência de determinados atributos no produto assinalado, sob pena de ter de responder por perdas e danos e de perder a propriedade do seu signo em virtude da caducidade dele.

Com relação às marcas de coletivas, verificamos nesta pesquisa que elas, a princípio, são marcas de natureza semelhantes às marcas de produtos ou serviços, mas de titularidade coletiva. Isso significa que essas marcas inicialmente não possuem nenhuma obrigação de atestar e assegurar a qualidade dos produtos e serviços por ela assinalados. Nessas marcas, a função de qualidade possui, a princípio, um enfoque econômico e secundário.

Entretanto, quando os titulares da marca resolvem certificar e controlar, mediante esse signo, por conta própria a ausência ou a presença de determinadas características de qualidade nos bens por eles produzidos, essa marca passa a ter a natureza de marca de qualidade, passando suas características a se assemelhar às características encontradas nas marcas de certificação. A função de qualidade nesta marca passa a ter um enfoque jurídico, primário, razão sem a qual esta espécie de marca deixa de existir. Assegurar a qualidade intrínseca dos produtos e serviços passa a ser atribuição obrigatória do titular da marca, cujas consequências jurídicas pelo não cumprimento dessa obrigação são as mesmas da marca de certificação. Com a diferença de que essa obrigação de certificação da qualidade não advém de lei, como na marca de certificação. Em verdade ela foi criada posteriormente pelos próprios titulares no regulamento de uso da marca. O titular da marca, desta forma, fica obrigado juridicamente a cumprir o que foi prometido no regulamento.

Por fim, estudamos as indicações geográficas e vimos que elas se dividem em indicações de procedência e denominações de origem. Concluímos que somente as denominações de origem podem ser consideradas signos distintivos substanciais, por serem obrigadas por lei a apresentarem nos produtos ou serviços por este signo assinalados atributos de qualidade intrínsecos a estes.

Ao investigarmos a IG, percebemos que, não obstante este signo usualmente ser de titularidade de muitos, os direitos e deveres relativos a esta titularidade são exercidos individualmente por cada titular. Por conseguinte, a obrigação pela manutenção de atributos de qualidade nas DO é de cada titular individualmente, e caso essa obrigação não seja cumprida o titular que não a cumpriu responde juridicamente por este fato, isoladamente dos demais titulares.

As consequências jurídicas da falha ou da ausência de qualidade nos bens assinalados pela DO, assim como nos outros signos substanciais, são o dever de indenizar por perdas e danos e a perda da propriedade do signo, que deixa de existir sem estes requisitos de qualidade nos bens por ele assinalados.

Assim, respondendo a nossa pergunta de partida, temos que, no direito brasileiro, um signo distintivo é caracterizado por elementos qualitativos do item assinalado: (a) quando a modalidade da função de qualidade dominante neste signo é a intrínseca, em que os atributos de qualidade do signo se encontram no item assinalado e não no signo que o assinala; e (b) quando a ausência, ou a presença, deste atributo de qualidade é certificada e assegurada juridicamente pelo titular do signo, gerando para este obrigações e responsabilidades pela ausência ou falha dessa garantia de qualidade.

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. **Denominação de origem e marca.** Coimbra: Coimbra, 1999.

ANGULO, Astrid Uzcátegui. **Marcas Coletivas e Marcas de Certificação.** Disponível em web.ula.ve/cjuridicas/gpi/documentos/marcas_certifica_curso.pdf.. Acesso em 24/07/10.

_____. **As Marcas de Certificação.** Tese de doutorado defendida pela UFSC, 2006, p. 40. Disponível em http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/PDPC0749.pdf. Acesso em 02/09/10

ARISTÓTELES. **Categorias.** Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Piaget, 2000.

ASCENSÃO. José de Oliveira. **Revista da ABPI nº 61.** A função da marca e dos descritores na Internet (metatags). Rio de Janeiro: ABPI, 2002.

BANNAS QUALIDADE. Definindo Qualidade, **Revista Banas Qualidade.** Encontrado em: <http://www.banasqualidade.com.br/qualidade.asp>. Acesso em: 21/08/2010.

BARBOSA, Cláudio Roberto. **Propriedade Intelectual.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

BARBOSA, Denis Borges. **Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual.** Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/bases2.pdf>. Acesso em 18/02/2007.

_____. Nota sobre o uso como marca. **A propriedade intelectual no século XXI.** Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2009.

_____. **Proteção das Marcas,** Rio de Janeiro, Lumens Júris, 2008.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual.** Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2003.

BARROS, Ana Flávia Granja & VARELLA, Marcelo Dias. **Indicações geográficas e arranjos produtivos locais,** São Paulo, 2002.

BELSON, Jeffrey. **Special Report - Certification Marks.** London: Sweet & Maxwell, 2002.

BESSA MONTEIRO, César. **Revista de Direito Industrial da APDI-** vol. 1. Coimbra: Almedina, 2001.

BIRNHACK, Michael. **Principle of Privet Ordering.** Haifa Center of Law & Technology at the Faculty of Law, Haifa University, 2004. Encontrado em: www.isoc.org.il/hasdara/private_ordering.doc. Acesso em 21/10/10.

BLACK, Henry Campbell. **Black's law dictionary** St. Paul: West Publishing, 1968.

BLACK, Julia, **Constitutionalising Self-Regulation**, Modern Law Review, v. 59, Inglaterra: Blackwell, 1996.

BORDA, Ana Lúcia de Souza. **A evolução legislativa e jurisprudencial das indicações geográficas no Brasil – Uma análise crítica**. Monografia defendida para a obtenção de título de especialista em direito da propriedade industrial pela UERJ, 2010.

BOUCOURECHLIEV. Jeanne. **Les Marques Collective** – Le Centre Paul Roubier. Paris: Litec, 1979.

BODENHAUSEN. **Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Genebra: BIRPI, 1968.

CABANELAS DE LAS CUEVAS, Guilhermo e BERTONE, Luis Eduardo. **Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales**. Buenos Aires: Heliasta, 2003

CAMPOS BIRNFELD, Walter. **Da Concorrência Desleal**, 1937.

CAMPOS, Ricardo Ribeiro. **Legitimidade do Ministério Público para defesa de interesses individuais homogêneos**. Revista de Direito Constitucional e Internacional nº. 50.

CELSO. Affonso. **Marcas industriais e nome comercial**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1888.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Vol. I, Parte I, Introdução. Rio de Janeiro: RT, 1946.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. Vol. II, tomo II, parte III, Rio de Janeiro: RT, 1956;

CHON, Margaret, Marks of rectitude. **Fordham Law Review**. v. 77, 2009.

CORREA, Carlos. Aperfeiçoando a eficiência econômica e a equidade pela criação de leis de propriedade intelectual. **Propriedade Intelectual e desenvolvimento**. São Paulo: Aduaneiras, 2005.

CROSBY Philip, 1979, ESTEVES, Eduardo **Gestão da qualidade**. Aula do Departamento de Engenharia da Universidade de Algraves, Portugal, 2010.

CRUZ GOMEZ, José Carlos; COBOS, Blanca Lucena y outros. **Sistemas de certificación de la calidad en el sector agroalimentario español**. Disponível em <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=937350>. Acesso em 06/09/2010.

DANNEMANN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. **Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005.

DELUCA, Marcelo, SOUZA, Adriano & SOUZA, Mariane Ramos. Marcas próprias em supermercados, uma visão dos consumidores. **Revista Alcance.**, v. 10, no 2, 2003.

DENARI. Zelmo *et alli*. **Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 180.

DIAFÉRIA, Adriana. **Problemática das invenções envolvendo genes humanos e sua relação com os interesses difusos no âmbito da propriedade industrial**. Tese defendida em 2003. - PUC-SP.

DIARIO DE SESIONES. Congreso de Los Deputados, **Comisiones**, nº 226, de 27/04/01.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

ESTEVES, Eduardo **Gestão da qualidade**. Aula do Departamento de Engenharia da Universidade de Algraves, Portugal, 2010.

FEIGENBAUM Armand Vallin **Total Quality Control**: McGraw-Hill, 1983;

FEREEIRA, Aurélio Buarque de Hollanda. **Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa**. Editora Positivo. Encontrado em <http://www.dicionariodoaurelio.com/Qualidade>. Acesso em 15/08/2010.

FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. Espanha: Gomez-Acebo & Pombo, 2004.

FERRARA Jr. **Teoria Giuridica dell'azienda**, 2 ed. Firenze, 1948.

FRANÇA Ricardo Limongi (coord). **Enciclopédia Saraiva do Direito**. São Paulo: Saraiva, 1977.

FRÓES, Carlos Henrique. A Proteção das Indicações Geográficas no Brasil. **Revista da ABPI** n.º 56, Jan/Fev 2002.

GASPARINI, Diógenes. **Direito administrativo**, São Paulo: Saraiva, 1992.

GIL, Rita Largo. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Navarra: Thompson/Civitas, 2006.

_____. Las Marcas de Garantía. **Estudios de Derecho Mercantil**, Madrid, 1993.

GONÇALVES, Marcos Fabrício Welges, **Indicações Geográficas**. Tese defendida perante a Universidade de Lisboa, 2005.

_____. **A Propriedade Industrial e a proteção dos nomes geográficos**. Curitiba: Juruá, 2007.

GUIMARÃES, Cláudia Luna. Indicações geográficas no Mercosul. **Revista da ABPI**, São Paulo: Prêmio Editorial, n. 17, jul/ago. 1995.

HAEGHEN, Alfred Vander. **La Marque de Qualité**. Bruxelas: Émile Bruylant, 1944.

HANGARD, Daniel. **Symposium on Geographical Indications**. Melbourne – Protection of Trademarks and Geographical Indications in France and in Europe Union, 1995.

HOLTZMAN Terry E., Tips from the Trademark Examining Operation: Certification Marks: An Overview, 81 **Trademark Reporter**, 1991.

<http://denisbarbosa.addr.com/outros.htm>. Acesso em 18/09/10

http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating_agency. Acesso em 21/11/10

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Certifica%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em 06/09/10.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Certifica%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em 19/09/10

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Tra%C3%A7abilidade>. Acesso em 18/09/10

http://v3.moodys.com/pages/default_br.aspx. Acesso em 31/10/10.

http://www.dannemann.com.br/files/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf Acesso em 10/02/2007.

<http://www.inao.gouv.fr/>. Acesso em 19/08/10

<http://www.inmetro.gov.br/inmetro/oque.asp>. Acesso em: 08/09/10.

<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/certificacao.asp> Acesso em 06/09/10.

<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/comites/sbc.asp>. Acesso em 06/09/10.

<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/declaFornecedor.asp>. Acesso em: 08/08/10

<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/definicaoAvalConformidade.asp>. Acesso em 08/09/10

<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/definicaoAvalConformidade.asp>. Acesso em 08/09/10

<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/ensaios.asp>. Acesso em 08/09/10.

<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/etiquetagem.asp>. Acesso em 08/09/10.

<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/inspecao.asp>. Acesso em 08/09/10

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Conspicuous_consumption Acesso em 25/08/10

HUGHES, Justin, **Champagne, Feta, and Bourbon: The Spirited Debate About Geographical Indications**, HASTINGS L.J. V. 58, 2006.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**, v. 2, Rio de Janeiro: Forense/Gen, 2010.

LANDES, William M. e POSNER, Richard A. **The economic structure of intellectual property law**, Harvard University Press, 2003. Encontrado em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=930180> Acesso 06/9/2010.

LINDEMBERG, Antonio. **Breve noções sobre direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêniros.** Encontrado em http://www.vemconcursos.com/opiniao/index.phtml?page_id=1814. Acesso em 06/09/10.

LÔBO, Luiz Netto. **Teoria Geral das Obrigações**. São Paulo: Saraiva, 2005.

LORDÊLO, Patricia Miranda. **Sistemas ISO 9001:2000 – Estudos de Casos em Empresas Construtoras de Edifícios.** Encontrado em: http://pcc2530.pcc.usp.br/Textos%20para%20leitura/Patricia%20_Lordelo_Capitulo_02_1.pdf Acesso em 15/09/10.

LUCIAN, Rafael, *et all.* **Tipologias de consumidores brasileiros: uma proposição baseada no consumo racional e hedônico.** Em <http://www.eadfea.usp.br/semead/12semead/resultado/trabalhosPDF/471.pdf> Acesso em 02/08/2010.

MACHADO, Marcio & TOLEDO, Milton. **O desenvolvimento de produtos para indústria de itens aeronáuticos de reposição**, 2003, encontrado em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGETP2003_TR0502_1427.pdf Acesso em 21/08/10.

MARÇAL JUSTEN. **Curso de direito administrativo**. São Paulo: Saraiva, 2005.

MAZZILLI, Hugo Nigro, **Interesses difusos em juízo**, São Paulo: RT, 1994.

MICHAELLIS. **Moderno Dicionário da Língua Portuguesa**. São Paulo: Melhoramentos. Encontrado em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=qualidade>. Acesso em 15/08/2010.

MIRANDA, Pontes. **Tratado de direito privado**; Tomo XVI - parte especial. 4. ed, São Paulo: RT, 1983.

MIRANDA, Pontes. **Tratado de direito privado**; Tomo XVII - parte especial. 4^a ed, São Paulo: RT, 1983.

MORO, Maitê Cecília Fabri Moro. **Direito de Marcas**. São Paulo: RT, 2003.

- NEVES, José Roberto de Castro, **Direito das Obrigações**. Rio de Janeiro, 2009.
- OGUS, Anthony. **Self-regulation**. Inglaterra: University of Manchester, 1999.
- OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. **Manual de Direito das Marcas**. São Paulo: Pilares.
- OLIVEIRA, Djalma. P.R, **Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2005 . Encontrado em :[http://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_\(administra%C3%A7%C3%A3o\)](http://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_(administra%C3%A7%C3%A3o)) Acesso em 04/09/2010.
- PLÁCIDO E SILVA. **Vocabulário Jurídico Vol. I e II**. Ed. Forense. Rio de Janeiro, 1987.
- POLLAUD-DULIAN, Frédéric. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Montchrestien, 1999.
- PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. **Indicações geográficas: a proteção adequada deste instituto jurídico visando o interesse público nacional**. Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como requisito para a obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Industrial, 2006.
- _____. Indicações Geográficas, Modelo Brasil. **Revista Criação**, v. 02, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008.
- PRUX. Oscar Ivan. Apontamentos sobre aspectos gerais das sociedades cooperativas e a responsabilidade civil decorrente de sua atuação. **Revista Jurídica Cesumar**, v. 2 n. 1, 2002.
- RADOMSKY. Guilherme Francisco Waterloo. Propriedade Intelectual e Certificação de Produtos da Agricultura Ecológica. **Propriedade Intelectual: Estudos Antropológicos**. Disponível em www.tomoeditorial.com.br.
- SCHECHTER, Frank .**The Historical Foundations of the Law relating to Trade Marks**. New York: Columbia University Press, 1925.
- SOARES, José Carlos Tinoco. **Direito da propriedade industrial**, vol. II. Rio de Janeiro: RT, 1982.
- SOUZA, Márcio Oliveira. **Revista da ABPI**, nº 72. Panorama interno e externo das indicações geográficas, 2004.
- TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena e BODIN, Maria Célia. **Código Civil Interpretado de acordo com a Constituição da República**. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

UNCTAD-ICTDS. **Resource Book on TRIPS and Development:** An authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement. Pat. Two Substantive obligations, item 14: Trademarks. Universidade de Lisboa, 2005. Em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex.htm>. Acesso em 12/03/2010.

VENOSA. Sílvio de Salvo. **Direito civil. Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos.** São Paulo: Atlas, 2003.

WIKIPÉDIA. Encyclopédia livre. **Categorias (Aristóteles).** Encontrado em: [http://pt.wikipedia.org/wiki/Categorias_\(Arist%C3%B3teles\)](http://pt.wikipedia.org/wiki/Categorias_(Arist%C3%B3teles)). Acesso em 30/08/10.