

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA**

ABUSO NO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE MARCA E REPERCUSSÕES NA  
ORDEM CONCORRENCEIAL

Rio de Janeiro  
2015

Samantha Bancroft Vianna Braga

**Abuso no exercício dos direitos de marca e repercussões na ordem concorrencial**

Dissertação apresentada ao Programa Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia De Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito final para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientadora: Profa. Dra. Kátia Regina do Valle Freitas Pinto

Rio de Janeiro  
2015

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Economista Cláudio Treiguer – INPI

Bibliotecário Evanildo Vieira dos Santos CRB7 4861

B813a Braga, Samantha Bancroft Vianna.  
Abuso no exercício dos direitos de marca e repercussões na ordem concorrencial. / Samantha Bancroft Vianna Braga - - 2015.

246 f.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2015.

Orientadora: Kátia Regina do Valle Freitas Pinto

1. Propriedade intelectual. 2. Propriedade industrial - Marcas  
4. Marca - Uso abusivo 5. Marca - Concorrência I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.772(81)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, desde que citada a fonte.

---

Assinatura

Data

Samantha Bancroft Vianna Braga

**ABUSO NO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE MARCA E REPERCUSSÕES NA  
ORDEM CONCORRENCEIAL**

Dissertação apresentada ao Programa Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação, da Academia De Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito final para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em: 15 de setembro de 2015.

Orientadora: Profa. Dra. Kátia Regina do Valle Freitas Pinto

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora: Profa. Dra. Kátia Regina do Valle Freitas Pinto

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof. Dr. Mauro Catharino Vieira da Luz

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prof. Dra. Maria Tereza Leopardi Mello

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

2015

Aos meus sobrinhos, João e Paulo,  
que representam hoje a futura geração da minha família

## **AGRADECIMENTOS**

Aos meus pais, Ada e Marcelo, por me proporcionarem a vida e as condições de vive-la da melhor forma possível, bem como pelo seu apoio incondicional em todas as minhas escolhas.

À minha irmã, Natasha, a minha primeira amiga e parceira, que terei até o último dia de nossas vidas.

Ao meu sócio, Rodrigo, pelo incentivo e compreensão nos momentos em que precisei moderar minha dedicação exclusiva ao nosso projeto profissional para finalizar este trabalho acadêmico.

A todos os meus amigos que estiveram comigo ao longo desta jornada.

BRAGA, Samantha Bancroft Vianna. **Abuso no exercício dos direitos de marca e repercussões na ordem concorrencial.** Rio de Janeiro, 2015. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2015.

## RESUMO

O direito de marcas tem características peculiares quando comparado aos outros ativos de propriedade intelectual no que se refere à sua duração e seu âmbito de proteção, mas, especialmente, no que se refere à sua finalidade jurídica e econômica, que pode ser resumida como sendo a eliminação do risco de confusão do consumidor e preservação da distintividade e reputação da marca, bem como o incentivo à competição por superação e diferenciação. O presente estudo visa analisar as formas de uso das marcas no mercado, como um valioso ativo intangível que representa uma vantagem competitiva para as empresas, e que, portanto, exercem seus direitos sobre suas marcas em face de terceiros. No entanto, o foco do estudo é examinar algumas hipóteses em que o exercício deste direito aponta para um extravasamento das suas fronteiras legais ou é destoante das funções jurídicas e econômicas originalmente pretendidas pelo legislador, podendo configurar, assim, abuso de direito marcário, por excesso no seu exercício ou por desvio de finalidade. Ademais, também se analisa em que medida o abuso de direito de marcas pode deflagrar efeitos para a concorrência e também possa ser considerado abuso de poder econômico sob uma análise econômica e com base nos fundamentos da lei concorrencial, sobretudo quando se sabe que o direito de marcas e da concorrência são complementares em vista dos seus objetivos finais em comum, embora atingidos por meio de diferentes interesses; no primeiro caso, dos agentes privados e no segundo caso, da coletividade. Ao fim, se revela que o direito da concorrência não pode impor restrições injustificadas aos direitos de exclusividade outorgados pelas normas de direito marcário e que o seu alcance se limita a análise de condutas praticadas pelos agentes em um segmento e não devendo versar sobre a adequação ou não da norma marcária. Em outras palavras, a mitigação do direito de propriedade somente deve ocorrer em situações concretas, em que o abuso seja a forma pela qual a concorrência está sendo afetada e cuja inoponibilidade é o único modo de dissipar os efeitos negativos no funcionamento regular do mercado pela conduta. Do contrário, o abuso de direito marcário deve ser analisado somente com base nas finalidades pretendidas pelo legislador quando estabeleceu seu regramento. Assim, não convém pensar em uma uniformização dos critérios que devem ser adotados na análise dos casos de abuso de marca e de poder econômico, haja vista as diferenças de abordagem destes ramos do direito. Por outro lado, as noções trazidas pelo direito concorrencial no que se refere à regra da razão, lastreada no exame dos efeitos negativos e positivos de uma conduta para analisar a licitude do ato, podem ser aproveitadas quando se analisa do abuso de direito marcário, para examinar a razoabilidade das ações praticadas pelos titulares dos direitos em vista dos seus efeitos provocados naquela relação jurídica e se atendem aos objetivos do direito marcário, em uma análise de mão dupla, tanto do

comportamento do titular do direito como do terceiro que estaria supostamente violando o seu direito. Por fim, pondera-se que justamente em razão das diferenças de abordagem, jurídica e econômica, quando se trata da análise do abuso do direito marcário e de poder econômico, é que se tem uma tendência de centralizar todas as questões concorrenciais no CADE, mas que a atuação do Poder Judiciário também poderá ocorrer com a cooperação da Autarquia ou mesmo para rever os atos dali emanados, sobretudo quando há uma interseção entre o direito marcário e concorrencial.

**Palavras-chave:** Propriedade intelectual, Propriedade industrial, Marcas, Uso abusivo, Abuso de Direito, Concorrência

BRAGA, Samantha Bancroft Vianna. **Abuse in the exercise of trademark rights and repercussions in the competition.** Rio de Janeiro, 2015. Dissertation (Master in Intellectual Property and Innovation) - Academy Intellectual property, Innovation and Development, Graduate Program Coordination and Research, National Institute of Industrial Property - INPI, Rio de Janeiro, 2015 .

## ABSTRACT

Trademark rights have specific features when compared to other intellectual property assets in relation to their duration, scope of protection and, especially, their legal and economic purposes, which, in sum, are the elimination of consumer's risk of confusion, the preservation of the distinctiveness and reputation of trademarks, as well as fostering of competition by means of product differentiation. This work will examine how trademarks are used in the market as strategic assets, representing a competitive advantage for businesses and, therefore, the enforcement of these rights by the companies. This study will focus on some cases where the enforcement of trademark rights may exceed its legal boundaries or simply does not meet the legal and economic functions of a trademark and, consequently, can be deemed as an abusive conduct by the owner of the trademark, by excess or misuse. Moreover, this work will also analyze to which extent the abuse of trademark law can trigger effects in competition and may also be considered an abuse of economic power from an economic perspective and based on the *rationale* of competitive law, bearing in mind that both trademark and competition systems are complementary, as they ultimately seek to achieve common goals, which, on the other hand, are accomplished by observing different interests; in the former, the interests of private parties, whereas, in the latter, the collective interest. In the end, it is unveiled that competition law cannot impose unjustified restrictions on exclusive rights granted by trademark law and that its scope is limited to analysis of acts committed by companies in a specific niche and should not represent a form of regulation of owner's enforcement of trademark rights *per se*. In other words, the mitigation of property rights should occur only in specific situations where abuse is the way in which competition is affected and it is the only way to dissipate negative impacts of the market, stemming from this act. Other types of trademark abuse must be construed in keeping with the trademark law rationale and the intended purposes sought by the legislator upon the establishment of this framework of rules. In view of the above, it is not possible nor recommended to harmonize the criteria for the analysis of these two different types of abuse, namely, trademark misuse and abuse of economic power. On the other hand, the experience brought by competition law as regards to the rule of reason analysis – by examining the positive and negative effects of a conduct to decide whether the act is legal or not – can shed some light on how to better understand a possible situation of abuse of trademarks, *i.e.* to consider whether the enforcement of trademark rights can be deemed reasonable in view of the effects on a specific legal relation and if it meets the objectives of trademark law. A two-way street analysis is recommended, so as to permit that liability runs both ways and the need to observe the behaviors of both the alleged infringer and the trademark holder. Finally, considering the differences in legal and economic approaches when it comes to trademark and competition law, there is a inclination to centralize all discussions involving competition matters in the Competition administrative authority, but the participation

of the judiciary may be recommended, especially when there is an intersection between trademark and competition law

**Keywords:** Intellectual Property, Industrial Property, Trademarks, Misuse, Abuse of rights, Competition

## LISTA DE SIGLAS

ACPA	<i>Anticybersquatting Consumer Protection Act</i>
AIPPI	<i>Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle</i>
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CEDIN	Centro de Direito Internacional
CGI.br	Comitê Gestor da Internet no Brasil
CONAR	Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária
CUP	Convenção da União de Paris
FTC	<i>Federal Trade Commission</i>
FTDA	<i>Federal Trademark Dilution Act</i>
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INTA	<i>International Trademark Association</i>
LPI	Lei da Propriedade Industrial
NIC.br	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
OMC	Organização Mundial do Comércio
SDE	Secretaria de Direito Econômico
SACI-Adm	Sistema Administrativo de Conflitos de Internet
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TDRA	<i>Trademark Dilution Revision Act</i>
TRF	Tribunal Regional Federal
TRIPS	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio
UDRP	<i>Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy</i>
USPTO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b>	13
<b>CAPÍTULO I – ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE O DIREITO DE MARCAS E USOS ESTRATÉGICOS DAS MARCAS</b>	23
<b>I.1 Funções das marcas</b>	24
<b>I.2 Marcas como incentivo à competitividade</b>	34
<b>I.3 Marcas como incentivo à inovação</b>	37
<b>I.4 Uso estratégico dos direitos de marca e o seu aspecto proprietário</b>	40
<b>I.5 A expansão dos direitos de marca</b>	46
I.5.1 Diluição	50
I.5.2 <i>Trade dress</i>	66
I.5.3 <i>Merchandising</i>	76
I.5.4 <i>Contributory infringement</i>	81
I.5.5 <i>Cybersquatting</i>	88
<b>I.6 Considerações finais de capítulo</b>	90
<b>CAPÍTULO II – ABUSO DO DIREITO DE MARCAS E QUESTÕES RELACIONADAS À CONCORRÊNCIA</b>	93
<b>II.1 Noções sobre a teoria do abuso de direito</b>	98
<b>II.2 Abusos no direito marcário (<i>trademark misuse</i>)</b>	103
II.2.1 Exercício do direito para impedir uso de expressões no seu sentido comum e em domínio público	106
II.2.2 Exercício do direito para obstruir uso não comercial ou liberdade de expressão – Paródias e críticas	131
II.2.3 Exercício do direito para obstruir uso nominativo da marca, inclusive na realização de propaganda comparativa	145
II.2.4 Exercício do direito para impedir uso utilitário e acesso à informação	150
<b>II.3 Abusos no direito marcário com potenciais efeitos anticoncorrenciais – Abuso de poder econômico</b>	155
II.3.1 Mercado relevante	158
II.3.2 Poder de mercado e posição dominante	161
II.3.3 Análise dos ganhos de eficiência e aplicação do princípio da razoabilidade (ou regra da razão)	163
II.3.4 Medidas contratuais – Exercício do direito como restrição ao comércio	169
II.3.5 Medidas administrativas e extrajudiciais	174
II.3.6 Medidas judiciais – Exercício do direito em abuso ao devido processo legal – <i>Sham litigation</i>	176

<b>II.4 Defesas contra o uso abusivo dos direitos de marca com efeitos anticoncorrenciais</b>	189
II.4.1 Ocorrência de violações de natureza concorrencial para a não aplicação dos direitos marcários – Julgamento por equidade (“unclean hands”)	190
II.4.2 Ocorrência de violações de natureza concorrencial como justificativa para superar contestabilidade do registro marcário	199
<b>II.5 Independência dos institutos do abuso dos direitos de marca e do abuso de poder econômico e diferentes abordagens utilizadas para a sua análise</b>	201
<b>II.6 Considerações finais de capítulo</b>	207
 <b>CAPÍTULO III – O TRATAMENTO DA QUESTÃO DO ABUSO DO DIREITO DE MARCAS NO BRASIL</b>	
	210
<b>III.1. Enfrentamento da matéria do abuso de direito de marcas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI</b>	211
<b>III.2 Enfrentamento da matéria do abuso de direito de marcas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE</b>	212
<b>III.3 Enfrentamento da matéria do abuso de direito de marcas pelo Poder Judiciário</b>	217
<b>III.4 Considerações finais do capítulo</b>	223
 <b>CONCLUSÃO</b>	 225
 <b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	 233

## INTRODUÇÃO

O estudo do sistema da propriedade intelectual comporta a ponderação sobre os objetivos para os quais este foi concebido pelo ordenamento jurídico, o exame das modalidades de direito que são previstas pelo aparato legal e o âmbito do seu exercício pelos seus detentores, bem como a análise das formas de utilização pelos titulares dos direitos outorgados com base neste sistema, os impactos deste uso nas relações jurídicas privadas e, por fim, no funcionamento do corpo social.

Em linhas gerais, o sistema de propriedade intelectual é o resultado de um processo histórico que traz à tona a importância das criações intelectuais para a sociedade e da compreensão de que tais criações poderiam ser objeto de direito de propriedade. Esse sistema foi instrumentalizado por uma intervenção jurídica do Estado que permite a existência de um monopólio fictício e temporário sobre algo que, do contrário, não seria apropriável, mais especificamente, a informação<sup>1</sup>. Contudo, como um reconhecimento social da sua importância, o legislador, ao atribuir direito de propriedade sobre a informação, atua de forma artificial para institucionalizá-la como uma mercadoria e dotá-la de valor econômico (MOTTA e ALBUQUERQUE, 1998), o que inibe a sua livre circulação, não obstante seu caráter público e intangível<sup>2</sup>.

Assim, o sistema da propriedade intelectual é um instrumento que possibilita o criador se apropriar economicamente dos benefícios sociais que podem ser trazidos

<sup>1</sup> A informação pode representar uma vantagem competitiva, enquanto que, por outro lado, o fluxo da informação, pela sua natureza, tende a ocorrer sem controle, pois pode ser usufruída simultaneamente por vários agentes, ainda que sem impedir que o seu criador a utilize, e sem prejuízo das características do bem, o que a torna inicialmente desprovida de valor. Sob uma perspectiva econômica, a informação pode ser considerada um bem não-excludente e não-rival, conceito preconizado por Samuelson (1954) ao desenvolver a chamada Teoria dos Bens Públicos, e tal característica faz os bens públicos serem reconhecidos como uma falha de mercado, pois haveria pouco interesse por parte dos indivíduos na produção deste bem, mas que têm a expectativa de que outros façam, causando um desequilíbrio entre oferta e demanda. Interessante destacar que, como bem apontou Barbosa (2011), a noção econômica de bem público destoa da sua noção jurídica prevista do Código Civil, em que se considera um bem público não apenas aquele de domínio comum (*res communis*), como também aquele que pertença a pessoas jurídicas de direito público, ainda que o bem, *per se*, tenha características de bem privado, sob a perspectiva econômica, o que pode causar em certos casos algumas inconsistências de terminologia.

<sup>2</sup> Assim, passa-se a associar a informação a um mecanismo de exclusão que torne possível ao seu titular apropriar-se dela, limitando juridicamente o seu acesso a terceiros, notadamente por meio da propriedade intelectual. A informação, portanto, não obstante a sua natureza de bem público sob o prisma econômico, ganha contornos de bem privado.

pela sua criação intelectual e, eventualmente, uma inovação<sup>3</sup>, propiciando aos agentes econômicos incentivos para investir em atividades de inovação para que estes também passem a deter vantagem perante seus competidores, estimulando a concorrência por superação (GRAU-KUNTZ, 2011) e também disseminar o conhecimento tecnológico em favor da coletividade.

Em outras palavras, a propriedade intelectual é a construção legal de uma política pública baseada na concessão do monopólio jurídico e temporário que visa equilibrar o interesse privado e econômico do inventor de se apropriar dos frutos da inovação e impedir o *free riding*<sup>4</sup> e o interesse público e social de divulgação da inovação para torná-la parte do domínio comum e da eficiência dos esforços de inovação, poupando gastos das firmas para atingir uma mesma solução técnica. O ordenamento brasileiro vai além ao prever no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal<sup>5</sup> a garantia da proteção da propriedade industrial<sup>6</sup>, tendo em vista não apenas os interesses sociais já abordados, como, ainda, o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

No entanto, dentre as todas as modalidades de propriedade intelectual, o direito de marcas tem características peculiares quando comparado aos outros ativos intangíveis formais de apropriação da inovação (ZUCOLOTO; ALVES e FIORAVANTE, 2013) – a começar pela ausência de limitação do tempo de sua vigência – que tornam diferenciada sua fundamentação teórica, bem como a compreensão da real razão de ser (*rationale*) da instituição deste direito.

<sup>3</sup> Sabendo que uma invenção, objeto de direitos de propriedade industrial, tem o potencial de representar uma inovação, com a viabilidade de sua introdução no mercado relevante e, uma vez isso ocorrido, ter aceitação pelo consumidor, provocando mudanças no seu padrão de comportamento.

<sup>4</sup> A noção do free riding ou comportamento oportunista (“de carona”) foi explicitada na Teoria dos Bens Públicos de Samuelson (1954) ao preconizar que, embora os indivíduos tenham interesse no acesso ao bem público, tal real interesse não é revelado propositalmente, na medida em que se espera que outros o façam e reverta em seu benefício, sem que o primeiro tenha que incorrer em quaisquer custos ou trabalho. Em livre tradução, Samuelson destacou que “(...) now it is in the selfish interest of each person to give false signals, to pretend to have less interest in a given collective consumption activity than he really has, etc.” Tal noção pode se aplicar aos casos dos bens protegíveis como propriedade intelectual, justamente em razão da natureza fluida deste bem, como explicitou Ramello (2005) ao tratar particularmente da propriedade intelectual.

<sup>5</sup> Artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988. “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”

<sup>6</sup> A Constituição Federal tem um dispositivo específico para tratar das obras protegidas por direitos de autor no mesmo artigo 5º, no inciso XXVII. “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar” mas que, pela sua própria natureza, estão fora dos objetivos de atendimento do desenvolvimento tecnológico e econômico, mas aos quais se aplicam o interesse social anteriormente comentado.

A racionalização econômica do direito de marcas (LANDES e POSNER, 1987) merece estudo apartado em relação às demais criações intelectuais no seu aspecto teleológico e, logo, o substrato teórico utilizado para justificar estas últimas e aqui descrito não é satisfatório para explicar a própria existência do direito de marcas.

Outro aspecto relevante é analisar como são exercidos os direitos de marcas por seus titulares a luz da dinâmica atual de mercado, que é caracterizada pela forte concorrência entre as firmas na busca de vantagens competitivas para atingir ou manter suas posições de mercado e obter lucros extraordinários no desenvolvimento de suas atividades empresariais, sendo o investimento em seus ativos intangíveis, como as marcas, um dos instrumentos disponíveis para se alcançar estes objetivos.

Particularmente sobre as marcas, tais investimentos trazem resultados socialmente desejáveis, uma vez que a estratégia empresarial adotada pelas firmas que decidem investir na construção e consolidação de uma marca forte é baseada na diferenciação de produto; ou seja, as empresas têm por objetivo atrair a preferência do seu público alvo por meio do enaltecimento das características e qualidades do seu produto em relação a outros bens substitutos que são disponilizados por seus concorrentes, o que pode alavancar o desenvolvimento e introdução de novos bens que proporcionam maior bem estar ao consumidor ou mesmo alterar padrões de consumo do mercado<sup>7</sup>.

Este comportamento por parte das firmas respalda a compreensão de que o ambiente concorrencial em que a função das marcas é desempenhada deve ser examinado a partir de uma abordagem econômica evolucionária<sup>8</sup> e dinâmica, ao considerar que são diversos os fatores que influenciam as escolhas dos agentes, os

<sup>7</sup> Isso pode ocorrer em razão de melhoramentos decorrentes de modificações implementadas em um produto ou na criação de um novo paradigma tecnológico (padrão) em uma indústria.

<sup>8</sup> Na teoria econômica, a visão evolucionária foi desenvolvida a partir das contribuições de Schumpeter desmistifica pressupostos da visão neoclássica do funcionamento do mercado, que espera a previsibilidade do comportamento dos agentes e que o ambiente concorrencial seja baseado unicamente na competição por preços, não considerando que as decisões dos agentes sejam pautadas em outros critérios. A visão neoclássica ignora a diferença de qualidade entre os bens e que direciona a preferência dos consumidores. A teoria neoclássica entende que variáveis como o poder de mercado ou a assimetria da informação são “falhas de mercado” a serem corrigidas, para que se retome o “equilíbrio” do mercado, enquanto que, pela abordagem evolucionária, tais variáveis são reconhecidas como inerentes ao mercado e às regras do jogo (e não falhas passíveis de correção), o que torna inviável a pretensão de se atingir um ponto de ótimo. Ou seja, pela visão evolucionária, o ambiente concorrencial pressupõe a existência de diferenças entre as firmas e dos seus objetivos de atingirem lucros extraordinários, em razão de vantagens competitivas que os agentes detêm.

quais, por sua vez, deflagram ações muitas vezes imprevisíveis e que tornam a concorrência imperfeita<sup>9</sup>.

É neste ponto que as marcas exercem sua função primordial e impactam na concorrência, ao visarem a redução da assimetria da informação dos agentes, que não as detêm de forma equânime no que se refere ao produto assinalado pela marca, ou, ainda que as possuam, não tem condições de interpretar tais informações quando comparadas com as de outros agentes. Assim, aqueles agentes que, por meio do uso das marcas, conseguem transmitir ao seu público informações uniformes e consistentes sobre seus produtos têm a capacidade de exercer um poder persuasivo sobre o consumidor, o que, em certa medida, lhes confere uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes.

Por outro lado, a realização de altos investimentos pelas empresas em suas marcas tem como resultado natural a geração de expectativas legítimas de que tais direitos revertam vantagens pecuniárias reais, e que, para tanto, procuram o *enforcement*<sup>10</sup> dos seus direitos de marca, visando impedir que terceiros se aproveitem ilicitamente e desautorizadamente dos ganhos financeiros que podem ser proporcionados pelo uso de uma marca, o que está em consonância com as regras que reconhecem a existência dos direitos de marca e necessidade de defesa da concorrência<sup>11</sup>.

No entanto, em determinadas situações, o exercício dos direitos de marca pelos seus titulares pode deflagrar em um extravasamento da sua função jurídica e econômica, como originalmente concebida pelo legislador ao introduzir tal instituto

<sup>9</sup> O arranjo da nova dinâmica econômica é incompatível com a concepção convencional da teoria econômica neoclássica [NELSON (2007); TEECE (1990)], na qual a concorrência perfeita é baseada no sistema de preços, em que uma “mão invisível” rege os mercados.

<sup>10</sup> Em tradução literal, *enforcement* (de um direito) pode ser definido como efetivação, execução ou aplicação (de um preceito legal). Na concepção jurídica, trata-se de toda e qualquer medida ou conjunto de mecanismos legais disponíveis aos titulares de direitos para torná-los efetivos e atenderem aos propósitos para os quais tais direitos foram instituídos pelo ordenamento jurídico. No caso dos direitos de marcas, tratam-se de medidas que visam fazer valer os direitos de exclusividade de uso do objeto de proteção, impedindo o uso indevido deste ativo intangível protegido por lei. De fato, a previsão do *enforcement* de direitos de marca nada mais é do que garantir a eficácia legal de tais direitos na esfera jurídica, pois, do contrário, seria inócuia a existência de um sistema normativo se não fosse possível assegurar instrumentos de realização concreta e aplicação destes direitos, seja por meio da previsão de procedimentos administrativos ou judiciais, de natureza civil ou penal.

<sup>11</sup> Ao analisar estudo empírico de Oliveira e Fujiwara (2006) que tratam de analisar a proposição de que a propriedade intelectual – aqui, incluindo as marcas – e a defesa da concorrência são políticas complementares, Freitas (2009) destaca que as conclusões apontadas naquele estudo indicam que “quanto mais freqüente o uso e o enforcement do sistema, menor a probabilidade de práticas anticompetitivas, o que confirma a teoria de que PI e defesa da concorrência são complementares e não contraditórias e, portanto, deve haver cooperação entre as agências de propriedade intelectual e de defesa da concorrência”.

no ordenamento, sendo tal distorção caracterizadora da situação do abuso de direito, em particular, do direito marcário.

Os efeitos provocados por estas condutas abusivas podem ir além e até mesmo influenciar na liberdade da tomada de decisões de concorrentes sobre como conduzir suas estratégias empresariais e, assim, repercutir artificialmente no comportamento característico de um determinado mercado, em afronta à livre iniciativa que deve ser garantida aos agentes para atender às demandas do mercado, conforme suas melhores interesses empresariais, como pressuposto básico da ordem jurídica brasileira, enunciado na sua Constituição Federal ao tratar da atividade econômica<sup>12</sup>.

Não é por outra razão que a Lei de Defesa da Concorrência veda expressamente condutas relacionadas ao mau uso de direitos de propriedade industrial, intelectual e tecnologia pelo seu titular<sup>13</sup>, uma vez que, em algumas circunstâncias, pode haver um desvio da função original do uso dos direitos de marca como instrumento de apropriação e que, eventualmente, também poderá repercutir na esfera concorrencial e representar perturbação no funcionamento regular do mercado.

A dissertação tem como objetivo avaliar os meios de combater o uso abusivo dos direitos de marca que seja incompatível com as finalidades deste direito e/ou com a política de defesa da concorrência a luz da realidade brasileira. Como ponto de partida, é imperioso o estudo de quais são as funções desempenhadas pelas marcas e aquelas que o ordenamento jurídico visa resguardar como finalidade que justifica a própria instituição do direito de marcas.

Pretende-se ainda estudar a possibilidade de harmonização da aplicação do direito marcário e concorrencial onde existem conflitos, de modo a verificar se é possível ou não uma uniformização dos critérios que devem ser adotados na análise dos casos de abuso de marca, ainda que cientes das diferenças de abordagem dos dois ramos do direito.

<sup>12</sup> Artigo 170 da Constituição Federal. “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios (...) IV - livre concorrência”

<sup>13</sup> Artigo 36, § 3º, inciso XIX da Lei nº 12.529/2011. “Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: (...) § 3º. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca”

Se por um lado é salutar ponderar que o reconhecimento da existência de direitos de marca não significa que o exercício deste direito estará livre de regulação sob a ótica anticoncorrencial (FREITAS, 2009), por outro lado, o direito da concorrência não pode impor *a priori* restrições aos direitos de exclusividade *erga omnes* outorgados pelas normas da Lei da Propriedade Industrial, na medida em que o seu alcance se limita à análise de condutas praticadas pelos agentes em um segmento e não devendo versar sobre a adequação ou não do regramento legal (eventualmente subvertido por uma conduta abusiva), reflexão que cabe ao Poder Legislativo.

No Brasil, os operadores do direito e próprio Poder Judiciário ainda não atingiram um nível de maturidade desejável quanto à compreensão e aplicação dos direitos de propriedade intelectual, o que é ainda mais incipiente quanto ao estudo da configuração de hipóteses de abuso no exercício destes direitos, o que provavelmente ocorre pela própria excepcionalidade inerente ao instituto.

Neste contexto, e considerando que a marca é o ativo de propriedade com maior expressão na dinâmica da inovação brasileira (ZUCOLOTO, ALVES e FIORAVANTE, 2013), entende-se ser relevante a abordagem do estudo do abuso do direito particularmente sob o ponto de vista das marcas. Enquanto isso, não são raros os casos concretos em que se verifica por parte dos titulares de direitos de marca um extravasamento no seu exercício legítimo e o tema do abuso ainda é pouco tratado, o que é especialmente verdade com relação aos direitos de marca.

De fato, uma revisão da literatura leva à conclusão de que o tema é muito mais explorado sobre o viés dos direitos de patente e de direitos de autor, muito provavelmente em razão do conhecimento mais sedimentado a respeito dos objetivos e finalidades destas modalidades da propriedade intelectual, o que ainda é pouco estudado no Brasil no que se refere a marcas e, menos ainda, a sua interseção com o direito concorrencial, com a devida ponderação dos princípios e valores que norteiam os dois regramentos legais. É por tal razão que será necessário recorrer a ensinamentos que tratam da matéria sob a perspectiva dos direitos de patentes ou de autor, mas sempre com o objetivo de analisar a possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio no que se refere às marcas.

Neste sentido, torna-se relevante oferecer subsídios para a definição de uma possível sistemática de interação entre as duas políticas, visando alcançar,

simultaneamente, o incentivo à competitividade e restrições a ocorrência do abuso de direito e/ou do abuso de poder de mercado<sup>14</sup> por parte dos detentores de direitos de propriedade intelectual que deles se utilizam no seu mercado relevante<sup>15</sup>.

Para atingir os propósitos da dissertação, são apresentadas as principais bases teóricas que tratam das funções jurídica e econômica das marcas, bem como as suas formas de uso pelas empresas como um ativo intangível, abordando, ainda, quais são os fundamentos por trás da expansão dos direitos de marca ao longo das últimas décadas, a partir dos quais estudar-se-á quais formas de uso podem ser consideradas como abusivas e como a questão do uso abusivo dos direitos de marca e seus eventuais efeitos na concorrência são enfrentados hoje no exterior e no Brasil.

Em seguida, serão identificadas as formas de atuação dos órgãos administrativos e Poder Judiciário, por meio da análise de precedentes judiciais que abordam a questão do abuso de direito de marcas e, nos casos pertinentes, quando tal abuso tem repercussões na esfera concorrencial. Com tal análise, será possível identificar os principais obstáculos à atuação mais efetiva destes órgãos no que se refere ao tema do abuso do direito marcário, com impactos à concorrência ou não.

Em linhas gerais, a metodologia a ser utilizada se enquadra em pesquisa aplicada e qualitativa, através da revisão de literatura e uma realização de pesquisa documental no que se refere a precedentes administrativos e judiciais sobre o tema da dissertação.

A dissertação será estruturada em três capítulos, além da introdução e da conclusão. O primeiro capítulo apresenta e analisa as principais questões teóricas

<sup>14</sup> A definição de poder de mercado será estudada mais a fundo no Capítulo II, mas conforme o “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property”, emanado do Departamento de Justiça norte-americano com o Federal Trade Commission – FTC, que é voltado para a análise de cláusulas restritivas em contratos, ele pode ser definido como a capacidade das firmas de promover a manutenção dos preços que pratica acima dos níveis competitivos por um relevante período de tempo. Porém, os referidos Guidelines também enfatizam que o poder de mercado também pode ser exercido em outras dimensões econômicas, como, por exemplo, na qualidade dos seus produtos e serviços ou pela sua capacidade inovativa.

<sup>15</sup> A definição de mercado relevante será estudada mais a fundo no Capítulo II, mas que, de acordo com as explanações do “Guia Prático do CADE: a defesa da concorrência no Brasil”, elaborado no ano de 2007 o chamado “mercado relevante é a unidade de análise para avaliação do poder de mercado. Define a fronteira da concorrência entre as firmas” e que pode ser definido como “sendo um produto ou grupo de produtos e uma área geográfica em que tal(is) produto(s) é (são) produzido(s) ou vendido(s), de forma que uma firma monopolista poderia impor um pequeno, mas significativo e não-transitório aumento de preços, sem que com isso os consumidores migrassem para o consumo de outro produto ou o comprassem em outra região. Esse é chamado teste do monopolista hipotético e o mercado relevante é definido como sendo o menor mercado possível em que tal critério é satisfeito.” (CADE, 2007).

envolvendo o direito de marcas e a sua fundamentação legal, abordando especificamente as funções desempenhadas pelas marcas nos dias de hoje e o fenômeno da expansão dos direitos de marca de modo a considerar os novos usos realizados por seus titulares nas últimas décadas e apaziguar novos conflitos gerados a partir de discussões sobre o âmbito da proteção que deve ser dado às marcas nestas novas circunstâncias.

No segundo capítulo, far-se-á uma análise no que diz respeito ao abuso no exercício dos direitos de marcas (*trademark misuse*), bem como o potencial abuso de poder econômico oriundo desta conduta à luz da experiência internacional, sobretudo com o exame de casos norte-americanos e políticas concorrenceis adotada neste território, haja vista a sua maior maturidade no enfrentamento do tema do abuso de direito de marca e do abuso de poder econômico, além da existência de diretrizes mais delimitadas para o auxílio na realização desta análise.

O terceiro capítulo apresentará um panorama atual da situação brasileira no que se refere a precedentes administrativos e judiciais em que o abuso do direito de marcas tenha sido discutido para verificar a conveniência ou não da proposição de critérios a serem utilizados para o exame da questão no Brasil e quais critérios seriam esses, dadas suas características específicas da ordem jurídica e econômica do país, bem como ponderar sobre a utilidade e viabilidade de uma atuação coordenada dos órgãos administrativos e Poder Judiciário para combater condutas abusivas na seara do uso da marcas.

Na conclusão, constata-se, contudo, que não é possível formular critérios de aplicação geral para a análise quanto à ocorrência ou não do abuso de direito de marcas – haja vista que é inerente à noção de abuso a aferição da legitimidade da conduta, o que é extremamente variável e depende da análise de todas as circunstâncias fáticas de cada caso em exame – e, menos ainda, ser viável a adoção de critérios uniformes e comuns para o exame desta questão e também da questão do abuso de poder econômico, haja vista as diferenças na sua abordagem e dos interesses que são defendidos pelo sistema de marcas e concorrencial.

Não obstante a clareza nas diferenças de abordagem de direito marcário e concorrencial, verificou-se que a aplicação do raciocínio basilar da regra da razão<sup>16</sup>,

---

<sup>16</sup> Como se verá com mais detalhes no decorrer deste trabalho, a regra da razão é o nome dado à abordagem de exame da legalidade de uma conduta por meio da consideração não apenas dos

oriunda do direito da concorrência, é interessante para a análise do abuso de direito marcário *per se*, no sentido de analisar a razoabilidade das ações praticadas pelos titulares dos direitos e se atendem aos objetivos do direito marcário *vis a vis* os comportamentos dos concorrentes no que se refere ao uso da sua marca e em qual contexto. Isso porque a noção do abuso de direito não admite o estabelecimento *a priori* de comportamentos que seriam tidos como reprováveis, até porque, para tanto, estar-se-ia falando de comportamentos ilícitos e proibidos em lei, e não ilegítimos, cuja análise depende das circunstâncias de cada caso, em relação aos quais a lei prevê.

Finalmente, recomendou-se o engajamento dos órgãos competentes na melhor compreensão do tema do abuso de direito marcário, na medida em que isso envolve compreender o que levou o agente e titular do direito a praticar uma determinada conduta (ao invés de analisar a conduta abstratamente) e se os efeitos pretendidos pelo agente foram atingidos em detrimento injustificado a determinados concorrentes ou à concorrência em um dado mercado relevante.

Neste sentido, entende-se eficiente a distribuição das competências para a análise das matérias de abuso que se tem hoje, no sentido de deixar com o Poder Judiciário, de forma preponderante, a análise do abuso de direito de marcas e imposição das medidas punitivas mais adequadas a cada caso, enquanto que o abuso de posição dominante seria exercido pelo CADE, órgão que tem melhores condições de empreender o exame econômico analítico necessário nestes casos, dando-se tratamento distinto aos temas como o são.

Por outro lado, isso não deve impedir a análise do abuso de poder econômico pelo Poder Judiciário quando for provocado a realizar a revisão das decisões (administrativas) do CADE, como prevê a Constituição, nem impedir a proposituras de ações diretas sobre o tema, nos termos do artigo 47 da Lei nº 12.529 ou, finalmente, que a questão do abuso de poder econômico seja abordada de forma incidental e em defesa em ações de infração marcária para demonstrar a reprobabilidade do comportamento do titular do direito e quando o abuso de direito marcário também enseja no abuso de poder econômico.

Nesta última hipótese, se incentivaria uma atuação coordenada do Poder Judiciário e do CADE, em que este último pudesse ser chamado ao processo para

---

efeitos negativos que ela gera, mas também dos seus efeitos positivos em termos de eficiência econômica.

colaborar com o juízo ou que, eventualmente, tal medida judicial pudesse provocar a análise econômica do CADE sobre a questão.

## CAPÍTULO I – ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE O DIREITO DE MARCAS E USOS ESTRATÉGICOS DAS MARCAS

Este Capítulo visa discorrer sobre as possíveis referências teóricas sobre os aspectos envolvidos no direito de marcas, para que se possa analisar a abusividade de determinadas condutas perpetradas por titulares de direitos marcários, no seu mercado relevante ou não.

Para tanto, será necessário discorrer primeiramente sobre as funções tradicionais das marcas, tanto sob o aspecto econômico como jurídico, bem como os limites da sua proteção, delineados pelo princípio da especialidade, para contextualizar a discussão que será travada sobre o que constitui o uso estratégico de marcas pelos seus titulares, ofensivo e defensivo, bem como os eventuais impactos destas condutas no funcionamento dos mercados.

Em seguida, serão analisadas algumas das principais construções doutrinárias que desencadearam a chamada expansão dos direitos de marca para além das fronteiras do princípio da especialidade, o que torna a análise tradicional, em alguns casos, insuficiente para enfrentar usos modernos da marca em uma sociedade cada vez mais globalizada, mas que, por outro lado, pode enveredar para verdadeira zona de incerteza quanto à recomendada aplicação destes direitos excepcionais em favor dos titulares, mas sem prejuízo injustificado dos concorrentes e consumidores .

O enfrentamento do tema sob estas perspectivas irá dar suporte à introdução da questão jurídica do abuso de direito, para discorrer sobre condutas abusivas no que se refere ao exercício do direito marcário por seus titulares e, mais adiante, tratar dos abusos quando estes incorrem em violações às leis que asseguram a defesa da concorrência.

Pode-se destacar como principais referências bibliográficas para a estruturação deste capítulo as obras de Schechter (1970), Gama Cerqueira (1982) e Landes e Posner (1987), sem prejuízo da contribuição de diversos autores citados ao longo do capítulo, cujas lições possibilitaram o aprofundamento do tema e o maior enriquecimento do debate.

## I.1 Funções das marcas

Em linhas gerais, pode-se dizer que a noção moderna no que se refere ao uso das marcas e, posteriormente, à atribuição de direitos sobre estes sinais em nome de um único titular faz parte da própria evolução histórica do homem e que surgiu como uma das facetas da sua necessidade de se expressar e se fazer compreender por meio do uso de símbolos<sup>17</sup> (RIBEIRO, 2010). Mesmo nos seus primórdios, a literatura aponta que as marcas já eram utilizadas com viés indicador da propriedade<sup>18</sup> (GAMA CERQUEIRA, 1982) ou procedência, ainda que de modo rudimentar<sup>19</sup>, e que a forma de uso da marca semelhante ao que conhecemos atualmente veio a tona a partir do avanço do comércio e surgimento das guildas ou corporações de ofício<sup>20</sup> [SCHETCHER (1970); NASER (2008); ZEBULUM (2006); CALBONI (2011)], quando a marca passou a identificar a origem do produtor do bem, diferenciando-o daqueles de outros fabricantes, além de certificar a qualidade daquele bem.

Tal premissa, como se verá, é até os dias de hoje um elemento norteador das práticas honestas no comércio e que culminou no reconhecimento jurídico da proteção marcária, embora não se possa ignorar que desde então houve uma significativa evolução na *ratio* que fundamenta o pensamento vigente sobre o papel das marcas na modernidade, bem como o seu valor para as empresas e, logo, as formas mais apropriadas de se protegê-la.

---

<sup>17</sup> Ribeiro (2010) explicitou que “Sem dúvida, como afirma Eliade (1991a, p. 8), o pensamento simbólico, em todas as suas dimensões, é consubstancial ao ser humano e precede qualquer linguagem e razão discursiva”.

<sup>18</sup> Como explicitou Gama Cerqueira (1982, p. 812), o uso das marcas se originou da “tendência natural do homem de impor às suas criações o cunho de sua personalidade ou de marcar os objetos de sua propriedade (...) não se pode emprestar a esses costumes o mesmo caráter econômico de que se reveste, na época contemporânea, o uso das marcas industriais”.

<sup>19</sup> Um exemplo conhecido é o uso das marcas na antiguidade para “identificar armas, animais e utensílios de seus proprietários” (ZEBULUM, 2006), enquanto que Keller e Machado (2006) citam especificamente a sua utilização em “Utensílios de cerâmica e lâmpadas de argila às vezes eram vendidos longe das oficinas onde eram fabricados, e os compradores procuravam os selos de oleiros confiáveis como guia de qualidade. Foram encontradas marcas em porcelana chinesa antiga, em jarros de cerâmica da Grécia e Roma antigas e em mercadorias provenientes da Índia datadas de cerca de 1300 a.C.”.

<sup>20</sup> Nas palavras de Schechter (1970, p. 338), “the protection of trademarks originated as a police measure to prevent ‘the grievous deceit of the people’ by the sale of defective goods, and to safeguard the collective good will and monopoly of the gild”.

Na sua concepção jurídica clássica, a marca tem como atributo essencial à sua própria existência a chamada distintividade intrínseca<sup>21</sup>, quando o sinal carrega consigo um significado capaz de exercer a função identificadora e distintiva de produtos e serviços no mercado para diferenciá-los em relação àqueles que são oferecidos por concorrentes.

Nas palavras de Gama Cerqueira (1982, p. 756-758), “a marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui”, razão pela qual, o autor enfatiza que a marca “é, pois, um sinal de identificação, cuja função econômica é importantíssima”.

A partir do estudo da literatura econômica e jurídica, e não obstante algumas diferenças terminológicas sobre quais seriam as funções da marca, é sedimentado o entendimento [LANDES e POSNER (1987); DAVIS (2006); RIDGWAY (2006); PRADO FILHO (2009)] de que a função primordial da marca é reduzir a assimetria da informação<sup>22</sup> do consumidor (STIGLITZ, 1989) quanto à origem e atributos dos bens disponíveis no mercado e, ao fazê-lo, a marca promove eficiências econômicas quanto à redução dos esforços de procura do público<sup>23</sup> quanto aquilo que deseja obter. A marca, logo, contribui para evitar o risco de confusão de consumidor no

<sup>21</sup> Embora não haja no capítulo que trata dos direitos de marca na Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96 qualquer referência explícita à expressão “distintividade intrínseca”, tal conceito está abarcado pela definição de marca trazida pelo artigo 122 do diploma legal, nos seguintes termos: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

<sup>22</sup> Como explicitado anteriormente, o conceito de assimetria da informação advém da teoria econômica da ineficiência ou falhas de mercado e pode acarretar os seguintes problemas: i) seleção adversa (“adverse selection”), que ocorre em situações pré-contratuais, quando uma parte envolvida em uma transação tem mais informação do que a outra, razão pela qual esta segunda não tem condições de aferir eventuais riscos naquela transação. Em um contrato de compra e venda, o vendedor, com relação ao bem posto à venda, detém mais informações do que o comprador; ou ii) risco moral (“moral hazard”), que ocorre em situações pós-contratuais, em vista da possibilidade de que uma das partes, após firmada a transação, possa agir de forma negligente com relação ao objeto do contrato, o que pode acarretar em custos para a parte contrária, o que a leva a prever cláusulas limitadoras e de responsabilidade no contrato, que em não precisariam existir. Como se depreende das hipóteses descritas acima, as marcas têm por objetivo reduzir o problema ocasionado pela seleção adversa, ao fornecerem aos consumidores informações sobre o produto que não poderiam ser aferidas no momento da compra. Como destacaram Ramello e Silva (2006, p. 7), “the underlying economic problem is the presence of information asymmetries and adverse selection: in the absence of adequate information, consumers are unable to determine the quality of what they are purchasing and therefore make choices which, taken together, are sub-optimal for the market”.

<sup>23</sup> Em outras palavras, a marca contribui para a redução da assimetria da informação entre consumidor e produtor, conforme apontaram Landes e Posner (1987), e da falha de mercado provocada pela consequente seleção adversa.

decorrer desta tarefa, ao tornar produtos ou serviços mais facilmente identificáveis (LEMLEY, 1999).

Colocado em outros termos, a marca visa promover a diferenciação de produtos e serviços, pois, suas características não são plenamente observáveis pelo público em uma primeira análise (LANDES e POSNER, 1987), desempenhando verdadeira função informativa.

Por sua vez, a concretização da função informativa das marcas está atrelada à capacidade das empresas de garantir a consistência no controle da qualidade dos seus bens<sup>24</sup> (DAVIS, 2006) para que se mantenha inalterada a percepção do consumidor em relação àquele bem, facilitando a sua tomada de decisão ao adquiri-lo ou não.

Evidentemente que esta necessidade de controle torna imprescindível que as firmas invistam na melhoria de seus processos de produção, visando captar ou mesmo manter o interesse do público com relação ao seu produto, atendendo, de maneira uniforme, às expectativas do consumidor em relação aos reais atributos daquele produto, na medida em que a realização da função identificadora das marcas depende das suas prévias experiências.

Tal dinâmica também reverte em retornos financeiros ao titular da marca, que terá conquistado a fidelidade do público como recompensa à sua capacidade de manter a constância da qualidade dos seus produtos – condição para que a marca transmita ao consumidor as informações corretas acerca do produto, de maneira uniforme – enquanto a empresa, ao mesmo tempo, terá incentivos para promover investimentos no incremento da qualidade média dos bens disponíveis naquele mercado<sup>25</sup> (MCCARTHY, 2014).

A respeito da deseável melhoria da qualidade dos produtos que tende a decorrer a partir do uso das marcas pelas firmas, veja-se que tal questão já havia sido analisada por Akerlof (1970), de certa forma a *contrario sensu*, ao fazer uma análise do mercado que não leva em consideração o uso destes sinais distintivos. O autor cita como exemplo o problema no mercado de automóveis usados e a

<sup>24</sup> Cite-se um caso concreto indicado por Davis (2006, p. 04) ao expor que “People buy Omega’s Seamaster watch, for example, not because they know about the technical construction of the watch, but because it is made by Omega, whose trademark carries a quality guarantee”.

<sup>25</sup> Aponta o autor, citando o economista Richard Craswell que “if consumers can learn about the quality levels associated with each brand, this gives each manufacturers an incentive to improve the quality of his product as much as consumers are willing to pay for it” (MCCARTHY, 2014, § 2:4).

tendência natural de que cada vez mais produtos de pior qualidade estejam disponíveis no mercado, em decorrência do que seria um irresistível incentivo dos vendedores em manter uma má representação do produto no que se refere às suas reais características<sup>26</sup> para sempre obter ganhos maiores em comparação aquilo que é verdadeiramente tomado pelo consumidor; e mesmo que este esteja cada vez menos disposto a pagar um determinado preço pelo produto, as firmas sempre poderão reduzir ainda mais a qualidade de seus bens, em um ciclo vicioso e altamente prejudicial ao bem estar do consumidor.

Logo, as marcas têm uma valiosa contribuição não apenas por mudarem o posicionamento e comportamento do consumidor, mas também das próprias firmas para a inserção de melhores produtos no mercado.

Acrescente-se que o processo de melhoramento das características dos bens colocados no mercado permite que as marcas que os assinalam tenham seu próprio valor alavancado com o recebimento de investimentos diretos das firmas que a detém para a sua melhor divulgação ao público para que este possa associar determinadas características e valores a referida marca, por meio de ações em publicidade e *marketing*.

Aqui vale chamar a atenção para o raciocínio desenvolvido por Strasser (2006), que adota uma abordagem ligeiramente distinta daquela até aqui desenvolvida ao defender a existência de duas funções da marca, ainda que intrinsecamente ligadas, i.e. a função identificadora das marcas, relacionada à identificação de um produto ou serviço propriamente dito e na qual estariam compreendidas as questões referentes aos esforços de procura do consumidor, problemas referentes à seleção adversa e redução de qualidade, bem como a função comunicativa das marcas, que se refere a todo e qualquer tipo de informação que o público possa obter sobre a marca (e não sobre o produto ou serviço em si), estando aqui abarcada a capacidade do público consumidor distinguir a origem (empresarial) de um produto, o que se dá independente do fato dele já ter tido alguma experiência prévia com aquele

---

<sup>26</sup> "There are many markets in which buyers use some market statistic to judge the quality of prospective purchases. In this case there is incentive for sellers to market poor quality merchandise, since the returns for good quality accrue mainly to the entire group whose statistic is affected rather than to the individual seller. As a result there tends to be a reduction in the average quality of goods and also in the size of the market" (AKERLOF, 1970, p. 488)

produto<sup>27</sup>, mas sim com base em outras fontes de informação que apontam, por exemplo, para sua boa reputação.

Esta segunda modalidade é a que de fato permite a ocorrência do fenômeno quando o público se depara com um *novo* produto e, munido de informações transmitidas por aquela marca, tem uma razoável ideia de quais qualidades esperar daquele produto ou serviço<sup>28</sup>.

Nesta esteira, o que conclui é que a marca também tem o condão de comunicar ao público as qualidades objetivas de um produto ou serviço<sup>29</sup> (BANNON, 1990), dentre elas seus aspectos funcionais ou técnicos, bem como atrelá-los a uma única origem empresarial, ainda que tal origem (identidade do produtor) seja desconhecida<sup>30</sup> ou possa diferir quanto ao local físico de sua produção<sup>31</sup>.

Por outro lado, o poder de comunicação da marca pode ultrapassar as fronteiras do seu caráter informacional no que tange às reais características do bem por ela assinalado ao possibilitar também a transmissão para o público de qualidades subjetivas, que aqui se relacionam à marca propriamente dita, e não mais ao produto.

<sup>27</sup> Assim discorre Strasser (2006, p. 384): “The [identifying] function requires that we already know which products are satisfactory and which are not. While identifying function thus eliminates the adverse selection problem for the future, it does not alter the often costly need to find out which products are satisfactory (...) this suggests that while identifying function mitigates the problem, it falls short of resolving it entirely”.

<sup>28</sup> Neste sentido, Strasser (2006, p. 385) é enfático ao afirmar que “But to say that trademarks identify the source of products obscures reality. What trademarks really do is communicate to consumers – because a certain product emanates from a certain source, there is a fair chance that it bears all characteristics that consumers associate with that source. This reformulation is not just splitting hairs. Communication information relating to a product is different from identifying that product”.

<sup>29</sup> Um exemplo emblemático é apontado por Bannon (1990) ao explicitar que “The concept of a trademark as solely a symbol of product source is slowly being eroded. Franchising and merchandising have made trademark licensing a widespread commercial practice with a resulting development of a new rationale for trademarks as representative of product quality”.

<sup>30</sup> Neste sentido, Naser (2008) afirmava que “The significance of this development is that the identity of the manufacturer itself is of no importance; trademarks do not tell consumers where the goods and/or services come from. Rather, consumers are now interested in knowing that certain goods and/or services emerge from a certain source and origin which could be anonymous, and this makes them differ between those goods and/or services from the goods and/or services of others of the same class. As one scholar argues: “[t]rademarks could be understood as indications, not necessarily of physical origin, but of a more general connection between the trademark owner and the trademarked goods.” Sobre este tema, também se faz referência ao precedente Coty, Inc. v. LeBlume Import Co., 292 F. 264, 267-68 (S.D.N.Y. 1923), aff'd, 293 F. 344 (2d Cir. 1923) em que o notório Juiz Learned Hand, J. expõe que “It is, of course, not necessary that he should be known as the maker; on the contrary, it will suffice if the article be known as coming from a single, though anonymous, source.”

<sup>31</sup> Tal situação é clara no que se refere aos contratos de licenciamento de uso de marca, o que permite que o bem seja produzido em diversos locais, mas com o controle de qualidade da licenciadora.

Tal propósito é alcançado por meio de ações publicitárias voltadas para construção de uma imagem da marca, que passa a representar valores admirados e se transforma em um veículo de expressão da própria identidade do consumidor que com ela simpatiza (AAKER, 1998), para que o público transmita ao mundo as informações que deseja sobre ele mesmo (LANDES e POSNER, 1988)<sup>32</sup>. O público passa então a criar com a marca uma conexão emocional, a partir de suas percepções pessoais a respeito das mensagens transmitidas pela marca, independente de uma observação racional quanto às qualidades objetivas do produto grifado pelo sinal<sup>33</sup>.

Tal potencial é especialmente explorado por indústrias com produtos com potencial de inovação já saturado e que, com pouco a fazer no que se refere aos melhoramento dos seus aspectos técnicos, conta com a marca como fator de diferenciação por meio do seu poder de persuasão sobre o público, o que, na visão de Beebe (2005), pode ser considerado o elemento mais valioso da marca para as empresas quando se estuda a razão de ser do direito de marcas – colocando-a como soberana, antes mesmo do próprio consumidor<sup>34</sup>.

A este respeito, Beebe (2005), faz uma crítica contumaz ao que seria o consumidor padrão, capaz e sofisticado, que foi originalmente idealizado pelo estudo econômico das marcas, como aquele sempre motivado a fazer escolhas lógicas e eficientes. Logo, na sua visão, a racionalização que fundamenta o papel das marcas desconsidera um fator chave, qual seja, o poder que as marcas têm de alterar as preferências do consumidor.

<sup>32</sup> Com efeito, os autores expõem a questão da seguinte forma “Many persons purchase branded goods for the purpose of demonstrating to others that they are consumers of the particular goods, in other words to impress others. 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”. (LANDES e POSNER, 1988, pg. 305)

<sup>33</sup> O tema foi abordado por Gracioso (2008, p. 27) ao comentar que “Os atributos dessas marcas (...) eram sempre ligadas às diferenças/vantagens dos produtos que simbolizavam. Em outras palavras, as marcas tinham conotações concretas, ligadas à qualidade ou performance do produto. Conclui-se que a concorrência entre as marcas de uma mesma categoria se baseava em diferenças concretas de qualidade, muito mais do que em conotações subjetivas criadas pela propaganda.”

<sup>34</sup> A este respeito, Beebe (2005, p. 2069) assim explicita: “The received orthodoxy that trademark law exists to minimize our search costs elides a fundamental question: are we searching for trademarks or are trademarks searching for us? (...) The dominant view conceives of trademark law as designed to facilitate search, and of the consumer as sovereign over the market and over trademark law itself. This view sees the law through the lens of instrumental reason. It is concerned with the most efficient means to a given end. It is not concerned with what that end is, and does not accept the possibility that a rationalization of the means might alter the end sought and ultimately produce an irrational end. (...) For the minority view, persuasion is the inversion of search. It is the process by which trademarks find us. The minority view passes judgment on the ends of the law”.

Portanto, a função comunicativa das marcas é o que contribui para a construção da reputação e *goodwill* do seu sinal distintivo e atinge o seu ápice quando a marca adquire um valor por si só (*brand equity*<sup>35</sup> ou valor patrimonial da marca) e se torna emancipada do produto/serviço que assinala, ao transmitir valores como estilo de vida, luxo, responsabilidade social ou ambiental, até o ponto em que o consumidor que se identifica com estes valores é persuadido a consumir um produto de uma sem recorrer a qualquer outro tipo de informação.

Um exemplo concreto de como obter retornos comerciais a partir do *brand equity* é observar a prática comum das empresas de associar seu produto a uma marca de terceiro utilizada em outro segmento para alavancar as vendas do primeiro, conhecidas como ações de *merchandising* e que serão discutidas no capítulo I.3.3 *infra*. São inúmeros os casos que refletem tal prática, dentre eles maçãs com marcas TURMA DA MÔNICA ou tênis esportivos da PUMA com a marca FERRARI.

A marca por si só é o que deflagra o consumo, o que é alvo de críticas quando tal reputação afeta a sua função informativa (objetiva), ou seja, a transmissão correta de informações sobre o produto e cria “preferências irracionais” na mente do público<sup>36</sup>.

Embora a definição de *goodwill* possa ser considerada complexa até os dias de hoje, sendo objeto de diversos estudos jurídicos e de contabilidade, o precursor da construção do conceito do *goodwill* foi Commons (1919) ao tratar da dinâmica industrial no início do século XX e dos problemas envolvendo o *turnover* da força de

<sup>35</sup> Sobre o *brand equity*, Aaker (1998, p. 16), define que o *brand equity* (ou valor patrimonial da marca) é “um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela” e que seria sustentado por cinco pilares: lealdade à marca; conhecimento do nome; qualidade percebida; associações à marca em acréscimo à qualidade percebida e outros ativos do proprietário da marca – patentes, marcas, relações com canais de distribuição e outros – que representem uma vantagem competitiva. Dentre algumas definições construídas pela literatura que trata da temática de marketing e consolidadas por Pedro (2010, p. 2), o *brand equity* pode ser definido como sendo o “conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca que permitem aumentar ou diminuir o valor dos produtos oferecidos, quer para a empresa quer para o consumidor”. A noção de *brand equity* surgiu a partir da grande importância para as empresas de estimar o valor de suas marcas para fins de contabilidade e para incorporá-lo como ativo da empresa em maiores ganhos em operações de fusão e aquisição, bem como para melhor orientar as ações de marketing e avaliar a produtividade deste setor nas firmas.

<sup>36</sup> Tal discussão é espinhosa, na medida em que, por um lado, se poderia argumentar a favor da presunção de que na maioria dos casos em que a marca que alcançou este patamar, é porque a qualidade do produto ou serviço foi um fator necessário e determinante para tanto. Por outro lado, também se pode cogitar que estas marcas poderiam convencer o público que seus produtos teriam uma qualidade superior a de concorrentes quando tal superioridade não se verifica. No entanto, tratam-se de circunstâncias que são de difícil aferição na prática.

trabalho e custos para os industriais. Neste estudo, o autor constata que os empregados das fábricas também são consumidores, que, satisfeitos com as oportunidades “vendidas” pela empresa, permanecerão espontaneamente nas suas posições, além de disseminar para outros suas impressões pessoais e atrair novas forças de trabalho<sup>37</sup>.

O *goodwill* na indústria seria uma forma de persuasão competitiva da firma, que decorre da concessão de liberdade e empoderamento da força de trabalho, que, mais produtiva e estimulada, reverteria mais lucros para o industrial. Por outro lado, o autor chama atenção para o caráter intangível e frágil do *goodwill*, pois é construído com base na mera “livre vontade de patrocinadores e mão de obra” e que não é protegido sob as regras da propriedade comum, podendo ser diminuído por competidores.

O raciocínio de Commons (1919) ao analisar a realidade do *goodwill* nas indústrias pode ser transportado para o *goodwill* no comércio. Na tentativa de formular uma definição do *goodwill* diretamente associado às marcas, Calboli (2005) consolidou um apanhado de ideias ao explicitar que o significado do *goodwill* comprehende aspectos, fatores e condições de um negócio que contribuem para a formação de um padrão de conduta fidelizadora do consumidor (“*customer patronage of a business*”) ou reações positivas do consumidor a uma marca, em que o público é induzido a recorrer à mesma fonte para obter um produto e fazê-lo por repetidas vezes, o que permite a obtenção de lucros extraordinários pelas empresas.

As noções atinentes ao *goodwill* terão evidente influência na construção de institutos de proteção das marcas, como a doutrina da diluição, o que se verá no capítulo II.

Embora, como visto, a marca desempenhe múltiplas funções, a função identificadora (e distintiva) das marcas é tida como a principal e amparada, de forma explícita, pela Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial, como se infere do seu artigo 123, inciso I, ao preconizar que se considera marca, “para efeitos desta lei”,

---

<sup>37</sup> De acordo com Commons (1919, p. 18): “Goodwill is good reputation, and reputation is the collective opinion of those whose patronage is desired (...) It is this corporate character of goodwill that makes its value uncertain and problematical. A corporation is said to have no soul. But goodwill is its soul. (...) Goodwill is the offspring of liberty and grows in importance as liberty enlarges (...) For goodwill is coming to be an intangible asset of business more valuable than the tangible properties. It is the life of a going concern. Business goodwill, commercial goodwill, trade name, trade reputation, trade marks, often exceed in value the physical plant and the inventory of stock on hand. Goodwill is valuable because it lifts the business somewhat above the daily menace of competition enables it to thrive without cutting prices. And what is ‘good credit’ but the goodwill of bankers and investors?”

“aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”<sup>38</sup>.

Logo, o desempenho pela marca da sua função identificadora de produto ou serviço, bem como da sua origem é o que fundamenta o corolário básico do direito de marcas, enquanto que as demais funções seriam acessórias, sob o prisma da necessidade do seu resguardo pela lei<sup>39</sup> (CUEVAS e BERTONE *apud* BARBOSA, 2008).

Tanto é assim que não há qualquer obrigatoriedade jurídica por parte das firmas de manutenção da boa qualidade de seus produtos, em prol dos consumidores (ASCENÇÃO, 2002)<sup>40</sup>, mesmo porque qualidade é um conceito subjetivo (NASER, 2008), embora, como antes salientado, a uniformidade no nível da qualidade oferecida, seja ela boa ou ruim, é condição importante para a marca desempenhar sua função (econômica) informativa de forma eficiente.

Veja-se então que a proteção deve essencialmente estar voltada para o aspecto simbólico da marca, como sendo a sua aptidão para transmitir ou evocar um significado ao consumidor por meio de uma representação (não pela literalidade), aqui para a finalidade de identificar e distinguir produto ou serviço (função tradicional), o que comumente se intitula significado secundário. Em outras palavras, se um determinado sinal não tem a necessária capacidade de distinguir, ele não pode exercer a função de marca, não podendo, logo, sê-la.

A par destas considerações, pode-se dizer que está consolidado o raciocínio de que a finalidade histórica do sistema marcário está respaldada em um “modelo de

<sup>38</sup> No entanto, é importante ressaltar que o artigo 131 da Lei determina que “a proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular termos da lei em vigor”.

<sup>39</sup> Com efeito, Barbosa (2008) cita em seu texto os ensinamentos de Guillermo Cabanillas De Las Cuevas e Luis Eduardo Bertone *in* “Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales” ao explicar que “(...) Deste conjunto de funções, o essencial – sob a ótica jurídica – é a distintiva. Juridicamente, as funções restantes constituem uma consequência da função distintiva. (...) As funções restantes que a marca desempenha se derivam facticamente 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”. (CUEVAS e BERTONE *apud* BARBOSA, 2008, p. 8)

<sup>40</sup> Nos dizerem de Ascenção (2002, p. 17), “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”.

transmissão de informação”<sup>41</sup> (BONE, 2005) para a prevenção do risco de confusão do consumidor quanto à origem do produto ou da sua associação indevida com marcas de terceiro, supondo que estes tenham alguma afiliação, ainda que não haja dúvida quanto suas diferentes origens<sup>42</sup>. Neste cenário, o consumidor, bem informado e convencido dos valores que a marca representa e da garantia de qualidade por trás daquele sinal, se dispõe a pagar mais pelo seu acesso<sup>43</sup>.

Em contrapartida, as firmas recuperam seus investimentos com a criação e disseminação da marca em diversas mídias e territórios, bem como com a melhoria da qualidade de seus bens, além de potencializar seus lucros em decorrência do poder de atração que a marca passa a exercer sobre o público, como recompensa por seus esforços iniciais na formação do valor do sinal distintivo e redução da assimetria da informação.

Portanto, a proteção jurídica que é garantida tradicionalmente às marcas e seus titulares se dá somente dentro de um certo contexto, para assegurar que o sinal distintivo perfeça sua função diferenciadora no comércio<sup>44</sup> e, mais ainda, em um específico ramo de atividade no qual aquele sinal é ou pretenda ser usado, para evitar a sua usurpação indevida por terceiros que concorram neste segmento de mercado. Trata-se aqui do princípio da especialidade<sup>45</sup>, que delimita as fronteiras da

<sup>41</sup> Nas palavras de Bone (2005, p. 549) “The core of trademark law, as it is understood today, is based on a model which I shall call the ‘information transmission model’. This model views trademarks as devices for communicating information to the market and sees the goal of trademark law as preventing others from using similar marks to deceive or confuse consumers”.

<sup>42</sup> Veja-se que tais hipóteses foram originalmente previstas no que seria equivalente à lei de marcas norte-americana (“Lanham Act”), denominadas naquele como confusão em relação à fonte (confusion as to the source); confusão em relação ao patrocínio ou afiliação (confusion as to sponsorship or affiliation); e confusão reversa (reverse confusion) e que, embora esta última não recepcionada abertamente pela Lei nº 9.279/96, esta é suscitada pelos operadores do direito como sendo a hipótese em que uma empresa mais famosa para a adotar a marca mais antiga de uma empresa menor, fazendo crer que a marca provém originalmente da primeira.

<sup>43</sup> Existem críticas ao que seria um modelo “persuasivo” das marcas ao promover a indução do consumidor a uma crença com relação à qualidade do produto mas que, por vezes, pode ser infundada. No entanto, o modelo ainda se sustenta, partindo da premissa de que o consumidor será capaz de detectar, pela experiência, as eventuais inconsistências entre as informações transmitidas pela marca e a real qualidade do produto por ela assinalado, e que inevitavelmente levarão à deterioração da marca utilizada de forma a ludibriar o consumidor.

<sup>44</sup> No Brasil, por exemplo, tal delimitação está bem definida em lei, no artigo 128 da Lei nº 9.279/96, quando o legislador condiciona a obtenção de registro marcário mediante a comprovação da atuação lícita e efetiva da empresa no ramo de atividade envolvendo os produtos e serviços que serão abarcados pelo futuro registro marcário.

<sup>45</sup> O princípio da especialidade das marcas determina que a proteção marcária está adstrita ao ramo de atividade em que tal sinal distintivo é empregado, estando tal princípio, logo, atrelado à verificação do cenário concorrencial e mercado relevante em que a titular do signo atua. Tal verificação, porém, pode ser desafiadora, sobretudo quando existe a noção de afinidade entre produtos ou que empresas, mesmo não sendo consideradas concorrentes diretos, podem produzir bens substitutos

proteção marcária e, logo, norteia a aferição da existência ou não de possíveis conflitos entre sinais distintivos detidos por duas ou mais empresas para a aplicação das cabíveis normas legais.

Por outro lado, também se infere que a função comunicativa das marcas é protegida pela lei marcária, ainda de não tão explicitamente como pelo artigo 123, conforme se lê do artigo 130, inciso III da Lei nº 9.279/96, ao assegurar ao titular ou depositante de uma marca o direito de zelar pela integridade material do sinal (distintividade), mas também pela sua reputação.

Sob o prisma concorrencial, veja-se que a relação estabelecida entre o consumidor e as firmas é determinante para o estabelecimento de um ambiente baseado na competição entre marcas (*interbrand competition*) (KRATZKE, 1991) – logo, baseado em qualidade, e não apenas em preços – o que reverte em favor do bem-estar da sociedade. Além disso, a marca proporciona incentivos à entrada de competidores em um novo mercado, sobretudo se ela já for conhecida em um outro ramo de atividade, o que facilitará seu pronto reconhecimento e êxito perante o público, além do fato de que o viés informacional da marca poderá reduzir a eventual existência de poder de mercado de uma só empresa, quando o consumidor passa a ter conhecimento sobre outros concorrentes.

Tratam-se de aspectos que, no conjunto, traduzem um círculo virtuoso no funcionamento eficiente de um mercado competitivo, sendo importante a influência da marca no comportamento dos agentes e na dinâmica de mercado. A ordem concorrencial preza não apenas a disponibilização de bens a um preço razoável, mas também a diversificação e melhor qualidade dos bens de consumo no mercado, em atendimento ao melhor interesse do consumidor.

## I.2 Marcas como incentivo à competitividade

Ao contrário do que uma análise superficial poderia levar a crer, é possível afirmar que as marcas e o estabelecimento do direito do seu uso exclusivo por um único titular no seu mercado relevante são essencialmente um instrumento da

---

um do outro. Como já antevia BODENHAUSEN (1968, p. 144), “What is to be understood by ‘competition’ will be determined in each country according to its own concepts: countries may extend the notion of acts of unfair competition to acts which are not competitive in a narrow sense, that is, within the same branch of industry or trade, but which unduly profit from a reputation established in another branch of industry or trade and thereby weaken such reputation”.

concorrência, na medida em que é inherente à própria existência do instituto que haja restrição à atuação de terceiros; do contrário, não haveria qualquer interesse dos seus detentores em incorrer em maiores custos para garantir o desempenho da função informativa das marcas.

Nesta esteira, vê-se que os efeitos restritivos do direito marcário no seu segmento de mercado, assim como em geral ocorre com os direitos de propriedade intelectual, são aqueles que incentivam a concorrência dinâmica<sup>46</sup> e que a propriedade intelectual incentiva porque restringe (POSSAS e MELLO, 2009), impedindo que seja promovida a concorrência por imitação (GRAU-KUNTZ, 2011).

De fato, é possível ir além para consagrar o papel protagonizador da marca em um sistema de livre concorrência, na medida em que a necessidade de diferenciação decorre da premissa essencial de que há uma diversidade de agentes no mercado que precisam ser identificados e competem entre si<sup>47</sup> (ROGERS *apud* CALBOLI, 2005).

É, logo, justificado o comum interesse dos estudiosos na análise econômica do direito marcário, haja vista a sua interface com o direito da concorrência, particularmente em que medida os direitos assegurados a titular de marcas estimulam determinados comportamentos dos agentes econômicos no seu mercado e influenciam suas decisões empresariais e que tanto o direito marcário como a defesa da concorrência têm objetivos convergentes, em que ambas visam e promovem o bem-estar econômico (ROSEMBERG, 2008).

Outra característica das marcas analisada sob o viés econômico é que se trata de um bem rival em consequência da proteção jurídica a ela concedida (PRADO FILHO, 2009), pois seu uso desautorizado por terceiros em um ramo de atividade impede o aproveitamento de toda a utilidade do sinal pelo próprio titular, como forma

<sup>46</sup> A concorrência dinâmica é aquela que preconiza a eficiência alocativa e dinâmica e que, nas palavras de Levèque e Menière *apud* Freitas Pinto (2009, p. 24), “diz respeito ao incremento e melhoramento das técnicas de produção e de bens no decorrer do tempo”, razão pela qual eventuais perdas imediatas para a concorrência devem ser sempre sopesadas com os ganhos pró-competitivos desses atos, tais como a redução de custos de transação, contrabalanceando os efeitos anticompetitivos. Tal raciocínio faz o contraponto à visão tradicional da concorrência perfeita e baseada apenas em preço, a chamada concorrência estática.

<sup>47</sup> ROGERS *apud* CALBOLI (2005, p. 777) capitaneou a introdução do “Lanham Act” nos EUA (Lei marcária federal norte-americana) em que resume a função das marcas, qual seja, “Trade marks, indeed, are the essence of competition, (...). Trademarks encourage the maintenance of quality by securing to the producer the benefit of the good reputation which excellence creates. To protect trade marks, therefore, is to protect the public from deceit, to foster fair competition, and to secure to the business community the advantages of reputation and good will by preventing their diversion from those who have created them to those who have not”.

de distintividade, fundamentando o seu direito de excluir terceiros de utilizá-lo, bem como reprimir a apropriação indevida do sinal. Logo, na ausência de um sistema jurídico para salvaguardar o interesse do consumidor e das empresas no que se refere à proteção das marcas, como adiantado anteriormente, diminuiria o incentivo das firmas em investirem na qualidade dos produtos por elas assinalados, uma vez que aumentaria a possibilidade de ocorrência do *free riding* por concorrentes [LANDES e POSNER (1987); DAVIS (2006)].

Existe, portanto, o interesse público na preservação da unicidade das marcas para que ela possa realizar sua função informativa, de forma eficaz.

A par destas considerações, a diferença mais evidente do direito marcário em relação aos demais ativos de propriedade intelectual é a garantia legal da possibilidade de existência de um direito temporariamente ilimitado, mas setorialmente limitado (princípio da especialidade das marcas, como regra), justamente com o intuito de fomentar a competição entre os agentes econômicos no seus correspondentes mercados, consagrando a sua liberdade de atuação para atender às demandas do mercado, de acordo com os seus melhores interesses empresariais, sem trazer quaisquer custos sociais – como ocorre com a patente, por exemplo. É por esta razão que não há que se falar que a concessão do direito por si só importa na ocorrência de um monopólio de marcas<sup>48</sup> [WEINBERG (2005); LANDES e POSNER (1987)] e que a eventual ocorrência de distúrbios na concorrência em razão das marcas decorre de condutas monopolísticas dos agentes voltados para a tentativa de extensão destes direitos ou do desvio da sua finalidade.

Contudo, isso não minimiza a dificuldade na verificação sobre qual o nível de proteção marcária que deve ser garantido ao titular do direito em cada caso concreto (HOVENKAMP, 2005) para assegurar o desempenho eficaz da função econômica e jurídica da marca, na medida em que um eventual poder de mercado de uma empresa que decorra do uso de seus sinais distintivos, varia de acordo com cada

---

<sup>48</sup> A bem da verdade, a persistência da noção de que as marcas representariam um monopólio causa estranhamento, o que há muito já havia sido refutado por ROGERS (1949, p. 176) ao discorrer sobre a função competitiva das marcas no livre mercado: “Identification of businesses and goods is the essence of free competition and the opposite of monopoly. (...) The trade-mark enables you to tell them apart-it is a mark which in trade enables buyers to distinguish competing goods from each other and makes possible the democratic right of free choice.”

indústria relevante ou características do público-alvo dos produtos assinalados pelas marcas<sup>49</sup> (MOTTA *apud* OLIVEIRA e FUJUWARA, 2006).

Isso porque vários fatores impactam no comportamento das firmas, enquanto que o poder de mercado conferido pelas marcas a alguns agentes pode diminuir progressivamente a competitividade do seu mercado ao limitar ações ou mesmo a entrada de possíveis competidores – e, portanto, gerar efeitos na concorrência – ainda que, em princípio, o exercício do direito de marca possa ser considerado legítimo, com base no ordenamento jurídico que protege a propriedade intelectual (RAMELLO, 2005).

No entanto, as possíveis distorções do papel das marcas na sua acepção original, que serão objeto de análise no Capítulo II, não desprestigiam a sua importância para a dinâmica concorrencial e funcionamento dos mercados.

### **I.3 Marcas como incentivo à inovação**

Não obstante a importante função econômica que pode ser atribuída às marcas, diferentemente do que se espera com as patentes e direitos de autor, não há interesse público em promover um crescimento quantitativo de marcas. Ou seja, mais invenções e obras autorais são socialmente desejáveis, mas o mesmo não ocorre com as marcas, mesmo porque, enquanto as patentes e direitos de autor são propriedades privadas que, com o decurso do tempo, se tornam de domínio público, a marca, em muitos casos, faz o caminho inverso, retirando termos de domínio público (constantes do vernáculo) para torná-los parte de sua esfera privada, quando utilizados em um determinado contexto.

Por esta razão, a proteção que lhe é garantida pelo Estado traria menos benefícios sociais quando comparada com as primeiras [LANDES e POSNER (1987); LAMLEY (1999); RIDGWAY (2006)], ainda que se reconheça suas contribuições para a concorrência. Nesta esteira, poder-se-ia considerar menor o interesse social com relação às marcas, pois, ao contrário do que ocorre com outros

---

<sup>49</sup> Oliveira e Fujiwara (2006), abordaram a questão ao analisarem os direitos de propriedade intelectual vis a vis a dinâmica concorrencial, mas cujas conclusões se aplicam ao exame da questão sob a perspectiva dos direitos de marca, quando explicitam que “it is almost impossible to use the results above in competition policy and/or intellectual property rights issues. The optimal competition for innovation in any market depends on an enormous array of parameters and variables that cannot be directly observed by policy makers”. (MOTTA *apud* OLIVEIRA e FUJUWARA, 2006, p. 5)

ativos de propriedade intelectual – sobretudo, patentes – a primeira não teria como função ou objetivo incentivar atividades de inovação, haja vista que não representa uma novidade tecnológica, enquanto que as patentes não apenas o fazem como também fomentam a competitividade entre as firmas.

Não obstante tal impressão inicial, há posicionamento em sentido diverso na literatura, como defende Davis (2006), com base no fato de que, ao fomentar a melhoria da qualidade dos bens de consumo, as marcas estimulariam o desenvolvimento de inovações incrementais relacionadas à diferenciação de produto ou serviço ao consumidor e, ainda que não patenteáveis, são de extremo valor, motivando firmas inovadoras a investirem fortemente na obtenção, manutenção e exercício dos seus direitos de marca.

Tal cenário é especialmente verdade em setores da indústria voltados para bens de consumo, tais como têxtil ou alimentício, e de serviços em geral. Ou seja, uma parte da literatura prega um conceito de inovação que transcende a noção de ciência aplicada à construção de um acervo tecnológico e que pode estar corporificada no melhoramento de produtos e processos ou associada a uma redução do seu custo<sup>50</sup>, i.e. maior eficiência (ZUCOLOTO, ALVES e FIORAVANTE, 2013).

No entanto, tal perspectiva não parece ser a mais acertada, pois deixa de encarar a inovação sob o ponto de vista econômico, pela qual é preciso ter em mente que a inovação somente é assim considerada, seja ela tecnológica ou organizacional, quando ela é difundida para fora das empresas e seus efeitos podem ser percebidos no mercado<sup>51</sup> (BASTOS TIGRE, 1998).

Ademais, mesmo as invenções ou obras protegíveis por direito de autor, precisam alcançar o mercado com êxito para que produzam os resultados esperados para as firmas, em relação à qual se possa agregar e capturar real valor econômico (TEECE e JORDE, 1990) e é neste particular que a função das marcas ganharia proeminência também na dinâmica da inovação.

<sup>50</sup> Os dados estatísticos obtidos no estudo realizado por Zucoloto, Alves e Fioravante (2013) revelam que no cenário brasileiro o mecanismo de apropiabilidade mais adotado pelas firmas, é, em todos os setores, a proteção de marcas, o que revela o enfoque suas estratégias na importância da diferenciação do produto e não na proteção da tecnologia em si, além de sua criação e aquisição serem menos custosas e incertas quanto aos seus resultados, como ocorre com a patente.

<sup>51</sup> Como explicitou o autor, “Assim, embora a inovação abra oportunidades para empresas crescerem, criarem mercados e exercerem o poder monopolístico temporário, somente sua difusão ampla tem impacto macroeconômico”. (BASTOS TIGRE, 1998, p. 79)

A discussão sobre este ponto é relevante para buscar compreender se a inovação também pode ser considerada uma justificativa para a proteção marcária (além do fomento à livre concorrência), por incentivar inovações incrementais, ou mesmo indiretamente, como ativo complementar às atividades inovativas das empresas, ainda que estes efeitos possam não ocorrer na prática<sup>52</sup>, e ainda que possa, se é conveniente ou recomendável considerá-la como um fundamento que respalde a proteção e o *enforcement* do direito.

A inclinação para uma resposta negativa a esta questão se dá pelo fato de que existem muitos casos em que a marca pode ser utilizada (ou mesmo transacionada) sem envolver qualquer promessa de inovação e, ainda assim, atender seus objetivos pró-competitivos, que já são suficientes para legitimar o pleno exercício dos direitos de marca pelo seu titular.

Tem-se como exemplo o caso das franquias, onde há pouca margem para atividades inovadoras pelos franqueados, mas que são extremamente eficientes quanto à realização da função informativa das marcas. Outra situação é quando a empresa aloca recursos para aumentar a reputação da marca, e não na qualidade dos seus produtos (DAVIS, 2006), o que, porém, faz parte de sua estratégia empresarial e não significa que a função da marca esteja sendo desvirtuada.

No entanto, nestes cenários e com base no entendimento da inovação sob uma perspectiva macroeconômica, as contribuições da marca com a inovação são inexpressivas e, mesmo para os partidários de um conceito de inovação mais ampla, para os quais se poderia vislumbrar uma melhoria nos processos internos e eficiência das empresas em decorrência dos sistemas de franquia, tal aperfeiçoamento se daria de forma muito mais proeminente em razão do *know how* transferido pela empresa franqueadora, e não pelo uso da marca em si.

Embora pareça prudente, em termos de política pública, não considerar a ocorrência da inovação como um fator para avaliar se a finalidade da marca está sendo atingida, isto não significa ignorar o potencial da marca para contribuir com a inovação, devendo ser incentivado o estudo do tema pela literatura visando a sua aplicação no dia a dia das empresas.

---

<sup>52</sup> O que também não é garantido com a proteção patentária ou da seara dos direitos de autor, como apontado acima.

#### I.4 Uso estratégico dos direitos de marca e o seu aspecto proprietário

As considerações comentadas até agora sobre qual seria a finalidade da proteção outorgada às marcas, bem como suas peculiaridades em relação aos demais ativos de propriedade intelectual, são premissas necessárias para o debate principal que se pretende travar quanto ao fato de que os direitos de marca, assim como qualquer direito, podem ser utilizados de forma abusiva e fora dos propósitos para os quais foi concebido pelo ordenamento jurídico.

Por seu turno, o combate a possíveis usos abusivos de marcas não pode estar dissociado da preocupação de evitar restrições injustificadas ao devido exercício de direitos realizado pela maioria dos seus titulares, que o fazem de forma legítima, não se tomindo a exceção como regra (RIDGWAY, 2006). Isso porque o abuso do direito de marcas costuma ser limitado a pouquíssimas circunstâncias em que este pode ser evidenciado a partir das situações concretas que demonstrem que o ato não é harmônico com a política pública do sistema marcário.

Não convém, portanto, a censura de práticas como sendo abusivas, de forma apriorística e, neste ponto, é de grande utilidade a prática anticoncorrencial<sup>53</sup> e compreensão de que determinados arranjos engendrados pelos titulares podem ser pró-competitivos e devem ser aceitos pela ordem jurídica, ainda que deflagre em alguma restrição à atuação de possíveis concorrentes, como é o pressuposto dos direitos de propriedade intelectual.

A necessidade da avaliação sobre o que pode ser considerado legítimo ou não no que se refere às práticas adotadas pelas firmas também surge da importância de se reconhecer que a sua decisão quanto aos usos pretendidos de uma marca tem papel de relevância nas estratégias empresariais. A tomada de decisões quanto à realização de investimentos para a valorização e reconhecimento de suas marcas e em medidas protetivas dos seus direitos marcários fazem parte do dia a dia das empresas, sempre com o propósito de aproveitar ao máximo o valor que pode ser extraído deste ativo, em sua noção mais fundamental de direito de propriedade.

Nesta linha de raciocínio, vale ponderar que faz parte do processo competitivo o uso de táticas empresariais contra concorrentes e as marcas podem ser consideradas peças-chave para empresas em que as atividades de inovação não

---

<sup>53</sup> O assunto será melhor abordado no Capítulo II, quando se fizer uma análise de abuso dos direitos de PI com impacto na ordem concorrencial.

ocorrem de forma tão intensiva e que contam com a força atrativa de sua marca, que passa a ser uma barreira à entrada de concorrentes (DAVIS, 2006), haja vista a resistência natural do consumidor a considerar a obtenção do produto de um competidor, tamanho o magnetismo que ela, a marca, exerce sobre a percepção e demanda do público.

Ou seja, neste cenário, as empresas se utilizam das marcas para com ela lucrarem além dos retornos que seriam decorrentes da sua função informativa ou distintiva<sup>54</sup>, tendo as marcas adquirido um valor por si só (CIMOLI e PRIMI, 2008), o que deflagra a discussão sobre o aspecto meramente proprietário das marcas; ou seja, o uso da marca como bem, independente da mensagem que ela transmite ao público.

Esse tipo de uso estratégico da marca é apontado por Brown (2011) ao enunciar que o titular de marca pode ter propósitos legítimos ao estabelecer como suas marcas poderão ser utilizadas ao longo da cadeia produtiva em algumas circunstâncias, dando como exemplo ilustrativo a máquinas de auto serviço assinaladas com a famosa marca COCA-COLA e a definição da empresa titular da marca de que estas devem apenas fornecer os produtos da família de marcas da companhia, excluindo toda e qualquer concorrente, sob pena de confundir o consumidor quanto à procedência empresarial do bem. Outro exemplo semelhante se dá quanto ao fornecimento grátis de geladeiras com uma marca de cerveja pela titular para fins de publicidade no ponto de venda, mediante a obrigação de que o estabelecimento coloque *on display* apenas bebidas com marcas da empresa.

Cite-se, ainda, ações das empresas detentoras de marcas que, no âmbito contratual, impõem restrições ou obrigações quanto ao uso da marca por licenciados

<sup>54</sup> Um exemplo do uso estratégico das marcas ocorre quando ele se dá complementarmente com os direitos de patente e, em razão das primeiras, as firmas têm a capacidade de manter uma vantagem competitiva perante concorrentes, mesmo sobre um bem em relação ao qual a proteção patentária não mais subsiste, mas cuja reputação ainda se sobrepõe aos demais agentes econômicos em decorrência dos investimentos despendidos para garantir a solidez e confiança do público em suas marcas. Tal cenário é muito comum no ramo farmacêutico, cujos bens transacionados são muito similares, senão idênticos, razão pela qual este mercado não é caracterizado pela necessidade de manter uma diferenciação qualitativa de produto. Diante desta realidade, uma marca em relação a qual se investiu ao longo dos anos se torna uma ferramenta para as empresas e fonte de certeza para o consumidor sobre a *constância e controle* na formulação do produto – ainda que isto não seja verdade e, neste caso, haveria uma diferenciação artificial dos produtos (LAMLEY, 1999) – o que o leva a preferir obter um produto mais caro e de uma marca conhecida do que outro – possivelmente idêntico – mas produzido por empresa com marca de menor expressão e reconhecimento no mercado.

com o fito de preservar a unicidade de sua marca diante de potenciais concorrentes, sob pena de não se viabilizar este tipo de negociação.

No entanto, o aspecto proprietário das marcas é alvo de questionamentos por uma corrente de estudiosos como Port (1993), Lemley (1999), Kratzke (1991) sob o argumento de que tolerar que marcas sejam transacionadas como uma forma de propriedade, por meio da sua cessão ou licenciamento, faz cair por terra a sua característica que é prevenir a confusão do consumidor no que se refere à identificação do produto e sua origem, mas, em contrapartida, tratam-se de operações bastante benéficas para o ambiente competitivo, o que também é uma função desempenhada pela marca e que é incentivada pela política pública.

Por sua vez, Carrier (2004), reconhecendo que a propertização de marcas é um fenômeno difícil de ser contornado, foca sua análise na realização de um paralelo entre direitos de propriedade convencionais (direitos reais) e os de propriedade intelectual, destrinchando tais direitos como sendo o direito de usar, transferir e excluir, para concluir que nem mesmo os primeiros podem ser considerados absolutos e propor a interpretação do direito de marcas à luz dos seus usos justos por terceiros, usos estes que seriam baseados na noção de necessidade<sup>55</sup> e equidade<sup>56</sup>.

Em outras palavras, as críticas são voltadas ao comportamento das empresas que encaram os direitos marcários como direitos absolutos, tal como ocorre com as patentes e os direitos de autor enquanto tais direitos estiverem em vigor, ou com a sua expansão desenfreada no que se refere ao tempo de duração e escopo do objeto de proteção. No entendimento de Lemley (1999), encarar o direito marcário como *right in gross* seria deixar de atrelar a sua proteção à necessidade de preservar a reputação e *goodwill* da marca<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Seriam estes referentes ao uso de marcas genéricas, uso nominativo, uso justo (ou descritivo) paródia e uso com base na doutrina da funcionalidade. Todos estes usos serão melhor discutidos nos capítulos subsequentes.

<sup>56</sup> O conceito de equidade é mais comum no direito norte americano e se refere, em suma, a um conjunto de princípios gerais de direito, que são aplicados quando a lei ou procedimento, como fonte de direito, se mostram insuficientes, com lacunas ou inadequados para a resolução do conflito. Para o julgamento de casos envolvendo o direito marcário com base na equidade, vale o exemplo da aplicação do instituto das *laches* (atraso não razoável na perseguição do direito, deixando que a situação guerreada se consolide no tempo) e nos casos de *cyberquatting* e reconhecimento da má-fé. Estes casos também serão melhor discutidos nos capítulos seguintes.

<sup>57</sup> O tema será explorado em mais detalhes no capítulo que trata da expansão dos direitos de marca, notadamente no item I.3.1

Neste ponto, Carrier (2004) é enfático ao criticar os fundamentos utilitários que justificam o direito de marca, os quais, na sua visão, são sobreestimados, não se sabendo, de fato, em que medida os incentivos que ela busca criar são efetivamente alcançados e que o perigo do direito de propriedade se tornar ilimitado é ainda mais evidente no caso dos direitos de propriedade intelectual.

Entretanto, a resistência apresentada por estes críticos no que se refere à propertização das marcas pode ser atribuída ao fato de que estes entendem o sistema marcário com base no regime adotado em países de *common law*, como é o caso dos Estados Unidos, onde o direito sobre a marca surge em decorrência do seu primeiro “uso comercial” por uma empresa (“*first to use*”) – e onde o registro, por sua vez, tem caráter meramente declaratório de uma situação de fato já estabelecida – com fundamento teleológico no princípio de repressão a concorrência desleal, e não a partir da aquisição de um direito e que apenas surge quando outorgado pelo Estado mediante pleito específico ao órgão competente (“*first to file*”) e a expedição de um título de propriedade, como se observa em muitos países, inclusive no Brasil.

Por conta destas características distintas, é fácil perceber que, com base no segundo panorama, a propriedade das marcas é um conceito muito mais palpável e que visa possibilitar a certeza sobre a existência do direito e uma maior segurança jurídica aos seus titulares no momento de exercê-los sobre terceiros, sobretudo na ocorrência de litígios.

Nas palavras de Gama Cerqueira (1982, p. 941), “o registro atributivo incentiva os interessados a recorrer a ele, cooperando, assim, para o estabelecimento de um regime de certeza e segurança”.

Além disso, vale ressaltar que o licenciamento de marcas, e que foi objeto de censura por parte destes críticos, normalmente ocorre em condições que permitem o controle da qualidade do licenciante, que tem o maior interesse em fazê-lo, sob pena de afetar a unicidade de seu próprio sinal distintivo, enquanto que o mesmo é verdade com relação à cessão, pois, dependendo da transação econômica e condições envolvendo a venda da marca, os usos destoantes do que previsto originalmente poderão impactar negativamente no seu valor de mercado do objeto da transação, no caso, a marca.

E ainda que haja alguma alteração na qualidade do produto objeto da marca transacionada, Calboni (2007) explica que a noção de controle de qualidade é muito subjetiva para ser utilizada como justificativa para rechaçar a propertização das marcas e, consequentemente, para dificultar as operações de licenciamento ou venda de marcas *a priori* e que as Cortes devem focar suas atenções para os efeitos gerados por estes licenciamentos ou vendas nos casos concretos e se acarretam efetivamente na confusão do público.

Acrescente-se que a propriedade no que se refere às marcas é relativa e pautada no princípio da especialidade, pois que se restringe a certos produtos ou serviços, mesma razão pela qual não se poderia abonar o entendimento de que a consideração sobre o aspecto proprietário das marcas tiraria os termos que as compõem do domínio comum, na medida em que tal propriedade deve ser exercida dentro dos limites dos produtos designados, como, ainda, é restrita ao uso do sinal distintivo na sua função marcária, ou seja, em seu significado secundário.

Ou seja, o fato de se reconhecer a marca como um direito de propriedade não significa admitir a sua oponibilidade em toda e qualquer circunstância mesmo porque, tal qual qualquer direito de propriedade, o direito marcário não é absoluto, enquanto que, não é pelo fato de que eventuais comportamentos oportunistas de terceiros possam advir do exercício do direito é que o próprio direito (de propriedade) deva ser questionado.

E é justamente por esta razão que há a necessidade de se apurar até que ponto o exercício deste direito pode ser considerado abusivo e que possa, de fato, representar um comportamento condenável a luz do direito.

Tal ponderação é de grande importância, ainda mais quando se constata que, de forma geral, se firmou nas últimas décadas uma tendência de ampliação da aplicação dos direitos de marca para garantir maior proteção jurídica aos seus titulares, o que, em certa medida, pode ser atribuído a construções doutrinárias e jurisprudenciais dos Estados Unidos – de onde emerge significativa atividade acadêmica com relação ao estudo do tema – e que exerce grande influência na prática jurídica brasileira em temas relativos à propriedade intelectual.

A partir da inspiração do direito norte-americano é que se pode observar, não raro, a adoção pelos operadores do direito de institutos como o *trade dress*<sup>58</sup>, a teoria da diluição<sup>59</sup>, o *merchandising*, o *contributory infringement*<sup>60</sup>, o *cybersquatting*<sup>61</sup>, entre outros<sup>62</sup>, a sua aceitação pelos Tribunais Brasileiros, conforme serão vistos mais adiante.

Tratam-se de preceitos que expandem a proteção marcária além da sua faceta tradicional (princípio da especialidade das marcas e risco de confusão), mas cuja aplicação, em alguns casos, se faz imperiosa para a preservação da reputação (valor comercial) da marca, também resguardada por lei e com devido respaldo nos princípios da repressão a atos de concorrência desleal e do enriquecimento ilícito, recepcionados pelo ordenamento brasileiro.

Em outras palavras, tais doutrinas têm justamente em comum o fato de preverem a proteção da marca como um bem em si mesmo e que consideram indevido o uso do sinal distintivo por terceiros, ainda que desvinculado da sua função marcária e utilização no comércio, razão pela qual muitos doutrinadores discutem até que ponto os direitos de marca devem maximizar os lucros dos seus titulares a custo do consumidor e de competidores (LAMLEY, 1999).

Como se vê, a existência destes institutos permite o extravasamento da sua aplicação da proteção marcária para situações em não seriam abarcadas pelo direito de marcas na sua percepção tradicional, o que, no entanto, não deve ser rejeitado *per se*; ao contrário, é natural a evolução doutrinária sobre o tema e que revela um aprimoramento do pensamento jurídico do direito marcário para melhor atender aos anseios dos seus destinatários.

Logo, em princípio, o uso estratégico das marcas decorre da capacidade das firmas de se apropriarem dos lucros que são gerados por ela, o que se dá essencialmente ao usufruírem vantagens comerciais em vista da reputação dos sinais distintivos que assinalam seus produtos e em relação aos quais muito se

<sup>58</sup> Conjunto-imagem ou configuração de produto que, por si só tem função e capacidade de identificar a origem do produto.

<sup>59</sup> Impedir a deterioração de um sinal renomado em prejuízo do titular da marca, apenas.

<sup>60</sup> Que admite a ação do titular contra terceiro que auxilia ou contribui para que outrem infrinja seus direitos de propriedade intelectual. No Brasil, pode-se inferir a sua recepção indireta pela lei, porém, atrelada à proteção de patente, nos artigos 42 § 1º e 185 da Lei nº 9.279/96.

<sup>61</sup> Usurpação de marcas alheias na seara dos nomes de domínio e uso na Internet

<sup>62</sup> Embora não tão corriqueiros no Brasil, outros exemplos podem ser visualizados no Direito norte-americano como a doutrina no “Initial Interest Confusion” e “Post-sale Confusion”

investiu como forma de atração do público consumidor ou mesmo para a administração dos riscos quanto a uma eventual perda da reputação da marca.

Tal apropriação somente é possível após a aplicação de bem-sucedidas práticas empresariais e de *marketing* pelas firmas e cuja exploração não pode ser condenada, como, por exemplo, a criação de uma (natural) barreira à entrada de novos concorrentes, em decorrência do rápido poder de atração de uma dada marca e da fidelidade do consumidor ao produto por ela grifado, o estabelecimento de condições negociais mais favoráveis para a empresa titular para o licenciamento de sua marca para terceiros ou repasse de preço mais elevado do seu produto para o público (e que estará disposto a pagá-lo) em relação a produtos idênticos de concorrentes, apenas para citar algumas.

## I.5 A expansão dos direitos de marca

A relevância do fenômeno da expansão dos direitos de marca para o presente estudo reside no fato de que as mais modernas modalidades de proteção às marcas e sinais distintivos podem ser usadas como meio facilitador para a concretização de condutas abusivas, uma vez se admitem a ampliação destes direitos para além do âmbito da proteção tradicional – pautada no princípio da especialidade, apenas em prol do resguardo aos consumidores, evitando o seu risco de confusão – o que poderá dar munição aparentemente legal aos titulares de marcas que pretendem fazer valer tais direitos mesmo em situações que não estão em conformidade com os objetivos que o direito marcário visa resguardar.

Este tópico visa mostrar a importância da construção de doutrinas legais que dão suporte a proteções adicionais em favor dos titulares de direitos de marca, caso a caso, de modo a enfrentar o uso da marca na modernidade e que veio no sentido de reconhecer a necessidade de proteção do valor da marca construído pelos seus titulares (MCKENNA, 2007), bem como demonstrar a dificuldade da aplicação adequada destes institutos em algumas circunstâncias. Eventuais incertezas quanto à melhor forma de aplicação destes direitos são justamente as brechas que podem ser encontradas para a configuração do abuso de direito por parte de alguns titulares.

Conforme indicado no item anterior, pode-se afirmar que está consolidado o raciocínio de que a finalidade histórica do sistema marcário está respaldada em um “modelo de transmissão de informação”<sup>63</sup> (BONE, 2005) para evitar o risco de confusão do consumidor quanto à origem do produto ou da sua associação indevida com marcas de terceiro, supondo que estes tenham alguma afiliação, ainda que não haja dúvida quanto suas diferentes origens<sup>64</sup>.

Ademais, a proteção jurídica que é garantida tradicionalmente às marcas e seus titulares se dá somente dentro de um certo contexto, para assegurar que o sinal distintivo perfaça sua função diferenciadora no comércio<sup>65</sup> e, mais ainda, em um específico ramo de atividade no qual aquele sinal é ou pretenda ser usado, para evitar a sua usurpação indevida por terceiros que concorram neste segmento de mercado. Trata-se aqui do princípio da especialidade, que delimita as fronteiras da proteção marcária e, logo, norteia a aferição da existência ou não de possíveis conflitos entre sinais distintivos detidos por duas ou mais empresas para a aplicação das cabíveis normas legais.

Porém, como visto, após uma visão geral do que entende sobre o papel das marcas, não é incomum observar que algumas delas adquirem ao longo do tempo um exacerbado reconhecimento pelo público e tenham impacto mais significativo no próprio comportamento do consumidor, o que ocorre quando estas marcas ultrapassam os limites da realização de suas funções originárias.

Nestas condições, a marca se torna tão distintiva e singular que muitas vezes ocorre uma elastização do que se entende como sendo uso de terceiro suscetível de causar confusão<sup>66</sup> e, de forma ainda mais poderosa, toma forma a partir do momento

<sup>63</sup> Nas palavras de Bone (2005, p. 549) “The core of trademark law, as it is understood today, is based on a model which I shall call the ‘information transmission model’. This model views trademarks as devices for communicating information to the market and sees the goal of trademark law as preventing others from using similar marks to deceive or confuse consumers”

<sup>64</sup> Veja-se que tais hipóteses foram originalmente previstas no que seria equivalente à lei de marcas norte-americana (“Lanham Act”), denominadas naquele como confusão em relação à fonte (confusion as to the source); confusão em relação ao patrocínio ou afiliação (confusion as to sponsorship or affiliation); e confusão reversa (reverse confusion) e que, embora esta última não recepcionada abertamente pela Lei nº 9.279/96, é suscitada pelos operadores do direito como sendo a hipótese em que uma empresa mais famosa para a adotar a marca mais antiga de uma empresa menor, fazendo crer que a marca provém originalmente da primeira.

<sup>65</sup> No Brasil, por exemplo, tal delimitação está bem definida em lei, no artigo 128 da Lei nº 9.279/96, quando o legislador condiciona a obtenção de registro marcário mediante a comprovação da atuação lícita e efetiva da empresa no ramo de atividade envolvendo os produtos e serviços que serão abarcados pelo futuro registro marcário.

<sup>66</sup> A criação de conceitos como *initial interest confusion* e *post sale confusion* comprovam a tendência de esticar ao máximo as normas legais para compreender circunstâncias fáticas em que a confusão

em que o sinal conquista atributos que o torne desprendido do objeto que visava diferenciar, o que acontece quando a decisão de compra não necessariamente tenha sido motivada pelo produto em si, mas em razão da marca nele apostada, haja vista o seu apelo e persuasão comercial.

A função comunicativa das marcas pavimenta a construção da reputação e *goodwill* do sinal distintivo, atingindo o seu ápice quando a marca adquire um valor patrimonial (*brand equity*) e que, neste aspecto, seria objeto de direito de propriedade do titular para impedir a sua usurpação por terceiros<sup>67</sup>. De fato, quando a marca se torna emancipada do produto ou serviço, passa a existir um desejo das empresas de proteger ao máximo tal poder atrativo contra potenciais ações de terceiros que possam acarretar no enfraquecimento da distintividade ou denegrimento do sinal – em outras palavras, na sua diluição – e, logo, na deterioração do seu valor econômico.

Com efeito, outro cenário semelhante ocorre quando elementos visuais, aparentemente banais, detém ou adquirem uma notável distintividade quando utilizados de forma conjunta e sistemática por uma empresa e passam a ter capacidade diferenciadora semelhante a das marcas, provocando no público consumidor um reconhecimento imediato do produto e da sua origem única. Dá-se o nome de *trade dress* ao conjunto ou configuração visual característica de um produto ou serviço, cuja roupagem tem o condão de causar tal impressão nos consumidores.

Além disso, a marca pode se tornar tão expressiva que passa a se tornar literalmente um produto, assinalando uma infinidade de bens, como camisetas,

---

pode ocorrer, mais precisamente, para flexibilizar o entendimento tradicional de que a confusão, quando ocorre, se dá necessariamente no momento da compra pelo consumidor. Isso porque a primeira hipótese considera a possibilidade de confusão também antes da compra, enquanto que o segundo a considera posteriormente. Nestes casos, procura-se evitar o risco de confusão de outros potenciais compradores que possam visualizar o produto fora do ponto de venda, e não mais o comprador “original”, na medida em que a confusão ocorre, por exemplo, após a compra do produto, no caso da *post sale confusion*. Tratam-se de institutos pouco explorados no Brasil, mas consolidados nos EUA.

<sup>67</sup> A visão proprietária das marcas como forma de impedir a apropriação por terceiros do *goodwill* por trás destes sinais, ou seja, fora do âmbito do princípio da especialidade é bastante controversa. Tal questão será tratada algumas vezes ao longo deste artigo. Além disso, particularmente sobre o *goodwill*, Bone (2005) afirma que existem diversos tipos de *goodwill* e ao mencionar que “Judges and lawyers should be careful to identify the type of goodwill at stake in a trademark case and explain why protecting it serves information transmission goals. Sometimes broad liability may be justified because of the high enforcement costs of tailoring protection to fit information transmission policies more closely. But broad liability should never be justified simply on the ground that trademark law prevents goodwill appropriation. Until this form of justification is eliminated, we cannot hope to achieve a sensible and coherent body of trademark law”.

bonés, entre outros, que são objeto de desejo exclusivamente em razão da marca que os assinala, afinal de contas, a marca nesta hipótese é o fator único e central que motiva a compra destes produtos. Sendo assim, o titular tem o direito de controle do uso de sua marca apenas por fornecedores autorizados para evitar associações de sinais indesejados à sua marca. Trata-se do direito de *merchandising*, que hoje é responsável pelo estabelecimento de uma linha de negócio que, em particular, é especialmente valiosa no mercado esportivo.

Tais fenômenos decorrem de investimentos das firmas em campanhas de publicidade e *marketing* em massa, eficazes o suficiente para incutir na mente do consumidor as mensagens desejadas pelo produtor e, por conseguinte, são capazes de induzir o primeiro ao comportamento de compra do seu produto ou serviço.

Outra construção do direito foi a definição da modalidade de infração por contribuição (*contributory infringement*), que se refere às condutas de terceiros que não praticam a infração marcária de forma direta, mas que sabidamente induzem ou contribuem para a concretização do ilícito pelo infrator, o que também é passível de reprimenda legal. O debate é bastante acalorado no âmbito da Internet no que se refere à responsabilização de provedores de acesso ao disponibilizarem sítios para a venda de produtos contrafeitos. Também na seara da Internet reside a discussão sobre a prática do *cybersquatting*, como sendo o registro indevido de domínios que incorporam marcas famosas e conhecidas de terceiros, apenas para oferecerem a venda tais domínios para os reais titulares das marcas e se locupletar indevidamente.

Nestes casos, fica claro que a doutrina tradicional de marcas parece não mais dar conta de apaziguar as relações jurídicas que são formadas em um mercado dinâmico e competitivo como o de hoje, em que o uso da marca tomou proporções que ultrapassam em muito a sua função histórica.

Por conseguinte, não surpreende que tenha sido necessária a evolução do direito marcário para acompanhar as mudanças das práticas das firmas no que tange à utilização de sinais distintivos como elemento de diferenciação perante concorrentes para acompanhar as transformações do mercado e abranger as hipóteses em que a marca tem diversas facetas, sob pena de tornar este ramo do direito irremediavelmente insatisfatório para o enfrentamento dos conflitos que envolvam o uso de sinais distintivos no mercado.

A seguir, comentar-se-á algumas das hipóteses em que se pode constatar a ocorrência da extensão dos direitos marcários. Será abordado inicialmente o contexto histórico que levou à criação da teoria da diluição e as controvérsias que cercam tal teoria desde a sua criação até os dias de hoje. Em seguida, serão discutidas algumas questões sobre a consolidação do instituto jurídico do *trade dress* e dos direitos de *merchandising*. Por fim, será objeto de rápido estudo o *contributory infringement* e o *cybersquatting*.

### I.5.1 Diluição

A literatura aponta [PATTISHALL (1977); MOSKIN (1993); DONAHEY (2004); STRASSER (2006)] que os alicerces da teoria da diluição que conhecemos nos dias de hoje foram, de forma precursora<sup>68</sup>, construídos por Frank I. Schechter<sup>69</sup> em seu artigo seminal “*The rational basis of trademark protection*”, originalmente publicado no ano de 1927<sup>70</sup>, e que tinha como mote a necessidade de proteção da reputação e *goodwill* agregado às marcas, os quais, na visão do autor, são os aspectos mais relevantes quando se fala da proteção moderna às marcas, que tem como maior valor o seu poder de venda<sup>71</sup>, dada a sua capacidade de capturar a atenção do consumidor.

Tais predicados, contudo, não eram considerados pelas Cortes, onde as questões marcárias eram enfrentadas sob a perspectiva da proteção tradicional assegurada a estes sinais distintivos, tomando como base apenas a sua função

<sup>68</sup> Embora Strasser (2006) aponte que a teoria da diluição já seria desde antes aplicada pelas Cortes alemãs por meio da Lei de Concorrência Desleal e Código Civil alemãos, de onde Schechter teria extraído o conceito de coibir a exploração de reputação de marca de terceiro ao analisar uma decisão judicial exarada por um dos Tribunais alemãos. Além disso, para tratar dos fundamentos da diluição, Schechter apontou que estes já teriam sido discutidos em uma ação judicial que tramitou perante a Corte Judicial Inglesa no final do século XIX, na qual se discutiu o uso (indevido) da marca KODAK para assinalar bicicletas.

<sup>69</sup> Como aponta Moskin (1993, p. 26), curiosamente, o nome da teoria não teria sido cunhado por Schechter, embora seja pacificado o entendimento na literatura de que o autor foi o primeiro a consolidar as ideias que respaldam a justificativa da existência do instituto.

<sup>70</sup> O trabalho foi republicado no Trademark Reporter nº 334, volume 60, pg. 334-352 (1970) sob o mesmo título “The Rational Basis of Trademark Protection”.

<sup>71</sup> No referido trabalho, Schechter (1970, p. 337) comenta que “To describe a trademark merely as a symbol of good will, without recognizing in it an agency for the actual creation and perpetuation of good will, ignores the most potent aspect of the nature of a trademark and that phase most in need of protection (...”).

identificadora dos produtos e da sua origem, visão esta que era tida pelo autor como “obsoleta”<sup>72</sup> (SCHECHTER, 1970).

A teoria da diluição dá um passo além e protege a função comunicativa e persuasiva das marcas, concretizada pela sua capacidade de atrair o público (STRASSER, 2006). Como visto antes, a construção desta teoria representa uma evolução do raciocínio jurídico sobre o papel das marcas e que decorreu do reconhecimento da extrema relevância destas funções desempenhadas por tais sinais distintivos, ultrapassando a noção superficial de que as marcas se prestam apenas para impedir o risco de confusão do consumidor, o que é somente um aspecto compreendido pela função informacional e distintiva e que também é do interesse social a construção de uma política pública resguardar a realização pelas marcas das suas demais funções.

Na esteira deste raciocínio, Schetcher (1970) considerava que o ponto primordial a ser ponderado quando se fala das proteções a serem garantidas pelo sistema marcário é a necessidade de “preservação da unicidade”<sup>73</sup> da marca, o que nada mais é do que a noção da presença única e singular daquela marca no mercado (PATTISHALL, 1977), o que permite ao consumidor atrelar a marca a sua origem correta, de forma imediata, dado o forte cunho informacional que o sinal carrega. A unicidade da marca, portanto, seria o fator determinante que torna possível atingir a mente do público no seu nível mais profundo, com o fito de cumprir o seu desejado poder de atração e de venda em decorrência do magnetismo que esta exerce no consumidor.

Com base nestas premissas é que o uso indevido de marcas idênticas ou similares àquelas com grande reputação por outras empresas, concorrentes ou não, pode levar a ofuscação<sup>74</sup> ou maculação<sup>75</sup> da marca. A ofuscação ocorre quando há

<sup>72</sup> “We have seen that the proper expansion of trademark law has been hampered by obsolete conceptions both as to the function of a trademark and as to the need for its protection”. (SCHECHTER, 1970, p. 341)

<sup>73</sup> Neste sentido, Schechter (1970, p. 345) discorre que “(...) Our conclusion that the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection is fortified by the doctrine that has developed within recent years in German law on this same point”.

<sup>74</sup> No inglês, blurring. Staffin (1995, p. 118) define esta modalidade de diluição como sendo “(...) the ‘classic’ or ‘traditional’ strand of the dilution doctrine. (...) defined the injury caused by blurring as distinct from confusion since it ‘occurs when an awareness that a particular mark signifies a single thing coming from a single source becomes instead an unmistakable, correct awareness that the mark signifies various things from various sources’.

<sup>75</sup> No inglês, tarnishment. Staffin (1995, p. 131) faz a devida comparação entre blurring e tarnishment ao explicitar que “While the dilution by blurring doctrine seeks to protect the uniqueness and distinctiveness of a mark, the dilution by tarnishment theory strives to prevent the diminution of the

uma diminuição no caráter distintivo e na percepção do público quanto à unicidade da marca no mercado, enquanto que a maculação toma forma quando a marca famosa passa a ser associada a valores denegritórios ou indesejados.

Para incorrer em tal análise, não se pode fugir da avaliação quanto ao espectro de distintividade da marca relevante<sup>76</sup> devendo ser compreendido que quanto mais distintiva e famosa uma marca é, maior proteção deve ser assegurada ao sinal sob este aspecto, o que foi considerado por Schechter (1970) em seu estudo<sup>77</sup>. No jargão jurídico, tais sinais podem ser definidos como sendo “marcas fortes”.

Tal apontamento é relevante, pois, embora seja pacífico o entendimento de que o nível de distintividade da marca é determinante na avaliação da teoria da diluição, existem posições divergentes a respeito da necessidade ou não de concomitância dos elementos “distintividade” e “fama” ou se a teoria apenas atenderia aos interesses das marcas excepcionalmente famosas, ou seja, aquelas que podem ser reconhecidas como de alto renome, o que também é objeto de controvérsia no Brasil, como se verá mais adiante.

A justificação legal da referida teoria tem respaldo na compreensão do direito marcário como propriedade (MOSKIN, 1993), o que difere da visão que deu origem à proteção tradicional das marcas, que tem como fundamento o princípio de repressão à concorrência desleal<sup>78</sup> (GREENE, 2003). Tal diferenciação reside no

positive, quality-connoting associations the holder has labored to create through advertising and promotion".

<sup>76</sup> O espectro ou hierarquia de distintividade das marcas considera a existência de quatro categorias de marcas, sendo elas, da mais forte para a mais fraca, as i) marcas cunhadas (fanciful marks), aquelas formadas por palavras inventadas e sem qualquer significado no vocabulário comum, servindo apenas para funcionarem como identificadores de produtos ou serviços, valendo o exemplo da expressão KODAK para qualquer produto ou serviço; ii) marcas arbitrárias, aquelas formadas por palavras que existem no vocabulário, mas que não têm qualquer relação com o produto ou serviço assinalado, valendo o exemplo para expressão CHOCOLATE para roupas ou SHELL para combustíveis; iii) marcas sugestivas, aquelas formadas por palavras que têm uma relação indireta com o produto ou serviço assinalado, mas que ainda exigem algum esforço mental e imaginativo do público para relacioná-los, dando-lhes apenas uma dica inicial, valendo o exemplo para a expressão HEARTWISE para comidas saudáveis; e, a única delas não passível de proteção, as iv) marcas descritivas, que são aquelas que tem uma relação direta com o produto ou serviço assinalado. Com base nestas premissas, Schechter (1970, p. 343) assim expôs que “The rule that arbitrary, coined or fanciful marks or names should be given a much broader degree of protection than symbols, words or phrases in common use would appear to be entirely sound”.

<sup>77</sup> “The real injury in all such cases can only be gauged in the light of what has been said concerning the function of a trademark. It is the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or name by its use upon non-competing goods. The more distinctive or unique the mark, the deeper is its impress upon the public consciousness, and the greater its need for protection against vitiation or dissociation from the particular product in connection with which it has been used” (SCHECHTER, 1970, p. 342)

<sup>78</sup> Nos termos do artigo 10 bis (2) da Convenção da União de Paris, consideração ato de concorrência desleal aquele que “(...) é contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial”.

fato de que, na primeira hipótese, o titular da marca pode se insurgir contra uso de terceiros de marcas idênticas ou semelhantes independente da existência do risco de confusão e, logo, da existência de uma relação de concorrência entre as empresas, o que, por outro lado, é condição necessária para a análise realizada com base no segundo aspecto.

Não obstante, não se pode deixar de creditar o racional da teoria também ao princípio que o uso da marca em conformidade com práticas honestas do mercado em matéria comercial. Veja-se que Carter (1990) explicou que o alicerce teleológico da proteção anti-diluição é também o de coibir o *free riding*<sup>79</sup> e comportamentos parasitários de outros agentes do mercado, quando se reconhece, em alguns casos, que a marca atrai este tipo de conduta, mesmo por firmas não concorrentes.

Outros autores, como Strasser (2006), apontam para o aspecto utilitário da proteção, pois isto daria incentivos ainda mais fortes às firmas para investir na construção de marcas fortes e famosas, o que é de interesse do mercado ante o caráter informativo destes sinais, embora tal aspecto seja rechaçado por Bone (2005) ao afirmar que o incentivo a ser garantido pela política pública que baseia o direito de marcas deve ser voltado para o direito da empresa de ter retornos financeiros que a motive permanecer engajada em sua atividade empresarial, não podendo se levar a finalística de coibição do *free riding* ao extremo<sup>80</sup>.

Ainda na visão de Bone (2005), existem custos sociais atrelados a este tipo de posicionamento, quando se cogita, a título exemplificativo, o aumento de preços de forma indiscriminada ou a ocorrência de posturas abusivas por parte dos titulares ao tentarem impedir o uso de marca por terceiros fora do contexto comercial, ou no discurso popular para a realização de críticas ou paródias, ou até mesmo utilizar sua marca como subterfúgio para conseguir uma proteção eterna sobre objetos que seriam, na realidade, protegíveis por meio de patentes ou direitos autorais, estes com limitação no tempo.

---

<sup>79</sup> “Dilution thus has its ‘roots in the idea that investments in the future of a brand that make it appealing to consumers should not be undermined by others who seek a free ride, whether on the work that produced the goodwill underlying’”. (BONE, 2005, p. 619)

<sup>80</sup> O Autor se posiciona da seguinte forma: “The economic argument for condemning goodwill appropriation is based on incentives: the assumption is that a firm will invest optimally in producing goodwill when it expects to be able to capture all the benefits. (...) First, an economic incentive analysis does not, in fact, support giving a firm the right to capture all the benefits of a socially desirable activity; it only supports a right to capture enough of the benefits to cover the costs of engaging in the activity (...) Third, and perhaps most important, there are social costs to allowing a firm to monopolize a mark on a broad misappropriation principle (...) All of these social costs must be balanced against the social benefits” (BONE, 2005, p. 618)

Antes que se prossiga na análise do tema, é importante destacar que não se pode tratar da evolução histórica da diluição sem examinar como ela vem sendo aplicada nos Estados Unidos, berço da teoria, desde a sua criação.

Por mais de 50 anos, a teoria da diluição foi aplicada nos Estados Unidos por meio do sistema da *common law*, ou seja, sem que houvesse a qualquer codificação em lei, chegando a ser paulatinamente incorporada a algumas leis estaduais, ocasião em que ainda havia bastante discrepância acerca dos critérios de análise a serem utilizados pelas Cortes, enquanto ainda existiam discussões se tal teoria deveria também socorrer marcas com menor grau de distintividade, mas relativa fama, aquelas que adquiriram distintividade pelo uso<sup>81</sup> ou se ela seria aplicável em relação a marcas para produtos/serviços não concorrentes ou se o risco de confusão deveria ser considerado nesta análise.

Em vista destas controvérsias, esforços vinham sendo empreendidos para a consolidação de um estatuto que regulasse a matéria em âmbito federal, que vinham sendo capitaneados de forma enfática pela Associação Internacional de Marcas (International Trademark Association – INTA) que organizou Comissão específica para tal propósito em meados de 1988, quando então ainda era intitulada United States Trademark Association – USTA.

Mesmo após alguns percalços, o engajamento da associação culminou no reconhecimento normativo da teoria da diluição, com a criação, em 1995, do *The Federal Trademark Dilution Act* ("FTDA"), o qual emendou a Lei da Marcas Federal, conhecida naquele país como *Lanham Act*, contido no Título 15, Capítulo 22 do Código dos Estados Unidos (15 U.S.C. ch 22. §§ 1051 a 1141). Em 2006, o FTDA foi revisado pelo *Trademark Dilution Revision Act* ("TDRA"), o que também foi provocado por iniciativas da INTA para que se passasse a reconhecer que proteção deve incidir quando há a mera suscetibilidade ou risco de diluição, como ocorre com a confusão.

De acordo com a seção 43 (1) do Lanham Act (U.S.C. § 1125) atualmente em vigor:

o titular de uma marca famosa e que é distintiva, inherentemente ou por caráter distintivo adquirido, terá direito à uma injunção contra outrem que, a qualquer momento após a marca do titular ter se tornado famosa, inicie uso da marca ou nome empresarial no

---

<sup>81</sup> Trata-se aqui da distintividade adquirida, que será abordada com mais profundidade nas explanações a serem realizadas no tópico que tratará da proteção do trade dress.

comércio que é suscetível de causar diluição por ofuscação ou por maculação da marca famosa, independente da ocorrência ou não do risco de confusão, relação concorrencial ou dano econômico real<sup>82</sup>.

Tais conceitos devem ser aferidos nos casos concretos de acordo com a lista de fatores e/ou definições previstas nos artigos subsequentes e seção 45 do diploma legal, bem como as hipóteses em que ela não pode ser aplicada<sup>83</sup>, os quais, harmonizaram, em alguma medida<sup>84</sup>, a compreensão quanto à definição do instituto

<sup>82</sup> Texto completo e original da seção 43 (c) (1) do Lanham Act (15 U.S.C. § 1125 c, 1). “Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner’s mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury”.

<sup>83</sup> Texto completo e original da seção 43 (c) (2) (3) do Lanham Act. (2) Definitions. (A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties. (ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark. (iii) The extent of actual recognition of the mark. (iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(B) For purposes of paragraph (1), “dilution by blurring” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark. (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark. (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark. (iv) The degree of recognition of the famous mark. (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark. (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

(C) For purposes of paragraph (1), “dilution by tarnishment” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

(3) Exclusions The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with— (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner. (B) All forms of news reporting and news commentary. (C) Any noncommercial use of a mark.

<sup>84</sup> Mesmo com a existência de um enunciado federal com a colocação dos parâmetros de como se deve aferir a hipótese da proteção por diluição, existem discrepâncias quanto ao entendimento das Cortes de Apelação norte-americanas da 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Regiões quanto à necessidade de que a marca seja, de forma cumulada, inherentemente distintiva e famosa – considerados, portanto, como dois requisitos separados – ou se a noção de distintividade já estaria abrangida pela fama. O debate tem origem quando se analisa marcas com distintividade adquirida, o que, para muitos, seria um critério para se aferir o requisito “fama”, mas não o requisito “distintividade” (que deverá ser intrínseca), enquanto que, para outros, “fama” e “distintividade” seriam sinônimos para fins de aplicação da lei, entendimento este que é defendido por J. Thomas McCarthy, uma vez que não faria sentido a existência de um requisito “distintividade” já que ele é premissa básica para a proteção marcária per se – sendo irrelevante se é inherente ou adquirida – e que o uso das expressões, de forma concomitante, ocorre com mero propósito de ênfase (DONAHEY, 2004; STRASSER, 2006). Na visão de Donahey (2004), o primeiro entendimento deveria prevalecer, justamente com o propósito de limitar a aplicação da teoria da diluição aos casos mais excepcionais, e que o diferente sentido das

e das características que tornam uma marca passível de sofrer diluição e, logo, merecer o resguardo da lei.

Em linhas gerais, portanto, pode-se afirmar que a incidência da teoria da diluição apenas ocorre em casos de marcas de alto renome ou que ostentam alto grau de reconhecimento ou arbitrariedade, cuja unicidade – principal fator autorizador da proteção contra diluição – lhe confira um caráter distintivo extremamente relevante, e que, em razão desta qualidade, a marca acaba atraindo o interesse de oportunistas no mercado que se utilizam indevidamente de tal sinal para se aproveitar da sua reputação, ensejando não apenas no aproveitamento ilícito do prestígio alheio como, o enfraquecimento, por ofuscação ou maculação da força atrativa do sinal e perda da capacidade de transmitir ao público a informação da origem única do produto/serviço.

Assim, a teoria da diluição teria o condão de impedir a proliferação da adoção e uso, que não é ao acaso, de marcas famosas por terceiros para produtos/serviços não concorrentes<sup>85</sup>, o que ocorre justamente haja vista a sua intenção de aproveitar a aceitação imediata da marca mais antiga pelo público.

No entanto, não se pode deixar de reconhecer os desafios que surgem para possibilitar a aplicação adequada da teoria, o que decorre da dificuldade de se mensurar, na prática, conceitos como reputação e *goodwill* para então afirmar se uma determinada marca é forte o suficiente – e, logo, passível de sofrer diluição – para, ato contínuo, avaliar quando um ato de terceiro pode vir em detrimento da distintividade e reputação do sinal marcário.

A maioria dos casos em que uma potencial aplicação da teoria da diluição é suscitada paira em uma zona cinzenta por tratar de um fenômeno de difícil observação empírica, em muitos casos se baseia na presunção de que o uso

palavras teria ficado claro quando se analisa o histórico legislativo da comissão que aprovou o FTDA. Tal alinhamento também é consonante com as lições de Schetcher (1970) ao mencionar a importância do espectro de distintividade das marcas, não se devendo interpretar a palavra “distintividade” como um conceito único, mas, ao contrário, bastante variável.

<sup>85</sup> Alguns exemplos são trazidos por Schechter (1970) para cogitar quando o uso de marca é tendente a causar diluição por ofuscação, quando se admite a existência de bicicletas KODAK, conforme julgado já comentado que foi proferido pela Corte Inglesa, bem como restaurantes ou calças ROLLS ROYCE. Também é conhecido o precedente judicial exarado no ano de 1963 pela Corte de Apelação do 7º Circuito dos Estados Unidos, no caso *Polaroid Corporation v. Polaraid, Inc.*, que tratou do uso da marca POLARAID para refrigeradores e aquecedores, em ato atentatório à famosa marca POLAROID. Um exemplo de diluição por maculação pode ser visto no caso *Anheuser Busch v. Andy's Sportswear*, 40 U.S.P.Q.2d 1542 (N.D. Cal. 1996), em que a última fez uso da marca BUTTWEISER em camisetas.

desautorizado da marca por terceiros acarreta a diminuição da plena extensão dos direitos de propriedade do titular (MOSKIN, 1993, p. 131).

Ao longo de décadas a teoria da diluição foi alvo de críticas, tendo as mais representativas sido desenhadas nos trabalhos de Middleton (1952), Handler (1985), Moskin (1993) e Port (1994) mas que contribuiram para aprimorar o entendimento mais harmonioso sobre o tema (SWANN, 2003).

A premissa de Middleton (1952) se baseava na ideia de que a teoria da diluição seria um subterfúgio para conceder às marcas uma proteção absoluta (*"rights in gross"*), semelhante à das patentes ou *copyrights*, entendimento comungado por Port (1994), sinalizando que esta poderia criar barreiras à entrada de competidores. Tal raciocínio, contudo, já se considera superado, pois se reconhece, juridica e economicamente<sup>86</sup>, o caráter competitivo das marcas na dinâmica de mercado, que foi alçada a um importante instrumento da concorrência justamente pelo interesse público na preservação da unicidade das marcas para que ela possa realizar sua função informativa, além de estimular a concorrência por diferenciação e superação (qualidade).

Ademais, as barreiras à entrada impostas pelas marcas são aquelas referentes à dificuldade de concorrentes de superar a fidelização do público consumidor à marca mais antiga, mas que, evidentemente, trata-se uma vantagem legítima e competitiva, não sendo razoável cogitar que o direito deve intervir para regular um mercado meramente por conta deste aspecto.

Há que se lembrar ainda que práticas anticompetitivas remetem à noção de escassez e que não se pode atribuir à teoria uma redução significativamente relevante do número de marcas disponíveis para uso ou passíveis de criação, o que é virtualmente infinito.

E mesmo quando se fala da ampliação da proteção marcária para abranger a hipótese da diluição, como destacou Strasser (2006), não se pode falar em uma “superproteção” em decorrência da aplicação da teoria, pois ela pressupõe o atingimento da fama pela marca, o que difere enormemente da proteção patentária ou autoral, estas sim mais amplas, nas quais é irrelevante a existência de um valor

---

<sup>86</sup> Pensamento capitaneado pela Escola de Chicago, em contraposição à Escola de Harvard, notadamente por William M. Landes e Richard A. Posner no seu artigo *“The Economics of Trademark Law”* do ano de 1988.

tecnológico ou artístico para que a tal proteção será assegurada, pois que a sua fundamentação é distinta daquela que baseia o direito de marcas.

Já Handler (1985) demonstrou preocupação no que se refere à incerteza quanto aos parâmetros de análise a serem adotados para aplicar a teoria e dos riscos decorrentes do seu uso desenfreado para as bases do direito marcário vigentes no direito norte-americano. A este respeito, contudo, ainda que não se negue a dificuldade prática de aferição dos parâmetros necessários para se decidir pela aplicação da teoria em alguns casos, tal motivo não seria razoável para justificar a sua abolição, mas sim para incentivar o estabelecimento de normativas mais exatas e uniformes a serem aplicadas pelos Tribunais.

Na visão de Moskin (1993), uma aplicação mais racional da teoria da diluição demandaria a noção clara de como a marca pode ser enfraquecida e como se dão os prejuízos que a primeira visa remediar, tendo como base de que modo este processo cognitivo ocorreria na mente do consumidor<sup>87</sup>.

Para sustentar a importância deste ponto, o autor cogita a hipótese de que o uso por terceiro de uma marca, mas em outro ramo de atividade, poderia até mesmo contribuir positivamente com a imagem e capilaridade da marca e que apenas a efetiva prova de dano decorrente do uso de terceiro não concorrente é que poderia respaldar a alegação de que uma marca foi ou não diluída, não sendo, pois, adequado supor a sua ocorrência, de forma quase que intuitiva.

No entanto, vale lembrar que diferentemente do que ocorre com os danos que advém do risco de confusão – e que, como se sabe, são presumidos quando a infração é reconhecida – os danos advindos do enfraquecimento do poder atrativo do sinal distintivo resultam de um processo gradual e dissipado no tempo, mas que, não obstante, a “diluição é um câncer que, se deixado a se espalhar, irá, de forma lenta, mas inevitavelmente, destruir o valor publicitário de uma marca”<sup>88</sup>, razão pela qual a questão deve ser encarada sob este prisma.

---

<sup>87</sup> O autor aponta que: “If dilution is to be in principle remediable, the mental processes of consumers and other relevant users must be better understood. (...) Our understanding of the mental processes underlying the relevant legal concepts of dilution, good will or “commercial magnetism” are inadequate to the task of identifying precisely how or when a mark will be weakened” (MOSKIN, 1993, p. 135)

<sup>88</sup> No original, “Such confusion creates an immediate injury, while dilution is a cancer which, if allowed to spread, will inevitably destroy the advertising value of the mark.” Menção feita por Strasser (2006) ao texto de Callmann in “Unfair Competition, Trademarks and Monopolies” no julgamento do caso *Norm Thompson Outfitters, Inc. vs. General Motors Corporation* (112, Sec. 71.1, 3rd Ed. 1969).

Mesmo com tal constatação, Moskin (1993) é firme ao discordar com o caráter preventivo (ou, nas suas palavras, até mesmo hipotético) do instituto da diluição, sendo contra a criação de um estatuto próprio que prevesse a proteção contra a diluição – o que ocorreu com a FTDA, em 1995 – por entender que a maioria dos casos em que cogita a aplicação da teoria da diluição para preservar o valor publicitário e magnetismo comercial da marca poderia ser resolvido por meio do estatuto de marcas então em vigor naquele país (Lanham Act), que prevê uma gama bem abrangente de tipos de confusão que são sujeitos à reprimenda legal.

Tal opinião parte da premissa de que “casos [envolvendo a ocorrência da diluição de marca] sugerem que é necessário, como regra geral, existir algum tipo de associação na forma da existência de patrocínio ou confusão quanto à origem para que exista a maculação [da marca]”<sup>89</sup>.

Contudo, ao longo dos últimos anos, se pode constatar avanços no que se refere a coleta de dados empíricos para respaldar o fenômeno da diluição, tirando-a do patamar meramente intuitivo ou especulativo, bem como a sua percepção de forma mais concreta por meio de estudos que confirmam a real influência de uma marca no comportamento psicológico e cognitivo das pessoas<sup>90</sup> (JACOBY, 2001), que serve como gatilho<sup>91</sup> para o público operar com maior rapidez o acesso a sua memória (“memory trace”)<sup>92</sup>.

Este processo, todavia, poderá ser prejudicado quanto mais associações divergentes puderem ser feitas, quando será menor a capacidade de recuperar

<sup>89</sup> No original, “Other cases likewise suggest that there must generally be an association in the nature of sponsorship or source confusion for there to be tarnishment” (MOSKIN, 1993, p. 146)

<sup>90</sup> “Cognitive psychological research on what has been termed the ‘fan effect’ supports the concept of dilution. Think of a hub containing the name Tiffany joined by a spoke to a circle containing the information ‘an up-scale retailer of silver, crystal and jewelry on New York’s Fifth Avenue (...)’ The ‘fan’ associated with this famous mark is described as having a single spoke. Now consider that, sometime later, the consumer attaches to this same hub (the name Tiffany) a second spoke leading to another circle, this one containing the information ‘an up-scale furrier’. This ‘fan’ is described as having a spoke of two. Suppose, further, the same hub later acquires a third spoke leading to the information ‘a retailer of fine inlaid wood floors’. Considerable psychological research reveals that as the number of spokes increases, the speed and cognitive ease with which the individual is able to connect the hub (Tiffany) with the original information (‘an up-scale retailer of silver, crystal and jewelry on New York’s Fifth Avenue’) decreases. This is the essence of (...) ‘the lessening of the capacity of a famous mark to identify goods (...)’” (JACOBY, 2001, p. 32)

<sup>91</sup> Com efeito, Keller apud Beebe (2005, p. 13) defende que “When a stimulus node (...) is activated, associations that are stronger are those likely to ‘come to mind’ and to do so more quickly. Connections that are weaker and distal are less likely to result in ready recollection.”

<sup>92</sup> Soma-se a isto as ponderações de Kotler e Keller (2006, p. 269) ao tratar do branding (gestão da marca) como sendo o ato de “dotar produtos e serviços com o poder de uma marca”, quando os autores explicam que “o branding diz respeito a criar estruturas mentais e ajudar o consumidor a organizar seu conhecimento sobre produtos e serviços, de forma que torne sua tomada de decisão mais esclarecida e, nesse processo, gere valor à empresa”.

prontamente as informações relativas à marca original. Tal desdobramento provoca, assim, a erosão do poder de lembrança da marca famosa e mais antiga e, por conseguinte, um melhoramento na receptividade da marca mais recente e que se aproveitou do *goodwill* da primeira e das conexões mentais já presentes na mente do público em relação a esta.

Desta forma, a diluição nada mais é do que uma interferência no processo mental de assimilação de informações pelo consumidor sobre a marca, o que é ainda mais grave quando se considera a realidade do mundo moderno, tomada pelo turbilhão de informações que assolam a chamada era da informação, em que a habilidade de ser acessar, de forma rápida e precisa, o conhecimento é hoje um desafio ainda maior do que a produção das informações em si mesmas.

Assim, a unicidade de uma marca é cada vez mais um ativo de extremo valor para as firmas, mas também de fundamental importância para o consumidor, razão pela qual é evidente o interesse público na sua preservação.

Outrossim, um aspecto interessante a considerar é que as ações iniciadas pelas empresas no que se refere à preservação destes direitos muitas vezes são motivadas por questões relacionadas ao direito processual. O direito norte-americano, por exemplo, prevê a possibilidade de perda do direito de ação do titular de um direito na ausência injustificada de sua ação para preservá-lo (intitulado como "*laches*"), cuja demora pode causar prejuízos à parte contrária, que não poderá se ver obrigada a cessar o uso de uma marca após um longo período de uso, sob pena desta amargar inúmeros prejuízos após a realização de investimento próprios naquele sinal e ações de marketing. Tal demora também pode levar a perda do direito em razão dos efeitos que isso pode causar no mercado; no caso da diluição, a omissão da empresa pode levar a perda da distintividade da marca.

Destarte, a maior concretude quanto à efetiva ocorrência do fenômeno da diluição da marca em razão dos processos mentais que são desencadeados no pensamento do consumidor acabou por endossar o entendimento de que não há necessidade de produção de prova para demonstrar a ocorrência de danos decorrentes da diminuição do poder de venda da marca, que seriam oriundos do fenômeno da diluição do sinal distintivo<sup>93</sup>. Além disso, as incertezas quanto à análise

---

<sup>93</sup> A INTA ao apresentar uma petição na qualidade de amicus curie no famoso processo envolvendo as marcas VICTORIA SECRET e VICTOR'S LITTLE SECRET, em que esta última era utilizada para assinalar brinquedos eróticos, defendeu, com êxito, que esta poderia denegrir a marca da primeira ao

da ocorrência da diluição não seriam tão diferentes quanto àquelas que se colocam quando se trata da análise do risco de confusão. Tanto é assim que o *Lanham Act* foi alterado em 2006 para prever expressamente que não há necessidade de prova de ocorrência concreta da diluição de uma marca, bastando a revelação de evidências quanto ao risco de que ela ocorra.

A teoria da diluição é aplicada em diversas jurisdições, embora em muitas não haja referência expressa ao seu nome no corpo da lei, o que não impede, contudo, o seu uso sedimentado na prática jurídica, ainda que com algumas diferenças no que se refere aos seus elementos, penalidades e formas de compensação à empresa que atua no sentido de diluir a marca de outrem<sup>94</sup>.

O mesmo ocorre no Brasil, onde a proteção das marcas contra a sua diluição é defendida com tranquilidade por juristas especializados, naturalmente influenciados pela construção doutrinária norte-americana em vista do seu ineditismo, a qual também é reconhecida pelos Tribunais Brasileiros em diversos julgados em que tal matéria é suscitada<sup>95</sup>. No entanto, ainda existem divergências sobre qual seria a norma legal que daria respaldo à teoria da diluição em nosso território, já que, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, não existe na Lei da Propriedade Industrial uma definição expressa das hipóteses em que poderia ocorrer a diluição e, menos ainda, um rol de parâmetros a serem considerados no que se refere à elegibilidade das marcas, como se vê no artigo 43 (c) (1) (2) e (3) do *Lanham Act*.

Para autores como Cabral (2002), Correa (2009) e Milrot (2009), a teoria da diluição teria sido recepcionada pelo artigo 130, inciso III da Lei nº 9.279/96, o qual prevê que seria assegurado ao titular ou depositante o “direito de zelar pela sua integridade material ou reputação”, sendo a integridade um aspecto relacionado à distintividade e unicidade da marca – devendo-se evitar o seu enfraquecimento ou,

se fazer uma associação entre os sinais, dispondo que “Section 43(c) does not refer to ‘actual harm’ or to an ‘actual lessening’ of selling power – and none of the principles of statutory construction that petitioners espouse mandate adding those words to give plain meaning to the law.”

<sup>94</sup> Informações extraídas do fact sheet da INTA que trata sobre aspectos gerais sobre a diluição de marcas.

<sup>95</sup> Na Apelação Cível nº 2002.51.01.514660-7, julgada em 22.08.2006 e envolvendo as marcas DOUBLEMINT e DOUBLE SOFT; na Apelação Cível nº 2009.51.01.806947-3, julgada em 29.03.2011, envolvendo as marcas DELL e DELL DO BRASIL; ambos os recursos em trâmite pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região; no Recurso Especial nº 1.207.952, julgado em 23.08.2011 e envolvendo a marca KONICA MINOLTA e a ocorrência da importação paralela (desautorizada) de seus produtos.

na pior das hipóteses, sua degenerescência<sup>96</sup> – enquanto que a reputação estaria ameaçada por possíveis atos denegritórios do sinal, aspectos que, de certa forma, estão relacionados com o *blurring* (ofuscação) e o *tarnishment* (maculação), respectivamente, previstos no regramento norte-americano.

Na visão dos referidos autores, a aplicabilidade da teoria da diluição está vinculada à aferição do grau de distintividade e/ou fama do sinal relevante, se prestando a socorrer tanto marcas relativamente famosas como aquelas de alto renome e, logo, dependeria do titular o estabelecimento destas condições em sede probatória e das circunstâncias relevantes caso a caso<sup>97</sup>.

Esse entendimento foi defendido em um conhecido precedente judicial exarado pela 2<sup>a</sup> Turma do Tribunal Regional Federal da 2<sup>a</sup> Região na Apelação Cível nº 2002.51.01.514660-7, julgada em 22 de agosto de 2006, caso este que envolveu as marcas DOUBLEMINT e DOUBLE SOFT e no qual ficou consignada a orientação capitaneada pela relatora do processo, a então Desembargadora Federal Liliane Roriz, no sentido de que “(...) o art. 130, inciso III, da LPI traduz a positivação, no direito brasileiro, da proteção aos titulares de marcas contra sua diluição”.

Uma ótica interessante é trazida por Carneiro (2002) ao tratar da questão da aplicação do artigo 130, inciso III, da Lei nº 9.279/96 sob o ponto de vista dos direitos da personalidade, quando se considera a reputação como um aspecto da honra objetiva da pessoa jurídica<sup>98</sup>. A admissão desta possibilidade parte do

<sup>96</sup> Perda completa do caráter distintivo da marca, que passa a designar o próprio produto ou serviço ao invés de identificar o produto e distinguir sua origem.

<sup>97</sup> A explanação feita por Cabral (2002, p. 27) resume bem o raciocínio: “Ora, se a marca em questão é fantasiosa, tênué deverá ser a incidência do princípio da especialidade das marcas, de forma a preservar-se a unicidade do sinal. Por outro lado, se um comerciante opta por adotar como marca um sinal igual ou semelhante ao de terceiros, sob o abrigo do princípio da novidade relativa, reduzido será seu poder de ação contra a diluição de seu bem imaterial (que já nasce ofuscado). Na mesma linha, se o sinal sob exame é famoso, maior será a sua associação com a fonte do produto ou serviço pelo público, e maior será o prejuízo causado pela diluição. Em contraposição, se determinada marca encontra-se no anonimato, pequeno será o dano ao titular pelo uso concomitante de signo idêntico ou semelhante por terceiros em indústria diversa. Os conceitos acima, é claro, devem ser aquilatados e equilibrados frente ao caso concreto, sendo certo que os pressupostos da fama e da arbitrariedade não necessariamente devem estar presentes simultaneamente para a caracterização da diluição de marca”. Também chama-se atenção para as palavras de Milrot (2009), quanto à aplicação da teoria da diluição também para a defesa de marcas que tem um grau significativo de fama ou distintividade: “advinda do direito norte-americano, a teoria da diluição tem como base o fato de que uma marca criativa ou famosa, sem necessariamente ser uma marca de alto renome, a teor do artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial, pode ter seu poder de distintividade diminuído ou prejudicado, caso marcas semelhantes, mais recentes, venham a ser concedidas e coexistam no mercado”.

<sup>98</sup> Assim discorre Carneiro (2002, p. 4): “Com efeito, ante o reconhecimento de que as infrações a marcas podem, em determinadas situações, ‘arranhar a imagem’ de sua titular no mercado, a Lei de Propriedade Industrial 9279/96, em seu artigo 130, inciso III, expressamente assegura ao titular de registro de marca ou depositante o direito de zelar pela sua integridade material e reputação. Atos de

pressuposto de que, em alguns casos, a marca toma proporções tão relevantes que passa a se confundir com a própria empresa, embora esta não seja uma de suas funções, nem mesmo as consideradas acessórias. Este cenário permitiria tratar a questão da “reputação da marca”, conforme o enfoque original dado pela norma prescrita no citado artigo de lei, como sendo indissociável da “reputação da empresa”, entendimento este que é rechaçado por Barbosa (2013)<sup>99</sup> por defender que a reputação resulta da percepção e experiência do público e não seria um ativo da empresa a ser protegido<sup>100</sup>.

No entanto, o primeiro entendimento, que parece ser o mais salutar, já foi amparado pela jurisprudência local, notadamente pelo Superior Tribunal de Justiça<sup>101</sup>.

concorrência desleal, notadamente a divulgação ou publicação de informação falsa e/ou denigratória a respeito de concorrente também podem, em determinadas circunstâncias, gerar dano à honra objetiva da vítima (...) Apesar de o direito sobre a marca não ser um direito de personalidade, podem ocorrer violações à reputação da marca que atinjam a honra objetiva da pessoa jurídica titular da marca causando um dano moral e o dever de reparação, como a divulgação de informação falsa acerca de produtos com determinada marca ou a publicidade comparativa com cunho depreciativo ou mesmo a venda de produtos de baixa qualidade contrafeitos, principalmente, em relação a marcas de alto renome. O mesmo pode ocorrer com outros sinais ou elementos, tais como, expressões de propaganda e o conjunto imagem de produtos e estabelecimentos”.

<sup>99</sup> O autor dispõe (BARBOSA, 2013, p. 143): “Assim, a reputação é o resultado junto ao público da experiência objetiva dos consumidores. Não é o que a marca quer ser, como resultado de publicidade, construção mítica, ou outros instrumentos de sentido retórico. O que é reputação não será o que o titular da marca deseja, mas o que o público pertinente assimila como resultado de experiência objetiva”.

<sup>100</sup> Voltando à literatura estrangeira, cite-se o posicionamento também contrário de Greene (2004, p. 47) no que se refere ao impedimento de uso de marcas por terceiros com base em direitos da personalidade da empresa. Ao comentar o famoso caso envolvendo a marca BARBIE e o seu uso por uma banda musical, o autor ressaltou que “There is some irony in the notion of corporations asserting rights of personality that are analogous to individual rights, such as the right of publicity. First, the right of publicity, which protects the economic and personal rights of individuals to control their image has never been seen as applicable to corporations. Second, corporations have vehemently opposed the expansion of right of publicity law, because such expansion costs corporations in the entertainment industry money by way of increased licensing fees for performers. The personality rationale, and the notion that wrongs to Barbie and other trade symbols are taken as personal affronts to corporate sensibilities might explain why a company like Mattel would appeal a decision that a song called “Barbie Girl” does not constitute trademark infringement all the way to the U.S. Supreme Court. However, it does not justify such conduct. There is no analytical basis for such a position, and no way to reconcile long-standing corporate hostility to personality rights for artists with corporate assertion of such rights with respect to their own trademarks”.

<sup>101</sup> Como ocorreu no Recurso Especial nº 1.032.014, julgado em 04 de junho de 2009 e no qual a 3ª Turma, por meio da Min. Relatora Nancy Andrigi, decidiu que “A marca designa o produto e, direta ou indiretamente, também indica quem é o seu fabricante. A contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado. (...) Isto é, o prejudicado, além da violação à marca, pode buscar resarcimento pela diluição de sua identidade junto ao público consumidor. A identidade é deturpada quando o causador do dano consegue criar na mente dos consumidores confusão sobre quem são os diversos competidores do mercado, duplicando os fornecedores de um produto que deveria ser colocado em circulação apenas por aquele que é

Em linha oposta, autores como Barbosa (2006) entendem que a diluição seria verdadeiramente respaldada pelo ordenamento pelo artigo 125, o qual prevê a proteção para as marcas de alto renome, única hipótese em que permitiria a flexibilização do princípio da especialidade<sup>102</sup>, o que inexoravelmente indica o seu alinhamento com a posição mais rigorosa de que a teoria da diluição apenas poderia socorrer marcas que tenham tal *status* formalmente reconhecido pelo INPI, ou seja, em número bem mais limitado de hipóteses. Descarta-se aqui, pois, que a aplicação da teoria da diluição deveria ser avaliada conforme o espectro de distintividade e/ou fama do sinal.

No entanto, a posição perfilhada no sentido de que a teoria da diluição deve ter uma abrangência maior, e não apenas restrita aos casos de marcas de alto renome, embora necessariamente sempre sensível à distintividade das marcas em jogo, sugere ser a mais sensata.

De pronto, não parece prudente condicionar a defesa de uma marca contra a diluição à obtenção da declaração de alto renome por serem direitos distintos e que devem ser encarados como tal.

A declaração do alto renome depende da comprovação de uma série de elementos fáticos extremamente específicos no que se refere à marca<sup>103</sup> e, quando esta é reconhecida como tal, assegura sua proteção diferenciada e com efeitos *erga omnes*, que é oponível a empresas de todo e qualquer ramo de atividade, independente de que se prove a possibilidade da diluição do seu sinal. Enquanto isso, mesmo que uma determinada marca não tenha atendido os rigorosos critérios definidos pelo INPI para ser merecedora da excepcional proteção advinda do alto renome, isto não significa que esta não possa ser significativamente famosa a ponto de despertar o interesse de terceiros com objetivos usurpadores, de modo a fazê-la

titular de sua marca”, de modo a concluir que “é que o dano moral da pessoa jurídica corresponde, hoje, em nosso sistema legal, à lesão a direito de personalidade”.

<sup>102</sup> Na visão do autor, o sustentáculo da teoria da diluição não deve ser a proteção do valor econômico da marca em si, pois, “não há propriedade marcária sobre o signo, mas sobre a oportunidade de utilizar-se o signo, numa atividade específica”. Porém, conforme explicitado acima, foi justamente o reconhecimento do valor econômico da marca e da sua importância, não só para as empresas, mas também para o público (só existe valor econômico se a marca desempenha plenamente sua função distintiva; quando tal sinal enfraquece, o valor é erodido) que deu origem à teoria da diluição das marcas.

<sup>103</sup> A Resolução nº 107/2013 do INPI indica no seu artigo 4º §4º um rol elencando 13 (treze) elementos a serem apresentados pelos titulares das marcas candidatas à obtenção do status de alto renome.

sofrer os impactos antevistos por Schechter (1970) e que justificam a sua própria razão de ser da teoria da diluição.

Logo, não parece razoável dar um tratamento dicotômico às marcas, que, como visto, pairam nos mais variados graus de distintividade, enquanto que, nesta segunda análise, estariam reduzidas a duas categorias: aquelas de alto renome e todas as demais existentes. Ademais, se a aplicação da teoria da diluição estivesse meramente adstrita à necessária observância do princípio da especialidade (exceto pelos casos de alto renome), ela representaria, na prática, pouco ou nenhum resguardo às empresas, que poderiam simplesmente invocar direitos com base nos artigos que dispõem sobre a propriedade das marcas e proibições legais correspondentes ao caso concreto.

Vale acrescentar ainda que embora o artigo 130, inciso III, não exponha uma recomendada lista de definições ou parâmetros, como ocorre na lei norte-americana, isto não deve ser um entrave para o reconhecimento da proteção, mesmo porque nada impede que o próprio magistrado o faça, sendo inerente à atividade judiciante o reconhecimento na própria técnica legislativa a utilização de conceitos abertos e que serem lapidados pelo julgador<sup>104</sup>.

Como se viu, são muitos os aspectos que permeiam a teoria construída em torno da ocorrência da diluição de marcas, que é verdadeiramente uma realidade quando se fala do estudo do direito marcário moderno e que não pode ser ignorada pelos empresários, operadores do direito ou juízes quando se trata do uso

<sup>104</sup> Outros também invocam o artigo 884 do Código Civil (“*Aquele que, sem justa causa, se enriquecer a custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários*”) como norma cabível para combater a conduta do aproveitamento parasitário, que tem o enfoque da conduta do infrator e benefícios por ele auferidos, mas que poderá desencadear a diluição da marca. Isso porque o aproveitamento parasitário seria uma vertente do enriquecimento ilícito (não da concorrência desleal), com natureza jurídica de ato ilícito<sup>104</sup>, em que se tem como pressuposto a *inexistência* de relação de concorrência. Tal inexistência, porém, não impede o enriquecimento sem causa daquele que se aproveita dos esforços e investimentos alheios e com propensão a causar dano concreto à reputação e banalização de uma marca afamada. O posicionamento é trazido por Neumayr (2010, p. 100), mas quedeixa claro o seu entendimento contrário a este raciocínio ao argumentar que o enriquecimento ilícito não é ato ilícito mas sim um efeito ou consequência e que, assim “*não se pode, assim, colocar em pé de igualdade o enriquecimento sem causa, de um lado, e o ato ilícito e o abuso do direito, de outro, assim como não seria razoável equiparar o ato ilícito à responsabilidade civil – esta um dos efeitos daquele, notadamente quando se trata da responsabilidade civil subjetiva*” razão pela qual “*embora o aproveitamento parasitário possa decorrer o enriquecimento (sem causa, por provir de uma ilegalidade), não seria tecnicamente coerente concluir que a natureza jurídica de tal conduta é justamente o instituto previsto no art. 884 do Código Civil*”. O autor defende que a abordagem mais viável neste caso seria a de abuso de direito, antijurídico nos termos do artigo 187 do Código Civil. O enriquecimento ilícito seria, por sua vez, uma justificativa para a compensação pecuniária do titular que sofreu tal abuso.

indiscriminado de sinais distintivos alheios por concorrentes, ainda que fora do âmbito do princípio da especialidade.

Por outro lado, diante da controvérsia em torno da aceitação da doutrina – hoje superada e que, como visto, persiste apenas no que se refere a forma da sua aplicação prática – é intuitivo perceber que a teoria da diluição, em vista do seu caráter ampliativo de direito, pode dar margem a comportamentos abusivos por titulares detentores de marcas, as quais, ainda que sejam destituidas dos atributos que permitem tal proteção excepcional, possam ser usadas pelas empresas na busca desmedida da extensão do seu direito. O abuso também pode ocorrer mesmo em relação a marcas que de fato tenham um significativo grau de fama e distintividade, mas cujo *enforcement* destes direitos pelos titulares se dá de forma a impedir usos da expressão por terceiros que podem ser considerados justos, como se verá no decorrer deste trabalho.

### I.5.2 *Trade dress*

Outro aspecto a ser comentado se refere à evolução e extensão do direito marcário para compreender o chamado *trade dress*, nomenclatura que, por sua vez, pode ser referir a qualquer configuração visual distintiva, seja de produto<sup>105</sup>, embalagem<sup>106</sup> ou de estabelecimentos<sup>107</sup>.

A definição de *trade dress* é resultado de construções doutrinárias e da jurisprudência internacionais, de modo mais proeminente, a norte-americana, e diz respeito à feição peculiar ou característica de apresentação do aspecto de um produto ou serviço, o que se convencionou chamar na doutrina brasileira “conjunto-imagem” pelas lições de Tinoco Soares (2004)<sup>108</sup>, ao enunciar que *trade dress* nada mais é do que uma “vestimenta”, e/ou ‘uniforme’ isto é, um traço peculiar, uma

<sup>105</sup> Por exemplo, a forma de garrafas, como a da Coca Cola.

<sup>106</sup> Por exemplo, os rótulos de bens de consumo, como cervejas, biscoitos ou caixas de cereal.

<sup>107</sup> Por exemplo, o layout e atmosfera de restaurantes ou de um posto de gasolina.

<sup>108</sup> Segue transcrição de trechos relevantes sobre a definição dada pelo autor: “Trade dress e/ou conjunto imagem, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou ‘uniforme’ isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade (...) toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração externa ou interna de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem”.

roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade".

Em consonância com a explanação acima, veja-se que, de acordo com a definição enunciada no julgado do caso *John H. Harland Co. v. Clark Checks, Inc.*<sup>109</sup> pela Corte de Apelação do 11º Circuito dos Estados Unidos, o *trade dress* "envolve a imagem total de um produto e pode compreender características como tamanho, forma, cor ou combinação de cores, textura, desenhos ou mesmo técnicas de vendas consideradas peculiares"<sup>110</sup>.

Não é a toa que muitos também intitulam o *trade dress* como sendo o "*look and feel*" ou a "imagem comercial global" do produto ou serviço<sup>111</sup>.

A jurisprudência pátria também recepciona o instituto do *trade dress* em uma série de julgados, sendo hoje bastante rotineira a apreciação e julgamento de ações judiciais que envolvam o debate do tema<sup>112</sup>.

Como se depreende da leitura da doutrina e jurisprudência acima citadas, conclui-se que o *trade dress* de um produto ou serviço é caracterizado por ser uma forma familiar ao consumidor, uma disposição de elementos que, por ser usada de forma repetida e regular, permite a este exercer a função distintiva até então

<sup>109</sup>John H. Harland Co. v. Clark Checks, Inc. sob nº 711 F.2d 966, 980 (1983)

<sup>110</sup>No original, "trade dress involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.". Particularmente sobre o último ponto ("particular sales techniques") é importante ressaltar que isto apenas ocorre no que se refere aos aspectos não funcionais das técnicas em questão, para que não haja conflito da proteção prevista pelo trade dress com outros institutos de propriedade intelectual. Trataremos deste assunto com mais precisão mais adiante.

<sup>111</sup>A INTA define *trade dress* como sendo "Trade dress is the overall commercial image (look and feel) of a product or service that indicates or identifies the source of the product or service and distinguishes it from those of others. It may include the design or configuration of a product; the labeling and packaging of goods; and/or the décor or environment in which services are provided. Trade dress can consist of such elements as size, shape, color and texture, to the extent such elements are not functional. In many countries, trade dress is referred to as 'get-up' or 'product design'".

<sup>112</sup>Pode-se citar a mero título exemplificativo os julgados proferidos na Apelação Cível nº. 2023472-11.2014.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. Araldo Telles, J. em 17/03/2014; Agravo de Instrumento nº. 0130884-69.2013.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, 01/04/2014. Por sua clareza, contudo, vale aqui a citação específica de trecho do acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível nº 0019026-91.2011.8.26.0068, ocorrido em 29/05/2014 pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, pelo Desembargador Enio Zuliani, ao entender que "(...) Chama-se trade dress ao aspecto exterior característico de um produto, isto é, ao aspecto visual como ele é apresentado ao público. Esse aspecto exterior pode ser protegido através do registro como modelo ou desenho, se para tanto reunir os correspondentes requisitos. Mas, se não gozar da proteção do inerente direito privativo, nem por isso pode ser livremente imitado. É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, nacionais e estrangeiras, que a imitação, por um agente econômico, dos invólucros característicos dos produtos fabricados ou comercializados por um concorrente, constitui concorrência desleal. Trata-se, com efeito, do parasitismo da imagem comercial de um concorrente, em termos de poder criar confusão no espírito do público, o qual compara a imagem de um produto com a memória que tem da imagem do outro".

delegada as marcas e identificar sua origem no seu ramo de negócio pelo seu impacto visual. Logo, a aparência geral de produto/serviço que tenha tal capacidade se torna merecedora de proteção sob a ótica dos direitos da propriedade industrial, sobretudo diante da necessidade de obstar os atos de concorrência desleal de terceiro que, buscando aproveitar-se desta qualidade identificadora, usa artifícios para iludir o consumidor e desviar clientela alheia.

Em uma análise inicial, logo, é possível concluir que virtualmente qualquer objeto poderá ser considerado um *trade dress*, o que leva ao raciocínio sobre dois pontos: qual instrumento jurídico deve ser invocado para a defesa deste direito, já que o *trade dress* não é expressamente definido em lei<sup>113</sup>, e como verificar no caso concreto se o objeto invocado deve realmente ser protegido.

No que se refere à tutela legal do *trade dress*, ela encontra respaldo imediato no princípio que reprime atos de concorrência desleal, como adiantado acima, nos termos do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial, mediante a análise de uma situação concreta entre agentes no mercado. Trata-se aqui, portanto, de uma medida corretiva, visando sanar a ocorrência de um ilícito.

Sem prejuízo da proteção por meio do instituto da concorrência desleal, o *trade dress* também pode ser protegido preventivamente, por meio do uso dos institutos de propriedade industrial. Tendo em mente que o escopo do artigo trata da expansão dos direitos de marca, as questões envolvendo a proteção do *trade dress* serão tratadas nesta modalidade, ainda que com breves comentários sobre outras formas de proteção ao longo do trabalho.

A proteção do *trade dress* como marca mista, figurativa ou tridimensional, se dá pela obtenção de direitos de propriedade e uso exclusivo sobre o sinal, usufruindo do sistema registral que permite a outorga destas prerrogativas pelo INPI, o que também facilita a produção de prova no caso de eventual disputa judicial. Ademais, a aquisição de direitos marcários sobre este tipo de sinal – que, por vezes, também pode configurar um desenho industrial – é de grande valia e apresenta uma vantagem competitiva em comparação à proteção prevista no ordenamento jurídico aos desenhos, haja vista que, no caso das marcas, há possibilidade de perpetuar a

---

<sup>113</sup> A Constituição Federal preveja no seu artigo 5º inciso XXIX que “a lei assegurará (...) proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros sinais distintivos”, donde o *trade dress* se enquadra perfeitamente.

proteção daquela forma ornamental, enquanto que os os desenhos industriais têm vigência limitada a 25 anos.

Normalmente a marca mista ou figurativa é utilizada pelas empresas para a proteção da configuração de embalagens enquanto que a tridimensional o é para configuração de produtos ou estabelecimentos.

Logo, conforme artigo 122 da Lei nº 9.279/96, o *trade dress* representado pela marca como sinal visualmente perceptível, poderá ser protegido mediante o atendimento dos mesmos requisitos de registrabilidade previstos na legislação para marcas em geral, interpretação que é reforçada, *a contrario sensu*, pelas proibições legais que não admitem o registro nos casos em que a marca é i) *desprovida de caráter distintivo*, ii) não seja dissociada de *efeito técnico* e iii) constituir *reprodução de desenho industrial de terceiros* (inciso VI, XXI e XXII do artigo 124). Logo, não se inserindo nestas proibições, a tanto a marca mista e figurativa como a tridimensional é passível de registro.

A adoção dos parâmetros acima é consentânea com o que dispõe a doutrina especializada estrangeira. A respeito do cabimento da proteção legal por meio do *trade dress*, como ensinam Harris e Winkelman (2001), três requisitos essenciais devem aferidos na identificação do que seria um *trade dress* para fins do seu resguardo pelo direito, notadamente que “(1) o *trade dress* deve ser intrinsecamente distintivo ou ter adquirido sentido secundário<sup>114</sup>; (2), o *trade dress* não pode ser funcional, e (3) a semelhança quanto ao *trade dress* deve criar um risco de confusão dos consumidores quanto à fonte/origem dos respectivos bens”<sup>115</sup>.

Sobre o primeiro requisito enunciado (caráter distintivo), depreende-se que a proteção ao *trade dress* não se dá necessariamente a todo e qualquer elemento contido no produto, estabelecimento ou embalagem “original”, que podem ser constituídos de elementos de uso conhecidamente corriqueiro no seu segmento de mercado e que não podem ser passíveis de qualquer proteção jurídica ou exclusividade. O objeto também não pode ser considerado um *trade dress* se o

<sup>114</sup> Ou “secondary meaning”, entendido como a obtenção de distintividade por um sinal inicialmente não-protégível com o seu uso prolongado.

<sup>115</sup> No original: “Trade dress infringement cases arose out of the use of confusingly similar packaging or labeling on product. For example, the shape of a COKE bottle or a wrapper for KLONDIKE bars may be associated with a specific source of cola drinks or ice cream desserts. (...) A trade dress claim usually has three elements. (1). the trade dress must have inherently distinctive or have acquired secondary meaning; (2). the trade dress must be nonfunctional, and (3). the similarity in trade dress must create a likelihood of consumers confusion as to the source of the related goods”.

consumidor não reconhecer de imediato a embalagem como sendo em si um sinal distintivo do produto desejado.

Porém, em razão deste primeiro ponto, chega-se a uma questão mais problemática quando tratamos do *trade dress* como marca tridimensional e pelo uso do sistema registral do INPI, levantando discussões na doutrina.

A controvérsia reside no questionamento se os elementos que formam os sinais tridimensionais atendem ou não o requisito de caráter distintivo, de modo a extravasar o âmbito do domínio público (distintividade absoluta) e sem violar direitos de terceiros (distintividade relativa), ou seja, se estes se distinguem das demais formas ou elementos ornamentais que já existem no mercado para um determinado produto e são, portanto, aptos a exercer função marcária.

Fazendo novamente um paralelo com o sistema de proteção ao desenho industrial, enquanto que o atendimento dos requisitos de originalidade e novidade absoluta são necessários para a concessão do registro, estes são dispensáveis para o registro de uma marca (novidade relativa)<sup>116</sup>, mas é imperioso que o sinal tenha condições de distinguir a origem de um dado produto ou serviço e “se diferencie, em termos substanciais, das formas de base do produto em causa comumente utilizadas no comércio e que não se apresente como uma simples variante destas formas”<sup>117</sup>.

Tal questão é relevante no caso das marcas tridimensionais que se prestam a proteger a configuração de um produto ou do estabelecimento. Isso porque, em uma primeira análise, a forma plástica externa de um produto ou serviço que seria objeto de um registro de marca tridimensional, por si só, não teria finalidade distintiva.

Diferentemente do que ocorre com o uso de uma palavra ou mesmo de uma configuração de embalagem, o *design* do produto ou serviço propriamente dito não provoca este impacto, sendo normalmente associado pelo público como um atributo para agregar valor a este, ou seja, torná-lo mais atrativo ou desejável. O design do produto ou serviço seria descritivo do próprio produto ou serviço, dissociado da condição de “indicador de origem”.

<sup>116</sup> Citando Paul Mathély em “Le Nouveau Droit Français des Marques”, Editions J.N.A. 1994, pág. 72, “não deve confundir-se simplicidade com a falta de caráter distintivo: é possível que sinais, desprovidos de qualquer originalidade e de uma simplicidade total, possuam sem embargo aptidão para exercer um poder distintivo”

<sup>117</sup> Trecho extraído do acórdão exarado no processo nº T-15/05 (62005TJ0015), acima referido.

E, de fato, pode-se considerar que a pretensão de obter o registro deste tipo de marca no INPI poderia encontrar alguns obstáculos em razão da maior dificuldade verificada no exame de uma marca tridimensional para convencer o examinador de que a forma plástica a ela atrelada tem o condão de informar ao público a origem do produto, o que, como visto, é de fácil percepção quando nos referimos a elementos nominativos ou figurativos levados a registro.

Além disso, os eventuais elementos figurativos ou cores associadas à marca tridimensional nem mesmo contribuiriam para atribuir a distintividade necessária à essas marcas, pois, na sua acepção mais conservadora, o exame deve se restringir à forma plástica para a qual se pleiteia o registro<sup>118</sup>.

A par disto é que embora não haja diferenciação quanto aos requisitos de registrabilidade exigidos para marcas tridimensionais em relação às demais categorias de marcas, pode existir maior rigor no exame das primeiras, pois é maior a dificuldade de se atribuir ao desenho do produto uma distintividade suficiente a torná-lo uma marca na sua acepção básica, de indicadora da origem de um bem ou serviço.

Com base neste discurso é que a orientação da doutrina e jurisprudência estrangeiras<sup>119</sup> se alinha no sentido de exigir a comprovação por parte do titular da distintividade adquirida por uma forma para garantir a sua proteção em favor daquele que a reivindica, no que se refere à *configuração de produto*.

No famoso precedente *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, a Suprema Corte norte-americana notou que a forma/configuração do produto

<sup>118</sup> Este entendimento tem ampla aceitação na jurisprudência e, sobre este ponto, cite-se trecho da sentença exarada na ação nº 0801231-11.2010.4.02.5101: “o procedimento adotado pelo INPI para a análise de marcas tridimensionais atém-se ao todo da forma, e não a padrões de ornamentação; os detalhes ornamentais aplicados ao objeto não apresentam grau de originalidade, ou mesmo de relevo (profundidade), que possa alterar substancialmente a totalidade da forma plástica analisada, não lhe conferindo suficiente cunho distintivo - É que as marcas tridimensionais são sinais constituídos exatamente pela forma plástica distintiva de um produto, do seu acondicionamento ou de sua embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma, e esteja dissociada de qualquer efeito técnico”

<sup>119</sup> Segue trecho de acórdão exarado no processo nº T-15/05 (62005TJ0015), tendo como partes Wim De Waele e OHIM, julgado em 31.05.2006, pelo Tribunal de Primeira Instância (Terceira Seção) trata do assunto: “A este respeito, há, em primeiro lugar, que recordar que (...) a percepção do público relevante não é necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional, constituída pela aparência do próprio produto, e no caso de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do aspecto dos produtos que designa. Com efeito, os consumidores médios não têm por hábito presumir a origem dos produtos baseando-se na sua forma ou na da sua embalagem, na falta de qualquer elemento gráfico ou textual, e, por isso, pode tornar-se mais difícil provar o caráter distintivo quando se trata de uma marca tridimensional do que quando se trata de uma marca nominativa ou figurativa (...)

(“*product design*”) jamais poderia ser considerada “inerentemente distintiva”, mas somente se adquirir o sentido secundário que é característico das marcas<sup>120</sup>. Para atingir tal condição, a forma deve apresentar características especiais para aludir a origem do produto ao público, como o exemplo clássico da marca tridimensional TOBLERONE, mediante a constituição da prova pertinente.

Não é por outra razão que parte da doutrina pondera sobre a necessidade, ou, ao menos, recomendação, de que as firmas se empenhem em atribuir distintividade às formas levadas a registro para adquirirem significado secundário e satisfazer o requisito básico de qualquer marca. Este é o entendimento de Barbosa (2011) em seu estudo sobre a questão do “*secondary meaning*” no direito brasileiro<sup>121</sup>.

Os esforços do detentor da marca para fixar no público, por meio de ações publicitárias, a percepção de que aquela forma pretende exercer função de marca pode ser, inclusive, considerada como prova hábil a demonstrar o viés distintivo que aquele sinal tem e como é utilizado e esse raciocínio pode ser justificado com base no artigo 6 *quinquies C* (1) da Convenção da União de Paris (“CUP”) e no artigo 15.1 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (“Acordo TRIPs”)<sup>122</sup>.

Ademais, é natural concluir que o maior rigor neste tipo de exame se dá pelo fato de que a concessão da marca para uma determina forma ou configuração equivale a restringir o seu uso por terceiros, retirando-a da vala do domínio comum por terem passado a assinalar a origem específica de um produto de um determinado agente do mercado, o que o tornou merecedor de exclusividade. E, em

<sup>120</sup> Segue trecho relevante do julgado em questão: “a product design trademark can never be inherently distinctive and is registrable only upon a showing of secondary meaning (...) Consumers should not be deprived of the benefits of competition with regard to the utilitarian and esthetic purposes that product design ordinarily serves by a rule of law that facilitates plausible threats of suit against new entrants based upon alleged inherent distinctiveness”.

<sup>121</sup> Barbosa (2011) dispõe que “ao meu entender, só cabe registrar a marca tridimensional em forma de produto que, através de significação secundária tenha se fixado perante o público como meio de assinalamento e distinção. Ou seja, funcione, a priori, como marca. A aquisição desse significado é, essencialmente, uma questão de fato. O público tem de estar considerando objeto tridimensional uma marca, para que a essa função significativa desse objeto se atribua um direito de exclusiva”.

<sup>122</sup> Artigo 6 quinquies (c) da CUP. “Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”. Artigo 15.1 do TRIPs. “Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação destes sinais, serão registráveis como marcas. Quando estes sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso”.

comparação ao universo virtualmente infinito das marcas nominativas ou elementos gráficos formadores das marcas mistas, isso não ocorre com a forma plástica de um produto.

E, como o próprio precedente exarado no caso *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.* salientou, a aparente rigorosidade aplicada neste caso pode ser mitigada pela própria possibilidade daquele detentor do desenho obter a sua proteção mediante o instituto do desenho industrial, verificadas as premissas aplicáveis no Brasil para a sua proteção – especialmente não divulgação por mais de 6 meses – ou mesmo por direitos autorais.

Por outro lado, os adeptos da vertente de que a lei marcária brasileira admite a concessão de registros para marcas tridimensionais sem qualquer necessidade da apreciação prévia quanto à aquisição ou não de sentido secundário por uma forma, sustentam que não seria competência do INPI fazer essa avaliação no bojo do sistema registral – no Brasil, atributivo de direito – sem considerar questões fáticas<sup>123</sup> que, nestes casos, são essenciais para verificar a aquisição do significado secundário. Nesta linha de raciocínio, a questão do significado secundário é sim passível de exame pelo ordenamento jurídico brasileiro, com base no que dispõem os tratados internacionais que aqui vigoram, porém, somente na esfera judicial.

É bem verdade que a prática da Autarquia Federal vinha se alinhando justamente com esse entendimento desde a nova Lei nº 9.279/96, admitindo o registro de tais formas como marcas tridimensionais *independente* de aquisição de significado secundário, até porque a interpretação mais evidente da lei reconhece, como regra, a possibilidade da proteção dupla de formas ou elementos ornamentais como desenho industrial e marca tridimensional, e não apenas em caráter excepcional (com a preexistência do significado secundário).

Ocorre que, pelo teor das Diretrizes de Análise de Marcas desde o ano de 2010, bem como pelo Manual de Marcas de 2014, o INPI passou a aplicar parâmetros específicos no exame de pedidos de registro de marcas tridimensionais, para se alinhar aos critérios que são considerados na sua proteção no exterior, conforme se infere do capítulo 5.9.5, que trata desta categoria de marcas no referido

---

<sup>123</sup> Tal entendimento é altamente criticável, pois, para a aplicação de outros dispositivos da LPI, a análise das circunstâncias de fato é intrínseca à norma legal, como, por exemplo, o artigo 124, inciso XXXIII, ao determinar a proibição do registro de uma marca que imite outra que o depositante não poderia desconhecer em razão da sua atividade, ou mesmo os próprios artigos 125 e 126, que garantem a proteção à marca de alto renome e notoriamente conhecida.

Manual, valendo destacar seu o item a), o qual dispõe sobre um destes critérios o qual basicamente equivale à análise do *secondary meaning*:

Se a forma tridimensional reivindicada apresenta determinadas características configurativas capazes de permitir o seu reconhecimento ou sua identificação enquanto produto ou serviço, de modo que se possa relacioná-la a um produtor ou prestador de serviço determinado, distinguindo-a das demais, de origem diversa, cumprindo assim com a sua função no mercado, qual seja, identificar um produto ou um serviço.

Vê-se, portanto, que pontos aqui abordados quanto aos possíveis entraves à viabilidade de registro de formas, elementos estéticos e cores como marca tridimensional passam a constar das Diretrizes de Exame do INPI, grande incerteza quanto ao grau de rigidez no exame destes sinais<sup>124</sup>.

Por outro lado, diverso é o entendimento da doutrina e jurisprudência norte-americana quanto à *configuração de estabelecimento*, na qual há um menor rigor na análise da distintividade, que pode ser cogitada de forma inerente, logo, independe de prova sobre sua aquisição por meio do uso junto ao público. O julgado que capitaneou tal orientação foi proferido no também famoso caso *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, julgado em 1992 pelo Suprema Corte dos Estados Unidos, e que tratou do *trade dress* de restaurante, o qual seria inerentemente distintivo<sup>125</sup>.

Um caso interessante oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo foi o Agravo de Instrumento nº 0130884-69.2013.8.26.0000, da 9ª Câmara de Direito Privado e que vale ser comentado de forma específica, na medida em que ali se reconheceu

<sup>124</sup> O debate também ocorre em sede judicial, valendo citar um precedente interessante que ilustra tal posicionamento mais rigoroso, notadamente no caso do COPO AMERICANO, no qual foi proferida sentença pela 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, no processo nº 0801231-11.2010.4.02.5101, que se orienta justamente no sentido de reconhecer a necessidade de configuração do *secondary meaning* para que a forma ornamental seja passível de proteção como marca, o que se vislumbrou no referido julgado. Em 24 de abril de 2012, se decidiu que “Apesar de se tratar de marca referente a um produto comum, amplamente comercializado e utilizado diuturnamente pela população em geral – copos – a prova produzida nos presentes autos comprovou que a forma plástica representada pela figura que se pretende registrar como marca tridimensional não é comum, vulgar ou necessária aos produtos que visa assinalar, ao contrário, representa uma forma específica que o público consumidor reconhece como sendo o copo indicado. (...) De outra sorte, a forma protegida é meramente plástica, e não técnica, não incidindo assim qualquer das proibições legais. Também deve ser registrado que a prova oral produzida em audiência comprovou que a empresa autora é a única empresa brasileira a produzir, com exclusividade, o copo representado pela figura acima reproduzida, que é reconhecida tanto pelos consumidores quanto pelos competidores como um design único, tendo havido, assim, o fenômeno que se conhece como *secondary meaning*, ou aquisição de distintividade pelo uso”.

<sup>125</sup> No original, “We agree with the Court of Appeals that proof of secondary meaning is not required to prevail on a claim under § 43(a) of the Lanham Act where the trade dress at issue is inherently distinctive, and accordingly the judgment of that court is affirmed”.

também a necessidade de proteção do *trade dress* como forma de resguardar a imagem de uma empresa no seu mercado<sup>126</sup>.

Por fim, também é relevante fazer breves comentários as questões por trás do requisito (doutrina) da funcionalidade, na medida em que o estabelecimento do mesmo se dá com a finalidade de evitar que empresas consigam uma extensão indevida de sua proteção patentária e vintenária por meio da obtenção de direitos sob *trade dresses* que seriam supostamente também protegíveis como marcas.

Nos Estados Unidos, a doutrina da funcionalidade encontra-se bastante respaldada e, a seu respeito, vale a citação do julgamento proferido no ano de 1995, também pela Suprema Corte, no caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, em que ficou clara a preocupação do colegiado de Juízes em evitar o uso de subterfúgios pelas empresas para a obtenção de proteções perpétuas, em detrimento à competição<sup>127</sup> e à política de propriedade industrial que justifica a proteção patentária ou de *copyright* (ou direitos de autor).

É por tal razão que se encontra sedimentado o entendimento de que se um objeto já foi protegível por patente, desenho industrial ou *copyright*, e suas respectivas proteções já expiraram, tal fato já seria indício contundente de que o interessado não poderá levar o mesmo objeto a registro pelo sistema de marcas.

O que se vê, logo, é uma constante evolução na dinâmica dos agentes do mercado no que se refere ao uso do sistema de marcas para a proteção registral de determinadas formas estéticas e ornamentais.

Em vista disso, questões como a aferição do requisito de distintividade, imprescindível a qualquer marca, ou quanto ao aspecto da funcionalidade do objeto sobre o qual se pleiteia a proteção como *trade dress* podem vir a ser suscitadas pelo

<sup>126</sup> Cite-se trecho da decisão: “A imagem do pote de margarina ‘Delícia’, com ‘trade dress’, foi vinculada a vídeos de grosseira insinuação pornográfica. Cogitar que os vídeos não tenham conteúdo impróprio beira à desfaçatez da agravante.(...) Em cognição sumária estão presentes a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que os vídeos indicados contêm forte potencial ofensivo à imagem do produto da agravada e, ao mesmo tempo, transcendem o direito à livre manifestação do pensamento, sendo de rigor a ratificação da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência”.

<sup>127</sup> No original, “The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm's reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, 35 U. S. C. §§ 154, 173, after which competitors are free to use the innovation. If a product's functional features could be used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity)”.

INPI e Poder Judiciário no sentido de não reconhecer a registrabilidade destes sinais por lhes prescindir tais requisitos, sob pena de, no primeiro caso, estender em muito a proteção marcária que deve ser concedida à configuração de produto no mercado ou, no segundo caso, causar interferências com os regramentos de outros institutos de propriedade industrial, como o sistema de patentes e desenho industrial.

Deve-se ter em mente que a proteção do *trade dress* visa resguardar o seu potencial de realização da função marcária sem que haja qualquer prejuízo à dinâmica da concorrência, o que pode ocorrer quando direitos reconhecidos sobre um *trade dress* possam ser exercidos abusivamente, ou seja, servir de subterfúgio para manter uma vantagem competitiva perante concorrentes que está a margem do espírito legislativo da proteção marcária e de outros direitos de propriedade intelectual e que também não atende aos interesses do público consumidor como fonte designadora de origem empresarial.

### 1.5.3 *Merchandising*

Uma das práticas comerciais e correspondente construção jurídica que melhor reflete a expansão dos direitos marcários se deu com a consolidação dos direitos de *merchandising* no mundo dos negócios.

Os primeiros passos da construção do que hoje se entende por direitos de *merchandising* foram dados nos Estados Unidos e remonta a década de 1970, quando as firmas notaram o potencial econômico oriundo da exploração de suas marcas por meio do seu licenciamento a terceiros para abranger outras formas de uso não relacionadas à atividade fim do titular da marca<sup>128</sup>, ou seja, usos que não se prestam à diferenciação de seus próprios bens ou serviços.

O instituto foi consolidado após uma série de decisões judiciais exaradas naquela época – sendo a mais conhecida delas a decisão proferida no caso *Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing*, pela Corte

---

<sup>128</sup> Nas palavras de Calboni (2011, p. 880), “Almost immediately, sports teams, universities, and other entities joined businesses realizing the importance of merchandising for the management—financial and otherwise—of their image in the market. Since then, the popularity of merchandising in the business world has continued to escalate and the use of marks on promotional products has become a reality almost everywhere. As in the past, several social and economic changes contributed to this tendency—the rise of consumerism, the globalization of trade and manufacturing, and the information technology revolution. These changes confirmed the importance of brands and brand awareness, often leading companies to rely on trademarks as the most valuable assets for survival in the global economy”.

de Apelação do 5º Circuito<sup>129</sup>, em que associação buscou a cessação do uso e comércio de emblemas com marcas dos times integrantes da associação – e que ampliaram a percepção geral dos juízes e operadores do direito sobre quais seriam as hipóteses de “risco de confusão”, passando a identificá-lo também quando ocorre confusão quanto ao patrocínio (CALBONI, 2011). Tal entendimento jurisprudencial acabou sendo mais tarde codificado na Lei de marcas norte-americana, pelo FTDA – Federal Trademark Dilution Act, citado anteriormente.

Na sua forma clássica, o *merchandising* ocorre pelo uso de marcas ou personagens em uma infinidade de bens de consumo não relacionados ao uso original destes sinais e que podem ser chamados de produtos promocionais – que têm o objetivo de expor e valorizar a marca junto ao consumidor. Outra forma de uso da marca para *merchandising* se dá por meio do patrocínio de uma empresa a eventos esportivos ou culturais, a qual, em contrapartida, tem o direito de vincular a sua própria marca à do evento patrocinado.

Conforme apontado por Bone (2005), a utilização da marca para fins de *merchandising* e o controle exercido pelo titular da marca no que se refere a este uso pode ser destacado como sendo o direito mais amplo conquistado no âmbito do sistema marcário<sup>130</sup>, pois nesta seara não existe qualquer discussão relativa à limitação do direito no âmbito do princípio da especialidade. Os direitos sobre marca podem ser invocados pelo titular contra qualquer terceiro que a aponha em produtos sem a devida autorização do primeiro, ou seja, sem que ele seja um licenciado oficial, o que se baseia no preceito de que o segundo estará se locupletando dos esforços dispendidos pelo titular da marca para a construção do *goodwill* do sinal distintivo, que compreende a reputação e poder de persuasão da marca sobre o consumidor, o que, logo, representaria o enriquecimento ilícito deste terceiro.

Como se pode notar a partir desta primeira análise, a base da proteção da marca em sede de *merchandising* se assemelha àquele que respalda a teoria da

<sup>129</sup> A decisão judicial se baseou em três justificativas que dariam base ao reconhecimento dos direitos de merchandising, notadamente: “First, the major commercial value of the emblems is derived from the efforts of plaintiffs. Second, defendant sought and would have asserted, if obtained, an exclusive right to make and sell the emblems. Third, the sale of a reproduction of the trademark itself on an emblem is an accepted use of such team symbols in connection with the type of activity in which the business of professional sports is engaged”.

<sup>130</sup> “The merchandising rights cases represent the broadest expansion of trademark law on a misappropriation theory. For example, the Boston Red Sox team can use trademark law to monopolize the merchandising market for baseball caps, t-shirts, coffee mugs, and the like bearing the team’s emblems. Anyone else who tries to sell similar merchandise is liable for infringing the trademark rights in the Red Sox name and logo” (BONE, 2005, p. 614)

diluição, embora os dois casos tratem de forma distintas de uso; a diluição recrimina o uso de marca infratora por terceiro em outro segmento de mercado, mas em que este terceiro o faz ainda com o propósito tradicional da marca (sinal para identificar seus próprios produtos ou serviços), enquanto que, como visto, esse não é o uso promovido no caso do *merchandising*.

Em vista desta característica, os direitos de *merchandising* são por vezes definidos como a concretização da marca como sendo produto, sendo este o ápice do fenômeno no qual as marcas passam a exercer um poder persuasivo no consumidor. Fazendo um paralelo com as outras formas de proteção já conhecidas no que se refere aos sinais distintivos, Dogan e Lamley (2005, p. 16) afirmam que “casos de merchandising representam um tipo híbrido de ações de infração envolvendo configuração de produto e marcas formadas por elementos nominativos: em geral, eles envolvem marcas protegidas, mas as marcas são mais configuração de um produto do que uma marca propriamente dita”<sup>131</sup>.

Haja vista o aparente caráter quase absoluto dos direitos de marca na sua utilização para *merchandising*, tal modalidade é alvo de críticas por parte de especialistas [DOGAN E LAMLEY (2005); LUNNEY (1999); KAHN (2004)], pois a consagração deste direito não teria respaldo na justificação por trás do direito de marcas. A razão disto é porque a marca neste contexto não se prestaria a informar o público e impedir o seu risco de confusão, não teria qualquer intenção de promover um mercado competitivo<sup>132</sup>, assim como não estimularia o incremento da qualidade nos produtos, mesmo porque aqui a marca é o próprio produto. Assim, na visão destes críticos e sob o ponto de vista social, haveria mais custos do que benefícios a serem aferidos pela sociedade.

Acrescentam Dogan e Lamley (2005) ao afirmar que embora o direito de marcas estimule investimentos das firmas na construção do *goodwill*, este não seria

<sup>131</sup> “Merchandising cases therefore represent a kind of hybrid between product configuration and word-based trademark infringement claims: they generally involve protected marks, but the marks are more product features than brands”. (DOGAN e LAMLEY, 2005, p. 16)

<sup>132</sup> Nas palavras de Dogan e Lamley (2005, p. 29), “If only one company controls the sale of Seattle Seahawks T-shirts, those shirts will cost more and be of worse quality than if the market competes to provide those shirts” (...) “Trademark law historically has existed primarily to protect against the consumer deception that occurs when one party attempts to pass off its products as those of another. From an economic and policy perspective, it is by no means obvious that trademark holders should have exclusive rights over the sale of products that use marks for their ornamental or “intrinsic” value, rather than as indicators of source or official sponsorship. Trademark law seeks to promote, rather than hinder, truthful competition in markets for products sought by consumers; if a trademark is the product, then giving one party exclusive rights over it runs in tension with the law’s pro-competitive goals, frequently without any deception-related justification”.

um objetivo *per se* da política pública que dá suporte ao sistema marcário, que não foi concebido para que o titular possa controlar todo e qualquer uso de sua marca meramente com base na justificativa geral do *free riding*, citando, para tanto, o exemplo de uma loja que se instala em um *shopping center* e se aproveita o renome de uma loja âncora na medida em que ela atrai consumidores para aquele empreendimento e que também poderão consumir na loja de menor expressão e que obviamente tais ganhos não podem ser coibidos por lei. Também não seria objetivo do direito marcário maximizar ilimitadamente o lucro das empresas, como apontou Franklin (2011), razão pela qual argumentos como uma possível perda de receita das empresas pela limitação dos direitos de *merchandising* não seria convincente<sup>133</sup>.

No entanto, não parece razoável a rejeição aos direitos de *merchandising* simplesmente com base na justificativa de que este não atenderia os objetivos que dão suporte ao direito marcário quando isso é feito com base na sua visão estritamente tradicional, pois, como já visto, cabe a lei e ao seu intérprete acompanhar a realidade dos fatos, sendo de pouca ou nenhuma valia contestar a existência de uma prática negocial tão consolidada e que envolve uma nova forma de uso das marcas como ferramenta de propaganda ao invés de buscar a sua acomodação do ordenamento jurídico, especialmente quando, ao contrário do que defendem os críticos, estão envolvidos os interesses das empresas mas também do próprio público que se pretende resguardar.

Isso porque, no que tange à questão do risco de confusão, não se pode esquecer que o ponto fundamental da defesa dos direitos de *merchandising* se respalda na noção de “confusão quanto ao patrocínio”, acima mencionada, haja vista que existiria por parte do consumidor uma expectativa natural de que os produtos grifados por uma marca seriam autorizados ou mesmo produzidos pela titular do sinal distintivo, de modo que, enquanto que isso não corresponde à realidade, o público mesmo assim seria induzido à fazer uma associação indevida entre a marca

---

<sup>133</sup> O estudioso explica que “The only harm to sports teams and universities under this proposal would be the lost revenue associated with an increase in fair, unlicensed competition. However, any claim to market control or property rights over a mark has no basis in trademark law, which functions primarily to prevent consumer confusion in the marketplace (...) Thus, in the absence of consumer confusion, society's interest in free competition outweighs the teams' interests in reaping monopoly rewards in the fan apparel marketplace”. (FRANKLIN, 2011, p.1000)

usada sem autorização e aquele que a empregou, como se houvesse alguma relação de patrocínio.

Porém, muitos sugerem que o acréscimo de uma ressalva para apontar ao consumidor que um produto não é oficial já seria suficiente para impedir a modalidade de risco de confusão supramencionada, mas tal assertiva encontra resistência pelo fato de tal solução seria equivalente a autorizar a produção de produtos contrafeitos, contanto que o contrafator faça a mesma ressalva sugerida para os casos de *merchandising* (CALBONI, 2001). Tal alternativa, na realidade, já havia sido expressamente rejeitada na decisão do caso *Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing*<sup>134</sup>. Franklin (2011), por sua vez, suscita ainda os problemas que poderiam decorrer no uso de uma mera ressalva no ponto de venda, uma vez isso não impede a confusão poderia ocorrer posteriormente, quando o aviso já terá sido retirado do produto pelo comprador<sup>135</sup>.

Além disso, a mesma autora faz uma ponderação interessante, no sentido de que, no fim das contas, os direitos de *merchandising* não seriam por si só uma teoria ampliativa dos direitos de marca, mas apenas um nova forma de uso em relação a qual o direito marcário tradicional basta para socorrer o interesse das empresas<sup>136</sup> e que as críticas quanto à sua aplicação parecem decorrer de um certo inconformismo quanto à intenção legítima dos titulares de expandir a sua atividade para a produção de novos bens, quais sejam, aqueles que serão comercializados como produtos promocionais<sup>137</sup>. Logo, os produtos promocionais nada mais são do que produtos e

<sup>134</sup> Assim decidiu a Corte de Apelação do 5º Circuito: “The exact duplication of the symbol and the sale as the team's emblem satisfying the confusion requirement of the law, words which indicate it was not authorized by the trademark owner are insufficient to remedy the illegal confusion. Only a prohibition of the unauthorized use will sufficiently remedy the wrong.”

<sup>135</sup> Ao tratar do caso específico de produtos esportivos para venda aos fãs dos seus times (“sports fan apparel”), o autor explicita que “The main concern with this view, however, is that most disclaimers are no longer visible in the post-sale context, where consumers have removed the tags from their purchases”. Não obstante, para esta finalidade, o autor se posiciona no sentido de que não haveria qualquer prejuízo ao consumidor e nem mesmo para as titulares das marcas para que possam arguir seus direitos de merchandising: “Importantly, however, these harms do not occur in the fan apparel context, which is unique in the sense that consumers desire the apparel for the intrinsic value of its logos, and not for the quality of the underlying product (...) Because teams and universities do not have quality reputations, the existence of unlicensed fan apparel does not have the same reputational damaging effects as does, for example, knockoff GM grilles and counterfeit Rolexes”. (FRANKLIN, 2011, p. 1015)

<sup>136</sup> Calboni (2011, p. 905) afirma que “Contrary to common criticism, this protection of merchandising would not further restrict competition in the market because it would not add any ad hoc protection for trademarks used on merchandised products compared to trademarks in general”

<sup>137</sup> Novamente Calboni (2011, p. 901) ao menciona que “Here again, notwithstanding scholars' reluctance to accept that trademarks can legitimately identify promotional products, no sound reason has so far emerged from the scholarly debate to deny merchandising marks the same protection

o titular da marca poderá ampliar o escopo de sua atuação empresarial para compreender atividades secundárias que envolvam esta sua produção.

É justamente por esta razão que não se pode conceber nestes casos uma interferência na concorrência maior do que aquela que já ocorre em razão dos direitos de marca na sua acepção clássica, enquanto que, por seu turno, tais direitos não poderão ser invocados quanto ao uso da marca fora do contexto comercial, para fins de discurso, crítica, paródia, entre outros, exceto nas hipóteses em que a teoria da diluição poderá ser aplicada, de modo a melhor balancear os direitos de *merchandising* e não torná-los irrestritos.

Outra linha de raciocínio que vai em defesa dos direitos de *merchandising* se refere ao tratamento dos artigos de luxo, que na teoria econômica também são chamados de *Veblen goods*<sup>138</sup>, i.e. os bens que são desejados justamente em razão do seu alto preço e, portanto, tem valor na sua escassez e nível de exclusividade. Nestes casos, portanto, o poder do titular de controlar o uso de sua marca é extremamente importante, sob pena da perda real do valor da marca nos próprios produtos principais destas empresas.

Por fim, não se pode descartar que o papel persuasivo das marcas não é uma via de mão única e que é do interesse do consumidor fazer uso das marcas também como forma de sua própria expressão e, como já falado, que existam marcas cada vez mais fortes no mercado, acrescentando-se, ainda, os benefícios que cercam as atividades econômicas envolvendo o *merchandising* no que se refere à circulação de riqueza. Por outro lado, trata-se de outra forma de direito que também tem o potencial de provocar condutas abusivas por seus titulares em vista da dificuldade de se delimitar as fronteiras do seu exercício no mercado, o que deve ser apurado caso a caso, como se verá mais adiante.

#### I.5.4 *Contributory infringement*

O direito também passou a incorporar o *contributory infringement* como um tipo de ilícito marcário, perpetrado por aquele que auxilia ou contribui para que outrem

---

granted to all marks, as long as these marks are used to distinguish the products to which they are affixed, even if simply in terms of sponsorship, affiliation, or business approval".

<sup>138</sup> O nome advém do criador da "A Teoria da Classe Ociosa: um estudo econômico das instituições", Thorstein Bunde Veblen, trabalho que estuda o comportamento do consumidor no que se refere ao consumo de ostentação e a sua busca por *status* social.

infrinja seus direitos de propriedade intelectual e, no caso das marcas, tal violação indireta teria o condão de afetar negativamente no valor de seu sinal distintivo. Nestas situações, logo, admite-se a ação das empresas titulares de registros contra terceiro que viola direta ou indiretamente seus direitos, com base em duas bases jurídicas distintas, o que, em outras palavras, dá maiores oportunidades de impedir usos de sua marca por terceiro, mesmo por aquele que não usa diretamente a marca de terceiro sem autorização, mas seria um facilitador da concretização da conduta e do lucro indevido pelo infrator.

A definição do que seria o *contributory infringement* foi explicitada no já mencionado caso *Inwood Laboratories v. Ives Laboratories*, julgado em 1982 pela Suprema Corte dos Estados Unidos:

Thus, if a manufacturer or distributor intentionally induces another to infringe a trademark, or if it continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement, the manufacturer or distributor is contributorily responsible for any harm done as a result of the deceit.

Em outras palavras, a situação ocorre em relação aquele que funciona como intermediador de transações comerciais entre o titular da marca e o consumidor final e, a título de exemplo, é comum em mercados na Internet, onde são travados debates sobre a responsabilização de sites ou provedores de Internet ao possibilitar o anúncio e venda de produtos contrafeitos ou ao permitir o uso de marca de um concorrente por outro em links patrocinados ou como palavras-chave para o acionamento destes anúncios pagos.

As disputas mais emblemáticas que trataram da questão da venda de produtos contrafeitos na Internet nos Estados Unidos foram os casos *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.* e *Louis Vuitton v. Akanoc Solutions*. No primeiro caso, a Corte de Apelação do 2º Circuito reconheceu a ausência de responsabilidade do site com base no raciocínio de que se deve ter “conhecimento específico” da prática da infração e consagrou a prática do “*notice and takedown*”, que isenta o site se, tendo ciência do fato, este faz cessar imediatamente a veiculação do conteúdo infrator, o que tem origem no segundo critério estabelecido no caso *Inwood*. Logo, seria ônus do titular da marca policiar o ambiente virtual e informar os provedores sobre ilícitos. Já no

segundo caso, o 9º Circuito decidiu em sentido diverso<sup>139</sup> e considerou que os intermediários seriam responsáveis quando tem efetivo “controle” (ativo) sobre os instrumentos para a ocorrência das infrações, como, por exemplo, dá suporte para a realização de transações por meio de cartões de crédito<sup>140</sup>.

Já no caso *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, a discussão se dá sobre a licitude do uso de marcas de terceiro como palavras-chave para o acionamento de anúncios de concorrentes que contratem serviços de links patrocinados oferecidos pelo Google (*Google Adwords*). Na ocasião, a Corte de Apelação do 2º Circuito considerou a ocorrência da infração direta (e não contributória) pelo Google, independente se tal “uso” seja considerado uso marcário, ou seja, em sua função distintiva, que visa distinguir produtos ou serviços e que enseja o risco de confusão para o consumidor<sup>141</sup>, uma vez que o *Lanham Act* não faria uma limitação sobre tipos de uso que seriam açãoáveis. Na prática, portanto, o provedor de acesso, com base neste entendimento, não seria um mero intermediário.

A doutrina do *contributory infringement* também é invocada nos mercados de reposição de bens consumíveis, que nada mais é do que um mercado que está atrelado a um bem principal grifado por marca.

Não obstante estes poucos exemplos, qualquer um que contribua para a concretização de uma infração marcária poderá ser enquadrado na prática, mesmo os mais comuns revendedores ou comerciantes varejistas de produtos cuja marca pode estar sendo infringida, como supermercados, shoppings centers ou empresas que fornecem serviços de entrega ou *courier*.

<sup>139</sup> Sobre o assunto, a INTA atuou como *amicus curie* em um *writ of certiorari*, petição dirigida à Suprema Corte para a harmonização dos entendimentos sobre uma matéria, neste caso, para fazê-lo em relação aos entendimentos dos 2º e 9º Circuitos sobre os parâmetros e escopo para aplicar a responsabilização por contributory infringement, para dar melhor orientação aos titulares de marca e provedores de acesso sobre como protegerem suas marcas na Internet. Neste sentido, a associação se manifestou: “INTA has a particular interest in this case because a grant of certiorari will enable the Court to address the important issues raised in the case, provide uniformity in the application of federal common law trademark principles, and give trademark owners and providers of online markets the clear guidance necessary for them to enforce their trademark rights and operate their marketplaces in accordance with the law”, fazendo-o com base na seguinte pergunta: “What knowledge is required to impose contributory trademark liability on the operator of an online marketplace for the sale, by third parties, of counterfeit and infringing merchandise?”.

<sup>140</sup> Um exemplo é a Amazon, o que, por outro lado, não ocorre no caso do eBay.

<sup>141</sup> Tal uso seria considerado mero uso utilitário, com o objetivo único de servir à indexação de páginas na Internet, por meio de método que torna mais eficiente o ato de organizar e encontrar um arquivo numa base de dados e, logo, de facilitar o acionamento e identificação dos anúncios contratados pelas empresas junto ao Google no ambiente virtual. Em favor desta orientação, argumenta-se que se trata de uma ferramenta que promove a disseminação e acesso à informação.

Ao tratar do tema sob a perspectiva de empresas que atuam na Internet, Pantalony (2015) cita critérios que podem ser utilizados para a identificação do *contributory infringement* mesmo para empresas com estabelecimentos físicos (*brick-and-mortar*) com base na jurisprudência dos casos *Tiffany* e *Akanoc*, como a verificação se há controle e conhecimento do ilícito pelo intermediador ou se este estaria deliberadamente deixando de tomar qualquer medida para remediar o ilícito mesmo suspeitando da sua ocorrência (“*willful blindness*”), considerando, na prática, a proximidade entre infratores e intermediários.

Discute-se também a recomendação de que o ônus de proteção das marcas seja repartido entre as suas titulares e tais intermediárias na Internet, tendo em vista estas últimas terem meios e capacidade tecnológica de monitoramento das atividades de usuários para efetivamente contribuirem para a minimização dos ilícitos no ambiente virtual e da sua necessidade de colaboração<sup>142</sup>.

O *contributory infringement* foi recepcionado pela legislação brasileira apenas no que se refere às patentes, precisamente nos artigos 42 § 1º e 185 da Lei nº 9.279/96<sup>143</sup>. Porém, no que se refere a marcas, a conduta praticada por um intermediador pode ser guerreada com base no fato de que esta visa macular a reputação da marca, com base no artigo 130, inciso III do referido diploma legal, mas que, no entanto, tal prática seria encarada como uma infração direta, e não com base no *contributory infringement*.

Sobre este ponto, Pantalony (2015) afirma ainda que a coibição dos atos praticados pelos intermediários seria uma forma eficiente de impedir o ilícito ao reprimir o problema na raiz, ou seja, aquele que disponibiliza os meios de concretização da infração ao invés de focar no próprio infrator<sup>144</sup>.

---

<sup>142</sup> Sobre este ponto, o autor ainda cita a existência de um memorando de entendimentos em 2011 entre empresas de bens de consumo perante a Comissão Européia para definir práticas visando coibir a venda *online* de itens falsificados.

<sup>143</sup> Artigo 42 § 1º da Lei nº 9.279/96. “Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo” e Artigo 185 da Lei nº 9.279/96. “Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa”

<sup>144</sup> Assim dispõe Pantalony (2015, p. 709): “This reliance on contributory liability is premised on the theory that it is more efficient to pursue the facilitators who provide the forum and are in the best position to investigate and implement steps to prevent counterfeiting than to pursue myriad counterfeiters”.

Em contraponto, na visão de Dogan (2010), é imperioso ter em mente a diferença de abordagem do que seria uma infração direta ou contributória, pois a análise das duas condutas deve ser feita com base em parâmetros distintos.

No caso da infração direta, a análise cinge-se à verificação do risco de confusão e/ou diluição da marca a partir do uso pelo infrator, enquanto que na infração por contribuição, se deve considerar o contexto do uso e critérios mais específicos para julgar a conduta do intermediário, como aqueles descritos por Pantalony (2015), para somente então definir se há ou não infração<sup>145</sup>. Nesta linha de raciocínio, permitir que duas condutas diferentes sejam analisadas sob a mesma ótica seria admitir a distorção dos critérios para a análise tradicional das infrações diretas (ao incorporar os critérios do *contributory infringement*) e perturbar o racional estabelecido para o sistema marcário, o que é indesejável.

No Brasil, cite-se como referência a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 70006298582, julgado em 2003 pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na medida cautelar nº 0566971-18.2005.8.21.0019, que tratou da conduta da Mercado Livre, empresa de leilões online e da sua venda de produtos indicados como “réplica” em seu site, mais precisamente de tênis sob a marca MARY JANE. Embora na decisão não haja a indicação do termo *contributory infringement*, o Tribunal considerou que há conivência do site com a venda de produtos contrafeitos e que, logo, é legítima a sua inclusão como Ré na ação para fins de responsabilização:

Pelo que se observa dos documentos trazidos aos autos, o ‘site’ ‘mercadolivre.com’, além do tênis oferecido por Edson Bento, propicia a comercialização de inúmeros outros produtos falsificados, como bolsas, canetas e relógios, denominando-os de ‘réplicas’ de grifes, inclusive, internacionais. A par disso, recebe comissão sobre cada venda realizada (fl. 336). Ou seja, obtém lucro com a atividade

---

<sup>145</sup> Sobre a necessidade de diferenciação dos fatores nos dois tipos de infração, afirma Dogan (2010, p. 138 e 145) “These factors—which are critical in assessing whether behavior promotes or impedes trademark law’s goals—bear little relationship to the ‘likelihood of confusion’ standard of existing trademark law. It simply makes no sense to apply direct infringement standards to intermediaries such as search engines (...) As these cases demonstrate, the nature and doctrine of direct trademark infringement reflect a heavy emphasis on the circumstances, characteristics, and actions of the seller. Broad claims against search engines based on their sale of keyword advertisements do not fit comfortably into this framework. Courts cannot meaningfully evaluate whether a search engine’s “use” alone causes confusion, without additional information about the actions of an intervening party—the direct infringer. A trademark use requirement would preserve existing conceptions of direct infringement, and avoid the distortions required to fit parties like search engines into the direct infringement mold”.

ilícita desenvolvida por outrem através do ‘site’ criado. Outrossim, considerando a grande quantidade de ‘réplicas’ colocadas à disposição dos usuários, não há como afastar o conhecimento da recorrente e, por consequência, sua conivência com a situação.

Por outro lado, as ações com potencial de serem enquadradas como *contributory infringement* podem servir como pretexto para a construção de estratégias pelos próprios titulares de marcas para impedir à entrada de concorrentes quanto à venda de bens consumíveis ou acessórios ao principal.

Como exemplo clássico de impedimento à entrada neste tipo de mercado, pode-se citar aquela empresa que fabrica impressoras e tenta impor restrições comerciais ou técnicas<sup>146</sup> a outros que visam atuar no mercado secundário de fornecimento de cartuchos de impressão para estes equipamentos, de modo a induzir o público a optar pela compra dos cartuchos da mesma empresa que fabrica a impressora. Mas, como sinalizado, tais restrições também podem ocorrer com base na suposta violação de direitos marcários do titular da marca do bem principal.

O tema é bastante intrigante e depende da apuração das circunstâncias de fato de cada caso para que se conclua em favor da titular da marca envolvida ou do terceiro que visa explorar legitimamente um nicho de mercado.

Para demonstrar a complexidade do tema e discutir até que ponto o direito marcário pode ser invocado por seus titulares, Brown (2011) realiza um breve estudo de caso envolvendo duas ações judiciais propostas por Georgia Pacific Consumer Products, atuante na produção de sistemas (*dispensers*) de toalhas de mão, em face de diferentes Rés e que, não obstante versem sobre a mesma conduta (*contributory infringement*), resultaram em decisões opostas.

Com efeito, tratam-se dos casos *Georgia-Pacific Consumer Products, LP v. Von Drehle Corporation*, bem como *Georgia-Pacific Consumer Products, LP v. Myers Supply, Inc.*, decididos pelas Cortes de Apelação do 4º e 8º Circuitos dos Estados Unidos, nesta ordem, nos quais a Autora alegou que o fato dos seus *dispensers* grifados pela marca ENMOTION estarem sendo alimentados com toalhas de papel fornecidas pelas Rés (Von Drehle, a fabricante, e Myers, a distribuidora do produto),

---

<sup>146</sup> As restrições comerciais podem ocorrer quando são travados contratos de exclusividade com fornecedores de bens consumíveis deixando de fora outros possíveis players a competir com este fornecedor. Já as restrições técnicas podem ocorrer quando são feitas modificações de caráter técnico no aparelho de modo que impedir o seu funcionamento com consumíveis que não sejam produzidos pela empresa que produz o equipamento principal. A respeito destas práticas, fazemos referência ao Capítulo III *infra*.

alegadamente de qualidade inferior, estaria criando confusão no público sobre a origem da toalha utilizada e afetando a capacidade da empresa de controlar a sua reputação e, nestes casos, denegrindo-a.

Em resumo, a Corte do 4º Circuito decidiu em favor da Autora ao acatar a tal tese e afirmar que haveria risco de confusão dos usuários das toalhas nos estabelecimentos, mesmo reconhecendo que tal público não era o consumidor direto do produto (e sim as distribuidoras do bem para os estabelecimentos), em vista de pesquisa que indicava a tendência do público de acreditar que as marcas do *dispenser* e das toalhas seriam as mesmas. Enquanto isso, a Corte do 8º Circuito deu maior peso à constatação de que a prática de utilizar toalhas de marcas diferentes dos *dispensers* era comum no mercado das partes e que a própria Georgia Pacific fornecia tal insumo para uso em *dispensers* de outras empresas, razão pela qual nenhum tipo de infração foi reconhecida.

Por sua vez, a questão tratada como pano de fundo na ação – de que a Autora concebeu um novo modelo de negócio ao alterar o tamanho padrão dos seus *dispensers* para apenas receber toalhas de papel da sua empresa e que esta seria uma prática de *tying*<sup>147</sup> – será melhor debatida no Capítulo II. Neste caso, a Ré se defendeu que o uso da marca pela Georgia Pacific se dá apenas para a manutenção de tal modelo de negócio e que o envio de notificação à Myers afirmava a necessidade de se manter a prática em respeito a tais contratos e reputação da marca (e com base no fato de que a Ré tinha ciência do ilícito e continuou praticando-o) seriam meras justificativas para o ajuizar a ação para, na realidade, restringir a concorrência.

Como se percebe, são muitas as variáveis a serem consideradas quanto à ocorrência do *contributory infringement* e há de se fazer uma ponderação, caso a caso, sobre a aceitação ou não (e se sim, até que ponto) quanto ao uso pelos titulares da doutrina em suas ações de infração e que, em determinados casos, tais pretensões poderiam configurar abuso do direito de marca, se o *enforcement* deste direito não pretender impedir a confusão do consumidor ou a depreciação da distintividade e reputação de sua marca, servindo meramente para restrigir a competição.

---

<sup>147</sup> A prática de *tying* por si só não poderia ser considerada anticompetitiva pois a inerente possibilidade do titular de cobrar o quanto quiser pelo produto protegido por patente acaba por anular os alegados “lucros excessivos” com o produto que não é protegido, sobretudo quando a empresa não tem poder de mercado no mercado do produto protegido (*tying product*) e dos seus substitutos.

### I.5.5 *Cybersquatting*

A prática de *cybersquatting* é definida como aquela em que terceiros se utilizam dolosamente de marcas de terceiro para a obtenção de nomes de domínio da Internet com o mero intuito de realizar transações financeiras com os efetivos titulares das marcas, que são compelidos a pagar para a liberação destes domínios para os seus usos legítimos no comércio.

O reconhecimento desta prática foi primeiramente concebida nos Estados Unidos pelo “*Anticybersquatting Consumer Protection Act*” (ACPA), em vigor desde o ano de 1999 e incorporado no § 1125(d) do *Lanham Act* (Título 15, Capítulo 22 do Código dos Estados Unidos), como “*cyberpiracy prevention*”, que indica alguns critérios que sinalizam a necessária má-fé no detentor do domínio para ser enquadrado na prática, valendo, neste sentido, a citação do conhecido caso julgado em 2001 pela Corte de Apelação do 4º Circuito, relativo ao domínio “vw.net” e que envolveu a Volkswagen of Am., Inc. v. Virtual Works, Inc., no qual ficou entendido que esta última “tentou lucrar através do tráfego de um nome de domínio contendo marca previamente registrada”.

Tal prática se tornou possível pelo fato de que sistema de obtenção de nomes de domínio por meio dos órgãos registrais autorizados não prevê obrigação por parte destes últimos da realização de um exame de mérito no que se refere ao eventual uso indevido de marcas de terceiros, embora hoje já existam regulamentos que orientam os usuários acerca dos ilícitos envolvendo a prática, de forma a prevenir a sua continuidade, como ocorre no Brasil, por meio do Registro.br, departamento do NIC.br<sup>148</sup> que é responsável pelo registro e administração de nomes de domínio de primeiro nível (*ccTLD – country code Top Level Domain*), ou seja, as categorias de domínio “.br”

Ou seja, como regra, o sistema é baseado na premissa de “*First to file*” ou “*First Come, First Served*” mas a legitimidade da sua obtenção por uma pessoa

<sup>148</sup> Conforme definição extraída dos sites oficiais do NIC.br e CGI.br, “o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br foi criado para implementar as decisões e os projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, que é o responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços da Internet no País. O NIC.br é considerado o braço executivo do CGI.br.”, o qual, por sua vez, “tem a atribuição de estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil e diretrizes para a execução do registro de Nomes de Domínio, alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível ‘.br’”.

física ou jurídica pode ser questionada caso se verifique sua violação a marcas de terceiros. Há menos de uma década atrás, disputas envolvendo domínio registrados em má-fé deveriam ser travadas por meio de ação judicial, mas, sobre nomes de domínio registrados após outubro de 2010, os seus titulares se submetem às regras do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet – SACI-Adm e que deverá ser implementado por instituições credenciadas pelo NIC.br<sup>149</sup>.

Não obstante a atual existência de procedimentos administrativos com o fito de resolver tais conflitos extrajudicialmente, como adiantado, a questão já foi objeto de inúmeras ações judiciais em que ficou decidido sobre a ilegalidade da prática, o que já foi objeto de exame pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 658.789, bem como pelo acórdão proferido pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Cível nº 0112427-14.2012.8.26.0100, envolvendo as empresas Rosetta Stone Ltd. e Rosetta Stone Ensino de Línguas Ltda., no qual há uma análise exauriente sobre os indícios que demonstrem a má-fé da detentora do registro para reconhecer que este não atende à sua função:

Com efeito, se não atua o apelante no ramo de comunicação ou letras, se não se propõe a desenvolver em seu blog debates versando sobre temas do seu conhecimento técnico (na área da informática), se veio a se utilizar de textos plagiados para dar ao blog ‘Rosetta Stone’ uma aparência de franca atividade e, por fim, se faz quase um ano que o blog que conta com apenas oito publicações realizadas em três anos não é nem mesmo atualizado, não é possível vislumbrar qual a finalidade do apelado em manter o registro do domínio. E mais, não se comprehende nem mesmo o motivo pelo qual veio a criá-lo, certo de que a expressão não é de uso corriqueiro, tampouco se relaciona diretamente com a proposta da página mantida.

A titularidade de marca utilizada como elemento diferenciador de nome de domínio hoje também é enfrentada no bojo de processo de liberação de nomes de domínios anteriormente registrados em nome de terceiros e que não foram prorrogados, aqui pelo próprio Registro.br.

Neste sentido, é interessante a referência à decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0080870-75.2013.8.26.0002, julgado em 10 de junho de 2015 pela 1ª

---

<sup>149</sup> Sendo elas hoje a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá – CCBC e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI.

Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tratou justamente da legalidade ou não do procedimento de liberação adotado, questionado pelo autor da ação, mas cujos pedidos foram julgados improcedentes por se entender não apenas pelo acerto da Resolução nº 08/2008 do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br e suas cautelas no que tange ao processo de liberação como também por reconhecer que, de fato, o propósito do autor da ação era se engajar na prática de *cybersquatting*<sup>150</sup>.

Embora a consagração do entendimento quanto à necessidade de se coibir a prática de *cybersquatting* tenha sido fundamental para garantir os direitos dos titulares e a integridade de suas marcas no âmbito virtual, o reconhecimento da existência deste ilícito acaba por incentivar alguns titulares a impedir o uso legítimo de suas marcas por terceiros para outras finalidades na internet que não a realização de atos de comércio e que foram, de boa fé, adotados como elementos de nomes de domínio. Dá-se o nome de “*reverse domain hijacking*” a esta conduta por parte dos titulares, o que, naturalmente, acaba por extravasar os direitos marcários outorgados por lei e pode ser considerado um meio para a promoção de atos de abuso de direito, como ficará consignado no Capítulo subsequente.

## I.6 Considerações finais de capítulo

Como se viu ao longo deste capítulo, a evolução das práticas negociais das empresas levou a um natural incremento nas suas formas de uso das marcas, com maior ênfase no seu caráter estratégico voltado para o poder de persuasão que exerce nos consumidores, o que a torna um ativo patrimonial de imenso valor para as empresas. Como decorrência deste processo, não espanta que novos conflitos envolvendo o uso de sinais distintivos no mercado tenham surgido no meio jurídico, o que levou a necessidade de um aprofundamento por parte dos operadores de direito das discussões acerca das reais funções e o papel da marca na sociedade, de modo a compreender que todas as suas facetas merecem o resguardo pelo ordenamento.

---

<sup>150</sup> Assim versou o acórdão: “Com isso, não há que se falar em inutilidade, incoerência ou mesmo em constitucionalidade da disposição que, pautada em critérios razoáveis, assegura que o domínio cancelado seja atribuído preferencialmente àquele que comprove possuir um diferencial em relação a ele, desestimulando a prática lamentável e já comum no cenário nacional, de registro de domínio com finalidade puramente econômica”.

Neste contexto histórico é que novas construções jurídicas foram criadas pela doutrina e sedimentadas na prática judicante, como a diluição, *trade dress*, *merchandising*, *contributory infringement* e *cybersquatting*.

Tais doutrinas têm justamente em comum o fato de preverem a proteção da marca como um bem em si mesmo e que consideram indevido o uso do sinal distintivo por terceiros, ainda que desvinculado da sua função marcária clássica e utilização no comércio. Ainda que alguns deles não estejam explicitados na lei pátria no que tange a marcas, tratam-se de preceitos que expandem a proteção conferida aos seus titulares além da sua faceta tradicional (princípio da especialidade das marcas e risco de confusão), mas cuja aplicação, em alguns casos, se faz imperiosa para a preservação da reputação e valor comercial da marca, com respaldo nos princípios da repressão a atos de concorrência desleal e ao enriquecimento ilícito.

Não obstante os desafios que podem ser vislumbrados no exame destas matérias, a aceitação de que novos institutos foram criados para prever a proteção marcária mais adequada em alguns casos é fundamental e demonstra um maior nível de maturidade e enriquecimento do conhecimento jurídico local. Assim, é importante que se encare as possíveis dificuldades interpretativas que decorram destes conceitos ampliativos como um estímulo ao aprimoramento das discussões doutrinárias no país, inclusive para o melhoramento das normas legais vigentes, para que passem a prever tais institutos de forma cada vez mais clara para a resolução de conflitos envolvendo direitos marcários.

Porém, como adiantado, a ampliação do escopo do direito marcário em algumas hipóteses pode representar uma oportunidade de fundamentar teoricamente a prática de atos repressivos contra terceiros e cujo propósito e efeitos gerados no mercado, na prática, vão contra os objetivos que justificaram a criação destes direitos ampliativos e os princípios que lei marcária visa resguardar na sua essência.

O próximo capítulo tratará justamente de como o exercício dos direitos pelos titulares pode ter efeitos indesejados sob a perspectiva teleológica do direito marcário e quais são as formas mais comuns de exercício do direito contra terceiros e potencialmente abusivas. Também será objeto de estudo a possibilidade de que tais efeitos sejam repercutidos para fora de uma relação entre particulares e tenha

impacto em comportamentos de empresas e, via de consequência, na dinâmica concorrencial de um mercado relevante.

## CAPÍTULO II – ABUSO DO DIREITO DE MARCAS E QUESTÕES RELACIONADAS À CONCORRÊNCIA

Ao enfrentar o tema da expansão dos direitos de marca, constatou-se que, ao longo dos anos, houve uma necessidade de se adequar as normas que regulam a matéria para que passassem a acompanhar uma nova realidade do funcionamento dos mercados e os usos modernos dos sinais distintivos pelas empresas para a realização de seus negócios, como, por exemplo, na Internet, assim como as relações jurídicas estabelecidas no mercado em razão destes novos usos, visando apaziguá-las na ocorrência de conflitos. Assim, foram criados, como decorrência deste processo de evolução social, uma série de novas proteções legais para as marcas que ultrapassam a fronteira tradicional do princípio da especialidade e que visam o atingimento dos objetivos da política pública por trás do sistema marcário.

Como visto anteriormente, os princípios subjacentes e condicionadores da existência do direito de marcas visam a repressão de atos que induzem ao risco de confusão do consumidor e, do ponto de vista empresarial, acarretem na perda de distintividade e reputação de marcas, servindo, ainda, ao papel fundamental de estimular e propagar a concorrência dinâmica por diferenciação de produtos.

No entanto, a partir do momento em que as condutas perpetradas pelos próprios titulares de marcas visando a maximização dos lucros potenciais a serem gerados por tal ativo possam levar a perturbação do comportamento regular dos agentes de mercado – e, logo, tenha o efeito inverso de inibir a concorrência – a *ratio* que justifica o direito de marcas não estaria sendo devidamente atendida<sup>151</sup> (PITOFSKY, 2001). O assunto também é abordado por Ridgway (2006, p. 1588) ao comentar que “But, as mentioned at the outset, the internet, by sweeping most of its users into trademark law's purview, confers to trademark holders power that is all too tempting to misuse”.

Tal situação pode ser constatada quando, em decorrência de restrições impostas pelo titular quanto ao uso de sua marca por terceiros, ocorra uma potencial

---

<sup>151</sup> Sobre este ponto, Pitofsky (2001, p. 919) analisa a questão das recompensas sob o ponto de vista das patentes e de direito autoral, mas que demonstra a necessidade de atendimento da política pública que lastreia a norma legal, raciocínio que se aplica às marcas. No primeiro contexto, o doutrinador explicita que “As a matter of policy, we are comfortable rewarding innovation through patents and copyrights so long the compensation is not significantly in excess of the necessary to encourage investment in innovation (...)”

exclusão de concorrentes do seu mercado ou impedimento do seu acesso por novos entrantes (*foreclosure*), em prejuízo ao consumidor final.

Neste cenário, a ocorrência de abuso de direito pelo titular da marca pode ser cogitada. De forma concreta, isso seria percebido quando ações dos titulares implicam em uma restrição ao acesso a ativos pertencentes ao domínio público, o que torna dificultada a promoção de produtos e serviços de concorrentes que precisam se valer de nomes comuns para permitir a própria identificação da natureza do bem.

Outra hipótese em que se vislumbra o uso abusivo de marca é quando este vai contra a própria liberdade de expressão de terceiros que possam ser impedidos de se referir uma determinada marca, por meio de sátiras ou críticas, o que está dissociado do seu uso marcário. Por outro lado, frise que a própria Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96, no seu artigo 132, inciso IV, prevê que o titular de marca não pode impedir a citação da marca por terceiro sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo, de modo que, portanto, uma interpretação a *contrario sensu*, leva ao entendimento de que qualquer uso denegritório da marca poderia ser causa de ação e coibido por meio da correspondente demanda judicial, em claro reconhecimento legal do aspecto proprietário das marcas.

Neste contexto, é importante destacar que a própria natureza fluida da propriedade intelectual torna ainda maior o risco inerente à uma demanda judicial, que depende de um certo grau de subjetividade do julgador quanto à correta avaliação sobre o melhor direito discutido, sobretudo com relação a marcas, e mesmo do seu conhecimento técnico sobre o direito marcário, que por vezes se limita a fundamentos superficiais sobre o tema, tomando a existência de um registro de marca como fator absoluto em sua análise, mas ignorando as circunstâncias de fato que devem ser analisadas para apurar, independente da existência de registro, se a marca reclamada é suscetível de proteção naquele caso concreto, na linha do que orienta a própria Convenção da União de Paris – CUP<sup>152</sup>.

---

<sup>152</sup> Com efeito, a norma do artigo 6º quinques C (1) da CUP explicita que “Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”. Como se vê, tal norma jurídica indica a importância das circunstâncias de fato para avaliar a registrabilidade da marca (como se obtém a proteção), mas, por decorrência lógica, entende-se que tal raciocínio deverá ser considerado quanto à forma em que o exercício deste direito deve ser realizado pela referido titular.

Tal abordagem impede uma avaliação mais sofisticada sobre o objeto da disputa em casos mais complexos – tais como os casos que envolvem possível uso abusivo do direito de marcas e que por vezes exigem a mitigação da aplicação de tais direitos marcários – causando maior insegurança jurídica aos jurisdicionados.

Mesmo a falta de compreensão pela própria empresa tida como infratora quanto às reais chances de êxito da ação pode se revelar um fator de vantagem para a empresa que exerce abusivamente seus direitos [MEURER (2003); RIDGWAY (2006)], pois, é inevitável a assimetria da informação também no que se refere aos direitos objeto do litígio no início da ação da autora/titular do direito, que conhece de forma mais substancial o tema ali debatido, em relação à ré/empresa-alvo, que se vê subitamente demandada em Juízo e precisa avaliar o seu escopo e se, de fato, são válidos ou aplicáveis os direitos reivindicados pela primeira e, em um primeiro momento, pode considerar o cenário diferente do real quanto ao cabimento da ação.

Por estas razões a análise do abuso de marcas pode ser considerada complexa, pois envolve tanto a ponderação dos interesses do titular do direito e que, de forma legítima, o obteve perante a autoridade responsável pela concessão de registros de marca, quanto dos interesses dos concorrentes no que se refere ao uso de marcas de terceiros para fins de discurso ou forma de livre expressão, bem como quanto ao uso necessário das palavras formadoras destas marcas, no seu sentido dicionarizado e, ainda, outras formas de uso que não são amparadas pela lei.

Ou seja, algumas situações que representam esta problemática ocorrem quando o titular do direito busca restringir o acesso a ativos pertencentes ao domínio público, e.g. proibir o uso por competidores de termos que seriam objeto de uma marca registrada, mas que são pertencentes ao vernáculo, sob a alegação de que tal uso enseja violação marcária. Esses e outros exemplos concretos extraídos da literatura e jurisprudência serão melhor examinados ao longo deste Capítulo.

A noção do que é ou não um uso marcário, portanto, é fundamental para que se possa abordar corretamente a questão do abuso do direito marcário.

Desta forma, convém examinar quais seriam os critérios fundamentais que se deve ter em mente quando se cogita a ocorrência do abuso do direito de marcas, tanto na perspectiva dos direitos de propriedade intelectual como daquele que trata da defesa da concorrência.

Em outras palavras, para a identificação do que pode ser considerado abuso de direito de marcas, é necessário ter em mente qual o escopo de proteção marcária que deve ser garantido aos titulares deste direito e tal preocupação deve ser sensível à premissa de que se deve, acima de tudo, consagrar o exercício pleno dos direitos de marca pelas empresas, inclusive o seu uso estratégico, para maximizar o valor deste ativo e dele extrair vantagens competitivas nos negócios, enquanto que a situação do abuso é excepcional, mas, quando configurada, deve ser combatida.

Além disso, o abuso pode tomar proporções mais abrangentes quando a marca é um meio para impor uma barreira à entrada de novos concorrentes em um determinado mercado, de forma ilegítima<sup>153</sup> ou para interferir deslealmente nas rotinas empresariais dos adversários, em distorção ao ambiente característico daquele mercado e em prejuízo ao sistema da concorrência.

A par da importância de se garantir o exercício dos direitos de marca, mas evitar condutas espúrias e que vão contra os objetivos do direito marcário é que alguns estudiosos, como Ridgway (2006), recomendam que a apuração dos atos das partes em um eventual litígio, por exemplo, sejam examinadas de forma dupla, de modo a analisar a conduta tida como infratora, mas também a conduta do próprio titular ao perseguir o reconhecimento de suposto direito marcário, propondo o estabelecimento de alguns critérios norteadores e que poderiam ser levados em conta nesta análise.

O abuso de direito da propriedade intelectual (inclusive marcário) se difere do chamado abuso de poder econômico, que é pertinente à matéria do direito anticoncorrencial e promove a defesa da concorrência e dos mercados.

Isso porque embora estas sejam duas modalidades distintas de abuso, como se verá, existem discussões doutrinárias a respeito da aplicação prática de cada uma delas e da sua convergência para os mesmos propósitos em razão da conhecida relação de complementaridade entre os dois sistemas jurídicos, que “compartilham os mesmos propósitos fundamentais de aumentar o bem estar do consumidor e promover a inovação”<sup>154</sup>, que, sob a perspectiva da concorrência

<sup>153</sup> Sobre a legitimidade da conduta, como visto no Capítulo anterior, a barreira a entrada por si só faz parte do processo competitivo, razão pela qual se faz necessário o apontamento, no caso concreto, do que seria caracterizador do caráter ilegítimo da conduta praticada pelo detentor do direito para impor tal barreira. Isso ocorre quando as marcas são usadas com desvio de finalidade ou se há excesso no seu *enforcement*, como se verá abaixo.

<sup>154</sup> O entendimento já havia sido enunciado no “Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property” em 1995 ao definir que “The intellectual property laws and the antitrust laws share the

dinâmica, reside no seu acesso à novos produtos ou àqueles de melhor qualidade e, logo, em grande parte das vezes, têm a ganhar com a articulação entre empresas no mercado para facilitar as atividades de inovação, em detrimento da mera concorrência estática, baseada em preços.

Nas palavras de Marzetti (2012, p. 5), os dois regramentos têm fortes justificativas econômicas e representam soluções às chamadas “falhas de mercado”:

El derecho de la competencia y la PI tienen también mucho en común. En primer lugar, ambos cuerpos normativos poseen sólidas fundamentaciones económicas y ambos representan una solución regulatoria ante un quiebre de mercado, pero de distinto tipo: la PI corrige la falla derivada de la naturaleza de los bienes públicos (no-rivales y no excluyentes) mientras que el derecho antitrust pretende deshacer estructuras de mercado de competencia imperfecta (es decir, situaciones en que los actores económicos son price makers en vez de price takers).

Também diferentemente do que ocorre no abuso dos direitos de marca *per se*, em que a intervenção estatal para neutralizar os efeitos do abuso busca a preservação dos direitos do concorrente (*i.e.* ente privado), a preocupação da ordem jurídica ao coibir o abuso de poder econômico é resguardar o interesse da concorrência, coletivo e difuso<sup>155</sup>, assegurando um ambiente de mercado competitivo, para promover o controle de práticas opressivas e o exercício abusivo de posição dominante, garantindo a diversidade de oferta para o consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre a natureza do bem tutelado pelo direito concorrencial, em voto vista proferido pela Ministra Nancy Andrighi, no Recurso Especial nº 261.155, julgado em 2004:

common purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare. The intellectual property laws provide incentives for innovation and its dissemination and commercialization by establishing enforceable property rights for the creators of new and useful products, more efficient processes, and original works of expression (...). The antitrust laws promote innovation and consumer welfare by prohibiting certain actions that may harm competition with respect to either existing or new ways of serving consumers”, a qual, por sua vez, cita trecho da decisão proferida no precedente *Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.*, 897 F.2d 1572, 1576. “The aims and objectives of patent and antitrust laws may seem, at first glance, wholly at odds. However, the two bodies of law are actually complementary, as both are aimed at encouraging innovation, industry and competition”. Na mesma linha enuncia o “Antitrust Enforcement And Intellectual Property Rights”, de 2007, exarado pelo Federal Trade Commission – FTC, agência norte-americana que é responsável pela verificação de práticas anticoncorrenciais.

<sup>155</sup> Conforme artigo 1º da Lei nº 12.529/2011. “Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei.”

Preliminarmente, deve ser afastada a tese de ilegitimidade ativa nesse aspecto, porquanto o direito à concorrência possui natureza de interesse difuso, dado que visa tutelar o saudável funcionamento dos mercados, indistintamente. Nesse contexto, não apenas os concorrentes, mas qualquer prejudicado (por exemplo, o consumidor ou qualquer outra pessoa, natural ou jurídica, afetada pelo ato tido como lesivo à concorrência) possui legitimidade ativa para demandar o Poder Judiciário sobre suposta violação ao direito de concorrência.

Antes de adentrar no mérito sobre a possibilidade de ser definir critérios a serem considerados na análise de uma conduta passível de ser abusiva, tanto no seu aspecto marcário quanto concorrencial, cumpre antes fazer alguns apontamentos sobre a teoria do abuso de direito e suas noções gerais.

Neste capítulo, pode-se citar como principais referências bibliográficas os trabalhos desenvolvidos por McCarthy (2014), Ridgway (2006) e Bohannan (2011), além das relevantes contribuições de Myers (1992) e de diversos outros estudiosos.

## **II.1 Noções sobre a teoria do abuso de direito**

Não é de hoje que o tema do abuso de direito suscita debates profundos a respeito das diversas teorias que justificam e respaldam tal instituto<sup>156</sup>.

Com base na orientação moderna preconizada pela doutrina nacional e estrangeira, pode-se definir o abuso de direito como sendo a conduta de um determinado agente detentor de um direito subjetivo ou outras prerrogativas garantidas pelo ordenamento jurídico<sup>157</sup>, que dele se utiliza além das fronteiras e/ou objetivos para os quais foi institucionalizado pelo corpo social, como instrumento para fazer prevalecer suas vontades individuais perante terceiros aquém do que a ordem jurídica entende como sendo *legítimo* fazê-lo. Tal racional se pauta na constatação de que todo o direito se encerra em alguma medida, dando espaço a outros interesses que compõem o sistema jurídico.

Logo, o ato abusivo se refere essencialmente à forma do exercício do direito pelo seu titular e, na literatura, reconhece-se que o abuso pode ocorrer por meio da

---

<sup>156</sup> Debates, por exemplo, sobre a origem histórica e criação da teoria, que remonta ao direito romano e à época medieval ou, apenas para citar algumas vertentes, da compreensão do tema levando em conta o aspecto subjetivo (intenção) do titular do direito ao perpetrar o ato, dos aspectos morais a serem considerados.

<sup>157</sup> Não estariam imunes à ocorrência de abuso o exercício de direitos potestativos, liberdades ou faculdades, todos consagrados pela ordem jurídica.

tentativa de extensão do direito concedido, excedendo os seus limites, ou por desvio da sua finalidade, em contrariedade ao bem jurídico e valores que a lei visa tutelar, que podem ser compreendidos pela análise quantitativa ou qualitativa da conduta, respectivamente, e que se encerra na necessária ocorrência do dano a terceiros, como prescreve Pereira da Silva (2005, p. 673):

Todas as teorias que tentam explicar e fundamentar a doutrina do abuso de direito têm a necessidade de desenhar um outro fator, que com qualquer nome que se apresente estará no propósito de causar dano, sem qualquer outra vantagem. Abusa, pois, de seu direito o titular que dele se utiliza levando um malefício a outrem, inspirado na intenção de fazer mal, e sem proveito próprio. O fundamento ético da teoria pode, pois, assentar em que a lei não deve permitir que alguém se sirva de seu direito exclusivamente para causar dano à outrem.

O exercício do direito nestes casos, ainda que não viole uma norma positivada, não deve ser encorajado ou mesmo tolerado pela ordem legal, na medida em que não estaria cumprindo a função e atingindo a finalidade para o qual o direito foi instituído na sua origem, com base nos valores e princípios consagrados na Constituição Federal. Trata-se aqui de realizar a devida ponderação pela tutela adequada tanto dos interesses individuais como os da coletividade, seja em uma relação privada, entre particulares, ou difuso. A questão do abuso versa essencialmente sobre questões de legitimidade, lastreada na noção de justiça, e não de legalidade.

No Brasil, o abuso do direito está previsto no artigo 187 do Código Civil quando trata particularmente de “atos ilícitos”, como a seguinte redação “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Não obstante esta seja a principal regra da lei civil que trata sobre a hipótese de abuso de direito, a redação deste artigo é alvo de diversas críticas pelos mais abalizados estudiosos sobre direito civil brasileiro, na medida em que ato abusivo não poderia ser considerado uma mera modalidade de ato ilícito, tal como qualificado no diploma civilista; indo além, tratam-se de hipóteses dissociadas uma da outra<sup>158</sup>.

---

<sup>158</sup> Nas palavras de Pereira de Souza (2009), além do erro fundamental na qualificação do ato abusivo como ato ilícito, a norma legal traz dúvida ao propor que o abuso deveria ocorrer de forma

A própria complexidade em detectar o abuso de direito e o que torna tão intensa a sua discussão reside no fato de que a sua caracterização não se verifica por meio da violação de uma regra prevista no ordenamento jurídico – ao contrário do que ocorre com o ato ilícito<sup>159</sup>, este, em tese, verificável por meio da subsunção da hipótese com a norma legal. O ato abusivo, por outro lado, por não ser coibido expressamente em lei, pode ter aparência de regular ou legal, sendo por vezes questionável a necessidade de combatê-lo, tomando como base somente o princípio da legalidade.

É bem verdade que muitas vezes a própria lei se encarrega de impor limitações a um determinado direito<sup>160</sup>, sempre visando prevenir hipóteses de abuso (ao torná-lo ilícito), mas que não esgotam as possibilidades que podem ser concebidas pela criatividade humana, que extravasam a codificação de leis e o positivismo jurídico. Portanto, a análise dos comportamentos sociais deve ir além da letra da lei para

“manifesta”, e se o termo deveria ser interpretado como “como referência a exagero (quantidade) ou à notoriedade (qualidade) do abuso”; e, por fim, a palavra “exercê-lo” e “direito” estaria excluindo as hipóteses em que o abuso decorre de atos de omissão, como, por exemplo, a recusa em contratar, o que é ainda mais relevante em casos de propriedade intelectual, como se estudará mais adiante, assim como excluiria as hipóteses das liberdades ou faculdades, também garantidas pelo Estado de Direito. Também se posicionam desta forma TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena Barboza, & MORAES, Maria Celina Bodin de. no seu “Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. Vol. I”. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, p. 346. “Não foi feliz, todavia, o legislador de 2002, ao definir o abuso de direito como espécie de ato ilícito. A opção legislativa contraria a doutrina mais moderna do abuso de direito, que procura conferir-lhe papel autônomo na ciência jurídica (Cunha de Sá, Abuso, p. 121). A ultrapassada concepção do abuso de direito como forma de ato ilícito, na prática, condicionava sua repressão à prova de culpa, noção quase inerente ao conceito tradicional de ilicitude. No direito civil contemporâneo, ao contrário, a aferição de abusividade no exercício de um direito deve ser exclusivamente objetiva, ou seja, deve depender tão-somente da verificação de desconformidade concreta entre o exercício da situação jurídica e os valores tutelados pelo ordenamento civil-constitucional. Além disso, a associação do abuso com o ilícito restringe as hipóteses de controle do ato abusivo à caracterização do ato ilícito, deixando escapar um sem-número de situações jurídicas em que, justamente por serem lícitas, exigem uma valoração funcional quanto ao seu exercício. Assim sendo, o art. 187 do CC, que define o abuso de direito como ato ilícito, deve ser interpretado como uma referência a uma ilicitude lato sensu, no sentido de contrariedade ao direito como um todo, e não como uma identificação entre a etiologia do ato ilícito e a do ato abusivo, que são claramente diversas”.

<sup>159</sup> Nas palavras de Nogueira da Gama (2006, p. 193), “no ato ilícito o agente viola frontal e diretamente o comando legal que previa a conduta que deveria ser tomada, no ato abusivo há o exercício de direito aparentemente pelo titular com violação dos valores que justificam o reconhecimento e proteção desse direito pelo ordenamento jurídico em vigor”.

<sup>160</sup> No cerne da propriedade intelectual, podemos mencionar, a título exemplificativo, as limitações previstas aos exercícios dos direitos de autor ou o princípio do esgotamento dos direitos de marca, que impõe que os direitos de propriedade industrial garantidos ao seu titular somente podem ser exercidos uma vez, com a primeira inserção do produto no mercado, como explica Amaral (2006) ao falar do tema das importações paralelas. Ou seja, após esta primeira inserção do produto, esgota-se o direito do titular sobre o objeto protegível por direito de propriedade industrial. Particularmente sobre as marcas, tal princípio é enunciado na Lei da Propriedade Industrial no seu artigo 132, inciso III, o qual determina que “o titular da marca não poderá impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto no §3º e 4º do artigo 68”.

investigar os princípios que ela visa resguardar, considerando a missão precípua do ordenamento jurídico pátrio de atender aos anseios da sociedade.

E mesmo quando se consegue perceber a ocorrência de um excesso cometido pelo titular do direito, decorre certa incerteza sobre como apurar em que medida (limite) se pode considerar exorbitante o exercício do direito pelo seu titular, a ser tido como abusivo. Outro ponto que representa tal dificuldade é quando se pondera que a finalidade e função da prerrogativa garantida pelo Estado e que faz a sua razão de ser pode ser bastante elástica dependendo do contexto histórico e do ambiente em que o exercício do direito ocorre, ou seja, nem mesmo os fundamentos e funções do direito podem ser tidos como conceitos estáticos, como costumes, ordem social, justiça.

De modo geral, o abuso de direito está inexoravelmente associado à noção de boa-fé, como explicitaram Farias e Rosenvald (2007, p. 509):

O verdadeiro critério do abuso do direito no campo das obrigações, por conseguinte, parece se localizar no princípio da boa-fé, pois em todos os atos geralmente apontados como de abuso do direito estará presente uma violação ao dever de agir de acordo com os padrões de lealdade e confiança, independentemente de qualquer propósito de prejudicar. Conforme a lição de Teresa Negreiros, boa-fé e abuso de direito complementam-se, operando aquela como parâmetro de valoração do comportamento dos contratantes: o exercício de um direito será irregular e, nesta medida, abusivo se consubstanciar quebra de confiança e frustração de legítimas expectativas.

Embora a boa fé do agente seja um elemento interpretativo e de medição para aferir a ocorrência do abuso de direito, trata-se de conceito aberto e sujeita aos valores morais do julgador, o que dificulta o estudo da matéria e que, de certa forma, representa um fator de incerteza quanto à solução jurídica a ser dada nos casos de abuso. Porém, tais incertezas, na realidade, devem ser encaradas como um fator positivo, pois a flexibilidade de conceitos como o de boa-fé tem como efeito dar às normas uma aplicabilidade mais perene no ordenamento e que possibilita ao julgador cumprir o seu papel mais importante na atividade judicante, qual seja, interpretar e adequar tais normas à realidade do momento histórico em que o litígio ocorre, bem como às suas circunstâncias específicas ao invés de ser um mero aplicador automatizado da lei codificada.

Outro critério é analisar a prática sob uma perspectiva constitucional e se os resultados das ações do titular do direito são condizentes com o que prescreve a Carta Magna. Contudo, no que se refere à propriedade intelectual e, precisamente, à “propriedade das marcas”, a Constituição Federal é bastante abrangente ao definir os seus princípios norteadores, ao delimitar que estas devem ter como finalidade o atendimento do “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”, enquanto que, como já analisado no capítulo anterior, as marcas não necessariamente atenderão, por exemplo, ao desenvolvimento tecnológico.

Assim, tem-se como um desafio definir os limites da aplicação do direito, bem como a finalidade do seu sistema e, ato contínuo, a proporção da conduta do agente ao exercer o seu direito, de modo a caracterizar excesso ou desvio de finalidade.

Evidentemente que tais dificuldades não poderiam ser diferentes quando se reflete sobre o abuso dos direitos de propriedade intelectual, ainda mais quando se considera a fluidez deste direito *per se* e o constante desafio em determinar as suas fronteiras quando comparado a outras modalidades de direito de propriedade, o que decorre da sua natureza imaterial. Para abordar o tema sob o prisma desta matéria do direito de marcas, é necessário considerar seus fundamentos e importância para a ordem jurídica, o que é premissa para a realização do diagnóstico quanto as eventuais hipóteses de abuso nesta seara.

Porém, a linha entre a conduta legítima ou não pode parecer tênue em algumas circunstâncias, trazendo à tona a importância do enfrentamento do tema. Tal fenômeno deve ser atentado pelos operadores do direito e, sobretudo, pelo Poder Judiciário quando é provocado, embora tal ponderação esteja longe de ser trivial. De fato, averiguar se as finalidades pretendidas pelo sistema e valores que este consagra estão sendo atendidos pelo exercício de um direito representa um esforço complexo.

Para o enfrentamento da questão e considerando que a caracterização do abuso é excepcional e depende das circunstâncias e da forma que se exerce o direito pelo seu titular, é intuito perceber que a sua apuração exige sempre uma análise pontual do julgador, considerando as peculiaridades de cada caso.

Como se verá, dá-se o nome de princípio da razoabilidade ou regra da razão (“*rule of reason*”) a abordagem, que, nas palavras de Pondé, Fagundes e Possas (2001, p. 10) “determina o exame, caso a caso, do balanço dos efeitos

anticoncorrenciais vis-à-vis os prováveis ganhos de eficiência de cada conduta vertical específica". A partir desta definição, percebe-se que esta modalidade de análise, tradicional no direito concorrencial, poderia ser transportada para a análise do abuso do direito de marcas em geral, como sugere Bohannan (2011).

## **II.2 Abusos no direito marcário (*trademark misuse*)**

A partir dos apontamentos sobre a noção da doutrina do abuso de direito da forma que ela é compreendida no direito brasileiro, vale destacar o que poderia configurar abuso de direito, agora no âmbito da propriedade intelectual e das marcas.

O abuso dos direitos de marca poderia ser identificado nas seguintes situações: i) tentativa do titular do direito de estender o âmbito legal dos direitos de marca outorgados pelo Estado (direito de propriedade e de uso exclusivo sobre um determinado sinal distintivo para assinalar determinados produtos ou serviços) ou ii) quando os fins pretendidos pelo titular com o uso do direito conflita com os objetivos da política pública e os princípios que respaldam e legitimam o sistema de marcas, os quais, visam à eliminação do risco de confusão do consumidor, à preservação da distintividade e reputação da marca e ao incentivo à competição por superação e diferenciação, e que mesmo tais objetivos poderão ser conflitantes entre si<sup>161</sup> [(MCCARTHY apud LEVINE, 2005), (MCKENNA, 2007)], o que representa mais um desafio quando se trata da aplicação da doutrina do abuso de direito às marcas.

De todo modo, é em observância a estes princípios que se deve ter em mente o real escopo da proteção e exclusividade que é garantida ao seu titular pelo Estado ao outorgar o direito de marca ao seu titular, compreensão esta que parece óbvia e para a qual, em princípio, bastaria a análise do certificado do registro de marca concedido pela Autoridade Competente para identificar a marca relevante e o conteúdo dos produtos e serviços que seriam protegidos por aquele sinal e verificar se o uso de uma possível marca colidente por terceiro.

Contudo, tal dificuldade prática na identificação substantiva do direito não pode ser subestimada, sobretudo diante das zonas cinzentas e dúvidas que podem existir

---

<sup>161</sup> Precisamente McCarthy apud Levine (2005, p. 33) os aponta como sendo "consumer protection, property rights, economic efficiency and universal concepts of justice" e mesmo em relação a estes objetivos, destaca que "These policies are sometimes conflicting and must be weighed and sifted by courts".

sobre qual marca pode ser considerada semelhante com aquela protegida por registro e quais são os produtos ou serviços que se encontram cobertos por aquele registro ou mesmo pela existência de divergências de cunho interpretativo a este respeito. A própria Lei da Propriedade Industrial permite uma flexibilidade interpretativa sobre qual seria o âmbito da proteção marcária ao definir que a reprodução ou “imitação” de uma marca previamente depositada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, bem como “semelhante ou afim” deve ser coibida pelo ordenamento.

Um exemplo bastante ilustrativo é o entendimento de examinadores de marcas e do Poder Judiciário no sentido de que artigos de perfumaria podem ser considerados afins a produtos do vestuário, como se decidiu no acórdão proferido na Apelação Cível nº 92.02.13117-1, julgada em 02 de junho de 2004 pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2<sup>a</sup> Região<sup>162</sup>.

Como se vê, a identificação do que seria uma “imitação” de marca ou do que seria um serviço “semelhante ou afim”, pode ser, em muitos casos, extremamente difícil de ser apurada pelo julgador no bojo de uma ação judicial.

No entanto, até mesmo nestas hipóteses, a existência de abuso pode ser questionável. No que se refere ao direito substantivo (teor do certificado de registro de marca), mesmo que se conclua que houve o exercício exacerbado deste direito e se tome como parâmetro que o abuso decorre da *mera extensão* do âmbito do direito, para muitos, o *enforcement* de um direito de propriedade intelectual não deve ser considerado abuso, pois, na inexistência dos direitos reivindicados, este simplesmente teria sua pretensão rejeitada em sede judicial.

É diante de algumas destas incertezas que uma conduta eventualmente pode ser tida como oriunda de um mero exercício regular de direito, mas que caracteriza abuso na conjuntura em que se apresenta e pelos efeitos que impõem a terceiros.

Portanto, não obstante a dificuldade de definir o limiar entre uma conduta legítima ou abusiva, entende-se que a caracterização do abuso de direito de marcas poderá ser reconhecida a partir do momento em que se depreende a ocorrência da

---

<sup>162</sup> Na ementa do referido acórdão restou consignado que “(...) O motivo da não concessão da marca ‘VIVRE’ é tão-somente, porque, atualmente, em razão da expansão de mercado, ou seja, a abertura de grandes magazines e shoppings-centers, várias empresas, que há alguns anos atrás se prendiam a um determinado gênero de indústria e comércio, como no caso o do vestuário, hoje comercializam e industrializam também artigos de perfumaria e toucador, artefatos de couro, mais precisamente calçados e bolsas, além de uma gama de outros artigos”.

ruptura dos valores que se pretende proteger com o direito, ou seja, a prevenção do risco de confusão do consumidor e o fomento à competição pela diferenciação dos produtos/serviços no mercado, caracterizando o abuso por desvio da finalidade.

Tal constatação com base na perspectiva do direito marcário, por sua vez, independe dos efeitos que a conduta gerou no segmento relevante, sob uma perspectiva econômica e em prol do regular funcionamento dos mercados.

Nesta hipótese, logo, não é o caso de se averiguar se há ou não poder de mercado da empresa detentora do direito de marca e, ainda que o comportamento do mercado não tenha sido afetado pela conduta do titular do direito sob o aspecto concorrencial, isto não torna isenta a conduta com base no fundamento axiológicos e legais que respaldam a propriedade intelectual, como se verá no Capítulo II.5 *infra*.

Ao tratar do uso abusivo de marcas ou “*trademark misuse*”, Ridgway (2006, p. 1588) estabelece um indicativo da concretização da conduta abusiva, o que, no seu entendimento, seria a “arguição incorreta do direito com propósitos impróprios”, ou seja, que implica, de forma conjunta, na análise do mérito da demanda (aspecto objetivo) com base na intenção do autor (aspecto subjetivo). Em suas palavras:

To respond, trademark law requires a revitalized doctrine of misuse to impose liability on trademark holders if they incorrectly assert their rights with a purpose unrelated to consumer confusion, especially if they do so in response to critique or parody. Only by shifting the focus of trademark law to the conduct of the trademark holder may it, in turn, refocus on the public welfare it intends to serve.

Inspirado no substrato teórico de Ridgway (2004), Brown (2011) sugere que a verificação quanto à correta arguição de direitos tenha como meta apurar a existência de um registro válido, a definição do consumidor relevante, e se a lide trata de infração direta ou indireta (*contributory infringement*). Enquanto isso, para apurar a existência de propósitos impróprios pelo titular, se deve verificar, em primeiro lugar, se o *enforcement* da marca visa impedir o risco de confusão e, caso contrário, se o titular pretende, na realidade, impedir terceiros de comercializar os produtos assinalados pela marca em tela ou acessórios a eles relacionados ou restringir o acesso destes a este mercado.

A reprimenda ao abuso do direito marcário tem como objetivo evitar que titulares de registros de marca façam uso de suas prerrogativas legais apenas com o intuito de interferir nos negócios de uma concorrente ou, por vezes, da concorrência

como um todo, e não para promover a defesa de sua própria marca visando garantir que esta poderá continuar a exercer plenamente as funções distintivas a ela atribuídas por lei. Neste particular, portanto, deve-se valorar as condutas das partes envolvidas em um alegado conflito de marcas conforme os princípios resguardados pelo sistema marcário e que condicionam a sua própria existência. Toda e qualquer restrição pretendida pelo titular da marca à atuação de terceiros e que exceda aquilo que é necessário para o cumprimento das finalidades legais da marca poderia, assim, ser interpretado como uma forma de abuso do exercício deste direito.

Com base nestas premissas, é possível vislumbrar algumas situações em que há margem para a ocorrência do abuso do direito de marca, como se segue.

#### II.2.1 Exercício do direito para impedir uso de expressões no seu sentido comum e em domínio público

Não é de hoje que o uso de termos no seu sentido comum e linguístico – logo, em domínio público – é objeto de debate quando se trata da necessidade de limitação do exercício dos direitos de marca pelos seus titulares. Pode-se dizer, aliás, que esta forma de uso é a mais comum de ser observada quando se analisa conflitos envolvendo marcas que podem dar azo à discussão sobre a ocorrência do abuso de direito pelo titular da marca, uma vez que este tipo de uso é o mais comum de ser percebido no mercado e sujeito aos ataques.

Aqui se analisa o comportamento de um concorrente que usa um termo protegido como marca registrada de uma empresa, mas que, no entanto, o uso de tal expressão não poderia ser passível de reprimenda pelo titular quando é feito no seu sentido comum ou uma forma de descrever e fazer referência a um produto ou serviço. Tendo em mente que a proteção jurídica concedida pela marca é especificamente para o uso exclusivo da expressão pelo titular quando – e apenas quando – este uso visa grifar um produto/serviço na realização da atividade comercial, todos os demais usos (não marcários) seriam permitidos.

Porém, como se verá, a possibilidade do abuso no exercício do direito decorre justamente da situação em que titulares de marcas visam coibir usos não marcários, mais especificamente, usos de expressões no seu significado literal/dicionarizado ou trivial. Tal significado costuma ser chamado de primário.

Ao longo do tempo, as condutas repressivas de titulares nestas situações acabariam por diminuir o acesso a termos do vocabulário que poderiam, como regra, ser usados livremente. Assim, os concorrentes do titular de uma marca registrada que seja composta por uma determinada palavra que possa/deva ser empregada rotineiramente no mercado relevante podem se ver forçados a utilizar palavras substitutas para transmitir a mesma mensagem ou informação ao consumidor, mas que, como esperado, jamais serão tão claras para indicar a natureza do produto ou não serão facilmente entendidas pelo consumidor.

Os reflexos deste entrave desmetido na atuação das concorrentes serão percebidos por este público, que poderá ter maior dificuldade em fazer uma escolha consciente sobre qual produto/serviço está obtendo. Ou, ainda que a mensagem correta esteja sendo transmitida, isto estará ocorrendo por meio de um processo menos eficiente e mais custoso, tanto sob o ponto de vista do empresário como do público, pois isto impõe ao primeiro fazer referência ao produto sem utilizar o seu próprio nome ou termo pelo qual é conhecido ou possa ser descrito e identificado.

Além das barreiras que podem ser impostas aos concorrentes de cunho informacional, Levine (2005, p. 53) aponta que a repressão a estes usos com o objetivo de limitá-lo apenas a um só agente (titular da marca) não apenas confere uma vantagem injustificada a este, impactando diretamente em aumento dos custos dos concorrentes, como também poderá ensejar, em casos mais extremos, a prática de preços predatórios pela empresa que exerce sua exclusividade sobre a expressão de forma ilimitada (e além dos fins marcários), pois somente ela terá condições de reduzir seus preços, por um período de tempo, a um patamar mínimo e sem perda irreparável de receita, mas suficiente para excluir concorrentes<sup>163</sup>.

Logo, as leis de marcas em geral têm previsões legais que vedam o registro de sinais que não tenham o condão de realizar a função marcária, ou seja, distinguir e indicar a origem de produtos ou serviços, razão pela qual tais situações seriam, em tese, prevenidas a partir da mera aplicação da lei.

---

<sup>163</sup> Embora existam várias críticas sobre o real potencial danoso desta prática nos mercados, em termos de direito da concorrência, uma vez que seria irracional adotar esta prática por um período prolongado no tempo, mesmo para as empresas mais lucrativas e supostamente com fôlego para recuperar perdas em momento posterior, e que, além disso, não existiram, de fato, exemplos práticos documentados que demonstrem a aquisição de um monopólio como resultado exclusivo desta prática.

Na norma legal em vigor em nosso ordenamento jurídico, o artigo 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/96 prevê que não são registráveis sinais “de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descriptivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”. Como se vê, em todos os casos, se constata que o sinal pretendido tem alguma relação com o produto ou serviço pertinente e que tais hipóteses apenas são excepcionadas se tal sinal tiver alguma forma distintiva que se acrescente ao elemento irregistrável, capaz de lhe atribuir distintividade.

Valendo-se das definições do Manual de Marcas editado pelo INPI em 2014, o termo genérico visa designar a “categoria, a espécie ou o gênero ao qual pertence um determinado produto ou serviço, não podendo individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes”<sup>164</sup>, enquanto o termo necessário é “indispensável para designar ou representar o produto ou o serviço, ou, ainda, seus insumos”<sup>165</sup>.

O termo comum é aquele que se consagrou, pelo seu uso corrente no mercado, como uma forma de se referir a um determinado produto ou serviço, ainda que não corresponda ao seu nome exato. Tal termo, logo, assim o é em razão de circunstâncias de fato, definidas em práticas ou costumes em um mercado<sup>166</sup>. O termo vulgar decorre do mesmo fenômeno, ou seja, decorre de uma situação fática, e pode ser qualificado como sendo “gírias, denominações populares ou familiares que também identificam um produto ou serviço”<sup>167</sup>.

Os termos descriptivos, por sua vez, são aqueles revelam uma informação objetiva sobre o que são ou quais características determinado bem ou serviço é dotado, tendo a finalidade específica de definí-los por sua natureza e não para definir sua origem comercial em comparação a outros bens iguais ou similares. Nos

<sup>164</sup> O manual cita como exemplo de termo genérico a expressão VESTUÁRIO para roupas; ALIMENTO para produtos alimentícios ou serviços de alimentação; ou VEÍCULO para motos, carros e bicicletas.

<sup>165</sup> O manual cita como exemplo de termo necessário a expressão AZEITE para azeites; FAST FOOD para serviço de alimentação.

<sup>166</sup> O manual cita como exemplo de termo comum a expressão CARRO para automóveis; PINA COLADA para bebidas.

<sup>167</sup> O manual cita como exemplo de termo vulgar a expressão BRANQUINHA para aguardente de cana de açúcar; RANGO para alimentos ou serviços de alimentação.

termos utilizados pelo INPI, seria um termo que visa “indicar seu destino, sua aplicação ou a descrevê-lo em sua própria constituição”.

Por fim, o sinal comumente empregado para designar uma característica direta do produto ou serviço relevante e que agrega as noções de “natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época” se refere a elementos usados para indicar tais atributos, como, por exemplo, ARTESANAL para sorvetes; BRASILEIRO para produtos em geral; QUILO para cereais; CINCO ESTRELAS para serviços de hotelaria; INODORA para água; ou DESDE ou SINCE para a indicação de época de qualquer produto ou serviço em geral.

Antes de ingressar na discussão quanto ao exercício abusivo de direitos de marca para termos comuns ou demais previstos no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, vale refletir sobre o que leva um titular a adotar uma marca com estas características, já que, como se infere das disposições legais acima mencionadas, isso equivale assumir um grau de risco de ter a validade de sua marca registrada questionada por estes mesmos terceiros que sofrem ataques desmedidos quanto ao uso justo destas expressões.

Em um ambiente empresarial, a eleição da marca é tarefa que envolve muitas considerações, mas que normalmente são voltadas para um objetivo principal, que é o pronto reconhecimento da marca pelo consumidor, e a forma mais imediata de atingir tal propósito é se valer de palavras que remetam esta marca ao produto da forma mais fácil possível. Em outras palavras, é tentador para o empresário se utilizar de todas as armas disponíveis para fazer com que o público relate a sua marca ao seu produto e o uso de um termo comum definitivamente é uma delas.

Em suma, a estratégia tem claros benefícios publicitários e informativos, na medida em que poupa tempo e custos na realização de investimentos na construção da imagem e significado de marcas arbitrárias ou cunhadas (*fanciful*)<sup>168</sup>, facilitando a compreensão do consumidor sobre o que é o produto, por não exigir deste nenhum exercício imaginativo (*mental step*) para obter tal informação. Ou seja, mesmo cientes dos riscos jurídicos envolvendo a adoção de uma marca potencialmente irregistrável, as empresas têm incentivos para fazê-lo e optam pela facilidade inicial do uso de uma expressão descritiva, genérica ou comum para auxiliar a promoção de um novo produto e mesmo o estabelecimento ou ingresso em um novo mercado.

---

<sup>168</sup> Cujas definições foram objeto de comentários em nota de rodapé no Capítulo I.3.1, ao tratar do espectro ou hierarquia de distintividade das marcas.

Sob o aspecto jurídico da proteção da marca, a adoção de um sinal formado por palavras “comuns” pode se tornar um problema para a empresa não apenas em razão de eventuais discussões que terá que travar para afastar a incidência dos impedimentos legais supramencionados e referentes à (não) registrabilidade do termo como marca, mas também dificulta a aplicação do direito, se concedido, contra terceiros, em razão do baixo nível de distintividade da expressão.

Como ensinava Gama Cerqueira (1982, p. 819), “se o comerciante adota marcas desse gênero por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas”<sup>169</sup>. Logo, a convivência com marcas semelhantes deve ser suportada, portanto, nos casos em que as marcas registradas mas que são formadas por expressões de baixa distintividade – i.e., as marcas fracas – e, naturalmente, em relação àquelas sem qualquer distintividade, o que já decorre da lei, impedindo até mesmo o seu registro e, por conseguinte, possíveis ações contra terceiros em decorrência do uso (não tão coincidente assim) de termo que se enquadre nas definições do inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279/96.

Já McCarthy (2014, §11:45) foi além ao tratar dos casos de total ausência de distintividade e uso destes termos não como marca, mas no sentido primário ou dicionarizado, verbis: “ao escolher um termo descritivo, o titular da marca deve viver com a consequência que todos os outros no mercado são livres de usar o termo em seu sentido original e ‘primário’ ou sentido descritivo”, sob pena de ir de encontro aos princípios que justificam o direito de marcas<sup>170</sup>, raciocínio este que se pauta no fato intuitivo de que o público, embora compreenda a existência do significado marcário, jamais irá desconsiderar o uso original e linguístico daquela expressão, dependendo do contexto do uso realizado.

---

<sup>169</sup> Uma mensagem semelhante foi transmitida no caso Franklin Knitting Mills, Inc. v. Fashion Sweater Mills, Inc., que foi citado por Levine (2005, p.30), juntamente com trecho da decisão proferida pelo Juiz Learned Hand nos anos 1920: “I have always been at a loss to know why so many marks are adopted which have an aura, or more, of description about them. With the whole field of possible coinage before them, it is strange that merchants insist upon adopting marks that are so nearly descriptive. Possibly they wish to interject into the name of their goods some intimation of excellence, and are willing to incur the risk”.

<sup>170</sup> Neste particular, McCarthy (2014, §11:45) detalha que “The policies of free competition and free use of language dictate that trademark law cannot forbid the commercial use of terms in their descriptive sense: ‘The principle is of great importance because it protects the right of society at large to use words or images in their primary descriptive sense, as against the claims of a trademark owner to exclusivity’”.

Assim, a melhor técnica jurídica indica que os termos que, de forma isolada, sejam genéricos, necessários e comuns prescindem de embasamento legal para serem objeto de registros por darem a prerrogativa de impedir o uso das expressões por terceiros no desempenho da sua atividade, o que, nestes casos, não é desejado pelo ordenamento jurídico, enquanto que os registros revestidos por estas expressões, mas também por diferentes elementos devem ser concedidos e mantidos, porém, sempre com a ressalva (ou apostilamento) quanto à palavra irregistrável<sup>171</sup>.

Um caso conhecido sobre a matéria foi decidido no Recurso Especial nº 1.107.558, que tratou do conflito entre as marcas PÁGINAS AMARELAS e LISTAS AMARELAS versus CLASSIFICADAS AMARELAS. A ação foi ajuizada por O.E.S.P. Gráfica S.A., que pretendia anular o ato administrativo do INPI que indeferiu o pedido para a última com base nos registros para as primeiras, em nome de Editora de Guias LTB S.A., o que foi acatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, julgado em 01 de outubro de 2013, *verbis*:

Os sinais distintivos em análise são constituídos por elemento comum inapropriável que expressa característica essencial do objeto comercializado, razão pela qual dar exclusividade ao seu uso a bem da recorrente atenta contra a livre iniciativa, tendo em vista a inexorável dificuldade de inserção de novos bens de consumo congêneres no mercado, mormente, pela impossibilidade de denominá-los por aquilo que eles realmente são em sua essência (...) Proibir o registro e a utilização da marca ‘CLASSIFICADAS AMARELAS’, segundo a pretensão da recorrente, prejudicaria a livre concorrência, pois a recorrida e, de maneira reflexa, todos os demais empresários que comercializam anúncios em folhas de cor amarela

<sup>171</sup> Este foi o desfecho do julgamento da Apelação Cível nº 2004.51.01.520253-0, pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região sobre o uso do termo ALCOOL GEL: “Ora, verifica-se que as marcas em tela derivam simplesmente da união dos termos ‘álcool’ e ‘gel’, o que significa dizer que a expressão resultante da soma das duas – ‘ALCOOLGEL’ ou ‘ALCOOL GEL’ - não conduz a um conceito novo, na medida em que a junção dos termos não implica nem numa fonética, nem num conteúdo diferente do originário (secondary meaning), ou seja, estando juntas ou separadas o conteúdo permanece o mesmo, sobre o qual a exclusividade acarretará um claro monopólio. Considerando que a empresa apelante não é certamente a única a trabalhar com fabricação e comercialização de produtos químicos para uso industrial, comercial e doméstico, a exclusividade sobre as expressões ‘ALCOOLGEL’ ou ‘ALCOOL GEL’ impediria que outras empresas divulgassesem livremente seus produtos, confrontando claramente com o preceito do art. 124, VI, da LPI. (...) Faz-se mister destacar que a manutenção dos aludidos registros somente é viável por se apresentarem os signos respectivos sob a forma mista, vale dizer, porque estão associados a outros elementos identificadores que lhes conferem a distintividade suficiente a autorizar os registros, que, todavia, deverão ostentar a ressalva de não exclusividade sobre o uso dos elementos nominativos. Por outro lado, tal possibilidade não se verifica em relação ao registro nº 819701777, uma vez que o signo ‘ALCOOLGEL’ se reveste da forma nominativa, ou seja, constitui-se apenas de elementos nominais, sem nenhum outro componente visual distintivo, não havendo, por isso, como subsistir”.

teriam grandes dificuldades para inserirem seus produtos no mercado, uma vez que a expressão ‘AMARELAS’ designa característica essencial do objeto comercializado.

Em vista da natureza do conflito ali instaurado, a questão ficou restrita ao reconhecimento da “baixa distintividade” do elemento AMARELAS pelo fato das expressões utilizadas pelas partes litigantes não serem idênticas e serem usadas como marca, embora, de fato, pudesse-se até mesmo discutir a própria registrabilidade do termo “páginas amarelas”, haja vista o seu uso necessário por todo e qualquer concorrente neste mercado para designar tal produto.

Nesta esteira, o ponto essencial para o desenvolvimento do debate é perceber que os comportamentos de empresas visando impedir o uso por terceiros de termos ainda que descritivos, genéricos, necessários ou comuns, na maioria das vezes, são provocados por registros que são concedidos *inadvertidamente* pelo INPI para expressões que, na realidade, não seriam registráveis *per se* – e que, logo, deveriam ter sido indeferidas pela norma que prevê a proibição de marcas formadas por termos genéricos, descritivos e necessários no segmento relevante. Ou seja, registros que jamais deveriam ter sido concedidos pelo fato de que não servem, na sua essência, como sinais indicativos da origem de produtos e não se prestam ao papel de uma marca, no seu sentido secundário.

A lógica também se aplica a terceiros, que também não poderiam usar tais sinais registrados *como marca*, justamente por uma característica que é inerente a estes sinais quando usados em um dado segmento.

No entanto, com base nestes registros, ações judiciais são propostas por seus titulares, por meio das quais se alega a existência do risco de confusão em decorrência do uso de termo “semelhante”, ainda que se saiba que, nos casos de uso de uma palavra descritiva, comum ou necessária, não há que se falar em confusão marcária, ou seja, aquela que a lei coíbe.

O que ocorre então é que estes terceiros podem se ver impedidos de usar o sinal *ainda que* no seu sentido primário, com base na justificativa do titular de estar sendo vítima de infrações marcárias quando, de fato, lançam mão de proteção além daquela devida, ao reclamar exclusividade sobre termos técnicos, genéricos, de uso comum e necessário no ramo das partes em litígio.

Com isso, estes concorrentes simplesmente ficam impedidos do uso de expressões que são essenciais para a identificação do que é o seu produto, o

mínimo para se manter no seu ramo de atividade, de forma lícita, e concorrer lealmente com os demais agentes do mercado, o que implica claramente em uma barreira no mercado em questão, o que vai contra a tarefa básica das marcas por aumentar (e não reduzir) os esforços de procura do consumidor. Sobre o assunto, comentam LANDES e POSNER (1988, p. 278) que tratam até mesmo do próprio uso da expressão na própria marca concorrente:

Consumer search costs also depend on the availability of words (or other symbols) that a firm can use as its trademark. Most of the time, as was said, the number of available words will be too large to affect the analysis, but if one firm is given exclusive rights to words that define or describe a product, this will reduce the productivity of the trademarks of other firms that make the same product and thus will increase the search costs of those firms' consumers.

Em reportagem do NY Times (2004), Schechter comentou o caso judicial Entrepreneur Media, Inc. v. Smith ponderando que “uma agência administrativa pode cometer erros e dar proteção para as marcas que não deveriam ter sido protegidas” e que “as pequenas empresas estão em desvantagem quando isso acontece porque o litígio é caro, arriscado e desvia o foco das suas atenções do negócio”. No caso, a titular da marca ENTREPRENEUR (“empreendedor”) para revistas adotava como tática de concorrência o ataque a qualquer terceiro que se utilizasse desta expressão; neste caso, Scott Smith, que usava o termo para sua empresa de relações públicas e ficou impedido de fazê-lo, além de pagar indenização de 1.4 milhões de dólares, êxito que serve como fator psicológico de dissuasão do uso de novos terceiros do termo.

A marca, porém, era tida por muitos como sendo de uso comum no ramo de revistas – o que chegou a ser reconhecido pela Corte de Apelação do 9º Circuito ao julgar a causa em sede liminar<sup>172</sup> – razão pela qual tal proibição foi vista como abusiva.

---

<sup>172</sup> A conclusão da Corte de Apelação ao revogar a tutela que havia sido dada antecipadamente pela primeira instância foi no sentido de que “although EMI has the exclusive right to use the trademark ‘ENTREPRENEUR’ to identify the products described in its registration, trademark law does not allow EMI to appropriate the word ‘entrepreneur’ for its exclusive use. The descriptive nature and common, necessary uses of the word ‘entrepreneur’ require that courts exercise caution in extending the scope of protection to which the mark is entitled. We have applied the Sleekcraft factors with that caution in mind, and, on remand, the district court should as well”, mas, no julgamento final de mérito e sentença dada pelo juiz se entendeu que a marca era “forte” – presumindo que ela teria adquirido significado secundário – reconhecendo o direito da autora da ação.

Ademais, Levine (2005, p. 31) apontou que a existência do registro para essas marcas “dá a impressão de que estas receberam uma proteção mais forte do que realmente aquela que foi concedida”, o que, em princípio, é o suficiente para convencer um juiz de que o titular do registro marcário tem plausibilidade na reivindicação do direito em uma ação judicial, ainda que seja para impedir que terceiro use termo disseminado e que não deveria ser objeto da intervenção jurídica, hipótese em que se teria uma monopolização do termo, o que vai de encontro frontal com a política de proteção das marcas.

Contudo, ao contrário do que uma primeira percepção pode sugerir em casos mais óbvios, nem sempre a irregistrabilidade do termo é evidente, devendo-se considerar situações limítrofes, como é típico quando se fala em exame marcário, em que o sinal em análise possa ser considerado sugestivo, o que acarreta em subjetividade na interpretação do que seria ou não protegível.

Na prática, o que acaba ocorrendo é que tais concorrentes são forçados a recorrer ao Poder Judiciário para ter o reconhecimento e permissão quanto ao uso das expressões e elementos que formam as marcas registradas no seu significado primário e necessário (*i.e.* sem acepção marcária) ou no seu uso comum no mercado, o que evidentemente implica em aumento de custos dos concorrentes apenas para seguirem atuando no mercado, missão esta que, ainda assim, nem todos os agentes do mercado podem arcar<sup>173</sup> e cujos efeitos são melhor explicados nos capítulos seguintes, ao tratar do uso do processo como arma para excluir concorrentes ou como barreira para novos entrantes.

Mesmo para aqueles que se dispõem a questionar a validade de um registro utilizado como justificativa para impedir o uso legítimo de uma palavra no seu ramo de atividade, um aspecto controverso de dificulta o enfrentamento da questão é a previsão que determina que o registro se torna incontestável após o prazo de 5 (cinco) anos da data do ato administrativo concessivo de tal registro, como

---

<sup>173</sup> Sobre esse ponto, Levine (2005, p. 31) ponderou: “Moreover, smaller businesses are slowly being squeezed out of the market for these marks. Soon, only large firms will be able to afford the descriptive marks that will likely have shorter lifespans than non-descriptive marks. Furthermore, many small businesses struggle to survive on a daily basis; few are in a position to continually police their mark throughout the entire nation”.

determina, em regra, o artigo 174, da Lei nº 9.279/96<sup>174</sup>, seja na esfera administrativa ou judicial<sup>175</sup>.

Na sua essência, o regramento tem por objetivo dar segurança jurídica ao titular do registro para que não seja surpreendido, a qualquer tempo, com questionamentos acerca da registrabilidade da marca, evitando ataques perpétuos ao registro.

Há uma discussão doutrinária sobre a natureza deste instituto, se seria de prescrição – e logo, eminentemente processual, impossibilitando o exercício do direito de ação<sup>176</sup> – como a lei intitula “prescreve em 5 (cinco) anos” ou se seria de decadência, que remete ao direito material e potestativo<sup>177</sup> a sua própria existência. Schmidt (1999) entende este como sendo o caso de decadência, por ser instituto que incide sobre ações de natureza constitutiva ou desconstitutiva de direito, como a declaração da nulidade de registro marcário.

Assim sendo, poderia-se concluir que o dispositivo em tela seria resultado de imprecisão legislativa e que tais ações de nulidade seriam imprescritíveis, pois estar-se-ia tratando de uma nulidade absoluta (de ordem pública, por ferir o interesse geral de pleno acesso ao vernáculo) – nulidade esta que não convalece pelo tempo<sup>178</sup> – como advogam Schmidt (1999)<sup>179</sup> e Oquendo (2012)<sup>180</sup>. Nesta linha de

<sup>174</sup> Artigo 174 da Lei nº 9.279/96. “Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão”.

<sup>175</sup> Tal ressalva é importante pois a contestabilidade do registro no direito norte-americano é obtida por meio de uma declaração a ser requerida perante o Escritório de Marcas local se comprovado uso ininterrupto da marca por cinco anos, sem que esta tenha se tornado genérica, nos termos do artigo 15 do *Lanham Act*. No Brasil, tal *status* é reconhecido automaticamente quando se verifica o decurso do período de cinco anos da data da concessão do registro, sem que quaisquer questões relacionadas ao uso sejam examinadas, pois a normativa tem natureza de direito processual. O direito norte-americano também prevê a contestabilidade automática, mas que somente poderá ser oponível administrativamente (artigo 14 do *Lanham Act*), ao contrário da brasileira e declaração do artigo 15, que podem ser invocadas em sede judicial.

<sup>176</sup> A prescrição incide sobre aquelas ações que tratam da violação de um direito subjetivo e tem natureza condenatória, em que haja uma pretensão resistida do autor da ação no exercício do seu direito e que deve ser intentada contra um terceiro.

<sup>177</sup> Que depende da vontade exclusiva e mero exercício de uma parte, não havendo uma pretensão resistida, ao contrário, sujeita terceiros ao seu direito.

<sup>178</sup> Artigo 169 do Código Civil. “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

<sup>179</sup> Schmidt (1999, p. 16) aponta que “Não havendo lapso decadencial para a ação de nulidade de registro, sempre que fundada em falta de distintividade, esta invalidade é passível de ser suscitada como matéria de defesa, ainda que já tenham transcorridos mais de cinco anos da concessão do registro. (...) É lícito, portanto, proceder ao reconhecimento incidental da nulidade do registro de marca concedido a expressão genérica, de uso comum, necessário ou vulgar, mesmo que o lapso quinquenal a partir da outorga do título já tenha sido ultrapassado.”

<sup>180</sup> Oquendo (2012, p. 337) aponta que “Retomando assim os resultados obtidos, parece claro que o vício em tela, violando diretamente a essência da Constituição, fere a ordem pública e que, via de

raciocínio, o prazo de 5 (cinco) anos seria apenas aplicável para as nulidades consideradas relativas, ou seja, aquelas que envolvem interesses privados, como as hipóteses de violações ao inciso XIX do artigo 124 da lei marcária<sup>181</sup>.

Contudo, embora defensável, tal tese doutrinária encontra fortes barreiras práticas por pressupor a não aplicabilidade de uma norma legalmente constituída.

Ainda sobre a possibilidade de desconstituição do registro fora do período previsto no artigo 174, da Lei nº 9.279/96, a Convenção de Paris, no seu artigo 6º bis (3)<sup>182</sup>, prevê uma exceção ao determinar que são imprescritíveis as ações de nulidade quando é verificada a fraude na obtenção do registro marcário e a má-fé do detentor do registro ao requerer/obter a propriedade sobre marca que pertence a terceiro ou, ainda, sabidamente não pode ser apropriada de forma exclusiva por ninguém por configurar algum impedimento legal. Nestas hipóteses, seria irrelevante apurar se houve ou não o decurso do prazo do artigo 174, para obstruir a pretensão de cancelamento de registros quando a má-fé é constatada.

O raciocínio decorre do interesse público na consagração do princípio da boa-fé para regular as relações jurídicas. Não é diferente o tratamento da questão quanto à obtenção de direitos de propriedade industrial quando se sabe que a aquisição da propriedade sobre uma marca por um ente privado equivale a retirá-la do domínio comum e vedar o seu emprego por concorrentes no seu mercado. Porém, em algumas situações, a lei veda a apropriação de marcas haja vista o interesse do Estado em preservar intacto o sistema da livre concorrência, pois, do contrário, abusos dos competidores seriam inevitáveis e o sistema da propriedade industrial serviria para subverter a dinâmica concorrencial. Sobre o tema, Gama Cerqueira *apud* Barbosa (2012, p. 19):

Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial

consequência, o ato do INPI é absolutamente inválido. (...) No entanto, o pior defeito do artigo é, por assim dizer, o menos aparente: a leitura ensimesmada da Lei da Propriedade Industrial, um método aplicado com assombrosa habitualidade pelos juristas brasileiros atuantes na área, levaria a crer que todas as nulidades de que é possível o ato concessivo de registro de marca do INPI são convalescíveis findo o prazo de 5 anos. Ocorre que, num enquadramento sistêmico, mais próprio da interpretação jurídica, não é nem nunca foi assim em realidade”.

<sup>181</sup> Embora se possa defender que mesmo estas são de interesse público, no sentido de impedir a confusão do consumidor.

<sup>182</sup> Artigo 6º bis (3) da CUP: “Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé”.

e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva (...).

Como apontou a 1<sup>a</sup> Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2<sup>a</sup> Região, no julgado da Apelação Cível nº 2002.51.01.500564-7, “o direito moderno se inclina pela necessidade de se resguardar a boa fé nos negócios jurídicos”, com referência expressa à exceção do artigo 6 bis (3) da CUP<sup>183</sup>.

Não é por outro motivo que o ordenamento prevê limitações à obtenção de direitos de propriedade industrial, pois eventuais liberdades poderiam levar a desequilíbrios na ordem econômica, sendo tais limitações, com relação às marcas, previstas nas hipóteses elencadas do artigo 124, da Lei nº 9.279/96. A atuação dos entes privados deve ser compatível com a noção da boa-fé no exercício da concorrência leal no seu mercado, sem prejudicar concorrentes por atos desonestos e que possam, de forma intencional, afetar injustamente a sua atuação, residindo ai o contraponto do “conhecimento do mal que se encerra no ato executado”, como noção do que se entende por má-fé<sup>184</sup>.

Com base nestas ponderações, a má-fé do titular de um registro de marca poderia ser evidenciada quando, mesmo cientes de que um termo sempre foi considerado genérico, necessário ou comum (e não pode ser objeto de exclusividade por nenhuma empresa no segmento relevante), o registrou mesmo assim, em afronta ao sistema marcário e práticas leais da concorrência.

Este parâmetro para fins de constatação da ocorrência da má-fé ou não foi aplicado em sentença proferida em 23 de novembro de 2011, pela 9<sup>a</sup> Vara Federal,

<sup>183</sup> Assim se seguiu no voto proferido neste julgamento: “A legislação administrativa atual, por exemplo, já reconhece expressamente que se exclui da prescrição quinquenal a revisão dos atos administrativos praticados com má fé (...). Essa previsão já existia na CUP com relação aos registros marcários efetivados de má fé (...). A teleologia da norma se inclina no sentido de combater à má fé (...).”

<sup>184</sup> Segundo De Plácido e Silva (2002, p. 131), a má-fé “(...) decorre do conhecimento do mal, que se encerra no ato executado, ou do vício contido na coisa, que se quer mostrar como perfeita, sabendo-se que não o é. (...) Assim, se pelas circunstâncias, que cercam o fato ou a coisa, se verifica que a pessoa tinha conhecimento do mal, estava ciente do engano ou da fraude, contido no ato e, mesmo assim, praticou o ato ou recebeu a coisa, agiu de má-fé, o que importa dizer que agiu com fraude ou dolo. E quando não haja razão para que a pessoa desconheça o fato em que se funda a má-fé, esta é, por presunção, tida como utilizada”.

na ação de nulidade nº 2009.51.01.811187-8. Embora o caso em questão trata do registro de termo técnico – ensejando a aplicação da proibição do inciso XVIII do artigo 124<sup>185</sup>, e não do VI – o racional indicativo da má-fé é quando a titular sabidamente tem ciência se tratar de termo não apropriável a título exclusivo, para então afastar a prescrição que incidiria no caso<sup>186</sup>.

Não obstante o uso deste critério, na prática, veja-se que a fraude na obtenção do registro é de difícil detecção na realidade brasileira, uma vez que a sua caracterização estaria relacionada a uma eventual omissão do titular quanto à prestação de informações verdadeiras acerca de um eventual caráter genérico da expressão para a qual se pleiteia o direito marcário ou a respeito do fato de que o objeto em questão já foi protegível por meio de outros direitos de propriedade industrial, como é necessário fazer nos Estados Unidos.

Isso porque naquela jurisdição, como se sabe, o direito se adquire a partir do primeiro uso, tornando essencial a prestação de informações pelo requerente à autoridade, cabendo a este fazer diversas declarações acerca de como e há quanto

<sup>185</sup> Artigo 124, inciso XVIII da Lei nº 9.279/96 – “Não são registráveis como marca: (...) termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir”.

<sup>186</sup> A sentença expõe a questão da seguinte forma: “(...) propõe a presente Ação Ordinária, em face do INPI – Instituto Nacional De Propriedade Industrial e Vetor Editora Psico Pedagoga Ltda, com pedido de antecipação de tutela, objetivando a declaração de que a 2ª Ré não tem exclusividade de uso da expressão “PALOGRÁFICO”, para identificar produtos e serviços relacionados ao teste psicológico denominado Teste Palográfico (...) Assevera, em síntese, que (...) há décadas é um dos testes que integra a grade curricular de qualquer faculdade de psicologia; (...) que a expressão PALOGRÁFICO, criada na década de 60 é de uso comum a todos na área de psicologia e a concessão equivocada do termo para marca, sem a devida ressalva de não exclusividade, afronta ao interesse público, pois conceder o ‘monopólio’ de uma expressão de domínio público a um particular além de impedir a identificação de uma característica do serviço por parte dos psicólogos; que os registros em questão fere o art. 124, incisos VI e XVIII da Lei 9.279/96; (...) A Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações da propriedade industrial, dispõe em seu artigo 174 ‘prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da sua concessão’. De outro giro, o artigo 6-bis (3) da Convenção da União de Paris prescreve que não deve ser fixado prazo para requerer-se o cancelamento de marcas registradas de má-fé. Partindo dessa premissa, verifica-se então que o cerne da questão passa pela análise da existência ou não da presença de má-fé por parte dos réus no registro das marcas capaz de afastar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previstos em lei. (...) Corroborando com as afirmações acima, o INPI, ressalta às fls. 130/131: ‘Não resta dúvida que a palavra é usualmente utilizada na expressão ‘teste palográfico’ e é por demais conhecida não só por especialistas da área de psicologia, o que justificaria a aplicabilidade do inciso XVIII do art. 124, enquanto termo técnico na área de conhecimento desta ciência, como também é o citado termo conhecido pelo público em geral, que faz uso deste teste ou que a ele precisa se submeter por razões diversas, como seleções para empregos.’ (...). Assim, vislumbro a má-fé por parte da empresa ré ao efetuar em 01/08/1996, os depósitos dos registros da marca nominativa PALOGRÁFICO, sob os nº 819.353.094, 819.353.116 e 819.353.108 (concedidos em 06/04/1999), e afasto a preliminar de prescrição ocorrida em 06/04/2009, suscitada pelo INPI às fls. 127/132, para declarar a nulidade dos aludidos registros, concedidos em flagrante inobservância do inciso XVIII, do art. 124 da Lei 9.276/96.”

tempo este uso ocorre, de modo que falsas declarações à autoridade são consideradas fraude ao sistema marcário e sujeitas às penas da lei<sup>187</sup>.

Aqui no Brasil, por sua vez, aquele que persegue o direito marcário dificilmente é provocado a fazê-lo no processo administrativo, quando se leva em conta o sistema atributivo de direitos e a própria realidade do exame de marcas que é conduzido pelo INPI. Em outras palavras, não há necessidade de declarar qualquer questão acerca da registrabilidade da marca ou da data de início do seu uso e tal análise fica por conta do examinador de marcas, com base nas proibições previstas no artigo 124 da Lei nº 9.279/96, justamente porque questões prévias referentes ao uso da marca não interferem no exame – em regra, estritamente legal – a ser feito.

Evidentemente que, sendo norma de exceção, a aferição da má-fé e eventual fraude na obtenção do registro deve estar bem respaldada e, preferencialmente, deve considerar a forma como tais direitos são invocados e das práticas de mercado que a titular do registro adotou ou costuma adotar para buscar o *enforcement* dos seus direitos. Por outro lado, não se pode negar que nos casos em que não se constata indício de má-fé, a contestabilidade acaba por impedir que juízes analisem e julguem o caso com base no seu real convencimento sobre o direito ali discutido, o que, de uma certa forma, coloca limites claros à realização da atividade jurisdicional.

A questão da contestabilidade do registro também deflagra discussões nos Estados Unidos, que tem no caso *Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.* um de seus maiores expoentes. Julgado em 1985 pela Suprema Corte norte-americana, o caso envolveu o registro da marca PARK 'N FLY para serviços de estacionamento perto de aeroportos, que não podia mais ser atacado com base no fato de ser descriptivo do serviço em questão. No julgamento proferido no caso, foi reconhecido o direito do titular de fazer valer seu direito contra terceiros com base em um registro

---

<sup>187</sup> O assunto pode tomar maiores repercussões quando se trata do exame de pedidos de registro de *trade dress* como marca, razão pela qual é pertinente a aplicação da doutrina da funcionalidade. Neste sentido, cite-se o caso *Specialized Seating v. Greenwich Industries*, em que a empresa Greenwich (também conhecida como “Clarin”) obteve registro de marca para o *trade dress* de uma cadeira, mas, indagada a respeito da eventual existência de *designs* ou patentes envolvendo a marca em tela, a empresa não apontou a prévia existência de patentes em seu nome (esta veio a alegar que não acreditava que suas patentes fossem relevantes para a análise do caso, mas o Escritório de Marcas rebateu dizendo que a solicitação foi nos sentido de que a empresa informasse todo e qualquer pedido/registro de patente em seu nome, e não apenas o que a empresa entendesse serem relevantes), arguindo que o novo encosto da cadeira havia sido criado para “modernizar a configuração do design”, quando tal melhoramento, na realidade, tinha caráter utilitário, induzindo o Escritório de Marcas ao erro.

que tenha atingido a condição de incontestável e que a mera descritividade do termo não era uma defesa para afastar tal direito<sup>188</sup>. Na visão da Corte, o Congresso teria propositalmente limitado às hipóteses de questionamento aos registros incontestáveis, deixando de fora as hipóteses de falta de distintividade.

O julgado não foi unânime, ocasião em que o juiz Stevens, vencido, asseverou que, embora concordasse que “*o caráter descriptivo da marca não dê ao infrator uma defesa*” para a nulidade do registro, entendeu que uma marca “inherentemente irregistrável” não poderia justificar o pedido de cessação de uso de terceiro (“*injunction*”, por meio de uma ação de infração) com base no direito de uso exclusivo pelo titular<sup>189</sup>, e que a Corte deveria ter interpretado a norma de forma sistemática com os demais dispositivos da lei de marcas para compreender se uma marca irregistrável e sem prova de distintividade adquirida poderia realmente atingir o *status* de incontestabilidade.

Ao comentar sobre o caso, Shopiro (1985, p. 251) destacou que a opinião dissidente deixou claro que “o congresso deu ampla autoridade para as cortes reverem a validade das marcas em qualquer ação de marcas”, ou seja, que o espírito da lei não afastaria do Poder Judiciário a chance de rever a decisão administrativa nestes casos e que o motivo de não existir uma defesa formal em lei para refutar a incontestabilidade nestes casos justamente porque os procedimentos administrativos estabelecidos foram concebidos para prevenir esta situação, qual seja, de marcas “irregistráveis” registradas e incontestáveis.

Nas palavras de Shopiro (1985, p. 251), o magistrado defendeu que “ao invés de conceder em favor do autor da ação a cessação do uso pretendida apenas com base no status de incontestabilidade, a Corte deveria ter exigido uma prova do autor de que a marca ‘Park 'N Fly’ era distintiva dos seus serviços”. Logo, ao invés de simplesmente aplicar de forma imediata a norma da incontestabilidade, a abordagem sugerida pelo voto vencido foi no sentido de que, quando se verifica que a marca

<sup>188</sup> Nos termos do voto vencedor da Suprema Corte, “Mere descriptiveness is not recognized by either § 15 or § 33(b) as a basis for challenging an incontestable mark”.

<sup>189</sup> Fazendo, logo, uma distinção entre o uso da marca incontestável de forma defensiva ou ofensiva. Tal ponto, porém, é criticável, pois, como se sabe, uma das prerrogativas essenciais de um registro válido e garantir o uso exclusivo da marca ao titular, de modo que manter o registro, mas impedir o seu enforcement para este fim seria torná-lo inócuo. Este foi um ponto importante levantado pela decisão vencedora, verbis: “On the contrary, § 33(b)'s declaration that the registrant has an 'exclusive right' to use the mark indicates that incontestable status may be used to enjoin infringement by others. A conclusion that such infringement cannot be enjoined renders meaningless the 'exclusive right' recognized by the statute. Moreover, the language in three of the defenses enumerated in § 33(b) clearly contemplates the use of incontestability in infringement actions by plaintiffs”.

não é inherentemente distintiva, é salutar a inversão do ônus da prova para dar chance do titular da marca de comprovar a aquisição desta distintividade para, somente então, fazer valer a contestabilidade do registro.

Shopiro (1985, p. 253), contudo, defende que a visão da maioria estaria alinhada com os entendimentos legislativos na época da criação do Lanham Act<sup>190</sup>, além de estar correta em termos de análise da política pública de marcas, já que aceitar a inversão do ônus da prova proposto pelo Juiz Stevens seria ignorar a aquisição da contestabilidade e que a “revisão da distintividade da marca contestável do autor iria abolir qualquer proteção que a contestabilidade é feita para conceder”.

Defende ainda que tal visão reconhece os objetivos do legislador ao conceber o *Lanham Act*, no sentido de fortalecer a existência de um registro federal, o que representou um esforço legislativo por lidar com a quebra de paradigmas no direito norte-americano, cuja tradição remonta ao sistema da *common law*, onde o direito marcário naquele país é definido por quem uso primeiro a marca (“*first to use*”) e no qual o registro tem caráter declaratório (e não aquisitivo, típico de países como o Brasil, com histórico de *civil law*), embora converta vantagens para o seu detentor<sup>191</sup>.

Um ponto a favor da contestabilidade levantado pelo voto vencedor do caso foi o de que “a oportunidade de obter o status de contestabilidade por meio do atendimento dos requisitos do § 15 [da lei de marcas norte-americana], portanto, encoraja as empresas a cultivar o goodwill associado com uma marca em particular”, o que atenderia aos objetivos da política pública de marcas.

---

<sup>190</sup> Assim Shopiro (1985, p. 253-254) se pronunciou: “A more thorough analysis of the history of the Act reinforces the Court's conclusion that Congress intended to protect merely descriptive, contestable trademarks from review (...) In sum, the legislative history of the Lanham Act supports the Supreme Court's holding that an contestable mark cannot be challenged as merely descriptive”. A decisão majoritária no caso também fez referência a uma determinação do Congresso ao editar o Lanham Act no sentido de que “a sound public policy requires that trademarks should receive nationally the greatest protection that can be given them.”

<sup>191</sup> As vantagens foram citadas por Levine (2005, p. 37), sendo elas, além da contestabilidade do registro, as seguintes: “Some of these benefits include: prima facie evidence of the validity of the registered mark and the exclusive right to use the mark in commerce in connection with the named goods or services; nationwide constructive notice of the date of first “use” of the mark; constructive notice of an ownership stake in the mark; contestability five years after registration along with proof of continuous use; the ability to bring an infringement action in federal court regardless of diversity or amount in controversy requirements; statutory remedies otherwise unavailable including treble damages and the ability to prevent importation of products bearing an infringing mark into the United States; and under international agreements, priority of a right to register the mark in foreign countries based on the registration in the United States”.

De outra banda, e ainda que se conclua que o raciocínio adotado no voto vencido não estivesse em linha com os debates sobre a norma pontual que trata da incontestabilidade na época do *Lanham Act*, pode-se dizer que esta seria mais compatível com a *finalidade* da proteção às marcas, como ponderou o juiz Stevens, pois, por trás de todo direito concedido, se deve ter em mente se o seu objeto é capaz de realizar as funções que são a sua razão de ser.

Além disso, o juiz Stevens no referido julgamento afirmou que a segurança jurídica pretendida com a incontestabilidade não se coaduna com a situação do caso em análise, pois “ninguém jamais sugeriu que qualquer finalidade pública seria servida pela concessão de status de incontestável para uma marca que nunca deveria ter sido admitida para registro, em primeira instância”.

Com base nesta interpretação teleológica, chegaria-se a conclusão de que é necessário analisar se uma marca é mesmo registrável antes desta ser considerada incontestável, enquanto que o voto vencedor presume que estas foram concedidas de forma correta, asseverando que uma marca descriptiva não pode ser registrada e que, se ela o foi, é porque foi identificado o “secondary meaning”<sup>192</sup> e que “a função da Corte não é avaliar o acerto das determinações legislativas refletidas no estatuto, mas em vez de interpretar e aplicar as disposições que o Congresso aprovou”.

Nestes pontos residem a dissonância da Corte: a falibilidade do escritório de marcas que concede o registro e se é função constitucional da Corte atuar quanto a este ponto. Seguem trechos do voto vencido explorando este tópico:

In light of this legislative history, it is apparent that Congress could not have intended that incontestability should preserve a merely descriptive trademark from challenge when the statutory procedure for establishing secondary meaning was not followed and when the record still contains no evidence that the mark has ever acquired a secondary meaning. But if no proof of secondary meaning is ever presented, either to the Patent and Trademark Office or to a court, there is simply no rational basis for leaping to the conclusion that the passage of time has transformed an inherently defective mark into an

---

<sup>192</sup> Segue trecho do voto vencedor: “(...) Respondent's argument that enforcing petitioner's mark will not promote the goals of the Lanham Act is misdirected (...) These concerns were answered by proponents of the Lanham Act, who noted that a merely descriptive mark cannot be registered unless the Commissioner finds that it has secondary meaning (...) The alternative of refusing to provide incontestable status for descriptive marks with secondary meaning was expressly noted in the hearings on the Lanham Act (...) Congress, however, did not adopt either of these alternatives. Instead, Congress expressly provided in §§ 33(b) and 15 that an incontestable mark could be challenged on specified grounds, and the grounds identified by Congress do not include mere descriptiveness (...) At bottom, the dissent simply disagrees with the balance struck by Congress in determining the protection to be given to incontestable marks”.

incontestable mark. (...) No matter how dedicated and how competent administrators may be, the possibility of error is always present, especially in nonadversary proceedings. For that reason the Court normally assumes that Congress intended agency action to be subject to judicial review unless the contrary intent is expressed in clear and unambiguous language. In this statute Congress has expressed no such intent. On the contrary, it has given the courts the broadest possible authority to determine the validity of trademark registrations ‘in any action involving a registered mark’. The exercise of that broad power of judicial review should be informed by the legislative purposes that motivated the enactment of the Lanham Act.

O caso também foi comentado por Port (1993) ao afirmar que a regra reflete um afastamento da *common law*, assim como por Levine (2005), ao apontar que a justificativa da incontestabilidade do registro seria análoga àquela que permite a aquisição de tal *status* para a propriedade material, mas que, na sua visão, a aplicação deste racional não seria devido para as marcas irregistráveis, mas, como visto, a norma legal se aplica a todos os tipos de marca registrada e tem como objetivo o apaziguamento das relações jurídicas.

Outro aspecto relevante e que foi ressaltado do caso *Park 'N Fly*, agora tanto no voto vencedor como vencido foi a importância de se impedir a monopolização comercial de marcas descritivas e genéricas ao lembrarem que, nos termos daquela legislação, a “marca pode ser contestada a qualquer momento se ela se tornar genérica”<sup>193</sup> (i.e., casos de degenerescência da marca) e “em determinadas circunstâncias”, quando se “permite o uso não marcário de termos descritivos contidos em uma marca incontestável”.

Ora, aqui vale notar em que ponto há consenso da Corte: a necessidade de se admitir o uso de uma expressão se ela não é aplicada no seu sentido marcário. Como se vê, ainda que haja divergência sobre a interpretação a ser dada à aplicação da norma que define a incontestabilidade do registro ou mesmo que se reconheça claramente tal aplicação, o fato pacífico é que todo e qualquer uso que extravase a função marcária estará fora da proteção jurídica, o que endossa o entendimento de que tal pretensão configuraria abuso.

---

<sup>193</sup>Diferentemente da lei brasileira, a legislação americana faz uma clara diferença em termos legais do que seria uma marca genérica (“*common descriptive name*”), esta sim questionável a qualquer tempo, mesmo após a incontestabilidade, da marca descritiva (“*merely descriptive*”), que pode ser passível de proteção, caso se reconheça a aquisição de distintividade ou seja incontestável, como ocorre no caso.

A noção do que é um uso marcário ou não também é muito importante quando se trata de termos considerados irregistráveis, pois, mesmo que a contestabilidade entrase à nulidade do registro concedido inadvertidamente e, mais, não possa impedir o titular de exercer seus direitos marcários sobre uma expressão irregistrável, as condutas dos titulares sobre o uso utilizado em outro contexto, repita-se, não marcário, encontrariam barreira.

Barbosa (2008, p. 2) aponta que “*a exclusividade resultante do registro é assegurada apenas ao uso como marca*”, quando elas têm o condão de se prestarem à função de marca, cabendo o direito de defesa do sinal pelo titular contra terceiros que usurpem tais direitos ao fazer uso de expressão idêntica ou semelhante para comercializar produtos idênticos, semelhantes ou afins:

Como a exclusivação de um signo resulta em restrição ao seu uso livre, dedicando-o a um só titular, para identificar uma atividade produtiva específica, o registro põe-se em tensão com as liberdades de expressão de todos. De outro lado, a boa imagem da marca, resultante do investimento na mesma, expressa valor positivo na economia, desde que não utilizado em abuso e em apoio a disfunções do poder econômico. Ora, a exclusividade resultante do registro é assegurada apenas ao uso como marca. (...) Por isso, protege-se somente o uso de signo capaz de cumprir a função distintiva. (...) Assim, o uso como marca é o uso na função distintiva, concomitante, ou não, com o uso comunicativo ou persuasório. (...) Assim, o uso de um signo como marca é aquele em que tal signo aponta, ou antes, significa a origem dos produtos ou serviços: aquele que faz o consumidor atribuir o objeto adquirido à origem, personalizada ou anônima, ao qual se imputa o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca. Sem este efeito de atribuição a uma origem, não existe marca. (...) Para funcionar como marca o elemento considerado não pode ser de caráter utilitário. (...)

Aproveitando-se do exemplo da marca PÁGINAS AMARELAS e ainda que hipoteticamente se considere que tal registro é inquestionável, uma coisa seria tentar impedir o uso da expressão em uma marca fictícia “AMIGOS DAS PÁGINAS AMARELAS” para este tipo de produto (o que já seria questionável quando se nota o espectro de distintividade da marca), enquanto que outra é tentar impedir o uso da expressão “as melhores páginas amarelas ao seu alcance”, o que claramente não encontra qualquer respaldo legal e cuja pretensão certamente é infundada e com nenhuma expectativa razoável de êxito. Tal fato, embora aparentemente

incontroverso, no entanto, não impede que ações como estas sejam propostas com base em um registro marcário, de forma abusiva.

Outro exemplo elucidativo, agora prático, viu-se na ação de nulidade nº 0813495-65.2007.4.02.5101, proposta por Reckitt Benckiser Brasil Ltda. contra a ALM Higiene Limpeza e Embalagem Ltda., em que esta última queria fazer cessar o uso pela primeira da marca VEJA BIG para indicar uma versão maior dos produtos VEJA da primeira, pretensão esta que teria base nos registros da ALM para a marca BIG para desinfetantes. Enquanto o pedido de nulidade com relação ao registro de marca formado pela expressão BIG foi mantido (pois não teria relação direta com desinfetante), determinou-se o apostilamento do termo nas marcas formadas por outros elementos pois “a palavra “BIG” e BIGSOFT, da empresa ré, acompanhada de outros termos, assume sua característica própria como indicadora de qualidade”<sup>194</sup>.

A par do debate travado no caso norte-americano acima comentado e que levou mais em conta os objetivos do legislador sobre a lei já existente ao invés de buscar a proposição de uma solução, parece que, para evitar que o instituto da incontestabilidade seja uma forma de consolidar uma situação jurídica inaceitável, recomendaria-se a elaboração de um texto legal que prevesse a não aplicação da incontestabilidade nos casos em que posteriormente venha a se reconhecer que a marca, de fato, era irregistrável nascedouro ou nos casos em que haja perda da sua distintividade, sendo esta segunda já possível na lei norte-americana.

Poderia-se insistir no argumento de que o propósito do instituto é garantir a imutabilidade da situação jurídica instaurada, ainda que nula de direito, o que também teria base no princípio da conversação, conforme artigo 185 do Código Civil, de modo que “o ato jurídico nulo subsistirá, na medida do possível, e desde que seja capaz de persistir sem violação à ordem jurídica”, como apontou Oquendo (2012). Contudo, não se deve fechar a possibilidade quanto à ponderação deste

---

194 A sentença reproduzida no acórdão, assim colocou: “Entendo que a palavra “BIG” e BIGSOFT, de titularidade da empresa ré, acompanhada de outros termos, assume sua característica própria como indicadora de qualidade. Nada obsta, entretanto, que tais marcas formadas por expressões de uso comum sejam concedidas, quando forem conjuntos distintos e inconfundíveis, quer no aspecto gráfico ou no fonético, na forma da ressalva constante no art. 124, VI, da LPI. (...) Entretanto, nesses casos, devem constar a apostila “SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS NOMINATIVOS” a fim de não inviabilizarem o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, em conjunto com outros elementos identificadores, apesar de possuírem o sentido comum da palavra. Tal restrição se presta a evitar que palavras de uso comum no mercado, como é o caso da expressão “BIG” para significar grande ou extenso, fiquem atreladas exclusivamente a uma única empresa”.

interesse com a conveniência da limitação que um registro desta natureza e que poderia impor entraves injustificados aos concorrentes e, com base nesta sopesação de valores, decidir pela prevalência do segundo.

Além disso, vale a reflexão de que o interesse em promover estabilidade jurídica no que se refere à questão marcária é ainda mais reduzido quando se compara o direito de marcas com outros tipos de direito, mesmo entre os de propriedade intelectual, considerando a natureza inegavelmente mutante das marcas no mercado e do seu espectro de distintividade, que não recomenda o engessamento da questão.

De todo modo, solução interessante foi construída pela jurisprudência do Tribunal Regional Federal – TRF da 2<sup>a</sup> Região sobre como lidar com marcas descritivas que não podem mais ser questionadas em vista do decurso do tempo. O raciocínio aqui se volta novamente para a aferição da força da marca, de modo que, mesmo que uma marca fraca (ou irregistrável) seja objeto de um registro, deve ser reconhecer como limitada a possibilidade deste ser usado para impedir terceiros de utilizar sinais semelhantes.

A resolução de conflitos pode seguir nesta direção nas ações de nulidade em que é reconhecida a prescrição (na hipótese de a má-fé do titular do registro não estar evidenciada), mas que se faça forçosa a *declaração* da irregistrabilidade do termo objeto da irresignação, por meio do apostilamento. A natureza declaratória da medida judicial a blinda das questões referentes à prescrição (ou decadência), pois seu objetivo seria meramente o de interpretar o escopo originário da concessão do registro, e não alterá-lo. Assim procedeu a 2<sup>a</sup> Turma Especializada na Apelação Cível nº 0530330-41.2006.4.02.5101:

(...) Contudo, mesmo que reconhecida a prescrição, com a manutenção do registro de titularidade da empresa ré, no caso em tela, impõe-se o exame de ofício da questão relativa à natureza do termo “ANILOX”, ou seja, se o mesmo guarda ou não relação de uso genérico ou comum com o segmento mercadológico da flexografia, considerando a sua natureza de matéria de ordem pública (...). Nesse sentido, o art. 4º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e o art. 21 da Lei Antitruste (Lei nº 8.884/94), cujas normas são de ordem pública, dão a dimensão do interesse público e coletivo na proteção dos direitos de propriedade industrial, razão pela qual procedo ao exame da questão aventada. (...) Tais vedações objetivam impedir o monopólio sobre as denominações genéricas ou meramente descritivas, bem como a

concorrência desleal, eis que a utilização de uma marca com essas características implicaria em que empresas concorrentes, ao difundirem seus produtos, também o estivessem fazendo em relação ao produto privilegiado, o que, outrossim, poderia causar confusão (...) Não é razoável, pois, permitir que o uso do aludido termo seja mantido a título exclusivo para apenas uma empresa, em detrimento de todas as outras atuantes no mesmo ramo de mercado, impondo-se, dessa forma, a determinação de que o INPI proceda ao apostilamento da ressalva “CONCEDIDA SEM EXCLUSIVIDADE DE USO DO ELEMENTO NOMINATIVO”.

Ou seja, ainda que não seja reconhecida a má-fé na obtenção dos registros concedidos há mais de cinco anos – e, logo, incontestáveis inobstante a afronta às proibições legais apontadas – os Tribunais poderão declarar a sua inaplicabilidade e fazer o escritório de marcas anotar tal situação na face dos registros nesta situação.

Não é difícil notar que a solução é uma alternativa ao entrave processual que existe quanto à possibilidade de propositura da ação de nulidade, mas que acaba por tornar o registro alvo de tal decisão com pouquíssima eficácia prática na hipótese de ter sido concedido para uma marca nominativa, equivalente a uma nulidade, mas que poderá produzir efeitos tratando-se de marca mista.

A respeito do sistema registral e do seu funcionamento no que se refere à pretensas marcas genéricas, descriptivas ou de uso comum, vale a referência ao sistema norte-americano, pelo qual existem duas formas distintas de obter o registro de marcas perante o escritório de marcas (USPTO), através do registro principal e do suplementar. O último é reservado às marcas originalmente descriptivas do produtos e serviços que visam assinalar e que poderão adquirir distintividade, mas ainda não o fizeram, nos termos do que informa a INTA.

Com isso, aqueles que pretendem levar a registro uma marca nestas condições não poderão contar com o registro principal, devendo requerer o registro suplementar, cuja concessão, por sua vez, não confere aos seus titulares a amplitude dos direitos que gozam os titulares de registros principais.

Não obstante tais efeitos limitados, não faltam críticas à própria existência deste sistema registral, como aborda Ramsey (2003) ao destacar que não haveria qualquer interesse em fazê-lo com base nos objetivos que a lei de marcas visa

atingir, dando maior ênfase ao ponto de vista do consumidor e à função distintiva dos sinais que são protegíveis<sup>195</sup>. Na mesma direção aponta Levine (2005, p .79)

There is yet another important reason for limiting the protection of these marks: the promotion of more creative, more imaginative marks by which our producers may distinguish their goods. (...) Trademark law should once again reach for this ideal. (...) If a producer can demonstrate that it has tied that mark distinctively to its product, no one will object to granting that producer protection. Yet the producer should have to earn that protection and be able to defend its alleged connection to the mark, over and over again

Por fim, vale ressaltar que o exercício do direito pode ser abusivo quando se relaciona aos casos em que uma marca, pela realidade de cada mercado, veio a se tornar de uso comum ou mesmo genérica e descriptiva<sup>196</sup>, ainda que, no seu nascêdouro, ela possa ter sido distintiva, motivo que levou à concessão do seu registro. Tal fenômeno é conhecido como degenerescência de marca.

Faz-se referência a Barbosa (2011, p. 13) quando comenta a questão da irregistrabilidade das expressões que se tornaram de uso comum pelas práticas de mercado, no sentido de que “(...) haverá uma outra recusa [ao registro] por falta de distintividade: aquela que resulta de práticas de mercado que, embora o signo não tenha correlação intrínseca com a atividade, tornam o mesmo comum ou vulgar, impedindo a apropriação exclusiva”, o que pode ocorrer após a concessão.

---

<sup>195</sup> Seguem as explanações de Ramsey (2003, p. 64) sobre o assunto: “As descriptive marks retain their original descriptive meaning regardless of the existence of secondary meaning, they do not help consumers identify and distinguish the products of competing sources as well as fanciful, arbitrary, and suggestive marks. Moreover, many descriptive terms, including those registered on the supplemental register, are not currently distinctive but are still claimed as trademarks. As protection of exclusive rights in descriptive marks provides only ineffective or remote support for the asserted governmental interest and does not directly further this interest in a material way, it is unconstitutional for the government to grant and enforce rights in descriptive marks”.

<sup>196</sup> Veja-se que a situação inversa igualmente pode ocorrer, ou seja, termos descriptivos, comuns ou necessários por si só, mas que, também pelas práticas do mercado relevante, tempo de duração e forma do uso, bem como outros fatores, acabaram se tornando capazes de identificar aquela palavra com uma origem única, adquirindo, portanto, um sentido marcário (ou secundário) – distinguir a origem de produtos e serviços e não para indicar o que são ou seus atributos – o que é conhecido como o fenômeno do *secondary meaning*. Trata-se de uma distintividade adquirida, que não era inherente à palavra para que fosse passível de registro como marca. Tal ocorrência acaba por diferenciar este uso da marca do mercado daquele uso que seria considerado no seu sentido dicionarizado (ou primário). Pela definição dada por FLETCHER (2013, p. 487), o secondary meaning “arises from use of a descriptive, or otherwise unprotectable, word or phrase in such a way, for a sufficient duration, and with enough frequency, that it becomes uniquely associated with the user and/or the user’s product(s).<sup>1</sup> It is ‘secondary’ in that it refers to an acquired, rather than to an inherent, meaning”. Um exemplo ilustrativo é o caso da marca THE WEATHER CHANNEL e o seu conteúdo para “serviços de televisão” ou “Serviços meteorológicos; serviços de fornecimento de informação meteorológica, relatórios, boletins e avisos meteorológicos, mapas meteorológicos e informação de alerta para terceiros” que, no Brasil, é objeto do registro nº 829443266 perante o INPI, em nome de THE WEATHER CHANNEL, INC.

Sobre a perda da distintividade da marca *a posteriori*, a lei brasileira não tem qualquer regramento expresso sobre as consequências desta circunstância<sup>197</sup>, o que torna a matéria nebulosa quanto à manutenção ou não do registro; porém, é razoável entender pela impossibilidade de se permitir a plena produção dos seus efeitos com base nos princípios que regem o direito de marcas e que a inexistência de característica essencial da marca, mesmo superveniente, respalda tal conclusão.

Novamente vale um paralelo com as leis norte-americanas, na qual tal situação está normatizada na Seção 14(3) do Lanham Act ao definir que “se uma marca registrada se torna o nome genérico de um produto para o qual a está registrada, o registro pode ser cancelado a qualquer tempo”, impondo ao titular, portanto, o dever de impedir tal fenômeno sob pena das consequências aqui delimitadas.

Não obstante a ausência de previsão legal sobre o cancelamento do registro pela degenerescência, o tema foi enfrentado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região na Apelação Cível nº 0530644-89.2003.4.02.5101, no voto do Desembargador André Fontes, ao julgar pedidos pela nulidade do registro para a marca AROMATERAPIA:

A Exma. Desembargadora Liliane Roriz, consoante as notas taquigráficas do julgamento, acompanhou em parte o relator, embora em maior extensão, para o fim de superar a prescrição quanto ao pedido relativo ao registro nº 816.987.564, entendendo que ‘pode, sim, ser apreciado não como pedido de nulidade, mas com base no perdido alternativo que seria de extinção pela degenerescência da expressão’ Vale aqui pontuar que, uma vez ultrapassada a prescrição, o ilustre Relator acompanhou o voto da Desembargadora Liliane Roriz para também extinguir o registro.

De todo modo, lembre-se que embora a lei brasileira não preveja norma que remedie tal situação – pelo cancelamento de registros para marcas que se tornaram comuns ou genéricas – esta se encarrega de abordá-la de forma preventiva, pelo já mencionado artigo 130, inciso III, o qual estabelece o direito do titular de zelar pela integridade e reputação de sua marca.

Com base neste racional, muitos titulares de registro se apoiam para justificar o emprego de medidas ofensivas contra terceiros e que podem resvalar em condutas

---

<sup>197</sup> O artigo 142, da Lei nº 9.279/96 é aquele que trata das hipóteses de extinção do registro, mas nenhuma delas trata desta situação. Um raciocínio seria considerar que o rol de hipótese ali indicadas não seria taxativo, mas sim seria meramente exemplificativo, de modo que poderia assim abranger a hipótese da degenerescência.

abusivas, muito além daquelas que seriam necessárias para efetivamente manter a sua marca valiosa, perfazendo um caso clássico em que o direito passa a ser utilizado como uma arma para a imposição à terceiros de restrições injustificadas na sua atuação de mercado ao invés de um escudo para a defesa da integridade do bem jurídico.

Destarte, veja-se que tais restrições injustificadas a terceiros nem mesmo poderiam ser enquadradas como um uso estratégico de marcas para a exploração de uma vantagem competitiva, na medida em que termos necessários, descritivos, genéricos ou de uso comum jamais deveriam ter integrado o patrimônio privado de uma empresa ou responsáveis pela construção do seu *goodwill*, como ocorrem com as demais marcas que são verdadeiramente registráveis e são merecedoras do resguardo da lei.

É claro, portanto, o potencial destrutivo das condutas abusivas que se referem ao uso de expressões pertencentes ao domínio público e que devem ser combatidas não apenas sob o ponto de vista do direito marcário – quando direcionadas a um competidor e em afronta à política pública que sustenta tal sistema jurídico – mas também o devem ser sob o ponto de vista concorrencial, quando também repercutem e interferem no comportamento empresarial das suas concorrentes em geral, quando uma única empresa e detentora de um registro para termo desprovido de distintividade promova ações orquestradas com o intuito de impor barreiras à novos entrantes ou mesmo para excluir concorrentes do mercado relevante.

## II.2.2 Exercício do direito para obstruir uso não comercial ou liberdade de expressão – Paródias e críticas

Outra hipótese de abuso de direitos de marca pode ocorrer quando uma determinada empresa impede que terceiros façam uso da expressão objeto de proteção marcária ainda que esta esteja sendo usada sem qualquer propósito comercial, ou seja, sem ao menos competir com a marca original. Em outras palavras, trata-se de uso da marca de terceiro não concorrente com a empresa detentora do sinal, com uma finalidade não comercial e em contexto que não envolve o uso do sinal para distinguir produtos/serviços.

A forma mais comum deste uso se percebe no discurso público para a realização de críticas ou de paródias, que necessitam recorrer ao inconsciente do público para transmitir as mensagens do pensamento crítico, normalmente exageradas para produzir um efeito cômico ou sarcástico.

Na definição do Dicionário Aurélio (2008) a paródia é a “1. Imitação cômica de uma composição literária 2. Imitação burlesca”. A toda paródia, portanto, é intrínseco o elemento imitação.

No contexto dos direitos de marca, uma definição objetiva de paródia é dada por Emerson (2011, p. 483), no sentido de que “para ser bem-sucedida, a paródia deve: (i) ‘transmitir duas mensagens contraditórias e simultâneas: que é original, mas que também não é o original, por ser sim uma paródia’; e (ii) ‘comunicar algum elemento de sátira, do ridículo, de brincadeira ou diversão’”. Ou seja, a paródia para ser considerada como tal deve ser clara o bastante para transmitir ao público o fato de sê-la e, quando bem sucedida neste ponto, contribui com o esclarecimento deste público sobre a sua dissociação com a marca objeto da paródia.

E mesmo as paródias, em alguns casos, podem ter caráter comercial, como no caso *Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog e Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Nature Labs, LLC*, em que as Rés produzia para venda seus produtos caninos sob as marcas CHEWY VUITON (para brinquedo em formato de bolsa) e TIMMY HOLEDIGGER (para perfumes), respectivamente, mas que, ainda assim, de acordo com as decisões proferidas pela Corte de Apelação do 4º Circuito da Corte Distrital do Sul de Nova York e tais usos não poderiam ser reprimido porque não ensejam a

confusão do público, em vista do exagero nas diferenças entre as marcas e suas distintas mensagens, pelo uso do humor.

Por outro lado, o uso de marca alheia para a realização de críticas e paródias costuma ser bastante controverso haja vista que, em alguns casos, o uso de uma marca no contexto da paródia pode repercutir em uma imagem negativa da marca e desprestigia-la perante o público, o que pode motivar ações por parte dos seus titulares contra este tipo de uso e, em última instância, tal forma de referência à marca e manifestação do pensamento.

De fato, tratam-se de casos limítrofes, em que há de se fazer uma ponderação entre a necessidade de se estabelecer um equilíbrio entre direitos marcários, liberdade de expressão e direito à informação, de modo a consagrar o primeiro, mas sem inviabilizar o discurso crítico em uma sociedade, que deve ser consagrado em todo e qualquer ordenamento jurídico de nação fundada sob um regime democrático, como bem apontou Schmidt (2012) ao se referir sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema em casos envolvendo possíveis danos à direitos de personalidade – o que, no caso das marcas, seria equivalente aos danos causados pela sua diluição, como defende Carneiro (2002).

Nos primórdios da discussão do tema nos Estados Unidos, um fator considerado pelas Cortes daquele país era a existência de “vias alternativas de comunicação” (estabelecido pelo julgado proferido no caso *Lloyd's Corp. v. Tanner*<sup>198</sup>), de modo que a crítica deveria ser direcionada à própria marca – caso em que o uso é necessário – e não abordar críticas políticas ou sociais (tal qual o uso da marca COCA COLA e seu logotipo para venda de pôsteres com a frase “ENJOY COCAINE”<sup>199</sup>) – caso em que, por sua vez, deveria ser feito por “vias alternativas”. Tal racional foi compartilhado por Posner (1992, p. 74), que se posicionou no sentido de que a paródia somente poderia ser considerada um uso justo (logo, não

---

<sup>198</sup> O caso foi julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos no ano de 1972 e tratou do direito de livre expressão e informação por meio da panfletagem dentro do estabelecimento comercial (shopping). Embora não tenha tratado de uso marcário, o critério do “*alternative avenues of communication*” foi aproveitado em casos relevantes.

<sup>199</sup> Este conflito foi decidido no caso *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.*

acionável pelo titular) quando a obra parodiada fosse um “alvo”, e não uma “arma”, apenas um meio para outras críticas<sup>200</sup>.

Os direitos de marca preponderaram sobre a liberdade de expressão no julgado *Dallas Cowboys Cheerleaders v. Pussycat Cinema*, no qual a última produziu filme pornográfico em que uma das atrizes usava uma camiseta com a marca da primeira em diversas cenas do filme. No caso, a Corte de Apelação do 2º Circuito dos Estados Unidos entendeu que o fato do filme transmitir uma mensagem (o que ainda assim era questionável), isto não confere ao Réu “o direito de se apropriar da marca registrada dos demandantes no processo de transmitir essa mensagem, e, como tal, não precisaria prescindir o exercício dos direitos da Primeira Emenda em circunstâncias em que existem as alternativas adequadas de comunicação”<sup>201</sup> e que a associação da marca com um filme relacionado a sexo poderia macular a sua reputação.

Conforme citou Partridge (1996), as Cortes dos EUA passaram a adotar em casos subsequentes a distinção entre o uso comercial ou não como critério para avaliar a necessidade de se julgar o caso sob a ótica da primeira emenda, como ocorreu no precedente *L.L. Bean v. Drake Publishers, Inc.*, julgado em 1987. Em tal caso, a Corte de Apelação do 1º Circuito, ao reverter a decisão de primeiro grau<sup>202</sup>, se ateve ao fato de que o uso ali feito não seria comercial e que também seria ausente o risco de confusão com a marca parodiada para, ao fim, enunciar que não se deve incidir a proteção quando esta realiza apenas a função comunicativa (e não distintiva) e fora do contexto comercial.

Abandonou-se, logo, o critério da via alternativa, com base no fato de que não seria possível transportar para a análise dos casos de marca o racional desenvolvido

<sup>200</sup> O trabalho de Posner (1992) teve maior enfoque sobre o uso da paródia de obras protegidas por direito autoral (tanto que este delimitou outros critérios, como avaliar a quantidade da obra original que foi usada pelo parodiador e se a paródia poderia ser um substituto da obra original), a visão também foi transportada para o uso de marcas.

<sup>201</sup> No original: "defendant's movie may convey a barely discernible message does not entitle them to appropriate plaintiffs trademark in the process of conveying that message, and as such it need not 'yield to the exercise of First Amendment rights under circumstances where adequate alternatives of communication exists (...) Because there are numerous ways in which defendants may comment on 'sexuality in athletics' without infringing plaintiff's trademark, the district court did not encroach upon their first amendment rights in granting a preliminary injunction".

<sup>202</sup> Em primeiro grau, a Corte Distrital do Maine se posicionou no sentido de que a apropriação indevida de marca também pode ser concedida para aqueles que não estão em competição direta, como preconiza a teoria da diluição, concluindo, logo, que as paródias não estão imunes da análise quanto à ocorrência da diluição da marca. Assim, foi inicialmente deferida liminar para que fosse cessado o uso da marca BEAN nas revistas HIGH SOCIETY da Ré, de “entretenimento erótico”.

no caso *Lloyd's Corp. v. Tanner*, pois lá se discutiam direitos sobre propriedade material (um shopping center), e não intelectual, como apontou Partridge (1996, p. 880). Assim, a Corte manifestou interpretação mais flexível quanto ao nível de proteção às marcas, pois “a marca não é propriedade no seu senso comum, mas apenas uma palavra ou símbolo indicativo de origem comercial de um produto”.

Além disso, a Corte expressou dúvida sobre se, de fato, existiriam vias alternativas de paródias o catálogo da autora da ação e que as marcas ocupam um papel central no discurso, o que as torna alvos naturais de paródias.

O julgado também analisou que não se poderia reconhecer a maculação da marca, pois esta apenas ocorreria “quando a capacidade do consumidor de associar a marca com o produto ou serviço apropriado é diminuída”, ou seja, o conceito estará necessariamente relacionado a existência de uma impressão de que os produtos seriam de má qualidade ou à provocação de associações equivocadas e que se chocam com aqueles que a marca deseja transmitir no uso legítimo do titular, baseando-se, logo, em uma análise do mercado, em relação aos produtos em contextos comerciais<sup>203</sup>.

A Corte expressou que “nem as restrições da primeira emenda nem a história da teoria anti-diluição permitem constatar a maculação se baseando unicamente na presença de um contexto insalubre ou negativo no qual a marca é usada sem autorização. Tal interpretação do estatuto de anti-diluição destoa das suas origens no mercado”<sup>204</sup> e que a implicação constitucional em estender os racionais que justificam a ocorrência da maculação para fazer cessar estes tipos de uso seria frequentemente “intolerável” por impedir discussões que não são desejadas apenas pelo titular da marca. Sobre os efeitos da paródia de marcas no mercado, manifestou-se a Corte:

Trademark parodies, even when offensive, do convey a message. The message may be simply that business and product images need not always be taken too seriously; a trademark parody reminds us that we are free to laugh at the images and associations linked with the mark. The message also may be a simple form of entertainment

---

<sup>203</sup> No original: “The threat of tarnishment arises when the goodwill and reputation of a plaintiff's trademark is linked to products which are of shoddy quality or which conjure associations that clash with the associations generated by the owner's lawful use of the mark”.

<sup>204</sup> No original: “Neither the strictures of the first amendment nor the history and theory of anti-dilution law permit a finding of tarnishment based solely on the presence of an unwholesome or negative context in which a trademark is used without authorization. Such a reading of the anti-dilution statute unhinges it from its origins in the marketplace”.

conveyed by juxtaposing the irreverent representation of the trademark with the idealized image created by the mark's owner. While such a message lacks explicit political content, that is no reason to afford it less protection under the first amendment. *Schad v. Mount Ephraim*, 452 U.S. 61, 65-66, 101 S. Ct. 2176, 2180-81, 68 L. Ed. 2d 671 (1981). Denying parodists the opportunity to poke fun at symbols and names which have become woven into the fabric of our daily life, would constitute a serious curtailment of a protected form of expression.

O precedente *Rogers v. Grimaldi* também afastou a pertinência do caso *Lloyd* para tratar de paródias pelo uso de marcas ao diferenciar as hipóteses já que a discussão do primeiro julgado versava tão somente sobre o local onde o discurso era realizado e se ali tal manifestação poderia ser feita, mas não sobre o conteúdo do discurso, como ocorre no uso das marcas. O caso versou sobre o uso do nome “*Ginger e Fred*” como título de uma obra de ficção sobre artistas de cabaret. A autora da ação, a atriz Ginger Rogers, alegou que o uso do nome em questão poderia confundir o público e fazê-los acreditar se tratar de uma obra relacionada a atriz.

Estabeleceu-se ali o chamado “*Rogers test*” para tratar do uso de termos obras artísticas e que passou a ser adotado para casos envolvendo marcas, e não apenas títulos de obras. A orientação foi no sentido de que “a lei [de marcas] deve ser interpretada para ser aplicada no que se refere a obras artísticas só quando existir o interesse público em evitar o risco de confusão dos consumidores supera o interesse público na liberdade de expressão”, e que a liberdade de expressão não prevaleceria apenas quando o uso do termo i) não tiver qualquer “relevância artística” para o trabalho e ii) “explicitamente confundir” o público quanto à fonte e/ou conteúdo da obra. Como a Corte entendeu que tais hipóteses não se aplicavam no caso, os pedidos formulados na ação foram julgados improcedentes.

Vale ainda a referência a outro caso dos Estados Unidos que ficou, aliás, bastante conhecido no Brasil, envolvendo a *Mattel, Inc. v. MCA Records*, em que a titular da marca BARBIE contestou o seu uso no videoclipe da banda de música Aqua no final dos anos 1990, por entender que a marca estaria sendo infringida e diluída, mas, em Apelação, a Corte de Apelação do 9º Circuito decidiu amparar o uso promovido pela Ré, consignando que a marca no caso estaria exercendo uma

função “expressiva” e que a pretensão autoral estaria além dos propósitos distintivos da Lei marcária e contra o interesse público da liberdade de expressão<sup>205</sup>.

A questão da diluição também mereceu enfrentamento e, embora tenha se reconhecido o potencial da marca BARBIE sofrer diluição no referido caso, ela estaria enquadrada em uma das exceções da aplicação da Lei anti-diluição, pois o uso comercial, nos termos da Corte, deve ser aquele que é meramente comercial, enquanto que, aqui, a obra e uso da marca BARBIE também visava transmitir ao público uma “*mensagem artística e crítica*”.

Vale aqui a menção a um aspecto interessante abordado no caso *Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Nature Labs, LLC*, no sentido de que a fama da marca TOMMY HILFIGER, em situações normais, seria definitivamente um fator para reforçar a proteção (por meio da teoria da diluição), mas que, no entendimento da Corte Distrital que julgou o caso, a lógica se inverte quando se analisa o uso marcário para paródias, uma vez que a fama da marca ajudaria a melhorar percepção do consumidor de que se trata de uma paródia<sup>206</sup>.

Aproveitando tal linha de raciocínio, Cantwell (2004, p. 555) propõe uma analogia entre uma marca famosa e uma pessoa famosa, no sentido que ambas devem suportar algum nível de crítica, ainda que em detrimento da sua reputação – exceto quando haja conhecimento pelo crítico/parodiador de que tal informação é falsa, o que seria condenável pela prática de difamação – e que, portanto, “simplesmente não haveria base para conceder mais proteção para um símbolo comercial do que para a reputação de uma pessoa”.

Na visão de Emerson (2011, p. 487), a dicotomia uso comercial ou não ou aferir o grau de comercialização da paródia<sup>207</sup> ou crítica seriam de pouca valia para

<sup>205</sup> No entendimento da Corte de Apelação do 9º Circuito, “But when a trademark owner asserts a right to control how we express ourselves—when we'd find it difficult to describe the product any other way (as in the case of aspirin), or when the mark (like Rolls Royce) has taken on an expressive meaning apart from its source-identifying function—applying the traditional test fails to account for the full weight of the public's interest in free expression”.

<sup>206</sup> No original: “In the usual trademark case, a strong mark is a factor pointing toward a likelihood of confusion. However, “[w]here the plaintiff's mark is being used as part of a jest (...) the opposite can be true.” Yankee Publ'g, 809 F.Supp. at 273; see also N.Y. Stock Exch., 69 F.Supp.2d at 484 (citing Hormel Foods, 73 F.3d at 502-03). “The strength and recognizability of the mark may make it easier for the audience to realize that the use is a parody and a joke on the qualities embodied in trademarked word or image.” McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 31:153 (4th ed.2001) [hereinafter “McCarthy”]. That is, it is precisely because of the mark's fame and popularity that confusion is avoided, and it is this lack of confusion that a parodist depends upon to achieve the parody”.

<sup>207</sup> Emerson assim discorre (2011, p. 487): “the ‘commercial’ dimension of speech is relevant to the parody defense, but it is not always dispositive—nor should it be”.

atender a política pública que visa a proteção marcária. Alternativamente, Emerson (2011, p. 486) sugere explorar à questão no sentido de verifica se o objeto de análise é uma genuína (e bem-sucedida) paródia e a possibilidade de diluição da marca alvo da paródia, apontando que “a paródia requer um fundo de verdade ou, ao menos, ser crível, para evitar a diluição”<sup>208</sup>.

Embora reconheça que a interpretação sobre o uso de uma marca ser uma paródia também possa ser imprevisível, Emerson (2011, p. 493) defende que, ao menos, se estaria tomando como ponto de partida a paródia em si e o ponto de vista do consumidor, e não do mercado em geral, como ocorre no critério do uso comercial, de modo que, a paródia, assim o sendo, deveria ser um obstáculo grande à pretensões visando a aplicação dos direitos de marca em favor do seu titular para fazer cessar o uso neste contexto. Ao comentar um precedente, adotou raciocínio semelhante aquele esboçado no caso *Hilfiger Licensing Inc. v. Nature Labs, LLC*, de que, nos casos de paródia, a lógica somente a necessidade de proteção da marca se inverteia<sup>209</sup>.

Não obstante as críticas sobre o uso comercial ser um critério adequado ou não para a análise da questão do uso da marca para paródia ou crítica, este é bastante utilizado em julgados que tratam do tema. De todo modo, é intuitivo perceber que um dos critérios a serem usados nesta avaliação é perceber a existência ou não de concorrência entre aquele que faz uso da marca e o seu titular e a existência de um benefício comercial pela empresa que faz uso da marca de terceiro também seria fator para afastar a defesa referente à liberdade de expressão e direito à informação.

---

<sup>208</sup> Para fazer o contraponto do que não seriam paródias, mas sim apenas a maculação de uma imagem ou marca, Emerson (2011, p. 486 e 492) cita o seguinte exemplo: ‘A sketch depicting, for example, Mother Teresa as uncharitable and mean would not be a “parody”—there is no grain of truth to the depiction. It would merely be a slur or, in the legal vernacular, a tarnishment. Parody requires a kernel of truth, or at least believability, to avoid dilution’ (...) Indeed, even in the context of parody, there are obvious reasons why a multinational fast food company, for example Burger King, should be prevented from producing a product called, “McDonald’s Death Nuggets.” Very little public function is served by insults made by obviously self-interested parties—even if those insults might look like parodies to some observers’

<sup>209</sup> Emerson (2011, p. 486) se posiciona da seguinte forma: “The court in that case stated, ‘the more distasteful and bizarre the parody, the less likely the public is to mistakenly think that the trademark owner has sponsored or approved it. Turning that logic on its head, we can say that the less distasteful and bizarre the trademark, the more likely it is that a parody will seem innocuous. In other words, famous brands (by definition not distasteful to many consumers) do not need protection to sustain their ‘magic.’ Famous trademarks are those least in danger of being diluted, because they already command mass public recognition and approval’”

Tais critérios foram suscitados na Resolução proferida em 2005 sobre o tema “Conflitos entre a proteção marcária e a liberdade de expressão”, objeto da Questão nº Q188, formulada pela *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – AIPPI*<sup>210</sup>, conforme abaixo:

3) Among the factors that should be considered are the commercial or non-commercial nature of the defendant's use, whether the parties are in competition, the motive, form and context of the use, including whether it is justified in the public interest, whether an opinion is fairly expressed, whether factual allegations are true and not misleading, whether the trademark is unfairly used, exploited or denigrated, and the reputation of the trademark. 4) As a general rule, freedom of expression should not be a defence where the trademark use would result in a commercial benefit and the parties are competitors.

Esclareça-se que a Associação costumeiramente formula questões como esta para a harmonização de temas em propriedade intelectual, questões estas a serem respondidas por cada país membro e cujas respostas darão origem à uma resolução, que formam grupos para este propósito, não sendo diferente em relação ao Brasil, que fez sua análise da questão, para destacar que no país se defende tanto o discurso comercial quanto artístico, mas que existem limitações com base em questões relacionadas à imagem e reputação.

A Lei marcária brasileira não indica expressamente que a realização de paródias seria um uso justo, assim como ocorre com a Lei de Direitos Autorais, o que torna a exceção um pouco mais difícil de ser aplicada na prática com relação às marcas, de modo que, conforme o estudo realizado no âmbito da AIPPI, os Tribunais Brasileiros têm tido a tendência de privilegiar a defesa do direito marcário<sup>211</sup>.

---

<sup>210</sup> A AIPPI intitula-se uma organização formada por membros de mais de 100 países e que tem por objetivo, “melhorar e promover a proteção da propriedade intelectual em uma base internacional e nacional (...) trabalhando para o desenvolvimento, expansão e melhoria dos tratados e acordos internacionais e regionais e também das legislações nacionais relativas à propriedade intelectual”. A Resolução em questão foi apresentada perante o Comitê Executivo da Associação em reunião que foi realizada em Berlim, em setembro de 2005.

<sup>211</sup> O relatório do grupo brasileiro indicou os casos Fiat v. Maritônio (nº 001.04.123225-0, perante a 4ª Vara Cível de Campo Grande – MS); Artha v. Lucas Mattos (nº 002404457238-6 perante a 14ª Vara Cível de Belo Horizonte – MG); e São Paulo School v. Marcelo Ramos (nº 20040610085540 perante a 2ª Vara Cível de Teresópolis – RJ), sendo que em todos estes ficou decidido em favor de consagrar o direito do titular da marca e cessar o uso combatido.

O dispositivo que melhor regula a matéria é o do artigo 132, inciso IV da Lei nº 9.279/96<sup>212</sup>, ao prever que o direito não pode ser aplicado quando o uso da marca se der, cumulativamente, sem um propósito comercial e que não resulte em um prejuízo para a distintividade da marca usada. Logo, *a contrario sensu*, as paródias usadas no âmbito comercial, por competidores e com o propósito de beneficiar-se deste uso não seriam permitidas.

Na conclusão de seu trabalho, o grupo brasileiro propôs que, sendo o uso comercial, este deveria ser permitido se não implicar em “discurso pejorativo ou falso”, “benefício ilícito pela associação”, “perda de distintividade” da marca usada” ou “confusão entre marcas e produtos”, enquanto que, no caso de uso não comercial, se não houver dano à reputação ou credibilidade da marca.

Por outro lado, críticos como Cantwell (2004, p. 549) condenam o uso do critério de discurso comercial como uma forma de invocar a proteção da marca contra a diluição em detrimento da liberdade de expressão, na medida em que, na prática, seria bastante difícil distinguir um discurso puramente comercial ou artístico/expressivo, como no caso *Mattei*<sup>213</sup>. No seu entendimento, portanto, se deve consagrar a paródia ou crítica desde que não transmitam informações falsas ou que não haja descuido evidente do parodiador ou crítico quanto ao fato de que tal informação seria falsa.

No Brasil, existem precedentes sobre o uso de marcas de terceiros em críticas ou paródias, embora não haja posicionamento firme da jurisprudência acerca do tema, valendo, de todo modo, a citação de alguns casos interessantes que ajudam a entender os efeitos práticos da discussão.

Em sede administrativa, cite-se o caso da marca JOÃO ANDANTE, cujo registro sob o número 900713690 foi atacado por processo administrativo de nulidade perante o INPI, apresentado por Diageo Brands B.V., titular da conhecida marca JOHNNY WALKER, com base no fato de que tal marca, tanto no que se refere ao seu elemento nominativo como figurativo (representado pela figura de um

<sup>212</sup> Artigo 132 da Lei nº 9.279/96. O titular da marca não poderá: (...) IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

<sup>213</sup> Nas palavras de Cantweel (2004, p. 549), “Noting the inconsistent case law and the difficulty of classifying uses as either wholly commercial or wholly expressive, my earlier article proposed that the proper balance among copyright, trademark and First Amendment interests could be restored only by limiting application of the FTDA and state antidilution statutes to parodies that are wholly devoid of expressive content”.

andarilho), registrada na classe internacional 33 para bebidas alcoólicas, infringia os artigos 2º, inciso V, bem como os artigos 189, inciso I, 195, III, 124, XIX e XXIII, 126, todos da Lei nº 9.279/96, pois se trataria de uma imitação da marca da Diageo.

Em resposta, o titular da marca guerreada, Gabriel de Castro Moreira e Silva, dentre outras defesas, argumentou que “o caráter artístico, garantido pelo direito à liberdade de expressão, imuniza a marca João Andante porque não há qualquer associação quanto à fonte de produção, mas apenas em relação à comunicação paródica” e que impedir a menção às marcas que existem no mercado iria “exortar um poder destrutivo, pois estaria exercendo uma censura aos mercados adjacentes e aos meios de comunicação de outros mercados e impedindo, por meio do poder de monopólio, que sequer comentários pudessem ser feitos sobre a mesma”.

No entanto, o registro acabou sendo extinto pelo INPI em 21 de maio de 2013 e para evitar o risco de ações judiciais os criadores da cachaça alteraram a marca para O ANDANTE e retiraram as pernas da figura do andarilho, mas a empresa pretende levar o assunto para a discussão judicial<sup>214</sup>.

Já nos Tribunais, um caso brasileiro bastante conhecido e ainda pendente de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça<sup>215</sup> envolve o jornal Folha de São Paulo (Empresa Folha Da Manhã S.A.) e os irmãos Mário e Lino Bocchini, na ação de infração nº 0184534-27.2010.8.26.0100 perante a 29ª Vara Cível do Foro Central do Tribunal de São Paulo pelo uso da expressão “Falha de São Paulo” no *blog* criado em 2010 pelos réus, bem como nome de domínio *falhadesaopaulo.com.br* para fazer paródia e manifestações críticas ao jornal FOLHA DE SÃO PAULO<sup>216</sup>.

No caso em questão, tanto o Juízo de primeira instância como o Tribunal de Justiça, adotando a sentença pelos seus próprios fundamentos, decidiram consagrar no citado caso o direito marcário e fazer cessar o uso da expressão “Falha de São Paulo”. A sentença reconheceu que “a jurisprudência brasileira a respeito do tema é rarefeita, não havendo casos célebres a respeito do direito de utilização de marca, sem autorização do titular, com a finalidade de paródia” e que “os casos de conflito

---

<sup>214</sup> Conforme informações do site do em.com.br do dia 18 de maio de 2014.

<sup>215</sup> Ainda em sede de Agravo em Recurso Especial nº 625310, autuado em 05 de dezembro de 2014, para julgar o recurso que foi inadmitido pelo Tribunal a quo.

<sup>216</sup> Os autores do site mantêm hoje um blog intitulado DESCULPE A NOSSA FALHA (<http://desculpeanossafalha.com.br/>), mas que se restringe a prestar informações sobre o andamento do processo.

de marcas e nomes de domínio envolvem, sempre, disputa comercial pura e evidente", tendo recorrido a precedentes norte-americanos para embasar a decisão.

Já na análise dos fatos concretos, o Juízo da 29ª Vara Cível reconheceu a impossibilidade de confusão no caso em tela, mas identificou que o site da Ré tinha conotação comercial ao indicar em sua página *links* para site de concorrentes da Autora, como a Carta Capital, oferecendo, inclusive, sorteios de assinaturas desta última e que, nesta formatação, não seria obrigada a tolerar tal uso<sup>217</sup>. Logo, o fato do uso ter sido caracterizado como comercial foi decisivo na formação da convicção do magistrado, o que se coaduna com as orientações firmadas pela AIPPI.

A decisão judicial no caso FOLHA foi mais além ao ponderar se a ordem judicial no sentido de retirar do site da Ré as vinculações com concorrentes da Autora seria suficiente para sanar o ilícito para então manter o *blog* no formato meramente crítico. No entanto, com base em precedente americano<sup>218</sup>, a orientação do Juiz se firmou no sentido de que teria ocorrido "contaminação" do referido nome de domínio, ao qual a conotação comercial do site já estaria a ele atrelada e presente na mente do público.

Cite-se também o caso envolvendo a alegada infração da marca CARAS, que assinala a famosa revista de celebridades de titularidade de Editora Caras S.A., por uma empresa de serviços gráficos para festas, Presto News Serviços Ltda., cujo serviço era disponibilizar para cada convidado "foto com registro de sua participação naquela ocasião, impressa sob a marca 'CAPAS'". Em primeira instância, os pedidos formulados na ação da Editora foram julgados improcedentes, tendo sido a sentença reformada, por maioria, em Apelação Cível, ocasião em que a Câmara entendeu pela ocorrência da infração. O resultado não unânime possibilitou a interposição de Embargos Infringentes nº 000084-10.2007.8.19.0209 para a 7ª Câmara Cível do

<sup>217</sup> Assim dispõe trecho da sentença proferida no caso em análise: "Nada de mal haveria, como visto, se o usuário encontrasse, exclusivamente, conteúdo crítico no website – exercício do direito de livre manifestação do pensamento, criação, expressão e informação que, por ser comercialmente desinteressado, fica imune à ação do titular da marca. Mas há no website do réu, também, conteúdo comercial, pelo qual o usuário, seja pelo link, seja pelo sorteio da assinatura da revista, é direcionado, relembrado, ou apresentado a veículo de comunicação concorrente da autora. Em benefício da liberdade de discurso, a autora seria obrigada a tolerar utilização, por terceiro, de sua marca, ou de sinal similar, bem como de imagens, logomarcas e excertos de seu jornal. Não o é, contudo, quando o discurso, ou parte dele, tem conotação comercial, em especial no mesmo ramo de atuação do titular da marca que, durante décadas, dispendeu energia, tempo e dinheiro na apresentação e consolidação de seus produtos e serviços, investimentos estes que não podem ser aproveitados por concorrentes para a disseminação de seus próprios produtos e serviços."

<sup>218</sup> O precedente que norteou o Juízo da 29ª Vara Cível foi o caso OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc., citado expressamente na referida decisão.

Tribunal do Rio de Janeiro, que, reconhecendo se tratar claramente de uma paródia, reestabeleceu a sentença favorável à Ré, orientando-se pelo seguinte raciocínio:

É inconteste que o produto fornecido pela Embargante busca identidade com aquele fornecido pela Embargada, e nisto reside a ‘graça’ de sua criação. Destinam-se, contudo, a mercados e consumidores diferentes. O produto ‘CAPAS’ não veicula reportagens nem é comercializado livremente, tratando-se de contratação para evento certo e determinado. Nada mais é do que uma ‘lembrança’ personalizada. É na essência uma paródia da famosa revista, ou seja, uma imitação cômica, irônica, onde os convidados do evento em que o produto é fornecido aparecem como “os famosos” retratados pela revista CARAS (...)

Mas não só. O produto fornecido pela Embargante não compete nem traz descredito à Embargada. Ao contrário, a promove, a partir do momento em que, agindo com ironia, faz referência à sua existência e fama, divulgando-a. Quanto à repartição de lucros, não se afigura correta, nem justa, na medida em que não deixou a Embargada de lucrar em razão da conduta da Embargante (...) não houve repercussão negativa à atividade da Embargada; perda de clientela; prejuízo algum à sua imagem, em nada denegrida, a justificar a condenação da Embargante no pagamento de indenização a tal título.

Como se vê, no caso em tela, o critério norteador do Tribunal do Rio de Janeiro foi a inexistência da relação concorrencial entre as litigantes, adotando o primeiro critério estabelecido pela Resolução da AIPPI, embora o uso da expressão CAPAS se desse em um contexto comercial. Ademais, o colegiado considerou a ausência de danos à reputação da marca e o fato de não ter ocorrido qualquer tipo de lucro cessante pela autora, corroborando a *contrario sensu* o raciocínio de que, nestas situações, os lucros advindos da atividade comercial seriam legítimos, o que, por outro lado, desconsidera o segundo critério da Resolução, pois equivale admitir que se possa obter benefícios a partir do valor da marca alheia, neste contexto.

Sobre este aspecto, vale novamente a citação de Emerson (2011, p. 490) de que “uma proibição rígida quanto ao lucro a partir de paródias de marcas não seria uma política favorável para a maioria dos consumidores”, refletindo ainda sobre o interesse, em termos de política pública, de se proteger as marcas no que se refere ao seu valor intrínseco para que não se permita que haja ganhos de terceiros sobre tal marca, mesmo de uma forma que o próprio titular sequer teria considerado.

Por outro lado, é válido fazer o contraponto de que não seria interessante, também sob a ótica da política pública, estimular que o próprio titular considerasse

explorar essas possibilidades (ganhos a partir do uso de paródias), pois tais usos poderiam impactar na precisão das informações que são transmitidas ao público pela marca e na sua integridade material.

Também vale aqui referência ao voto vencido proferido em acórdão na Apelação Cível nº 0079551-93.2004.8.26.0000, julgado pela 5ª Câmara de Direito Privado, também do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tratava do uso da marca GREENPEACE em uma revista para a “divulgação de produtos de consumo, associados a meras paisagens bucólicas, em contrariedade aos preceitos defendidos pela entidade”, nos termos do que descreve o acórdão.

Embora, como se vê, não se trate aqui de um caso de paródia ou crítica *per se*, o julgador defendeu a possibilidade do uso da marca neste caso por não estar sendo usada em qualquer produto, sendo meramente uma citação à marca como exercício da liberdade de expressão. Citou, exemplificativamente, um precedente da Corte francesa que reconheceu a legalidade do uso da marca DANONE no nome de domínio “euboicoto-danone.com”, este com claro teor crítico à empresa, e, como se não bastasse, um caso em que a própria Greenpeace foi inocentada pelo Tribunal francês da prática que ela estaria tentando impedir por meio da referida ação.

Outro caso interessante, agora sob a perspectiva do exercício do discurso crítico, tratou do nome de domínio “maracutaiasnapetrobras.com”, cujo registro foi questionado pela titular da marca PETROBRAS perante o Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI, competente para o julgamento de disputas envolvendo a prática de *cybersquatting* pelo procedimento da UDRP (*“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”*).

No caso em questão, muito embora tenha se concordado que o nome de domínio em questão é similar a marca da Petrobras, o titular estaria fazendo um uso não-comercial do nome de domínio, sem qualquer intenção de ganho comercial através do desvio de clientela para seu site, mas apenas para a realização de críticas, por meio dos chamados “*gripe sites*”<sup>219</sup>. No entendimento do árbitro designado para o caso, tal uso estaria amparado pela proteção à liberdade de expressão, inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que, logo, não poderia ser considerado causa para o denegrimento à marca da empresa.

---

<sup>219</sup> De acordo com a definição da Wikipedia, “A gripe site is a type of website devoted to the critique and or mockery of a person, place, politician, corporation, or institution. They are also known as ‘complaint’ or ‘sucks’ sites”.

No caso também ficou consignado que o uso da expressão “maracutaias” por si só já alertaria os usuários da internet de que o website relacionado ao domínio não poderia ser da Petrobras e que o uso não obstaculizaria o acesso dos usuários aos websites da empresa, razão pela qual não se observa a necessária a má-fé, requisito previsto no parágrafo 4 (a) (ii) da UDRP.

Como se vê, embora haja uma grande discussão sobre o uso de marcas que são objeto de registros em discursos e formas de manifestação do pensamento, recomenda-se a ponderação de que, no caso das paródias, a restrição de tal uso deve ser limitada aos casos em que se possa admitir a ocorrência de um dano à marca parodiada no que se refere à sua integridade material e reputação e, nos piores casos, haja efetivamente o risco de confusão do consumidor quanto à origem daquela paródia, ou que haja uma exploração comercial do uso da marca pelo parodiador, avaliando também se existe ou não uma relação concorrencial entre eles e que possa reforçar a existência do dano marcário.

A constatação de tais prejuízos parece ser ônus do próprio titular, mas que nem sempre a questão do uso comercial é realmente clara e que pode ser concomitante a um uso também artístico, razão pela qual se trata verdadeiramente um exame de circunstâncias de fato de cada caso.

No entanto, não é raro perceber ações de titulares destas marcas contra terceiros mesmo quando o uso ocorre de forma não comercial e que acabam por representar uma restrição à liberdade de expressão sem qualquer respaldo na lei de marcas no que se refere ao seu cunho finalístico, o que é mais reprovável quando se trata do uso para a realização de críticas, cuja conduta não deve ser coibida.

Nestes casos, portanto, é salutar uma análise detida do julgador para que haja uma equilibrada ponderação dos interesses privados do titular da marca na preservação da sua integridade e reputação *vis a vis* a liberdade de expressão de terceiros, havendo uma tendência quanto à preponderância da realização deste último. Isso porque, ao se tratar do uso de marcas em paródias e críticas, as ações dos titulares estariam sensivelmente reduzidas no que se refere ao exercício das suas prerrogativas legais de forma ofensiva ou estratégica; ou seja, em vista dos demais interesses constitucionais envolvidos quando se trata do contexto deste uso de uma marca registrada, a postura do titular de um registro estaria, nestas

circunstâncias, limitada ao seu uso defensivo, visando a sua proteção contra maus usos por terceiros.

Vale a ressalva, contudo, que o caso do uso de marcas registradas para a realização de paródias ou críticas, ainda que envolva uma discussão relevante sob o ponto de vista da política pública que respalda o direito marcário, tem pouca repercussão quando se analisa a questão sob o seu viés concorrencial, diferentemente do que ocorre com o uso de expressões pertencentes ao domínio público. O uso de marcas em paródias ou críticas é, portanto, um exemplo claro de que, embora os regramentos da propriedade intelectual e da concorrência tenham uma estreita relação, como foi adiantado no início deste capítulo, nem sempre as políticas públicas que respaldam os dois sistemas serão alinhadas ou substitutivas entre si, como se demonstrará neste trabalho.

#### II.2.3 Exercício do direito para obstruir uso nominativo da marca, inclusive na realização de propaganda comparativa

Cite-se ainda que o abuso também poderia ocorrer para combater o uso de sua própria marca por terceiro quando este último o faz para se referir ao produto da primeira como mera referência objetiva, o que, nos Estados Unidos, é intitulado *nominative use* ou uso nominativo da marca.

O caso precursor do reconhecimento desta modalidade de uso justo foi o caso *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc*, julgado em 1992, no qual a publicação conduzia uma pesquisa de mercado utilizando o nome da banda musical para indagar ao público “Qual dos New Kids on the Block você mais gostaria que se mudasse para o seu lado?”<sup>220</sup>, ocasião em que o 9º Circuito decidiu que não seria possível conduzir a pesquisa sem que usasse tal expressão e que tal uso seria justo, embora tal decisão não tenha levado em conta a percepção do consumidor a respeito deste uso e o seu risco de confusão para embasar sua decisão<sup>221</sup>.

---

<sup>220</sup> Transcreve-se trecho da decisão, que faz referência a forma de como foi feito o anúncio “Which of the New Kids on the Block would you most like to move next door? STAR wants to know which cool New Kid is the hottest with our readers. Readers were directed to a 900 number to register their votes; each call cost 95 cents per minute”.

<sup>221</sup> A decisão se baseou em 3 aspectos: “the product or service in question must be one not readily identifiable without use of the trademark; only so much of the mark or marks may be used as is reasonably necessary to identify the product or service; and the defendant must do nothing that would, in conjunction with the mark, suggest sponsorship or endorsement by the trademark holder.”

Outro precedente mais recente exarado em 2003 pela Corte de Apelação do 9º Circuito foi no caso *Brothers Records, Inc. v. Jardine*, que abordou os critérios utilizados no caso *New Kids* para reconhecer que, no primeiro precedente, tais critérios representavam um afastamento do princípio básico da lei marcária no sentido de evitar o risco de confusão, na medida em que este foi desconsiderado.

Em vista disso, a Corte passou a relacionar tais critérios com o espírito do legislador ao prever a proteção marcária, por meio do estabelecimento preciso de uma relação entre o terceiro critério (“and the defendant must do nothing that would, in conjunction with the mark, suggest sponsorship or endorsement by the trademark holder”) com a questão do risco de confusão, o que fez na nota de rodapé 5 da referida decisão<sup>222</sup>.

Porém, mesmo ainda reconhecendo a relevância do uso nominativo como uma matéria de defesa por representar um uso justo de marcas de terceiro, a Corte estabeleceu que, nestes casos, contudo, seria ônus do réu demonstrar que o seu uso não acarretaria no risco de confusão coibido pela Lei de marcas:

The nominative fair use analysis is appropriate where a defendant has used the plaintiff's mark to describe the plaintiff's product, even if the defendant's ultimate goal is to describe his own product. Conversely, the classic fair use analysis is appropriate where a defendant has used the plaintiff's mark only to describe his own product, and not at all to describe the plaintiff's product (...) Finally, Jardine's use of the trademark caused actual consumer confusion, as both event organizers that booked Jardine's band and people who attended Jardine's shows submitted declarations expressing confusion about who was performing. Because Jardine's use of the trademark suggested sponsorship or endorsement by the trademark holder, Jardine's nominative fair use argument fails.

No Brasil, esta forma de uso é admitida por meio dos dispositivos legais previstos no já mencionado artigo 132, agora nos incisos I e II, da Lei nº 9.279/96, que vedam ao titular da marca “impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização”, bem como “impedir que fabricantes de acessórios

---

<sup>222</sup> A nota de rodapé 5 da referida decisão define o racional utilizado para rejeitar a defesa do uso nominativo: “In reaching this conclusion, we note that the third requirement of the nominative fair use defense—the lack of anything that suggests sponsorship or endorsement—is merely the other side of the likelihood-of-confusion coin (...) Therefore, whereas plaintiff carries the burden of persuasion in a trademark infringement claim to show likelihood of confusion, see *Thane Int'l*, 305 F.3d at 900, the nominative fair use defense shifts to the defendant the burden of proving no likelihood of confusion”.

utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência”.

Tais hipóteses, portanto, são claramente recepcionadas no ordenamento pátrio como sendo usos justos que não o titular da marca não poderia impedir que sua marca seja usada por outros comerciantes (DANNEMANN, 2006), mas com a ressalva de que o dispositivo “precisa ser interpretado com extremo cuidado porque pode dar a falsa impressão de que o uso da marca seria livre e a critério do comerciante”, pois sua interpretação literal poderia dar a entender que “a marca do fabricante poderia servir de instrumento para impulsionar os negócios do fabricante, passando uma falsa ideia de relação ou associação com o fabricante”, e que tais cuidados se aplicariam da mesma forma com relação à aplicação do inciso II.

Ou seja, com base nestas ressalvas é que muitos titulares se valem dos seus registros de marca para atacar usos de sua marca por terceiro, residindo nestes pontos as controvérsias quanto à legitimidade ou não destas formas de uso nominativo, razão pela qual há margem para a ocorrência de abusos na forma que o *enforcement* do direito é exercido no caso concreto.

Uma das formas de uso nominativo que também é objeto de discussões é aquele empregado na chamada propaganda comparativa, que foi definida por Mazzonetto (2009, p. 5) nos seguintes termos:

O conceito de publicidade comparativa não necessariamente exige que o anunciante divulgue seus produtos ou serviços como superiores àqueles oferecidos pelos seus concorrentes. Há, também, publicidade comparativa quando um produto ou serviço é apresentado como uma alternativa barata e acessível aos produtos e serviços de qualidade superior de um líder de mercado. Por definição, o instituto da publicidade comparativa engloba, ainda, todas as generalizações feitas por um anunciante. Cite-se o seguinte exemplo: “O carro X corre mais que todos os outros”. O hipotético anúncio publicitário transmite a mesma mensagem que: “O carro X corre mais que Y, Z, W. Disso resulta que o conceito de publicidade comparativa não pressupõe a explícita identificação dos bens e serviços dos concorrentes e a eles menção específica. De outro lado, de rigor o confronto com produtos ou serviços de um ou mais concorrentes. Não preenche o requisito da comparação publicitária o confronto com produto ou serviço que não seja concorrente.

A AIPPI abordou o tema na Resolução Q140 sobre “Concorrência desleal – propaganda comparativa”<sup>223</sup> para se posicionar no sentido de defender que “a propaganda comparativa verdadeira fornece informações úteis ao consumidor na sua tomada de decisão de compra e é uma ferramenta útil para fomentar a competição, razão pela qual deveria ser, em princípio, permitida”. A associação, contudo, faz a ressalva de que “algumas condições devem ser impostas de modo a observar o melhor interesse da competição justa”, na linha dos princípios do artigo 10 *bis* da Convenção de Paris – CUP, em repressão à concorrência desleal.

Especificamente sobre a “referência à marca ou nome empresarial de um competidor”, a AIPPI afirma ser possível fazê-lo de forma a identificar o produto em relação ao qual se está comparando, mas jamais de modo a se aproveitar da sua reputação. Tanto é que, a título de informação, a Associação também se manifestou sobre uso de logos (ou seja, não nominativo) de concorrentes para explicitar que, embora este também não seja proibido, uma análise mais rigorosa deve ser feita se este uso realmente foi necessário para o propósito comparativo e não para se aproveitar da reputação da marca alheia.

No Brasil, embora haja posicionamento contrário à prática, como o de Schmidt (2001), sobretudo quando se considera que é próprio da publicidade a noção de exploração/uso comercial, pode-se dizer que a publicidade por meio do uso de marca de terceiro é permitida quando se observa o princípio da veracidade das informações e que tal informação seja objetiva, de modo que não haja qualquer ofensa à marca da concorrente (*i.e.* ao seu caráter distintivo e sua reputação), com base no artigo 32, item e e f, do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, o qual faz expressa referência à Lei da Propriedade Industrial<sup>224</sup>.

O código reflete um conjunto de diretrizes normativas que foi aprovado no III Congresso Brasileiro de Propaganda, em 1978, tomando como parâmetro os usos e costumes da prática publicitária considerada ética e leal e que levou à criação do

<sup>223</sup>A Resolução foi exarada para sua apresentação no 37º Congresso, realizado no Rio de Janeiro no ano de 1998, precisamente no *Yearbook 1998/VIII*, páginas 399 – 402

<sup>224</sup>Artigo 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária do CONAR: Tendo em vista as modernas tendências mundiais - e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites: (...) e. não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes; f. não se caracterize concorrência desleal, denegrimento à imagem do produto ou à marca de outra empresa; g. não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros; h. quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio.

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR, entidade responsável pela sua aplicação e que tem como pilar a noção de que “Todo anúncio deve respeitar os princípios de leal concorrência geralmente aceitos no mundo dos negócios”, nos termos do seu artigo 4º.

O tema foi enfrentado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.377.911, em julgamento de 19 de dezembro de 2014 e com voto capitaneado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, ao afirmar que “para que a propaganda comparativa viole o direito marcário do concorrente, as marcas devem ser passíveis de confusão ou a referência da marca deve estar cumulada com ato depreciativo da imagem de seu produto/serviço, acarretando a degenerescência e o consequente desvio da clientela”.

Assim, foi reconhecido judicialmente a legitimidade do comportamento da concorrente ao se referir à marca alheia quando tal referência não importa em qualquer diminuição nas funções distintivas e *goodwill* da marca pelo seu titular como albergado pela Lei marcária. Aqui os interesses a serem ponderados são aqueles do titular da marca seus direitos de propriedade (e uso exclusivo) sobre à marca em relação ao direito de informação do consumidor, sendo que, em regra, o segundo prevalece se não se verifica prejuízo à marca utilizada.

O *Federal Trade Commission* – FTC, comissão estabelecida nos EUA e que é encarregada da defesa dos consumidores e da concorrência foi além ao apontar efeitos positivos na concorrência do relevante segmento de mercado em decorrência da prática, na linha da declaração proferida em 13 de agosto de 1979<sup>225</sup> de que “Comparative advertising encourages product improvement and innovation, and can lead to lower prices in the marketplace” e que, assim, “the Commission will continue to scrutinize carefully restraints upon its use”.

O reconhecimento da legitimidade da conduta das empresas quanto à realização de propaganda comparativa é o passo inicial para que se possa avaliar a ocorrência ou não do abuso do exercício do direito contra aquele que visa reprimir a referida conduta em particular.

No entanto, ainda que existam critérios aparentemente bem definidos sobre quais seriam os limites deste tipo de propaganda, não é difícil notar que, na prática, pode ser subjetiva a interpretação se o uso nominativo da marca do titular foi

---

<sup>225</sup> Conforme “Statement of Policy Regarding Comparative Advertising” no site do próprio FTC.

meramente objetivo ou se reverteu em vantagem indevida pelo concorrente que fez a propaganda. Tal incerteza pode ser um dos motivos que justifica a constância de ações desta natureza que são julgadas administrativamente pelo CONAR ou em sede judicial, o que torna difícil aferir se há abuso por parte daquele que visa guerrear tal conduta ou se apenas estão exercendo seus direitos no limite da lei.

Embora se considere que o uso nominativo de marcas alheias concretiza uma das hipóteses em que o direito de exclusividade conferido pelo registro de marca não incidiria em favor do seu titular, com base no mesmo pressuposto de que o uso do sinal neste contexto não representaria um uso marcário, este uso, assim não sendo, não teria o condão de perfazer uma violação marcária. Por outro lado, como já visto, o entendimento sobre se há incidência do direito marcário nestes casos vai além da leitura e aplicação automática do artigo 129 da Lei nº 9.279/96, que prevê a propriedade das marcas, o que pode dar margem às ações destes titulares simplesmente com base no registro marcário não obstante às limitações referentes às circunstâncias de fato deste uso e que são previstas em lei.

No que se refere ao uso nominativo, pode-se vislumbrar que eventuais restrições injustas a este uso tem o potencial de dificultar a própria atuação de revendedoras ou fabricantes de seus acessórios no seu mercado relevante e no qual estas precisam indicar a marca do produto que estas fornecem, sob pena de não conseguirem transmitir ao público o tipo de serviço prestado. Tais restrições, logo, podem ter impactos negativos nos negócios destes agentes e, eventualmente, alterar o comportamento dos mercados que dependem da revenda destes produtos ou de seus acessórios, causando anormalidades na forma de concorrência usualmente praticada e aceita nestes nichos.

#### II.2.4 Exercício do direito para impedir uso utilitário e acesso à informação

Outra modalidade de uso de marca de terceiro que não estaria sujeito à intervenção pelo seu titular é o chamado uso utilitário. O uso utilitário é aquele abarcado pela doutrina da funcionalidade, sendo assim considerado “se ele for essencial para o uso ou propósito do bem ou se ele afeta o custo ou qualidade do bem, ou seja, se o uso exclusivo desta configuração coloca competidores em uma

significativa desvantagem e que não é relacionada à reputação [da marca]”, como indicado no caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.* ao citar o caso Inwood.

Assim como nos demais casos comentados até aqui, o uso do sinal neste contexto também não exerce a função marcária amparada pelo artigo 123, inciso I, da Lei nº 9.279/96, ou seja, que não tem o objetivo de distinguir produtos/serviços ou identificar a sua origem, razão pela qual não teria o condão de prejudicar o uso comercial da marca pelo próprio titular, nem a reputação do seu sinal distintivo ou causar limitações à concorrência.

Mais uma vez fica claro aqui a importância de fazer a distinção entre as funções que podem ser exercidas pela marca para compreender o real alcance da Lei nº 9.279/96, uma vez que, como visto, embora a marca desempenhe múltiplas funções, apenas algumas delas são amparadas pelo ordenamento.

O tema referente ao uso utilitário é central na discussão envolvendo o uso de marcas de terceiro em links patrocinados na Internet e, sobretudo, como palavras-chave para o acionamento de anúncios de concorrentes.

De acordo com a decisão proferida no caso *Rosetta Stone Ltd. vs. Google, Inc.*<sup>226</sup>, julgado em 2012, a Corte Distrital da Virginia (*United States District Court for the Eastern District of Virginia*) entendeu pela licitude do uso de marcas registradas como palavras-chave para identificar links patrocinados de concorrentes dos titulares de tais marcas, que exerceria função meramente indexadora e restrita à identificação de resultados relevantes em uma busca, e não função distintiva.

O assunto também foi elucidado por Burk (2005), que faz considerações sobre a necessidade de se reconhecer a existência de limites do exercício do direito de marca pelo seu titular quando o uso do seu sinal por terceiros não tem o condão de estabelecer uma relação com a origem do serviço prestado. O autor pondera que, embora, sob o ponto de vista dos titulares, seja tentador ter o completo controle do uso de sua marca no mercado, o exercício do direito não pode se dar de forma indiscriminada, não se admitindo como aceitável a conduta perpetrada de modo a impedir este tipo de uso.

---

<sup>226</sup> Rosetta Stone v. Google, Inc., 676 F.3d 144 (Decisão do 4º Circuito, 2012). Ali se decidiu: “Consequentemente, o Tribunal está convencido de que o uso particular do Google de palavras-chave correspondente a marcas registradas como isca para selecionar e mostrar propaganda paga é funcional, e nenhuma outra forma de proibição existe, o Tribunal considera que a doutrina da funcionalidade impede a constatação da infração”. (Tradução livre)

Parece claramente absurdo permitir que um titular da marca de proibir ou restringir o uso de sua marca registrada como uma palavra-chave ou termo para localizar materiais logicamente associados a essa marca em uma lista telefônica, o índice de negócios, ou catálogo de cartões busca. Não está claro por que deve importar para nós se o catálogo, em vez de composto de folhas de papel ou cartões de papelão, é modernizado em um índice automatizado online. E é igualmente obscuro porque em ambos os casos devemos nos importar se um anunciante ou outro pagou para ter a sua entrada no índice. Os cortes que analisaram o programa Google Adwords pareceram ofendidos que os anunciantes podem pagar para ter marcas do seu concorrente sinalizadas como termos de pesquisa, mas isso parece uma forma criteriosa a racionar recursos de pesquisa e manter a lógica da pesquisa (...)

A única associação relevante para efeitos do direito de marca é aquela que relaciona a marca com a sua origem e a única objeção relevante ao abrigo do direito de marca é à substituição da associação com outra origem que possa confundir ou enganar os consumidores. Há um grande número de associações lógicas que legitimamente surgem entre uma marca e outros referência e a maioria dessas associações têm pouco a ver com a associação de origem ou ‘significado secundário’ da marca. Certamente titulares de marcas registradas poderiam desejar ter controle sobre cada associação com as suas marcas e tem havido um movimento infeliz por alguns tribunais no sentido de tal controle. No entanto, nem todas as associações com uma marca comercial são objeto de proteção marcária, nem suscetíveis à uma ação judicial de violação, nem sob o controle do titular da marca (...). Precedentes apontam que não ocorre ‘uso marcário’ quando a marca é empregada como parte de um índice ou conjunto de dados que são internos para a aplicação de um software, estando implícito que se o termo não é observável pelo consumidor, ele não pode estar servindo como uma marca. Este raciocínio esta correto. Estes casos reconhecem que um símbolo pode operar como marca em algumas circunstâncias e ainda assim também operar como um símbolo de algo diferente de um indicador de origem de produto. Se a marca em questão é empregada como um símbolo para algo que não seja identificador de origem, então os requisitos do uso de marca não estão preenchidos e não pode existir uma demanda com base na lei de marcas.

Idêntico raciocínio foi esboçado por Dogan (2010, p. 142) ao afirmar que “por mais tentador que seja para os demandantes generalizar sobre os riscos de confusão a partir do uso de palavras-chave para anúncios, a prova da violação de marca requer uma análise mais exigente, com foco no risco de confusão de alguns anúncios sobre alguns produtos”<sup>227</sup>, não podendo se ignorar o contexto em que o uso é realizado.

---

<sup>227</sup> Na linha deste raciocínio, é interessante o exemplo trazido pela especialista no referido artigo, senão vejamos: “Por exemplo, considere dois anúncios diferentes gerados pela palavra-chave

Um parâmetro a ser utilizado nesta análise compreende a verificação do conteúdo do anúncio veiculado e do próprio *website* para o qual este anúncio remete o consumidor, pois, para avaliar se, ao clicar no anúncio, o consumidor saberá claramente que está fazendo uma opção por outro prestador de serviço e, ainda que se depare com o site da concorrente, poderá verificar que este não faz uso da marca alheia (por ele digitada no buscador) na identificação de seus serviços que pudesse induzi-lo erroneamente à crença de que as empresas teriam alguma associação.

Nesta análise, também não se pode ignorar o comportamento e visão do homem/consumidor médio que consome habitualmente o tipo de serviço prestado pelas partes litigantes e se este é acostumado ao ambiente virtual e reconhecendo das marcas de concorrentes, técnica a ser observada na aferição do risco de confusão de marcas para avaliar casos de infração marcária e concorrência desleal, como antecipou Gama Cerqueira (1982).

Um exemplo a ser citado é o mercado de turismo na Internet, cujo público de conhecimento médio e normal para os serviços oferecidos é aquele capaz de não apenas selecionar o serviço do *website* de sua escolha, mas ainda realizar buscas para os destinos e companhias aéreas de preferência, além da compra dos pacotes de viagem e reservas de hotel oferecidos na Internet, ou seja, alguém que tem conhecimento e capacidade intelectual razoáveis, pois ainda se exige a utilização de cartões de crédito ou outras formas de pagamento pela Internet.

A luz destas premissas, não se poderia cogitar que tal uso pelo concorrente seria atentatório aos direitos marcários de outra empresa, na medida em que a palavra que constitui as marcas da segunda não é usada com a função marcária distintiva, mas somente com finalidade de facilitar a colocação de anúncios em buscas realizadas na Internet, sem que isto deflagre confusão ou associação indevida pelo consumidor entre concorrentes e, logo, sem qualquer prejuízo à marca registrada em questão.

---

TIFFANY®. Um dos anúncios ‘Joalheria Tiffany AQUI!’ e que leva a um site que oferece produtos de jóias falsas. O outro anúncio indica ‘Nós não somos a TIFFANY, mas temos Joias boas e baratas’. Ninguém poderia duvidar seriamente de que o primeiro exemplo constitua infração, e o segundo um uso perfeitamente legítimo e que não leva à confusão. Mas quem, no primeiro exemplo, violou? A lógica sugere que o anunciante, através combinação da compra de palavras-chave, as suas declarações falsas, e os produtos oferecidos em seu site – levou à confusão sobre a origem dos seus produtos. A análise sobre o risco de confusão, com a sua ênfase em fatores específicos do vendedor, confirma a análise intuitiva.

Fora do ambiente virtual, a situação aqui discutida seria análoga a visualização de um *outdoor* de uma empresa na mesma rua em que um concorrente tem o seu estabelecimento físico, cuja legitimidade não se discute.

Portanto, considerando que a lei marcária visa somente resguardar o uso da expressão como marca e o cumprimento da sua função distintiva, sendo tal parâmetro o limite da proteção legal, fica excluído do campo de incidência do sistema os usos realizados fora deste contexto, sob pena de impor, de forma juridicamente injustificável, restrições ao fluxo e acesso à informação do consumidor.

Reconhecendo este tipo de consumidor, remete-se novamente ao caso *Rosetta Stone Ltd. vs. Google, Inc.*, onde restou consignado que:

(...) em termos de estímulo à concorrência, as palavras também desempenham uma função de publicidade que beneficia os consumidores que gastam tempo e energia para localizar determinada informação, bens ou serviços, e para comparar preços. O Motor de pesquisa da Google oferece aos consumidores um meio muito útil de pesquisar na internet para achar produtos e preços competitivos.

Considerando este cenário, fica claro que a seleção de uma marca de terceiro por um concorrente para a finalidade acima não deflagra qualquer tipo de prejuízo do titular no uso da sua marca na sua função distintiva e, assim, o direito de marcas não tem o condão de limitar todas as práticas da concorrência se é inexistente dano à marca, conforme consignado na decisão do caso *Interflora Inc e Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd*, de 22 de setembro de 2011 por uma das Cortes Européias:

Todavia, o simples facto de o uso, por um terceiro, de um sinal idêntico a uma marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais essa marca está registada obrigar o titular dessa marca a intensificar os seus esforços publicitários para manter ou aumentar a sua visibilidade junto dos consumidores, não é suficiente, em todos os casos, para concluir que a função de publicidade da referida marca fica prejudicada. Importa sublinhar, a este respeito, que, embora a marca constitua um elemento essencial do sistema de concorrência não falseada que o direito da União pretende criar (v., nomeadamente, acórdão de 23 de Abril de 2009, Copad, C-59/08, Colect., p. I-3421, n.º 22), não tem, contudo, como objectivo proteger o seu titular contra práticas inerentes ao jogo da concorrência.

Indo além, não se trata apenas de ponderar que o exercício do direito de modo a impedir o uso utilitário extrapola a incidência da lei marcária, mas sim de verificar que tal restrição, injustificada sob a perspectiva da política pública, também poderá causar colocar empecilhos na concorrência justa de terceiros por meio do uso de links patrocinados, limitando o uso desta ferramenta de forma estratégica e basicamente funcional.

Caso se admita que os titulares de marca possam impedir que terceiros se utilizem de seus sinais neste contexto, tais impedimentos iriam inevitavelmente inutilizar a eficiência e propósito da ferramenta para a melhor identificação de resultados em sites de busca na Internet pelo público e, tão nocivo quanto, restringir uma prática usual de concorrência e amplamente aceita no mercado virtual.

Reconhecendo a importância de se consagrar as práticas mercadológicas do mundo virtual, este é um exemplo de como o uso utilitário deveria estar blindado da proteção marcária, na medida em que por meio dele se busca atingir outros propósitos que divergem da função da marca. Estas constatações, ainda assim, não impedem que titulares de registros se voltem contra este uso por meio da arguição de que tais usos acarretariam na diluição de suas marcas, o que, grande parte das vezes, é acatado pelas Cortes Brasileiras, com base na mera aplicação dos princípios básicos de marcas, mas que, como vistos, não são suficiente para o encontro da solução mais adequada e justa deste tipo de controvérsia, quando se considera os demais interesses envolvidos na manutenção desta forma de uso.

Por outro lado, cabe ponderar se os efeitos decorrentes do exercício dos direitos sobre uma marca para fazer cessar o seu uso utilitário teriam repercussões efetivas na esfera concorrencial, considerando todos os critérios que devem ser levados em conta na realização desta análise.

### **II.3 Abusos no direito marcário com potenciais efeitos anticoncorrenciais – Abuso de poder econômico**

Existem casos em que o uso estratégico da marca precisamente na forma em que são exercidos os direitos que são atribuídos aos seus titulares para estes obter vantagens competitivas sobre concorrentes poderá resvalar na dinâmica da

concorrência, minando os incentivos à competitividade das empresas que atuam em um certo mercado (RAMELLO, 2005).

Em primeiro lugar, ao abordar o tema da defesa da concorrência<sup>228</sup>, é importante fazer a distinção fundamental entre os dois tipos de prática que são alvo da análise concorrencial, quais sejam, os chamados atos de concentração e as condutas anticompetitivas.

Atos de concentração são negócios jurídicos consubstanciados em operações societárias de interesse econômico dos entes privados (fusões, aquisições e *joint ventures*<sup>229</sup>) e que normalmente visam ganhos de eficiência, mas que podem acarretar em eliminação da concorrência ou dominação do mercado relevante. No Brasil, tais atos são submetidos a análise *a priori* do Plenário do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE que, desde 2011, é competente para a emissão de parecer econômico sobre a operação em questão, e para decidir sobre a sua aprovação ou não. Trata-se da atuação do órgão no âmbito preventivo da defesa da concorrência, nos termos do artigo 9º, inciso X c/c artigo 88 e seguintes da Lei nº 12.529/2011<sup>230</sup>, na medida em que impede a formação de estruturas de mercados pela concentração econômica, embora aceitáveis em algumas circunstâncias citadas no seu § 6º<sup>231</sup>.

Por seu turno, as condutas anticompetitivas são aquelas que concretizam o abuso de poder econômico por parte de uma empresa que detém poder de mercado, impactando no comportamento da concorrência. Tais condutas podem ser subdivididas entre as condutas restritivas verticais, quando envolvem agentes ao

<sup>228</sup> De forma geral, a defesa da concorrência se dá no âmbito preventivo, quando trata da análise de estruturas de mercado e aprovação de operações societárias; no âmbito repressivo, quando atua para combater condutas anticompetitivas; e, finalmente, no âmbito educacional e da advocacia da concorrência, o que se refere à atuação institucional do órgão de concorrência quanto à disseminação da cultura da defesa da concorrência e estabelecimento de parcerias junto a demais entidades. Estas linhas de atuação estão previstas no seio institucional do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e, no bojo desta dissertação, serão abordados de forma na direta a atuação do órgão concorrencial no âmbito repressivo e institucional.

<sup>229</sup> As *joint ventures* são operações em que duas empresas se unem para a consecção de um objetivo específico, mas que não perdem a sua personalidade jurídica e independência.

<sup>230</sup> Artigo 88 § 5º da Lei nº 12.529/2011. Serão proibidos os atos de concentração que impliquem eliminação da concorrência em parte substancial de mercado relevante, que possam criar ou reforçar uma posição dominante ou que possam resultar na dominação de mercado relevante de bens ou serviços, ressalvado o disposto no § 6º deste artigo.

<sup>231</sup> Artigo 88 § 6º da Lei nº 12.529/2011. Os atos a que se refere o § 5º deste artigo poderão ser autorizados, desde que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos: I - cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade ou a competitividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e II - sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes

longo da cadeia produtiva, e condutas restritivas horizontais, quando praticadas por concorrentes.

O artigo 36, § 3º da Lei nº 12.529/2011 elenca condutas que podem ser consideradas anticompetitivas e que caracterizam “infração da ordem econômica”, rol este que tem mero caráter exemplificativo. A atuação do CADE nestas condições se dá no seu âmbito repressivo, ou seja, *a posteriori*; quando identificada a existência da conduta que causa danos à concorrência, o órgão intervém para cessar a prática.

Logo, é possível definir como abuso de poder econômico como a modalidade de abuso que produz efeitos anticoncorrenciais e que pode se originar de uma série de práticas comerciais a maior parte delas não relacionadas ao abuso de direito, conforme artigo 36 da Lei nº 12.529/2011.

Nas hipóteses em que as perturbações na ordem concorrencial decorrem do exercício abusivo dos direitos de marca, fica prejudicada a relação de complementariedade que existe entre os dois regamentos já evidenciada.

Se tratando do abuso dos direitos de marca com efeitos anticompetitivos, este pode ser admitido quando há o exercício do direito como forma de adquirir ou manter poder de mercado de forma ilegal, ou seja, inserida nas proibições da lei concorrencial, conforme § 3º, inciso XIX, do artigo 36, ao prever que caracteriza infração da ordem econômica “exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca”. Tal norma, como se vê, expõe a interface entre os direitos de propriedade intelectual e concorrencial ao prever a possibilidade da análise do primeiro sob o enfoque o segundo, o que já era previsto na antiga Lei nº 8.884/94.

Nesta modalidade de abuso do direito de marca se exige, portanto, o exame das situações fáticas que envolvem a prática do ato ou conjunto de atos particularmente sob a lente do direito anticoncorrencial e da análise econômica do mercado para compreender como se dá o funcionamento da concorrência.

Para tanto, é necessário o exame de vários fatores como a caracterização da conduta, a identificação do mercado relevante, bem como a verificação da existência de posição dominante e de poder de mercado da empresa investigada nas condições do mercado em que ela atua e se os ganhos de eficiência advindos da conduta objeto da análise superam ou não os efeitos negativos que ela representa

ao restringir a concorrência, nos termos do que prevê a Resolução nº 20 do CADE que, embora revogada, ainda é considerada pela autoridade no que se refere ao seu Anexo II<sup>232</sup>.

Como aponta Magalhães Júnior (2014, p.96) “deve-se ter em mente que o elenco do §3º, é meramente exemplificativo, devendo estas condutas, para serem declaradas ilícitas, terem seus efeitos abusivos ou anticompetitivos comprovados, conforme o caput do art. 36”, razão pela qual é imprescindível a verificação dos critérios previstos na resolução para a caracterização da conduta como sendo ou não anticompetitiva.

Considerando a interação entre o direito da propriedade intelectual e da concorrência, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI se manifestou sobre o tema pela sua Resolução nº 68/2005, que tratou particularmente da questão da análise de contratos com ativos de propriedade intelectual sob a perspectiva dos critérios da Resolução nº 20, para discorrer, de forma resumida, sobre o que seria o “mercado relevante”; “poder de mercado”; “padrões da concorrência”; “relacionamento horizontal ou vertical” e “impacto pró-competitivo da conduta e do contrato”, sobre o que se passa a discorrer.

### II.3.1 Mercado relevante

A identificação do mercado relevante importa em definir em que espaço a conduta da empresa analisada pode repercutir, o que deve considerar tanto o tipo de produto transacionado pela empresa como também o próprio âmbito geográfico em que tais produtos são disponibilizados. Investiga-se, ainda, quais são os concorrentes da empresa e perfil dos seus consumidores.

No bojo da análise do produto, um dos fatores que se deve levar em conta é a possível existência de produtos substitutos<sup>233</sup> oferecidos ao público consumidor, o

---

<sup>232</sup> Resolução nº 20/1999, Anexo II: “CRITÉRIOS BÁSICOS NA ANÁLISE DE PRÁTICAS RESTRITIVAS (...) Os passos básicos dessa análise são: 1. Caracterização da conduta 1.1. Identificação da natureza da conduta e definição de seu enquadramento legal 1.2. Verificação da existência de evidências suficientes da conduta nos autos. 2. Análise da Posição Dominante 2.1. Delimitação do(s) mercado(s) relevante(s). 2.2. Estimativa das participações no conjunto das empresas no(s) mercado(s) relevante(s). 2.3. Análise das condições concorrenceis, efetivas e potenciais (barreiras à entrada), no(s) mercado(s) relevante(s) (incluindo condições institucionais). 3 Análise da conduta específica 3.1. Avaliação dos danos anticoncorrenciais da conduta sobre este(s) (ou outros) mercado(s). 3.2. Exame de possíveis ganhos de eficiência econômica e outros benefícios gerados pela conduta. 3.3. Avaliação final (ponderação) dos efeitos anticompetitivos e das eficiências econômicas da conduta.”

que neutraliza efeitos decorrentes de práticas monopolísticas. Em termos simples, o público insatisfeito com o preço de um produto poderá facilmente trocá-lo por um produto diferente, mas que, por ter características semelhantes ao primeiro, poderá atender suas necessidades. Ou seja, se o uso abusivo da marca não obstrui a concorrência por meio da disponibilização de produtos substitutos, não se poderia concluir pela infração anticoncorrencial.

Neste tocante, porém, novamente se depara com a necessidade de fazer as devidas diferenciações entre os poderes de exclusão advindos de patentes e de marcas, uma vez que o direito de marcas apenas impede que terceiros se utilizem da marca para assinalar produtos relacionados e que ela não é capaz de definir o seu próprio mercado relevante, como ocorre com a patente. A patente circunscreve a proteção de um produto propriamente dito, enquanto que a marca o faz em relação ao produto de um só produtor.

A título de exemplo, McCarthy (2014) ensina que “seria incorreto afirmar algo como: Ford Motor Co. detém o monopólio de automóveis FORD”, pois, obviamente, não se pode admitir os “automóveis FORD” como um mercado para o qual não existem substitutos.

A partir deste raciocínio, vê-se que a questão da substituição no caso das marcas é ainda mais fácil: sendo insatisfatórias com as condições negociais de compra de um produto da marca X – cujo uso pode estar sendo realizado de forma abusiva – este pode ser substituído por produto (idêntico) de marca Y.

Tal diferença fundamental torna fácil concluir que são mais reduzidas as chances do uso de marca impactar na concorrência, pois, diferentemente do que ocorre com a patente – em relação à qual o seu titular poderá se recusar a licenciá-la ou fazê-lo apenas mediante a aceitação de termos contratuais tidos como abusivos, bem como impedir que terceiros criem produtos semelhantes por alegadamente infringirem sua patente – os concorrentes dos titulares de marcas, não estariam necessariamente atrelados ao uso de uma marca de terceiros para realizar negócios simplesmente porque não existe um mercado “de marcas”, mas apenas de produtos e serviços.

---

<sup>233</sup> De acordo com a Resolução nº 20/1999, item 2.1.2, a definição se um produto pode ser substituto ou não leva em conta a sua eficácia, a qualidade e a conveniência relativa *vis a vis* o produto relevante e quais são os custos e tempo necessários para fazer tal substituição.

Por outro lado, existem exceções: o mercado de reposição de peças pode sim ser definido com base em uma marca – por exemplo, mercado em que as empresas repositoras são especializadas em peças e acessórios dos carros HONDA ou prestação de serviços de assistência técnica.

Cite-se caso norte-americano *Eastman Kodak Co v. Image Technical Services*, julgado pela Suprema Corte daquele país e no qual a KODAK foi acusada de dificultar a realização de negócios no mercado independente de fornecimento de partes para fotocópias KODAK, ao fornecer tais peças apenas aos usuários que se utilizassem dos serviços de reparo da própria empresa. No julgamento sumário ficou consignado, por maioria, que, ainda que o titular da marca não detenha poder de mercado no seu mercado primário (fotocopiadoras), isto não significa que condutas anticompetitivas da empresa não tenham impactos negativos nos mercados secundários objetos de análise no litígio<sup>234</sup>. Assim, o caso foi devolvido para a Corte de Apelação do 9º Circuito para a apuração de provas sobre tais condutas.

O precedente judicial foi bastante comentado e foi objeto de estudo por Gully (1998), indicando o posicionamento da Corte no sentido de que mesmo a vantagem decorrente de um monopólio natural não seria imune às leis antitruste se o detentor deste poder o uso para expandi-lo para outro mercado.

Ademais, o uso abusivo de marcas que são formadas por termos de uso comum e necessários para a indicação da própria natureza do produto também pode dar azo a práticas monopolistas e reprimíveis pela lei concorrencial. A este respeito, vale a menção ao caso *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.* (hoje Nabisco) que remonta ao ano de 1938 em que a titular da marca SHREDDED WHEAT (em português, “trigo picado”) impedia terceiros de utilizar a expressão para o comércio de trigo picado, o que invabilizava a realização de negócios envolvendo tal insumo.

Trata-se, pois, de uma análise que pode ser complexa em muitos casos e que merece a devida atenção da autoridade competente que analisará a ocorrência ou não de uma conduta anticompetitiva. A definição do mercado relevante é o ponto de

---

<sup>234</sup> A Corte se pronunciou da seguinte forma: “Kodak also contends that, as a matter of law, a single brand of a product or service can never be a relevant market under the Sherman Act. We disagree. The relevant market for antitrust purposes is determined by the choices available to Kodak equipment owners. See *Jefferson Parish*, 466 U.S., at 19, 104 S.Ct., at 1562. Because service and parts for Kodak equipment are not interchangeable with other manufacturers' service and parts, the relevant market from the Kodak-equipment owner's perspective is composed of only those companies that service Kodak machines (...) This Court's prior cases support the proposition that in some instances one brand of a product can constitute a separate market.(...) The proper market definition in this case can be determined only after a factual inquiry into the 'commercial realities' faced by consumers”.

partida para a análise sobre uma possível conduta com impacto anticoncorrencial e que, se analisado de forma indevida, poderá trazer distorções para o exame dos demais fatores e na conclusão se há uma prática anticompetitiva a ser reprimida.

### II.3.2 Poder de mercado e posição dominante

Por sua vez, a verificação da existência de posição dominante e de poder de mercado da empresa também é um critério fundamental para a análise se há uma conduta anticompetitiva e que caracterize abuso de poder econômico.

Conforme dispõe o artigo 36, § 2º da Lei Concorrencial, “presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos da economia”.

O magistério de Forgioni (2008, p. 271) ensina que, “a dominação de mercado, pode ser entendida como a detenção de poder econômico suficiente para assegurar o comportamento independente e indiferente em relação aos demais agentes” e que não estaria, logo, sujeita às práticas daquele mercado. Em outras palavras, enquanto suas ações unilaterais influenciam diretamente nas condutas dos concorrentes, o inverso não ocorre, na medida em que as ações de terceiros simplesmente não repercutem qualquer impacto nas suas decisões empresariais, o que configuraria uma situação de desequilíbrio nas relações concorrenenciais e em prejuízo aos interesses dos consumidores.

Quanto à parte final do referido dispositivo legal, isso ocorre pois se deve considerar a característica de mercados relevantes que sejam naturalmente concentrados, de modo que condutas suspeitas em um mercado podem ser consideradas comuns ou aceitáveis.

Sobre a questão do poder de mercado e a forma como a empresa exerce sua posição dominante, como bem apontou McCarthy (2014, §31:94), “a mera possessão de poder de monopólio não é ilegal; ao contrário, apenas a aquisição ou uso impróprio de poder de monopólio é que constitui um perigo ao cenário concorrencial”, destacando, que a busca de detenção de poder de mercado faz parte de um sistema de livre mercado e que atrai os empresários. Ou seja, o poder de

mercado seria apenas um requisito inicial (e essencial<sup>235</sup>) a ser considerado, mas que deve estar aliado à abusividade no exercício de tal posição por meio da conduta analisada para ser condenável sob o ponto de vista concorrencial.

O mesmo posicionamento foi formalizado pela Organização Mundial do Comércio em Relatório elaborado em 1998 sobre a Interação entre o Comércio e a Política Concorrencial, como apontou Barbosa (2005, p. 21), verbis:

In particular, it was no longer considered that an exclusive right necessarily conferred market power. Often, there were enough substitutes in the market to prevent the holder of an intellectual property right from actually gaining market power. The availability of substitutes was an empirical question that could only be determined on a case-by-case basis. Further, even if the intellectual property right concerned generated market power, the right holder's behaviour might not necessarily constitute an abuse of a dominance. Therefore, under current standards the exercise of an intellectual property right as such was not restrained by competition law.

Uma ponderação interessante da questão é feita por Krattenmaker, Lande e Salop (1987) ao afirmarem que não teria sentido em fazer qualquer distinção entre o que seria poder de mercado e de monopólio (ou posição dominante) sendo ambos a definição do mesmo fenômeno, qual seja, a capacidade da empresa de promover o aumento dos preços além do patamar competitivo e que a distinção essencial a ser feita seria quanto à forma de se atingir tal fim, se por meio da capacidade da empresa de efetivamente aumentar seus preços e ainda assim manter sua posição vantajosa ou da capacidade de aumentar os custos dos seus concorrentes<sup>236</sup>.

A Resolução nº 68/2005, da ABPI, também aborda o tema, apontando que há de se considerar que “o grau de independência do agente em praticar condutas que

<sup>235</sup> Quanto à essencialidade deste requisito divergem Krattenmaker, Lande e Salop (1987) ao defenderem que a análise do poder de mercado por si só não apenas pode como deve ser feita em diferentes níveis mas as vezes pode ser irrelevante ao apontar que existem casos em que “exige uma demonstração contundente de um grau substancial de poder de mercado antes de condenar as práticas que muitas vezes podem gerar ganhos de eficiência substanciais, mas outras em que a presença de mercado acaba sendo irrelevante quando a prática tem o único objetivo de suprimir a concorrência”.

<sup>236</sup> No original, “If fostering consumer welfare is indeed the primary purpose of antitrust law, then the terms 'market power' and 'monopoly power' should have an identical qualitative meaning or definition: the power to price profitably above competitive levels (...) Market power and monopoly power, as those terms are employed in antitrust law, are not separate and distinct concepts but should be understood to refer to the same phenomenon—the ability to price above the competitive level. For purposes of antitrust analysis, the crucial distinction is not between market power and monopoly power, but between two fundamentally different ways in which a firm or group of firms may exercise anticompetitive economic power-raising one's own prices (classical Stiglerian power) or raising competitor's costs (exclusionary Bainian power)”.

o coloca em condições de agir sem consideração ao licenciado, concorrentes, fornecedores ou distribuidores é também critério determinante de poder de mercado”, além da existência de relação societária entre empresas em sede transacional. Contudo, devem se ter em mente alguns cuidados na aferição do poder de mercado e na forma como tal poder foi conquistado e é mantido pelo agente, que podem estar alinhados com as práticas normais de concorrência.

A própria Lei nº 12.529/2011, no seu §1º enuncia que “A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo” e, portanto, a avaliação deve recair sobre o fato da empresa “exercer de forma abusiva posição dominante”, e se a conduta anticompetitiva teve, de fato, o condão de impactar no mercado relevante, ou seja, cujos resultados possam ser realmente sentidos pela concorrência.

#### II.3.3 Análise dos ganhos de eficiência e aplicação do princípio da razoabilidade (ou regra da razão)

Por fim, aborda-se a análise dos ganhos de eficiência decorrentes de uma conduta objeto de análise concorrencial. A relevância dos ganhos de eficiência gerados por uma determinada conduta resulta da interpretação de que se deve perseguir o estabelecimento de uma concorrência dinâmica nos mercados e é tida como essencial para concluir se, mesmo havendo, em tese, uma violação antitruste que deflagre a restrição do mercado em alguma medida, o ato deve se tolerado em prol das eficiências compensatórias que também são revertidas para este mercado (POSSAS e MELLO, 2009).

O raciocínio parte da premissa de que não existem condutas que sejam proibidas per se, devendo se considerar a análise das circunstâncias de fato de cada caso e a produção dos seus efeitos no mercado relevante. Ou seja, após apurar o mercado relevante da empresa e se o exercício da sua posição dominante pode gerar efeitos anticompetitivos, deve-se fazer um balanço e sopesar o resultado final de tais efeitos (“efeitos líquidos”) vis a vis as eficiências econômicas que possam decorrer da mesma conduta.

Tratam-se dos chamados “efeitos líquidos anticompetitivos”<sup>237</sup>, seguindo a nomenclatura dada pelo *“Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property”* e, mais recentemente, no *“Antitrust Enforcement And Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition”* ao ditarem que “as agências irão, portanto, avaliar os acordos conforme a regra da razão”.

Como se vê, reside neste entendimento o princípio da regra da razão, que resultou da necessidade de se buscar um temperamento das chamadas proibições absolutas (ou *per se*) – que condenam determinadas práticas, de forma genérica, independente dos efeitos que ela produz no mercado –, bem como do desejo de minimizar os efeitos negativos de um litígio que possa ser deflagrado no que se refere ao exercício de direitos de marca.

Um exemplo desta ponderação pode ser observado na situação em que empresas optam por combinar fatores de produção complementares por meio de contratos de licenciamento ou com a criação de *joint ventures* para reduzir seus esforços de inovação ou mesmo os custos de transação do empresariado, o que considerado pró-competitivo e benéfico para o consumidor.

Embora possa-se dizer que há uma prevalência da aplicação do princípio da regra da razão, Mello (2001, p. 18) aponta que a abordagem *per se* não seria incompatível com a primeira, pois, em alguns casos a segunda ainda é eficiente e considera a experiência na aplicação da teoria econômica, além de minimizar esforços nesta avaliação e, logo, “as duas abordagens, longe de significarem polos opostos, constituem dois métodos de análise para se chegar ao mesmo resultado: saber se a conduta violou a lei antitruste ou, em outras palavras, caracterizar como não razoáveis os seus efeitos”<sup>238</sup>.

Ainda acerca da adoção do princípio da razoabilidade e o aparente contraponto com as proibições *per se*, Krattenmaker (1988) explica que, na realidade, a

<sup>237</sup> “If the restraint is reasonably necessary, the Agencies will balance the procompetitive efficiencies and the anticompetitive effects to determine the probable net effect on competition in each relevant market.”

<sup>238</sup> Em mais detalhes, MELLO (2001) aponta que “(...) a abordagem *per se* não é incongruente com a análise econômica desenvolvida em torno da importância das eficiências eventualmente geradas por práticas restritivas. A existência de efeitos líquidos contra eficiência está na base de toda consideração sobre a violação da lei antitruste; apenas se reconhece que há práticas cujos efeitos são – quase sempre – negativos e não geram normalmente benefícios relevantes, resultado a que se chega pela experiência, por dedução lógica e aplicação da teoria econômica. Nesses casos, a condenação *per se* não ocasionará injustiças, senão excepcionalmente, permitindo, em contrapartida, substancial economia de custos públicos e privados implicados no processamento de um caso pelo princípio da razoabilidade”.

abordagem *per se* refere muito mais à constatação da ausência de defesas admissíveis para a prática do ato analisado em um determinado caso concreto do que o enquadramento *a priori* do ato como proibido ou a existência de um rol predeterminado de condutas que são vedadas peremptoriamente.

Um dos precedentes que tratou da adoção do princípio da regra da razão para os julgamentos na seara concorrencial foi o *California Dental Association v. Federal Trade Comission*, no qual se debateu a conduta da associação que passou a proibir a veiculação de anúncios exagerados (“*puffery*”) pelas sociedades de dentistas, inclusive com a indicação de preços praticados sem especificação<sup>239</sup>, impondo, ainda, como deveriam ser políticas de descontos, o que a Comissão teria entendido ser uma restrição injustificada a maior parte das propagandas e que poderia aumentar os preços do mercado, já que eles não estariam mais sendo expostos. Ademais, a Comissão entendia que a prática do *puffery* por si só não deveria ser regulada.

Ao fim, a Suprema Corte ponderou que a medida poderia produzir efeitos desejados ao garantir que o público somente tivesse acesso a publicidade com informações apuradas e que a restrição à concorrência por preços seria justa, ainda mais neste mercado, “caracterizado por grandes disparidades de informação entre o profissional e o paciente”<sup>240</sup> e que, portanto, a análise com base na regra da razão deve ser feita de forma exaustiva, e não da forma como foi conduzida pela

---

<sup>239</sup> O código de ética que versava sobre esse tema assim dispunha: “Any communication or advertisement which refers to the cost of dental services shall be exact, without omissions, and shall make each service clearly identifiable, without the use of such phrases as ‘as low as,’ ‘and up,’ ‘lowest prices,’ or words or phrases of similar import. “Any advertisement which refers to the cost of dental services and uses words of comparison or relativity—for example, ‘low fees’—must be based on verifiable data substantiating the comparison or statement of relativity. The burden shall be on the dentist who advertises in such terms to establish the accuracy of the comparison or statement of relativity.”

<sup>240</sup> O caso foi decidido por maioria, transcrevendo-se aqui os trechos mais significativos da decisão no que se refere às circunstância de fato analisadas: “The restrictions on both discount and nondiscount advertising are, at least on their face, designed to avoid false or deceptive advertising in a market characterized by striking disparities between the information available to the professional and the patient (...) In a market for professional services, in which advertising is relatively rare and the comparability of service packages not easily established, the difficulty for customers or potential competitors to get and verify information about the price and availability of services magnifies the dangers to competition associated with misleading advertising. (...) The existence of such significant challenges to informed decisionmaking by the customer for professional services immediately suggests that advertising restrictions arguably protecting patients from misleading or irrelevant advertising call for more than cursory treatment as obviously comparable to classic horizontal agreements to limit output or price competition”.

Comissão e pela Corte de Apelação competente<sup>241</sup>. Assim, o caso foi remetido de volta para a instância inferior para melhor averiguação das situações de fato.

A mesma orientação predomina no Brasil quando se nota que a Lei da Concorrência opta por adotar tipificações genéricas do que seriam atos que representam infração à ordem econômica, conforme artigo 36 do regramento, a serem interpretados juntamente com os princípios estabelecidos no Anexo II do Resolução nº 20 do CADE, que expressamente consagra tal método de exame ao consignar que “aplicando-se o princípio da razoabilidade, esses requisitos constituem condições necessárias, mas não suficientes, para considerar uma conduta prejudicial à concorrência. Para tanto é preciso avaliar seus efeitos anticompetitivos e ainda ponderá-los vis-à-vis seus possíveis benefícios (‘eficiências’) compensatórios” e que os atos somente devem ser condenados caso se conclua que os primeiros preponderem em relação aos segundos<sup>242</sup>.

Como adiantado no capítulo anterior, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre os princípios norteadores do direito concorrencial e, mais precisamente, sobre a aplicação da regra da razão para se aferir as condições de concorrência em um determinado mercado, por meio do voto-vista da ministra Nancy Andrigi no Recurso Especial nº 261.155, julgado em 2004, o qual foi reiterado no Recurso Especial nº 883.639, de 2008.

O referido voto precursor abordou as questões relativas à restrição à concorrência como parte natural dos negócios empresariais e que, assim, não devem ser consideradas como infração à ordem econômica quando são razoáveis por atenderem a finalidades comerciais e rivalidades entre empresas que devem ser encorajadas, assim como defende McCarthy (2014), chegando inclusive a citar a propriedade industrial como exemplo de limitação legítima à concorrência<sup>243</sup>.

---

<sup>241</sup> No referido caso, a Corte mencionou que a análise com base na regra da razão foi feita apenas superficialmente (“quick look” rule of reason) e que esta metodologia apenas deve ser adotada em casos em que “a análise superficial é aceita quando a probabilidade de efeitos concorrenceis podem ser facilmente determinados”, o que não foi o caso do julgado.

<sup>242</sup> Novamente citando a Resolução nº 20/99 do CADE: “De acordo com o princípio da razoabilidade, deverão ser condenadas as condutas cujos efeitos anticompetitivos não sejam suficientemente contrabalançados por possíveis benefícios/eficiência compensatórios”.

<sup>243</sup> A Min. Nancy Andrigi contextualizou a questão da seguinte forma: “As cláusulas de exclusividade sempre restringem, de alguma forma, o nível de concorrência existente em dado mercado relevante. Um franqueador, por exemplo, freqüentemente impede o seu franqueado de comercializar produtos de empresas concorrentes, fato esse capaz de restringir a concorrência. Não se pode considerar nula, entretanto, toda cláusula que restringe a concorrência, porque é da essência dos contratos empresariais restringir a concorrência. Como exemplos de restrições válidas da concorrência, encontram-se, de um lado, o pacto de não-concorrência firmado entre alienante e

Pela clareza da exposição em questão, segue trecho relevante do voto:

Neste contexto, a regra da razão constitui o marco divisor da licitude ou ilicitude das cláusulas restritivas da concorrência. O seu fundamento está na percepção de que algumas restrições à concorrência fomentam a rivalidade econômica no mercado pertinente (as restrições ditas boas, ou razoáveis), enquanto que outras impedem o desenvolvimento econômico e o estabelecimento de concorrentes (essas, as chamadas más restrições, ou não razoáveis). A regra da razão constitui, assim, uma forma de interpretação lógica, por meio da qual os efeitos restritivos da concorrência são comparados com os efeitos promotores da concorrência, ou efeitos ditos pró-competitivos. Desse balanço afer-se o saldo líquido para a concorrência: se positivo, a cláusula restritiva deve ser aprovada, porque beneficia o nível de concorrência existente; se negativo, deve ser sancionada, porque a restrição da concorrência prepondera sobre a sua promoção, em prejuízo do mercado, dos concorrentes e também dos consumidores.

Sobre o balanceamento dos efeitos anti e pró-competitivos pela regra da razão, são pertinentes as ponderações de Mello (2008, p. 106) ao analisar o exercício prático desta ponderação para destacar a dificuldade de valorar tais prejuízos e benefícios, já que, enquanto a conclusão sobre os efeitos negativos de uma conduta na concorrência em vista do exercício (abusivo) de um direito de marca decorre da análise de casos concretos, os efeitos positivos da mesma conduta e ganhos sociais dela decorrentes podem ser considerados mais abstratos ou genéricos, “atribuídos mais à existência da instituição em si, e não necessariamente presentes como efeito de uma conduta específica”.

Assim, o fato de que tais efeitos têm “âmbitos de análise diferenciados” torna mais dificultado o alcance de uma conclusão adequada sobre quais seriam os efeitos líquidos resultantes dos ganhos de eficiência de uma conduta restritiva de mercado.

Feitas estas considerações e contextualizando o tema para tratar do uso abusivo do direito de marca, deve-se ter em mente se a conduta de titulares de registros de marca visando excluir terceiros do uso deste sinal teria como efeito a restrição ao mercado em que concorrem, já que somente quando esta ocorre é que há algum interesse na realização da análise concorrencial. E ainda que haja alguma

---

adquirente de estabelecimento comercial, como reconhecido pelo CC/02, em seu art. 1147, e, de outro, o tratamento jurídico conferido às patentes, premiando-se com o direito ao uso exclusivo aqueles que tenham contribuído para o aprimoramento dos padrões tecnológicos existentes”

restrição, analisar a presença de efeitos líquidos anticompetitivos, razão pela qual convém ponderar que não existe qualquer interesse na mitigação dos direitos de marca quando tal medida não for suficiente para dissipar os efeitos negativos que foram revelados como resultado da conduta abusiva, o que se verá no capítulo subsequente.

A par destas considerações, pode-se dizer que nos casos em que ocorre um abuso marcário com efeitos anticoncorrenciais, a invocação do suposto direito substantivo esta comumente atrelado à condução de outras medidas orquestradas com o fim de excluir competidores ou impor barreiras à entrada. Tais medidas podem ser praticadas no âmbito contratual, administrativo, extrajudicial ou judicial, como instrumentos necessários para obter os efeitos anticoncorrenciais desejados.

Ao se vislumbrar a ocorrência do abuso dos direitos de marca com efeitos anticompetitivos, estaria configurada a conjunção dos seguintes fatores: empresa com posição dominante no mercado relevante, que se utiliza de arguição excessiva (ou errônea) de direitos de marca mediante o exercício sistemático de tais direitos nas cabíveis esferas de poder. Para que a conduta possa ser tida como monopolística, é necessária não apenas a comprovação do poder de mercado da empresa como a apresentação de evidências que apontem o uso deste poder com claros esforços voltados para a exclusão de terceiros deste mercado, por meio de práticas predatórias. Em muitas searas, o uso de medidas administrativas e judiciais passou a ser intitulada de “*trademark bullying*”, na medida em que comumente envolve uma empresa com maior poder aquisitivo em face de uma concorrente de menor porte e que rapidamente poderá sucumbir às ações da primeira, independente das chances de êxito nas referidas medidas.

Fazendo referência a um estudo conduzido pelo Escritório de Marcas norte-americano, Vogel e Schachter (2013, p. 504) apontam que a prática pode ser vislumbrada quando o “*titular de uma marca se utiliza de seus direitos de marca para assediar e intimidar outros negócios além do que a lei poderia razoavelmente admitir*”, utilizando “táticas de litígio” para tanto.

Veja-se aqui novamente a referência à noção de razoabilidade, como o que se pode esperar quanto ao aspecto moral da conduta. Ou seja, ainda que se admita que alguns mercados sejam naturalmente caracterizados pela agressividade de seus competidores, o exercício de suposto direito de marcas por meio destas

medidas, em determinadas condições, representaria um desvirtuamento moral e valorativo do sistema legal.

A seguir serão citadas algumas situações em que o direito marcário poderá estar sendo exercido de forma abusiva, instrumentalizado por meio das ações e táticas implementadas pelos titulares de marcas contra seus concorrentes no mercado relevante.

### II.3.1 Medidas contratuais – Exercício do direito como restrição ao comércio

Pode-se cogitar a ocorrência do abuso de poder econômico oriundo do uso (abusivo) do direito de marcas quando tal uso realizado para encobrir acordos de fixação de preços ou divisão de mercados entre competidores, em que a negociação de uma eventual licença para o uso da marca apenas ocorre como fachada para permitir outros arranjos contratuais, que podem ser pró-competitivos ou apenas implicar em restrição ao comércio pela licenciada. Como se pode esperar, contratos que tenham como objeto a licença de uma marca usualmente não se limitam ao conteúdo do direito transacionado e costumam agregar um conjunto de cláusulas de conteúdo comercial que vão além do “âmbito do direito de propriedade intelectual”.

Um exemplo seria a hipótese de licenciamento de um direito de marca com cláusula que impeça a atuação do licenciado em um determinado território. No âmbito da marca, as questões mais controversas podem surgir nos contratos de franquia, que envolvem não apenas a licença da marca como a do *know how*. Tais contratos, além de limites territoriais, também costumam prever restrições quanto ao tipo de fornecedor que a franqueada deverá adotar para a compra dos insumos ou materiais para a unidade franqueada, mas que, como exemplo citado pelo STJ no já referido voto exarado no Recurso Especial nº 261.155, são limitações plenamente válidas para o atingimento dos propósitos pretendidos pelo sistema de franquia.

Conforme já visto anteriormente, também não é incomum a existência dos chamados *tying arrangements* – arranjos em que as empresas condicionam a transação de um produto objeto de sua exclusividade (usualmente, por patente) a outros que não o são – o que seria uma forma de tentativa de ampliação do escopo da proteção, embora a abusividade ou não desta conduta também deva ser apurada de acordo com as circunstâncias de cada caso.

No entanto, McCarthy (2014) menciona que ao longo do processo de amadurecimento do direito concorrencial, a prática de *tying* tem sido encarada com mais naturalidade, não podendo se perder de vista que os direitos sobre a marca não conferem poder de mercado e que, por conseguinte, mesmo que exista tal poder, não se pode presumir que este decorre especificamente em razão da titularidade sobre o registro de marca. E mesmo que isso ocorra, seria necessário avaliar com cautela a forma de abuso que se estaria discutindo, com base na teoria do alavancamento (*leveraging theory*), a qual considera que os lucros decorrentes poder de mercado e que teriam sido obtidos “artificial e injustamente” no segundo mercado poderiam ter sido obtidos de qualquer forma, pela concessão da licença concedida em relação ao primeiro produto simplesmente por um valor mais alto e que melhor lhe convir.

No bojo desta discussão, emerge a questão mais relevante quando se trata de direitos marcários, notadamente dos conhecidos acordos de coexistência de marcas, que são legitimamente travados por empresas titulares de marcas aparentemente conflitantes para melhor delimitar a forma de uso dos sinais distintivos *vis a vis* o escopo dos direitos marcários de cada parte, de forma a elidir o risco de confusão, mas que também podem ser celebrados de forma a atender apenas os interesses dos particulares de manterem suas marcas no mercado, ainda que na prática, induza sim ao risco de confusão.

A questão acerca dos impactos causados pelos acordos de coexistência sempre foi controversa, mesmo dentro do INPI, o que inclusive acabou levando a um *backlog* do exame de pedidos de registros para marcas que eram objeto de contratos desta natureza, haja vista a pendência de uma definição em sede institucional sobre o assunto até 2012, quando o INPI emitiu Parecer Normativo INPI/CPAPD nº 001/2012244 que versa sobre o caráter meramente subsidiário dos acordos para fins de análise quanto à possibilidade de convivência de marcas aparentemente conflitantes no mercado com a anuência do INPI.

A definição do INPI parte da premissa que as partes não considerariam o interesse público do consumidor no bojo das tratativas – afinal, tratariam de obrigações contratuais com efeitos entre as partes – mas que, em razão do fato do objeto contratual tratar de direitos de marca e ciente dos efeitos que isto pode

---

<sup>244</sup> Parecer disponibilizado no site do INPI.

causar no mercado, os consumidores pode ser fatalmente atingidos caso as negociações sejam formatadas de modo a estabelecer divisões de mercado, o que pode causar prejuízos a concorrência em um mercado em que a marca é o fator predominante da decisão de consumo do público.

Neste sentido, o INPI foi categórico ao afirmar que o “mero acordo entre as partes não pode se sobrepor àquilo que a lei expressamente determina, seja em atenção aos direitos difusos do qual o Direito do Consumidor é parte, seja em favor dos princípios da livre concorrência, regra basilar do direito econômico lato sensu” e não poderia se furtar de aplicar o artigo 124, inciso XIX da Lei marcária apenas em razão da existência destes acordos; ou seja, “nenhum acordo, nenhuma transação, absolutamente nenhuma autorização poderá vincular a decisão do examinador, ditando à Autarquia que prescinda de aplicar norma da qual não pode escapar”.

Vale ressaltar que tais contratos normalmente são submetidos no bojo do processo de registro de uma marca e da existência de uma possível colidência, não merecendo uma análise quanto à sua legalidade *per se*. Ou seja, caso o INPI não se convença quanto à ausência dos riscos de confusão em razão da convivência das marcas, o contrato será descartado como matéria de prova, a ser utilizada tão somente para a finalidade do exame do pedido.

Voltando à questão do uso de contratos para a concessão de licenças de marca, apenas para encobrir e viabilizar contratualmente a restrição do comércio, cite-se o celebrado caso *Timken Roller Bearing Co. v. United States*.

A Corte julgadora rejeitou a defesa apresentada pela empresa de que tais restrições deveriam ser tidas como válidas pois seriam “incidentais” e meros instrumentos para a formação de um sistema de licenciamento da marca, quando, ao contrário, a análise do caso demonstrou que o objetivo central do acordo era dividir horizontal<sup>245</sup> e territorialmente o mercado das empresas por meio de limites de atuação quanto a cotas de fabricação e venda dos produtos, independente de estarem assinalados com marca ou não, razão pela qual a concessão de licenças era mero subterfúgio para maquiar a transação. A fixação artificial de preços ou divisão de clientes, embora não tenha ocorrido neste caso, também poderá estar previsto em acordos desta natureza.

---

<sup>245</sup> Transação envolvendo competidores, razão pela qual nem mesmo se poderia defender que tais restrições seriam uma maneira do licenciante melhor controlar a dinâmica do fornecimento de produtos aos licenciados ao longo da sua cadeia produtiva (conduta vertical).

Ficou consignado no entendimento da Corte que “uma marca não pode ser utilizada legalmente como um veículo para a violação do Sherman Act” (uma das leis que tratam da concorrência no direito norte-americano), entendimento consagrado na literatura no sentido de que os direitos de propriedade industrial não estão imunes à análise concorrencial.

Embora com menor potencial de risco, as restrições verticais também podem perturbar a concorrência no decorrer da cadeia produtiva. Nestes casos, a análise pela regra da razão é ainda mais bem-vinda, pois tais restrições podem ser motivadas por questões sanitárias ou para possibilitar a manutenção do controle de qualidade do produto pelo titular da marca, bem como servir para estimular negócios em pontos de venda pré determinados, possibilitar maiores ganhos aos fornecedores licenciados e impedir o *free riding* de um fornecedor no sucesso de outro, sempre tendo em mente se a licenciante da marca é, de fato, detentora de poder de mercado suficiente para que tais restrições impactem na concorrência no mercado dos seus fornecedores.

No que tange à limitação territorial ou setorial da licença do uso de marca, um exemplo interessante foi o caso *Tripoli Co. v. Wella Corporation*, no qual se pretendeu a rescisão do contrato de fornecedor que violou a obrigação imposta pela titular de marca de fornecer produtos WELLA apenas para profissionais especializados, na medida em que passou a fazê-lo também diretamente para os consumidores. No caso em tela, a rescisão contratual foi justificada e aceita uma vez que o produto fornecido a profissionais tinha fórmula diferenciada, cuja manipulação direta por pessoa não treinada poderia lhe causar danos e, ainda, macular a reputação da empresa.

Outra forma de restrição que pode ser imposta pelo titular da marca ao licenciar o uso de sua marca é a previsão do controle dos preços praticados pelo licenciado na revenda do bem transacionado com a marca do licenciador como condição para a venda do produto ou manutenção do seu fornecimento.

É bem verdade que esta prática já encontra salutar remédio na legislação brasileira e na maior parte dos regramentos que tratam dos direitos de marca em outros países, ao preverem o princípio da exaustão de direitos do titular, pelo qual se reconhece a esgotamento do direito marcário no momento que o titular realiza a sua primeira venda e introdução do produto no mercado, e que, a partir deste

momento, o titular não tem mais qualquer controle sobre as transações subsequentes dos bens grifados com a sua marca.

Por outro lado, quando se trata da venda do produto em outro território e fronteira transnacional, é aceito que o titular da marca concentre a inserção dos seus produtos neste mercado relevante em apenas um fornecedor autorizado sem que isto seja considerado uma restrição à concorrência; mas ainda, a prática realizada por aquele que não seja tal revendedor exclusivo e autorizado poderá ser enquadrado como importação paralela desautorizada, pelo artigo 132, inciso III da Lei nº 9.279/96.

Como adiantado, o mesmo ocorre dentro do território de um país, em que a restrição à competição entre marcas (“*interbrand competition*”) por meio de arranjos contratuais não relacionados à precificação pode ocorrer quando o titular da marca exige que seus distribuidores forneçam não só uma só linha de produtos da marca relevante, mas de todas as linhas, o que pode limitar, em termos financeiros, a alternativa que teria de distribuir também marcas de terceiros. Tal limitação pode também ser expressa, por previsão de cláusula de exclusividade do fornecedor.

Nesta esteira de raciocínio, outra questão que levanta debates se volta para quando existe um mercado em que competem empresas cujo negócio é o fornecimento de produtos de uma só marca (“*intradbrand competition*”) e, em relação a qual, o seu titular impõe restrições contratuais aos seus fornecedores, tais como atuação em um único território ou mesmo a opção de contratar apenas um distribuidor, dificultando à entrada de novos *players* neste mercado.

Assim, supõe-se que o fornecedor que se sujeita às condições impostas pelo titular da marca irá busca alternativas empresariais para atingir vantagens competitivas perante os consumidores, como, por exemplo, investir em estratégias para melhorar a eficiência da distribuição do produto assinalado pela marca do titular ou mesmo aumentar a qualidade dos serviços que são relacionados ou acessórios aqueles produtos. A limitação do território poderá, por sua vez, incentivá-lo a realizar investimentos até mesmo em ações de publicidade, pois com tal delimitação, não existirá risco da ocorrência de *free riding* por parte de outro distribuidor.

Tal argumento leva a crer que as restrições em um mercado em que a competição se dá entre aqueles que vendem a mesma marca tendem a ser consideradas pró competitivas em vista do seu potencial de gerar uma maior

eficiência e bem estar do consumidor quando se analisa mercados em que a competição se dá entre marcas distintas (“*interbrand competition*”)<sup>246</sup>, mas o que deve considerar o contexto de cada mercado (LANKHORST, 2009), o que nada mais é do que a consagração da aplicação da regra da razão, devendo ser somado a este fato a noção aceita de que são mais limitadas as hipóteses em que as restrições verticais e envolvendo fornecedores em uma cadeia produtiva tenham impacto na concorrência.

Porém, tal raciocínio é contestado por Gerhart (1981, p. 447) ao citar que “com a concorrência intramarca, a rentabilidade dos distribuidores sobre uma marca diminui e o fabricante pode ser forçado a diminuir o seu preço de atacado para compensar o fato de sua marca ser menos rentável no varejo. Sem a concorrência intramarcas, o fabricante pode manter os preços no atacado mais elevados” e que, assim, “as restrições diminuiriam o bem-estar do consumidor e são injustificáveis”. Outro ponto é que os benefícios no outro mercado seriam difíceis de mensurar para que se compensem os efeitos negativos neste mercado.

Como se vê, as questões envolvendo o exercício dos direitos de marca por meio de medidas contratuais envolvem muitas variáveis que, sob o aspecto concorrencial, somente poderão ser interpretadas de forma adequada por meio da regra da razão, especialmente quando se considera a natureza do direito transacionado, considerando que as marcas têm um menor potencial de impactar nos comportamentos dos concorrentes em um mercado relevante.

### II.3.5 Medidas administrativas e extrajudiciais

Os titulares de marcas registradas também podem atuar abusivamente no que tange à arguição dos seus direitos no próprio âmbito administrativo, contra pedido de terceiros para marcas que não poderiam ser registradas em razão de seus direitos anteriores, quando, de fato, as circunstâncias de fato relativas a este conflito demonstram que tais marcas poderiam sim conviver pacificamente ou caso se verifique que outras marcas de terceiros compostas por elementos semelhantes

---

<sup>246</sup> Esse entendimento foi exarado no julgamento *Continental T. V., Inc. v. GTE Sylvania Inc.*, realizado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em

já foram registradas ou são utilizadas a muito tempo no mercado, sem qualquer notícia quanto à episódios de confusão.

O envio de Notificações Extrajudiciais a concorrentes ou consumidores com o alegado objetivo de alertá-lo para a prática da suposta infração dos primeiros, também pode ser encarado como uma forma de intimidação, quando estas têm o propósito de criar confusão quanto ao real escopo dos direitos de marca ali invocados, com o fito de causar perturbações aos seus negócios ou desestimular o público a manter seus negócios com estes concorrentes.

Veja-se, contudo, que tal conduta deve ser analisada com cautela e usualmente faz parte de uma série de atos que, em conjunto, podem indicar a ocorrência do abuso de direito marcário e, em última instância, ao inibir o uso legítimo de termos formativas de marcas, promover a exclusão de concorrentes do mercado quando estes ficam impedidos de realizar seus negócios.

A ressalva é válida pois a maior parte das Notificações são enviadas de boa-fé, com o intuito de zelar pela distintividade e reputação de suas marcas, e inclusive evitar o ajuizamento de uma ação judicial que lhe seria subsequente. Ou seja, mesmo abordagens tidas como agressivas não podem ser encaradas como abuso de direito e, menos ainda, como infração concorrencial, que está atrelada aos efeitos que tal ato provoca no mercado como um todo.

No entanto, Vogel e Schachter (2013) apontam que pelo fato de existirem muitos casos em que o direito alegado se encontra em uma zona cinzenta, a pergunta sobre o quão agressiva poderá ser uma Notificação Extrajudicial certamente não é de fácil resposta<sup>247</sup>, sendo até mesmo mais remediar este tipo de situação em sede extrajudicial do que no contexto de ações judiciais, já que, como se verá adiante, a lei processual prevê situações em que a litigância de má-fé poderá ser reconhecida, o que não se aplica à seara extrajudicial.

Em contrapartida, Vogel e Schachter (2013) afirmam que uma saída válida para as pequenas empresas nestes casos seria chamar a atenção da opinião pública e anunciar a tática da empresa de maior porte, para constrangê-la perante o público<sup>248</sup>, de modo que empresas com maior sensibilidade a poderão ser

<sup>247</sup> No original, Vogel e Schachter (2013, p. 503) assim se posicionam: “A cease and desist letter crosses the line and becomes trademark bullying only where the letter asserts rights and remedies beyond those actually available and/or takes a particularly egregious tone in doing so”

<sup>248</sup> Citando o caso *Lagunitas Brewing Co. v. Sierra Nevada Brewing Co.*

compelidas a cessar o envio de cartas agressivas como meio de evitar potenciais propagandas negativas ou mesmo enviá-las em tom mais ameno.<sup>249</sup>

Como salientou Port (2008, p. 04), uma circunstância relevante a ser analisada é o modo de operar das empresas em termos de volume de envio das Notificações, pois “(...) trademark holders are using this course of conduct to expand their trademark rights, not just to object to truly objectionable uses. That is, some trademark holders send thousands of cease-and-desist letters to the point that there are now ‘sample’ cease-and-desist letters available on the internet”.

Como não poderia ser diferente, este mesmo tipo de estratégia também pode ser levada a efeito em sede judicial, em desvirtuamento da função do direito processual como instrumento de realização do direito material envolvendo marcas.

#### II.3.6 Medidas judiciais – Exercício do direito em abuso ao devido processo legal – *Sham litigation*

Outra forma de manipular o comportamento de concorrentes com claros fins anticompetitivos, e que pode ser atingida antes ou depois de seu ingresso no mercado, é o uso abusivo do direito de ação e do processo legal (*sham litigation*) por titulares de direitos de marca com fins anticompetitivos, em que o sistema jurídico é utilizado para forçar a ilegítima cessação do uso de um sinal distintivo por terceiro com base na suposta infração de seus direitos, o que pode afetar, de forma irremediável, a atividade empresarial do concorrente pelo trâmite, muitas vezes extenso, das ações.

As ações judiciais baseadas em direitos de marca e que podem configurar condutas anticompetitivas são aquelas levadas a efeito por empresas que detêm posição dominante no mercado relevante e, abusando de tal posição, podem influenciar na dinâmica concorrencial.

Tal abuso pode ocorrer quando o detentor de uma marca sabe que obteve tal direito de forma inválida nos termos do que determina a lei ou que não é inoponível

---

<sup>249</sup> Vogel e Schachter (2013, p. 513) fazem referência ao que seria a um artigo do periódico “The Atlantic” que trata do que seria o “modelo ideal” de Notificações Extrajudiciais nos seguintes termos: “In an article in the Atlantic entitled ‘This Cease-and-Desist Letter Should Be the Model for Every Cease-and-Desist Letter’, Megan Garber characterized the Jack Daniel’s letter as perhaps ‘the most polite, encouraging, and empathetic cease-and-desist letter ever to be sent in the history of lawyers and humanity’.

contra um determinado concorrente [HOVENKAMP (2005); MEURER (2003)] e, ainda assim, ajuiza a ação com base em arguições descabidas do direito para interferir nas rotinas e decisões empresariais dos adversários, em disvirtuamento do processo, que deixa de ser um meio para perseguir um direito material e se torna um fim em si. Aqui estaria caracterizado não só o abuso do direito de marca, mas também o abuso do direito de ação para obter vantagem econômica indevida e ganhos externos não mais lastreados no direito material (marcário), o chamado “*sham litigation*”.

Por seu turno, veja-se que não se discute aqui o exercício dos direitos de marca que deflagra a eliminação de um concorrente quando isto não impacta na estrutura do mercado relevante<sup>250</sup> ou quando a dominação de um agente ocorre em razão de um monopólio natural e maior habilidade na apropriação dos seus ativos intangíveis, inclusive no uso estratégico de suas marcas<sup>251</sup>, legitimando o uso dos direitos de marca contra terceiros infratores, ainda mais se reflete a situação mais comum no que se refere a questão marcária, em que não incide a discussão sobre a existência ou não de substitutos aos produtos da empresa dominante (RAMELLO, 2005), como ocorre nos casos envolvendo patentes.

Portanto, como enuncia Drahos (2004), a caracterização do uso abusivo da propriedade intelectual, no caso de marcas, e da propositura de ações judiciais com este fundamento para afetar as atividades de concorrentes deve considerar a sistemática do mercado relevante quanto ao uso da expressão objeto da controvérsia, bem como o seu nível de concentração para analisar o comportamento dos novos entrantes e o que pode influenciar suas decisões.

Em suma, as empresas titulares dos direitos (“predadoras”) podem ajuizar demandas judiciais injustificadas com o fim único ou conjunto de eliminar atuais competidores ou impedir/retardar a entrada de novos; aumentar os custos dos competidores; obter informações privilegiadas; induzir comportamentos dos

<sup>250</sup> Como antecipado, ainda que não impactem na concorrência, tais circunstâncias merecem a atenção do julgador sob o ponto de vista marcário, não sendo menos reprovável o uso ilícito do processo com base em um direito material inexistente contra um ente privado, ainda que não se verifique tais efeitos na dinâmica do mercado.

<sup>251</sup> Tal possibilidade é clara pela Lei Antiruste Brasileira (Lei nº12.529/2011), pelo que dispõe o seu artigo 36, § 1º “A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo”

competidores e encobrir manobras para a fixação de preços por meio de acordos celebrados em juízo e que não passam por órgãos regulatórios.

Nas típicas ações judiciais com viés anticoncorrencial pode-se verificar que não há pela empresa titular do direito um real interesse no resultado da ação, i.e. se haverá um reconhecimento pelos Tribunais dos direitos de marca arguidos, pois a sua motivação é propor e manter a ação em andamento para atingir os negócios de seus competidores (MYERS, 1992), até porque estas ações costumam ter mínimas chances de êxito quanto ao mérito do direito em debate, em real abuso do litigante quanto ao uso do processo legal.

Não obstante as poucas chances de êxito de ações frívolas demandadas por empresas predadoras, tais litígios ainda assim representam uma ameaça para a empresa-alvo, pois, como já visto, o escopo dos direitos de marca pode ser extremamente controverso no que se refere à ocorrência da confusão ou diluição da marca supostamente infringida, o que torna passível a ocorrência de erros na avaliação dos Tribunais da sua real abrangência destes direitos em face de terceiros.

Até mesmo a falta de compreensão por parte da própria empresa-alvo quanto as verdadeiras chances de êxito da ação pode se revelar um fator de vantagem para a empresa predadora, como bem apontou Meurer (2003), na medida em que é inevitável a assimetria da informação no que se refere aos direitos objeto do litígio no início da ação da empresa dominante e autora da ação, que conhece de forma mais substancial o tema ali debatido, em relação à empresa-alvo e ré da ação, que se vê subitamente demandada em Juízo e precisa avaliar o real escopo e se, de fato, são válidos os direitos reivindicados pela primeira e, neste primeiro momento, pode considerar o cenário diferente do real no que se refere ao cabimento da ação.

Lembre-se ainda de outro ponto relevante no que se refere aos direitos de marca, que já foi tratado no capítulo anterior, no sentido de que por vezes a alegada infração pode até mesmo ser clara após a análise do processo pelo órgão jurisdicional, porém, isso ocorre a partir do exame de um título concedido de forma abrangente – e cuja validade *per se*, portanto, pode ser questionada – mas, como se sabe, os atos administrativos emanados do Escritório de Marcas que levam a concessão de um registro de marca são presumidos válidos pelo Poder Judiciário.

Tal questão procedural impõe à empresa-alvo o ônus de discutir a validade de tais direitos no foro competente para as ações de nulidade (*i.e.* Justiça Federal), simultaneamente ao trâmite da ação de infração na Justiça Comum, e arcar com os custos relevantes para o processamento e julgamento das duas ações, o que é do que um dos objetivos pretendidos pelas empresas dominantes e predadoras.

Como antecipado *supra*, um dos objetivos destas empresas que propõem ações judiciais de marca é o de dificultar a atuação de concorrentes atuais, eliminando-os na medida em que pode levá-los a insolvência, resultante de uma condenação ao pagamento de indenizações ou forçar a empresa a ser incorporada por outra, que muitas vezes é a própria empresa predadora.

Um dos resultados reflexos deste modo de operar é a conquista pela empresa predadora de uma reputação de agressividade e persistência quanto ao exercício de seus direitos perante os Tribunais, ainda que com fundamentos fracos, o que acaba indiretamente influenciando na decisão de seus atuais concorrentes de não excederem suas parcelas de mercado ou mesmo que novas empresas se arrisquem a ingressar neste segmento e serem os próximos alvos das empresas predadoras [MYERS, (1992); MEURER, (2003)].

As ações também podem ter o objetivo de configurar um impedimento ou atraso na entrada de potenciais competidores no mercado, o que advém do demorado curso natural das ações judiciais (o processo de conhecimento de uma ação de infração, no Brasil, dura, no mínimo, três anos) ou da protelação dos processos pelas empresas dominantes por meio do requerimento de larga instrução probatória e podem, portanto, seguir anos a fio.

Enquanto isso, as empresas-alvo se veêm forçadas a permanecer em estado de inércia no que se refere às suas estratégias de mercado ou à tomada de decisões sobre os investimentos que irão realizar com relação a um determinado *trade dress*<sup>252</sup> de produto ou marca objeto de um litígio até que se obtenha um resultado final da ação, para que, ao menos, se reduzam os custos quanto ao pagamento de indenizações caso o Poder Judiciário venha a reconhecer a ocorrência da infração arguida pela empresa dominante.

---

<sup>252</sup> Como já visto, o *trade dress* é definido como o conjunto-imagem de um produto (ou um estabelecimento comercial), formado pelo conjunto de suas características externas e elementos visuais, como cores, formas, disposições gráficas na embalagem que tornam capaz de diferenciar o produto, sem que nem mesmo seja necessário visualizar a sua marca.

Caso as empresas predadoras saiam vencedoras, as empresas-alvo ficam impedidas de utilizar a expressão objeto de proteção marcária, o que, nos casos em que tal uso se faz necessário ou reflete a prática comum da concorrente, pode impactar diretamente na sua capacidade de explorar a clientela do mercado relevante. No cenário oposto, ainda que as empresas predadoras saiam vencidas – i.e. não se reconheça aos seus direitos – as empresas-alvo, na melhor das hipóteses, sairão do processo na mesma posição financeira que entraram, mas anos aquém da posição de mercado que teriam com a exploração normal de sua atividade empresarial durante todo o período de duração do processo, justamente o que pretendem as primeiras, que, logo, não têm nada a perder com o ajuizamento de ações desta natureza<sup>253</sup>.

Outro efeito causado pelas ações judiciais frívolas se verifica no aumento dos custos do competidor que é acionado na Justiça, com a contratação de advogados e pagamento de seus honorários para o estudo e acompanhamento da ação, que podem ser consideráveis, sobretudo tendo em mente a já mencionada assimetria da informação quanto aos fatos postos pelo autor da ação e seus esforços para superar tal dificuldade inicial e expor os fatos impeditivos do direito alegado, enquanto que, para o autor, predomina a presunção de verdade dos fatos narrados na inicial<sup>254</sup> e documentos que podem ser usados em outras ações (MYERS, 1992).

A prática em questão foi comentada em detalhes no caso *Nightingale Home Healthcare, v. Anodyne Therapy, LLC* e que tratava de aparentemente de um simples caso de infração de marca, mas no qual a Corte de Apelação do 7º Circuito dos Estados Unidos concedeu honorários de sucumbência em favor da ré (e

<sup>253</sup> No caso de algumas indústrias, como as de software e de smartphones, a duração de uma ação de infração é ainda mais fatal e pode significar o aproveitamento comercial ou não de uma tecnologia pela empresa-alvo mesmo quando se trata de marcas, enquanto que a empresa predadora poderá usufruir artificialmente de um tempo maior de liderança (*lead time over competitors*) por estar impedindo a atuação da primeira por limitar a forma e nome pela qual o concorrente pode ser referir a uma linha de produto. Dada a alta competitividade destes setores – nos quais a tecnologia protegida (por patente, por exemplo) pode refletir o próprio paradigma tecnológico da indústria – trata-se de um manancial para a propositura de ações judiciais para o uso abusivo da propriedade intelectual, inclusive de marcas.

<sup>254</sup> No direito processual brasileiro, tal presunção é defendida pela teoria da asserção e que deve ser refutada pelo Réu, aqui a empresa-alvo. Sobre tal teoria, veja-se as lições de Kazuo Watanabe: “O exame das condições da ação deve ser feito “com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se ao julgador: a de proclamar existente ou a de declarar inexistente a relação jurídica que constitui a res in iudicium deducta”; vale dizer, o órgão julgador, ao apreciá-las, ‘considera tal relação jurídica in statu asserionis, ou seja, à vista do que se afirmou’ raciocinando ele, ao estabelecer a cognição, ‘como que admita, por hipótese, e em caráter provisório, a veracidade da narrativa, deixando para a ocasião própria (o juízo de mérito) a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade instrutória’”

vencedora da ação) – o que se trata de medida excepcional naquele país, onde, como regra, não se estabelecem honorários de sucumbência em ações judiciais, exceto nos casos em que se configura o abuso do processo, que se dá de forma “opressiva” – na medida em que se reconheceu ali a ocorrência do abuso por parte do autor e que no caso em análise “o uso do Lanham Act se dá para propósitos estratégicos – não para obter um julgamento ou derrotar uma ação, mas para obter uma vantagem competitiva independente do resultado do caso por meio da imposição de custos de litígio ao competidor”.

A Corte do 7º Circuito também argumentou que tal abordagem teria o propósito de “dar o suporte completo ao titular da marca no exercício dos seus direitos de marca contra infratores deliberados e também daria uma garantia aos réus nos casos em que as ações são infundadas”.

Também são danosos os lucros cessantes da empresa-alvo da conduta predatória que podem se ver impedidos de utilizar uma expressão protegida como marca ou suposto *trade dress* em razão de uma ordem judicial, em sede de tutela antecipada, ou seja, logo no início do processo, o que afeta a sua competitividade e desempenho no mercado enquanto os direitos são discutidos ao longo da ação.

De forma mais drástica, tal ordem judicial pode impedir a sua permanência no mercado quando se tratar de um expressão necessária ou de uso comum ou configuração essencial (funcional) de uma linha de produtos da concorrente, que se verá impossibilitada de continuar a realização normal de seus negócios, o que é especialmente verdade com relação a médias e pequenas empresas que são novas entrantes em um potencial mercado de consumo, como ficou reconhecido pela Corte Distrital da Pensilvânia, nos Estados Unidos, no caso *Puritan Sportswear Corp. v. Shure*<sup>255</sup>.

Estes obstáculos à condução normais das atividades da empresa-alvo podem acarretar no denegrimento da sua reputação e confiabilidade junto a seus fornecedores e clientes e que podem preferir encerrar negócios com a empresa-alvo sob a ameaça de ser acionada judicialmente pela empresa predadora por estarem comercializando produtos com “marcas” ou “trade dress” objeto de disputas judiciais,

---

<sup>255</sup> Nas palavras da Corte Julgadora: “22. Balancing the conveniences and possible injuries to the parties, I find that to enter an injunction against defendants, comparatively small business enterprises, would cause them financial loss and injury to their good business reputation far outweighing any damage which might be suffered by plaintiff as a result of defendants' sale of what is a rather small percentage of plaintiff's garments. See *Joseph Bancroft Sons Co. v. Shelley Knitting Mills*, supra”

como, por exemplo, firmas distribuidoras<sup>256</sup>, o que também acarreta problemas de fluxo de caixa para a empresa-alvo.

Para remediar tais problemas financeiros, a empresa poderá cogitar a obtenção de créditos com financiadores (MYERS, 1992), mas que também poderão vir a ser negados ou dificultados com a pendência de ações judiciais em confronto com uma grande empresa. A próprio valor de suas ações no mercado de capitais poderá ser impactado, sendo a empresa-alvo seja uma sociedade de capital aberto, na medida em que os investidores não saberão atribuir as quedas no faturamento da empresa à existência da ação ou a outros problemas inerentes à estrutura produtiva da empresa (MEURER, 2003).

As ações judiciais frívolas com base em direitos de marca também podem representar um mero subterfúgio da empresa predadora para obter informações confidenciais e estratégicas de concorrentes, pois, como parte da ação, a primeira poderá utilizá-las para compreender melhor as vantagens competitivas da empresa-alvo ou, ainda, forçar a empresa-alvo a incorrer em custos para cumprir e implementar mudanças impostas em decisões judiciais e ainda poder competir com a empresa dominante.

As empresas também podem fazer uso das ações judiciais injustificáveis para impor ou induzir comportamentos por parte das empresas-alvo que sejam desejados pelas primeiras, o que pode ocorrer por meio da obtenção de uma licença de marca pela via judicial, através da celebração de um acordo para encerrar a ação. Tal desfecho é indesejado, pois normalmente a empresa-alvo acaba anuindo com as condições propostas pela empresa dominante, ainda que abusivas, para evitar o prolongamento da ação e evitar um mal maior.

Enquanto que em circunstâncias normais de litígio a empresa titular do direito deve obter uma indenização equivalente a uma licença condizente com o valor de sua marca após o seu aval pelo Poder Judiciário – e evitar a situação em que o infrator simplesmente irá pagar a licença que já deveria ter pago desde o início<sup>257</sup>

<sup>256</sup> O artigo 195 da Lei nº 9.279/96 dispõe que “Comete crime de concorrência desleal quem: (...) VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave”.

<sup>257</sup> Teece (2004) aborda o perigo da situação “heads I win, tails I break even” pela empresa infratora, sob o aspecto dos direitos de patente, quando esta sai ganhando se o detentor da patente não consegue provar a sua validade – ou seja, a primeira nada tem a pagar – e, ainda que consiga, a infratora acabará pagando igual a todos aqueles que negociaram legalmente antes uma licença. No

(TEECE, 2004) – a situação aqui é diversa pois é inexistente o substrato legal que permitiria a empresa predadora e autora da ação em exigir *qualquer* indenização/licença de uso por parte da empresa-alvo.

Particularmente quanto às hipóteses referentes ao uso do processo para obter informações privilegiadas e induzir o comportamento de concorrentes, estas devem ser analisadas caso a caso para a verificação da produção seus efeitos na concorrência, pois, em princípio, as empresas-alvo conseguem permanecer no mercado; porém, é necessário notar como isso ocorre e se há um aumento no seu custo de produção em decorrência da manipulação do ambiente pela empresa dominante (com base em uma marca que não seria oponível a terceiros) ao invés de agregar valor ao seu próprio produto (*rent-seeking*), e que poderá tornar a empresa-alvo menos competitiva e afetar o mercado relevante.

Por fim, as ações judiciais também podem ser propostas de forma premeditada para que as partes envolvidas possam fixar preços ao estabelecer acordos em conspiração. Neste caso, os prejuízos aos concorrentes não se dariam de forma direta, mas sim forma reflexa, pois a ação judicial seria apenas uma forma de conduzir, neste caso específico, um ato de concentração e impactar, de forma geral, na atuação dos competidores e no mercado.

As condutas anticompetitivas podem se dar por diversas manobras, sendo a forma mais clássica concernente ao direito concorrencial a redução abusiva de preços para excluir concorrentes. Tal artifício, como visto antes, costuma ser insustentável e de pouco efeito prático já que exige fôlego da empresa predadora para manter preços baixos pelo tempo necessário para eliminar seus adversários<sup>258</sup>, subestimando suas estratégias alternativas para superar limitações referentes à precificação. A estratégia mais eficiente acaba sendo aquela que torna o mercado com altas barreiras a entrada, evitando o retorno posterior das empresas antes excluídas.

É justamente por tais razões que o manejo de ações judiciais se torna uma estratégia mais atrativa para empresas que visam desvirtuar o funcionamento da

seu entendimento a situação correta seria “(...) the court will require the defendant to pay damages at a level that is appropriate for a proven-valid-and-infringed patent, rather than damages calculated using as a reference point licenses entered into for patents that have not been proven to be valid-and-infringed”.

<sup>258</sup> Além disso, Myers (1992) aponta também que para cada novo concorrente, a empresa predadora deverá novamente reduzir seus preços e suportar o ônus a curto prazo para gozar dos “benefícios” que advêm da prática anticoncorrencial no longo prazo, lembrando, ainda, que a redução abusiva de preços pode ser facilmente detectável pelas autoridades antitruste pela análise do mercado relevante.

concorrência não apenas por serem mais baratas do que táticas tradicionais de redução de preços, como podem ser aproveitadas em outras ações contra futuros concorrentes, assim como documentos e provas reunidos em litígios passados.

Além disso, as dificuldades empresariais enfrentadas pelas empresas-alvo são dificilmente atentadas pelos Juízes, que poucas vezes são sensíveis a questões que extravasam o direito alegado – embora, em tese, a concessão de tutela antecipada também exija a prévia verificação do juiz da existência de risco de dano irreparável inverso, i.e. se a parte contrária poderá ficar irremediavelmente prejudicada com a concessão de uma liminar favorável ao autor, o que, como visto, é um cenário real em ações frívolas.

Acrescente-se que a maior dificuldade em detectar a abusividade do comportamento predatório por meio da ação judicial é outra vantagem do ponto de vista da empresa dominante, em razão da premissa constitucional de que deve ser garantido o direito de petição e acesso ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a da Constituição Federal<sup>259</sup>, o que se torna um escudo para encobrir situações de abuso ou, ao menos, tornar mais espinhosa a avaliação existe abuso pelo autor da ação e se o exercício de petição para obter vantagens (ainda que anticoncorrenciais) pode deflagrar punições, sendo imperiosa a harmonização entre os princípios que garantem o direito de petição e o que preconiza a ordem econômica e a livre concorrência, no artigo 170, inciso IV, da Carta Magna.

O assunto já foi bastante discutido pela doutrina e jurisprudência norte-americanas, onde se tem, como regra, o entendimento de que o direito de petição e acesso à justiça não deve estar sujeito ao escrutínio do direito concorrencial (defesa *Noerr-Pennington*), ainda que infrações antitruste possam ocorrer, exceto quando caracterizado o *sham litigation*.

Destaque-se que a defesa *Noerr-Pennington* resultou dos precedentes norte-americanos *Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.* e *United Mine Workers of America v. Pennington*, que tiveram como cerne a discussão sobre o direito constitucional de petição, naquele país tratado pela Primeira Emenda,

---

<sup>259</sup> Art. 5º da CF. “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”

e que embora a defesa tenha sido criada no âmbito do direito anticoncorrencial, ela é utilizada com base em qualquer tipo de demanda que envolva o direito de petição.

De acordo com tal defesa, o *sham litigation* fica evidenciado com 1) a existência de ação sem qualquer fundamento legal razoável e da qual não se pode esperar realisticamente a obtenção de resultado favorável (“*objectively baseless*”) e 2) o uso do processo governamental para interferir nos negócios de concorrentes. A apuração destes dois elementos viria a ser intitulada “PREI test”, por terem sido aplicados pela Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *Professional Real Estate Investors, Inc. (“PREI”)* v. *Columbia Pictures Industries, Inc.*, que versou sobre a violação de direitos de autor da Columbia<sup>260</sup>.

De fato, a dificuldade reside em constatar até que ponto o exercício do direito de petição é legítimo ou não, quando é apenas um meio para atingir fins anticoncorrenciais.

Alguns parâmetros podem auxiliar na definição da prática de *sham litigation*, como a ocorrência de um padrão na propositura de várias ações contra concorrentes, mas que, contudo, não deve ser considerada uma condição necessária para tal constatação, na medida em que uma só ação já pode produzir o efeito desejado pela empresa dominante, especialmente em mercado altamente concentrado.

Outro ponto levantado por Myers (1992) e que pode ser analisado é se, sob o ponto de vista econômico, um competidor normal poderia esperar que os resultados da ação judicial compensem os custos incorridos com tal medida (do contrário, a ação sequer teria sido proposta) e que, se isso não se verifica, o autor da ação teria propósitos anticompetitivos o que, entretanto, pode ser bastante inconclusivo quando se trata de avaliar os benefícios materiais que podem ser esperados em ações que tratam de direitos de marca.

A caracterização do *sham litigation* é, sem dúvida, bastante difícil e encontra grandes percalços mesmos nos Estados Unidos, onde existem critérios definidos e o enfrentamento do tema pelos Tribunais é mais comum em relação ao Brasil. De todo modo, o regramento brasileiro prevê que o uso abusivo do processo pode ser

---

<sup>260</sup> O teste sofreu adaptações pela Corte de Apelação do 9º Circuito no caso *Kaiser Foundation Health Plan v. Abbott Laboratories, Inc.*, no qual se apurou aquelas previstas no PREI test, mas também se é possível verificar um padrão de conduta por parte do acusado, com o ajuizamento de uma série de ações.

combatido por meio da norma do artigo V, inciso XXXV da Constituição Federal<sup>261</sup> e da sua interpretação *a contrario sensu* (quando não há lesão ou ameaça a direito) bem como o artigo 14, inciso III<sup>262</sup> e 17, inciso III<sup>263</sup>, do Código de Processo Civil e que podem ser combinados com o artigo 36, inciso IV, da Lei Antitruste – Lei nº 12.529/2011 quando tem por objetivo produzir efeitos anticoncorrenciais, onde é prevista infração da ordem econômica, “independente de culpa”, quando são praticados atos que tenham por objetivo “exercer de forma abusiva posição dominante”, embora haja a compreensão de que a presença da intenção subjetiva é um fator determinante para se avaliar a conduta (ZUCOLOTO; SALGADO; BARBOSA, 2010).

Embora a compreensão sobre a prática do *sham litigation* tenha pouca ou quase nenhuma expressão no Poder Judiciário, ela pode ser vista em casos submetidos ao CADE, embora não relacionados ao direito marcário. Cite-se o Processo Administrativo 08012.004283/2000-40, contra a empresa Shop Tour, onde se reconheceu o *sham litigation* em ações que tratam de direitos de propriedade intelectual, mais especificamente de direitos autorais<sup>264</sup>, valendo ressaltar, por sua vez, o caso mais recente do Processo Administrativo nº 08012.011508/2007-91 envolvendo a Eli Lilly do Brasil Ltda. e Eli Lilly & Co., por terem apresentado ações perante três seções judiciais da Justiça Federal com base em suposta patente de produto, cujo princípio ativo é o cloridrato de gencitabina, para o tratamento de câncer de mama (Gemzar), visando impedir a ANVISA de emitir autorizações para que outros concorrentes vendessem produto com idêntica finalidade médica, conforme relatório proferido no caso.

---

<sup>261</sup> Artigo 5º da CF, inciso XXXV. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

<sup>262</sup> Art. 14 do CPC. “São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: (...) I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - proceder com lealdade e boa-fé; III - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento; IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito.”

<sup>263</sup> Art. 17 do CPC. “Reputa-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontrovertido; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal”

<sup>264</sup> Segue trecho do voto proferido no referido Processo Administrativo 08012.004283/2000-40: “Todavia, como bem pontuou o Conselheiro Olavo Chinaglia, em seu voto no caso Seva/Simens ‘O que é juridicamente inaceitável, e aqui reside o sinal distintivo da predação judicial, é que os esforços do autor da ação estejam voltados não para vencer o concorrente no mérito do feito, mas para derrotá-lo ou prejudicá-lo na arena dos negócios por meio dos danos colaterais advindos da própria existência do processo’”.

No voto proferido pela Conselheira Relatora Ana Frazão em 24 de junho de 2015, o CADE impôs às empresas multa de mais de 30 milhões de reais ao condená-las pela prática de *sham litigation*, pelo fato de que em uma das ações apresentadas na Justiça Federal (e por meio da qual conseguiram a liminar pretendida, dando-as um monopólio de quase oito meses sobre o medicamento<sup>265</sup>), as empresas omitiram dados como a existência das demais ações e, principalmente, sobre o reconhecimento do INPI do restrito escopo da proteção patentária apenas para proteger o processo para a obtenção do produto, e não o produto em si (que seria de domínio público), por meio de aditamento posterior à patente.

O CADE observou que, mesmo cientes de tais restrições no escopo de tal direito, as empresas perseguiram abusivamente o seu exercício de forma excessiva e, como citou no voto vogal do Conselheiro Gilvandro de Araujo “a Eli Lilly alegou que a análise da patenteabilidade do medicamento estava pendente no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (“INPI”), afirmando de forma categórica que o medicamento em questão também era objeto do pedido de patente”. Tais práticas resultaram na restrição da venda de produtos concorrentes por terceiros, caracterizando o abuso de posição dominante.

Independente dos debates sobre como identificar/remediar a ocorrência de eventos abusivos em sede judicial, algumas proposições podem ser feitas para ao menos reduzir o número de ações judiciais sem real fundamento jurídico e a mais imediata e evidente delas seria exigir um exame mais rigoroso dos Escritórios de Marcas quanto à registrabilidade de um sinal pretendido.

Tal providência impediria ou, ao menos, reduziria, a concessão de títulos inválidos e que podem dar azo a ações oportunistas contra concorrentes, muito embora existam críticas a esse entendimento, como as de Lemley (2000), considerando que apenas um número muito reduzido das patentes ou marcas concedidas acabam sendo objeto de litígio em sede judicial<sup>266</sup> ou o próprio *modus*

<sup>265</sup> Embora posteriormente a decisão tenha sido revertida em desfavor das empresas, os efeitos da decisão judicial anterior já tinham produzido efeitos no mercado.

<sup>266</sup> No artigo, Lemley (2000) foca na questão de patentes, mas cujo raciocínio pode ser transportado para as marcas, ponderando que a melhora do aparato dos escritórios de patentes necessitaria de investimentos financeiros para acrescentar números de horas despendidas pelos examinadores para, assim, aumentar a qualidade do exame, enquanto que, de fato, é reduzido o número de patentes que são negociadas do “mundo real”, sendo, na sua visão, recomendado que as questões quanto à invalidade de uma patente ou de outro ativo de propriedade industrial sejam levadas à discussão em sede judicial, onerando todas as partes interessadas.

*operandi* das potenciais empresas infratoras, que simplesmente não fazem buscas prévias sobre registros concedidos, independente da qualidade do exame realizado.

A delimitação mais formal do próprio âmbito de proteção conferido dos direitos de marca também seria uma forma de prevenir comportamentos abusivos, aqui, com maior foco na proteção ao *trade dress*, haja vista o debate já travado sobre as condições em que se deve reconhecer a sua proteção, pois, como visto, diferentemente da marca, o conjunto-imagem de um produto não seria inherentemente distintivo e, portanto, seria necessário exigir do reclamante a prova de que tal configuração adquiriu distintividade (significado secundário) por meio do uso ao longo do tempo, causando esta impressão nos consumidores, tema este que, por vezes, passa desapercebido pelos Tribunais Brasileiros em uma ação de infração baseada em *trade dress*.

De todo modo, o papel dos Juízes é fundamental na forma de condução do processo judicial para não incentivar novas medidas abusivas, por meio do uso mais adequado dos instrumentos processuais que possibilitam a outorga de tutela antecipada da pretensão jurisprudencial. Tal instituto se tornou banalizado no meio processual, como meio da parte autora obter um “adiantamento” do pronunciamento judicial de mérito da ação, o que é pode ser mais perigoso quando se trata de direitos de marca, que muitas vezes são controversos e exigem cautela na avaliação judicial, em que os danos são de mais complicada apuração dado o caráter imaterial do bem jurídico tutelado. O maior rigor quanto à imposição de tutelas antecipadas também pode ser uma forma de desestimular o ajuizamento de ações frívolas, ou seja, quando a empresa dominante terá um maior risco de arcar com o pagamento significativo de multa, caso venha a ser condenado por litigância de má-fé ou, no caso de uma empresa dominadora no seu mercado, pela prática de *sham litigation*.

Destarte, o desvirtuamento do uso de direito processual e do aparato estatal com o propósito de afetar o ambiente concorrencial, e não para perseguir a realização de um direito material, representa afronta direta à própria natureza do primeiro, ou seja, a instrumentalidade do processo<sup>267</sup>, razão pela qual é mister a

---

<sup>267</sup> Nas palavras de Bedaque (2009, p. 16) “A natureza instrumental do direito processual impõe sejam seus institutos concebidos em conformidade com as necessidades do direito substancial. Isto é, a eficácia do sistema processual será medida em função de sua utilidade para o ordenamento jurídico material e para a pacificação social. Não interessa, portanto, uma ciência processual conceitualmente perfeita, mas que não consiga atingir os resultados a que se propõe. Menos tecnicismo e mais justiça, é o que se pretende.”

atuação mais vigilante do Poder Judiciário para a percepção de abusos no uso do processo, por meio da aplicação das normas legais e processuais que já existem no ordenamento jurídico, além da uso da construção doutrinária e jurisprudencial que condena o *sham litigation*.

#### **II.4 Defesas contra o uso abusivo dos direitos de marca com efeitos anticoncorrenciais**

Como visto até o momento, existem várias formas de exercício do direito marcário pelos seus titulares, de modo a garantir a sua aplicação eficiente no sistema jurídico, sabendo que, contudo, algumas delas buscam extravasar o âmbito do direito concedido pelo Estado ao não atingir os valores desejados pelo legislador quando da constituição social desta modalidade de direito. Assim, as empresas que concorrem com tais titulares são surpreendidas com demandas administrativas ou judiciais que buscam a cessação de um ato (uso legítimo de uma marca, palavra ou configuração de um produto) considerado aceitável conforme as práticas concorrenciais características de um determinado mercado.

Neste contexto, resta às empresas-alvo destas medidas apresentarem defesas nas esferas cabíveis e que evidenciem o caráter abusivo da conduta do titular no exercício do seu direito e que possa ser enquadrada como infração antitruste (abuso de poder econômico), como forma de evitar a deflagração dos efeitos anticoncorrenciais por ela desejados e que impeçam a sua continuidade no mercado das partes envolvidas.

Tratar-se-á aqui das defesas que rogam a aplicação de princípios gerais de direito – pela realização de julgamentos baseados em equidade – ou para a aplicação de normas específicas que vedam o uso de direitos marcários que acabem por resultar em danos de natureza concorrencial. Tais defesas são consolidadas no direito norte-americano, a primeira delas com base nos usos e costumes tradicionais do direito da *common law* e a segunda com base na própria lei de marcas (*Lanham Act*) que positivou tal forma de defesa em prol dos objetivos que o direito concorrencial visa atender e que claramente busca um equilíbrio entre ambos sistemas normativos.

Diferentemente dos Estados Unidos, o direito marcário brasileiro não se utiliza do racional adotado naquele país, não prevendo de forma expressa quais seriam as possíveis “defesas” a serem utilizadas por réus em ações sobre marcas, e menos ainda alguma defesa que invoque a inaplicabilidade do direito marcário em prol do sistema concorrencial. Mas tal ausência normativa poderá ser suprida com base na apresentação dos fatos impeditivos previstos no artigo 132 da Lei nº 9.279/96, aliada com a interpretação sistemática do regramento marcário e do concorrencial, embora, como se verá, não se trata de tarefa de fácil aplicação abstrata e que somente será possível na consideração das circunstâncias relevantes de cada caso.

#### II.4.1 Ocorrência de violações de natureza concorrencial para a não aplicação dos direitos marcários – Julgamento por equidade (“unclean hands”)

A defesa com base na noção de equidade é trazida pela *common law* e permite que a parte acusada de infração de direitos de marca possa se opor à imputação com base no argumento de que o titular está promovendo o uso abusivo do direito (*trademark misuse*), e que, enquanto presente o seu próprio comportamento reprovável, não poderia o titular perseguir a consagração do seu direito e remediação de um ato supostamente ilícito se ele mesmo age de má-fé em relação ao objeto do direito arguido, de modo a causar efeitos na concorrência. A tal racional é dado o nome de “*unclean hands*”.

Tal princípio visa não apenas resguardar a noção valorativa da equidade como também objetiva desencorajar o uso da marca por seus titulares fora dos propósitos para o qual o instituto foi criado, repita-se, para reduzir risco de confusão do consumidor, preservar a distintividade e reputação das marcas para que possam eficientemente fomentar a concorrência por diferenciação.

O propósito da arguição do uso abusivo da marca pelo seu titular, neste contexto, tem o propósito de afastar a ilegalidade do comportamento do réu, trazendo em desfavor do autor um fato impeditivo do seu direito. A controvérsia neste princípio reside no fato de que, mesmo que o comportamento do réu seja ilegal e infrinja os direitos de marca do autor da ação (ou seja, o *enforcement* não seria abusivo), estes passam a ser inoponíveis com relação ao infrator, até que os efeitos do abuso sejam dissipados, o que se verá brevemente.

A perspectiva da orientação com base nas marcas foi originada da doutrina do *patent misuse*, o que nada mais é do que o uso abusivo do direito de patentes. Como é peculiar ao sistema da *common law*, a doutrina do *patent misuse* foi sedimentada por meio de precedentes judiciais que abordaram a questão e a primeira jurisprudência norte-americana a firmar a doutrina na sua aplicação foi exarada no caso seminal *Morton Salt Co. Vs. G.S Suppinger*, em 1942 (embora casos ainda mais antigos tenham tangenciado o tema<sup>268</sup>) e ainda é muito citado pela sua contribuição para a consolidação do instituto.

No caso em análise, a Morton Salt ajuizou ação contra a G.S. Suppinger alegando que esta infringia seus direitos de patente para uma máquina que adicionava sal em comidas por meio da venda de máquina com configuração semelhante, o que levou a ré a arguir em defesa que a autora não poderia exercer seus direitos em face daquela, uma vez que estava incorrendo em ato abusivo ao condicionar as licenças para o uso do equipamento objeto de proteção para seus licenciados à compra do próprio sal da empresa, insumo que, por sua vez, estava fora do escopo do privilégio.

A defesa foi acolhida pela Corte Julgadora do caso e se entendeu que os direitos de patente não poderiam ser oponíveis ao réu da ação enquanto que não fosse cessado o uso abusivo da patente que fundamentou a ação de infração, esclarecendo que nesta hipótese não há necessidade da prova de que o ato gerou efeitos anticompetitivos<sup>269</sup>, bastando o reconhecimento do abuso com base nos direitos de direitos de propriedade intelectual.

Portanto, na linha destas explanações, não pairam dúvidas de que a doutrina do *trademark misuse* é um argumento que apenas pode ser explorado em sede de defesa, ou seja, na prática, tem abrangência limitada – embora não menos

<sup>268</sup> Como o *The Motion Picture Patent Co. Vs. Universal Film Manufacturing Company*, um conhecido caso do ano de 1917 que envolvia a hipótese de *tying*, em que o titular MPPC condicionava a venda dos seus projetores à compra dos filmes produzidos pela aposição de avisos nas máquinas, o que levaria ao desincentivo aos concorrentes a produzir filmes e ao monopólio do cinema ou *Carbice Corp of America vs. American Patents Development Corp.* ("Dry Ice"), por meio da qual a licença ou venda de *containers* para o transporte de gelo seco era também atrelada a venda do próprio insumo; por sua vez, a Carbice vendeu seu próprio gelo seco à licenciados da titular, que ajuizou uma ação contra a primeira por *contributory infringement*.

<sup>269</sup> Citando outros casos, a Suprema Corte decidiu que “(...) The patentee, like these other holders of an exclusive privilege granted in the furtherance of a public policy, may not claim protection of his grant by the courts where it is being used to subvert that policy. It is unnecessary to decide whether respondent has violated the Clayton Act, for we conclude that, in any event, the maintenance of the present suit to restrain petitioner's manufacture or sale of the alleged infringing machines is contrary to public policy, and that the district court rightly dismissed the complaint for want of equity”.

importante – às situações em que uma empresa se vê demandada em razão da alegada prática de infração e, somente então, haverá a oportunidade de se analisar a prática do comportamento abusivo, se arguida pelo Réu.

Em outras palavras, não se pode cogitar a propositura de uma ação com base na doutrina do *trademark misuse* por parte de um prejudicado ou grupo de prejudicados por práticas abusivas de um titular de marca.

Não obstante tal limitação no que se refere ao uso da doutrina do *trademark misuse*, não se pode desconsiderar que, em tese, uma empresa lesada ou que venha sofrendo intimidações abusivas por parte de titular de direito de marca poderia propor uma ação declaratória de não-infração, como medida preventiva a um possível ajuizamento de ação de infração, embora não seja, a rigor, como uma forma de aplicação da doutrina ora comentada. No entanto, muitas críticas surgiram pelo fato de que a ela foi dado um escopo muito maior do que aquele pretendido, em detrimento dos direitos de marca de seus titulares e, em última instância, ao público consumidor.

Muitos juristas dos Estados Unidos são firmes ao criticar a utilidade e aplicação prática da doutrina do *misuse* na sua concepção clássica, na medida em que ela teria as seguintes características: o uso abusivo do qual o titular do direito pode ser acusado pode estar dissociado da relação jurídica entre as partes da ação; e o réu que alega o uso abusivo do direito pelo autor não tem a necessidade de comprovar que tal uso lhe provocou algum dano. Sob este prisma, a doutrina acabaria beneficiando somente os infratores de direitos de marca, que sempre poderão se esquivar de responsabilização e, mais, serem recompensados com a desqualificação do seu ilícito caso se reconheça a existência de *algum* abuso pelo titular do direito (LAMLEY, 1990).

Neste cenário, os titulares estariam não apenas impedidos de exercer *legitimamente* seus direitos contra tais infratores, em erosão aos seus direitos, como também lhes seria imposto o ônus de controlar toda e qualquer atividade ou prática comercial que poderia ser tida como usual, e.g. a inserção de cláusulas em contrato que impeçam o licenciado de produzir bem possa competir com o do licenciante<sup>270</sup>

---

<sup>270</sup> Citando o caso *Lasercomb America Vs. Reynolds*, que trata de *copyrights*. O uso de cláusulas restritivas por si só não deve ser tidas como abusivas em uma análise isolada e devem ser interpretadas à luz de todo o contrato, até mesmo porque é imprescindível a inserção de limitações a atuação do licenciado, sob pena de sujeitar o inovador/licenciante a decair diante de concorrentes que possam rapidamente superá-lo. Se tais limitações não fossem possíveis, certamente os

(WEBB e LOCKE, 1991), mas estariam sujeitas a questionamento sempre que a empresa propor ação contra possíveis infratores e serem tidas como abusivas.

Um bom exemplo prático da aplicação da doutrina do *trademark misuse* e que revelaria a sua fragilidade sob o ponto de vista de recompensar o infrator seria a hipótese em que o titular ajuiza uma ação contra uma empresa que vem infringindo seus direitos (sem com ela ter estabelecido qualquer relação contratual), enquanto que o primeiro, paralelamente, realiza *tying arrangements* com terceiros relativos a outros objetos contratuais.

Como se pode notar, tal suposta prática abusiva por não se relacionar em nada com o objeto da contenda envolvendo as partes na ação e, menos ainda, ter gerado algum prejuízo para o réu, que simplesmente infringe de forma deliberada a marca do titular, além de trazer fatos exógenos à ação acabariam por perturbar e confundir o julgador na análise da lide principal.

Fazendo um paralelo com a ocorrência de abuso de poder econômico e com a aplicação das regras de direito concorrencial, muitos consideram que, na maioria das vezes, os abusos deflagrados pelos titulares dos direitos resvalam em questões concorrenciais, hipóteses em que haveria uma dupla punição aos primeiros e menos punição aos infratores.

Na visão de Lamley (1990, p. 1618), embora se reconheça que ambas as doutrinas tem base em fundamentos axiológicos distintos, questiona-se a conveniência da utilização da “*unclean hands*” com base na ocorrência do que seria o *trademark misuse* e que mesmo que se considere a existência de “*limitados casos onde não há uma interseção com o direito antitruste*”<sup>271</sup>, seria, em geral, mais apropriado estender o escopo da regulação/análise antitruste para abarcá-las<sup>272</sup>

inovadores teriam menos incentivos para entabular contratos de licença com receio da criação de potenciais concorrentes, em prejuízo da disseminação do conhecimento tecnológico, o que não atende à finalidade do direito da propriedade intelectual. Limitações quanto à atuação do licenciado, por exemplo, podem ser consideradas razoáveis com a estipulação de um período razoável para a sua vigência. Portanto, na análise de cláusulas contratuais, recomenda-se a adoção do princípio da razoabilidade, não sendo conveniente qualificar aprioristicamente uma cláusula ou conduta como sendo abusiva, tal como já é feito na análise antitruste, ou seja, considerando possíveis efeitos pró-competitivos.

<sup>271</sup> No original: “Since its use in areas of overlap with antitrust law generally produces superoptimal sanctions, the Merges and Calkins theory may justify the doctrine only in the limited range of cases where there is no such overlap”.

<sup>272</sup> “If it is assumed that the patent misuse view of these practices is correct, a more appropriate solution would be to extend the scope of the antitrust laws to cover such practices” (LAMLEY, 1990), bem como “If the antitrust laws are too lax, the appropriate remedy is to fix the antitrust laws” (KIEFF e PAREDES, 2004)

(LAMLEY, 1990), na medida em que tal análise considera os efeitos pró-competitivos dos arranjos realizados pelas firmas.

Tal concepção se deve sobretudo pelo fato de que desde a criação da doutrina do uso abusivo dos direitos de propriedade intelectual até os dias de hoje, o direito antitruste norte-americano evoluiu consideravelmente, com a rejeição de proibições *per se* e prevalência da aplicação da regra da razoabilidade ou *rule of reason*.

Outra alternativa à aplicação da doutrina do *trademark misuse* seria atacar este tipo de conduta por meio da arguição do abuso do processo (*sham litigation*) já abordada acima, ou no próprio direito substantivo de marcas, que já seria suficiente para resolver um grande número de casos. Pode-se cogitar esta situação quando o titular de uma marca utiliza de manobras para estender o escopo dos seus direitos para cobrir produtos além da sua abrangência e ajuiza uma ação contra um terceiro que supostamente estaria violando os direitos na sua parte estendida, ou seja, a qual sequer originalmente estaria coberta pelo escopo do registro de marca<sup>273</sup>.

Em vista das razões apontadas, há inclinação por parte dos estudiosos sobre o tema de que a doutrina do *patent misuse* deveria ser abandonada<sup>274</sup> (POSNER, 1982<sup>275</sup>, LAMLEY, 1990, KIEFF e PAREDES, 2004, CHIAPPETTA, 2011), dando espaço a análise concorrencial para examinar a configuração dos casos de abuso, pois, elas teriam efeitos anticoncorrenciais e seriam melhor analisadas com as ferramentas e critérios já utilizados no direito concorrencial.

Para contextualizar a existência deste debate no cerne do direito de patentes, cumpre chamar a atenção para o cenário que vigorou nos Estados Unidos no final da década de 80, onde foi implementada reforma no chamado “*Patent Misuse Reform Act – PMRA*” pelo Congresso norte-americano, ainda em vigor, pela qual se determinou a necessidade da prova de efeitos anticompetitivos por meio do poder de mercado e da aplicação da regra da razão para permitir a aplicação da teoria do

<sup>273</sup> Como visto, estas manobras acabam sendo possíveis em decorrência de marcas mal concedidas e que acabam outorgando direitos aos seus titulares sobre marcas não protegíveis. Em tais hipóteses, o remédio cabível e adequado seria a arguição da nulidade do registro de marca, e não a busca do reconhecimento quanto à ocorrência de um uso abusivo do direito, mas o que nem sempre é possível em vista das questões referentes à prescrição.

<sup>274</sup> “Patent law should apply to determine the rightful scope of the patent right to exclude, whereas antitrust should apply to determine whether exceeding that scope is anticompetitive” (LASER, 2012)

<sup>275</sup> No caso USM Corp v. SPS Technologies, Inc, embora mais recentemente envolvendo Assessment Technologies v. WIREdata, Inc., o julgador tenha reconhecido situações em que a doutrina do misuse está dissociada da análise antitruste.

*patent misuse*, o que gerou a impressão de que tal doutrina teria se tornado redundante e que a análise destas circunstâncias deveria ser feita por critérios antitruste, como ideologicamente defendia a corrente que desejava a sua abolição.

Entretanto, o texto é claro ao limitar a necessidade desta prova em apenas duas situações, i.e. nos casos de recusa em licenciar e *tying arrangements* e que não compreendem todas as práticas que podem caracterizar o uso abusivo de patente<sup>276</sup> (WHITE, 2001), tais como licenças *grant-back* ou *package licensing* (licença de uma patente condicionada à de outra patente ou grupo de patentes).

Ademais, mesmo nas hipóteses acima em que o poder de mercado deva ser comprovado, a prova produzida, ainda que não satisfaça critérios usados pelo direito concorrencial, pode ser suficiente para caracterizar o abuso com base no próprio direito marcário.

Portanto, não há como negar o espaço que o direito ainda reserva para a doutrina do *misuse* como uma arguição de defesa e como fato impeditivo do direito do titular, embora, na prática jurídica norte-americana, esta tenha perdido a sua força ao longo dos anos, justamente em razão da sua tendência em se agarrar à tradição concorrencial, tida como mais rigorosa e precisa.

Salta aos olhos a riqueza do tema, especialmente quando se tem o objetivo de transportá-lo para a realidade brasileira, onde a questão ainda é pouco trabalhada. Porém, parece lógico que não convém admitir a acepção tradicional da doutrina para admitir o seu uso por *qualquer* infrator com base no eventual uso abusivo do direito de marcas (ou de qualquer outro direito) pelo titular em circunstâncias alheias à relação das partes.

O uso da defesa do uso abusivo para violar normas anticoncorrenciais visando, ao fim, impedir o *enforcement* de direitos de marca foi tratada no caso *Carl Zeiss Stiftung v. VEB Carl Zeiss, Jena, Steelmasters, Inc.*, julgado em 1969, mas que ainda é tido como emblemático no que se refere ao tratamento do tema. A ação foi ajuizada para cessar a infração do uso das marcas ZEISS da autora pela ré, a qual, por sua vez, arguiu que a autora estaria conduzindo uma série de práticas em

---

<sup>276</sup> PMRA, Section 271 (d) No patent owner otherwise entitled to relief for direct or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of patent misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (...) (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned. (grifou-se)

infração às leis concorrenceis, como a combinação de preços com distribuidores oficiais, restrição da venda de produtos em apenas alguns territórios e atrelando a venda dos seus produtos a compra de outros da mesma empresa, entre outros.

No entanto, a Corte julgadora, ao fazer um paralelo do direito de marcas com o direito patentário<sup>277</sup>, constatou a baixa probabilidade do uso de uma marca impactar na concorrência assim como pode ocorrer no uso das patentes, uma vez que esta última pode realmente ser um veículo para impor restrição ao comércio – como no caso *Morton Salt* –, enquanto que a primeira somente impediria que terceiros utilizem uma marca, razão pela qual “em quase todos os casos relatados em que o uso indevido de uma marca com efeitos anticompetitivos foi levantado como uma defesa, esta foi rejeitada”<sup>278</sup>.

No entendimento vencedor, não basta que os efeitos do uso indevido da marca sejam apenas colaterais, enquanto que, naquele caso, não teria ficado comprovado qualquer uso da marca de forma diretamente abusiva ou que as atividades da autora pudessem ser vinculadas às supostas violações antitruste para sua responsabilização<sup>279</sup>. Em suma, para que a defesa seja aceita no que concerne aos direitos de marca, esta deve ser usada como instrumento efetivo e direto para a violação anticoncorrencial.

O racional por trás desta orientação parte do pressuposto de que não há qualquer interesse ou necessidade de se negar o *enforcement* do direito marcário do titular quando tal medida não é essencial para a restauração da competição<sup>280</sup>, e que, embora seja um grande ônus da ré a demonstração de que o exercício abusivo da marca se deu como instrumento fundamental da violação anticoncorrencial, tal demonstração não é inviável e não pode ser dispensada em sede de defesa.

<sup>277</sup> No original: “Thus, although misuse of a patent almost inevitably is accompanied by unlawful restraints, the opportunity for effective antitrust misuse of a trademark, as distinguished from collateral anti-competitive activities on the part of the manufacturer or seller of the goods bearing the mark, is so limited that it poses a far less serious threat to the economic health of the nation”

<sup>278</sup> No original: “(...) in almost every reported instance where the antitrust misuse of a trademark has been raised as a defense, it has been rejected”

<sup>279</sup> As provas trazidas pelas rés a respeito das supostas práticas antitruste eram em nome de empresas subsidiárias que não estavam no polo ativo e que, por sua vez, tinha independência na realização de suas operações e que não passavam pelo crivo das autoras, que, portanto, não poderiam ser imputadas quanto à prática de eventuais atos ilícitos das subsidiárias.

<sup>280</sup> Como explicitou a Corte Distrital de Nova York no caso *Carl Zeiss*, no original, “Since denial of a plaintiff's exclusive right to the use of his trademark is not essential to the restoration of competition, it is not enough merely to prove that merchandise bearing a trademark, however valuable the trademark, has been used in furtherance of antitrust violations. If this is all that were required, any antitrust violation in the distribution of such merchandise would result in a forfeiture of the trademark with a consequent unnecessary frustration of the policy underlying trademark enforcement”.

A própria decisão faz referência ao caso *Phi Delta Theta Fraternity v. J. A. Buchroeder & Co.*, em que organizações universitárias (“fraternidades”), em uma tentativa de monopolizar o mercado de jóias com famosas insígnias das organizações, passaram a registrá-las como marcas e impedir empresas de fabricar tais joias em concorrência neste mercado.

Tal entendimento foi reforçado por McCarthy (2014, §31:91) ao afirmar que a atitude do autor da ação que poderia basear este tipo de defesa deve estar “diretamente relacionada à transação ou propriedade que fundamenta a ação ajuizada contra o Réu” e que “o mero fato do Autor ter violado normas antitruste e, coincidentemente, deter uma marca registrada, não pode dar azo à defesa com base na equidade”.

O autor cita o caso *McDonald's Corporation v. Robert A. Makin, Inc*, julgado em 1986 pela Corte Distrital de Nova York como outro precedente em que a suposta conduta anticoncorrencial da autora no que se refere à fixação de preços discriminados entre franqueados não seria justificativa direta e que seria necessário outro tipo de prova que justificasse o fato da franqueada estar se furtando de pagar as taxas devidas à franqueadora para o uso de seus sinais distintivos<sup>281</sup>.

Outros julgados norte-americanos como *Kolene Corp v. Motor City Metal Treating, Inc.*<sup>282</sup> e *Ames Publishing Co. v. Walker Davis Publications, Inc.*<sup>283</sup>,

<sup>281</sup> “Defendants have not alleged that the requirement that they pay fees for the use of the franchise is at all connected with the illegal price-fixing allegedly engaged in by McDonald's. The termination is a clear contractual result of the failure to pay the required fees. Thus, defendants' antitrust claim does not preclude summary judgment on this action”.

<sup>282</sup> Segue trecho relevante da referida decisão que sustenta tal premissa: “As a limit on the misuse doctrine, it can be stated generally that the misconduct must be connected with the matter in litigation, and the defense is not available to a party with whom the misconduct is of no concern, McCullough Tool Co. v. Well Surveys, Inc., 395 F.2d 230, 238 (10th Cir.), cert. denied, 393 U.S. 925, 89 S.Ct. 257, 21 L.Ed.2d 261. Applying these principles to the instant case, we find that Motor City has no cause to complain of the alleged misconduct of Kolene. Motor City is not a party to the allegedly illegal contracts, and a realistic analysis does not show that the patent in suit "itself significantly contributes to the practice under attack."

<sup>283</sup> No precedente *Ames Publishing Co. v. Walker Davis Publications, Inc.*, a Corte Distrital da Pensilvânia assim decidiu no que se refere à aplicação correta da defesa: “(...) In summary, the equitable doctrine of clean hands is not a rigid formula, but requires the free and just exercise of discretion. Johnson v. Yellow Cab Co., 321 U.S. 383, 64 S.Ct. 622, 88 L.Ed. 814 (1944). In exercising our discretion we must strike an equitable balance not only between the interests of the parties, but also the interests of the consuming public. Since the advertisers, with whom we are concerned in this action, lack standing to bring suit on their own behalf, they must rely on a "vicarious avenger" of their interest, who has emerged from this case somewhat tarnished. To deny an injunction on the basis that plaintiffs are also blameworthy would leave two wrongs unremedied and thereby increase the injury to the public. Republic Molding Corp. v. B. W. Photo Utilities, 319 F.2d 347 (9th Cir. 1963). Thus, considering the facts (1) that the vindication of the wrong committed against the public interest mandates a remedy; (2) that plaintiffs' conduct occurred prior to the formation of defendants' enterprise and was not directed at defendants and did not injure them in any way, and (3) that some of

decidiram desta forma, que parece, de fato, ser a mais apropriada, na medida em que vai ao encontro do atendimento do interesse do consumidor de ver coibidos os ilícitos quanto ao uso indevido de marca para evitar o seu risco de confusão, independente de questões concorrenceais, que não seriam remediadas com a negação da aplicação do direito marcário, que apenas sairia enfraquecido sem qualquer razão de ser.

O mesmo se diga com relação à existência de um dano para o suposto infrator de uma marca, o que é respaldado pelo entendimento de doutrinadores brasileiros ao tratarem da modalidade de abuso de direito, conforme explicitado no capítulo II.1, na medida em que a sujeição a um processo que tem como pano de fundo a prática de um abuso terá o condão de influenciar na condução normal das atividades do réu, especialmente em casos de tutela antecipada.

Portanto, é razoável a ponderação feita pelos críticos neste sentido para que seja necessária existência de um nexo causal entre a infração objeto da ação e a conduta abusiva alegadamente levada a efeito pelo titular para que se possa arguir o abuso de direitos de marca em uma ação de infração, sob pena de se tolerar condutas reprováveis de uma pluralidade de infratores, o que conflita com princípios basilares da propriedade intelectual e o interesse social na sua preservação.

Diverge-se, por seu turno, do posicionamento adotado por aqueles que preconizam a abolição da doutrina do *patent misuse* e, consequentemente, do mesmo racional aplicado para marcas, pois não se pode cogitar que todas as hipóteses de abuso possam ser corretamente enfrentadas somente sob a perspectiva antitruste, que visam essencialmente apurar a existência ou não de poder de mercado e abuso de posição dominante, ou somente com base na letra da lei marcária e a *legalidade* do ato, ignorando a questão da legitimidade, que é atinente ao tema do abuso, e como se dá o exercício dos direitos pelo seu titular e as suas intenções de auferir lucros extraordinários por meio da marca, mas em prejuízo dos princípios axiológicos que dão lastro ao sistema.

Não se deve perder de vista tal orientação, não sendo possível interpretar de forma simplista o propósito da doutrina do *misuse* como um mero “meio de punição

the individual defendants participated in the conduct of which they now complain, we conclude that the doctrine of unclean hands does not apply in this case to bar injunctive relief.”

do uso da propriedade industrial quando este ocorre de uma forma anticompetitiva, o que seria diretamente atendido pela lei antitruste”<sup>284</sup>.

Nas palavras de McCarthy (2014), é em razão de todos estes aspectos que embora a doutrina da “unclean hands” na sua concepção tradicional seja aceita no campo teórico, o seu uso na prática seria raramente bem-sucedido quando se dá em litígios que lidam com direitos marcários.

#### II.4.2 Ocorrência de violações de natureza concorrencial como justificativa para superar contestabilidade do registro marcário

Outra forma de defesa com base em suposta infração concorrencial do titular de direitos de marca e que teria o condão de neutralizar uma ação de infração é voltada para questionar a validade de um registro de marca que lastreia tal ação, mesmo após o período em que estaria prescrito o direito de fazê-lo, com base no que dispõem as regras de direito material e processual.

A questão da contestabilidade já foi largamente discutida no decorrer deste capítulo, de modo que a partir de um dado momento ou realizadas certas condições, o registro marcário adquire tal *status*, tornando-se prova conclusiva dos direitos alegados, cuja invalidade não pode mais ser arguida por terceiros. Já as defesas que excepcionam a contestabilidade do registro além da arguição da má-fé na obtenção do registro e aplicação do artigo 6 bis (3) da Convenção de Paris, vale a menção aquela que invoca a violação das normas antitruste pelo titular da marca e que é prevista especificamente no direito norte-americano, com base no artigo 33 (b) (7) do *Lanham Act*. Ou seja, com base em uma defesa concorrencial, cairia por terra a contestabilidade do registro e a possibilidade de *enforcement* dos direitos marcários a ele subjacentes.

O tópico em questão também foi tratado no comentado caso *Carl Zeiss Stiftung v. VEB Carl Zeiss, Jena, Steelmasters, Inc.*, ocasião em que tal defesa foi relativizada. Ao longo do processo e em resposta à defesa suscitada pelas rés da ação, as autoras da ação argumentaram que mesmo que o artigo fosse oponível no caso em tela, esta apenas serviria para dar presunção relativa à validade do registro

---

<sup>284</sup> Tradução livre do trecho do texto de Laser (2012, p. 109) a respeito do entendimento sustentado por Kieff e Paredes, *litteris*: “The misuse doctrine’s goal, they say, is to punish for the use of intellectual property in an anticompetitive way, an activity that the antitrust law directly addresses”. (KIEFF E PAREDES apud LASER, 2012)

de marca que baseou a ação, ao contrário da presunção *juris tantum* que valeria nos casos em que o registro se tornou incontestável, mas não representaria uma invalidação automática do registro, de modo a impedir a aplicação de direitos, ainda que com base em outros fundamentos.

Tal raciocínio foi acatado pela Corte Julgadora, com base na exposição de motivos que levaram a promulgação do *Lanham Act* e que trata das intenções do legislador por trás do artigo 33 (b), como meras hipóteses para excepcionar a arguição de incontestabilidade do registro e que, portanto, apenas visam colocar sobre o titular da marca um maior ônus probatório, mas não restringir, na sua essência, o direito alegado<sup>285</sup>. Os efeitos da aplicação da defesa com tal abrangência limitada foram endossados por McCarthy (2014).

Embora tal distinção possa fazer sentido no que tange ao direito norte-americano, é de difícil transporte para o direito brasileiro, onde a concessão do registro de marca é o ato que culmina na constituição do direito, diferentemente do primeiro, em que o registro é apenas um elemento adicional para a arguição do direito baseado no uso. Assim, este direito de defesa teria que provocar a nulidade completa do registro, o que, como já comentado, não ocorre no Brasil, que dirá para admitir a nulidade do registro de forma incidental quando se trata de direitos de marca<sup>286</sup> e com base em direitos estritamente concorrenenciais. Uma analogia pode ser feita quanto ao sistema de direitos autorais no Brasil, cujo registro é apenas declaratório – e não obrigatório – serve apenas como prova do direito alegado.

Assim, percebe-se que a admissão deste tipo de defesa e a discussão do tema sobre a interação das normas marcárias com o direito da concorrência com base nos parâmetros norte-americanos não encontram equivalência no direito brasileiro. Por esta razão, seria limitado o aproveitamento deste racional como defesa em ações de infração no Brasil, sendo mais eficaz hoje o ajuizamento da ação de nulidade com base nas questões relacionadas ao direito marcário discutidas anteriormente.

---

<sup>285</sup> Conforme se extraí da referida decisão, “A trademark registrant who is shown to have used its mark to violate the antitrust laws is denied the benefit of the rule that his certificate of registration is conclusive evidence of its right of ownership and his right to the exclusive use of the mark. Under these circumstances, his certificate of registration is only *prima facie* evidence of his right and he must be prepared to carry the additional burden of proof as it is necessary under the laws and statutes as they existed prior to the passage of this act”.

<sup>286</sup> A nulidade incidental apenas é prevista quando se trata da nulidade de uma patente no bojo de uma ação de infração.

A pretensão de se suscitar em sede de defesa que os efeitos da conduta do titular trazem repercussões na ordem concorrencial e, assim, requerer a não aplicação do direito marcário por tal motivo envolveria o estabelecimento de novos paradigmas quanto à aplicação das leis conjunta das leis levando em conta a interação dos dois sistemas, o que ocorre, contudo, ainda ocorre de forma difusa no Brasil.

Embora a Lei nº 12.529/2011 no seu artigo 36, inciso XIX preveja que “exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca” caracterize infração da ordem econômica, tal artigo irá incidir quando aplicados os parâmetros de análise realizados sob a ótica antitruste e passível de reprimenda com base naquele conjunto de normas. Enquanto isso, não há na Lei nº 9.279/96 nenhuma previsão quanto ao abuso de poder econômico como causa que dê ensejo a não aplicação do regramento em vista de questões essencialmente relacionadas à concorrência, de forma mais genérica, mas sempre ligada aos interesses dos concorrentes e práticas leais, nos moldes da lei marcária.

Assim, impede transcorrer sobre as principais diferenças conceituais entre os dois sistemas e como a questão do abuso pode e deve ser tratada em vista das circunstâncias em que ele ocorre e dos efeitos sentidos no mercado.

## **II.5 Independência dos institutos do abuso dos direitos de marca e do abuso de poder econômico e diferentes abordagens utilizadas para a sua análise**

A par das reflexões realizadas nos capítulos anteriores, vê-se claramente que existem diferenças conceituais entre o que seria abuso de direito marcário e abuso de poder econômico, pertinente à matéria do direito concorrencial, embora tais sistemas tenham, em alguma medida, propósitos convergentes e possam ser considerados complementares por incentivarem o estabelecimento de uma concorrência dinâmica e bem-estar do público consumidor. Contudo, os sistemas atingem tal objetivo maior com base em diferentes perspectivas, quais sejam, o interesse privado dos concorrentes e contra a concorrência desleal (artigo 2º da Lei nº 9.279/96), no direito marcário, e o interesse coletivo e difuso da concorrência, no concorrencial (artigo 1º da Lei nº 12.529/2011).

A noção de complementariedade entre direito marcário e concorrencial apenas reforça as suas diferenças e o desafio é estabelecer até que ponto a análise das condutas abusivas no que se refere ao exercício dos direitos marcários deve ser analisada tão somente sob a égide do próprio regramento legal de marcas ou também pela lei concorrencial em vista das circunstâncias e efeitos gerados pela conduta. Em outras palavras, quando a mesma conduta pode ser caracterizada como abuso de direito e de poder econômico, como analisá-la de modo a compatibilizar todos os interesses envolvidos.

Embora trate particularmente do tema de patentes, a lei pátria reconhece explicitamente a diferenciação entre ambas as formas de abuso, pelo que se infere do artigo 68, da Lei nº 9.279/96 ao tratar do licenciamento compulsório e determinar que “o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial”.

Não obstante, ainda sobre a interpenetração dos dois tipos de abuso, alguns entendem que “o uso de uma patente para violar as leis antitruste irá configurar abuso [de direito]. Contudo, condutas que em determinada medida não atendem aos requisitos antitruste poderão ainda sim configurar abuso [de direito]”<sup>287</sup>, ou seja, que o abuso de poder econômico, para ser reconhecido, demandaria um conteúdo probatório mais robusto do que o abuso de direito, mas, quando ocorrido, o abuso de direito estaria nele contido. Por outro lado, o abuso de direito poderia ser reconhecido quando algum requisito formal antitruste não tenha sido preenchido.

Nesta mesma direção, cite-se o precedente da Corte norte-americana no caso *Lasercomb America Vs. Reynolds*, em que o tema foi tratado sob a ótica dos direitos de *copyright*<sup>288</sup>, mas cujo raciocínio poderia ser aplicado aos demais ramos da propriedade intelectual, inclusive marcas.

Outro precedente oriundo dos Estados Unidos, no caso *Monsanto Co. Vs. Scruggs*, explicitou que “o uso abusivo de patentes (...) é mais abrangente que a

<sup>287</sup> Laser (2012), citando Donald S. Chisum (2008) em seu tratado “*Chisum on Patents*”

<sup>288</sup> Segue trecho da referida decisão, no original: “While it is true that the attempted use of a copyright to violate antitrust law probably would give rise to a misuse of a copyright defense, the converse is not necessarily true – a misuse need not be a violation of antitrust law in order to comprise an equitable defense to an infringement action. The question is not whether the copyright is being used in a manner violative of antitrust law (such as whether the licensing agreement is ‘reasonable’) but whether the copyright is being used in a manner violative of the public policy embodied in the grant of a copyright” .

violação antitruste” e que “a política da doutrina do patent misuse serve para prevenir o titular de usar a patente para obter benefícios no seu mercado além que podem advir do direito estatutário de patente”<sup>289</sup>.

Entretanto, tais distinções para prever que uma forma de abuso pode ser mais ampla do que a outra parecem servir apenas para desprestigiá-las, quando elas podem ocorrer concomitante ou separadamente, sem que de uma possa se deduzir de forma necessária a ocorrência da outra modalidade.

Porém, muito se discute<sup>290</sup> sobre a utilidade prática da separação entre estas duas vertentes de comportamento abusivo, sobretudo pela doutrina e jurisprudência norte-americanas, que tendem a analisar a configuração do uso abusivo dos direitos de propriedade intelectual, inclusive de marcas, com base em parâmetros da doutrina anticoncorrencial, com a demonstração de efeito anticompetitivo para reconhecê-lo.

Esta visão, em uma primeira análise, tornaria inútil a arguição do uso abusivo dos direitos de marca *per se*, pois, o debate sempre recairia na análise concorrencial; contudo, como já observado, os princípios que baseiam o direito marcário são distintos daqueles que regem a defesa da concorrência e, portanto, são enfrentados em diferentes óticas. Contrário a este raciocínio é o entendimento de Bohannan (2011, p. 103):

The merger of antitrust and misuse has provoked a great deal of confusion and criticism. The relationship between misuse and antitrust is not well understood, and it is unclear why IP misuse should be defined as a breach of antitrust policy rather than a breach of IP policy. After all, misuse is a creature of IP law. In addition, antitrust law does not reach all the conduct that has been deemed to constitute misuse.

Surge então a necessidade de verificar em que medida as duas modalidades de abuso se encontram ou se confundem, se é que isso ocorre, pois não é todo abuso de poder econômico que é relevante para a propriedade intelectual, enquanto que não é todo abuso de direito de marcas que reverbera efeitos para a

<sup>289</sup> Segue trecho da referida decisão, no original: “Patent misuse may be found even where there is no antitrust violation, because “[p]atent misuse is . . . a broader wrong than [an] antitrust violation.” C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc., 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998). The “policy of the patent misuse doctrine is ‘to prevent a patentee from using the patent to obtain market benefit beyond that which inures in the statutory patent right.’”

<sup>290</sup> As discussões costumam ocorrer quando se trata da matéria do *patent misuse*.

concorrência. Em outros casos, contudo, isso ocorre, e a marca, como qualquer direito de propriedade, não é imune à análise antitruste quando o titular detém poder de mercado e o exerce abusivamente (MELLO, 2008).

Ocorre que, mesmo nesta situação, é muito difícil apurar qual o remédio adequado pela a correção do abuso e seus efeitos. Isso porque, ainda que se cogite a inoponibilidade do direito marcário como penalidade, não há como se definir *a priori* as consequências desta medida, pois, a titularidade do direito é normalmente apenas um meio pelo qual a empresa abusa da sua posição dominante. Enquanto isso, deve-se ter em mente que todo o abuso deverá ser remediado de modo a dissipar os efeitos nefastos provocados no mercado, e que ele deverá ser avaliado, caso a caso.

Com base nesta orientação se encaminha para o entendimento de que não se deve mitigar os direitos de marca exceto se e somente se tal medida tiver o condão de efetivamente dissipar os efeitos negativos no funcionamento regular do mercado pela conduta abusiva. A restauração da competição deve ser o foco de uma eventual intervenção governamental<sup>291</sup> e não para efetivar uma punição ao titular da marca, o que poderá ser perseguido por meio da aplicação direta e exclusiva do direito marcário e da doutrina do abuso de direito, para o apaziguamento das relações entre entes privados.

Outro ponto é que a inoponibilidade do direito de marca nas hipóteses deste abuso repercute apenas na esfera dos indivíduos envolvidos em um litígio; ou seja, embora tenha por objetivo consagrar a política pública que respalda o sistema marcário, ela acaba por atender apenas os interesses dos particulares (POSSAS e MELLO, 2009), o que, por sua vez, pode não ser suficiente para sanar eventuais danos à competição.

Em outras palavras, a limitação da aplicação dos direitos marcários com base em normas concorrenciais deverá ser excepcionalíssima, o que inclusive já foi reconhecido pelo CADE até mesmo em casos envolvendo patentes, as quais, como visto, tem potencial restritivo de mercado muito mais proeminente quando comparado às marcas, como se decidiu no exame do Ato de Concentração nº 47/95,

---

<sup>291</sup> Como enuncia a Resolução nº 20 do CADE, “o principal pressuposto, a ser verificado preliminarmente pela análise [anticoncorrencial], é que condutas prejudiciais à concorrência, e não apenas a concorrente(s), em geral, requerem a pré-existência, a alavancagem de um mercado para outro ou a busca de posição dominante no mercado relevante por parte de quem a pratica”.

de 20 de agosto de 1997<sup>292</sup>. No entanto, quando isto ocorre, a forma de aplicação do direito marcário poderá e deverá ser objeto de análise sob a ótica concorrencial.

As marcas foram um aspecto essencial no Ato de Concentração nº 27/94, envolvendo a conhecida aquisição da Kolynos do Brasil Ltda. pela Colgate-Palmolive Company, por ter-se reconhecido a sua importância no mercado de pastas de dentes, no qual é marca é um elemento crucial para a diferenciação dos produtos entre competidores – pois o produto em si (pastas de dente) não apresenta qualquer apelo comercial – residindo na marca o elemento central da escolha do consumidor, “por meio da construção de reputação e laços de lealdade com o consumidor [que] é a forma predominante assumida pela concorrência nesse mercado”. Conclui-se, logo, que “é sobre o controle de marcas que deve se concentrar a decisão deste Conselho”, tendo ficado decidido que a Requerente teria um período de transição quanto ao uso da marca KOLYNOS, que seria cessado, para dar lugar à marca COLGATE.

Portanto, sabendo que a configuração da violação concorrencial se dá por atos que representem um uso abusivo<sup>293</sup> da posição dominante de um agente para impor ou manipular as condutas de seus concorrentes, de forma a desestabilizar o comportamento regular do mercado que se analisa, pode-se afirmar que a sua fronteira com o direito marcário (e com o abuso de direito marcário) ocorre apenas quando o sinal distintivo é o veículo fundamental para a restrição da concorrência.

Ou seja, as matérias podem se encontrar mas não convém admitir uma relação de substitutividade, pois, embora a teoria econômica e o direito da concorrência tenham evoluído no último século para considerar diversos fatores como variáveis importantes na análise dos mercados (além de questões econômicas), as preocupações pertinentes ao direito marcário seriam sempre consideradas “intermediárias”, em prol do fim maior que é a proteção do mercado, por meio da produção e aumento de eficiências e da livre atuação dos agentes, inclusive na sua decisão de investir ou não em inovação.

<sup>292</sup> Segue trecho relevante da referida decisão: “O recurso ao licenciamento ou qualquer forma de cessão voluntária de direitos sobre marcas comerciais como instrumento de política de concorrência, com fulcro no artigo 58 da Lei nº 8.884/94, deve ficar reservado para situações de clara dominação de mercado, exclusão ou eliminação de competidores efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada no mercado e outras formas de lesão potencial à concorrência.”

<sup>293</sup> Como se sabe, o poder de mercado, por si só, não é considerado ilícito pelas leis antitruste e pode decorrer de uma mera relação de superioridade da firma em relação às demais, recompensando-a, até certo ponto e em algumas circunstâncias, com poder de mercado (RAMELLO, 2005).

Além disso, ressalte-se as diferenças na avaliação que se faz do abuso do direito apenas sob a perspectiva do direito marcário, que visa o resguardo da função distintiva das marcas para coibir o risco de confusão do consumidor, como um fim em si mesmo, enquanto que, seu propósito de manter a competitividade dos mercados se dá de forma muito menos analítica quando se compara com aquela que ocorre em sede anticoncorrencial, que se dá com base em critérios específicos e mais rigorosos da normativa antitruste.

Outra fonte de direito que reforça a noção de que o ato abusivo de marcas pode ser constatado a partir da incompatibilidade do ato analisado apenas com os princípios e valores que regem o sistema de propriedade intelectual por si só se dá com a leitura do Acordo TRIPs<sup>294</sup>, que, no seu artigo 8º, na seção “Princípios”, prevê no seu item 2 que “desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia”, sendo que tal abuso poderá ensejar a correspondente indenização à parte prejudicada, nos termos do artigo 48 (1) do Tratado<sup>295</sup>.

Muito embora a norma legal não discorra precisamente sobre quais seriam os valores protegidos pela propriedade intelectual e se limite a apontar abusos relacionados ao comércio e à transferência internacional de tecnologia – o que é natural se dá pela própria natureza do Acordo, regulado no âmbito da Organização Mundial do Comércio – OMC – é evidente que a preocupação inerente a estas hipóteses com a eficiência da dinâmica da concorrência e preservação dos interesses da coletividade com relação ao acesso e uso daquilo que se encontra em domínio público<sup>296</sup>.

<sup>294</sup> Acordo TRIPs ou “Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao Comércio”, incorporado ao direito interno pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

<sup>295</sup> Artigo 48 (1) do TRIPs. “As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte, a pedido da qual tenham sido tomadas medidas e que tenham abusado dos procedimentos de aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual, provenha à parte que tenha sido equivocadamente objeto de ordem judicial ou de medida cautelar compensação adequada pelo prejuízo em que incorreu por conta desse abuso. As autoridades judiciais terão também o poder de determinar ao demandante que pague as despesas do réu, que podem incluir honorários adequados de advogado”.

<sup>296</sup> Além dos artigos 8º (2) e 48 (1), veja-se que o TRIPs aborda a questão do abuso de direito do direito de propriedade intelectual também pelo viés anticompetitivo, embora não trate especificamente do direito de marcas. É o que se infere do seu artigo 31, que trata das condições e requisitos prévios que deverão ser preenchidos para que ocorra o uso de patentes por um terceiro sem autorização do seu titular, por outro lado, na sua letra k) reconhece o instrumento da licença compulsória como um

Acerca destas disposições, contudo, não se pode deixar de esclarecer aqui que embora o TRIPs dê legitimidade a coibição de práticas abusivas no que tange ao uso da propriedade intelectual, não se deve assumir que os artigos mencionados tenham aplicação imediata para as partes privadas<sup>297</sup> nas jurisdições dos países membros, que deverão regular internamente procedimentos para fazê-lo, atribuindo-se competências aos órgãos cabíveis.

Este tópico torna-se objeto de reflexão quando se pondera a quem poderia ser atribuída a competência para a averiguação destes abusos dos direitos de marcas; se, no Brasil, esta ficaria a cargo das autoridades administrativas, como o INPI, CADE, ou ambos, ou do próprio Poder Judiciário, o que, na maioria dos casos, parece ser a alternativa mais apropriada por se tratar, no fim das contas, da ocorrência de abuso de direito.

## **II.6 Considerações finais de capítulo**

No cerne da discussão sobre o abuso do direito de marcas, percebe-se a complexidade da análise em cada caso concreto quanto ao limiar entre a conduta legítima do titular do direito de marca em buscar o *enforcement* do seu direito e a sua conduta abusiva ao pretender o extravasamento de tais direitos para manipular o comportamento e estratégias de mercado de seus competidores visando obter lucros extraordinários. Não obstante, tal análise é extremamente relevante para que se possa oportunamente coibir tais condutas abusivas, para preservar a integridade do sistema marcário e que este atenda os objetivos esperados pela ordem jurídica.

---

remédio válido para combater uma prática abusiva do seu titular com fins anticompetitivos, independente do atendimento das condições previstas nas letras b) e f) anteriores, bem como no seu artigo 40 (1) e (2), que prevê a possibilidade dos membros preverem formas de controle visando coibir o abuso de direitos de propriedade intelectual, particularmente no bojo de acordos de licença e contratos, que tenham o condão de restringir a concorrência, tratando aqui somente das hipóteses em que o abuso tenha reflexos negativos na ordem concorrencial, com base em parâmetros antitruste.

<sup>297</sup> Este entendimento foi consolidado pela 2ª Seção do STJ (composta pela 3ª e 4ª Turmas do Tribunal) no julgamento do Recurso Especial nº 642.213, julgado em 28.04.2010 onde se abordou que “O TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção. (...)” e citando Denis Borges Barbosa “A questão não se reduz, absolutamente, à óbvia aplicação de regra segundo a qual o Acordo TRIPs tem efeito imediatamente ao ser aprovado e promulgado. TRIPs não se aplica automaticamente, aumentando o prazo das patentes em vigor ou extintas, pelas seguintes razões: (...) Porque o Acordo TRIPs não é uma lei uniforme. Ele cria direitos e obrigações para os Estados-Membros. Ele não cria direitos e obrigações para as partes privadas” (grifou-se)

Ademais, é relevante avaliar a conveniência do uso da abordagem da defesa da concorrência para examinar a ocorrência desta modalidade de abuso, considerando que, em algumas hipóteses, os efeitos do abuso de direito de marca pode enveredar para o âmbito concorrencial e produzir efeitos indesejados no funcionamento de um determinado mercado relevante, de uma forma mais ampla do que aquela que seria abarcada pela mera análise jurídica de disputas individuais entre dois competidores.

Como visto, alguns estudiosos [BOHANNAN (2011); WEINBERG (2005)] defendem que o substrato teórico da doutrina do uso abusivo de marcas tem bases em princípios e políticas públicas específicas e que não seriam adequadamente enfrentados com base em teorias concorrenceis – que tratam da ocorrência do abuso de poder de mercado. Nesta seara, os critérios de avaliação utilizados visam realizar uma análise econômica de mercado, para, ao fim, apurar a existência de poder de mercado<sup>298</sup> e posição dominante de um agente econômico para impor ou manipular as condutas de concorrentes, de forma a desestabilizar o comportamento regular do mercado (POSSAS e MELLO, 2009).

Nesta esteira, a constatação da existência do abuso do direito de marca independeria dos efeitos que a conduta gerou no segmento relevante, sob uma perspectiva econômica, e, logo, não seria o caso de se averiguar se há ou não poder de mercado da empresa detentora da marca, por meio do uso de diretrizes antitruste, muito mais complexas do que a mera análise jurídica do direito marcário. Mesmo porque, ainda que o comportamento do mercado não tenha sido afetado pela conduta do titular do direito, isto não torna isenta a conduta com base no *rationale* que respalda esta modalidade de propriedade intelectual.

Com base nestas considerações e, embora não se possa negar a correlação entre o direito de marcas e concorrencial, estas duas modalidades não estão isentas de uma análise cruzada; o abuso do direito de marcas e abuso de poder econômico podem ocorrer tanto de forma concomitante como separadamente, sem que de uma possa se deduzir de forma necessária a ocorrência da outra modalidade<sup>299</sup>.

---

<sup>298</sup> A par das condições do mercado em que a empresa atua e se os ganhos de eficiência advindos da conduta objeto da análise superam ou não os efeitos negativos que ela representa ao restringir a concorrência.

<sup>299</sup> Sobre um possível englobamento das duas modalidades, cite-se a crítica de Bohannan (2011): “The merger of antitrust and misuse has provoked a great deal of confusion and criticism. The relationship between misuse and antitrust is not well understood, and it is unclear why IP misuse should be defined as a breach of antitrust policy rather than a breach of IP policy. After all, misuse is a

Destarte, como se pode observar neste Capítulo, a aplicação prática da teoria do abuso do direito para o apaziguamento as relações jurídicas entre os agentes de mercado por si só já representa um grande desafio, não apenas em razão das inúmeras nuances que o comportamento das empresas podem revelar mas como também pelo fato de que, dependendo do contexto fático, uma conduta pode ser considerada abusiva ou não.

Por outro lado, não podemos ignorar que tais condutas abusivas no que tange ao exercício dos direitos de marca também merecem a atenção quando gera efeitos anticompetitivos, sendo aqui que entram os critérios do direito antitruste e que visam assegurar a plena realização da livre concorrência, em uma perspectiva mais ampla.

Em todos os casos, contudo, se recomenda que a análise quanto ao exercício dos direitos de marca seja realizada com base no espírito da regra da razão (BOHANNAN, 2011) e que, mesmo que tal conceito tenha emergido do direito concorrencial, ele pode ser utilizado como referência para a análise do abuso mesmo sob a perspectiva apenas do direito marcário, a ser compreendido como a análise da razoabilidade da conduta ante às diversas situações em que as relações jurídicas são travadas e que não é possível definí-las de forma objetiva e apriorística, mas sempre levando em conta o atendimento dos objetivos do direito marcário.

---

creature of IP law. In addition, antitrust law does not reach all the conduct that has been deemed to constitute misuse".

### CAPITULO III – O TRATAMENTO DA QUESTÃO DO ABUSO DO DIREITO DE MARCAS NO BRASIL

Após os estudos conduzidos sobre as formas de uso das marcas pelas empresas e como estas cumprem as suas funções e objetivos desejados pelo legislador ao prever o sistema de proteção às marcas e como o exercício dos direitos resguardados pelo ordenamento pátrio poderá configurar abuso, seja de direito marcário ou de poder econômico, cumpre discorrer mais detidamente como os órgãos administrativos, notadamente o INPI e o CADE, bem como o Poder Judiciário vêm enfrentando a questão do abuso do direito marcário no âmbito das suas atribuições.

Antes de abordar como estas autoridades se posicionaram sobre o tema em casos concretos submetidos à sua apreciação para melhor compreender até que ponto é possível cogitar formas de interação entre as políticas públicas que dão suporte ao direito marcário e concorrencial, sobretudo para tratar das ocorrência de abusos, não é novidade a tentativa de promover a aproximação entre tais autoridades, ao menos em sede administrativa.

Cite-se o acordo de cooperação técnica celebrado em 2010 entre o INPI, o CADE e a então a Secretaria de Direito Econômico – SDE, cujas atribuições foram posteriormente absorvidas pelo próprio CADE, com o fito de estabelecer uma aliança para a “troca de informação e de conhecimento técnico entre os respectivos corpos técnicos”, além da realização de estudos e eventos, prestação de consultorias, dentre outros, para identificar e combater práticas potencialmente lesivas à concorrência envolvendo propriedade intelectual.

De forma específica, o INPI se comprometeria à oficiar a SDE ao tomar ciência de práticas restritivas, enquanto o CADE também poderia solicitar informações técnicas do INPI sobre processos em andamento e se comprometeria a enviar suas decisões ao INPI, para sua ciência.

No entanto, tal acordo expirou em 2011 e desde então não houve qualquer renovação desta iniciativa, de modo que, assim, faremos uma análise individualizada de como estas autoridades têm tratado o tema no âmbito de casos concretos que demandam a sua análise.

### **III.1 Enfrentamento da matéria do abuso do direito de marcas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**

Embora o INPI seja a Autarquia responsável pela concessão de registros de marca, a sua atribuição pode ser considerada limitada no que se refere à análise da ocorrência de abusos de direito marcário, o que, no entanto, não causa estranheza quando se sabe que o INPI, em regra, é pouco provocado à realizar uma análise concreta de uma relação jurídica entre duas partes, além daquela que envolva o contencioso administrativo quando ainda se discute a registrabilidade ou não de uma marca e que, ainda assim, trata da aquisição do direito propriamente dito e não da sua forma de exercício no mercado, pelo qual o abuso do direito se concretiza e repercute na esfera jurídica de terceiros.

Por sua vez, tal análise poderá ocorrer em sede de contratos pelo INPI quando provocado a fazê-lo. Isso porque o exame de contratos envolvendo direitos de marca apenas é obrigatório quando se refira ao licenciamento ou cessão de marcas ou contratos de franquias e quando a remessa dos *royalties* estipulados nestes contratos deverá ocorrer para o exterior.

Atualmente<sup>300</sup>, o INPI pode formular exigências para melhor compreender questões formais do contrato e valores envolvidos ou para vetar cláusulas que estabeleçam a extensão indevida do direito transacionado ou obrigações das partes além dos limites legais, bem como na eventualidade de identificarem que o objeto contratual vá contra os objetivos do direito marcário (seguindo a mesma lógica dos casos de acordos de coexistência), mas não para intervir na lógica contratual e condições de negociação estabelecidas entre as partes.

Logo, não se nega que as intervenções quanto a excessos no contrato ou quanto a cláusulas que possam ir contra as finalidades dos direitos marcário podem contribuir para a prevenção de ações abusivas pelo titular do direito. No entanto, deve-se ver o outro lado da questão, pois, não apenas é indesejado reprimir tais cláusulas com base em um suposto potencial abusivo, com base em uma

---

<sup>300</sup> Isso porque o INPI já pode intervir efetivamente no conteúdo dos contratos, o que cessou com a Lei nº 9.279/96 e a norma do seu artigo 240, que modificou o artigo 2º da Lei nº 5.648/70, com a seguinte redação: “Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”, excluindo da redação original que o INPI tinha o dever de “adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes”.

interpretação subjetiva do examinador, e que pode não se concretizar – interferindo desnecessariamente nos negócios entre as partes contratantes – como, ainda, tais intervenções, de fato, não evitam a maior parte dos abusos, que podem decorrer da forma de aplicação do contrato ao longo do seu período de vigência e nas situações concretas sobre as quais, evidentemente, o INPI não tem qualquer tipo de controle (*a posteriori*), que, em regra, é exercido pelo Poder Judiciário no que se refere ao seu cumprimento.

É justamente com base nestas constatações é que se pode antever que a ocorrência do abuso de direito marcário em sede contratual acaba sendo mais remota quando se compara com as demais ações possíveis de ser intentadas em sede extrajudicial e judicial.

No que se refere ao abuso de poder econômico, como esperado, o próprio INPI defendeu em nota técnica DIRTEC/CGREG/Nº 003/08 na Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51, que será abordada no item subsequente, que “no que se refere às questões de propriedade industrial, de competência do INPI, há reconhecimento por parte da ANFAPE de tais direitos, apesar daquela entidade alegar abuso de poder econômico advindo do exercício desses direitos, questão esta de atribuição do SDI e CADE”, o que ficou reconhecido no voto exarado pelo CADE, concluindo que “O INPI não faz essa análise de abusividade”.

### **III.2. Enfrentamento da matéria do abuso do direito de marcas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE**

Já no âmbito do CADE, a pesquisa de precedentes administrativos levou em conta as informações fornecidos em estudo realizado pelo Centro de Direito Internacional para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI intitulado *“An overview of CADE’s recent jurisprudence regarding intellectual property”*, o qual fornece um resumo dos casos analisados e envolvendo temas de propriedade intelectual desde 1994, analisando em quais casos a propriedade intelectual precisou ser levada em conta em análises sobre condutas anticompetitivas (CEDIN, 2014).

O estudo apontou que, considerando os interesses do CADE apenas nos efeitos que os atos analisados causam na concorrência, muitos dos casos

envolvendo propriedade intelectual sequer precisaram ser examinados no que se refere aos direitos envolvidos, o que está em linha com o que foi exposto até aqui, no sentido de que os tipos de abuso muitas vezes não se sobrepõem e que não se pode adotar como regra geral um tipo de abordagem (direito antitruste) em detrimento da outra (direito marcário). Seguem as explanações sobre este ponto no estudo (CEDIN, 2014, p. 7):

CADE's main concern, as Brazil's antitrust agency, is the effects in competitions of the practices, mergers, acquisitions and agreements analysed. Because of this, several cases which involve intellectual property are closed even before any direct analysis is had on the topic. That is due to the fact that, in most cases, the absence of any effects in competition can be determined without the need to analyse the intellectual property elements of the case (...)

Ademais, constatou-se que a maioria dos casos envolvendo propriedade intelectual se refere à análise de operações societárias ou contratos referentes a aquisição dos ativos do que sobre a ocorrência de condutas abusivas anticompetitivas. Como apontou o estudo (CEDIN, 2014, p. 7):

The vast majority of cases analysed by CADE which involve Intellectual Property are cases based on the transfer of assets and cases based on agreements and Intellectual Property licenses. Even though there are cases related to the abusive exercise of Intellectual Property Rights, those cases are still few in comparison to the previously mentioned ones.

Dentre os 101 (cento e um) casos citados no estudo e que envolvem matérias sobre propriedade intelectual, alguns tratam de direitos de marca no bojo das referidas operações societárias enquanto que apenas alguns tratam da ocorrência do abuso de direito de propriedade intelectual (e, nestes casos, de poder econômico) e, ainda assim, não necessariamente de marcas<sup>301</sup>.

Um destes casos – e que não tratou do direito de marcas propriamente dito – foi o do recurso voluntário no Processo Administrativo nº 08700.002874/2008-81 que interposto pela AMBEV contra medida preventiva imposta naquele processo contra a companhia cessasse o uso de suas garrafas exclusivas de 630ml e objeto de

---

<sup>301</sup> Os precedentes que tratam de condutas abusivas com base em direitos de propriedade intelectual e citados no estudo são os casos i) Nilton Matos Fragoso Filho vs Alcoa Alumínio S/A (nº 08012.005727/2006-50); ii) Paiva Piovesan vs. Microsoft Informática Ltda (nº 08012.002034/2005-24), iii) Braspack vs. Totvs Microsiga (nº 08012.008005/2008-19) e demais que são comentados ao longo deste trabalho.

proteção por desenho industrial no mercado de cerveja de garrafas retornáveis de 600ml, pois a introdução das garrafas distintivas em um mercado caracterizado por garrafas intercambiáveis poderia ser uma manobra para aumentar custos dos competidores e, pelas práticas e características deste mercado, exclui-los.

O Conselheiro relator do caso, Luiz Carlos Delorme Prado, ao proferir em 2008 o voto sobre o recurso fez questão de ressalvar que não se estaria defendendo no mérito a manutenção de um mercado de garrafas retornáveis, mas sim analisando os “efeitos potencialmente negativos sobre o ambiente concorrencial se a AMBEV, que tem elevado poder de mercado, por capaz de manter um sistema de troca de vasilhames que exclua seus concorrentes e/ou os efeitos sobre o custo de seus rivais da introdução de uma nova garrafa”.

Ou seja, havendo poder de mercado da empresa que é responsável pelo aumento dos custos dos concorrentes e que necessariamente tal aumento tenha efeitos para o consumidor sobre os preços ou variedade e qualidade ofertadas, pode-se vislumbrar uma forma de conduta anticoncorrencial. Outro ponto foi a potencial recusa no acesso à infraestrutura aos concorrentes para a produzir estas novas garrafas o que poderia representar um fechamento de mercado, da forma descrita pelo voto:

Se 70% da cerveja em garrafa retornável consumida no país for envasada na garrafa proprietária da AMBEV, esta empresa estaria criando sua própria rede de compartilhamento que excluiria os demais concorrentes. Os pontos de venda, nesse caso, teriam fortes incentivos a trabalharem somente com as marcas AMBEV, já que isto eliminaria o custo de separação de garrafas. A AMBEV possui um vasto portfolio de produtos e o utilizaria para que os bares só oferecessem produtos AMBEV. Neste cenário, como as concorrentes da AMBEV não poderiam, em função dos direitos de propriedade intelectual, usar o estoque de garrafas retornáveis ao ponto de venda, sendo excluídos da rede de troca de garrafas nos bares, haveria um completo fechamento do mercado nos pontos de venda, o que eliminaria os concorrentes da AMBEV. Esta conduta (...) deve ser prontamente repelida por este Conselho.

Assim, a decisão acabou por acatar apenas parcialmente o recurso para manter o uso das novas garrafas no Rio de Janeiro, aonde poucas mudanças foram percebidas entre antes e depois do seu uso, bem como o Rio Grande do Sul, aonde a percentual de vendas da cerveja com o engarrafamento distintivo é bastante reduzido.

Outro caso bastante conhecido tratou da questão das restrições impostas à venda de autopeças *must-match* (que reproduzam o desenho da peça original) no mercado secundário de fornecedores pelas fabricantes destes produtos, protegíveis por desenho industrial, sobre os quais tem titularidade.

Embora não envolva direitos marcários, a referência ao caso é válida, pois a discussão ali travada é interessante, para compreender se a competitividade do mercado primário (venda de veículos – e peças – pelas fabricantes) também deve ser suficiente para assegurar a competitividade no mercado secundário (revenda destas peças) e se os mercados são interdependentes para delimitar o mercado relevante<sup>302</sup>. Na averiguação preliminar nº 08012.002673/2007-51, decidiu-se em 2010 pela instrução do processo administrativo haja vista de indícios de afetação da concorrência para melhor apurar as práticas ali discutidas, tendo sido refutadas as diversas justificativas de eficiência trazidas pelas detentoras dos direitos.

O motivo principal da referência ao precedente se dá justamente em razão da justificativa feita no voto proferido pelo Conselheiro Carlos Ragazzo para a instauração do processo administrativo pois dele podemos extrair citações interessantes sobre o entendimento do CADE a respeito da reverberação do abuso de direito para a esfera concorrencial, o qual pode ser aplicado para os direitos marcários. No voto, distingue-se abuso com efeito anticompetitivo que decorre da fraude na obtenção do registro daquele que decorre do exercício do direito, mesmo que validamente obtido, conforme itens 52, 181, 182 e 186 do voto, quando vai de encontro aos princípios que respaldam a propriedade industrial e também ao direito da concorrência se “gera danos severos ao ambiente concorrencial”. Segue trecho relevante da conclusão:

186. A partir do momento que se reconhece a abusividade e a desproporcionalidade no exercício do direito de propriedade industrial, segundo os fins sociais que almeja, e ao mesmo tempo se conclui que esse exercício gera danos severos ao ambiente concorrencial, em prejuízo dos consumidores e do bem-estar econômico, também fica claro que o direito da concorrência é ofendido (...)

---

<sup>302</sup> Sobre o mercado relevante, o Conselheiro posicionou-se no sentido de diferenciá-los, afirmado que a concorrência no mercado primário não afetaria o mercado secundário, no qual as peças não são substituíveis e cada peça de cada veículo poderia constituir um mercado.

Embora o racional acima descrito possa ser aplicado para os casos de marcas, em linha com o que se sustentou até aqui, o estudo revelou apenas um caso que trata efetivamente de prática de conduta abusiva anticompetitiva por meio do exercício deste direito em particular.

Trata-se da Averiguação Preliminar nº 08012.005335/2002-67 iniciada por representação de Editora Nova Atenas Ltda. contra Ediouro Publicações S.A., ambas atuantes no segmento de mercado de revistas de passatempo. Embora o voto proferido pelo Conselheiro Luis Fernando Schuartz<sup>303</sup> em 2007 não tenha adentrado diretamente no mérito do exercício abusivo dos direitos de marca, ela estaria no bojo da prática foi reconhecida no item 6 do referido voto sobre o “envio de notificações e uso de medidas judiciais para bloquear a entrada ou então dificultar o desenvolvimento de empresas que venham a ofertar produtos semelhantes aos seus”.

No resumo oferecido pelo CEDIN (2014, p. 26), “(...) such threats were founded on the fact that the publication of the claimant's magazines would violate its trade secrets, to which the claimant had illegally had access to by hiring a former employee of the defendant, as well as its trademarks” e que o debate seria sobre o uso abusivo de propriedade intelectual, embora o CADE ainda não tenha se pronunciado sobre este ponto em particular.

A prática que configuraria exercício abusivo dos direitos marcários foi expressa na representação pelo fato da Ediouro buscar cessação do uso por terceiros de “publicações [de concorrentes] que a elas se assemelhem, seja no formato, conteúdo, marca, desenho, combinação de cores, enfim, que sejam inspiradas nas referidas publicações [da Ediouro]” com base no fato de que isto ensejaria a confusão sobre a sua fonte, mas que não haveria semelhança entre tais elementos e que a prática já havia sido feita com outras concorrentes para excluí-los do mercado e que “a EDIOURO é reincidente em tentar intimidar suas concorrentes, para que não editem revistas de passatempos que concorram com suas publicações”. (fls. 04 e 05 da averiguação).

Lê-se na representação às fls. 07 que “o tipo de passatempo conhecido como ‘palavras cruzadas diretas’ pertence ao domínio público há mais de 10 anos, podendo ser explorado comercialmente por terceiros sem qualquer impedimento

---

legal, e uma vez que os demais passatempos ('CATA' e 'CAÇA PALAVRAS') nunca foram objeto de patente ou de pedido de patente" e que, embora se fala em direitos de patente, as Notificações e ações judiciais em sua grande parte se lastreavam em direitos marcários sobre as expressões citadas.

Ao fim da averiguação preliminar, se decidiu pela instauração do processo administrativo, o qual ainda está pendente de decisão.

Como se viu, o CADE até o presente momento tem sido pouco provocado a analisar a questão do abuso do direito de marca com efeitos concorrenciais para poder ser admitido como modalidade de abuso de poder econômico, não tendo tido a chance sequer de apontar seu entendimento sobre as finalidades do direito marcário concedido, como feito no caso das autopeças no que se refere ao desenho industrial, ainda que seja como meio para se compreender se há ou não a consequente infração concorrencial.

### **III.3 Enfrentamento da matéria do abuso de direito de marcas pelo Poder Judiciário**

Passa-se a tratar aqui, especificamente, dos precedentes judiciais que tratam de forma explícita sobre a questão do abuso de direito de marca e da sua ocorrência no caso concreto, diferentemente dos casos citados anteriormente, nos quais, embora se tenha tratado de condutas que pudessem ser consideradas abusivas em vista dos usos justos promovidos por terceiro, os Tribunais não se manifestaram pontualmente se tratar de uma situação de abuso ou não. Para tanto, foi feita uma pesquisa nos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, bem como no Tribunal Regional Federal da 2<sup>a</sup> Região, onde são propostas a maior parte das ações envolvendo o INPI, e, finalmente, no Superior Tribunal de Justiça.

A partir do resultado desta pesquisa, constata-se que o reconhecimento do exercício abusivo dos direitos de marca pelos Tribunais Brasileiros ainda é residual e que a maior parte dos casos em que a expressão "abuso" é utilizada, os julgados se limitam a defender o uso de palavras constantes do domínio público como formadores de marcas quando não ocorre o uso marcário e que, portanto, não deve ser limitado sob pena de restringir "a concorrência".

Tais apontamentos, contudo, costumam ser feitos de forma mais genérica e, de certa forma, intuitiva, e mesmo quando se verifica algum aprofundamento sobre o tema, a abordagem adotada pelos Tribunais se restringe à análise (jurídica) do abuso do direito, não tendo se encontrado nesta amostragem qualquer referência à noção de abuso de poder econômico.

Um destes precedentes identificados e que adota a noção do que seria abuso de direito de marca foi exarado no acórdão do Recurso Especial nº 1.166.498, pela 3<sup>a</sup> Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 15 de março de 2011. A discussão naquele caso se referia ao registro da marca ÉBANO & MARFIM para uma linha de maquiagem voltada ao público de pele negra, o qual foi guerreado pelas autoras da ação, com base no seu registro para a marca “EBONY”, para grifar uma linha de desodorantes, das autoras.

No entendimento do STJ, que manteve na íntegra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2<sup>a</sup> Região, o uso concomitante das marcas em análise não seria passível de induzir a confusão do consumidor quanto à origem dos produtos, pois, além de terem sido considerados produtos diferentes, o uso da marca EBONY pelas Autoras era atrelado à marca mais conhecida da empresa, enquanto que a palavra “ebony” apenas se prestaria a fazer uma alusão ao tipo de público para o qual o produto se destina.

O acórdão inclusive cita ser imperiosa a aplicação da doutrina do “*patent misuse*”, ainda que se tratando de um caso de marcas, para fazer referência às condutas abusivas em sede de direitos de propriedade intelectual, “segundo a qual”, nos dizeres do acórdão, “deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico”<sup>304</sup>. Outro julgado, também do Superior Tribunal

---

<sup>304</sup> Cita-se abaixo trecho do acórdão que aborda a questão: “Nos termos do acórdão recorrido, a convivência entre a marca registrada pela recorrente e aquela de titularidade da recorrida não é somente possível, mas também inevitável, pois “não é possível ao Judiciário reconhecer a uma sociedade empresarial a indicação mercadológica de todo um segmento econômico – aliás, até então marcado pela desconsideração e desprestígio – ao permitir que surja o objeto de um monopólio, agora que emerge uma classe média negra no Brasil. Afigura-se abuso do direito de propriedade intelectual e atitude de puro oportunismo a iniciativa de obter monopólio de uma marca que identifica metade do público consumidor do Brasil. (...) Não é para isso a que se destina o tão desenvolvido e evoluído direito marcário em nosso país” (fl. 672 e-STJ). Portanto, também por esse fundamento deve ser afastada a pretensão da recorrente. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial. Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse, derivada do Direito norte-americano, segundo a qual deve o Judiciário

de Justiça, aborda os limites que devem ser dados ao exercício dos direitos de marca, muito embora não coloque de maneira expressa a palavra “abuso”. Foi no julgamento do Recurso Especial nº 315.621, julgado em 04 de junho de 2013, em que a recorrente é detentora da marca registrada “PALETEIRA” e se insurgido contra a utilização, pela recorrida, da marca como domínio na Internet (paleteiras.com.br).

A Corte foi enfática quanto ao “fato incontrovertido” do caráter comum do vocábulo e que a proteção registral deve ser mitigada em certas hipóteses<sup>305</sup>, já que “o monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial (...) mas sobretudo ao mercado em geral (...”).

reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Assim, ‘tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso’ (BARBOSA, DENIS BORGES. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 275).’

<sup>305</sup> Transcreve-se trecho da ementa e voto condutor, acompanhado na íntegra pela Turma Julgadora: COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial – impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público – mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. (...). Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. Outrossim, independentemente do motivo que tenha levado o INPI a aceitar marca composta por expressão de baixo grau de distintividade, fato é que não se põe em discussão, nesse processo, a validade ou legitimidade do registro – o que, consoante jurisprudência consolidada desta Corte, demandaria ação própria, para a qual seria competente a Justiça Federal – mas sim os limites conferidos à exclusividade assegurada pelo art. 129 da Lei nº 9.279/96. (...) No particular, além de reconhecer que a marca em questão se utiliza de vocábulo de uso comum, o TJ/SP ressalvou que ‘nem a má-fé, nem a concorrência desleal restaram demonstradas nos autos’, frisando que ‘embora a empresa autora seja titular da marca ‘paleteira’ perante o INPI, identifica-se perante seus clientes pelo nome Zeloso’, para concluir que ‘não se pode penalizar o réu por utilizar nome comumente empregado para designar maquinário vendido pela ré e por diversas outras empresas do ramo’ (fl. 220, e-STJ). Como se vê, a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à situação excepcional vislumbrada pelo STJ para mitigar a exclusividade conferida pelo registro da marca no INPI. (...) Seja como for, o REsp 325.158/SP não caracteriza dissídio; ao contrário, ratifica o entendimento ora exposto de que, em circunstâncias excepcionais, verificado que a marca contém expressão de uso comum, deve-se mitigar a regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a utilização dessa expressão por terceiros de boa-fé.’

Ademais, cite-se julgamento proferido em 27 de agosto de 2013, no Agravo de Instrumento nº 2013.02.01.000886-1, pela 2<sup>a</sup> Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2<sup>a</sup> Região, que trata da disputa envolvendo o uso das palavras/elementos nominativos que são objeto dos registros objeto de ação de nulidade por serem de uso comum, genérico e necessário no seu mercado. Porém, em sede de tutela antecipada, a autora da ação de nulidade requereu o reconhecimento imediato da possibilidade de tal utilização, pois esta estava sendo impedida de fazê-lo por meio de ação de infração ajuizada pela titular dos registros de marca, sob pena de impedir a atuação da empresa no seu negócio e excluí-la do mercado de revistas de passatempo.

Pela leitura das notas taquigráficas do caso e que refletem a discussão travada pelos magistrados no julgamento e integram o acórdão<sup>306</sup> reconheceu-se a necessidade de autorizar o uso dos termos, mencionando que “nenhuma propriedade intelectual afetará o direito à concorrência” e que “aqui [no que se refere ao uso empregado pelo concorrente], não se protege esse registro”.

O Agravo de Instrumento nº 0047914-85.2008.8.26.0000, julgado em 04 de agosto de 2009, que analisa a hipótese de extravasamento do exercício dos direitos para concluir *em favor* do seu titular. Embora não trate do direito marcário, mas sim de patente, a sua menção é oportuna em razão das conclusões alcançadas pelo Tribunal no que se refere à análise do interesse privado do detentor do direito *vis a vis* o da coletividade.

---

<sup>306</sup> Seguem os trechos relevantes do debate travado no momento do julgamento e capturado por meio das notas taquigráficas: “Porém, chamou-me atenção um ponto que me pareceu contraditório: se nós falarmos de mercado de palavras cruzadas no Brasil, temos que falar que várias palavras cruzadas estariam no mercado para que muitos concorrentes pudessem participar. Mas como eu posso falar em mercado de palavras cruzadas se alguém registrou ‘palavras cruzadas’ de forma que ninguém possa usar essa expressão no mercado de palavras cruzadas? Quer dizer, isso é uma contradição, e o Trips, que é sempre invocado aqui pelos advogados, sempre que há necessidade ... Nós fazemos uma ressalva: nenhuma propriedade intelectual afetará o direito à concorrência. Quer dizer, eu não posso ter uma marca que ... É a mesma coisa do mercado de petróleo, onde a palavra ‘petróleo’ é da Petrobras. E no mercado de automóveis, a palavra ‘automóvel’ sendo de uma companhia. Então, a minha dúvida é a seguinte: ou nós reconhecemos que no Brasil existe uma propriedade intelectual num ambiente empresarial, ou seja, num ambiente em que as empresas atuam e uma protege as marcas dos seus produtos. Mas, qual é a propriedade intelectual de alguém que toma o mercado como sendo o titular do próprio objeto do mercado, que é a noção de palavras cruzadas? Como alguém pode imaginar que haja um mercado de palavras cruzadas se “palavras cruzadas” é de um dos agentes? Então, não é mais agente, é monopólio puro. (...) Esse limite estabelecido pelo Relator me parece bastante prudente, porque não se pode impedir que as palavras sejam usadas. Há vedação legal para isso (...). Aqui, não se protege esse registro. Para mim, esse registro é demais. Nunca ninguém questionou, mas agora está sendo questionado”.

A 10ª Câmara de Direito Privado Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, afirmou que “não se pode exigir que seu uso esteja completamente condicionado ao interesse social com prejuízo dos interesses materiais do proprietário” e que seria tolerado “certo abuso dos seus titulares”; ou seja, independente da concordância ou não com este raciocínio, deve-se ponderar se há ou não abuso. Discutiu-se se a limitação ao direito previsto no artigo 43, inciso III, da Lei<sup>307</sup> poderia ser estendida ao importador dos insumos fornecidos às farmácias de manipulação, destinatárias da norma, prejudicando os interesses econômicos do titular da patente. O acórdão, contudo, não foi unânime, e o voto vencido defendeu que “O interesse geral no bom funcionamento do sistema econômico não autoriza que o segmento das farmácias de manipulação possa existir privado de importar, por proibição judicial, sob o fundamento de que o pressuposto é subjetivo [é uma importadora e não a própria farmácia] quando, na verdade, o pressuposto agasalhado na lei é o objetivo, ou seja, atividade econômica especial”<sup>308</sup>.

Veja-se que existem outros casos que não tratam exatamente do abuso de direito por parte do titular do direito, mas que são bastante elucidativos quanto à questão do exame de conflito entre marcas com base nos princípios que fundamentam os direitos de propriedade intelectual. Este é o caso do acórdão proferido na Apelação Cível nº 0001112-78.2008.8.19.0079, ao tratar de infração que decorreria do uso de marcas de terceiros<sup>309</sup>, porém, a sua menção é válida pela

<sup>307</sup> Artigo 43 da Lei nº 9.279/96 O disposto no artigo anterior não se aplica: III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado.

<sup>308</sup> Neste sentido, o voto vencido afirmou que “O que deve ser objeto de tutela jurisdicional é portanto, a empresa em sentido objetivo e não, subjetivo. E, é bom lembrar, a atividade empresarial é complexa e inclui, também, importações e vendas, ainda que titularizadas por pessoas jurídicas distintas. Não se pode olvidar, ademais, que a importação é meio e modo da execução da atividade empresarial objetiva das farmácias de manipulação; limitá-la ou coibi-la representa limitar a sua própria atividade assegurada por lei”.

<sup>309</sup> Segue trecho que trata do mérito da lide: “Bem deferido o provimento antecipado, confirmado pela sentença, porque o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes dispunha, na cláusula 14.3, que “a contratada não poderá utilizar o nome da ABRIL, suas marcas, logotipos e demais distintivos, ainda que a título de mera referência, em qualquer meio e a qualquer título, sem autorização prévia, expressa e por escrito da ABRIL, sob pena de ser compelida a compor perdas e danos, apurados na forma da lei”. A recorrente quer valer-se de correspondência eletrônica entre as partes, cujo caráter informal acentua a ilicitude de sua conduta. Veja-se que o e-mail de fls. 193 é claro o bastante para dele deduzir-se que a autora jamais autorizou o uso de marca ou nome de domínio pela ré. (...) Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual (...) Ao registrar, indevidamente, perante o Comitê Gestor de Internet no Brasil, os nomes dos domínios abrildigital.com.br, caprichodigital.com.br, conticodigital.com.br, minhaabril.com.br, minha capricho.com.br, minhacontigo.com.br, minhaexame.com.br, minhaveja.com.br, abril digital.com., sendo a autora a legítima titular das marcas “Abril”, “Capricho”, “Contigo!” “Exame” e “Veja”, a ré apelante transgrediu a

ponderação feita no acórdão, quanto à necessidade de valoração das condutas pelos princípios resguardados pelo sistema da propriedade intelectual, *verbis*:

à míngua de legislação infraconstitucional que venha a reger, específica e suficientemente, a matéria, estabeleça-se o diálogo entre as fontes que regulamentam a propriedade intelectual, de sorte a coibir práticas prejudiciais ao mercado de consumo, bem como a concorrência desleal.

O mesmo ocorreu no precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no Agravo de Instrumento nº 1.0024.06.056388-9/001, julgado em 13 de julho de 2006. O caso tratou da corriqueira questão referente ao uso indevido de marca por terceiro, mas é pertinente ressaltar que nele restaram consignadas importantes ponderações a respeito do exposto acima:

O STJ vem decidindo casos similares, interpretando-os à luz das funções básicas do direito de marca, analisando-se os casos concretos, observando os princípios da proporcionalidade, da especificidade e do abuso do direito (princípio do funcionalismo dos direitos), obstando que terceiros, que não tenham o consentimento do titular para usar no comércio, utilizem sinais idênticos ou similares àqueles cuja marca de comércio esteja registrada, quando tal uso possa resultar probabilidade de confusão do consumidor.(...) um poder de marca não pode ser utilizado contra as funções sociais da marca, entretanto, caso haja a possibilidade de confusão para os consumidores ou a ocorrência de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode ele sofrer limitações. 'De um modo geral, o princípio do abuso do direito implica em uma espécie de limitação ao exercício de direitos legalmente reconhecidos, baseando em um tipo de consciência judicial.' Há abuso quando 'um direito específico - abstratamente válido - é exercido de uma maneira que ofende a idéia de justiça em uma determinada sociedade'.

Com a análise de tais casos concretos, é mais fácil perceber a utilidade prática da aplicação da doutrina do abuso dos direitos de marca como norte para regular as relações jurídicas, o que ainda que fosse ponderado pelo órgão anticoncorrencial (como o fez nos poucos casos mencionados no item acima), não o seria pelo viés da análise antitruste sugerida por parte da literatura já mencionada ao tratar do tema.

---

exclusividade de uso e gerou risco de confusão entre os produtos e serviços capaz de induzir a erro o consumidor.

### III.4 Considerações finais do capítulo

Neste capítulo foi possível analisar alguns casos concretos que mostram na prática como os órgãos administrativos e Poder Judiciário tem enfrentado questões envolvendo abuso de direito de marca e outras situações em que tal abuso pode deflagrar também um abuso de posição dominante. Verificou-se ainda a pouca quantidade de casos examinados, em todas as esferas, que abordem diretamente o tema e refletam o reconhecimento do abuso de direito de marca, o que pode ser atribuído a alguns fatores.

O primeiro seria a própria excepcionalidade da aplicação do abuso de direito em geral, se tratando evidentemente de uma hipótese de exceção ou limitação da regra, no caso em tela, o que exercício pleno do direito. Em segundo lugar, e particularmente no bojo de ações judiciais, pode-se afirmar que, quando comparado a outros países, ainda não são muitos casos envolvendo disputas mais complexas de marcas no Brasil, em que grandes corporações detentoras de direitos enxergam os direitos de marca como forma de ataque para afetar a concorrência e, mesmo nas ações que tenham este propósito, a questão do abuso do direito de marca pode não ser arguida de forma direta pelo réus para oportunizar o seu enfrentamento pelos juízes sob esta perspectiva.

Por fim, podemos também considerar que o nível de maturidade dos Tribunais Brasileiros no que se refere à compreensão dos direitos marcários e da sua aplicação estratégica pelas empresas, que podem ter dificuldade na interpretação dos direitos arguidos à luz das circunstâncias em que ele é exercido pelos seus titulares e sobre as formas de usos por terceiros, muitas vezes legítimos, mas que ainda sim são combatidos com base neste direito, que não seria oponível nestes casos.

Outro motivo que pode contribuir para o baixo índice de casos que tratem do tema é o fato de que ainda que se reconheça a improcedência dos pedidos em uma ação de infração de marcas, isso não equivale ao reconhecimento de que o autor exerceu abusivamente o direito e que, na visão de muitos juízes, este tipo de controvérsia pode ser resolvida simplesmente com a aplicação direta das leis marcárias. Embora em muitos casos isso seja verdade, como visto acima, as relações empresariais podem tomar proporções complexas, em que a partir de um

só ato podem-se ter desdobramentos em outras esferas, tanto para o concorrente como para a concorrência e que, em um exame menos analítico, poderiam não ser relacionados à forma de exercício do direito marcário.

Contudo, em determinados casos, é justamente esta forma de exercício do direito que é determinante para identificar a origem dos efeitos causados na ordem jurídica, para o quais, portanto, o juiz deve estar sensível, sob pena de ignorar os princípios e valores a serem resguardados pelo direito marcário.

Ademais, a mera improcedência da ação nestes casos não seria suficiente para dissuadir a prática desmedida de envio de notificações intimidadoras para pequenos concorrentes ou a propositura de ações judiciais com finalidade abusiva quando isso ocorre, de modo que seria importante uma maior percepção dos julgadores no sentido de estarem alertas a estas circunstâncias e imporem medidas punitivas quando se fizer necessário, o que, ao longo do tempo, poderá surtir o efeito prático desejado de inibir ações frívolas ante a menor tolerância com o uso do Poder Judiciário apenas como estratégia de mercado quando isso é identificado.

A partir destas constatações, fica evidente, portanto, a dificuldade inerente à análise das situações em que se pode afirmar a ocorrência do abuso de direito, haja vista estar pautado em questões referentes à legitimidade e valores sociais, que podem ser extremamente subjetivos e, ainda que não seja o caso, podem ser interpretados de forma distinta em cada caso concreto.

Como decorrência lógica deste fato, fica evidente a impossibilidade do estabelecimento de normas ou critérios gerais no auxílio de todo e qualquer caso de abuso de direito de marca e, menos ainda, de utilizar parâmetros uniformes para a análise desta modalidade de abuso, de natureza jurídica, e do abuso de poder econômico, cujo exame se dá primordialmente sob o viés econômico.

## CONCLUSÃO

As marcas são símbolos que desde os seus primórdios e com o avanço do comércio são utilizadas com o propósito de identificar a origem de produtos e serviços, diferenciando-o daqueles oriundos de concorrentes, além de carregar consigo informações no sentido de facilitar a aferição da qualidade daquele bem pelo consumidor e auxiliá-lo nas suas tomadas de decisões de compra. A racionalização jurídica e econômica das marcas aponta para o reconhecimento social da sua importância, razão pela qual se instituiu-se direito de propriedade sobre este ativo intangível, o que acabou por dotá-la de inequívoco valor econômico ao tornar o sinal distintivo de uso exclusivo por apenas um agente de mercado e que poderá impedir terceiros de utilizá-lo, mesmo se tratando de um bem não rival.

O direito de marcas tem características peculiares quando comparado aos outros ativos de propriedade intelectual no que se refere à sua duração, potencialmente perpétua, mas cujo âmbito de proteção é restrito à especialidade. Além disso, a finalidade do direito marcário difere das demais categorias de propriedade intelectual, podendo ser resumida como sendo o eliminação do risco de confusão do consumidor e preservação da distintividade e reputação da marca (funções jurídicas, distintiva e comunicativa) e o incentivo à competição por superação e diferenciação (função econômica).

Quanto à estas últimas finalidades, isso ocorre porque, não obstante as diferenças das marcas em relação aos demais direitos de propriedade intelectual, trata-se de ativo que também é utilizado pelas empresas para obter lucros extraordinários no desenvolvimento de suas atividades, o que exige investimento prévio na construção da imagem e reputação da marca visando atrair a preferência do consumidor para o alcance de tal objetivo, mas também contribui para resguardar o seu melhor interesse na sua decisão de compra.

Com a evolução das práticas e estratégias comerciais, constatou-se novas formas de empreender a partir do uso da marca como ativo, em linha com os objetivos do direito marcário, e, com isso, se verificou um aprimoramento da normativa legal no que se refere aos direitos marcários, resultando na sua expansão ao longo das últimas décadas para abranger novas modalidades de proteção dos

sinais distintivos, visando acompanhar a nova realidade dos mercados e apazigar relações entre as empresas.

Para a obtenção de tais lucros, as empresas tem a expectativa legítima de que tais direitos sejam efetivos e revertam vantagens pecuniárias reais, e que, para tanto, procuram a aplicação e exercício dos seus direitos de marca nas suas relações com concorrentes. No entanto, quando o exercício deste direito gera efeitos que apontam para um extravasamento das suas fronteiras legais (excesso) ou que é distoante das funções jurídicas e econômicas originalmente pretendidas pelo legislador (desvio de finalidade), pode-se estar diante de uma situação de abuso de direito marcário.

O abuso de direito marcário pode ser evidenciado a partir de tentativas de restringir os usos justos por terceiros de expressões que, mesmo protegidas como marcas, estão inseridas em outros contextos e são usadas com finalidades que não são alcançadas pela proteção do registros marcários. Neste sentido, pode-se admitir algumas destas hipóteses quanto ao uso de expressões no seu sentido primário e dicionarizado para se referir ao nome de um determinado produto ou como ele se tornou conhecido no mercado, bem como a alguma característica do mesmo.

Também foram analisados os usos de marcas para a realização de críticas ou paródias e as nuances de tais comportamento para que eventualmente se admite a ocorrência do abuso de direito. O mesmo se diga sobre o uso de marcas na sua forma nominativa e meramente para se referir a um determinado produto ou tal uso com caráter meramente utilitário, ou seja, sem o condão de assinalar um produto ou serviço, mas sim para a realização de alguma função ou ferramenta.

Pondera-se, ainda, que o direito marcário pode ser exercido de diversas formas, notadamente, por meio de contratos, pela apresentação de medidas administrativas, extrajudiciais ou mesmo pela propositura de ações judiciais e que são os meios utilizados para se atingir uma eventual finalidade no sentido de restringir a atuação de concorrentes no mercado das partes.

Além disso, quando o exercício do direito também acaba por repercutir no comportamento de concorrentes ou potenciais entrantes quanto à sua forma de atuação em um mercado, em prejuízo à livre iniciativa, também se pode estar diante de uma situação de abuso de poder econômico. A análise da ocorrência de tal modalidade de abuso depende do exame de alguns critérios para a identificação de

efeitos negativos para o mercado a partir da conduta, quais sejam, a análise do mercado relevante, da existência ou não de poder de mercado pela empresa que empregou a conduta investigada e se tal poder foi utilizado de forma abusiva e, por fim, se o resultado negativo desta conduta pode ser considerada razoável e tolerável em razão de potenciais efeitos positivos também gerados por ela, à luz do que preceitua a regra da razão.

Com efeito, o direito marcário e direito da concorrência podem ser considerados complementares em vista dos seus objetivos finais em comum, qual seja, fomentar a concorrência dinâmica e por diferenciação de produto, bem como promover o bem estar do consumidor, mas que, contudo, são atingidos por meio de diferentes perspectivas e interesses; no primeiro caso, dos agentes privados e no segundo caso, da coletividade.

Tratam-se, assim, de categorias distintas de direitos, de modo que o direito da concorrência não pode impor restrições injustificadas aos direitos de exclusividade *erga omnes* outorgados pelas normas de direito marcário, na medida em que o seu alcance se limita a análise de condutas praticadas pelos agentes em um segmento e não devendo versar sobre a adequação ou não da norma. De outra banda, o direito marcário não é imune à análise concorrencial, quando o seu exercício é a forma utilizada pela empresa com poder de mercado para a prática de condutas potencialmente anticoncorrenciais.

Desta forma, o direito marcário e concorrencial são harmônicos e a mitigação do direito marcário nos casos excepcionais em que isso ocorre não reflete uma incompatibilidade entre eles, mas sim uma ponderação dos interesses envolvidos, como ocorre com qualquer direito de propriedade. A mitigação do direito marcário, portanto, somente poderá ocorrer em situações concretas em que o abuso seja a forma pela qual a concorrência está sendo afetada e cuja inoponilidade é a única forma de efetivamente dissipar os efeitos negativos no funcionamento regular do mercado pela conduta e reestabelecer a concorrência saudável.

A restauração da competição deve ser o foco de uma eventual intervenção governamental<sup>310</sup> e não para efetivar uma punição ao titular da marca, o que poderá

<sup>310</sup> Como enuncia a Resolução nº 20 do CADE, “o principal pressuposto, a ser verificado preliminarmente pela análise [anticoncorrencial], é que condutas prejudiciais à concorrência, e não apenas a concorrente(s), em geral, requerem a pré-existência, a alavancagem de um mercado para outro ou a busca de posição dominante no mercado relevante por parte de quem a pratica”.

ser perseguido por meio da aplicação direta e exclusiva do direito marcário, para o apaziguamento das relações entre entes privados.

A limitação da aplicação dos direitos marcários com base em normas concorrenceis como sendo medida excepcionalíssima já foi reconhecida pelo CADE até mesmo em casos envolvendo patentes, que tem potencial restritivo de mercado mais proeminente em relação às marcas, conforme decisão no Ato de Concentração nº 47/95, de 20 de agosto de 1997<sup>311</sup>, bem como na averiguação preliminar nº 08012.002673/2007-51 ao afirmar que “a não oponibilidade dos registros sobre os agentes atuantes no mercado de reposição de peças é meramente o ato necessário para eliminar os efeitos nocivos à ordem econômica”.

Ademais, não convém pensar em uma uniformização dos critérios que devem ser adotados na análise dos casos de abuso de marca e concorrenceis (de poder econômico), haja vista as diferenças de abordagem destes ramos do direito. E mesmo quando se leva em conta apenas os objetivos do direito marcário, estes, por vezes, podem ser conflitantes entre si (risco de confusão v. reputação da marca), o que representa desafio suficiente quando se trata da aplicação da doutrina do abuso de direito às marcas.

No entanto, a lógica subjacente ao princípio da razoabilidade ou regra da razão – tão disseminada no direito concorrencial – pode servir para a análise do abuso de direito marcário *per se*, para examinar a razoabilidade das ações praticadas pelos titulares dos direitos em vista dos seus efeitos provocados naquela relação jurídica e se atendem aos objetivos do direito marcário, em uma análise de mão dupla, tanto do comportamento do titular do direito como do terceiro que estaria supostamente violando o seu direito.

A própria noção do abuso de direito não é compatível com uma definição apriorística de quais seriam os comportamentos tidos como reprováveis, até porque, para tanto, estar-se-ia falando de comportamentos ilícitos e proibidos em lei, e não ilegítimos, cuja análise depende das circunstâncias específicas de cada caso, em relação aos quais a lei não dá conta de prever.

---

<sup>311</sup> Segue trecho relevante da referida decisão: “O recurso ao licenciamento ou qualquer forma de cessão voluntária de direitos sobre marcas comerciais como instrumento de política de concorrência, com fulcro no artigo 58 da Lei nº 8.884/94, deve ficar reservado para situações de clara dominação de mercado, exclusão ou eliminação de competidores efetivos ou potenciais através da elevação das barreiras à sua entrada no mercado e outras formas de lesão potencial à concorrência”.

Como visto, foram poucos os casos concretos identificados que tratam de forma expressa da questão do abuso do direito de marca ou do abuso de poder econômico com base em direitos marcários e que as razões para que tal tema seja pouco explorado possivelmente residem na própria excepcionalidade da sua ocorrência e, mesmo quando ela ocorre, da abordagem tímida do tema pelos próprios operadores do direito ou, no âmbito das ações judiciais, pela tendência dos juízes de aplicar a lei marcária no seu rigor, sem considerar os seus aspectos finalísticos e que devem ser considerados no alcance de uma solução para um lide que envolva direitos marcários. Deve-se ter em mente que o reconhecimento da ocorrência do abuso do exercício do direito, além da mera improcedência de um pedido, poderá inibir ações frívolas por parte de titulares de direito que recorrem ao Poder Judiciário como parte de estratégia empresarial para abalar os negócios de concorrentes.

A ausência de debates sobre a questão do abuso de poder econômico decorrentes do exercício abusivo dos direitos de marca na esfera judicial pode resultar do fato de que não há na Lei da Propriedade Industrial uma “defesa antitruste” para impedir a aplicação dos direitos de marca em uma ação de infração, como ocorre nos Estados Unidos, e que, assim, a invocação de tal modalidade de abuso por parte dos réus de ações desta natureza não atenderia aos seus interesses particulares.

Por outro lado, seria possível a apresentação de reconvenções pelas rés de ações de infração no sentido de também arguir a ocorrência do abuso de poder econômico para pleitear danos materiais em decorrência dos prejuízos causados pela conduta; no entanto, há pouca disseminação desta medida judicial entre os operadores do direito – provavelmente em razão do isolamento da matéria na competência do CADE – ou mesmo pela incerteza quanto aos desdobramentos efetivos quanto à indenização a ser fixada em seu favor no bojo daquela ação, o que acaba não estimulando a adoção de tal curso de ação. Ademais, a recomendação de defesa quanto à ocorrência jurídica do abuso de direito apenas no bojo da contestação acaba sendo mais intuitiva para os advogados e de mais fácil compreensão pelos juízes, que podem recorrer aos artigos do Código Civil.

Assim, o CADE continuaria sendo a escolha mais natural das empresas concorrentes que se veem prejudicadas por condutas consideradas abuso de poder

econômico e que queiram adotar uma postura ativa (e não apenas defensiva, como quando se fala de abuso de direito) para fazer cessar os seus efeitos no mercado, não apenas em atendimento ao seu interesse particular mas também o de seus outros concorrentes e que também sofrem os danos causados por esta conduta no mercado.

Sobre a atuação de outros entes para tratar do tema da concorrência – e, especificamente, de abuso de poder econômico decorrente do exercício do direito marcário – Corrêa (2012)<sup>312</sup> sugere a tendência de descentralização da aplicação das normas concorrenceis a partir de uma maior divulgação da disciplina, como ocorre em outros países, e que a atuação do Poder Judiciário pode ser provocada por meio de ação própria como forma de analisar a ocorrência de abusos de poder econômico.

De fato, a lei brasileira prevê a hipótese do ajuizamento de ações diretas ao Poder Judiciário, conforme artigo 47 da Lei nº 12.529/11<sup>313</sup>, a ser proposta por empresas privadas prejudicadas ou entes públicos legitimados pelo Código de Defesa do Consumidor; ou seja, embora trate de interesses difusos, o direito concorrencial também poderá ser reinvindicado de forma individual e lesada pelo ato anticoncorrencial para perseguir pretensões de caráter indenizatório.

Embora exista tal previsão, devido à necessidade do exame dos casos de abuso concorrencial a partir do instrumental analítico (mercado relevante, poder de mercado e eficiências econômicas) que orienta a tomada de decisões sobre estas condutas, aquele que tem alguma controvérsia envolvendo a questão acabam recorrendo ao CADE pelo seu viés econômico e capacitação de seus profissionais na formulação de relatórios técnicos desta natureza.

---

<sup>312</sup> Assim enuncia Corrêa (2012, p.167): “Um outro aspecto que merece atenção quanto a perspectivas refere-se à possível e gradual ‘descentralização’ da aplicação das normas da defesa da concorrência. A maior divulgação da disciplina da concorrência (ainda que por meio de decisões administrativas), pode gradualmente levar os agentes econômicos a buscar outras formas de implementação das normas, ou seja, por meio de ações judiciais diretamente propostas perante os Tribunais”.

<sup>313</sup> Artigo 47 da Lei nº 12.529/11. “Os prejudicados, por si ou pelos legitimados referidos no art. 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juízo para, em defesa de seus interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de práticas que constituam infração da ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos, independentemente do inquérito ou processo administrativo, que não será suspenso em virtude do ajuizamento de ação”.

Por outro lado, isso não impede que o Poder Judiciário possa analisar tais questões, seja para proceder com a revisão da decisão administrativa do próprio CADE que importe em lesão a direito, conforme artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal (*“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”*) ou quando tal questão for trazida em um processo pela parte privada – seja pela ação própria acima comentada ou por reconvenção – com a devida intervenção do CADE como assistente<sup>314</sup> para que apresente subsídios ao exame do tema ou mesmo para dá-lo ciência das questões ali apresentadas, deflagrando o início a um inquérito pela Superintendência-Geral do CADE para tratar das questões de abuso de poder econômico, conforme artigo 66, § 1º da Lei nº 12.529/11<sup>315</sup>.

Mais do que uma questão processual, trata-se aqui mais de uma mudança de paradigma como a matéria poderá ser discutida, extravasando o âmbito do debate em sede administrativa, envolvendo apenas o CADE.

Independente das questões concorrenciais que possam surgir a partir do exercício abusivo do direito de marcas, é de suma relevância compreender como tal abuso pode ser verificado, considerando as características do regramento jurídico que as protegem<sup>316</sup>, além do aumento da percepção dos operadores do direito para a questão e conscientização das autoridades, sobretudo, do Poder Judiciário para a importância de coibir o abuso no exercício dos direitos marcários para não incentivar novas medidas abusivas, sem, por outro lado, embaraçar o exercício regular destes direitos pelos seus titulares em circunstâncias normais no seu mercado.

A necessidade da avaliação sobre o que pode ser considerado legítimo ou não no que se refere às práticas adotadas pelas empresas surge da importância de

<sup>314</sup> É o que determina o artigo 118 da Lei nº 12.529/11, nos seguintes termos: “Nos processos judiciais em que se discuta a aplicação desta Lei, o Cade deverá ser intimado para, querendo, intervir no feito na qualidade de assistente”.

<sup>315</sup> Art. 66 da Lei nº 12.529/11. “O inquérito administrativo, procedimento investigatório de natureza inquisitorial, será instaurado pela Superintendência-Geral para apuração de infrações à ordem econômica. § 1º O inquérito administrativo será instaurado de ofício ou em face de representação fundamentada de qualquer interessado, ou em decorrência de peças de informação, quando os indícios de infração à ordem econômica não forem suficientes para a instauração de processo administrativo.”

<sup>316</sup> Neste particular, vale citar Lemley (1999): “Brown’s answer to these questions still rings true today: the only interests in trade symbols worth protection are those against loss of sales or loss of reputation. Courts should of course protect trademarks against uses that are likely to cause confusion and against true cases of dilution. And they should be willing to recognize that trademarks can come in many forms, including product configuration, sounds and colors. But they should acknowledge – and resist – the inevitable attempts by trademark owners to expand these categories without limit”.

se reconhecer que a sua decisão quanto aos usos pretendidos de uma marca tem papel de relevância nas estratégias empresariais. A tomada de decisões quanto à realização de investimentos para a valorização e reconhecimento de suas marcas e em medidas protetivas dos seus direitos marcários fazem parte do dia a dia das empresas, sempre com o propósito de aproveitar ao máximo o valor que pode ser extraído deste ativo.

No entanto, o exercício de tais prerrogativas legais encontra limites nos objetivos pretendidos pela lei quando da definição de se conceder o direito por si só sobre uma marca e quando este não atende as suas finalidades, não se pode admitir a aplicação do direito em detrimento de usos que são considerados legais ou, mais ainda, justos e legítimos quando se faz uma interpretação sistemática da lei marcária.

Para tanto, é fundamental o engajamento dos órgãos competentes na melhor compreensão do tema do abuso de direito marcário, com uma análise das circunstâncias fáticas de cada caso, inclusive considerando as evidências ou indícios do que levou o agente e titular do direito a buscar a aplicação do seus direitos contra uma determinada conduta (ao invés de analisar a conduta abstratamente) e se os efeitos pretendidos pelo agente foram atingidos em detrimento injustificado a determinados concorrentes, em contrariedade aos fins da lei marcária, ou à concorrência em um dado mercado relevante.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, David A. **Marcas: brand equity gerenciando o valor da marca.** São Paulo: Negócio, 1998. 10<sup>a</sup> edição.

Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – AIPPI. **Summary Report – Question Q188 – Conflicts between trademark protection and free speech.** 2005. Disponível em: <<https://www.aippi.org/download/committees/188/SR188English.pdf>> Acesso em: 05 Jul. 2014.

**Question Q140 Unfair competition - comparative advertising Resolution.** 1998. Disponível em <<https://www.aippi.org/download/committees/140/RS140English.pdf>> Acesso em 13 Jun. 2015

AKERLOF, George A. **The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism.** The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp. 488-500. Disponível em: <<http://www.iei.liu.se/nek/730g83/artiklar/1.328833/AkerlofMarketforLemons.pdf>> Acesso em: 20 Jun. 2014

AMARAL, Rafael Lacaz. **Importação Paralela no Direito Marcário Brasileiro - Uma Análise à Luz do Atual Posicionamento Jurisprudencial.** Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº 81, mar/abr 2006.

ASCENÇÃO, José de Oliveira. **As funções das marcas e os descritores.** Revista da ABPI nº 61, nov/dez 2002.

BASTOS TIGRE, Paulo. **Inovação e teorias da firma em três paradigmas.** Revista De Economia Contemporânea nº 3 jan-jun. de 1998. Disponível em: <[http://www.ie.ufrj.br/oldroot/hpp/intranet/pdfs/inovacao\\_e\\_teorias\\_da\\_firma\\_em\\_tres\\_paradigmaspaulotigre.pdf](http://www.ie.ufrj.br/oldroot/hpp/intranet/pdfs/inovacao_e_teorias_da_firma_em_tres_paradigmaspaulotigre.pdf)>. Acesso em: 05 Jul. 2015

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. **Direito e Processo: influência do direito material sobre o Processo.** 6<sup>a</sup> ed. Ed. Malheiros, 2011.

BANNON, Elizabeth C. **Revisiting 'The Rational Basis Of Trademark Protection: Control Of Quality And Dilution-Estranged Bedfellows?'** The John Marshall Law Review Vol. 24:65 (1990) Disponível em: <<http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1876&context=lawreview>> Acesso em: 26 Mai. 2015.

BARBOSA, Claudio R. **Propriedade intelectual: Introdução à propriedade intelectual como informação.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

BARBOSA, Denis Borges. **A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual – o caso sul americano.** 2005 <<http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>> Acesso em: 18 Abr. 2013.

\_\_\_\_\_. **O fator semiológico na construção do signo marcário.** Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UERJ, 2006.

\_\_\_\_\_. **Nota sobre a noção do uso como marca.** 2008. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/usocomomarca.pdf>> Acesso em: 03 Mai. 2015.

\_\_\_\_\_. **Da Tecnologia à Cultura: Ensaios e Estudos de Propriedade Intelectual.** Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2011.

\_\_\_\_\_. **Uma revisão da questão do apostilamento marcário.** 2011. Disponível em 24.02.2013 <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apostilamento\\_marcario.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apostilamento_marcario.pdf)> Acesso em: 07 Jun. 2014.

\_\_\_\_\_. **Da tutela da reputação da marca.** Disponível em: <<http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistajuridica/article/download/356/186>> Acesso em: 07 Jun. 2014.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. **Direito e Processo: Influencia do Direito Material sobre o processo.** 5ª edição. Malheiros: São Paulo, 2009.

BEEBE, Barton. **Search and Persuasion in Trademark Law.** 103 Michigan L. Rev. 2020, 2005. Disponível em <<http://www.bartonbeebe.com/documents/Beebe%20-20Search%20and%20Persuasion%20Michigan%20Final.pdf>> Acesso em: 27 jul. 2014.

BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property As Revised at Stockholm in 1967** (United International Bureaux For the Protection of Intellectual Property (BIRPI); World Intellectual Property Organization (WIPO); February 1, 1968. Disponível em: <[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf)> Acesso em: 17 ago. 2013.

BOHANNAN, Christina. **IP Misuse as Foreclosure.** Iowa Law Review, Iowa Legal Studies Research Paper number 09-41, 2010. Disponível em: <[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1474407](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1474407)>. Acesso em: 20 Dez. 2013

BONE, Robert G. **Hunting Goodwill: A History Of The Concept Of Goodwill In Trademark Law.** Boston University Law Review, Vol. 86:547. Disponível em

<[http://128.197.26.36/law/central/jd/organizations/journals/bulr/volume86n3/documents/BONEv2\\_000.pdf](http://128.197.26.36/law/central/jd/organizations/journals/bulr/volume86n3/documents/BONEv2_000.pdf)> Acesso em: 15 Jul. 2014.

BRASIL. Lei 9.279 de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>>. Acesso em: 18 Abr. 2014.

\_\_\_\_\_. Lei 12.529 de 2011. Lei da Defesa da Concorrência. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>>. Acesso em: 18 Abr. 2014.

\_\_\_\_\_. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em: 18 Jun. 2014

BROWN, Scott H.. **Is It Time to Revisit Trademark Misuse?**. Pittsburgh Journal of Technology Law and Policy, [S.I.], v. 11, apr. 2011. ISSN 2164-800X. Disponível em: <<http://tlp.law.pitt.edu/ojs/index.php/tlp/article/view/60>>. Acesso em: 26 Aug. 2015.

BURK, Dan L. **Cybermarks**. 94 MINN. L. Rev. 1375, 1408 Disponível em <[http://filmandmedia.ku.dk/news/burk\\_notes/burk\\_cybermarks.pdf](http://filmandmedia.ku.dk/news/burk_notes/burk_cybermarks.pdf)> Acesso em: 11 Nov. 2014.

CABRAL, Filipe Fonteles. **Diluição de Marca: Uma teoria defensiva ou ofensiva?** Revista da ABPI nº 58, mai/jun 2002.

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. **Guia Prático do CADE : a defesa da concorrência no Brasil**. 3. ed. revista, ampliada e bilíngue. São Paulo : CIEE, 2007. Disponível em: <[http://www.cade.gov.br/publicacoes/guia\\_cade\\_3d\\_100108.pdf](http://www.cade.gov.br/publicacoes/guia_cade_3d_100108.pdf)> Acesso em: 17 set. 2014.

CALBOLI, Irene. **Trademark Assignment “With Goodwill”: A Concept Whose Time Has Gone**. Faculty Publications. Paper No. 542, 2005. Disponível em: <<http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1534&context=facpub>> Acesso em: 05 Jul. 2014.

\_\_\_\_\_. **The Sunset of 'Quality Control' in Modern Trademark Licensing**. American University Law Review, Vol. 57, 2007; Marquette Law School Legal Studies Paper No. 07-09. Disponível em <<http://ssrn.com/abstract=1016858>> Acesso em: 11 Dez. 2014.

CANTWELL, Michael K. Confusion. **Dilution and Speech: First Amendment Limitations on the Trademark Estate: An Update**. Vol. 94 TMR, May-June, 2004 No. 3

CARNEIRO, Rodrigo Borges. **O novo código civil e a disciplina dos direitos de personalidade da pessoa jurídica e suas conexões com a propriedade intelectual.** Revista da ABPI nº 61, nov/dez 2002.

CARTER, Stephen L. **The Trouble with Trademark**, 99 Yale L.J. 759, 766, 1990.

Centro de Direito Internacional - CEDIN. **An overview of CADE's recent jurisprudence regarding intellectual property.** Disponível em <[http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/wipo\\_cedin.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/wipo_cedin.pdf)> Acesso em: 17 Jun. 2015.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial.** RT-SP, 2ª Edição, 1982, vol. 2.

CIMOLI, Mario; PRIMI, Annalisa. **Technology and Intellectual Property: A taxonomy of contemporary markets for knowledge and their implications for development.** Laboratory of Economics and Management – LEM Working Paper Series, 2008/06.

Comissão Européia. **Memorando de entendimentos em 2011 entre empresas de bens de consumo para definir práticas visando coibir a venda online de itens falsificados.** Disponível em <[http://ec.europa.eu/internal\\_market/ipenforcement/docs/mou\\_meeting\\_summary\\_20140401\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/ipenforcement/docs/mou_meeting_summary_20140401_en.pdf)> Acesso em: 23 Jun. 2015.

COMMONS, John R. **Industrial Goodwill.** 1919. Disponível em: <<https://archive.org/stream/cu31924092426349#page/n28/mode/1up>> Acesso em: 05 out. 2014.

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. **Guia Prático do CADE: a defesa da concorrência no Brasil.** CADE – 3ª ed. revista, ampliada e bilíngue – São Paulo: CIEE, 2007.

\_\_\_\_\_. **O reflexo na concorrência do abuso do direito de petição nos programas de TV: sham litigation.** Processo Administrativo nº 08012.004283/2000-40.

\_\_\_\_\_. **Decisões proferidas no Processo Administrativo nº 08012.011508/2007-9.** Disponível em <[http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento\\_consulta\\_externa.php?a6\\_-38uSff0w6rlBdBW1VVbWwwvmOW7xmF6zCMe31m3sob-Y1ZQ0Xba5UdB7ihH811gZEW6Q1GvW5SnKWLOOA](http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?a6_-38uSff0w6rlBdBW1VVbWwwvmOW7xmF6zCMe31m3sob-Y1ZQ0Xba5UdB7ihH811gZEW6Q1GvW5SnKWLOOA)> e <[http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento\\_consulta\\_externa.php?a6\\_-38uSff0w6rlBdBW1VVbWwwvmOW7xmF6zCMe31m0wD7mBNlbCQVKNfjHIE18DJrwxUNWXtIB8ilr8VUK7jg](http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?a6_-38uSff0w6rlBdBW1VVbWwwvmOW7xmF6zCMe31m0wD7mBNlbCQVKNfjHIE18DJrwxUNWXtIB8ilr8VUK7jg)> Acessos em: 07 Jul. 2015

\_\_\_\_\_ . Decisão proferida na Averiguação Preliminar nº 08012.0022673/2007-51. Disponível em: <[http://www.cade.gov.br/temp/D\\_D000000572751210.pdf](http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000572751210.pdf)> Acesso em 07 Jul. 2015

CORREA, Jose Antonio Faria. **Algumas Reflexões sobre a Teoria da Distancia e a Teoria da Diluição.** Revista da ABPI nº 100, mai/jun 2009.

CORRÊA, Mariana Villela. **Abuso de posição dominante: condutas de exclusão em relações de distribuição.** 2012. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-10042013-131710/>>. Acesso em: 05 Jul. 2014.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

DAVIS, Lee. (Draft). **How do trademarks affect firms' incentives to innovate?** Disponível em: <<http://www.dime-eu.org/files/active/0/Davis.pdf>>. Acesso em: 05 Jul. 2013.

DE PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph. **Vocabulário Jurídico**, 19ª ed., atualizado por Nagib Slaibi Filho e Geraldo Magela Alves, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002.

DOGAN, Stacey L.; LEMLEY, Mark A., **The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?** Emory Law Journal, Vol. 54, p. 461, 2005; Stanford Public Law Working Paper No. 105. Disponível em <<http://ssrn.com/abstract=636872>> Acesso em: 20 mar. 2015.

DOGAN, Stacey L. **Beyond Trademark Use.** Jornal de Direito de Telecomunicações e Alta Tecnologia. Vol. 8, 2010. Disponível em <<http://ssrn.com/abstract=1577249>> Acesso em: 01Jul. 2015.

DONAHEY, M. Scott. **"Distinctive" And "Famous" - Separate Requirements Under The Federal Trademark Dilution Act?** J. Marshall Rev. Intell. Prop. L., 2004.

DRAHOS, Peter; MAHER, Imelda. **Innovation, competition, standards and intellectual property: policy perspectives from economics and law.** Information Economics and Policy 16, p. 1-11, 2004.

EMERSON, Patrick. **"I'm Litigatin' It": Infringement, Dilution, and Parody Under the Lanham Act.** 9 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 477 (2011). Disponível em: <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol9/iss7/6> Acesso em: 05 Jul. 2014.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Direito Civil: Parte Geral**. 6. ed. atual. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007.

FORGIONI, Paula Andréa. **Os fundamentos do antitruste**. 3<sup>a</sup> ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 571, 2008.

FRANKLIN, David. **League Parity: Bringing Back Unlicensed Competition in the Sports Fan Apparel Market**. 86 Chi.-Kent. L. Rev. 987 (2011). Disponível em <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol86/iss2/18> Acesso em: 05 Jul. 2014.

FREITAS PINTO, Kátia Regina do Valle. **Integração entre propriedade intelectual e defesa da concorrência: o licenciamento de patentes no Brasil**. Tese (Doutorado em Economia), Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

Federal Trade Commission – FTC. **Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property**. 1995. Disponível em <<http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>> Acesso em: 13 Abr. 2013

**Promoting Innovation and Competition**. Antitrust enforcement and intellectual property rights Promoting Innovation and Competition. 2007. Disponível em <<https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/antitrust-enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-competition-report.s.department-justice-and-federal-trade-commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf>> Acesso em: 13 Abr. 2013

**Statement of Policy Regarding Comparative Advertising**. 1979. Disponível em: <<https://www.ftc.gov/public-statements/1979/08/statement-policy-regarding-comparative-advertising>> Acesso em: 19 jun. 2015

GERHART, Peter M. **The “Competitive Advantages” Explanation for Intrabrand Restraints: An Antitrust Analysis**. *Duke Law Journal* 417-448 (1981) Disponível em: <http://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol30/iss3/1> Acesso em: 05 Jul. 2014.

GOSTA SCHINDLER. **Wagging The Dog? Reconsidering Antitrust-Based Regulation of IP-Licensing**. 12 Intellectual Property L. Rev. 49 (2008). Disponível em: <<http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol12/iss1/2>> Acesso em: 05 Jul. 2014.

GRACIOSO, Francisco. (organizador). **As Novas Arenas da Comunicação com o Mercado**. São Paulo: Atlas, 2008.

GRAU-KUNTZ, Karin. **A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste**. In: Exposição apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 22 de agosto de 2011. Revista Eletrônica do IBPI.

GREENE, Kevin J. **Abusive Trademark Litigation and the Shrinking Doctrine of Consumer Confusion: Rethinking Trademark Paradigms in the Context of Entertainment Media and Cyberspace.** Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 27. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=446100>

HANDLER, Milton W. **Are the State Antidilution Laws Compatible With the National Protection of Trademarks.** 75 The Trademark Reporter nº 269, 1985.

HARRIS, Ray K.; WINKELMAN, Stephan R. **Why product configuration cannot be inherently distinctive.** 91 The Trademark Reporter nº 5 (2001). Disponível em <[http://www.fclaw.com/article/Materials/Harris\\_WinkelmaTrademarkArticle.pdf](http://www.fclaw.com/article/Materials/Harris_WinkelmaTrademarkArticle.pdf)>

HOVENKAMP, Herbert. **IP and Antitrust Policy: A brief historical overview.** University of Iowa. Legal Studies Research Paper. Number 05-31. December, 2005.

International Trademark Association – INTA. **Fact Sheet sobre Trademark Dilution**  
Disponível em:  
<<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkDilution.aspx>>  
Acesso em: 05 Jul. 2014.

. **Brief of amicus curiae the international trademark association in support of respondents.** Disponível em:  
<<http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTAMoseleyVSecret.pdf>>. Acesso em: 14 Jun. 2015.

. **Fact Sheet sobre Trade Dress.** Disponível em:  
<<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Trade-Dress.aspx>> Acesso em: 14 Jun. 2015.

. **Fact Sheet sobre U.S. Trademark Registrations: Principal Register vs. Supplemental Register .** Disponível em:  
<<http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/PrincipalvsSupplementalRegister.aspx>> Acesso em: 14 Jun. 2015.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. **Resolução nº 23/2013.**  
Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao\\_23-2013.pdf/view](http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao_23-2013.pdf/view)>  
Acesso em: 13 mai. 2015.

. **Parecer técnico INPI/CPAPD Nº 001/2012.** 2012. Disponível em <[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2099/Parecer\\_n\\_01-2012\(CPAPD\)convivencia.pdf](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2099/Parecer_n_01-2012(CPAPD)convivencia.pdf)> Acesso em: 04 Jun. 2015.

JACOBY, Jacob J. **The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution,** 91 The Trademark Reporter nº 1013, 1025 (2001). Disponível em <[http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract\\_id=229325](http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=229325)> Acesso em: 05 mai. 2015.

KAHN, Mark A. **May the Best Merchandise Win: The Law of Non-Trademark Uses of Sports Logos**, 14 Marq. Sports L. Rev. 283 (2004) Disponível em: <http://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol14/iss2/3> Acesso em: 05 Jul. 2014.

KELLER, K. L; MACHADO, M. **Gestão estratégica de marcas**. São Paulo: São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

KOTLER, Philip.; KELLER, K.L. **Administração de Marketing**. 12<sup>a</sup> ed. São Paulo - SP: Pearson Prentice Hall, 2006.

KRATTENMAKER, Thomas G. and LANDE, Robert H. e SALOP, Steven C., **Monopoly Power and Market Power in Antitrust Law**. Georgetown Law Journal, Vol. 76, No. p. 241, 1987. Disponível em <<http://ssrn.com/abstract=1140761>> e <http://www.justice.gov/atr/monopoly-power-and-market-power-antitrust-law> Acesso em: 05 Jul. 2015.

KRATTENMAKER, Thomas G. **Per Se Violations in Antitrust Law: Confusing Offenses with Defenses**. 77 GEO. L.J. 165, 1988.

KRATZKE, William P. **Normative Economic Analysis of Trademark Law**. University of Memphis Law Review, Vol. 21, No. 2, 1991; University of Memphis Legal Studies Research Paper No. 63. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1702386>> Acesso em: 11 Abr. 2014.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. **Trademark Law: An Economic Perspective**. Journal of Law and Economics, University of Chicago Press, vol. 30(2), pages 265-309, October, 1987.

LANDES, William M.; POSNER, Richard. **The Economics of Trademark Law**. 78 The Trademark Reporter nº 267, 1988.

LASER, Christa J. **Continuing the Conversation of ‘The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine’**. 11 Chicago Kent Journal of Intellectual Property 104, Vol. 11, No. 2, 2012. Disponível em <<http://ssrn.com/abstract=2109700>> Acesso em: 26 dez. 2013.

LEMLEY, Mark A. **The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine**. 78 Cal. L. Rev. 1599. 1990.

LEMLEY, Mark A. **The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense**. Yale Law Journal, Vol. 108, p. 1687, 1999. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=147788>>. Acesso em 15 Jan.2014.

LEMLEY, Mark A. **Rational Ignorance of the Trademark Office.** U.C. Berkeley Law and Economics. Working Paper Series. Working Paper 2000-16, 2000.

LEVINE, Jason K. **Contesting the Incontestable: Reforming Trademark's Descriptive Mark Protection Scheme.** Vol 41:1 Gonzaga Law Rev. 29, 2005.

LUNNEY, Glynn S. **Trademark Monopolies.** 48 Emory L.J. 367, 396, 1999.

MAGALHÃES JÚNIOR, Danilo Brum de. **Noções básicas acerca das restrições verticais no direito concorrencial brasileiro: da licitude à ilicitude “per se” à luz da Resolução Nº 20 do CADE.** Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM [www.ufsm.br/redevistadireito](http://www.ufsm.br/redevistadireito) v. 9, n. 1/2014.

MARZETTI, Maximiliano. **¿Antagonismo o Complementariedad? Una breve aproximación a la compleja y poco estudiada relación entre Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia.** Boletim Latino-Americano de Concorrência, União Européia, nº 30-extra (jan, 2012), p. 2-12, 2012. Disponível em <[http://ec.europa.eu/competition/publications/blc/boletin\\_30\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/competition/publications/blc/boletin_30_es.pdf)> Acesso em: 30 Jul. 2015.

MAZZONETTO, Nathália. **A Publicidade Comparativa e a Prática de Concorrência Desleal por meio do Denegrimento de Marca e da Imagem do Concorrente.** Revista da ABPI nº 99 – Mar-abr 2009.

MCCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition.** § 2:4, § 11:45, § 31:90-31:138, 4a ed. (2014)

MCKENNA, Mark P. **The Normative Foundations of Trademark Law.** Notre Dame Law Review, Vol. 82, No. 5, p. 1839, 2007. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=889162> Acesso em: 27 ago. 2014.

MELLO, Maria Tereza Leopardi. **Notas sobre o Sistema de Defesa da Concorrência no Brasil.** Texto para Discussão nº 458, Instituto de Economia, UFRJ, 2001.

MEURER, Michael J. **Controlling opportunistic and anti-competitive intellectual property litigation.** Boston College Law Review, Vol. 44, Issue 2, Symposium: Intellectual Property. E-commerce and the internet, Article 7, p. 509-544, 2003.

MILROT, Margarida Rodrigues. **Teoria da Diluição aplicada na defesa de marcas famosas.** Revista da ABPI nº 103, nov/dez 2009.

MIDDLETON, George E. **Some Reflections on Dilution.** 42 The Trademark Reporter nº 175, 1952.

MOSKIN, Jonathan E. **Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trademark Protection.** 83 The Trademark Reporter nº 122, 1993.

MOTTA E ALBUQUERQUE, Eduardo da. **Catching up no século XXI: construção combinada de sistemas de inovação e de bem-estar social.** Revista de Economia Política, vol. 18, nº 4 (72), outubro-dezembro, 2008.

MYERS, Gary. **Litigation as predatory practice.** Kentucky Law Journal, Vol. 80, University of Missouri School of Law, p. 565-630, 1992.

NASER, Mohammad Amin. **Re-Examining The Functions Of Trademark Law.** Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, 2008.

NELSON, Richard. **Economic Development from the Perspective of Evolutionary Economic Theory.** The Global Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building System. GLOBELICS, Working Paper Series No. 2007-02, 2007.

NEUMAYR, Rafael. **Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa: deslealdade entre não concorrentes.** Dissertação (Mestrado) – Dissertação para obtenção do título de Mestre, área de concentração Direito Empresarial junto à Faculdade de Direito Milton Campos, 2010.

NOGUEIRA DA GAMA, Guilherme C. **Direito Civil – Parte Geral.** São Paulo; Atlas, 2006.

OLIVEIRA, Gesner; FUJIWARA, Thomas. **Intellectual Property and Competition as Complementary Policies: A Test Using an Ordered Probit Model.** FGV - Escola de Economia de São Paulo. Textos para Discussão 152. Setembro, 2006.

OQUENDO, Felipe Barros. **Nulidade de registros de marca concedidos em violação do princípio da distintividade intrínseca: apontamentos e aspectos de direito processual.** Revista Eletrônica do IBPI , v. 06, p. 349-406, 2012.

PARTRIDGE, Mark V.B. **Trademark parody and the first amendment: humor in the eye of the beholder.** J. Marshall L. Rev., v. 29, p. 879, 1996.

PATTISHALL, Beverly W. **The Dilution Rationale for Trademark-Trade Identity Protection, Its Progress and Prospects.** 71 Northwestern U. L. Rev. 618, 1976.

PEDRO, Margarida. **O valor da marca.** Revista Portuguesa de Marketing nº 009, RPM0910 (2010). Disponível em: <[http://www.iseg.utl.pt/aula/cad1849/valor\\_da\\_marca.pdf](http://www.iseg.utl.pt/aula/cad1849/valor_da_marca.pdf)> Acesso em: 12 fev. 2015

PEREIRA DA SILVA, Caio Mario. **Instituições de Direito Civil**, v.1. Rio de Janeiro: Forense, 21<sup>a</sup>ed., 2005; p. 673.

PEREIRA DE SOUZA, Carlos Affonso. **O Abuso do Direito Autoral**. Tese (Doutorado), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito. Bibliografia: f. 357-369, 2009.

PITOFSKY, Robert. **Challenges of the New Economy: Issues at the Intersection of Antitrust and Intellectual Property**. 68 Antitrust L.J. 913-924 Georgetown Law Faculty Publications and Other Works. Paper 314, 2001. Disponível em: <<http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/314>>. Acesso em: 03 Jun. 2013.

PONDÉ, J.L.; FAGUNDES, J.; POSSAS, M.L. **Política de Defesa da Concorrência e Práticas Restritivas Verticais**. Artigo apresentado na Anpec, 2001 e na Revista de Economia Contemporânea da UFRJ. Disponível em: <<http://www.anpec.org.br/encontro2001/artigos/200104158.pdf>> Acesso em: 15 mai. 2015.

The Unnatural Expansion of Trademark Rights: Is a Federal Dilution Statute Necessary? Faculty Scholarship. Paper 140. Disponível em: <<http://open.wmitchell.edu/facsch/140>> Acesso em: 10 fev. 2015.

The Illegitimacy of Trademark Incontestability. Faculty Scholarship. Paper 177. 26 Indiana Law Review number 519, Disponível em: <<http://open.wmitchell.edu/facsch/177>>. Acesso em: 10 mai. 2015.

PORT, Kenneth L. **Trademark Extortion: The End of Trademark Law**. Disponível em <<https://web.wmitchell.edu/intellectualproperty/wpcontent/uploads/2011/01/Trademark-Extortion.pdf>> Acesso em: 19 Jul. 2015.

POSNER, Richard A. **When is parody fair use?** J. Legal Stud., v. 21, p. 67-78, 1992.

POSSAS, Mario Luiz; MELLO, Maria Tereza Leopardi. **Regulação da concorrência e propriedade intelectual: conflitos e convergências**. In: Promovendo Respostas Estratégicas à Globalização – Seminário Internacional PPED. Rio de Janeiro, 2009.

PRADO FILHO, José Inacio Ferraz de Almeida. **Notas sobre direito e economia das marcas**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI nº 101, pgs. 03-08, Jul/Ago 2009.

RAMELLO, Giovanni B. **Intellectual property and the markets of ideas**. Review of Network Economics, De Gruyter, vol. 4 (2), June, p. 1-20, 2005.

RAMELLO, Giovanni B. e SILVA, F. **Appropriating signs and meaning: The elusive economics of trademark.** Department of Public Policy and Public Choice – POLIS, Working paper n. 76, September, 2006. Disponível em <<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=9D98D78DAACD1A84B702D1863AE933D1?doi=10.1.1.336.7318&rep=rep1&type=pdf>> Acesso em: 18 Abr. 2014.

RAMSEY, Lisa P. **Descriptive Trademarks and the First Amendment.** 70 TENN. L. REV. 1095, 1099, 2003.

RIBEIRO, Emílio Soares. **Um estudo sobre o símbolo, com base na semiótica de Peirce.** Estudos Semióticos. Vol. 06, nº 01, junho/2010 Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/dl/semitotica/es/eSSe61/2010esse61-escribeiro.pdf> Acesso em: 05 Jul. 2014.

RIDGWAY, William E. **Revitalizing the Doctrine of Trademark Misuse,** 21 Berkeley Technology L.J. 1547, 2006. Disponível em: <<http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol21/iss4/7>>. Acesso em: 26 Nov. 2013.

ROGERS, Edward S. **The Lanham Act and the Social Function of Trade-Marks,** 14 Law & Contemp. PROBS. 173, 175, 1949. Disponível em: <<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2402&context=lcp>> Acesso em: 18 Abr. 2014.

ROSENBERG, Barbara. **Considerações sobre direito da concorrência e os direitos de propriedade intelectual.** Desafios atuais do direito da concorrência. Organizadores: Pedro Zanotta e Paulo Brancher. Editora Singular, São Paulo, pgs. 169-189, 2008.

SAMUELSON, Paul A.. **The Pure Theory of Public Expenditure.** Review of Economics and Statistics, v. 36, p. 387-89, 1954. Disponível em: <<http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/sampub.pdf>> Acesso em: 16 Mar. 2015

SCHECHTER, Frank I. **The Rational Basis of Trademark Protection.** Trademark Reporter nº 334, volume 60, pg. 334-352, 1970.

SCHMIDT, Lélio Denícoli. **A Invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário.** Revista da ABPI nº 38, jan/fev 1999.

SCHIMIDT, Lélio Denícoli. **A Publicidade Comparativa à Luz da Lei de Propriedade Industrial.** Revista da ABPI nº 52, mai/jun 2001.

SCHIMIDT, Lélio Denícoli. **O Princípio da Veracidade no Direito de Marcas.** Revista da ABPI nº 121, nov/dez 2012.

SHOPIRO, Paula. **Park'n Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc.: A Welcome Review by the Supreme Court of Trademark Incontestability.** 35 DePaul L. Rev. 241 (1985). Disponível em <<http://via.library.depaul.edu/law-review/vol35/iss1/10>> Acesso em: 14 Jul. 2015.

STAFFIN, Elliot B. **The Dilution Doctrine: Towards A Reconciliation with the Lanham Act.** Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Volume 6, Issue 1 1995. Disponível em: <<http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1103&context=iplj>> Acesso em: 14 Jul. 2014.

STRASSER, Mathias. **The rational basis of trademark protection revisited: Putting the dilution doctrine into context.** 10 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 375, 406–07, 2000.

SWANN, Jerre B. **An Interdisciplinary Approach to Brand Strength.** 96 The Trademark Reporter nº 4, 2006.

SWANN, Jerre B. **INTA and Dilution.** 93 The Trademark Reporter nº 1, 2003.

TEECE, David J.; JORDE, Thomas M. **Innovation and Cooperation: Implications for competition and antitrust.** The Journal of Economic Perspectives, Vol. 4, No. 3, pgs. 75-96, Summer, 1990.

TEECE, David J.; SHERRY, F. Edward. **Royalties, evolving patent rights, and the value of innovation.** Research Policy, Vol. 33, p. 179-191, 2004.

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena Barboza, & MORAES, Maria Celina Bodin de. **Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. Vol. I.** Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007.

TINOCO SOARES, José Carlos. **Concorrência Desleal vs. 'Trade dress' e/ou 'Conjunto-imagem'.** São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission. **Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property.** Apr. 6, 1995.

VOGEL, Jason and SCHACHTER, Jeremy A. **How Ethics Rules Can Be Used to Address Trademark Bullying.** Trademark Reporter nº 2, Volume 103, pg. 503, 2013.

WATANABE, Kazuo. **Da cognição no Processo Civil.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 121, 1987.

WEINBERG, Harold R. **Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?,** 13 J. Intell. Prop. L. 137 (2005). Journal of Intellectual Property Law, Vol. 13, No. 1 (2005), p. 137-178.

ZEBULUM, José Carlos. **Introdução às marcas.** Revista da ABPI nº 80, jan/fev 2006

ZIPKIN, Amy. **Entrepreneurs Must Choose Their Words With Care, N.Y TIMES,** Oct. 07, 2004, at C2. Disponível em <<http://www.nytimes.com/2004/10/07/business/07sbiz.html?pagewanted=print&position>> Acesso em: 14 jun. 2015.

ZUCOLOTO, Graziela; SALGADO, Lucia Helena; BARBOSA, Denis B. **Study on the anti-competitive enforcement of intellectual property rights: Sham litigation.** World Intellectual Property Organization – WIPO e IPEA – Instituto de Economia Aplicada, 2010.

ZUCOLOTO, Graziela; ALVES, Patrick; FIORAVANTE, Dea Guerra. **Intellectual Property and Socio-Economic Development Country Study Brazil.** Committee on Development and Intellectual Property. World Intellectual Property Organization – WIPO, 2013.