

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Inovação

IGOR SCHUMANN SEABRA MARTINS

**TITULARIDADE, DOCUMENTOS DE CONTROLE E CAUSAS ESPECÍFICAS DE
EXTINÇÃO DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO NA UNIÃO
EUROPEIA E NO BRASIL**

Rio de Janeiro

2020

Igor Schumann Seabra Martins

Titularidade, documentos de controle e causas específicas de extinção das marcas coletivas e de certificação na União Europeia e no Brasil

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara

Rio de Janeiro

2020

M386 Martins, Igor Schumann Seabra.

Titularidade, documentos de controle e causas específicas de extinção das marcas coletivas e de certificação na União Europeia e no Brasil. -- 2020.

211 f.; figs.; tabs.; quadros.

Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2020.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara.

1. Propriedade industrial - Marca. 2. Marca coletiva - Extinção. 3. Marca de certificação - Extinção. 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

Igor Schumann Seabra Martins

**Titularidade, documentos de controle e causas específicas de extinção das marcas
coletivas e de certificação na União Europeia e no Brasil**

Dissertação apresentada, como requisito parcial para
obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-
Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação,
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Aprovada em 16 de julho de 2020.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara (Orientador)

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Profa. Dra. Patricia Pereira Peralta

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Profa. Dra. Patricia Maria da Silva Barbosa

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A ata da defesa com as respectivas assinaturas dos membros da banca encontra-se no processo
de vida acadêmica do aluno.

Rio de Janeiro

2020

AGRADECIMENTOS

O primeiro agradecimento é a Deus, pelas bênçãos fornecidas ao longo de minha vida e pela inspiração, perseverança e ânimo conferidos para a escrita desta dissertação;

Agradeço aos meus pais, por incentivarem minha formação educacional e qualificação profissional desde sempre, incluindo o ingresso no curso de mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI;

À minha namorada, Priscilla Terra Geremias, por me tranquilizar nos momentos de angústia e pelo companheirismo e carinho constantes.

Aos professores da Academia do INPI, pelos conhecimentos passados, fundamentais para minha evolução como pesquisador, em especial às professoras Patricia Pereira Peralta e Elizabeth Ferreira da Silva que sempre estiveram à disposição para me ajudar, de diversas formas, nesta caminhada;

Ao meu orientador, Prof. Dr. Vinicius Bogéa Câmara, por ter aceitado prontamente o convite para me orientar no desenvolvimento deste estudo, pela confiança depositada e pela dedicação e apoio em cada etapa;

Por fim, agradeço aos colegas da Divisão de Exame Técnico X, pelo estímulo, compreensão e constantes debates sobre a temática das marcas coletivas e de certificação. Obrigado, em especial, ao chefe e amigo Pablo Ferreira Regalado pela grande participação na escolha do tema e nas discussões dos pontos principais deste trabalho.

RESUMO

MARTINS, Igor Schumann Seabra. **Titularidade, documentos de controle e causas específicas de extinção das marcas coletivas e de certificação na União Europeia e no Brasil**. 2020. 211 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

Este trabalho se destina a identificar eventuais oportunidades de melhoria na forma como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial entende, disciplina e verifica a legitimidade para requerer (titularidade), o conteúdo dos documentos de controle e as causas particulares de extinção dos registros das marcas coletivas e de certificação. A metodologia consistiu na comparação das normas e diretrizes que regem a proteção e o exame das marcas coletivas e de certificação no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia e no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A função primordial das marcas coletivas estudadas é distinguir os produtos ou serviços dos membros de uma entidade coletiva dos oriundos de não membros; enquanto a das marcas de certificação é atestar a presença de determinado padrão nos produtos ou serviços objetos da certificação. As principais características em comum desses sinais são: o uso coletivo, a dissociação entre titular e usuário e a obediência a um documento de controle. Podem registrar marcas coletivas da União Europeia as associações e as pessoas jurídicas de direito público com uma estrutura interna de natureza associativa. No Brasil, podem registrar marcas coletivas as entidades representativas de coletividade, ou seja, que agem em nome de seus membros, representando seus interesses. Nas duas jurisdições, as marcas de certificação só podem ser registradas por pessoas físicas ou jurídicas sem interesse comercial no produto ou serviço atestado e sem vínculo econômico com o respectivo produtor ou prestador de serviço. Não é necessário comprovar a competência do certificador perante o escritório brasileiro ou o escritório da União Europeia. As “condições de utilização” são as especificações mais importantes do documento de controle da marca coletiva, podendo dispor sobre aspectos de qualidade e/ou origem geográfica dos produtos ou serviços assinalados, apresentação visual do sinal, situações (forma e contexto) em que as marcas podem ser usadas, entre outros. O documento de controle das marcas de certificação em questão deve conter as características dos produtos ou serviços atestados e a forma de verificação dessas características e de supervisão do uso da marca (medidas de controle). Uma causa particular de extinção do registro da marca coletiva e de certificação em ambas as jurisdições é o uso das mesmas em desacordo com as regras previstas no documento de controle. Os incisos I e II do artigo 151 da Lei de Propriedade Industrial devem ser entendidos a partir do dever do titular de controlar o uso da marca, enquanto o artigo 154 visa a reprimir o aproveitamento do *goodwill* da marca coletiva e de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos. Recomenda-se diversas oportunidades de melhoria ao fim desta pesquisa.

Palavras-chave: Marca coletiva. Marca de certificação. Titularidade. Documento de controle.

Causas de extinção.

ABSTRACT

MARTINS, Igor Schumann Seabra. **Ownership, control documents and specific grounds for extinction of collective and certification marks in the European Union and in Brazil.** 2020. 211 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

This study aims to identify possible opportunities for improvement in the way the National Institute of Industrial Property understands, disciplines and verifies the legitimacy to apply (ownership), the content of the documents of control and the specific grounds for extinction of the registrations for collective and certification marks. The methodology consisted of comparing the rules governing the protection and examination of collective and certification marks at the European Union Intellectual Property Office and at the National Institute of Industrial Property. The primary function of the collective marks studied is to distinguish products or services originated by members of a collective entity from non-members; whereas the primary function of certification marks is to certify the presence of a certain standard in the products or services subject to certification. The main common features of these signs are: collective use, separation between owner and user, and compliance with a control document. Associations and legal persons governed by public law with an internal structure of an associative nature may register European Union collective marks. In Brazil, a collective mark may be registered by a legal entity representing a group, that is, acting on behalf of their members, representing their interests. In both jurisdictions, certification marks may only be registered by individuals or legal entities with no commercial interest in the attested product or service and without economic link with the respective producer or service provider. It is not necessary to prove the certifier's competence to the Brazilian office or the European Union office. "Conditions of use" are the most important specifications of the control document of a collective mark and may provide for quality and/or geographical origin aspects of the marked products or services, visual presentation of the sign, situations (form and context) in which the marks may be used, among others. The control document of the certification marks in question must contain the characteristics of the attested products or services and the manner of verifying these characteristics and supervising the use of the mark (control measures). A specific ground for extinction of the registrations for collective and certification marks in both jurisdictions is the use of them in violation of control document rules. Items I and II of article 151 of the Industrial Property Law must be understood considering the duty of the owner to control the use of the mark, while article 154 aims to repress the use of the goodwill of the collective and certification marks that have already been used and the registrations of which have become extinct. Several opportunities for improvement are recommended at the end of this paper.

Keywords: Collective mark. Certification mark. Ownership. Control document. Grounds for extinction.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABPI	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
ADPIC	Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
AGU	Advocacia Geral da União
AIPPI	Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial
CCPS	Comissão de Classificação de Produtos e Serviços
CE	Comunidade Europeia
CEE	Comunidade Económica Europeia
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
COPEX	Comitê de Orientação sobre Procedimentos do Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
CPI	Código da Propriedade Industrial
CPIF	Código da Propriedade Intelectual da França
CPII	Código da Propriedade Industrial da Itália
CPIP	Código da Propriedade Industrial de Portugal
CUP	Convenção da União de Paris
EUIPO	<i>European Union Intellectual Property Office</i>
IDS	Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos
INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IN	Instrução Normativa
IPAS	<i>Industrial Property Automation System</i>
LPI	Lei de Propriedade Industrial
LME	Lei de Marcas da Espanha
MCE	Mercado Comum Europeu
MCT	Marca Comunitária
OAMI	<i>Oficina de Armonización del Mercado Interior</i>
OEPM	Oficina Espanhola de Patentes e Marcas
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
OMV	Organismo de Medição e Verificação

PL 824	Projeto de lei do Poder Executivo n.º 824 de 1991
Proc INPI	Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI
RERMUE	Regulamento de Execução do Regulamento sobre a Marca da União Europeia (Regulamento 2018/626)
RMC	Regulamento sobre a Marca Comunitária (Regulamento n.º 40/94)
RMUE	Regulamento sobre a Marca da União Europeia (Regulamento 2017/1001)
RU	Regulamento de Utilização
SBC	Sistema Brasileiro de Certificação (SBC)
SCT	<i>Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications</i>
TMA	<i>Trade Mark Act</i>
TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UE	União Europeia

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
1 O SISTEMA DE MARCAS	22
1.1 O CONCEITO DE MARCA	22
1.1.1 A definição jurídica de marca no Brasil	25
1.1.2 A definição jurídica de marca da União Europeia	26
1.2 AS FUNÇÕES DAS MARCAS	28
1.2.1 A função distintiva	29
1.2.2 A função de indicação da origem	31
1.2.3 A função de garantia da qualidade	33
1.2.4 A função publicitária	35
1.2.5 A função econômica	38
1.3 O SISTEMA DE PROTEÇÃO DE MARCAS	40
1.3.1 O registro de marca no Brasil	45
1.3.2 O registro da marca da União Europeia	48
2 A PROTEÇÃO DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA	52
2.1 A ORIGEM DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA ..	52
2.2 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA	58
2.2.1 A proteção das marcas coletivas e de certificação ou de garantia nos Estados membros da UE	62
2.2.2 A proteção das marcas coletivas e de certificação da UE	67
2.2.3 A proteção das marcas coletivas e de certificação no Brasil	70
2.3 O CONCEITO DE MARCA COLETIVA EM SENTIDOS AMPLO E ESTRITO	72
2.3.1 A definição jurídica de marca coletiva	76
2.3.2 A definição jurídica de marca de certificação ou garantia	78
2.4 CARACTERÍSTICAS DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA	81
2.5 AS FUNÇÕES DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA	89
2.5.1 A função primária das marcas coletivas	89
2.5.2 A função primária das marcas de certificação ou garantia	91

2.5.3 A função de garantia da qualidade das marcas coletivas	93
2.5.4 A função publicitária e condensadora do <i>goodwill</i> das marcas coletivas e das marcas de certificação ou garantia	95
2.5.5 As peculiaridades da função distintiva da marca de certificação ou garantia.....	96
2.5.6 A função econômica e as vantagens do uso	98
3 ESPECIFICIDADES DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA	101
3.1 A TITULARIDADE DAS MARCAS COLETIVAS.....	101
3.1.1 A legitimidade para requerer marcas coletivas da UE	103
3.1.2 A legitimidade para requerer marcas coletivas no Brasil	106
3.2 A TITULARIDADE DAS MARCAS DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA.....	112
3.2.1 A legitimidade para requerer marcas de certificação da UE	112
3.2.2 A legitimidade para requerer marcas de certificação no Brasil	117
3.3 O DOCUMENTO DE CONTROLE	126
3.3.1 O regulamento de utilização da marca coletiva	128
3.3.1.1 O regulamento de utilização da marca coletiva da UE.....	128
3.3.1.2 O regulamento de utilização da marca coletiva no Brasil	134
3.3.2 O documento de controle da marca de certificação	143
3.3.2.1 O regulamento de utilização da marca de certificação da UE	144
3.3.2.2 A documentação técnica da marca de certificação no Brasil	153
3.4 CAUSAS DE EXTINÇÃO.....	161
3.4.1 Causas específicas de extinção das marcas coletivas da UE	162
3.4.2 Causas específicas de extinção das marcas de certificação da UE	164
3.4.3 Causas específicas de extinção das marcas coletivas e de certificação no Brasil...	168
3.4.4 O bloqueio temporal para um novo registro.....	180
CONCLUSÕES.....	187
RECOMENDAÇÕES.....	193
REFERÊNCIAS	196
APÊNDICE A – Questionamento ao EUIPO sobre a transferência de titularidade das marcas coletivas da UE	207
APÊNDICE B – Resposta do EUIPO sobre a transferência de titularidade das marcas coletivas da UE	208
ANEXO A.....	209

INTRODUÇÃO

Segundo Otero Lastres (2009), em termos gerais é possível separar os objetos protegidos pelo direito de propriedade industrial em duas categorias: as criações industriais e os signos distintivos. As criações industriais podem ser classificadas de duas formas: as criações técnicas e as criações estéticas. De outro modo, os sinais distintivos se destinam a distinguir bens ou identificar e diferenciar o empresário no exercício de suas atividades econômicas. Cumprindo a primeira função destacam-se as marcas¹, enquanto o nome empresarial exerce a segunda.

Com o passar dos anos, as marcas adquiriram grande importância no comércio, originando a necessidade de proteção das mesmas, o que acontece, comumente, por meio do registro em entidade competente. No Brasil, conforme art. 122 da lei 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI), é susceptível de registro como marca todo sinal distintivo visualmente perceptível não compreendido nas proibições legais (BRASIL, 1996).

O art. 123 da LPI, por sua vez, discrimina três naturezas de marcas: marcas de produto ou de serviço (inciso I), marcas de certificação (inciso II) e marcas coletivas (inciso III). As marcas de produto ou serviço distinguem produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim de origem diversa. As marcas coletivas identificam produtos ou serviços providos de membros de uma determinada entidade representativa de coletividade. Por último, as marcas de certificação são aquelas utilizadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, geralmente em relação à qualidade, natureza, material utilizado ou metodologia empregada (BRASIL, 1996).

Assim, a marca é, essencialmente, um sinal distintivo de produtos ou serviços (SCHMIDT, 2013), ainda que cada natureza de marca possua definição e especificidades próprias. Para Barbosa, Peralta e Fernandes (2013), marcas de certificação e marcas coletivas, ao contrário das marcas de produto e de serviço, são sinais distintivos voltados inerentemente para o uso coletivo, com diversos usuários simultaneamente, diferentes do titular da marca.

As marcas coletivas e as de certificação são extensões relativamente recentes do conceito de marca e ainda não são numerosas, se comparadas com as marcas individuais (SAINT-GAL, 1982). No Brasil, apesar de as marcas estarem presentes no cotidiano da

¹ Com o mesmo entendimento, Chavanne e Burst (1998) afirmam que a marca encontra seu lugar nos direitos de propriedade industrial entre os direitos sobre os signos distintivos, em oposição aos direitos sobre as novas criações.

população, há pouca discussão sobre o tema. A existência e a importância da marca de certificação já estão mais consolidadas junto ao público, embora ainda aconteçam confusões habituais. Por sua vez, a marca coletiva permanece desconhecida, sendo pouco estudada nos meios acadêmicos e ainda menos explorada pelo mercado, não obstante o espaço que, aos poucos, vem ganhando (BARBOSA, 2014).

Para Regalado et al. (2012), a falta de conhecimento sobre os requisitos legais para registrar uma marca coletiva é a causa da alta taxa de arquivamento de pedidos de registro de marcas dessa natureza depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) até abril de 2012. Mais precisamente, foram arquivados 1524 pedidos de registro (58,32%), enquanto havia apenas 61 registros de marcas coletivas (2,33%), como consta na tabela 1.

Requerentes	Situação	N.º de pedidos	Participação parcial	Participação no total
Residentes	Registro	50	2,05%	1,91%
	Em andamento	882	36,21%	33,75%
	Arquivados	1504	61,74%	57,56%
Total		2436	100%	93,22%
Não residentes	Registro	11	6,21%	0,42%
	Em andamento	146	82,49%	5,59%
	Arquivados	20	11,30%	0,76%
Total		177	100%	6,78%

Tabela 1 – Situação dos pedidos de registro de marcas coletivas depositados no INPI até abril de 2012 exibidos na Base SINPI do INPI: Regalado et al. (2012).

Conforme observado por Regalado et al. (2012), o arquivamento da maioria dos pedidos de registro de marcas coletivas ocorre por uma das seguintes razões:

1ª) Ausência de regulamento de utilização (RU) da marca coletiva no prazo de 60 dias do depósito do pedido de registro, nos termos do parágrafo único do art. 147 da LPI;

2ª) Falta de cumprimento de exigências, formuladas principalmente para comprovação de que o requerente é “pessoa jurídica representativa de coletividade” (§ 2º do art. 128 da LPI) ou para retificação de RUs com informações incompletas.

A título de informação, Regalado et al. (2012) afirmam que 92% e 82% dos pedidos de registro de marca coletiva depositados, respectivamente, nos anos de 2009 e 2010 foram arquivados devido à falta do RU no prazo previsto em lei². Ademais, Barbosa, Dupim e

² Essa percentagem pode ter sido especialmente alta porque o sistema de peticionamento eletrônico de registro de marcas apresentava, à época, a opção “coletiva” como a primeira no campo “natureza da marca”. Muitos usuários interessados em registrar uma marca de produto ou serviço não se atentavam para este detalhe e o pedido acabava seguindo equivocadamente como marca coletiva. Como consequência, os pedidos de registro eram apresentados sem RU (um documento obrigatório

Peralta (2016) verificaram que 85% dos pedidos de registro de marcas coletivas protocolizados em 2014 e 73,4%³ dos depositados em 2015 foram arquivados pelo mesmo motivo. Embora tenha havido uma queda no número de arquivamentos pela ausência de RU, o índice ainda era alto, reforçando a ideia da necessidade de ações de divulgação e elucidação.

Como mais um indicativo do desconhecimento da figura da marca coletiva, mas dessa vez acerca da legitimidade para requerer, consta que a primeira marca desta natureza a ser depositada no INPI, a “Sempre há um bom motivo para presentear flores”, tinha como requerente uma sociedade empresária limitada, a Floricultura Joia Flor Ltda, uma entidade que não é representativa de coletividade. Depositado em abril de 1997, o pedido de registro encontra-se hoje arquivado (BARBOSA, 2014).

Barbosa, Dupim e Peralta (2016) afirmam ainda que, à época, grande parte dos pedidos de registro de marcas coletivas que não eram arquivados pela ausência do RU sofria exigências. Em geral, essas exigências almejavam a complementação de documentos, a confirmação de que os produtos/serviços assinalados eram provenientes dos membros da entidade coletiva e não diretamente da própria entidade, e a comprovação de que o requerente era entidade representativa da coletividade. Ou seja, o teor dessas exigências era semelhante ao daquelas mencionadas por Regalado et al. (2012). Ademais, Barbosa, Dupim e Peralta (2016, p. 164) apontam as mesmas razões de Regalado et al. (2012) para o grande índice de exigências exaradas, sugerindo que o problema permanecia, mesmo após três anos:

Tais exigências, formuladas pelo setor técnico do INPI, demonstram o pouco conhecimento ainda existente sobre esse tipo de marca. Isso porque, no caso dos produtos/serviços solicitados serem oriundos diretamente da entidade coletiva e não de seus membros, tem-se o caso de marcas de produtos/serviços e não de marca coletiva. Além disso, muitos depósitos são feitos por entidades jurídicas que não coletivas, tais como microempresas ou limitadas, entre outros, ensejando exigência de justificativas e documentações que demonstrem tratar-se de entidade coletiva.

Reforçando a hipótese da incompreensão da figura da marca coletiva pelo público, é comum a apresentação de um “manual de identidade visual da marca” no lugar do RU. O problema é que tal manual não pode ser enquadrado como RU, pois não contém as informações e os requisitos previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Pelo contrário, os manuais de identidade visual disponibilizam para os usuários instruções geralmente desenvolvidas pelas agências de marketing sobre o uso gráfico dos sinais, por exemplo, acerca

para o registro de marcas coletivas), ensejando o arquivamento dos mesmos, por infringência ao parágrafo único do artigo 147 da LPI (REGALADO et al., 2012).

³ Barbosa, Dupim e Peralta (2016) afirmam que essa taxa pode ter sido ainda maior, pois os pedidos de registro protocolizados no fim de 2015 e que não continham RU ainda não haviam sido arquivados pelo INPI, uma vez que o prazo legal para apresentação de tal documento (até 60 dias do depósito) estava em curso quando os autores escreveram o trabalho.

dos tamanhos, cores, sombreamento e panos de fundo permitidos. Tais dados, embora possam estar presentes no RU, não são essenciais, pois a marca será protegida conforme sua imagem visual depositada no INPI (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016).

A falta de conhecimento sobre as marcas de certificação também é uma realidade. Como evidência, Barbosa, Dupim e Peralta (2016) relatam que em 2015 foram depositados no INPI 382 pedidos de registro de marcas dessa natureza, sendo que, até o último dia do ano, 290 desses (quase 76%)⁴ haviam sido arquivados por ausência da documentação técnica. Os autores constataram que a falta desse documento ao fim de 60 dias contados do depósito (nos termos do parágrafo único do art. 148 da LPI) é a principal causa de arquivamento dos pedidos de registro de marca de certificação depositados no escritório brasileiro.

Retornando às marcas coletivas, uma atualização dos dados obtidos no estudo de Regalado et al. (2012) deixa claro que a situação não melhorou⁵, uma vez que a grande maioria dos pedidos de registro desses sinais depositados de 01 de maio de 2012 até 31 de dezembro de 2018 (mais precisamente 96,23%) foi arquivada (Tabela 2), muito provavelmente pelos mesmos motivos apresentados por Regalado et al. (2012).

Requerentes	Situação	N.º de pedidos	Participação parcial	Participação no total
Residentes	Registro	170	2,41%	2,40%
	Em andamento	82	1,16%	1,15%
	Arquivados	6805	96,43%	96,01%
Total		7057	100%	99,56%
Não residentes	Registro	12	38,71%	0,17%
	Em andamento	03	9,68%	0,04%
	Arquivados	16	51,61%	0,22%
Total		31	100%	0,44%

Tabela 2 – Situação dos pedidos de registro de marcas coletivas depositados no INPI de 01 de maio de 2012 até 31 de dezembro de 2018, conforme levantamento feito em junho de 2019: OMPI (2019).

Se a pesquisa for refeita, mas tendo como objeto as marcas de certificação, os dados são igualmente preocupantes. Dos 2243 pedidos de registro de marcas dessa natureza depositados entre 01 de maio de 2012 e 31 de dezembro de 2018 no INPI, 2169 (96,70%)

⁴ Destaca-se que essa taxa deve ser ainda maior, pois os pedidos de registro protocolizados nos dois últimos meses de 2015 podiam ter a documentação técnica aditada em até 60 dias desta data (parágrafo único do art. 148 da LPI). Mais precisamente, à época do trabalho dos autores, ainda não havia expirado o prazo previsto em lei para apresentação da documentação técnica, motivo pelo qual parte desses pedidos ainda não havia sido arquivada.

⁵ Os mesmos dados podem ser obtidos por requerimento formal à Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) do INPI.

foram arquivados (Tabela 3). A razão predominante provavelmente é a mesma já apontada por Barbosa, Dupim e Peralta (2016), ou seja, a ausência de documentação técnica.

Requerentes	Situação	N.º de pedidos	Participação parcial	Participação no total
Residentes	Registro	20	0,92%	0,89%
	Em andamento	17	0,78%	0,76%
	Arquivados	2138	98,30%	95,32%
Total		2175	100%	96,97%
Não residentes	Registro	28	41,18%	1,25%
	Em andamento	09	13,23%	0,40%
	Arquivados	31	45,59%	1,38%
Total		68	100%	3,03%

Tabela 3 – Situação dos pedidos de registro de marcas de certificação depositados no INPI de 01 de maio de 2012 até 31 de dezembro de 2018, conforme levantamento feito em junho de 2019: OMPI (2019).

De acordo com as informações apresentadas até o momento percebe-se que o desconhecimento sobre as marcas coletivas e de certificação, assim como suas especificidades jurídicas, afeta diretamente o número de registros desses sinais, que termina por ser muito inferior ao de marcas individuais. Nesse sentido, Faria (2011) observou que, na prática brasileira, a marca individual é muito mais utilizada do que a coletiva, inclusive em casos de marcas com uso tipicamente coletivo (mas depositadas como marcas individuais).

Essa realidade parece não se restringir ao Brasil, pois dados estatísticos de registros compilados pelo Comitê Permanente sobre o Direito de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (SCT) indicam que essa discrepância ocorre em vários dos seus Estados integrantes, apesar de haver um aumento no número de registros de marcas coletivas e de certificação, tanto no nível nacional, quanto no internacional (OMPI, 2010). Essa conjuntura foi verificada, por exemplo, em Portugal, onde pouco mais de 1% dos pedidos de registro depositados entre 2001 e 2010 são de marcas coletivas (REGALADO et al., 2012).

De forma similar, Largo Gil (2006, p. 31, tradução nossa) constatou o escasso aproveitamento prático das marcas coletivas⁶ e de garantia na Espanha, assim como das então denominadas marcas comunitárias coletivas, atualmente chamadas marcas coletivas da União Europeia. Isso se explica pelo desconhecimento das duas figuras, “pela hipertrofia produzida pela existência de outras figuras afins funcionalmente”⁷ nos ordenamentos espanhol e comunitário e que desfrutam de maior implantação (por razões não estritamente jurídicas), e

⁶ Monge Gil (1996) afirma que, à época de seu trabalho, não havia nenhum registro de marca coletiva na Oficina Espanhola de Patentes e Marcas (OEPM), mesmo havendo a previsão das mesmas já na lei marcária nacional de 1988.

⁷ No idioma original: “[...] por la hipertrofia producida por la existencia de otras figuras afines funcionalmente [...]”.

pela utilização inadequada de marcas individuais como forma de contornar o rigor especial que caracteriza o estatuto legal das marcas coletivas e de garantia.⁸ A significativa ausência das então chamadas marcas comunitárias coletivas em um mercado repleto de sinais e rótulos também foi notada por Dani (2014). Para a autora, apesar de previstas no direito comunitário, elas são subutilizadas na prática e negligenciadas pela doutrina, que, em sua vasta maioria, se restringe a simples reprodução e reformulação do texto legislativo.

Curiosamente, a justificativa de Regalado et al. (2012) para o parco número de registros de marcas coletivas em relação ao de marcas individuais observado por Faria (2011) é semelhante a explicação de Largo Gil (2006) referida acima: a opção pela marca individual pode ser consequência das exigências peculiares do regime jurídico da marca coletiva, considerado muito mais elaborado.

Considerando o exposto até então, fica claro que a **“legitimidade do requerente” e a obrigatoriedade de um “documento de controle”**⁹ elaborado de acordo com a legislação **são pontos críticos** para a concessão de um registro de marca coletiva ou de certificação pelo INPI. Ainda, merecem atenção as **“causas específicas de extinção do registro das marcas coletivas e de certificação”**, por terem papel fundamental no sistema de proteção desses sinais, cuja base é o requerimento por pessoa legitimada, para uso por terceiros seguindo as normas de um documento de controle, que, se forem descumpridas, ensejarão a extinção do respectivo registro como penalidade.

Ressalta-se que a importância e os consequentes benefícios de maiores estudos sobre as marcas coletivas e de certificação já constavam na conclusão do documento produzido pelo SCT com base nas respostas ao *“Questionnaire on Trademark Law and Practice”* e em informações adicionais fornecidas por seus membros como contribuições individuais.

Promover um melhor entendimento das marcas coletivas e de certificação em diferentes jurisdições pode contribuir para uma maior eficiência no uso desses direitos de propriedade intelectual, bem como para aumentar o acesso a sistemas de proteção e registro em todo o mundo. Uma análise mais detalhada das disposições legais e dos procedimentos administrativos pertinentes também pode contribuir para disseminar informações sobre as possibilidades de proteção oferecidas em potenciais mercados¹⁰ (OMPI, 2010, p. 2013, tradução nossa).

⁸ Nesse sentido, Monge Gil (1996) afirma que, no caso da marca individual: a) não existe limitação quanto ao requerente/titular; b) não existe a necessidade de apresentar o RU; e c) o titular é livre para conceder licenças a quem achar oportuno, enquanto as autorizações de uso das marcas coletivas devem ser emitidas seguindo as normas descritas no RU.

⁹ A expressão “documento de controle” será usada de forma ampla para se referir à documentação que rege o uso da marca coletiva e da marca de garantia ou de certificação, tanto no Brasil, quanto na UE.

¹⁰ No idioma original: *“Promoting a better understanding of collective and certification marks in different jurisdictions may contribute to greater efficiencies in the use of those intellectual property rights, as well as increased access to protection and registration systems across the world. A closer analysis of the pertinent legal provisions and administrative procedures may also contribute to disseminating information about the protection possibilities offered in potential markets”*.

Assim, o autor deste trabalho, por ser servidor do INPI integrante do grupo responsável pelo exame das marcas coletivas e de certificação, ao desenvolver sua pesquisa poderá contribuir para aumentar o conhecimento sobre os três quesitos apontados, o que é fundamental para a eficaz implementação desses signos. Esse incremento pode chegar ao público com o **aperfeiçoamento das instruções normativas (INs)** e das **disposições do Manual de Marcas do INPI** que regulamentam o exame e a proteção desses sinais, que, por sua vez, podem ser reflexo de uma melhor interpretação da LPI. Assume-se, então, que **o aumento da quantidade e da qualidade das informações disponíveis pode favorecer a diminuição do número de pedidos de registro arquivados e incentivar o depósito dessas marcas**, visto que, se bem informados, possíveis requerentes podem se sentir motivados a proteger seus sinais distintivos como marcas coletivas ou de certificação.

Por razões práticas, não serão discutidos quesitos do regime jurídico das marcas coletivas e de certificação que, nos termos da LPI, são compartilhados em totalidade com as marcas de produto e de serviço, como as “vedações ao registro como marca” (art. 124 da LPI) e as “causas de nulidade” do registro. Assim, a pesquisa se concentrará nos pontos em que a legislação faz previsões exclusivas para as marcas coletivas e de certificação (titularidade, documentos de controle e causas específicas de extinção), afastando discussões mais extensas acerca do regime geral das marcas. Pelo mesmo motivo não serão discutidas figuras que com essas marcas possam guardar alguma afinidade, como as indicações geográficas e os selos governamentais, ainda que sejam eventualmente protegidas como marcas.

Deve ser apontado que uma das formas de gerar conhecimento sobre as marcas coletivas e de certificação consiste na observação da tutela que as mesmas recebem em outras jurisdições, para uma posterior comparação com o ordenamento jurídico nacional, tendo o auxílio da respectiva doutrina. Porém, para que os resultados dessa comparação sejam mais produtivos, é importante escolher legislações que confirmem tratamento semelhante a esses sinais, o que evitaria o cotejo de objetos muito diferentes, ou seja, “pouco comparáveis”. Nesse sentido, as marcas coletivas e de certificação da União Europeia (UE), aquelas que são protegidas de forma unitária em todo o bloco econômico europeu, parecem ser compatíveis com esse propósito, pois os sistemas de proteção de marcas europeu e brasileiro se assemelham nos seguintes pontos:

- a) Tanto a marca coletiva quanto a de certificação são previstas expressa e separadamente, ou seja, são protegidas como figuras autônomas;
- b) Ambos preveem o mesmo regime básico: uso destinado a terceiros, sob as regras de um documento de controle, cuja violação é penalizada com a extinção do registro;

c) Os escritórios registradores da União Europeia e do Brasil possuem manuais que orientam os procedimentos de exame (incluindo das marcas coletivas e de certificação), disponíveis eletronicamente ao público e redigidos em língua portuguesa.

Vale destacar que o uso do sistema europeu de marcas como base de comparação se torna particularmente interessante devido à introdução recente da marca de certificação no âmbito da marca da UE, por meio do Regulamento 2015/2424 (o Regulamento de alteração), que entrou em vigor em 23 de março de 2016¹¹. Para Carvalho (2017), a proteção expressa dessa marca visa a complementar as disposições relativas às então denominadas marcas comunitárias coletivas (atuais marcas coletivas da UE) e corrigir o desequilíbrio entre os sistemas de marcas nacionais dos Estados membros e o sistema de marcas da UE.

O Regulamento de alteração também trouxe outras alterações importantes, como o nome do escritório registrador, que mudou de Instituto de Harmonização do Mercado Interno (OAMI)¹² para Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)¹³ e o nome oficial da marca protegida no Instituto, passando de “marca comunitária” (MCT) para “marca da União Europeia”. Assim, as antigas marcas comunitárias coletivas passaram a ser denominadas oficialmente marcas coletivas da União Europeia (EUIPO, 2018).

Ademais, é importante esclarecer que grande parte do direito marcário dos Estados membros da UE se encontra harmonizada por imposição da Diretiva (UE) 2015/2436, ato legislativo do Parlamento Europeu e do Conselho da UE, de 16 de dezembro de 2015, o que torna sem sentido uma comparação direta com as legislações nacionais. Todavia, eventuais menções à regulamentação que as marcas coletivas e de certificação ou garantia recebem nos países integrantes da UE, e até mesmo em Estados não membros, assim como à respectiva doutrina, serão importantes para fortalecer o referencial teórico desta dissertação.

Ao longo deste estudo ficará evidente que mais de uma denominação é utilizada para se referir ao mesmo sinal. Por exemplo, a Diretiva (UE) 2015/2436 apresenta a mesma definição para a “marca de garantia” e a “marca de certificação”, permitindo que cada Estado membro escolha a designação mais conveniente (UE, 2015a). Porém, antes disso, Carvalho (2008), Fernández-Nóvoa (2004) e Uzcátegui Ângulo (2004) já afirmavam que ambas identificavam sinais distintivos equivalentes. Por fidelidade às referências consultadas, serão mantidos neste trabalho os nomes utilizados por cada autor citado (que depende, em geral, da

¹¹ Na prática, a marca de certificação só foi implementada a partir de 1º de outubro de 2017, pois necessitava de complementação por legislação derivada. Cabe apontar que a legislação derivada veio na forma do Regulamento Delegado (UE) 2018/625, que complementa o Regulamento (UE) 2017/1001 (RMUE), e do Regulamento de Execução (UE) 2018/626 (RERMUE), que estipula as regras de execução de certas disposições do RMUE (EUIPO, 2018).

¹² OAMI é a sigla de *Oficina de Armonización del Mercado Interior*, o nome do escritório em espanhol. No Brasil, o Instituto era conhecido pela sua sigla em língua espanhola.

¹³ EUIPO é a sigla do nome do escritório em linha inglesa, a saber, *European Union Intellectual Property Office*.

denominação oficial adotada pela legislação sobre a qual o autor tece suas contribuições). Havendo qualquer divergência conceitual, a mesma será oportunamente indicada no texto.

Além disso, devido às recentes alterações do direito de marcas da UE e de seus Estados membros, ainda são poucas as obras atualizadas sobre o assunto. Assim, muitas das referências bibliográficas consultadas foram publicadas antes de tais mudanças e se referem a uma legislação não mais em vigor. Porém, como muitos dispositivos jurídicos não sofreram modificações, as contribuições dos autores apresentadas no texto permanecem válidas, sendo uma importante base teórica para aprofundar as discussões acerca do direito marcário mais moderno da UE e de seus Estados membros.

O **objetivo geral** da pesquisa é propiciar maior conhecimento sobre as marcas coletivas e de certificação de modo a identificar eventuais oportunidades de melhoria na forma como o INPI entende, disciplina e examina os requisitos para a titularidade, o conteúdo dos documentos de controle e as causas específicas de extinção dessas marcas, por meio da comparação com a legislação da marca da UE e as diretrizes de exame adotadas pelo EUIPO.

Os **objetivos específicos** desta dissertação são:

- a) Caracterizar as marcas coletivas e as marcas de certificação no Brasil e da UE;
- b) Identificar as funções das marcas coletivas e de certificação da UE e no Brasil;
- c) Analisar os requisitos para a titularidade dos registros de marcas coletivas e de certificação da UE e no Brasil;
- d) Detalhar e debater o conteúdo obrigatório dos documentos de controle das marcas coletivas e de certificação da UE e das protegidas no Brasil;
- e) Estudar as causas específicas de extinção dos registros de marcas coletivas e de certificação no Brasil e da UE.

Haja vista o desconhecimento acerca das marcas coletivas e de certificação justifica-se um estudo que indique eventuais oportunidades de melhoria na forma como o INPI entende, disciplina e examina os pontos críticos para a proteção e a eficaz implementação dessas marcas, a saber, a titularidade, o conteúdo do documento de controle e as causas específicas de extinção do registro. Esse incremento informacional pode chegar ao público com atos normativos e diretrizes e procedimentos de exame mais adequados e transparentes, equalizando de forma harmônica os direitos marcários e o interesse público, a fim de garantir aos administrados eficácia e segurança jurídicas, no que tange à concessão de tais direitos.

Para atender ao objetivo proposto, conforme definição de Gil (2002), este trabalho se utilizará de pesquisa bibliográfica e análise documental, inclusive de alguns documentos de controle protocolizados no EUIPO e no INPI. São tomadas como base tanto as contribuições

de autores, quanto de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.

Especificamente, como **metodologia**, será realizada uma comparação das normas e diretrizes que regem a proteção e o exame das marcas coletivas e de certificação da UE (no EUIPO) e no Brasil (INPI). A comparação se dará pelo cotejo de quesitos das normas e diretrizes utilizadas pelo EUIPO para examinar a legitimidade do requerente, os documentos de controle e as causas particulares de extinção com as respectivas normas e diretrizes adotadas pelo INPI, de modo a evidenciar possíveis semelhanças e diferenças, assim como as respectivas forças e fraquezas particulares (Quadro 1). Poderão ser apontadas, eventualmente, disposições desnecessárias, inadequadas, ausentes ou pouco exploradas no direito marcário brasileiro.

Especificidades estudadas (pontos críticos)	Quesitos a serem cotejados de cada especificidade (ponto crítico)
Titularidade	1 – Definição do requerente; 2 – Condições específicas para requerer o registro; 3 – Procedimentos de exame que envolvem o abordado nos itens 1 e 2 (acima).
Documentos de controle	1 – Itens obrigatórios dos documentos de controle; 2 – Disposições admitidas no preenchimento de cada item obrigatório; 3 – Procedimentos de exame que envolvem o abordado nos itens 1 e 2 (acima).
Causas específicas de extinção	1 – Racionalidade de cada causa específica de extinção; 2 – Procedimentos de exame que envolvem a extinção do registro de marca coletiva ou de certificação.

Quadro 1 – Pontos críticos (especificidades) para a apropriada concessão de um registro de marca coletiva ou de certificação pelo INPI estudados neste trabalho, assim como os quesitos a serem cotejados de cada um dos referidos pontos críticos, tendo como base as normas e diretrizes usadas pelo EUIPO: Elaborado pelo autor.

A partir do panorama revelado com essa comparação, se oportuno, serão indicadas oportunidades de melhoria das INs e das disposições do Manual de Marcas do INPI que regulamentam a proteção das marcas coletivas e de certificação no Brasil, incluindo procedimentos de exame. Tais oportunidades de melhoria poderão consistir na alteração, supressão ou acréscimo de itens nos dispositivos mencionados.

Os atos normativos e os documentos de referência para a comparação são o Regulamento 2017/1001 (RMUE), o Regulamento (UE) 2018/626 (RERMUE), os *Guidelines* do EUIPO, a LPI, as INs 19/2013 e 59/2016 e o Manual de Marcas do INPI. Os três primeiros regem o sistema de marcas da UE, enquanto os demais o brasileiro. Ressalta-se que os

Guidelines do EUIPO e o Manual de Marcas do INPI são documentos equivalentes, mas optou-se pelo uso de denominação distinta para melhor diferenciá-los no texto.

Para o alcance dos objetivos a que este trabalho se propõe, fica estabelecida uma **divisão em três capítulos**. No capítulo 1 será apresentado o sistema de marcas, incluindo três seções secundárias. A primeira conterá uma discussão sobre o conceito de marca, incluindo a definição jurídica de marca no Brasil e na União Europeia. A segunda apresentará as funções da marca comumente exibidas na doutrina: a distintiva, a de indicação de origem, a de garantia da qualidade, a publicitária e, por fim, a econômica. A terceira retratará o sistema de proteção de marcas, mais precisamente aspectos do registro de marcas no Brasil e na União Europeia. Neste capítulo será abordada a marca, de maneira geral (que tem como base a marca individual), a fim de salientar aspectos singulares das marcas coletivas e de certificação que serão apresentados no segundo capítulo (definição, características e funções).

No capítulo 2 serão abordadas diretamente as marcas coletivas e as marcas de certificação. Inicialmente será apontada a origem e o histórico da proteção internacional de tais marcas, incluindo discussões envolvendo tratados internacionais, legislações nacionais dos Estados membros da UE, e a proteção dessas marcas nos direitos comunitário e brasileiro. Em seguida serão apresentados os conceitos dessas marcas na UE e no Brasil, assim como suas características gerais e funções peculiares.

No capítulo 3 serão discutidos os pontos críticos para a proteção e a eficaz implementação das marcas coletivas e de certificação (titularidade, documentos de controle e causas específicas de extinção do registro) no Brasil. Serão apresentadas primeiramente as especificidades das marcas coletivas e de certificação da UE e em seguida as do direito brasileiro. Essa ordem é importante, pois permitirá o aproveitamento de eventuais contribuições provenientes do sistema de marcas da UE (e da respectiva doutrina) para o melhor entendimento das especificidades das marcas coletivas e de certificação na legislação brasileira. Em seguida serão apresentadas as conclusões do estudo, de modo a verificar o alcance dos objetivos geral e específicos, a partir da discussão e dos esclarecimentos apresentados nos capítulos anteriores. Ao final, se oportuno, serão feitas recomendações, compilando e reforçando as oportunidades de melhoria indicadas ao longo do texto.

1 O SISTEMA DE MARCAS

A marca é hoje, sabidamente, “um elemento essencial e onnipresente na concorrência económica e que se revelou como um notável instrumento de atracção de clientela, mais do que qualquer outro sinal distintivo utilizado pelas empresas na vida comercial” (CRUZ, 2001, p. 80). Ao longo do tempo, a crescente importância da marca acompanhou o desenvolvimento do comércio internacional a ponto de não ser mais possível compreender o atual funcionamento das economias de livre mercado sem as marcas, apesar de se manterem como um sinal de uso, via de regra, facultativo (CRUZ, 2001).

Mathély (1994) aponta três causas para a grande relevância da marca na modernidade. Primeiramente, a ampliação dos mercados para o âmbito continental ou até mesmo mundial pôs grande distância entre o produtor e o consumidor: a escolha do consumidor não é mais definida pelas relações pessoais que possui com o produtor, de forma que ele não conhece mais o produto a não ser pela marca que o distingue dos demais. Em segundo lugar, a sociedade do consumo inunda o mercado: o consumidor deve necessariamente fazer uma escolha entre objetos equivalentes que se distinguem apenas pela marca. Por último, os métodos de distribuição ditos de “livre-serviço”¹⁴ aumentam o isolamento do comprador, que tem como guia para suas decisões de compra apenas as marcas.

O interesse do presente trabalho recai sobre as marcas coletivas e as marcas de certificação, duas naturezas de marcas previstas no direito do Brasil e da União Europeia.

1.1 O CONCEITO DE MARCA

Segundo Olavo (2005, p. 71), “marca é, antes de mais, um sinal, ou seja, uma realidade perceptível aos sentidos”. O autor afirma ainda que “a marca é o sinal que serve para diferenciar a origem empresarial do produto ou serviço proposto ao consumidor, e por isso se integra nos sinais distintivos do comércio”. Desse modo, a marca pode ser definida, em linhas gerais, como “o sinal adequado a distinguir os produtos e serviços de um dado empresário em face dos produtos e serviços dos demais” (OLAVO, 2005, p 71).

¹⁴ Sistema de venda caracterizado pelo livre acesso do consumidor aos produtos que ele próprio escolhe, recolhe, transporta e paga em um ponto terminal. Não há atendimento personalizado de balcão.

De maneira análoga, mas incluindo a noção de proximidade entre os bens assinalados, Cerqueira (2010a, p. 253) afirma que a marca é “todo sinal distintivo apostado facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”. A marca é, essencialmente, como o próprio nome sugere, um sinal afixado nas mercadorias para distingui-las.

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), que entrou em vigor em 1883, e cujo texto foi revisado seis vezes, em Bruxelas, Washington, Haia, Londres, Lisboa e Estocolmo (OLIVEIRA, 2004), não apresenta um conceito de marca, deixando a definição a cabo dos Estados signatários (LADAS, 1975). Porém, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio¹⁵ (ADPIC), delimitou, em seu art. 15, n.º 1, os sinais que podem constituir uma marca, *in verbis*:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis (BRASIL, 1994).

Ascensão (2002b), de maneira elucidativa, aponta que a marca não é um sinal distintivo de indivíduos, como o é o nome comercial ou o nome do estabelecimento, mas sim o sinal distintivo de uma série. A marca assinala e distingue uma série de produtos ou serviços, e não produtos ou serviços isolados, o que significa que o produto ou serviço se diferencia pela integração em uma série específica. Em outras palavras, a marca distingue os produtos ou serviços que componham uma série dos demais que não estejam nela integrados.

Apropriadamente, Oliveira (2004) afirma ser imprecisa qualquer definição de marca que a descreva como um sinal usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, similar ou afim, de origem diversa. Segundo o autor, uma marca também diferencia produtos ou serviços de outros similares que tenham a mesma origem, discordando em parte das definições propostas por Olavo (2005) e Cerqueira (2010a) já apresentadas. Similarmente, Otero Lastres (1981), Gusmão (1989), Carvalho¹⁶ (2009) e Schmidt (2013) alegam que uma mesma pessoa pode oferecer no comércio vários produtos ou serviços similares e assinalados por diferentes marcas. Otero Lastres (1981) vai além, pois afirma que o teor literal do

¹⁵ Em língua inglesa: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).

¹⁶ Como exemplo, Carvalho (2009) indica que uma fábrica de automóveis não produz um único modelo, mas vários, cada um com uma marca própria.

conceito que inclui referência à “origem diversa”, impede, a rigor, que uma mesma pessoa possa requerer várias marcas para assinalar suas diversas categorias de produtos ou serviços, quando semelhantes entre si, pela simples razão de pertencerem a um único titular, não tendo, portanto, origem diversa.

Para Otero Lastres (1981), a definição jurídica de marca deve conter um conceito amplo de marca e uma enumeração enunciativa dos signos que podem constituí-la. O conceito amplo traz elasticidade e permite a inclusão de futuros signos ou meios que venham a surgir no comércio. Por sua vez, a enumeração dos signos proporciona mais transparência e segurança jurídica, além de maior facilidade no momento de avaliar se signos ou meios não citados na lei podem ser considerados marcas.

Nesse sentido, Otero Lastres (1981) afirma que a definição legal de marca deve ter como base cinco pressupostos: conceber a marca como bem imaterial; abranger o requisito principal da marca, a saber, o caráter diferenciador; determinar os produtos ou serviços que podem ser distinguidos; acolher o princípio da especialidade¹⁷ e, por último, referir-se ao âmbito de operação¹⁸ da marca. Então, Otero Lastres (1981, p. 17, tradução nossa) propõe a seguinte definição de marca: “Entende-se por marca qualquer sinal ou meio que diferencie ou sirva para diferenciar no mercado produtos ou serviços de outros idênticos ou similares”.¹⁹

Por seu turno, Schmidt (2013), em busca de uma definição universal de marca, critica a assertiva de que a marca se destina a distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins. A marca de alto renome²⁰ seria uma exceção a essa regra, pois possui proteção em todos os segmentos de mercado. Ademais, alguns produtos ou serviços podem ser singulares e únicos, sem concorrentes diretos no comércio, como, por exemplo, produtos contendo invenção patenteada, vendidos em regime de monopólio. Logo, a definição de marca não deve se limitar ao princípio da especialidade (SCHMIDT, 2013).

Prosseguindo, Schmidt (2013) declara que algumas definições procuram ainda integrar as diferenças conceituais que envolvem a marca individual de produto ou de serviço, a marca

¹⁷ A especialidade da marca significa que sua proteção está limitada ao segmento de mercado em que atua o requerente do registro (INPI, 2019b). Assim, “o exclusivo da marca não se estende a todo o tipo de actividades económicas, mas apenas aquelas que envolverem um risco de confusão” (CRUZ, 2001, p. 99).

¹⁸ Significa dizer que os produtos ou serviços diferenciados pela marca devem ter por destino, atual ou futuro, o mercado, local de encontro entre oferta e demanda (uma consequência do uso obrigatório da marca, sob pena de caducidade do registro). Ademais, serve para determinar o titular do registro, pois omitindo-se menção a uma pessoa específica, como o “empresário”, permanece aberta a possibilidade de que qualquer um que participe dos negócios oferecendo produtos ou prestando serviços seja titular do registro de uma marca (OTERO LASTRES, 1981).

¹⁹ No idioma original: “Se entiende por marca todo signo o medio que diferencie o sirva para diferenciar en el mercado unos productos o servicios de los productos o servicios idênticos o similares”.

²⁰ Segundo o art. 125 da LPI, à marca de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade (BRASIL, 1996).

coletiva e a marca de certificação. Considerando que todas elas exercem função distintiva²¹, a definição pode sucintamente se ater a tal perspectiva, dispensando maiores minúcias. Destarte, Schmidt (2013, p. 35) define a marca meramente como “um sinal distintivo que diferencia um produto ou serviço de outro. Não necessariamente idêntico, semelhante ou afim, nem necessariamente de origem diversa”.

1.1.1 A definição jurídica de marca no Brasil

No Brasil, a LPI é a norma que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Tal lei prevê, em seu art. 122, que “são susceptíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis²², não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996). “Trata-se de uma definição negativa” (MORO, 2009, p. 9). Apesar de não ser a mais recomendável, a opção pelo caráter negativista não deixa de ser interessante, considerando a quantidade de vedações previstas, que representam limites à concessão de registros de marcas (MORO, 2009). A LPI apresenta em seu art. 123 marcas de três naturezas: de produto, de serviço, coletiva e de certificação (BRASIL, 1996). Tais marcas, diferenciadas pela finalidade do uso (MORO, 2003), são assim conceituadas:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (BRASIL, 1996).

A partir das considerações de Schmidt (2013), fica claro que o art. 122 da LPI foi abrangente o suficiente para incluir em seu escopo a possibilidade de registro das diferentes marcas de um mesmo titular para assinalar produtos ou serviços idênticos, afins ou

²¹ Contudo, o exercício da função distintiva da marca de garantia ou de certificação é questionado pela doutrina, pois ela pode ser utilizada para assinalar diversos produtos de origens distintas. Inclusive existem autores que nem mesmo as consideram marcas, como será discutido com mais detalhes no capítulo 2 deste trabalho.

²² Assim, no Brasil, sons e aromas não são susceptíveis de registro como marca, pois não são percebíveis pela visão humana (SCUDELER, 2008). Segundo Moro (2009), essa opção do legislador brasileiro tem amparo no art. 15, n.º 1 do ADPIC. Para o Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos (2013, p. 229), doravante denominada IDS, “a limitação prende-se, sem dúvida, às dificuldades de natureza técnico-burocrática relacionadas com o registro desses sinais, bem como à extrema complexidade de avaliação da sua registrabilidade absoluta e relativa. Ao fugir a essas dificuldades, preferindo, *sic et simpliciter*, a solução de não cuidar dessas marcas, a lei expõe-se ao risco de obsolescência em um futuro imprevisível”.

semelhantes; das marcas que assinalam produtos ou serviços sem concorrentes no mercado; das marcas de alto renome; das marcas coletivas e das marcas de certificação.

Porém, segundo Oliveira (2004), o legislador nacional cometeu deslize ao definir as marcas de produto ou serviço, pois incluiu a questão da distinção em relação a produto ou serviço de origem diversa. A redação legal teria esbarrado no óbvio ao não considerar a possibilidade de um mesmo titular ter marcas distintas para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Por outro lado, tomando como base os comentários de Otero Lastres (1981) apresentados na seção 1.1, o legislador foi feliz ao não fazer uso de termos como “empresa” ou “empresário”, o que poderia sugerir limitação indevida à legitimidade para requerer registros (âmbito de operação da marca).

Por fim, a opção por definir marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva em incisos próprios é positiva, favorecendo delimitações mais precisas e o discernimento entre as mesmas. Maiores comentários sobre os conceitos de marca coletiva e de marca de certificação presentes na LPI serão feitos no capítulo 2 desta dissertação.

1.1.2 A definição jurídica de marca da União Europeia

O Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, de 14 de junho de 2017, a norma que dispõe sobre a marca da União Europeia (a marca protegida em todo o bloco econômico europeu²³), doravante denominado RMUE, apresenta, em seu art. 4.º, os sinais susceptíveis de constituir uma marca da UE:

Uma marca da UE pode consistir em sinais, nomeadamente em palavras, incluindo nomes de pessoas, ou em desenhos, letras, algarismos, cores, na forma dos produtos ou da embalagem dos produtos, ou em sons, desde que esses sinais possam:

- a) distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas; e
- b) ser representados no Registo de Marcas da União Europeia («Registo»)²⁴, de um modo que permita que as autoridades competentes e o público identifiquem de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao titular da marca (UE, 2017).

²³ A UE é uma união econômica e política, constituída por 27 países europeus que, em conjunto, abarcam grande parte do continente europeu. A antecessora da UE foi criada no rescaldo da Segunda Guerra Mundial para favorecer a cooperação econômica, partindo da premissa de que se os países mantivessem relações comerciais entre si se tornariam economicamente dependentes uns dos outros, reduzindo consequentemente os riscos de conflitos. Foi assim, que, em 1958, foi criada a Comunidade Econômica Europeia (CEE), inicialmente formada por seis países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Desde então, mais 22 países aderiram a esta organização, formando um grande mercado único (também conhecido como “mercado interno”). Em 1993, a CEE passou a chamar-se União Europeia (UE, 2020).

²⁴ O RMUE foi traduzido para português de Portugal, por isso apresenta expressões como “registo”.

Inicialmente, cabe apontar que RMUE apresenta um conceito de marca aberto e, ao contrário da LPI, enumera os sinais susceptíveis de registro como marca, ainda que de forma não exaustiva. Tendo como premissa os ensinamentos de Otero Lastres (1981), conclui-se que tal definição é vantajosa, reunindo elasticidade, possibilidade de inclusão de diversos signos, transparência e segurança jurídica. Ademais, podem ser registradas como marcas da UE sinais irregistráveis como marca no Brasil, por não serem visualmente perceptíveis (nos termos do art. 122 da LPI), como os sonoros.

Também é evidente que a disposição da alínea “a” do art. 4.º do RMUE faz referência à distinção em relação à origem, desconsiderando que marcas podem distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins com a mesma proveniência. Trata-se do mesmo problema do art. 123, I, da LPI apontado por Oliveira (2004).

Por sua vez, o uso do termo “empresa” na mesma alínea “a” pode levar a crença de que apenas pessoas jurídicas podem registrar marcas, uma restrição injustificada na prática. Largo Gil (2006), ao comentar a Lei de Marcas da Espanha (LME), a lei 17/2001, de 7 de dezembro, afirma que o conceito de “empresa”²⁵ não deve ser reduzido ao conceito de empresário, mas ser entendido de forma ampla: um operador econômico que atua no mercado, inclusive sem fins lucrativos. Tal entendimento pode ser extrapolado para o RMUE, pois os dispositivos jurídicos são análogos. Além disso, a interpretação literal do termo “empresa” não condiz com o disposto no art. 5.º do RMUE, que permite o registro de uma marca da UE por qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo entidades públicas (UE, 2017).

O RMUE também admite o registro de marcas coletivas e de marcas de certificação da UE, indicando em seus art. 74.º, n.º 1 e art. 83.º, n.º 1, respectivamente, os sinais que podem constituí-las:

Artigo 74.º, 1. Podem constituir marcas coletivas da União Europeia (a seguir designadas por «marcas coletivas da UE») as marcas da UE assim designadas aquando do seu depósito e próprias para distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que delas é titular dos de outras empresas. [...]

Artigo 83.º, 1. Uma marca de certificação da UE é uma marca da UE designada como tal aquando do seu pedido de registo, e que permite distinguir produtos ou serviços certificados pelo titular da marca no que diz respeito à matéria, ao modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, à qualidade, à exatidão ou a outras características, com exceção da proveniência geográfica dos produtos e serviços não certificados como tal (UE, 2017).

²⁵ Artículo 4.1 da LME: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras” (ESPAÑA, 2001).

Destarte é possível notar que o RMUE trata as marcas coletivas e de certificação da UE como duas espécies do gênero “marca da UE”. O problema é que as definições das duas primeiras não se encaixam no escopo da definição da última, nos termos do RMUE. Obviamente, as marcas coletivas e de certificação da UE não se destinam a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Trata-se, portanto, de uma incoerência conceitual que leva autores como Olavo (2005) a considerar as marcas coletivas e de certificação, não como modalidades de marcas, mas como figuras afins às marcas. Maiores considerações sobre as marcas coletivas e de garantia ou de certificação no RMUE serão apresentadas nos próximos capítulos deste trabalho.

1.2 AS FUNÇÕES DAS MARCAS

As marcas são sinais que se difundiram para remediar a falha de mercado (causada pela assimetria de informação²⁶) criada pelo desenvolvimento econômico, que distanciou o produtor do consumidor, quebrando as antigas relações comerciais de confiança. Dessa forma, a marca facilita a decisão de compra, indicando a origem de produtos e serviços, para que o consumidor identifique, entre os bens disponíveis, aqueles que possuem os padrões desejados, com base nas antigas experiências, tanto próprias como de terceiros (RAMELLO, 2006).

O crescimento da complexidade do funcionamento do mercado, decorrente do modo de produção capitalista, proporciona uma exacerbação das ofertas de bens de consumo. Uma grande quantidade de produtos similares fornecidos por empresas distintas coexistem no mercado, com diferenciação entre si quase imperceptível. Assim sendo, as relações de consumo se tornam extremamente competitivas, levando vantagem quem se aproximar mais dos desejos e necessidades do consumidor. Nesse contexto a marca de produto ganha importância, pois se apresenta como sinal diferenciador de produtos ou de serviços em um mercado povoado por bens de consumo com características muito semelhantes, praticamente sem diferenciação (PEREZ, 2004).

Para Gonçalves (2002), as marcas, enquanto objeto de direitos, deve consistir em um sinal com capacidade distintiva, de forma a poder exercer uma função. Em que pese o aparente esclarecimento da questão, por se tratar de uma definição legal, não deve ser

²⁶ Segundo Economides (1988), em muitos mercados, os vendedores têm muito mais informações quanto às características não observáveis de uma mercadoria para venda do que os compradores. Isso é conhecido como assimetria de informação.

considerada isoladamente, mas sim como parte integrante de um sistema normativo. Dessa forma, podem ser determinadas funções socioeconômicas, juridicamente tuteladas ou não.

São conhecidas diversas funções das marcas no campo socioeconômico, as quais podem ser categorizadas, para fins didáticos, como função essencial da marca e funções secundárias (MORO, 2003; LARGO GIL, 2006, p. 92).

1.2.1 A função distintiva

A função primordial da marca consiste em seu uso como elemento distintivo (SCHMIDT, 2013). Desse modo, para Carvalho (2009, p. 455), a função essencial das marcas é “distinguir produtos e serviços de produtos e serviços concorrentes, tanto da mesma empresa quanto de outras empresas”. A marca seria o elemento a que o consumidor recorre para tomar sua decisão de consumo, ou seja, permite que os consumidores comprem aquilo que eles querem comprar, selecionando os produtos ou serviços desejados.

Para Perez (2004), a denominação de um signo como marca está vinculada à ideia de distintividade, identidade, autoria e propriedade. Segundo a autora, nos últimos anos, a oferta de bens de consumo para o público aumentou de tal forma que apenas é possível distinguir uns dos outros por meio de signos abreviados, de marcas e de suas expressividades. A marca é a forma pela qual os produtos, mesmo que brevemente, são reconhecidos e apreciados a ponto de ocuparem na memória do consumidor um local um pouco mais protegido.

A função distintiva da marca é fator fundamental para o bom funcionamento dos negócios no mundo moderno. Ao marcar seus produtos ou serviços, o produtor ou prestador de serviços consegue individualizá-los e distingui-los dos demais, a fim de que não se confundam com outros idênticos ou similares. Assim, o consumidor consegue identificar e diferenciar dos demais os produtos ou serviços de seu interesse, dificultando uma eventual confusão ou erro em uma situação de consumo (RAMELLO, 2006; CERQUEIRA, 2010a).

Para Coelho (1998), a identificação dos produtos ou serviços assinalados se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nos anúncios, nas notas fiscais expedidas, nos veículos, nos uniformes dos empregados, entre

outros. Dá-se uma identificação direta se o sinal está relacionado especificamente ao produto ou serviço. A identificação indireta²⁷ se realiza através das marcas coletivas e de certificação.

No entanto, existem divergências quanto ao real conteúdo da função distintiva da marca (SCHMIDT, 2013). Segundo Gonçalves (1999, p. 259, grifo do autor), a noção clássica originária da função distintiva, para a doutrina majoritária, “traduz-se, essencialmente, *na indicação de proveniência dos produtos ou serviços marcados*. A marca garantiria que os produtos ou serviços por si assinalados tivessem sempre a mesma origem empresarial”.²⁸ Com esse entendimento, a função distintiva se desdobraria em uma função-meio, a função de distinguir (no sentido formal²⁹) os produtos e serviços entre si, e em uma função-fim (no sentido substancial), a função de distinguir a proveniência dos produtos ou serviços assinalados. Nessa concepção, segundo Schmidt (2013), a função distintiva seria uma simples coadjuvante da função de indicação da origem, pois a distintividade, antes de referir-se ao produto ou serviço, diria respeito ao fabricante ou prestador de serviços.

Por sua vez, Largo Gil (2006, p. 92) define a função distintiva como a função indicadora da origem do produto ou do serviço assinalado, uma fonte única e constante, também conhecida como procedência empresarial. Para Abreu (2003), essa seria a concepção tradicional e dominante (pelo menos até pouco tempo antes de seu trabalho), apesar de com ela não concordar, dado que ela falha claramente no caso das marcas de certificação e das licenças de marcas³⁰. Conforme Schmidt (2013), a linha seguida por Largo Gil (2006) indica que a distintividade da marca estaria a serviço de uma vinculação subjetiva com seu titular.

Por outro lado, para Ascarelli (1960 apud Schmidt, 2013) e Franceschelli (1988 apud Schmidt, 2013), a principal função da marca é identificar objetivamente o produto ou serviço em si, distinguindo-o dos demais. Os autores refutam a teoria subjetiva, pois ela não explica o uso de marcas diferentes em produtos similares com a mesma origem. Assim, consoante Oliveira (2004), as marcas devem ter suficiente caráter distintivo para diferenciar produtos ou serviços de outros, independente da origem, atuando como uma assinatura própria³¹.

²⁷ No caso das marcas coletivas e de certificação a identificação do produto ou serviço é indireta, pois tais marcas não se destinam a distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, mas sim de outros que não são por elas assinalados, uma vez que diversos produtos ou serviços de origens distintas podem receber a mesma marca coletiva ou de certificação.

²⁸ Ressalta-se que Gonçalves (1999) reconhece que a evolução do direito marcário foi, gradualmente, fragilizando a teoria clássica originária da função distintiva, como será detalhado posteriormente.

²⁹ Diz-se sentido formal (e não substancial) pela possibilidade de marcas diferentes assinalarem produtos ou serviços substancialmente equivalentes (GONÇALVES, 1999).

³⁰ Nestes casos a marca não indicaria a origem empresarial (seria usada por diversos agentes independentes), mais ainda distinguiria produtos ou serviços.

³¹ Segundo Landes e Posner (1987), o benefício de uma marca é análogo ao de designar uma pessoa pelo seu prenome e sobrenome. Por exemplo, em vez de se referir a alguém como “o Geoffrey que ensina direito constitucional na *University of Chicago Law School*, não o que ensina direito empresarial”, seria mais fácil falar “Geoffrey Stone, e não Geoffrey Miller”.

Para Schmidt (2013), a visão objetiva da distintividade da marca tem melhor embasamento do que a visão subjetiva. O autor afirma que a concepção subjetiva, tal como apresentada por Largo Gil (2006), na verdade confunde a função distintiva da marca com outra função por ela desempenhada, a de indicação da origem. Assim, a distintividade se refere à identificação e distinção do produto ou serviço em si, e não em relação a sua origem.

Em suma, entende-se que a essência da marca reside em sua função distintiva, apesar de desempenharem outras funções secundárias, mas não menos importantes, de acordo com a intenção do titular da marca. As funções secundárias seriam a de indicação da origem, de qualidade, publicitária e econômica (MORO, 2003; COPETTI, 2010).

1.2.2 A função de indicação da origem

As marcas, em seu primitivo conceito, tinham a função restrita de indicar a origem dos artigos ou produtos distribuídos ao comércio. “Sua finalidade era indicar ao consumidor o estabelecimento em que o artigo fora fabricado ou a casa comercial que o expunha à venda” (CERQUEIRA, 2010a, p. 241). Portanto, a função de indicação da origem de um produto (e mais tarde também a de um serviço) era comumente considerada a originária da marca (ASCENSÃO, 2002b). Para Carvalho (2009), o fato se justificava, pois a marca se confundia com o nome empresarial ou revelava o nome do produtor ou do dono da fábrica, indicando ao consumidor quem produzia a mercadoria oferecida. Ascensão (2002b) afirma que, nessa conjuntura, a marca assegurava a mesma origem de todos os produtos assinalados.

Com a expansão do comércio em patamares internacionais e com a nova estruturação das empresas, que utilizam estratégias de fusões e aquisições entre si para ampliar e difundir seus negócios, ficou impossível determinar a origem empresarial da marca (PORTO, 2011). Tal sinal passou, então, a distinguir o próprio produto, deixando de indicar sua proveniência. Por conseguinte, a função de indicar a origem de um produto ou serviço é controversa atualmente na doutrina, existindo autores que a aceitam como função das marcas, e outros que consideram a ideia ultrapassada (MORO, 2003).

De acordo com Olavo (2005), a indicação da origem empresarial de um produto ou serviço não quer dizer identificar-se a firma ou o nome empresarial da entidade que o fornece, o que, muitas vezes, não é relevante para o consumidor. Mais do que atribuir um produto ou serviço a uma pessoa designada nominalmente, a marca tem como objetivo estabelecer um

vínculo entre um produto ou serviço e determinado agente econômico, independente da identificação do mesmo. Para Fernández-Nóvoa (2004), o desconhecimento da identidade do fabricante ou do prestador do serviço não significa indiferença do consumidor. Ainda que o nome e o endereço do titular da marca não sejam conhecidos, o consumidor confia que, independente de quem seja, o empresário será sempre o mesmo.

Na visão de Carvalho (2009), a marca é fundamental para a escolha do consumidor por um produto ou serviço, e essa decisão é tomada independente da origem.³² Os fabricantes do mundo atual não possuem rosto. A marca não identifica o fabricante, que está quase sempre longe do consumidor e é, frequentemente, por ele desconhecido, pois um único produto pode ter sido fabricado parcialmente na China, nos Estados Unidos e na Tailândia, por exemplo. O que importa é a marca em si, sua reputação, seu *goodwill*³³ (patrimônio de marca). Cruz (2001) afirma que mesmo quando o consumidor está interessado na origem empresarial do produto, normalmente, isso apenas reflete uma expectativa quanto à qualidade.

Por seu turno, Ascensão (2002b) ensina que, atualmente, a corrente que aceita a função da marca de indicação de origem não se sustenta. Com a possibilidade de transferência³⁴ de titularidade de uma marca independente do estabelecimento, quebra-se o princípio da adesão, pois a origem da mesma marca se torna diferente. Da mesma maneira, o licenciamento³⁵ do uso da marca para terceiros com condições de explorá-la expressa a sua desvinculação com a origem do produto ou serviço marcado. Tal fato justificaria a circulação de bens com diferentes níveis de qualidade assinalados pela mesma marca.

Gonçalves (2002) concorda com a superação da ideia clássica originária da função de indicação de origem e aponta que o direito marcário europeu moderno (ainda vigente em 2020) permite uma nova concepção de origem, que emerge do princípio geral da proibição do uso enganoso³⁶ da marca, tanto pelo titular, quanto por terceiro autorizado (sob pena de

³² Carvalho (2009) exemplifica: não importa para o consumidor saber se o guaraná de marca KUAT é produzido pela Ambev ou pela *The Coca-Cola Company*. Como consumidor, ele comprará o KUAT se o experimentou e gostou, provavelmente sem prestar atenção no rótulo e, portanto, sem saber a identificação do fabricante.

³³ Patrimônio de marca ou *goodwill* seria o poder da marca, seu valor, o efeito contábil no patrimônio de uma empresa. Para Monge Gil (1996) é a boa fama ou reputação de que gozam os produtos ou serviços assinalados por certa marca.

³⁴ No Brasil, a cessão do pedido de registro ou do registro está detalhada nos arts. 134 e 135 da LPI, enquanto a transmissão da marca da UE está disciplinada nos arts. 20.º e 21.º do RMUE.

³⁵ O licenciamento do pedido ou do registro da marca no Brasil está regulado nos arts. 139, 140 e 141 da LPI, já o da marca da UE nos arts. 25.º, 26.º e 29.º do RMUE.

³⁶ Para Gonçalves (2002), o princípio tem amparo no art. 269, n.º 2, alínea “b”, do Código da Propriedade Industrial de Portugal (CPIP) de 2003 (Decreto-Lei n.º 36/2003, de 05/03), já revogado. Contudo, mantém-se em vigor pelo art. 219.º, n.º 2, “b”, e art. 268.º, n.º 2, “b”, do CPIP de 2018 (PORTUGAL, 2018). Tal dispositivo prevê a caducidade do registro em caso de uso enganoso da marca, ou seja, capaz de induzir o público em erro. É um princípio do direito europeu respaldado no art. 12.º, n.º 2, “b”, da Primeira Diretiva 89/104/CEE (Primeira Diretiva) e mantido em vigor pelo art. 20.º, alínea “b”, da vigente Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. Conforme a Diretiva atual, o registro de uma marca pode ser extinto se, como resultado do uso feito pelo titular, ou com o seu consentimento, a marca puder induzir o público em erro em relação aos produtos ou serviços para que foi registrada, nomeadamente acerca da natureza, qualidade ou origem geográfica desses produtos ou serviços. Salienta-se, que inexistente disposição semelhante na LPI.

caducidade do registro). Para Gonçalves (2002), a legislação, quanto à origem da marca, não enfatiza o fato de se encontrar uma empresa (realidade objetiva), mas sim uma pessoa (realidade subjetiva) onerada pelo uso não enganoso da marca. De forma geral, não há certeza de uma proveniência empresarial (empresa única, sucessiva ou controlada, à qual se vinculam os produtos ou serviços assinalados), mas sim de uma origem pessoal (pessoa que tem o ônus de utilizar a marca de maneira não enganosa).³⁷ Seria, portanto, uma nova forma de entender a função distintiva, sob a qual “a marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ônus pelo seu uso não enganoso” (GONÇALVES, 2002, p. 111).

Ascensão (2002b) discorda de Gonçalves (2002), apontando que substituir a noção da unidade de origem empresarial pela da unidade de origem pessoal não diz muita coisa, pois se entende apenas que a marca tem um titular revestido de poderes e deveres. O público continua sem informações sobre a origem dos produtos ou serviços. Ascensão (2002b) declara ainda ser necessária a diferenciação entre função de indicação de origem e função distintiva. Sendo insustentável a função de indicação de origem, permaneceria apenas a função distintiva.

Por fim, Schmidt (2013) ressalta que as marcas coletivas e as marcas de certificação não indicam nenhuma origem individualizada, se limitando a informar, respectivamente, que os produtos ou serviços marcados se originam de determinada coletividade ou que cumprem determinados padrões de qualidade. Ademais, Domingues (1984) sustenta que as marcas coletivas, por serem de uso coletivo, pressupõem diferentes procedências, ou seja, uma variedade de fontes produtoras, o que impede a indicação de sua origem ou produtor.

1.2.3 A função de garantia da qualidade

Se a marca possui a função primordial, natural e essencial de distinguir produtos e serviços, consequentemente exerce uma função secundária e indireta, a garantia de qualidade. Para o consumidor, o objeto que recebe a marca possui uma qualidade geral, garantida pela reputação de seu produtor. No entanto, a permanência dentro dos padrões de qualidade desejados depende da constância do fabricante do qual se originam (MATHÉLY, 1994).

³⁷ Para Gonçalves (2002) em grande parte dos casos ainda serão coincidentes o titular da marca e o titular da empresa. Mas já não tem que haver essa coincidência. “O titular da marca pode não ser um sujeito empresarial ou, ainda que o seja, não ser o titular da empresa ligada diretamente à atividade de produção de bens ou prestação de serviços marcados” (2002, p. 105). Cabe reforçar que o uso enganoso da marca (motivo de caducidade) não se confunde com a marca enganosa em si mesma (motivo absoluto de recusa do pedido ou de nulidade do registro), que será discutida posteriormente neste trabalho.

Segundo Monge Gil (1996), o conceito de qualidade, no âmbito das funções das marcas, possui contornos enormemente imprecisos. Todavia, entende-se que há relação com a crença, por parte dos consumidores ou usuários, de que os produtos ou serviços assinalados por certa marca possuem um mesmo nível de qualidade. Em outras palavras, esses produtos ou serviços são homogêneos, e a qualidade pode ser, por exemplo, medíocre, baixa, média, alta ou excelente. O autor ressalta quem nem sempre o consumidor tem interesse ou pode comprar “a mais alta qualidade”, mas a ele deve ser garantido o nível constante esperado para os produtos ou serviços que recebem determinada marca.

Para Gonçalves (1999, 2002), a marca não cumpre a função de garantir a manutenção da qualidade dos produtos ou serviços que assinala, o que nem mesmo seria desejável, tendo em vista o interesse em alterações que proporcionem um aumento na qualidade. O que a marca garante, por indicar uma origem de base pessoal e não empresarial, é a qualidade dos bens pela relação com uma proveniência não enganosa³⁸. Isto significa que o titular da marca ou o terceiro autorizado ao uso precisam salvaguardar essa confiança do consumidor sempre que houver diminuição relevante do padrão de qualidade de um produto ou serviço, o que pressupõe a não ocultação dessa alteração.³⁹ Logo, a função da garantia da qualidade seria decorrente da função distintiva (em relação a uma origem pessoal) e de uma garantia relativa, com atuação, apenas, quando questionada a proteção da confiança do consumidor.

Ascensão (2002b), por sua vez, aponta que a marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. O padrão de qualidade de determinado produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem consequências jurídicas, apenas mercadológicas. Destarte, não se pode falar em função de garantia. Ascensão (2002b) alega, ainda, que a proibição do registro de marcas enganosas não tem nenhuma relação com a manutenção do nível de qualidade, que não configura nenhuma obrigação jurídica.

No mesmo sentido, Gonçalves (2002) afirma não ser possível encontrar no direito de marcas nenhuma obrigação legal direcionada ao titular da marca individual⁴⁰ para atribuir certo nível de qualidade em seus produtos ou serviços. Para o referido autor, o direito de marcas apenas se preocupa em proteger a garantia da qualidade dos produtos ou serviços por remeter a certa origem e devido a essa origem.

³⁸ Ou seja, no direito europeu, “a garantia de qualidade derivada por referência a uma origem implica para o titular o *ônus* de garantir o uso não enganoso da marca quanto à qualidade” (GONÇALVES, 1999, p. 110, grifo do autor).

³⁹ Desse modo, o titular precisa adotar as medidas necessárias (seja pela publicidade, pela utilização de meios de comunicação, por informação direta aos consumidores ou até por meio dos próprios produtos ou serviços) para evitar o engano. Na UE, a inobservância dessa ação pode ocasionar a caducidade do registro (GONÇALVES, 1999).

⁴⁰ Tal obrigação, segundo Gonçalves (2002), faz sentido em relação às marcas de certificação, que visam a atestar a conformidade um produto ou serviço a determinadas normas técnicas.

Por seu turno, Cruz (2001) entende que os consumidores adquirem uma expectativa de que todos os produtos ou serviços assinalados por determinada marca possuem características idênticas e constantes. É possível visualizar, no plano socioeconômico, uma função de garantia para os consumidores dado que, entre estes e a marca se estabelece um autêntico princípio de confiança. Cruz (2001, p. 83, grifo do autor) exemplifica:

De um novo modelo MERCEDES-BENZ espera-se que mantenha determinadas características já experimentadas (ou anunciadas) noutros automóveis da mesma marca. O consumidor pode desconhecer ainda o novo modelo mas já sabe – ou julga saber – muitas das suas qualidades. Nesta óptica, a marca transmite uma ideia de *segurança*, factor que, no quadro da oferta variada que caracterizam os mercados de hoje, é da maior relevância para o processo de escolha do consumidor.

Landes e Posner (1987) reforçam o viés econômico da função da qualidade de marca ao afirmarem que a habilidade da empresa para manter um nível de qualidade consistente de seus produtos ou serviços é um incentivo para o investimento de recursos no fortalecimento de uma marca (como por meio da publicidade). Marcas fortes são valiosas por representarem para o público um grau de qualidade constante, e uma empresa só tem incentivos para investir em uma marca se estiver apta a corresponder a esses anseios dos consumidores. Então, não seria interessante para o titular de uma marca valiosa diminuir a qualidade de seus produtos, pois poderia sofrer perdas nos investimentos realizados na respectiva marca.

No entanto, Carvalho (2009) afirma que, no atual mundo globalizado, os fabricantes adaptam seus produtos à realidade do mercado, que por sua vez é formada por circunstâncias mutáveis e voláteis. Logo, as marcas não estão objetivamente associadas a uma determinada qualidade dos produtos ou serviço que assinalam. Para Carvalho (2009), como exceção, as marcas de certificação são sinais distintivos que representam parâmetros objetivos de qualidade ou outras características técnicas. Nesse caso, a função de garantia da qualidade é a principal, com respaldo jurídico, assunto que será detalhado no capítulo 2 desta dissertação.

1.2.4 A função publicitária

A função publicitária da marca está relacionada com a promoção, divulgação e difusão dos produtos ou serviços por ela assinalados. Como consequência do investimento em publicidade e propaganda, uma marca se torna mais conhecida e tem sua distribuição

geográfica aumentada, podendo, inclusive, ganhar valor de mercado (PORTO, 2011). Para Domingues (1984, p. 89), “toda publicidade contemporânea busca fixar junto ao consumidor a marca do produto e não o produto como um anônimo componente do mercado”. Assim, é possível dizer que a propaganda se sustenta na promoção e divulgação da marca.

Atualmente, a publicidade, além de lembrar a existência de uma marca e de informar sobre o lançamento de um novo produto ou serviço, traz à tona a ideia de imagem da marca (MORO, 2003), proporcionando singularidade ao sinal e ao produto ou serviço distinguido, e permitindo a transmissão da mensagem desejada pelo seu titular (PORTO, 2011). Nesse sentido, Gonçalves (2002, p. 108) aponta que a função publicitária se refere ao “especial magnetismo ou força sugestiva que algumas marcas, por força de técnicas publicitárias e de *marketing*, exercem sobre o consumidor”. Gonçalves (2002, p. 108) detalha:

Na verdade, alguns produtos ou serviços são escolhidos mais em função de uma imagem subjectiva favorável induzida pela marca do que em função de critérios objetivos de apreciação. Neste caso, a marca não é só um sinal distintivo do produto ou serviço, mas é um sinal com uma força de venda (*selling power*).

Similarmente, Cruz (2001) indica que a publicidade contribui para construir a boa reputação ou o prestígio que se acumula na marca, sendo provável que, se mantidos em patamares elevados, signifiquem expectativas igualmente altas de vendas dos produtos assinalados e um consequente retorno financeiro (o chamado *goodwill*). O autor continua:

Uma vez atingido um certo nível de renome ou reputação a empresa poderá, além disso, encarar a exploração, directa ou por licença, da própria notoriedade atingida, através de uma *extensão* da marca, isto é, a aplicação da marca a produtos ou serviços diferentes daqueles que a conduziram à fama, designadamente, através da prática do chamado *merchandising* (CRUZ, 2001, p. 84).

Assim, o grau de reconhecimento de uma marca pelos consumidores e a sua capacidade de atração ou de sugestão influenciariam decisivamente no valor económico da marca (a função económica da marca será discutida na próxima seção terciária, a 1.2.5). Nesse ponto, a ampliação da tutela da marca aos produtos ou serviços sem afinidade mercadológica, em que se traduz a marca de grande prestígio⁴¹ (sinal do direito português equivalente à marca de alto renome do direito brasileiro) é compreendida por uma corrente como um verdadeiro reconhecimento legal da função publicitária da marca (CRUZ, 2001).

⁴¹ A proteção da marca de grande prestígio mencionada por Cruz (2001) se respaldava no art. 191.º do Código da Propriedade Industrial de Portugal (CPIP) de 1995. No novo CPIP de 2018, vigente a partir de 01 de julho de 2019, está disciplinada no art. 235.º com o nome “marca de prestígio” (PORTUGAL, 2018).

Olavo (2005), por sua vez, alega que o poder atrativo de uma marca representa sua função mais importante do ponto de vista econômico. Como um instrumento que vincula um produto ou serviço a um agente econômico, a marca representa um conjunto de referências e valores que materializa a reputação do empresário, configurando-se como um elemento de atração de clientes com valor próprio, por proporcionar menores custos de identificação dos bens assinalados.

Para Perez (2004), as marcas valem os impactos emocionais, afetivos, reativos e cognitivos que produzem no consumidor. Conforme Moro (2003), a publicidade provoca um sentimento de familiaridade com a marca. O consumidor se sente mais próximo da marca que ele já conhece. Havendo dúvidas na escolha entre dois produtos semelhantes, a imagem fixada na memória de um comprador fará com que o mais conhecido seja escolhido.

A publicidade tem ainda a função de manter ou agregar clientela à marca. Ou seja, além de divulgá-la no mercado, tem ainda como função mantê-la em circulação (MORO, 2003). De forma semelhante, Mathély (1994) informa que a marca é necessária para introduzir um produto no mercado, assim como para mantê-lo em oferta, pois é pela respectiva designação que o produto será reconhecido pelo público.

Para Ascensão (2002b), a marca não é registrada para desempenhar a função publicitária. Independente de desempenhá-la ou não, seria uma circunstância de fato sem nenhuma influência no campo jurídico, não havendo, portanto, efeito de direito. Por seu turno, Gonçalves (2002) ressalta que o fato de a marca ser fundamental na publicidade para a promoção de produtos ou serviços decorre de sua função distintiva, não configurando, por si só, nenhuma proteção legal específica. Assim, segundo Gonçalves (2002), há uma proteção complementar e não autônoma da função publicitária em relação à função distintiva, que segue como a única função jurídica essencial e independente da marca.⁴²

⁴² Para Gonçalves (1999), de acordo com o direito português vigente à época, a marca de grande prestígio (chamada pelo autor de “marca célebre”) deve ter uma excepcional capacidade distintiva (gozar de excepcional notoriedade, ou seja, ser espontânea, imediata e generalizadamente conhecida pelo grande público, e não apenas como a marca de certa espécie de produto ou serviço), e deve contar ou com um alto valor simbólico-evocativo junto aos consumidores ou com um alto nível de satisfação junto ao grande público consumidor. Por isso, “dificilmente, e sempre com o risco de depreciação, se a imagina desligada dos produtos ou serviços que assinala ou ligada, simultaneamente, a outros produtos ou serviços” (GONÇALVES, 1999, p. 170). Assim, a proteção da marca de grande prestígio (ou célebre) caracteriza a proteção da função publicitária, mas por causa da função distintiva. A marca se torna célebre por cumprir a função distintiva e não há marca célebre que não cumpra tal função. Para exemplificar, Gonçalves (1999, p. 174, grifo do autor) afirma que a marca *Coca Cola* tornou-se célebre “porque atingiu um valor distintivo excepcional em relação ao produto que distingue e o facto de ser célebre não a liberta do produto que distingue, mas pelo contrário *compromete-a* ainda mais em relação a esse produto tornando-se uma *qualidade* do próprio produto”. Fora desse produto que distingue, a marca *Coca Cola* certamente tem valor publicitário autônomo, mas não tem o mesmo valor distintivo. Em outras palavras, a marca *Coca Cola* tem seu maior valor quando desempenha a função distintiva e a função publicitária ao mesmo tempo. Se utilizada para assinalar produtos diferentes, “a *mais-valia* publicitária que possa conferir, não resulta de a marca ser um bem autônomo, mas de sua inegável associação distintiva ao produto originário” (GONÇALVES, 1999, p. 174, grifo do autor). Nesse sentido, o mérito da marca célebre não é o de não ser mais uma marca, mas sim o de ter se tornado uma marca que distingue “*bem demais*”, e de uma forma especialmente evocativa ou atrativa, certa espécie de produto ou serviço (GONÇALVES, 1999, p. 174, grifo do autor).

Conforme Cruz (2001, p. 85), “o relevo jurídico a atribuir à função publicitária da marca não é pacífico”. Para o autor citado, uma corrente defende que o funcionamento racional do mercado supõe uma concorrência com base no mérito dos produtos e serviços, ou seja, no respectivo preço e qualidade intrínseca. Assim, a proteção jurídica da marca seria desnecessária ou até mesmo prejudicial. Outra corrente sustenta que o valor da marca depende fundamentalmente de seu *selling power*, motivo pelo qual o direito deve proteger o *goodwill*, especificamente, impedindo o uso da marca por terceiros mesmo em produtos sem afinidade, independente de qualquer confusão acerca da origem dos mesmos.

1.2.5 A função econômica

A importância das marcas e a proteção da qual se beneficiam se explicam e são justificáveis: pelo papel econômico, em favor das empresas; e pelo papel social, considerando o interesse do público (MATHÉLY, 1994). Segundo Economides (1988) e Landes e Posner (1987), o benefício das empresas e o interesse público se relacionam com a função econômica da marca, da qual são identificadas duas vertentes: a diminuição do esforço de busca do consumidor e a criação de incentivos para constituir e manter a qualidade do produto.

Para os produtores e empresários, as marcas cumprem a função de resguardar a boa reputação no mercado, muitas vezes alcançada por meio de investimentos financeiros volumosos. Assim, as marcas se destinam a impedir a confusão entre produtos em uma situação de consumo, dificultando o desvio de clientela e a obtenção indevida de lucros pelos concorrentes (RAMELLO, 2006; CERQUEIRA, 2010a).

Em relação ao público, a marca exerce um papel de grande relevância, pois traz uma dupla vantagem: ela fornece informação e proporciona segurança (MATHÉLY, 1994). Coexistindo no mercado uma série de produtos de mesma natureza e com propriedades muito semelhantes, a marca desponta como a principal ferramenta usada pelo consumidor para reconhecer e distinguir a mercadoria desejada (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004). Pela informação⁴³ fornecida, a marca traz ao público uma segurança, que pode, assim, decidir pela compra com conhecimento de causa. A marca torna-se, portanto, um fator capital para a escolha do consumidor (ECONOMIDES, 1988; MATHÉLY, 1994).

⁴³ Para Economides (1988), a marca é uma referência de informações principalmente quanto às características visualmente imperceptíveis de produtos consumidos frequentemente, uma vez que para produtos de consumo ocasional (infrequente) pode não haver uniformidade no nível de qualidade das diferentes linhas de produtos que recebem a mesma marca.

Economides (1988) e Landes e Posner (1987) indicam que o benefício da marca em reduzir o custo de procura do consumidor demanda que um fabricante ou prestador de serviços mantenha um nível de qualidade de sua produção consistente ao longo do tempo. Os consumidores podem achar menos oneroso procurar por bens com certa marca (com base nas expectativas de qualidade criadas previamente) do que investigar os atributos de todos os produtos ou serviços disponíveis. Porém, se o nível de qualidade for flutuante, o consumidor não se sentirá seguro, fazendo com que tais produtos ou serviços, mesmo assinalados, sejam análogos aos que não possuem marca. Tais autores fazem, portanto, uma conexão entre a função econômica da marca e a função de garantia da qualidade, apresentada anteriormente.

Nesse ponto, o interesse do consumidor é resguardado quando se veda o registro de marcas idênticas ou semelhantes destinadas a produtos ou serviços com afinidade mercadológica, pois o público poderia ser induzido em erro quanto ao produto ou serviço realmente desejado, seja pela confusão entre duas marcas, quanto pela associação, que é a sugestão de uma ligação entre os titulares das marcas em cotejo (ASCENSÃO, 2002b).

A lei que regula o registro de marcas, se elaborada de forma apropriada, pode funcionar como um hábil dispositivo econômico, produzindo incentivos para a maximização da eficiência do mercado. Dessa forma, os produtores têm motivação para investir na qualidade da produção, pois poderão colher os benefícios em termos de reputação e lucratividade. Já os consumidores são favorecidos ao terem à disposição produtos e serviços que satisfaçam seus desejos e necessidades (RAMELLO, 2006; CERQUEIRA, 2010a).

Então, vem à tona outra interpretação da “função econômica da marca”, mas que se relaciona com as concepções anteriores, a ideia do valor econômico da marca. Uma empresa titular de uma marca, principalmente de uma marca notória ou renomada, tem a propriedade de um ativo muito valioso. Esse ativo intangível pode, muitas vezes, ter valor econômico superior ao de todo o patrimônio material da empresa somado. O valor atribuído à marca dependerá do poder da atração que exerce no público. Esse valor não é fácil de ser estipulado, mas não pode ser ignorado (MORO, 2003).

No ordenamento brasileiro, a LPI não nega a importância econômica, cada vez mais expressiva, de determinadas marcas, tanto que reconhece expressamente no art. 125 a marca de alto renome e no art. 126 a marca notoriamente conhecida (MORO, 2003). “Essas marcas, por terem alcançado um grau de conhecimento maior do público, têm um valor econômico maior e por isso a lei lhes confere uma maior proteção” (MORO, 2003, p. 43).

1.3 O SISTEMA DE PROTEÇÃO DE MARCAS

O sistema de proteção das marcas é regido por uma série de princípios fundamentais que delimitam o escopo da proteção e as formas de aquisição do direito. Um dos fatores determinantes para a proteção jurídica da marca é “a apropriabilidade, ou seja, a capacidade de se tornar símbolo exclusivo, ou legalmente inequívoco, em face do objeto simbolizado” (BARBOSA, 2008, p. 319). Para Scudeler (2008, p. 75), existem três sistemas jurídicos que reconhecem a proteção das marcas:

Pelo primeiro, denominado sistema atributivo, a propriedade da marca é reconhecida pela legislação através da expedição do documento de titularidade pelo órgão competente. Já pelo segundo sistema, conhecido como declarativo, a propriedade é adquirida através da sua ocupação, independentemente de registro, isto é, a titularidade sobre determinado sinal é atribuída àquele que primeiro a adotar. Por fim, o sistema chamado de misto reconhece proteção tanto pela ocupação como pelo registro.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI (2019b), o caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema declarativo de direito, no qual o direito decorre do primeiro uso e o registro seria mera formalidade, homologando a propriedade da marca. Para a autarquia, o sistema utilizado no Brasil é o atributivo, pois a propriedade da marca só é adquirida e formalizada com a expedição do certificado de registro, nos termos do *caput* do art. 129 da LPI.⁴⁴ Contudo, Scudeler (2008, p. 76) afirma que a LPI “fixou um sistema atributivo mais flexibilizado, contemplando, pois, a propriedade da marca através do registro, todavia, possibilitando que o utente de boa-fé tenha prioridade à sua concessão”, princípio consagrado no § 1º do art. 129 da LPI.⁴⁵ Com maiores detalhes, o autor prossegue:

Todavia, disso não se pode afirmar que o Legislador pátrio se afastou por completo do sistema atributivo, para filiar-se a um sistema misto, como pode aparentar. Ao revés, o sistema atributivo continua vigorando no Brasil, posto que a propriedade somente é adquirida através do registro no órgão competente (SCUDELER, 2008, p.76).

Assim, Oliveira Neto (2007, p. 92, grifo do autor), considerando o § 1º e o *caput* do art. 129 da LPI, afirma que no Brasil a propriedade da marca é adquirida por “um sistema

⁴⁴ Art. 129 *caput*: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional [...]” (BRASIL, 1996).

⁴⁵ Art. 129, § 1º: “Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro” (BRASIL, 1996).

atributivo, que se pode denominar de *sistema formal* de aquisição da propriedade sobre a marca”. Seria misto apenas o sistema de aquisição da preferência na obtenção do registro.

Quanto à marca da UE, o Considerando n.º 9 do RMUE prevê que “o direito a marca da UE só poderá ser adquirido por registro [...]”. Entretanto, o art. 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento indica como motivo relativo de recusa de uma marca da UE a existência de direitos anteriores de terceiros (apontados por oposição ao registro) sobre uma marca não registrada ou outro sinal⁴⁶ utilizado no comércio (regido por legislação da UE ou de um Estado membro) cujo alcance não seja apenas local.⁴⁷ Independente disso, “uma vez que as marcas não registradas não estão protegidas a nível da União Europeia, uma marca da União Europeia não registrada não constitui uma base para oposição” (EUIPO, 2017c, p. 6).

Assim, ainda que o direito de propriedade industrial referente à marca nasça com o ato administrativo da concessão do registro, após procedimento previsto em lei própria, há tutela jurídica dissociada de atividade registral. Cabe ressaltar, no entanto, que o verdadeiro direito exclusivo e excludente⁴⁸ (os mais plenos e enérgicos) surge com o ato do registro, pois o pressuposto da tramitação administrativa do pedido traz uma eficácia jurídica⁴⁹ que vai além da simples publicação da concessão do registro (OTERO LASTRES, 2009).

Outro atributo do sistema de proteção de marcas é o efeito estritamente nacional do registro. O direito sobre a marca é, assim, essencialmente territorial, caracterizando o princípio da territorialidade (CRUZ, 2001; BARBOSA, 2008). A essência do referido limite encontra-se no art. 6º (3) da CUP, revisão de 1967 de Estocolmo, que dispõe: “uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem” (BRASIL, 1975).

Com efeito, o princípio da territorialidade significa que a proteção conferida pelo Estado não transpassa os limites territoriais do país e, apenas em tal espaço físico, é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada (INPI, 2019b). No Brasil, encontra-se consagrado no *caput* do art. 129 da LPI, que assegura ao titular do registro o uso exclusivo da respectiva marca em todo o território nacional (BARBOSA, 2008; INPI, 2019b).

⁴⁶ Como por exemplo: designações comerciais, denominações sociais, nomes de estabelecimentos, títulos de publicações ou obras análogas e nomes de domínio (EUIPO, 2017c).

⁴⁷ No entanto, essa proibição é condicionada, ocorrendo na medida em que, segundo a legislação da UE ou o direito do Estado membro aplicável ao sinal do opoente:

a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca da UE ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca da UE;

b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

⁴⁸ Para Otero Lastres (2009), diferentemente do direito de autor, um direito de exclusivo, os direitos de propriedade industrial são exclusivos e excludentes, ou seja, no caso da patente, permitem que o titular exclua terceiro da exploração econômica da criação protegida, ainda que este obtenha seu resultado de forma independente, sem copiar ideia anterior.

⁴⁹ O procedimento administrativo de registro pressupõe a possibilidade de impugnação por terceiros, tanto por oposição ao registro, quanto por pedido de nulidade administrativa de registros já concedidos.

Conforme Barbosa (2008), a CUP prevê três exceções ao princípio da territorialidade, a saber, a marca notoriamente conhecida⁵⁰ protegida pelo art. 6º *bis* (1), o princípio *telle quelle*⁵¹ do art. 6º *quinquies* A. - (1), e a regra de que o representante de um titular de marca estrangeiro não pode adquirir a propriedade da mesma,⁵² nos termos do art. 6º *septies* (1). Cruz (2001) e Copetti (2010) apontam ainda, como ressalva à territorialidade da marca, a possibilidade de reivindicação de prioridade unionista,⁵³ nos termos do art. 4º A-(1) da CUP. Assim, “o Estado onde a prioridade é invocada é obrigado a reconhecer efeitos ao pedido primeiramente apresentado noutro Estado” (CRUZ, 2001, p. 94).

Segundo Olavo (2005), podem constituir marcas uma pluralidade de sinais, cabendo ao depositante escolher a marca que achar mais interessante, conveniente ou com maior capacidade de atrair a clientela. Podem ser registradas, por exemplo, expressões nominativas, figurativas, termos fantasiosos, termos já existentes no vernáculo, ou a combinação de vários elementos. Vigora, portanto, a ideia de liberdade na composição do sinal marcário.

A ideia da liberdade, porém, encontra limites de duas categorias, os intrínsecos e os extrínsecos. Os limites intrínsecos se relacionam com os sinais em si mesmo considerados e com a susceptibilidade que tenham de constituir uma marca. Por outro lado, os limites extrínsecos se relacionam com a existência de situações impeditivas prévias, como o caso de uma marca anteriormente registrada para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins (OLAVO, 2005).

No mesmo sentido, Oliveira (2004) aponta duas categorias de restrições ao registro das marcas, as proibições absolutas e as relativas, sendo equivalentes, respectivamente, aos limites intrínsecos e extrínsecos apontados por Olavo (2005). Para Oliveira (2004, p. 25), as proibições absolutas visam a resguardar interesses supraindividuais, como “o interesse

⁵⁰Art. 6º *bis* (1): Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. (BRASIL, 1975).

⁵¹ Art. 6º *quinquies* A. - (1): Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão antes de procederem ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legislação para este certificado. (BRASIL, 1975).

⁵² Art. 6º *septies* (1): Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (BRASIL, 1975).

⁵³ Art. 4º A. - (1): Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados. (BRASIL, 1975).

público em sentido estrito ou o interesse de grupo relativamente homogêneos”. As proibições relativas, por sua vez, objetivam proteger, basicamente, interesses individuais disponíveis.⁵⁴

De acordo com Domingues (1984), para gozar de proteção legal, a marca deve apresentar os seguintes requisitos: distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude.

O requisito da distinguibilidade, chamado pelo INPI (2019b) de “requisito de distintividade”, se relaciona com a função da marca de distinguir produtos ou serviços, permitindo a individualização dos mesmos. Destarte, as marcas devem se revestir de características próprias suficientes para serem percebidas e assimiladas pelo público como sinais distintivos (INPI, 2019b). As características próprias da marca são os elementos passíveis de serem protegidos no conjunto ou parcialmente (DOMINGUES, 1984).⁵⁵

Por seu turno, Barbosa (2009) afirma que a marca, para ser registrada, deve ser capaz de simbolizar, se distanciando suficientemente do domínio comum. Em outras palavras, não podem ser apropriados para uso exclusivo os sinais que podem ser utilizados por todos.⁵⁶ No entanto, havendo suficiente acréscimo de distintividade, o elemento peculiar resultante poderá configurar a exclusividade (BARBOSA, 2009).

De acordo com Olavo (2005, p. 82), a distinguibilidade da marca deve ser apreciada levando em conta os produtos ou serviços assinalados e a “percepção que dela tem o público alvo relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido”. Segundo o autor mencionado, uma marca pode ser descritiva das características de certo produto ou serviço, mas pode não ter relação com as características de outros, sendo, portanto, distintiva para assinalá-los.⁵⁷

Sob o ponto de vista de que as marcas devem ser diferentes das outras marcas em uso, pois, se confundidas ou associadas indevidamente com elas, não atingiriam o objetivo primordial de distinguir os produtos ou serviços a que se aplicam (CERQUEIRA, 2010a; SCHMIDT, 2013), fica evidenciado o requisito da novidade relativa.⁵⁸ Significa que a marca não deve imitar ou reproduzir marcas já existentes e destinadas a assinalar produtos ou

⁵⁴ Direitos individuais disponíveis são, de forma geral, aqueles que podem ser objeto de renúncia ou submetidos à transação, como compra, venda ou licença.

⁵⁵ Moro (2003) acrescenta que a distintividade de uma marca pode ser construída por seu titular, sendo conhecida como distintividade adquirida ou *secondary meaning*. O fenômeno é permitido pelo art. 15, n.º 1, do ADPIC, como exposto na seção secundária 1.1. Ressalta-se que a LPI não reconhece expressamente a distintividade adquirida, tampouco o INPI (pelo menos até fevereiro de 2020) avalia essa questão no ato do exame da registrabilidade da marca. Por outro lado, o RMUE admite de forma expressa a distintividade adquirida da marca da UE em seu art. 7.º, n.º 3 (UE, 2017).

⁵⁶ Um fabricante de canetas não poderia ter a exclusividade do uso da expressão caneta para assinalar seus produtos, salvo se revestida de suficiente distintividade.

⁵⁷ Por exemplo, a expressão caneta não é distintiva para assinalar canetas, mas poderia assinalar uma camisa, pois não há relação direta entre significante e referente (a marca e o produto marcado).

⁵⁸ Para Moro (2003, p. 60), “novidade relativa” não é a expressão mais adequada, “apesar de sua explicação ser perfeitamente aceitável, pois evoca uma originalidade que não é essencial à marca”. Para a autora, na LPI não se exige que a marca seja nova ou original, sendo “disponibilidade” uma expressão mais apropriada, pois abrange todos os signos que ainda não foram apropriados por terceiros.

serviços idênticos, semelhantes, relativos ou afins (DOMINGUES, 1984). Diz-se, portanto, que a marca é especial, ou seja, está aplicada a determinado segmento mercadológico, caracterizando o chamado princípio da especialidade (CERQUEIRA, 2010a).

Sobre o tema, Ascensão (2002b, p. 48) afirma que “se o titular apenas tem o exclusivo⁵⁹ da designação de certos produtos ou serviços, tudo o resto continua livre”, o que representa, na prática, a possibilidade do registro de duas marcas exatamente idênticas por titulares diferentes, desde que destinadas a assinalar produtos ou serviços distintos. É possível entender, portanto, que “o conteúdo do direito à marca não se reconduz pois à tutela de um sinal abstratamente considerado, mas sim dum sinal em correlação com determinados produtos ou serviços concretos” (CRUZ, 2001, p. 99).

O requisito da veracidade, por sua vez, tem como fundamento evitar que a marca seja um instrumento de fraude (CERQUEIRA, 2010a), induzindo o público em erro quanto à origem, procedência, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos ou serviços a que se destina (INPI, 2019b). Para Barbosa (2008, p. 323), “a veracidade, como requisito da marca, é a exigência de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor”.

A ideia de falsa indicação de qualidade, por exemplo, se refere a uma qualidade intrínseca que o produto ou serviço designado pela marca não possui, como no caso de uma marca “12 anos” para diferenciar um uísque que, na verdade, tem oito anos. Em tal caso, a marca “12 anos” induziria, indubitavelmente, o consumidor em erro⁶⁰ (GUSMÃO, 1989).

Segundo Carvalho (2009), o princípio da veracidade é de grande importância para os sinais que designam o cumprimento de parâmetros técnicos, como as marcas de certificação, pois transmitem informações objetivas aos consumidores. Assim, Barbosa (2008) afirma que no caso das marcas de certificação (um signo presumivelmente veraz), a veracidade seria um elemento de univocidade entre significante (o elemento perceptível do signo, como uma imagem ou o som) e referente (produto ou serviço assinalado).

No Brasil, é proibido o registro da marca que é originalmente enganosa, inexistindo previsão de nulidade da marca que se tornou enganosa em decorrência de seu uso. Conforme Gonçalves (1999), o mesmo ocorria na maioria das legislações nacionais da UE antes da Primeira Diretiva 89/104/CEE. Porém, a inovação legislativa do art. 12.º, n.º 2, alínea “b”, dessa norma tornou possível a caducidade do registro de marca que tenha se tornado enganosa

⁵⁹ No caso das marcas, Ascensão (2002) aponta que um direito de exclusivo seria a combinação do direito que o titular da marca tem de usá-la com o direito de impedir seu uso indevido por terceiros.

⁶⁰ De forma esclarecedora, Gusmão (1989) afirma que se a indicação de qualidade for verdadeira, a marca será irregistrável por carecer de distintividade (salvo se a expressão estiver revestida de suficiente forma distintiva).

por fato superveniente relacionado com o modo e contexto em que foi usada pelo titular ou por terceiro com o seu consentimento.⁶¹ Fica reforçado, então, o princípio da veracidade, que passou a abranger duas situações: a proibição da marca enganosa em si mesma e a proibição do uso enganoso da marca (GONÇALVES, 1999). O citado autor detalha:

O princípio não se esgota na apreciação estática da ligação do sinal distintivo ao produto ou serviço a que se destina, mas abrange ainda a apreciação dinâmica da marca no seu modo e contexto de utilização. No primeiro caso, o engano resulta da marca em si mesma; no segundo, o engano resulta do uso que é feito da marca (GONÇALVES, 1999, p. 107).

Por último, o requisito da licitude ou da liceidade, também conhecido como “caráter lícito”, implica na proibição do registro de sinais contrários à moral e aos bons costumes, ou ainda contrários à ordem pública⁶² (INPI, 2019b).

Para Barbosa (2008), são irregistráveis, então, sinais que incitem ao consumo de tóxicos, à prática de atos libidinosos incompatíveis com a moral e os bons costumes, ou ofenda religiões, sendo elas minoritárias ou não. Também é vedado o registro de figuras eróticas ou depreciativas que ultrapassem os parâmetros habituais da sensibilidade do público.

Segundo Gusmão (1989), para o exame da licitude de uma marca deve ser considerado o produto ou serviço designado. Eles podem se tornar contrários à moral e aos bons costumes quando aplicados a determinados produtos ou serviços. O nome de um santo pode assinalar vinho, mas pode ser considerado contrário à moral se designar um preservativo ou produto afrodisíaco (GUSMÃO, 1989).

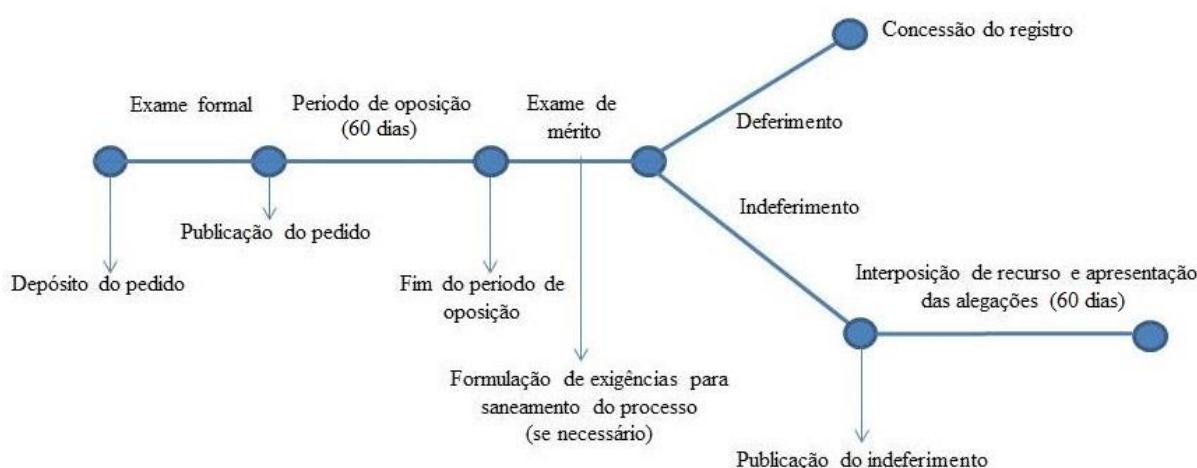
1.3.1 O registro de marca no Brasil

No Brasil, para adquirir a propriedade da marca o interessado deverá depositá-la no INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia. O protocolo do pedido é o

⁶¹ Para Gonçalves (1999, p. 108-109) a previsão de uma sanção específica *ex post* para a marca enganosa visa a garantir que a mesma, “independentemente das vicissitudes por que possa passar, não represente, pelo uso, um factor de vantagem desleal em relação aos concorrentes nem um sinal que provoque uma escolha viciada dos consumidores ludibriando as suas expectativas de repetição de uma mesma escolha do produto ou serviço”. Assim, o novo titular que logo após a aquisição da marca a aplicar em produtos ou serviços de qualidade inferior incorre no risco de ter seu registro caducado. “Dito de outra forma, o que a lei visa, essencialmente, é que a marca continue a garantir a *velha* origem durante o tempo necessário a que se torne perceptível no comércio do produto ou serviço respectivo a existência de uma *nova* origem” (GONÇALVES, 1999, p. 182).

⁶² Scudeler (2008) entende que a proteção à ordem pública é, em certa dose, uma inerência de todos os requisitos do sinal marcário. No entanto, o princípio da veracidade seria, em realidade, aquele com a maior carga de interesse público, uma vez que o principal alvo de sua tutela é a proteção do consumidor.

primeiro ato de um procedimento administrativo em que é facultada a oposição de terceiros que se sentirem prejudicados. O INPI, então, examina de ofício a registrabilidade do sinal e profere sua decisão. Em caso de deferimento, cabe ao requerente pagar a retribuição relativa à concessão e emissão do certificado de registro, que garante a proteção e o uso exclusivo da marca em todo o território nacional, pelo período inicial de 10 anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos (COELHO, 2011; SCHMIDT, 2013).



Fluxograma 1 – Trâmite processual resumido de um pedido de registro de marca sem oposição no INPI: Elaborado pelo autor.

Desde que não estejam compreendidas nas proibições legais elencadas no artigo 124 da LPI, podem ser registradas como marcas todas as palavras, símbolos e neologismos, assim como suas combinações (COPETTI, 2010). Assim, o sistema brasileiro de marcas “baseia-se, principalmente nas condições negativas de validade das marcas. Mais especificamente, baseia-se nos casos em que não pode ser um signo registrado como marca”, casos estes que estão enumerados exhaustivamente na LPI (MORO, 2003, p. 58).

Ao depositar um pedido de registro, o requerente deve escolher os produtos ou serviços que a marca em questão visa a assinalar. Segundo Copetti (2010), o INPI adotava a Classificação Nacional de Produtos e Serviços, até que em 03 de janeiro de 2000 passou a utilizar as listas da Classificação Internacional de Produtos e Serviços (NCL, na sigla em inglês), firmada em Nice no ano de 1957, apesar de não signatário do Acordo.

A Classificação de Nice contém 45 classes diferentes, que reúnem, em sua maioria, produtos ou serviços com afinidades (algumas classes, como a 9 e a 44, reúnem, respectivamente, produtos e serviços que não são necessariamente afins). Os produtos estão agrupados da classe 1 a 34 e os serviços da 35 a 45 (INPI, 2019b). Tal segregação tem

puramente a finalidade de facilitar o trabalho da entidade registral competente, seja pela organização dos arquivos, seja pela maior praticidade na busca por marcas já depositadas (CERQUEIRA, 2010b, COPETTI, 2010; COELHO, 2011). Cada pedido de registro depositado no Brasil conterà a especificação dos produtos ou serviços pertencentes a uma única classe. Em breve o INPI adotará o sistema multiclasse, como forma de adequação ao recentemente assinado Protocolo de Madri (INPI, 2019b).

Não há na LPI disposição própria acerca das formas de apresentação das marcas (MORO, 2009). Todavia, segundo o Manual de Marcas do INPI (2019b), o requerente, ao depositar um pedido de registro, juntamente com a classe pertinente aos produtos ou serviços especificados, deve escolher uma entre quatro formas de apresentação do sinal: nominativa, figurativa, mista ou tridimensional.

Segundo Olavo (2005), marcas nominativas são aquelas compostas por um ou mais elementos nominativos, estando em questão basicamente um determinado fonema. Conforme Copetti (2010), tais elementos nominativos compreendem os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos, desde que não se apresentem sob forma estilizada ou figurativa. De fato, para Gusmão (1989) e Copetti (2010), o objeto de proteção das marcas nominativas é a expressão ou termo intrinsecamente considerado, ou seja, não se relaciona com sua apresentação, em concreto, no mercado. Dessa maneira, por não se referir a uma apresentação gráfica em particular, torna-se a proteção mais ampla que pode ser encontrada em uma marca registrada, podendo impedir o registro de marcas posteriores revestidas de diferentes apresentações e estilizações gráficas.

As marcas figurativas são constituídas por figuras ou emblemas, sendo sinais exclusivamente visuais (GUSMÃO, 1989). Segundo o INPI (2019b), compreendem os ideogramas, palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula ou qualquer forma fantasiosa ou figurativa de algarismo ou letra, isoladamente, ou acompanhado por figura ou símbolo. Conforme Gusmão (1989), as marcas figurativas não foram elaboradas para serem escritas ou pronunciadas, mas unicamente vistas.

Por sua vez, as marcas mistas integram elementos nominativos e figurativos simultaneamente (INPI, 2019b), incluindo aquelas com elementos nominativos revestidos de apresentação gráfica particular (GUSMÃO, 1989; COPETTI 2010). A apresentação mista pode diminuir o raio de proteção do elemento nominativo da marca, que ficará limitado⁶³, de alguma forma, pela configuração distintiva (estilização) que o acompanha (GUSMÃO, 1989).

⁶³ É importante mencionar aqui que a avaliação da possibilidade de confusão ou associação indevida entre marcas deve considerar a impressão geral dos conjuntos das marcas em cotejo (INPI, 2019b). Na prática, significa que pode haver

Por último, para o INPI (2019b), as marcas tridimensionais são aquelas constituídas pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços que assinalam e que seja dissociada de efeito técnico. Como o próprio nome indica, são marcas que se apresentam com altura, extensão e profundidade (SCUDELER, 2008).

Em tal ponto, cabe ressaltar que, todas as três naturezas de marcas aceitas no Brasil, a saber, de produto, de serviço, coletiva e de certificação, podem estar revestidas de qualquer das quatro formas de apresentação citadas (INPI, 2019b).

1.3.2 O registro da marca da União Europeia

Quando foi constituído o Mercado Comum Europeu (MCE), os principais dispositivos que vinculavam os países membros em matéria de marcas eram a CUP de 1883 e o Acordo de Madrid, de 14 de abril de 1891, sobre o registro internacional das marcas. Posteriormente, foram emitidos diversos instrumentos comunitários a fim de disciplinar o tema das marcas, apesar de a “propriedade intelectual” estar fora do escopo de atuação comunitária previsto no Tratado de Roma (ASCENSÃO, 2002a).

Segundo Goenaga (2010), a relevância da ordenação da propriedade industrial para a formação de um mercado único é indiscutível. O constituinte comunitário se viu, então, no dever de situar o tema, considerando um dos pilares do direito comunitário: a livre circulação de mercadorias. Conforme Carvalho (2017), desde cedo houve interesse na regulamentação jurídica das marcas no seio da UE, haja vista a importância das mesmas, especialmente no campo da concorrência. Para Goenaga (2010), se o direito de marcas for devidamente regulado, se torna uma ferramenta útil para a progressiva construção do mercado interno.

Assim, para aproximar as legislações dos Estados membros em matéria de marcas, foi publicada em 1989 a Primeira Diretiva 89/104, considerada, à época, o alicerce fundamental do direito europeu de marcas (FERNANDÉZ-NÓVOA, 2004).⁶⁴ A progressiva europeização do direito marcário pela edição de sucessivas Diretivas de harmonização tem o objetivo de evitar que as disparidades das legislações nacionais “constituam entraves não tarifários à livre circulação de produtos e serviços na União Europeia” (SIERVI; MORO, 2004, p. 12).

convivência pacífica no mercado de duas marcas com o mesmo elemento nominativo, mas revestidos de elementos figurativos distintos, desde que transmitam ideias diferentes ao público.

⁶⁴ Segundo o 3º Considerando da Primeira Diretiva, não é necessário harmonizar totalmente as legislações dos Estados membros, mas apenas as disposições com maior influência no funcionamento do mercado interno (CEE, 1989).

Ressalta-se que, não obstante a publicação da Primeira Diretiva, as marcas continuavam a ser protegidas apenas no âmbito nacional (ASCENSÃO, 2002a).

O intuito de criar uma marca com caráter unitário (protegida em todo o bloco econômico) e registrada sob procedimento único em instituto supranacional resultou na edição do Regulamento n.º 40/94/CE, de 20 de dezembro de 1993, o Regulamento sobre a Marca Comunitária (RMC). Com o RMC foram criadas a então denominada marca comunitária (MCT), atualmente chamada marca da UE, e a antiga OAMI (atual EUIPO), a entidade responsável pelo registro de marcas, desenhos e modelos (ASCENSÃO, 2002a). Assim, foi implementado o sistema comunitário de marcas (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004).

As marcas nacionais de cada Estado membro passaram a conviver com as MCTs (SIERVI; MORO, 2004; OTERO LASTRES, 2009), mas com sistemas de proteção próprios, apesar de comunicáveis. A coexistência é plenamente justificável, uma vez que nem todos os utentes têm interesse na proteção de seu sinal em toda a UE. Para aqueles com menor território de atuação, a proteção em um ou mais países pode ser suficiente, permanecendo disponíveis, para tais casos, as marcas nacionais (ASCENSÃO, 2002a).

O RMC foi posteriormente revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009, de 26 de fevereiro de 2009. Porém, ainda era necessária uma reforma, para tornar o sistema de registro mais acessível e eficiente para as empresas, reduzindo os custos e a complexidade e aumentando a celeridade e a segurança jurídica. Aprovou-se, então, o Regulamento (UE) 2015/2424 (Regulamento de alteração), a maior e mais importante alteração no sistema europeu de marcas, tendo modificado significativamente o Regulamento n.º 207/2009 (CARVALHO, 2017).

O Regulamento de alteração trouxe outras alterações importantes, nomeadamente: o nome do escritório, que mudou de OAMI para EUIPO; o nome oficial da marca registrada pelo Instituto, quando a antiga MCT passa a se chamar “marca da UE”; e o sistema de pagamento das taxas relativas às marcas, com substituição do sistema de taxa básica que cobre até três classes de produtos ou serviços por um sistema de pagamento por classe. Também sofreram alterações os processos de exame, os motivos absolutos de recusa, processos de oposição e anulação, motivos relativos de recusa e recursos (EUIPO, 2018).

O Regulamento de alteração trouxe, ainda, disposições que só puderam ser aplicadas a partir de 1º de outubro de 2017, pois exigiam complementação por legislação derivada. São três os domínios principais de mudanças: o fim do requisito da representação gráfica, a aplicação de uma série de alterações nas práticas processuais e a instituição da marca de

certificação da UE⁶⁵ (que já existia em alguns sistemas nacionais). Em 16 de junho de 2017 foi publicado o RMUE, a versão codificada do Regulamento de alteração. Cabe informar que a legislação derivada em vigor consiste no Regulamento Delegado (UE) 2018/625, que complementa o RMUE, e no Regulamento de Execução (UE) 2018/626 (RERMUE)⁶⁶, que estipula as regras de execução de certas disposições do RMUE (EUIPO, 2018).

A reforma legislativa teve como objetivo tornar o sistema de registro de marcas na UE mais eficiente e consistente em seu conteúdo, além de adequá-lo aos tempos da internet (EUIPO, 2018). Para Carvalho (2017), mesmo com a reforma, continuam em vigor os princípios da unidade, da relativa autonomia do RMUE em relação às legislações nacionais dos Estados membros e da coexistência das marcas da UE com as marcas nacionais.

De acordo com Carvalho (2017), o princípio da unidade significa que a regulação da marca da UE deve ser feita em âmbito europeu, e não dos Estados membros, sem prejuízo de comportar diversos desvios. Assim, tal marca só pode ser registrada, transferida, objeto de renúncia, de anulação, de decisão de extinção de direitos do titular ou ter seu uso proibido, para toda a UE, nos termos do art. 1.º, n.º 2, do Regulamento de alteração.

Por sua vez, o princípio da coexistência evidencia que o RMUE, tal como sucedeu à época da aprovação do antigo RMC, não almeja suprimir os direitos nacionais de marcas, mais sim fortalecer sua coexistência e complementaridade, especialmente pelas disposições administrativas e/ou legislativas nele contempladas e pela informação propiciada sobre o sistema de marcas da UE (CARVALHO, 2017).

A coexistência do sistema de marcas da UE com os sistemas nacionais dos Estados membros fica potencializada na medida em que, por força da implementação da Diretiva 2015/2436, as práticas e as legislações nacionais em matéria de marcas estarão mais harmonizadas entre si, aproximando-se do sistema de marcas da UE. Esse equilíbrio favorece a coerência de todo o sistema europeu de marcas, além de constitui a base da abordagem da União em matéria de proteção da propriedade industrial (CARVALHO, 2017).

Quanto ao modo de aquisição da marca da UE, o RMUE indica, em seu art. 6.º, que “a marca da UE adquire-se por registro”. Quanto aos direitos conferidos pela marca, o art. 9.º do mesmo regulamento dispõe que o registro de uma marca da UE confere direitos exclusivos ao seu titular habilitando-o a proibir, sob certas circunstâncias (que não serão discutidas por não

⁶⁵ O antigo RMC só previa a proteção explícita das marcas comunitárias e das marcas coletivas comunitárias, deixando, *a priori*, as marcas de garantia ou de certificação fora do escopo de proteção da MCT. As discussões sobre esse assunto serão apresentadas no capítulo 2 desta dissertação.

⁶⁶ Apesar de mencionado no texto, o Regulamento Delegado (UE) 2018/625 não foi utilizado como fonte para este estudo. Por outro lado, o Regulamento de Execução (UE) 2018/626 é referência fundamental, pois estabelece, entre outras regras, o conteúdo mínimo dos RUs de marcas coletivas da UE e de marcas de certificação da UE, como será visto no capítulo 3.

se relacionarem com os objetivos deste trabalho), que terceiros usem em operações comerciais sinal idêntico ou semelhante, sem seu consentimento (UE, 2017).

Para especificar os produtos ou serviços assinalados por uma marca da UE, o EUIPO, assim como o INPI, adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, admitindo que um único pedido de registro contenha quantas classes o requerente do registro desejar (EUIPO, 2018).

Em relação às formas de apresentação da marca da UE, de acordo com o art. 3.º, n.º 1 do RERMUE, “a marca será representada de qualquer forma adequada utilizando uma tecnologia geralmente disponível, desde que possa ser reproduzida no Registo de uma forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva”. Nesse sentido, o mesmo artigo do RERMUE, em seu n.º 2, alíneas “a” até “j” elenca todos os “tipos de marca” passíveis de registro na UE, a saber, na ordem das alíneas: marca nominativa, marca figurativa, marca de forma, marca de posição⁶⁷, marca de padrão⁶⁸, marca de cor⁶⁹, marca sonora⁷⁰, marca de movimento⁷¹, marca multimídia⁷² e marca holográfica⁷³.

Cabe ressaltar que a marca nominativa e a marca de forma da UE equivalem, respectivamente, a marca nominativa e a marca tridimensional registradas no INPI. Por outro lado, a marca figurativa da UE equivale ao conjunto das marcas figurativas e das marcas mistas registradas no escritório brasileiro.



Fluxograma 2 – Trâmite processual resumido de um pedido de registro de marca da UE sem oposição no EUIPO: Adaptado de EUIPO (2018).

⁶⁷ Marca que se caracteriza pela posição específica em que é colocada ou aposta nos produtos.

⁶⁸ Marca constituída exclusivamente por um conjunto de elementos que se repetem regularmente.

⁶⁹ Marca que consiste exclusivamente em uma só cor ou em uma combinação de cores.

⁷⁰ Marca constituída exclusivamente por um som ou combinação de sons.

⁷¹ Marca que consista em, ou se alargue a, um movimento ou uma alteração na posição dos elementos da marca.

⁷² Marca que consista em, ou se alargue a, uma combinação de imagem e som.

⁷³ Marca composta por elementos com características holográficas.

2 A PROTEÇÃO DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA

Neste capítulo inicia-se diretamente o estudo das marcas coletivas e de certificação, tendo em vista o objetivo geral desta pesquisa. Entende-se que compreender o histórico da proteção e os contornos legais básicos que caracterizam esses sinais é etapa fundamental para aprofundar as discussões sobre as especificidades de regime jurídico, que ocorrerão no capítulo 3, a fim de alcançar os objetivos específicos traçados para esta dissertação.

2.1 A ORIGEM DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA

A configuração atual das marcas coletivas e de certificação não é totalmente nova, tendo uma ligação clara com o próprio surgimento das marcas. É difícil fixar com exatidão o momento do nascimento dessas marcas de natureza diferenciada, dada a coexistência de diversos signos e sinais com funções indicadoras de qualidade nos produtos. No entanto, é aceito que as marcas coletivas e as marcas de certificação têm uma origem comum e a delimitação entre ambas no aspecto legal não acontecia até a terceira década do século XX (LARGO GIL, 2006; UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).

As marcas coletivas e as marcas de certificação se originam das marcas corporativas (MIRANDA, 2002), ou conforme mencionado por Saint-Gal (1982), tendem a lembrar, em certos aspectos, as marcas corporativas conhecidas na França durante o *Ancien Régime*. De forma semelhante, Carvalho (2008) afirma que as marcas das corporações da Idade Média⁷⁴

⁷⁴ As corporações de arte e ofícios ou corporações do *Ancien Régime* (Antigo Regime) eram organizações de artesãos que tinham como pressuposto a disciplina da produção, de forma a adaptá-la ao consumo, afastando-se, assim, as crises de sobreprodução. Cada corporação representava uma arte, como por exemplo, a dos sapateiros, a dos cuteleiros e a dos padeiros, cujas competências eram minuciosamente delimitadas (SERENS, 2007). Podem ser distinguidos dois períodos na sua história: o primeiro entre os séculos XI e XIII (marcado pela expansão econômica) e o segundo a partir do século XIV (marcado por uma profunda recessão) até a sua abolição, no fim do século XVIII (na França, por exemplo) ou já no século XIX (como aconteceu em Portugal e nos vários estados alemães). Não se sabe o que elas verdadeiramente foram entre os séculos XI e XIII, mas certamente não possuíam a mesma razão de ser das corporações que existiram a partir do século XIV. Isto pelo fato de a regulamentação dessas instituições (codificação de sua disciplina), que em sua essência foi comum às diversas cidades dos países do ocidente europeu (RIBEIRO, 1938 apud SERENS, 2007), remontar aos séculos XIV e seguintes, “sendo certo que a experiência demonstrou que não é possível recorrer a essa regulamentação para interpretar a situação existente entre os séculos XI e XIII” (SERENS, 2007, p. 631). De forma geral, as corporações de artes e ofícios que atuaram a partir do século XIV refletiam o medo da liberdade de concorrência, pois lançavam mão de práticas monopolistas, como a imposição de múltiplas restrições à liberdade de iniciativa econômica dos cidadãos, que resultavam em diversas restrições à liberdade de concorrência, direcionadas algumas aos membros da corporação e outras aos *outsiders* (não membros). Uma das mais importantes formas de restrição diz respeito à tutela das marcas, mais precisamente das marcas

são constantemente referidas como antecedentes das marcas coletivas e de certificação, surgindo, muitas vezes, associadas aos nomes geográficos.

Por outro lado, Carvalho (2009) alega que as civilizações grega e romana já entre os séculos V a.C. e III d.C haviam desenvolvido um sistema especial de símbolos que certificavam as dimensões (volume) das ânforas⁷⁵ que transportavam azeite, vinho e produtos constituídos por peixe ao longo das costas do Mediterrâneo. Tais símbolos eram impressos nas asas das ânforas (Figura 1a), e continham, na forma mais completa, um epônimo (nome do magistrado que supervisionava a produção), o nome do fabricante e um sinal figurativo (Figura 1b). A junção do epônimo com o nome ou sinal do fabricante seria uma certificação da precisão do volume. O sinal figurativo seria a manifestação da certificação.

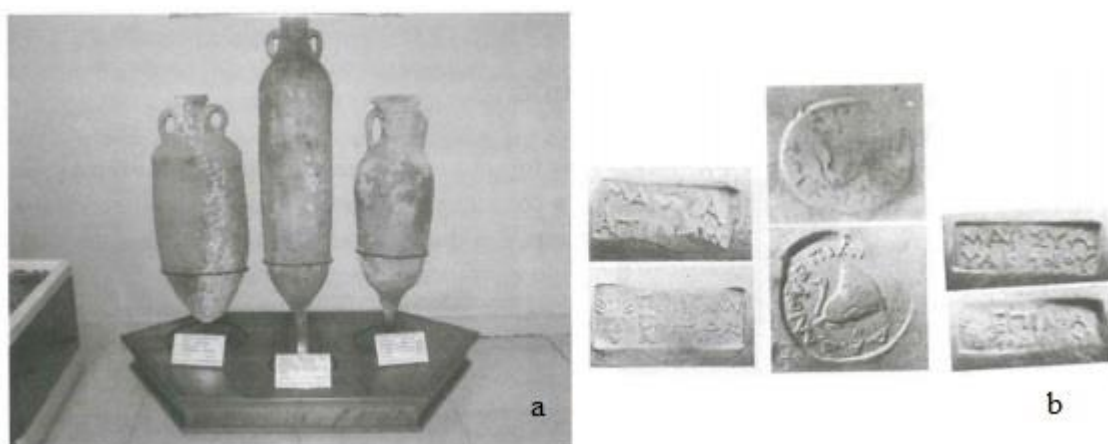


Figura 1 – Ânforas e suas marcas. a. Da esquerda para a direita: duas ânforas de origem norte-africana destinadas ao transporte de azeite, sécs. III e III-IV d.C.; ânfora de origem ibérica (Lusitânia) destinada ao transporte de molho de peixe, séc. II d.C. Átrio da sala de espera da Alitalia, aeroporto de Roma. b. Marcas de três ânforas de Rodes. Epônimos: Athanodotos, Andronykos e Archilaidas. Fabricantes: Marysas, Eukleitos e Nikasion. Séc. II a. C.: Carvalho (2009).

De volta às corporações de ofício, mestres trabalhavam em suas oficinas e assinalavam suas mercadorias com a marca corporativa (MORO, 2003), sendo, portanto, uma forma de indicar a oficina de origem do produto (FERREIRA, 1962 apud MORO, 2003). Essa prática garantia que a mercadoria havia sido produzida por um mestre ligado àquela corporação, que exercia sua atividade legitimamente e respeitando as regras e especificações técnicas (MORO, 2003) fixadas nos estatutos da corporação (CARVALHO, 2009; COPETTI, 2010).

coletivas obrigatórias, que eram utilizadas por muitas corporações (SERENS, 2007). Por sua vez, Belson (2017) afirma que as guildas eram uma das instituições características da vida social e econômica na Grã-Bretanha, particularmente entre os séculos XI e XVI. As primeiras guildas pareciam ser associações religiosas ou sociais. Como *collegia* ou *corpora* da Roma Antiga e de Constantinopla, eram sociedades ou confrarias geograficamente localizadas que forneciam suporte mútuo para seus membros. As guildas eram regidas por um estatuto e deliberadamente exploradas pelo Estado, visando a manter a autoridade pública e a ordem social. Posteriormente, foram criadas guildas para controlar negócios específicos, protegendo e promovendo, assim, os interesses comerciais de seus membros.

⁷⁵ Uma ânfora é um vaso antigo com duas asas, que servia para o transporte e a conservação dos líquidos e das sementes.

A aposição da marca corporativa cabia a um funcionário da corporação (CARVALHO, 2009) ou, ainda que sob seu controle, ao próprio artesão, para indicar que na fabricação ou no comércio do produto haviam sido observadas as regras da arte (LARGO GIL, 2006). Assim, eram marcas de uso coletivo e obrigatório⁷⁶, com a função de garantia de qualidade proporcionada pela corporação de origem do produto (FRANCESCHELLI, 1988 apud CARVALHO, 2008; LARGO GIL, 2006) e que muitas vezes, segundo Serens (2007), deveriam ser acompanhadas de uma marca individual escolhida pelo artesão. Serens (2007) ainda afirma que a aposição desta última marca nos respectivos produtos era atribuição de seu titular, enquanto o direito de aposição da marca coletiva era da própria corporação.

No entanto, sobre a obrigatoriedade de adoção das marcas coletivas corporativas, Serens (2007) afirma ser importante diferenciar a posição do titular da marca (corporação), da posição daqueles cujos produtos eram por ela assinalados (os membros da corporação). Segundo o autor, quando a corporação detinha uma marca, todos os seus membros deveriam utilizá-la obrigatoriamente. Em contrapartida, para a corporação, a marca só assumia caráter obrigatório em decorrência da imposição de alguma instância político-administrativa, e não como um simples reflexo da vontade de seus membros.

Para Belson (2017), a marca da guilda (ou marca corporativa) era aposta aos bens, atestando a afiliação do produtor e a verdadeira obra da guilda. Destarte, era considerada a marca da associação como um todo. Fica claro, portanto, que essa marca, como concebida à época, guarda semelhança com a moderna marca coletiva, que simboliza uma associação de produtores que dela é titular, sendo utilizada por seus membros, sob o controle da associação, para distinguir suas mercadorias dos provenientes de outras empresas. Nenhum produtor individualmente é titular da marca coletiva, pelo contrário, a organização coletiva detém a marca para beneficiar todos os seus membros.

Segundo Serens (2007), as marcas corporativas de uso coletivo possuíam duas funções básicas: a) distinguir os produtos dos membros da corporação titular da marca coletiva dos produtos de outros artesãos que não eram a ela vinculados; e b) garantir que os produtos assinalados possuíam certas características ou qualidades descritas no regulamento da corporação. Existiam ainda sinais que distinguiam produtos regionais típicos e com boa reputação, mas não eram marcas das corporações, pois estavam sob a tutela do poder público.

Assim, para Serens (2007, p. 639, grifo do autor), as marcas corporativas poderiam ser encaradas como marcas coletivas simples, ou seja, “aquela cuja função era (apenas) distinguir

⁷⁶ Todos os membros da corporação deveriam utilizar obrigatoriamente a marca corporativa em seus produtos, sob pena de exclusão da corporação (LARGO GIL, 2006).

os produtos dos *membros* da corporação(-titular da marca) dos produtos dos artesãos que não tinham essa qualidade”, mas poderia também assumir o caráter de uma marca de garantia ou de certificação, caso o estatuto da corporação titular contivesse “um conjunto de prescrições técnico-profissionais com a finalidade de garantir a qualidade/características dos respectivos produtos” (SERENS, 2007, p. 633). No entanto, Serens (2007) entende que a última, apesar do caráter de certificação, ainda exercia a função das marcas coletivas simples, ou seja, diferenciar os produtos dos membros da corporação daqueles dos *outsiders*.

A verificação dessas prescrições técnico-profissionais cabia, primordialmente, aos mestres-jurados ou “guardas do ofício”, que inspecionavam os produtos dos membros da corporação, deslocando-se às respectivas oficinas, o chamado “direito de visita”. Se a inspeção (de certo modo periódica) indicasse que os produtos não cumpriam as regras da arte, a sanção era fixada pelos “guardas de ofício” em função da gravidade da infração. “A aplicação de uma multa e/ou de uma pena de prisão e o confisco (com a subsequente destruição) dos *produtos contrafeitos* eram as sanções mais comuns”. Para as infrações mais graves, especialmente em caso de reincidência, “podia ser decretada a suspensão ou mesmo a expulsão do artesão em causa da respectiva corporação”, e em situações extremas, a proibição do exercício de suas funções (SERENS, 2007, p. 634, grifo do autor).

É importante destacar que, pela permissão de ser afixada unicamente nos produtos dos membros da corporação, a marca coletiva corporativa, assim como todas as demais, possuía um inegável caráter monopolista⁷⁷ (SERENS, 2007). As corporações detinham o monopólio de exploração e de produção de bens essenciais ao consumo da época, tal como vestuário, pães e móveis. A manutenção do alto padrão dos bens produzidos era uma preocupação constante das guildas, que tinham o dever e a responsabilidade de manter sua boa reputação, sob pena de perder o direito ao monopólio (PORTO, 2011). Nesse sentido, o fato de os produtores de determinada guilda (usuários da marca coletiva da corporação) geralmente se estabelecerem na mesma rua ou nas redondezas facilitava a fiscalização pelos responsáveis

⁷⁷ Segundo Serens (2007, p. 632, grifo do autor) as corporações de ofício que existiram a partir do século XIV, marcadas pela crise de superprodução devido à retração do mercado (decorrente das perdas populacionais por guerras, como a Guerra dos Cem Anos, entre 1337 e 1453, e a guerra civil da Catalunha, entre 1462 e 1472, pela fome, e por diversas epidemias, sobretudo a peste, que dizimou 1/3 da população da Europa), “refletiam o medo da liberdade de concorrência e punham em prática a ideia do *mercado do vendedor*, pois permitiam, através da disciplina da produção, que o consumo mantivesse a dianteira”. Desse modo, por distinguir os produtos dos membros da corporação, a marca coletiva corporativa, assim como todas as demais, possuía um inegável caráter monopolista. Como os produtos não poderiam ser comercializados sem que lhes fosse afixada a marca da corporação, esta permitia o controle do fluxo da oferta de cada um dos produtores (SERENS, 2007). Para um melhor entendimento da natureza monopolista da marca coletiva das corporações de ofício, Serens (2007) exemplifica: um sapateiro que não pertencesse a nenhuma corporação, ainda que produzisse sapatos com um padrão de qualidade idêntico ao dos sapatos produzidos pelos membros da corporação de sapateiros, ou seja, cumprindo estritamente as regras da arte, não conseguia que tais sapatos estampassem a marca da corporação (marca coletiva). Ainda, estava impedido esse sapateiro de colocar seus sapatos no mercado sem essa marca, pois, se o fizesse, cometeria contrabando, pois infringiria o monopólio das corporações. Pelo fato de permitir a diferenciação entre um produto genuíno e um produto contrabandeado, a função principal da marca coletiva era assegurar o monopólio da respectiva corporação.

das corporações e pelos consumidores, principais interessados na qualidade dos produtos que consumiam (SCHECHTER, 1925 apud PORTO, 2011).

Por sua vez, Largo Gil (2006) entende que as atuais marcas coletivas e de certificação ou garantia se enquadram na mesma estrutura da antiga marca corporativa renascentista: titularidade individual, pluralidade funcional e sujeição do uso da marca a um controle externo em relação aos usuários. No entanto, o caráter das mesmas mudou e foram expandidos os objetivos com elas pretendidos, assim como os interesses a que responde sua proteção. Mais precisamente, para Largo Gil (2006), a função das marcas corporativas não era vincular o produto a sua origem, mas quase exclusivamente resguardar o bom nome da corporação, a boa fama dos produtos feitos por seus afiliados e a boa reputação da cidade onde se localizava a produção. O público confiava na capacidade e na habilidade de todos os operários da localidade ou de uma área geográfica, em particular nos setores do artesanato e da agricultura. Definitivamente, sua função principal era garantir e resguardar os nomes das cidades que haviam adquirido renome pela preparação ou elaboração de certos produtos.⁷⁸

Diante do exposto, ainda que as marcas corporativas comportassem uma relação entre o que era então concebido como uma marca e a garantia de qualidade dos produtos, não eram “marcas de empresa”. Eram um tipo de marca de responsabilidade que permitia relacionar o produto a sua corporação de origem para aplicação das sanções correspondentes em casos de desconformidade com as regras fixadas para sua elaboração⁷⁹ (LARGO GIL, 2006).

Dessa forma, fica claro que a guilda era organizada para exercer o poder de polícia, cujo objetivo era pôr fim às fraudes cometidas contra o público. O exercício das profissões era detalhadamente regulamentado e, como mencionado, só os produtos dos membros da guilda podiam receber a marca de uso coletivo. Cada guilda tinha sua marca particular, e cada mestre pertencente a uma guilda tinha uma marca especial própria (LADAS, 1975).

Sobre o assunto, como já apontado por Serens (2007), alguns regulamentos da época possibilitavam que os mestres utilizassem marcas individuais próprias juntamente com as marcas corporativas. Para Carvalho (2009), a marca individual do artesão tinha a única e exclusiva função de facilitar a identificação de um produtor para fins de responsabilização em caso de descumprimento das regras estabelecidas nos estatutos.

⁷⁸ De certa forma são os requisitos das atuais denominações de origem: a preservação de determinada qualidade do produto e a autogestão da denominação pelos mesmos produtores. Daí a dificuldade para delimitá-las com as marcas coletivas e de certificação ou garantia (LARGO GIL, 2006).

⁷⁹ Largo Gil (2006) e Uzcátegui Ângulo (2006) indicam haver grande distância entre os conceitos de marca de garantia da qualidade utilizada pelas corporações e o sentido atualmente dado à marca de certificação. Enquanto a primeira seria um tipo de marca de responsabilidade (MORO, 2003, LARGO GIL, 2006) a segunda seria o signo que garante o consumidor a presença de certas características comuns aos produtos ou serviços marcados, assim como certo nível de qualidade, mediante um controle prévio e contínuo sobre o uso da marca (LARGO GIL, 2006).

Com a mesma ideia, Belson (2017), afirma que a marca do artesão não era um designador de identidade pessoal para beneficiar os consumidores, mas uma ferramenta usada pelas corporações para policiar os padrões de fabricação e assegurar a genuinidade dos produtos. Como a guilda não realizava comércio, a atividade era exercida pelos artesãos, que agiam de forma individual e independente, sob o estatuto das guildas. Nesse sentido, a marcação de produtos era uma das estratégias adotadas pela guilda para controlar e compelir ao cumprimento das exigências de pesos e medidas, de qualidade e de padrões de acabamento. Por esse motivo, as marcas de artesãos, como as da “*London Coopers*” (Figura 2), ficaram conhecidas como marcas de responsabilidade, de polícia, ou reguladoras.

Belson (2017) conclui, então, que enquanto a marca do artesão poderia fornecer controle e rastreabilidade em relação a um artesão ofensor, a marca da guilda forneceria a garantia de que os produtos eram o resultado da verdadeira obra da guilda (BELSON, 2017).

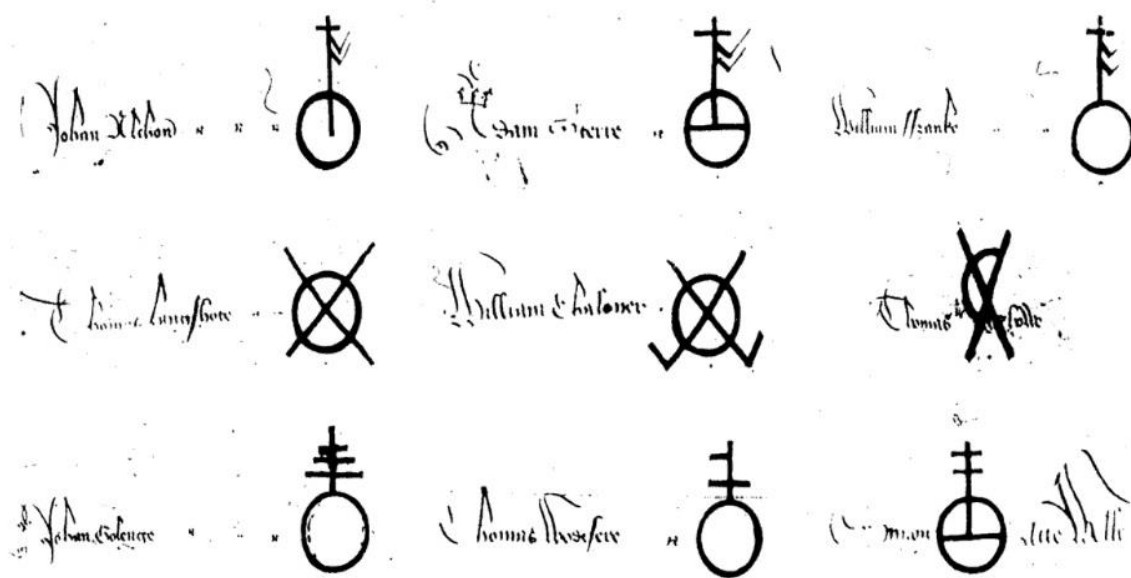


Figura 2 – Uma seleção de marcas da London Coopers registradas em 1420. As marcas são organizadas em três linhas para destacar as semelhanças entre as marcas de cada linha. Dado que as guildas reprimiam a adaptação de marcas de artesãos para render distintividade em forma e tamanho, essas semelhanças não eram consideradas indesejadas. Enquanto a marca da guilda simbolizava sua boa reputação perante os consumidores, a marca do artesão permitia o rastreio de seu titular para fins de controle. Essas marcas foram registradas após normativa de 1420, emitida pelo prefeito Richard Whittington e pela Corte de Vereadores, segundo a qual todo tanoeiro da “*Liberty of London*” deveria ter e registrar sua própria marca feita de ferro para a marcação de barris. Tais marcas deveriam ser apresentadas à Corte de Vereadores dentro de 14 dias, para serem lá registradas. As marcas exibidas foram registradas no “*City’s Letter Book I*”, folhas 246 e 247: Belson (2002).

Com a expansão do comércio promovida pelas grandes navegações ficou cada vez mais difícil manter o formato de comércio e de utilização da marca adotados pelas corporações de ofício, que funcionava bem quando o comércio se dava entre pessoas de uma

mesma região, ou de regiões muito próximas. O intercâmbio comercial e o aumento da escala de bens exportados e de valores negociados pelos comerciantes mudaram o cenário econômico e a forma como as marcas eram utilizadas e reguladas. O aumento do volume de bens produzidos dificultava o controle e a garantia, por parte das corporações, dos padrões de excelência dos bens produzidos por seus membros. De forma similar, a distância entre o produtor e o local de comércio inibia a fiscalização do consumidor, que antes tinha acesso fácil aos locais de produção dos bens consumidos (SCHECHTER, 1925 apud PORTO, 2011).

Com essa mudança de panorama, as marcas de responsabilidade dos artesãos evoluíram para marcas comerciais, ou símbolos pessoais de *goodwill*. A lei reguladora foi substituída pela lei de marcas como meio de proteger o público do engano (BELSON, 2017).

2.2 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA

Segundo Soares (2000), apesar de a marca de uso coletivo ter surgido empiricamente na Idade Média, somente em momento posterior passou a ser discutida sua real proteção, dado que os produtores ou fabricantes de determinada localidade tinham a necessidade de instituir uma marca que fosse comum a todos. Para Belson (2017), à medida que a industrialização se aproximava, identificou-se a necessidade de proteger as marcas usadas por membros de associações comerciais do tipo moderno. Regalado et al. (2012) citam o exemplo da França, onde cooperativas, associações e outras entidades coletivas passaram a pressionar pelo reconhecimento da proteção dessas marcas, que se distinguiam das marcas individuais.

Conforme a OMPI (1983), a proteção internacional de marcas coletivas e de certificação é um fator importante para aumentar a viabilidade e a aplicação das mesmas. A CUP de 1883, o primeiro acordo internacional sobre propriedade industrial, não determinava expressamente que seus Estados signatários adotassem medidas de proteção para as marcas coletivas e de certificação. Todavia, os §§ 1a e 2 do art. 6º *ter* da Convenção estabelecem a obrigação de fixar medidas de proteção de sinais e brasões oficiais de controle e de garantia utilizados pelos Estados (LARGO GIL, 2006; UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).

Como o texto inicial da CUP não previa proteção para as marcas coletivas, o princípio unionista de tratamento nacional fez com que as marcas dessa natureza registradas em países que as protegiam fossem privadas de qualquer proteção nos países que não reconheciam a

seus próprios nacionais o direito de registrá-las. Tal quadro fez com que a Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial (AIPPI) iniciasse um movimento em prol das marcas coletivas, por ocasião da Conferência de Madrid para a revisão da CUP, quando é apresentada uma proposta sobre o tema pela Delegação Belga⁸⁰ (LARGO GIL, 2006; UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).

Esta primeira tentativa foi infrutífera, pois o “*Protocol of Interpretation and Application of the Convention*” (que continha a proposta belga) não foi ratificado, e, portanto, nunca entrou em vigor. Não obstante, a AIPPI prossegue, até que em 1898, no âmbito do Congresso de Viena para a preparação do Congresso de Bruxelas de 1900 para revisão da CUP, há certo avanço e, ao fim, recomenda-se a discussão da proteção das marcas coletivas na Conferência de Revisão de Washington de 1911 (LARGO GIL, 2006; UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).

Na Conferência de Washington introduz-se o art. 7º *bis* na CUP, conforme a proposta do escritório de Berna. Tal dispositivo obrigava os Estados signatários a proteger as marcas pertencentes às coletividades cuja existência não fosse contrária à lei do país de origem, independente de as mesmas possuírem ou não um estabelecimento industrial ou comercial⁸¹, sendo cada Estado juiz das condições de sua proteção⁸² (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).

Para Uzcátegui Ângulo (2006), a redação do art. 7º *bis* da CUP, por ser demasiadamente genérica e imprecisa, foi criticada pelos diversos problemas de interpretação que ocasionou. Segundo a citada autora, os pontos mais questionáveis são:

1. Não se define o que é coletividade, ou se a coletividade deve ser entendida em relação ao titular ou aos usuários da marca;
2. Não se define o que é uma Marca Coletiva, o que dificulta a determinação de quem pode ser titular; se este pode utilizar a marca sobre seus próprios produtos ou se somente poderão utilizá-la os afiliados deste; se o interesse protegido pela marca é o interesse do titular da marca ou o interesse coletivo; se a proteção a que se refere o artigo ocorre mediante depósito e registro ou pelo simples uso da marca; e
3. A impossibilidade de determinar categorias de Marcas Coletivas (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 38).

Em 1934, na Conferência de Londres para revisão da CUP, se dá a redação vigente do art. 7º *bis* com o objetivo de especificar os termos e o alcance da obrigação imposta aos

⁸⁰ Segundo Ladas (1975), a proposta da Delegação Belga envolvia a proteção de marcas de municipalidades e de associações nos mesmos moldes das marcas individuais, reivindicando que tais marcas pudessem ser registradas e que, havendo infração, ações pudessem ser tomadas pelas autoridades competentes, pela associação ou por qualquer parte interessada.

⁸¹ Para Monge Gil (1996), essas coletividades, sem possuírem nenhum estabelecimento industrial ou comercial por si mesmas, podem simplesmente controlar a utilização da marca coletiva por terceiros. Esses terceiros sim possuirão os estabelecimentos referentes aos produtos ou serviços que serão assinalados pela marca coletiva. Esse fato, segundo Monteiro (2001) reforça a ideia da dissociação entre titular e usuário da marca coletiva.

⁸² Para Monteiro (2001), a admissão de que cada estado seja juiz das condições em que as marcas coletivas serão protegidas mostra sensibilidade da CUP à dificuldade de se delimitar e fixar os critérios e conteúdo das mesmas.

Estados signatários ⁸³ (LARGO GIL, 2006). Destaca-se que o § 2 do art. 7º *bis* modificado estipula que cada país decidirá as condições particulares sob as quais as marcas coletivas serão protegidas e que tal proteção poderá ser recusada se a marca for contrária ao interesse público⁸⁴. Nesses termos, fica claro que as condições de registro incidem sobre a marca e não sobre a coletividade (LARGO GIL, 2006; UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).

Ainda, foi acrescentado ao art. 7º *bis* um § 3, onde são reforçados os limites do poder que os Estados membros têm para recusar registros de marcas coletivas. Assim, está expresso que a proteção não pode ser negada pelo fato de a coletividade requerente não possuir estabelecimento comercial no país onde a proteção é requisitada ou de não ter sido constituída de acordo com a lei desse país (LARGO GIL, 2006).

Deve ser ressaltado que o art. 7º *bis* da CUP não faz nenhuma previsão expressa sobre as marcas de garantia ou de certificação. Ademais, sua redação não é precisa o suficiente para indicar se a marca de certificação está incluída ou não no conceito da marca coletiva⁸⁵ (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006; PORTO, 2011). Uzcátegui Ângulo (2006, p. 40) detalha:

Verifica-se a ausência de uma definição na CUP sobre a Marca Coletiva, bem como as diversas e contrastantes interpretações que recebeu o termo “marcas coletivas” por parte das diferentes delegações nas discussões que levaram à adoção do referido artigo, sem um pronunciamento concreto a este respeito. Ante tal confusão e indefinição, alguns sustentam que o artigo 7*bis* compreende tanto as Marcas Coletivas em sentido estrito como as Marcas de Certificação.

De acordo com Barbosa (2014), mesmo após duas revisões da Conferência de Londres (Conferências de Lisboa e Estocolmo) sem alterações do art. 7º *bis*, a celeuma continua, o que faz com que muitos países, em suas legislações nacionais, optem por inserir as marcas de certificação no âmbito da marca coletiva. Essa era a opção de alguns Estados membros da UE (em especial antes da edição da Diretiva 2015/2436), como, Itália e Alemanha, que protegiam

⁸³ Conforme texto mantido na Revisão de Estocolmo, o art. 7º *bis* da CUP dispõe o seguinte:

1) Os países da União se comprometem a admitir o registro e a proteger as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial.

2) Cada país será juiz das condições particulares em que a marca coletiva será protegida e poderá recusar a proteção se essa marca for contrária ao interesse público.

3) Entretanto, a proteção dessas marcas não poderá ser recusada a qualquer coletividade cuja existência não contraria a lei do país de origem, em virtude de não se achar estabelecida no país onde a proteção é requerida ou de não se ter constituído nos termos da legislação desse país (BRASIL, 1975).

⁸⁴ Monge Gil (1996) reforça que o conceito de interesse público não deve ser confundido com a ordem pública, a que se refere o art. 6º *quinquies* B(3) da CUP (que veda o registro de marcas contrárias à moral ou à ordem pública e, particularmente, de natureza a enganar o público).

⁸⁵ É importante destacar que a AIPPI (1982), por meio de resolução elaborada por seu Comitê Executivo, entende que a expressão “marcas coletivas” do art. 7º *bis* da CUP abarca dois tipos de marcas, cujo uso se destina a uma pluralidade de pessoas físicas ou jurídicas. Tais marcas seriam designadas como marcas de certificação e marcas coletivas (em sentido estrito). Similarmente Dawson (1998 apud Johnsson, 2014) e a OMPI (1983) apontam haver um entendimento comum de que as marcas de certificação estejam incluídas no conceito de marca coletiva do art. 7º *bis* CUP. Ainda, Monteiro (2001) afirma que o fato de elas não serem mencionadas na CUP não significa que tenham sido recusadas.

expressamente apenas as marcas coletivas. Assim, foram geradas, inicialmente, legislações nacionais materialmente diversas quanto à tutela das marcas coletivas e de certificação ou de garantia, o que era permitido inclusive pela Primeira Diretiva que não impunha a proteção de ambos os sinais (CARVALHO, 2008; LARGO GIL, 2006).

Não obstante a obscuridade e ser considerado superficial, o art. 7º *bis* da CUP foi fundamental para a difusão do instituto das marcas coletivas pelos países signatários da Convenção, atuando como referência para que muitos deles implementassem a proteção de tais marcas (LARGO GIL, 2006; UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).

Outro tratado internacional que merece destaque pela sua influência no direito moderno é o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC). Apesar de sua importância, Largo Gil (2006) afirma que o Acordo ADPIC não protege expressamente as marcas coletivas nem as marcas de garantia, nem por via de remissão à CUP. Contrariamente, Regalado et al. (2012) entendem que no ADPIC a proteção à marca coletiva foi reforçada devido à incorporação de dispositivo jurídico que obriga seus países membros a observarem disposições da CUP, incluindo o art. 7 *bis*.⁸⁶

Uzcátegui Ângulo (2006) aponta que a delimitação conceitual dos sinais que podem constituir uma marca presente no art. 15, n.º 1, do ADPIC, não comporta as marcas coletivas e de certificação ou de garantia, dado que as mesmas não distinguem, propriamente, os produtos ou serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento.⁸⁷

No entanto, Belson (2002) afirma que o ADPIC obriga seus signatários a protegerem as indicações geográficas, que são definidas no art. 22, n.º 1, para os efeitos do Acordo como “indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica”. Considerando que as marcas coletivas e de certificação podem indicar a origem geográfica e que o ADPIC incorpora, por remissão, uma série de artigos da CUP, incluindo o 7º *bis*, as marcas coletivas pertencentes a coletividades e servindo como indicações geográficas estariam protegidas pelo ADPIC.⁸⁸ Esse é o entendimento dos Estados Unidos da América,

⁸⁶ ACORDO ADPIC: ARTIGO 2 - Convenções sobre Propriedade Intelectual

1. Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967).

2. Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris [...].

⁸⁷ ACORDO ADPIC: ARTIGO 15 - Objeto da Proteção

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. [...].

⁸⁸ A OMPI (2001) já informava que uma das formas de proteção das indicações geográficas seria por meio de registros de marcas coletivas (incluindo selos agrícolas) ou de marcas de certificação (ou de garantia). Belson (2017) explica que,

que acreditam cumprir a imposição do Acordo ADPIC em relação às indicações geográficas pode meio de figuras como as marcas de certificação (BELSON, 2002).

É importante apontar que o debate envolvendo tratados internacionais e a proteção das marcas coletivas e de certificação será limitado a CUP e ao ADPIC, devido à importância dos mesmos para o atual sistema de propriedade industrial e a discussão que possibilitam acerca da proteção das marcas dessas naturezas.

2.2.1 A proteção das marcas coletivas e de certificação ou de garantia nos Estados membros da UE

Ao longo do século XX diversos países foram incorporando em suas leis nacionais a figura da marca coletiva e, de acordo com o caso, da marca de certificação. Todavia, nem todos regularam, desde o início, as marcas das duas naturezas, tampouco em um curto espaço de tempo (LARGO GIL, 2006). Cabe ressaltar que mesmo antes da inserção do art. 7º *bis* na CUP como resultado da Convenção de Washington de 1911, a proteção de marcas de uso coletivo já ocorria nacionalmente, ainda que de forma incipiente. Para fortalecer o referencial teórico deste trabalho, será apresentado resumidamente o histórico legal de proteção das marcas coletivas e de certificação ou garantia em alguns Estados membros da UE (escolhidos por suas legislações contribuírem para os debates em outras seções).

O *Trade Mark Act* (TMA) do Reino Unido de 1905 foi o primeiro instrumento jurídico a proteger, em sua seção 62, sob o título “*Special Marks*”, na forma de “*Standardization &c., trademarks*”, as chamadas “*standardisation marks*” (BELSON, 2002). Foram introduzidas na lei o exame e a certificação do resultado desse exame (BELSON, 2017), que poderia se referir à origem, material, modo de fabricação, qualidade, ou outras características dos produtos assinalados (LARGO GIL, 2006). A expressão “*Certification Trade Marks*” só entrou na legislação marcária do Reino Unido com o TMA de 1938, mais especificamente na seção 37.6 e no anexo 1 (ALMEIDA, 1999; LARGO GIL, 2006).

Embora os princípios que sustentam o sistema de proteção das marcas de certificação não tenham mudado significativamente ao longo do século passado (BELSON, 2017), o

particularmente, produtores agrícolas e de produtos alimentícios estão frequentemente agrupados em associações ou cooperativas, com base na localização geográfica em comum. Os bens provenientes dos membros dessa associação não precisam apenas ter a mesma origem geográfica, mas ter atributos próprios decorrentes desta origem. As marcas coletivas que identificam os bens da associação como provenientes desta área geográfica e como detentores de características decorrentes desta localidade podem ser protegidas com base nas provisões do ADPIC sobre as indicações geográficas.

estatuto marcário em vigor no Reino Unido, o TMA de 1994 (atualizado pelo *The Trade Marks Regulations* 2018, n.º 825, que entrou em vigor em 14 de janeiro de 2019)⁸⁹, permite o registro não apenas das marcas de certificação (seção 50, com detalhamento no *Schedule* 2), mas também das coletivas (seção 49, com detalhamento no *Schedule* 1), e para assinalar tanto produtos, quanto serviços⁹⁰ (UNITED KINGDOM, 2018).

Na França, apesar de o ordenamento jurídico, em um primeiro momento, não proteger as marcas coletivas, a lei de 12 de março de 1920 permitia que os sindicatos profissionais registrassem suas marcas de qualidade, conhecidas como “*Label*”, que certificavam a origem e as condições de fabricação de seus produtos (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006). Em concreto, foi a lei de marcas de 31 de dezembro de 1964 (arts. 16-23 e 34) que introduziu a proteção das marcas coletivas no direito francês (CHAVANNE; BURST, 1998; SAINT-GAL, 1982).

Posteriormente, a versão original da lei nº 92-597 de 1 de julho de 1992, o Código da Propriedade Intelectual da França (CPIF) instituiu em seu Livro VII, Título 1º, Capítulo V, a marca coletiva como categoria geral (ampla), que no art. L715-1 se dividia em duas subcategorias: a marca coletiva e a marca coletiva de certificação⁹¹ (FRANÇA, 1992). Para Mathély (1994), a marca coletiva podia, para distinguir-se da marca coletiva de certificação, ser qualificada como marca coletiva comum, ou como nos termos de Chavanne e Burst (1998, p. 794), “*marques collectives simplement distinctives*”. Porém, Almeida (1999) afirma que as subcategorias de marcas eram definidas e reguladas de forma confusa e imprecisa.

O CPIF de 1992 foi alterado pela *Ordonnance* nº 2019-1169 de 13 de novembro de 2019. Desde 15 de dezembro de 2019 o CPIF prevê, no mesmo Capítulo V, duas seções: a primeira para as marcas de garantia⁹² (arts. L715-1 ao L715-5) e a segunda para as coletivas⁹³ (arts. L715-6 ao L715-10). Assim, o novo CPIF regula ambas as marcas separadamente (formal e materialmente), abolindo a marca coletiva em sentido amplo (FRANÇA, 2019).

⁸⁹ Em que pese o Reino Unido tenha saído da UE em 31 de janeiro de 2020 (Brexit), sua legislação marcária foi alterada para adequação à Diretiva 2015/2436 quando ainda era Estado membro, razão pela qual vale mencioná-la nesta pesquisa.

⁹⁰ TMA do Reino Unido de 1994 (atualizado pelo *The Trade Marks Regulations* 2018, n.º 825):

49(1) *A collective mark is a mark which is described as such when it is applied for and is capable of distinguishing the goods and services of members of the association which is the proprietor of the mark from those of other undertakings.*

50(1) *A certification mark is a mark which is described as such when the mark is applied for and indicates that the goods or services in connection with which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics.*

⁹¹ Article L715-1 da versão original do CPIF de 1992:

La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.

La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement.

⁹² Art. L715-1, primeira alínea do CPIF de 2019: *Une marque de garantie est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garantis.*

⁹³ Art. L715-6, primeira alínea do CPIF de 2019: *Une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage.*

Na versão do Código da Propriedade Industrial de Portugal (CPIP) de 2003 em vigor até 30 de junho de 2019, a marca coletiva era referida em sentido amplo, sendo um gênero com duas espécies: a marca de associação (marca coletiva em sentido estrito) e a marca de certificação (PORTUGAL, 2003). A previsão de dois subtipos de marcas coletivas justificava, *per se*, um tratamento próprio para cada (ao menos em parte), mas a norma, até então, definia um regime jurídico formalmente unitário (CARVALHO, 2008). Para mitigar essa imprecisão (entre outras), vige em Portugal desde 01 de julho de 2019 o CPIP de 2018, aprovado pelo Decreto-lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, como forma de transposição da Diretiva 2015/2436 para a legislação portuguesa. O novo CPIP trouxe mudanças significativas no direito marcário, ao introduzir, por exemplo, um regime jurídico próprio para as marcas coletivas e outro para as marcas de certificação ou de garantia⁹⁴ (PORTUGAL, 2018).

Por sua vez, o Código da Propriedade Industrial da Itália (CPII) de 2005 (aprovado pelo decreto legislativo n.º 30 de 10 de fevereiro de 2005) regulava as marcas coletivas no art. 11, n.º 1, e nos termos de sua redação inicial, definia que as pessoas que executassem a função de garantir a origem, natureza ou qualidade dos bens ou serviços, poderiam obter o registro de marcas específicas como marcas coletivas e teriam a faculdade de conceder o uso das marcas registradas para os fabricantes ou comerciantes⁹⁵ (ITÁLIA, 2005). Para Largo Gil (2006), optou-se por delimitar a marca considerando seu uso (por uma pluralidade de pessoas independentes entre si), afastando-a dos conceitos tradicionais da marca coletiva e aproximando-as das marcas individuais.

No entanto, o CPII de 2005 foi alterado, visto que em 23 de março de 2019 o Decreto Legislativo 15/2019 entrou em vigor, internalizando a Diretiva 2015/2436. O CPII de 2019 trouxe alterações substanciais, como a proteção da figura da marca de certificação (art. 11º *bis*) separadamente da marca coletiva (art. 11), tornando mais clara a delimitação legal entre as duas figuras⁹⁶ (ITÁLIA, 2019).

⁹⁴ CPIP de 2018, Subsecção II, Marcas coletivas e marcas de certificação ou garantia

Art. 214.º, n.º 1: Uma marca coletiva é um sinal determinado pertencente a uma associação de pessoas singulares ou coletivas, cujos membros o usam, ou têm intenção de usar, para distinguir os produtos ou serviços dos membros da associação dos de outras entidades. [...]

Art. 215.º n.º 1: Uma marca de certificação ou de garantia é um sinal determinado pertencente a uma pessoa singular ou coletiva que controla os produtos ou os serviços ou estabelece normas a que estes devem obedecer, no que respeita ao material, modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, qualidade, precisão ou outras características dos produtos ou serviços, com exceção da respetiva origem geográfica.

⁹⁵ CPII de 2005, art. 11, n.º 1, *Marchio collettivo*:

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

⁹⁶ CPII de 2019:

Art. 11. *Marchio collettivo* - 1. *Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e*

Na Alemanha, tanto a lei marcária de 1919, quanto a de 1936 (*Warenzeichengesetz*) reconheciam apenas as *Verbandszeichen* (marcas de associação). Posteriormente, para fins de transposição da Primeira Diretiva para o direito alemão, foi editada a Lei sobre a Reforma do Direito das Marcas e a Aplicação da Primeira Diretiva 89/104/CEE (*Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG*), conhecida como “Reforma da Lei de Marcas” (*Markenrechtsreformgesetz*), de 24 de outubro de 1994 (que entra em vigor em primeiro de janeiro de 1995). Tal norma dedicava o capítulo 4, §§ 97-106, às marcas coletivas (*Kollektivmarken*) (LARGO GIL, 2006), estabelecendo para as mesmas um conceito excessivamente amplo (§ 97) e uma regulação minuciosa (§§ 98-106) (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004).

No entanto, após intensos trabalhos preparatórios do Ministério Federal da Justiça e Defesa do Consumidor, combinados com o apoio do Escritório Alemão de Patentes e Marcas (DPMA)⁹⁷, entrou em vigor, em 14 de janeiro de 2019, o “Ato de Modernização da Lei de Marcas” (*Markenrechtsmodernisierungsgesetz*), que altera a Lei de Marcas da Alemanha (*Markengesetzes*), implementando uma série de disposições obrigatórias e opcionais da Diretiva 2015/2436. A reforma da legislação marcária introduziu no direito alemão a figura da marca de certificação, entendida como um sinal que deve ser capaz de distinguir bens ou serviços que são certificados pelo titular da marca em relação a material, modo de fabricação, qualidade, precisão ou outras características dos bens ou serviços, de bens e serviços que não são certificados⁹⁸ (DPMA, 2019).

A versão em vigor da lei n.º 17/2001 espanhola (modificada pelo Real Decreto-lei 23/2018, de 21 de dezembro, e vigente a partir de 14 de janeiro de 2019), a Lei de Marcas da Espanha (LME), regula as marcas coletivas e as de garantia⁹⁹ separadamente, com disposições

settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.

[...]

Art. 11-bis (Marchio di certificazione). - 1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

⁹⁷ A sigla DPMA se refere ao “Deutsche Patent- und Markenamt”, o Escritório de Patentes e Marcas da Alemanha.

⁹⁸ *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG)*

§ 106a Gewährleistungsmarken

(1) Der Inhaber der Gewährleistungsmarke gewährleistet für die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet wird, das Vorliegen einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaften:

1. das Material,
2. die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen,
3. die Qualität, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft.

Die Marke muss geeignet sein, Waren und Dienstleistungen, für die die Gewährleistung besteht, von solchen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.

⁹⁹ Artículo 62. Concepto y titularidad.

específicas para cada uma nos Capítulos I e II, respectivamente. No entanto, no Capítulo III existem disposições comuns às duas modalidades de marcas (ESPANHA, 2018). Essa configuração já ocorria na versão original da LME de 2001 e na de 1988.

Segundo Uzcátegui Ângulo (2003), das inovações da LME de 2001 em relação à de 1988 destaca-se a melhor abordagem do legislador ao regular essas marcas. A pretensão era melhor diferenciá-las e delimitá-las entre si, de modo a superar a confusão que sempre envolveu o tema no âmbito do direito espanhol.

Essa breve apresentação sobre a proteção das marcas coletivas e de certificação ou garantia em alguns Estados membros da UE objetivou evidenciar alguns dos diferentes conceitos e formas de tratamento que essas marcas recebem na esfera nacional, apesar das paulatinas e crescentes harmonizações impostas pelas diretivas nos últimos 30 anos (Quadro 2). Ainda, é clara a importância da Diretiva 2015/2436 para a introdução expressa das marcas de garantia ou de certificação em legislações nacionais, que, a princípio, não as protegiam.

Estado membro	Marcas coletivas	Marcas de certificação protegidas expressamente antes (esquerda) e depois (direita) da Diretiva de 2015	Marcas de garantia protegidas expressamente antes (esquerda) e depois (direita) da Diretiva de 2015
Reino Unido	Sim	Sim / Sim	Não / Não
França	Sim	Sim / Não	Não / Sim
Portugal	Sim	Sim / Sim	Não / Sim
Itália	Sim	Não / Sim	Não / Não
Alemanha	Sim	Não / Sim	Não / Não
Espanha	Sim	Não / Não	Sim / Sim

Quadro 2 – Existência de proteção jurídica expressa para marcas coletivas e marcas de certificação ou de garantia nos Estados membros da UE, inclusive antes e depois da Diretiva 2015/2436 para as duas últimas: Elaborado pelo autor.

É importante mencionar que, mesmo após a edição da Diretiva 2015/2436, os Estados membros da UE não estão obrigados a proteger as marcas de garantia ou de certificação, já que o art. 28.º, n.º 1, da Diretiva, trata essa proteção como uma possibilidade e não como

1. Se entenderá por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.

[...]

Artículo 68. Concepto.

1. Se entenderá por marca de garantía todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación.

obrigação. Entretanto, por motivos de coerência com as disposições do RMUE (que passou a proteger a marca de certificação da UE), grande parte dos Estados membros passou a proteger as marcas de garantia ou certificação como uma modalidade autônoma de marca.

Por razões práticas e por não ser um dos objetivos deste trabalho, a abordagem sobre a proteção das marcas coletivas e de certificação ou garantia não será estendida aos demais Estados membros da UE.

2.2.2 A proteção das marcas coletivas e de certificação da UE

De acordo com Largo Gil e Monge Gil (2000 apud Uzcátegui Ângulo, 2003), o estatuto jurídico das marcas comunitárias coletivas não foi um tema pacífico, mas sim o resultado de uma conciliação entre as diversas delegações nacionais. Desde 1980, quando foi redigida a primeira Proposta de Regulamento, o texto sofreu uma série de alterações, que foram consolidadas em versões distintas do referido estatuto ao longo do tempo.

Largo Gil e Monge Gil (2000 apud Uzcátegui Ângulo, 2003) indicam que no anteprojeto de Convênio referente a um direito europeu de marcas de 1964, considerado o embrião do RMC, encontrava-se a figura da marca coletiva, com um caráter muito próximo ao da marca de garantia. Por outro lado, a redação inicial da Proposta de Regulamento¹⁰⁰ de 1980, em seu Título XI, “*Marcas comunitarias de garantía y las marcas comunitarias colectivas*” delimitava de forma bastante precisa as duas modalidades de marcas, formando um estatuto jurídico específico para cada uma, conforme as funções que deveriam desempenhar prioritariamente¹⁰¹ (LARGO GIL, 2001).

A separação apontada se manteve na Proposta modificada de Regulamento da Comissão de 1984, mas a linha é rompida em 1988 (posição comum do Conselho) e se constrói uma nova Proposta de Regulamento, de 1991, e logo o texto definitivo do RMC de

¹⁰⁰ Segundo Largo Gil (2001, p. 133), nos arts. 86 e 87 da Proposta de Regulamento apresentada ao Conselho em 25 de novembro de 1980, a delimitação conceitual entre as marcas coletivas e as marcas de garantia se dava da seguinte forma: Art. 86: 1. *Pueden constituir marcas comunitarias de garantía todos los signos así designados cuando se presente la solicitud y destinados a garantizar la calidad, el procedimiento de fabricación u otras características comunes de productos o de servicios provenientes de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.* 2. *La marca comunitaria de garantía no puede ser utilizada para los productos o los servicios que, en su caso, fabrique o suministre el titular o una persona vinculada con él económicamente.*

Art. 87. *Las agrupaciones de fabricantes, de productores, de prestatarios de servicios o de comerciantes, dotadas de capacidad jurídica, pueden solicitar marcas comunitarias colectivas, designadas como tales en el momento del depósito de la solicitud y adecuadas para distinguir los productos o los servicios de sus miembros de los de otras empresas.*

¹⁰¹ O objetivo da Comissão era modelar o estatuto das marcas comunitárias coletivas e das marcas comunitárias de garantia levando em consideração algumas das legislações mais modernas e significativas, respondendo assim a interesses dignos de tutela (LARGO GIL, 2001).

1994 (LARGO GIL, 2001). Largo Gil e Monge Gil (2000 apud Uzcátegui Ângulo, 2003) afirmam que as pressões praticadas por algumas delegações para que não houvesse regulamentação das marcas de garantia ensejaram as disposições do Título VIII do RMC, que abordam as marcas coletivas em sentido amplo, sem uma aparente separação das marcas de garantia.¹⁰² Assim, não havia previsão expressa de marcas comunitárias de certificação ou de garantia no RMC, motivo pelo qual, à época, somente era possível registrá-las nacionalmente nos Estados membros onde essa proteção existia (REPAS; KERESTËS, 2018).¹⁰³

Para Dani (2014), a necessidade de atualização do sistema europeu de marcas ficou evidente em 2009, quando a Comissão Europeia solicitou a apresentação de comentários sobre os assuntos da legislação que deveriam ser alterados, de modo a tornar o regime mais acessível, mais adequado à modernidade e mais benéfico para os usuários e a sociedade. Assim, um estudo preparado pelo *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law* em 2011 indicou que as marcas coletivas e as marcas de certificação são tipos diferentes de marcas, principalmente quanto à estrutura, o que também define suas funções (o que será visto em mais detalhes posteriormente). Dessa forma, foi sugerida a inserção de disposições próprias para as marcas de certificação no RMC.

Para além das explicações doutrinárias, foi defendido que, do ponto de vista prático, a regulamentação das marcas de certificação ajudaria a preencher as lacunas entre as legislações marcárias nacionais e o regime da marca comunitária, além de permitir a utilização do sistema por interessados que não tinham seus casos contemplados pelas regras até então presentes. De forma geral, a introdução das marcas de certificação no RMC ajudaria a clarificar o sistema europeu de marcas, o tornaria mais inclusivo (por permitir a utilização de mais interessados), forneceria segurança jurídica e diminuiria a chance dos consumidores se confundirem quanto à mensagem transmitida por cada uma dessas marcas (DANI, 2014).

A marca de certificação somente foi prevista como um tipo de marca da UE com a edição do Regulamento (UE) 2015/2424, conhecido como Regulamento de alteração (EUIPO, 2018). Tal diploma modifica o Regulamento n.º 207/2009 (anterior ao RMUE), ao introduzir em seu Título VIII duas seções: a Seção I, intitulada “marcas coletivas da UE”, e a Seção II, “marca de certificação da UE”, proporcionando um quadro jurídico específico para a proteção

¹⁰² De acordo com Feldges e Frost (1997 apud DANI, 2014), apesar das discordâncias e debates acalorados entre os Estados membros, essa pareceu ser a melhor opção, mas falha em fornecer a lógica subjacente. Por outro lado, o Comitê da Alemanha pareceu muito mais seguro, explicando que a redação dos dispositivos sobre a marca comunitária coletiva era tão ampla e abrangente que incluía as marcas de certificação e de garantia (FEZER, 2007 apud DANI, 2014).

¹⁰³ Em quase todas as legislações nacionais editadas como forma de adequação do ordenamento jurídico à Primeira Diretiva (que admitia expressamente a possibilidade de proteção da marca de certificação ou de garantia) é mantida ou instaurada uma estrutura bivalente que traça um regime jurídico próprio para as marcas coletivas e outro para as marcas de garantia, sendo o caso da Dinamarca, da Grã-Bretanha e da Irlanda (LARGO GIL, 2001).

das marcas de certificação da UE (CARVALHO, 2017; EUIPO, 2017a). O texto consolidado com as alterações consiste no vigente RMUE. Assim, desde 1º de outubro de 2017 é possível depositar no EUIPO pedido de registro de marca de certificação da UE (EUIPO, 2018).

É necessário apontar que a existência da marca de certificação no mercado é uma realidade, ainda que a sua proteção não esteja prevista em certo ordenamento jurídico. Nesse caso, visando a proteger a marca de certificação, os certificadores tiram proveito do registro de marcas de outras naturezas, como por exemplo, marcas coletivas e marcas individuais¹⁰⁴, o que pode gerar uma série de inconsistências na teoria e na prática. Segundo Bomhard e Mühlendahl (2018) e Dani (2014), essa era justamente a situação da UE antes do Regulamento de alteração, visto que o RMC e o posterior Regulamento n.º 207/2009 só protegiam a marca comunitária individual e a marca comunitária coletiva (quanto à última, somente se depositada por associações ou pessoas jurídicas de direito público).

Segundo Dani (2014), essa configuração pode ter sido uma fonte de problemas na prática, justificando a subutilização das marcas comunitárias coletivas (vide introdução desta dissertação). O fato de a antiga OAMI (atual EUIPO) ter lidado com pouquíssimos casos de marcas comunitárias coletivas demonstra que ou o sistema funcionava perfeitamente ou era tão nebuloso que desestimulava os potenciais interessados em usá-lo.¹⁰⁵ Dani (2014) sustenta que a segunda hipótese é a mais plausível, a menos que comprovado na prática que o sistema era inútil, por não ser capaz de atender às necessidades do mundo dos negócios.

E realmente havia oportunidades de melhoria, dado que o Considerando n.º 27 do Regulamento de alteração reconhece que:

¹⁰⁴ Para Hallett (2013) e Repas e Kerestës (2018), o registro desse sinal como marca individual e não como marca de certificação pode ser mais vantajoso, dado que efeitos semelhantes podem ser alcançados usando uma marca comum e contratos de licença têm muitas vantagens para o proprietário em comparação com as autorizações de uso da marca de certificação. Primeiramente, os proprietários podem usar a marca individual, a menos que seja concedida uma licença exclusiva. Em segundo lugar, fica a critério dos proprietários das marcas individuais decidirem com qual possível licenciado eles celebrarão contrato. Terceiro, os termos e condições contratuais podem permanecer confidenciais (enquanto algumas legislações exigem que os RUs sejam publicados). É importante reforçar que, a princípio, o RMUE não veda o registro de uma marca individual da UE quando o público puder ser induzido em erro acerca do caráter ou do significado da marca (ser tomado por algo que ela não é). Tal proibição existe expressamente apenas em relação às marcas coletivas da UE (art. 76.º, n.º 2, do RMUE) e às marcas de certificação da UE (art. 85.º, n.º 2, do RMUE). Em relação legislação brasileira, não há na LPI impedimento ao registro de uma marca que possa ser entendida como outra de natureza diferente, nem mesmo em seu art. 124, X, uma vez que o mesmo veda apenas o registro de marca enganosa quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina, e não quanto ao seu caráter ou significado.

¹⁰⁵ Nesse ponto é importante mencionar que as próprias decisões da antiga OAMI envolvendo as à época denominadas marcas comunitárias coletivas eram conflitantes. Por exemplo, na Decisão n.º 4596C (ação de nulidade rejeitada) envolvendo uma marca figurativa, a Divisão de Cancelamento (*Cancellation Division*) do escritório europeu afirma que a função específica das marcas coletivas não é indicar que os produtos ou serviços são originários de uma fonte específica, mas certificar (em relação a outros) que cumprem as características ou qualidades mencionadas nos regulamentos que regem o uso coletivo (ou seja, uma função inerente das marcas de certificação ou de garantia, como será visto posteriormente). Por outro lado, a Câmara de Recursos (*Board of Appeal*) apontou que tendo em vista a falta de previsão das marcas de certificação no RMC, essas devem ser protegidas como marcas individuais e só podem ser registradas se não infringirem nenhum dos motivos absolutos de recusa elencados no art. 7.º, n.º 1 do RMC (Caso *Halloumi*, R 1849/2013-4 e R 1503/2013-4; pedido rejeitado; decisão mantida por T-292/14 e T-293/14) (EUIPO, 2019a).

Em complemento das disposições existentes relativas a marcas comunitárias coletivas, e a fim de corrigir o atual desequilíbrio entre os sistemas nacionais e o sistema de marcas da UE, é necessário acrescentar um conjunto de disposições específicas para proteger as marcas de certificação da União Europeia («marcas de certificação da UE») que permita que as instituições ou organizações de certificação autorizem os participantes no sistema de certificação a utilizar a marca como sinal para os produtos ou serviços que cumpram os requisitos de certificação (UE, 2015b).

Conforme Belson (2017), a recente inclusão das marcas de certificação no âmbito das marcas da UE é um notável avanço, mas para Repas e Kerestës (2018) é difícil prever o quanto a marca de certificação da UE será adotada na prática. Certamente é de interesse dos que desejam garantir a conformidade dos bens com padrões específicos e que sejam utilizadas por uma maior variedade de usuários sem a limitação da participação em um grupo, como é o caso da marca coletiva da UE (REPAS; KERESTËS, 2018).

Ressalta-se que, apesar de o RMUE prever a proteção das marcas coletivas da UE e das marcas de certificação da UE no mesmo capítulo (o VIII), elas são figuras independentes, ou seja, a marca de certificação da UE não é uma subespécie da marca coletiva da UE (BOMHARD; MÜHLEND AHL, 2018). Como será visto mais adiante, a inclusão expressa das marcas de certificação da UE no RMUE remedia uma série de problemas que envolvia a ausência das marcas dessa natureza, embora sejam mantidas, injustificadamente, algumas inconsistências nas disposições referentes às marcas coletivas da UE.

2.2.3 A proteção das marcas coletivas e de certificação no Brasil

De acordo com Faria (2011) e Regalado et al. (2012), a proteção explícita às marcas coletivas no ordenamento jurídico brasileiro se deu em 1997, com a vigência da LPI. Para o Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos (IDS) essa inovação atendeu a antigos reclamos, pois ainda que existentes na prática do comércio, o ordenamento não lhes reservava o tratamento específico que exigiam, dependendo sua proteção de construção artificiosa (IDS, 2013).

No entanto, o IDS (2013, p. 358) entende que no Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1971 (lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971) havia um vestígio de marca coletiva, pois o art. 61, III, definiu como marca de serviço aquela usada por profissional autônomo, entidade ou empresa para distinguir seus serviços ou atividades. As “entidades” seriam as associações, cooperativas ou sindicatos, que via de regra, são os titulares das marcas coletivas.

Por isso, o IDS (2013) alega que as marcas coletivas surgiram no direito nacional mediante a regulamentação das marcas de serviço.

Igualmente, Faria (2011) e Regalado et al. (2012) observaram que o INPI já vinha registrando marcas de cooperativas e associações assemelhadas às marcas coletivas. A afirmação pode ser constatada com uma busca na base de marcas da autarquia por registros de marcas de serviço na classe 41.50 da classificação nacional¹⁰⁶, que incluía os serviços prestados exclusivamente por cooperativas, sindicatos, instituições ou associações de classes, que são entidades de natureza coletiva.

Para o IDS (2013), a marca caracterizada como coletiva, além de ser registrada na subclasse 41.50, também era protegida nas 41.60 e 41.70, para assinalar serviços de caráter desportivo, recreativo, social e cultural, sem fins lucrativos, serviços de caráter comunitário, filantrópico e beneficente, dado que essas marcas têm como titular uma entidade coletiva ou uma associação sem fins lucrativos. Se os serviços fossem prestados a título oneroso, as marcas eram enquadradas nos itens referentes aos serviços em questão (itens 36.10 a 41.30).

Por sua vez, Domingues (1984) afirma que as marcas coletivas entraram no direito nacional com o CPI de 1945 (Decreto-lei nº 7.903 de 27 de agosto). Rezava o art. 90, itens 3º, 4º, 5º e 6º, desse código que poderiam registrar marcas as cooperativas ou organismos de cooperação econômica, as organizações profissionais, as entidades de natureza coletiva devidamente constituídas, e as entidades de caráter civil ou comercial, para uso próprio ou de seus associados. O autor assegura ainda que o art. 73 do CPI de 1969 (Decreto-lei n.º 1.005 de 21 de outubro) e o art. 62 do CPI de 1971, também regulavam a matéria, mas em vez de elencarem as entidades que poderiam requerer o registro de marcas, fizeram uso da expressão “pessoas de direito privado”, deixando implícita a enumeração apresentada no CPI de 1945.

No tocante à marca de certificação, sua proteção legal iniciou-se no Brasil com a LPI, mas o sinal “já existia, ao nível regulamentar, na área de normalização e qualidade industrial, inclusive como prática do setor privado” (BARBOSA, 2008, p. 321). Ademais, não existia na antiga lista da Classificação Nacional a certificação de produtos ou serviços ou disposição expressa sobre serviços de “avaliação da conformidade” ou “controle de qualidade”.

Embora previstas na legislação nacional desde 1997, a ausência de diretrizes para o exame das marcas de certificação e a falta de conhecimento sobre sua natureza fizeram com que a proteção desses sinais tenha se iniciado, efetivamente, apenas em 2016. A edição do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI n.º 033/2016 e da IN n.º 59, de 25 de agosto de 2016

¹⁰⁶ Vale reforçar que em 03 de janeiro de 2000 o INPI adotou a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice.

(diplomas que serão discutidos no próximo capítulo desta dissertação), foi fundamental para reunir os saberes necessários para essa mudança (BARBOSA et al., 2017).

Desde 2013, os pedidos de registro de marcas coletivas e de marcas de certificação protocolizados no INPI aguardam o exame em filas próprias¹⁰⁷, não se sujeitando ao mesmo tempo de espera que os pedidos de registro de marcas de produto ou serviço (INPI, 2019b). Essa prerrogativa foi criada porque o estoque de pedidos de registro à espera do primeiro exame (*backlog*), na época, era alto, o que permitia que pedidos de registro de marcas coletivas e de certificação fossem examinados mais rapidamente. Em outubro de 2019 a situação já estava alterada, pois o tempo de espera para o primeiro exame de pedidos de registro de marcas coletivas e de certificação era de aproximadamente seis meses e meio, enquanto para os pedidos de registro de marcas de produto e de serviço era de cinco meses e meio. Todavia, as filas próprias permanecem, muito em decorrência do exame diferenciado exigido por essas marcas.

2.3 O CONCEITO DE MARCA COLETIVA EM SENTIDOS AMPLO E ESTRITO

Inicialmente, é necessário pontuar que não há uniformidade terminológica em relação ao uso da expressão marca coletiva no direito comparado (VIAGEM, 2019). Contudo, as marcas coletivas podem ser entendidas basicamente de duas formas: uma ampla e outra estrita (CARVALHO, 2008). Barbosa (2014) supõe que esse duplo entendimento se relaciona com o fato de a CUP não mencionar explicitamente as marcas de certificação ou de garantia, o que permitiu que os países signatários a internalizassem de acordo com suas necessidades particulares. Então, alguns países optaram por proteger a marca de certificação ou de garantia no escopo da marca coletiva prevista na CUP, enquanto outros, como Brasil e Espanha, optaram por regulá-la como figura desvinculada da marca coletiva.¹⁰⁸

A abordagem ampla se relaciona frequentemente com a noção de “marca de uso coletivo”, ou seja, que são utilizadas por diversas pessoas simultaneamente, o que englobaria o conceito da marca de certificação ou de garantia. Detalhando, a marca coletiva em sentido amplo pode se apresentar: i) como uma marca gênero, que comporta, de maneira simplificada,

¹⁰⁷ As filas para exame, em separado, dos pedidos de registro de marcas coletivas e de marcas de certificação foram estabelecidas pela Resolução do INPI n.º 119, de 12 de novembro de 2013 (INPI, 2019b).

¹⁰⁸ Por isso, para Monteiro (2001), o conceito de marca coletiva é um dos mais complexos e de mais difícil delimitação no campo da propriedade industrial.

duas espécies distintas, protegidas separadamente: as marcas coletivas (em sentido estrito) e as marcas de certificação ou de garantia; ou ii) como uma figura única, sem divisão em duas subcategorias (apenas a marca coletiva é protegida expressamente), mas com âmbito subjetivo dilatado, abarcando em sua definição a ideia da marca de certificação ou de garantia.

A marca coletiva em sentido amplo como figura única aparecia, por exemplo, no art. 11 do CPII de 2005 (aprovado pelo decreto legislativo n.º 30, de 10 de fevereiro de 2005)¹⁰⁹ vigente antes da reforma legislativa para adequação à Diretiva 2015/2436. A definição era genérica, mas com elementos básicos de uma marca de certificação (ITÁLIA, 2005).

Por outro lado, a ideia da marca coletiva como uma marca gênero estava presente no art. L715-1 da versão original do CPIF de 1992¹¹⁰, que disciplinava o gênero (categoria ampla) das marcas coletivas, do qual fazia parte a espécie (subcategoria específica) “*marque collective de certification*” e a marca coletiva (em sentido estrito), que podia ser entendida como marca coletiva comum (MATHÉLY, 1994).

A “marca coletiva em sentido estrito” também pode estar no direito marcário como uma figura independente, descartando a marca coletiva como gênero. Tais sistemas jurídicos preveem a dualidade de proteção, ou seja, protegem de forma desvinculada a marca coletiva e a marca de certificação ou de garantia. No direito espanhol, por exemplo, as marcas coletivas e as marcas de garantia são protegidas separadamente e não existe o gênero “marca coletiva”.

Para Carvalho (2008), a ideia de marca coletiva em sentido amplo parece ser similar à de “*association mark*”, ou marca de associação, definida por Ladas (1975, p. 1290, tradução nossa), como aquela que “denota uma relação entre o negócio de membros de uma associação como distinto de negócios de não-membros e a consequente indicação de origem, material, modo de fabricação, qualidade ou outras características dos bens”.¹¹¹ Tal conceito abarca a marca coletiva (em sentido estrito) e a marca de certificação.

Fica claro, portanto, que a definição de “marcas de associação” apresentada por Ladas (1975) inclui basicamente dois critérios: caráter associativo e garantia de certas características nos bens assinalados. Se a marca contiver apenas o primeiro critério pode ser enquadrada

¹⁰⁹ Art. 11.1 do CPII de 2005 (para a redação em idioma original, cf. nota 95):

Os sujeitos que exercem a função de garantir a origem, a natureza ou a qualidade de determinados produtos ou serviços, podem obter o registro de marcas específicas como marcas coletivas e têm o direito de conceder o próprio uso das marcas aos produtores ou comerciantes (ITÁLIA, 2005, tradução nossa).

¹¹⁰ CPIF original de 1992 - Capítulo V: Marcas Coletivas, art. L715-1 (para a redação em idioma original, cf. nota 91):

A marca é dita coletiva quando pode ser explorada por qualquer pessoa respeitando uma norma de uso estabelecida pelo titular do registro.

A marca de certificação coletiva é aplicada ao produto ou serviço que, em particular, tem, em termos de sua natureza, propriedades ou qualidades, características especificadas em seu estatuto. (FRANÇA, 1992, tradução nossa).

¹¹¹ Em idioma original: “[...] denote a relationship between the business of members of an Association as distinguished from nonmembers businesses and the consequent indication of origin, material, mode of manufacture, quality, or other characteristics of the goods”.

como marca coletiva (sentido estrito), mas se contiver apenas o segundo, como marca de certificação. Aliás, o “caráter associativo” e a “garantia de certos padrões” são, respectivamente, os elementos fundamentais das marcas coletivas e de certificação, conforme definição da LPI e do RMUE, como será visto em mais detalhes no decorrer deste trabalho.

Ademais, a “marca de associação”, tal como definida por Ladas (1975), se assemelha a antiga marca corporativa com caráter de certificação mencionada por Serens (2007), pois indica simultaneamente que o usuário é membro da entidade titular e cumpre com os critérios de qualidade preestabelecidos. Por outro lado, se a “marca de associação” indicar unicamente o “caráter associativo” se aproxima do sinal que Serens (2007) chama de marca corporativa simples¹¹². Assim, para Ladas (1975), as marcas das guildas da Idade Média podem ser classificadas como marcas de associação, o que indica que estas tem uma longa história.

Por seu turno, Largo Gil (2006, p. 29) indica que as marcas coletivas e as de garantia são sinais distintos, com características e funções diferentes, mas que podem ser consideradas marcas coletivas em sentido amplo, pela possibilidade de serem utilizadas por uma pluralidade de usuários simultaneamente:

Trata-se de duas figuras que podem estar próximas à primeira vista, mas não podem ser igualadas nem consideradas intercambiáveis. Com efeito, as marcas colectivas e as marcas de garantia são marcas individuais em razão do titular e são marcas de carácter coletivo em uma perspectiva dinâmica. Podemos englobar as duas em uma categoria de marcas coletivas em sentido amplo, enquanto que as duas estão chamadas constitutivamente a serem utilizadas simultaneamente por uma pluralidade de sujeitos diferentes do titular. Mas a sua função principal no plano jurídico é diferente e é a determinante do estatuto jurídico de cada uma.¹¹³

Sobre a inclusão da marca de certificação e da marca coletiva em sentido estrito na categoria da marca coletiva em sentido amplo, e considerando o CPIP vigente à época de sua obra (antes da transposição da Diretiva 2015/2436), Almeida (1999, p. 358-359) detalha:

Entendemos, igualmente, que deveria ser retirada da marca colectiva a marca de certificação ou de garantia. Vimos que alguns ordenamentos jurídicos [por exemplo, o espanhol, o suíço e o norte-americano] não incluem a marca de certificação ou de garantia na marca colectiva. É certo que a marca de certificação é utilizada por muitos (ou pode ser — pois pode acontecer que num certo momento apenas os produtos ou serviços de um empresário preencham os requisitos exigidos) [...]. Da

¹¹² Cf. seção secundária 2.1.

¹¹³ No idioma original: “Se trata de dos figuras que pueden resultar próximas a primera vista, pero no pueden identificarse ni considerar que son intercambiables. Ciertamente, las marcas colectivas y las marcas de garantía son marcas individuales por razón del titular y son marcas de carácter colectivo desde una perspectiva dinámica. Podemos englobarlas a las dos en una categoría de marcas colectivas en sentido amplio, en cuanto que las dos están llamadas constitutivamente, a ser utilizadas por una pluralidad de sujetos distintos al titular, y al mismo tiempo. Pero su función primaria en el plano jurídico es diferente y es la determinante del estatuto jurídico de cada una”.

marca colectiva faria apenas parte a marca de associação (marca colectiva = marca de associação), como acontece em alguns dos ordenamentos jurídicos referidos.

Essa posição de Almeida (1999) parece oportuna e coerente, inclusive para uma melhor delimitação conceitual e funcional entre as marcas coletivas e as de certificação. Por essa razão, o novo CPIP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, e vigente a partir de 01 de julho de 2019, altera substancialmente a tutela dessas marcas, instituindo um regime jurídico próprio para as marcas coletivas e outro para as marcas de certificação ou de garantia. No preâmbulo do CPIP de 2018 consta o seguinte esclarecimento para essa alteração:

Razões de transparência aconselham, por outro lado, a que se introduzam algumas alterações às marcas de associação e às marcas de certificação — agora designadas, respetivamente, «marcas coletivas» e «marcas de certificação ou de garantia» —, deixando estas de ser reguladas através de um regime essencialmente remissivo, que muitas vezes ignorava as especificidades destas marcas, e passando a beneficiar de um regime mais completo e clarificador (PORTUGAL, 2018).

O entendimento de que as marcas coletivas e as marcas de certificação são figuras diferentes e inconfundíveis também aparece na doutrina nacional (o que é compreensível, uma vez que a LPI prevê a proteção das duas separadamente, apesar de as regular parcialmente em conjunto). Dessa maneira, Oliveira Neto (2007, p. 38) discorre:

A marca coletiva não se confunde com a marca de certificação porque simplesmente atesta que um produto ou serviço provém de um membro de uma entidade, sem qualquer conotação de garantia em termos de qualidade ou especificação técnica relativa à produção ou ao fornecimento. Seu usuário objetiva apenas identificar seus produtos ou serviços como providos de um dos membros desta coletividade. Além disso, ao contrário da marca de certificação, a atividade exercida pelo titular da marca coletiva pode ser a mesma dos membros da coletividade de usuários, porque, neste caso, não é exercido um controle técnico da qualidade ou produção ou do fornecimento.

Assim, embora compartilhem diversas características e peculiaridades, marcas coletivas e marcas de certificação se diferenciam, sobretudo pela função primordial que desempenham nos planos jurídico e econômico, da qual decorrem os interesses que são chamadas a atender. (LARGO GIL, 2006, pag. 67; CARVALHO, 2008).

Na próxima seção serão discutidas as definições jurídicas de marca coletiva e de marca de certificação ou de garantia, com ênfase nas disposições da LPI e do RMUE.

2.3.1 A definição jurídica de marca coletiva

Ao tratar sobre o conceito de marca coletiva, o primeiro questionamento que surge é a que, de fato, se refere a expressão “coletiva”. Como já apresentado neste trabalho, a marca coletiva pode ser entendida em “sentido amplo” ou em “sentido estrito”. A presente seção se ocupará da definição jurídica de marca coletiva em sentido estrito, pois é a modalidade prevista tanto na LPI quanto no RMUE.

Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, a expressão “coletiva” não se relaciona com a marca em regime de cotitularidade, mas sim com seu uso, que deve ser feito por uma pluralidade de pessoas (físicas ou jurídicas) que devem integrar uma entidade coletiva (o titular da marca), com individualidade jurídica própria e autônoma (DOMINGUES, 1984). Nota-se que algumas legislações (como a da marca da UE) admitem mais de um titular para a marca coletiva, desde que cada um tenha uma estrutura coletiva.

Partindo dessa noção inicial, Belson (2002) afirma que as marcas coletivas são aquelas de propriedade de uma associação ou coletividade (*collectivité*), para o uso de seus membros. O autor explica com maiores detalhes:

As marcas coletivas essencialmente atestam algo relacionado à fonte dos produtos ou serviços em que ou com o qual a marca é usada. Esse "algo" é, em primeiro lugar e acima de tudo, que os produtos ou serviços são originários de um membro de uma determinada associação. Por conseguinte, destina-se a atuar como **um sinal de adesão**. No entanto, como os regulamentos de uma associação comercial ou industrial podem exigir que os produtos ou serviços dos membros mantenham um determinado padrão de qualidade, uma marca coletiva às vezes transmite uma mensagem, embora indireta, de qualidade do produto¹¹⁴ (Belson, 2017, p. 1, grifo nosso, tradução nossa).

Apesar de a definição apresentada por Belson (2002) comportar a marca coletiva da UE e a marca coletiva da LPI (como será visto abaixo), o conceito desse sinal pode variar entre os países que a reconhecem e protegem. Independente disso, para Long (2014), no cerne da marca coletiva está a entidade coletiva que dela é titular. De forma muito simples, a marca coletiva, conforme sua própria definição, não pode existir sem tal organização.

¹¹⁴ No idioma original: “Collective marks are primarily perceived as attesting to something concerning the source of the goods or services on or with which the mark is used. That ‘something’ is first and foremost that the goods or services originate from a member of a particular association. It is therefore intended to function as a sign of membership. Nevertheless, because the membership regulations of a trade or industry association may require that members’ goods or services maintain a certain quality standard, a collective mark is sometimes viewed as conveying a message, albeit an indirect message, of product quality”.

Conhecido o conceito geral da marca coletiva (ainda que não seja uniforme em todas as legislações), cabe agora apresentar as definições da marca coletiva da UE (nos termos do RMUE) e da marca coletiva protegida no Brasil (nos termos da LPI).

De acordo com o art. 74.º, n.º 1, do RMUE, podem constituir marcas coletivas da UE “as marcas da UE assim designadas aquando do seu depósito e próprias para distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que delas é titular dos de outras empresas” (UE, 2017). Com a definição apresentada, o texto legal particulariza os usuários do sinal e o titular do registro, dando densidade à figura da marca coletiva.

Primeiramente, o art. 74.º, n.º 1, do RMUE, ao lançar mão da expressão “membros da associação” exige o pertencimento do usuário da marca a um grupo, ou seja, a qualidade de integrante da entidade titular, ainda que os membros possam ser independentes entre si. Essa constatação corrobora Belson (2017), que, como dito, caracteriza a marca coletiva como um sinal que indica “adesão” de seu usuário à associação ou coletividade titular do registro.

Em segundo lugar, o emprego da expressão “empresas” no RMUE é intrigante, por parecer, *prima facie*, excluir as pessoas físicas. Ao discorrer sobre a marca coletiva no direito espanhol, Largo Gil (2006) afirma que os membros da associação titular da marca serão fabricantes, produtores, prestadores de serviços ou comerciantes; ou seja, não se limitam aos empresários em sentido técnico-jurídico, ainda que possa ser o mais comum. Essa abrangente configuração sobre os membros da associação impede que seja exigida unicamente a condição de comerciante ou empresário, pois existem produtores ou prestadores de serviços que não se enquadram nessas categorias. Destarte, por analogia, o termo “empresa” do art. 74.º, n.º 1, deve ser entendido em sentido amplo, como unidade econômica.

No Brasil, as marcas coletivas são definidas no art. 123, III, da LPI, da seguinte forma: “aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade” (BRASIL, 1996). Tal conceito tem certa semelhança com o conceito de marca coletiva da UE fornecido pelo RMUE, apesar de ser, em parte, mais impreciso e vago, pois não deixa claro qual seria a “entidade” que reuniria os usuários desse sinal (enquanto associação seria uma expressão menos duvidosa). Por outro lado, a definição de marca coletiva da LPI não contém o termo “empresa”, afastando a inconsistência conceitual do texto do 74.º, n.º 1, do RMUE, que se entendido literalmente (como discutido), limitaria aos empresários o direito de usá-las.

Para melhor entendimento da marca coletiva prevista na LPI, a definição do art. 123, III, deve ser complementada com a disposição do art. 128, § 2º, segundo o qual “o registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a

qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros”. Assim, a “entidade” do art. 123, III, da LPI seria a “pessoa jurídica representativa de coletividade” do art. 128, § 2º, da mesma lei. Logo, a marca coletiva, no ordenamento jurídico brasileiro, pode ser entendida como:

[...] um sinal que visa distinguir produtos ou serviços fornecidos pelos membros de uma determinada coletividade (associação, união, cooperativa ou outro grupo organizado coletivamente), distinguindo-os de outros produtos ou serviços idênticos ou similares, provenientes de outras origens que não sejam membros desta mesma coletividade (FARIA, 2011, p. 60).

Fica claro que a definição de marca coletiva da LPI, assim como a do RMUE, pressupõe, antes de qualquer coisa, a “adesão” a uma entidade, a condição ou qualidade de “associado”, “filiado” ou “integrante de um grupo”, caracterizando um vínculo direto entre o usuário e a entidade titular da marca coletiva. Ainda, o conceito de marca coletiva da LPI está alinhado com o entendimento de Belson (2017) já apontado nesta seção.

Concluindo, de modo geral, a definição de marca coletiva da UE apresentada no RMUE guarda a mesma ideia estrutural daquela da LPI: uma marca utilizada pelos membros de uma entidade coletiva (associação na UE e entidade representativa de coletividade no Brasil) para distinguir seus produtos ou serviços daqueles oriundos de não membros. Essa ideia traz informações sobre a função principal que essas marcas visam a exercer e a legitimidade para registrá-las, assuntos que serão discutidos mais tarde em seções próprias.

2.3.2 A definição jurídica de marca de certificação ou garantia

Inicialmente, ao estudar o conceito das marcas de certificação e de garantia é preciso apontar que para Carvalho (2008), Fernández-Nóvoa (2004) e Uzcátegui Ângulo (2004), essas marcas são consideradas figuras equivalentes, com as mesmas funções nos planos jurídico e econômico.¹¹⁵ Sob essa perspectiva, não haveria diferenças, senão a denominação adotada pelas diferentes legislações que as protegem.¹¹⁶ Em concreto, ambas indicam que os produtos

¹¹⁵ A título de informação, a Diretiva 2015/2436 adota as denominações “marca de certificação” e “marca de garantia” para se referir a mesma modalidade de marca (expressões sinônimas), permitindo que cada Estado membro da UE opte pela designação que achar mais conveniente (UE, 2015a).

¹¹⁶ Largo Gil (2006) afirma que a denominação “marca de certificação”, proveniente da tradição anglo-saxã, seria mais apropriada do que “marca de garantia”, tendo em vista a função primordialmente desempenhada por elas no plano jurídico, ou seja, “certificar” a presença nos produtos ou serviços assinalados de alguma característica em comum preestabelecida no documento de controle. Ademais, o termo “marca de garantia” pode causar alguma confusão quanto ao alcance dessa figura, uma vez que a garantia de fábrica não é substituída. Além disso, o próprio conceito de marca, em geral, comporta certa

ou serviços por elas assinalados possuem certas características ou qualidades¹¹⁷, são uma segurança para o consumidor da presença desse diferencial.

Similarmente, Belson (2017, p. 1, tradução nossa) apresenta uma noção geral de marca de certificação nos seguintes termos:

Considerando que a percepção legal das marcas comuns é principalmente de uma designação de fonte individual, marcas de certificação são mantidas como designações de conformidade de produtos ou serviços com padrões particulares estipulados por seu titular. Uma marca de certificação é uma marca que indica que certas características dos produtos ou serviços assinalados são certificadas. Assim, uma marca de certificação é considerada uma garantia de que os produtos ou serviços marcados estão em conformidade com determinados padrões (um exemplo bem conhecido é o HARRIS TWEED).¹¹⁸

Por sua vez, Uzcátegui Ângulo (2004) afirma que a marca de certificação é uma modalidade específica de marca coletiva, cujo titular é responsável não apenas por emitir as autorizações para o uso do sinal por terceiros, mas também por determinar e colocar em prática as medidas de controle (sobre a qualidade, componentes, características, entre outros) nos produtos e serviços assinalados por essa marca. Para a autora mencionada, a presença desse sinal assegura que os produtos ou serviços marcados possuem certas características ou qualidades em comum (garantidas por um controle prévio e contínuo), mesmo sendo provenientes de fabricantes ou prestadores de serviços diferentes.

Após a apresentação do conceito geral da marca de certificação surge uma dúvida: qual seria o significado de “certificar”? Para Uzcátegui Ângulo (2006, p. 137), esse termo se refere à ação ou tarefa destinada à marca de certificação, mais precisamente, “assegurar e fazer constar por escrito a realidade de um fato por quem possui atribuição para tal, isto é, a certificação entendida em um sentido lato ou técnico”. Segundo essa autora, o titular da marca de certificação atesta a conformidade do produto ou serviço com determinadas normas, especificações técnicas ou requisitos que, de forma comum, se encontram nos produtos ou

garantia para o consumidor, que, guiado por sua experiência, adquire um produto de certa marca com a expectativa de encontrar as mesmas características observadas nos outros produtos assinalados pela mesma marca. Carvalho (2008, p. 220-221) também prefere a denominação “marca de certificação” à “marca de garantia” para evitar conotá-las com um significado que não possuem, pois “não existe nestas, como não existe na marca individual, uma verdadeira garantia em sentido técnico-jurídico” (a autora se refere a eventual responsabilidade civil do certificador, assunto que não será discutido neste trabalho).

¹¹⁷ Segundo Gonçalves (1999), este conceito de qualidade não coincide com aquele da esfera do direito geral de marcas. Em relação às marcas que visam a atestar a conformidade, como as marcas de certificação, a garantia da qualidade significa que os produtos ou serviços marcados possuem determinado padrão genérico de qualidade por observarem certos processos e normas predefinidos. No outro caso (abordado no capítulo 1 da dissertação) significa a manutenção de um grau específico de qualidade (boa, suficiente ou má) do produto ou serviço assinalado.

¹¹⁸ No idioma original: “Whereas the legal perception of ordinary trademarks is primarily one of individual source designation, certification marks are upheld as designations of conformity of goods or services to particular standards which are stipulated by the proprietor. A certification mark is a mark which indicates that certain characteristics of goods or services, in connection with which the mark is used, are certified. Thus a certification mark is regarded as a guarantee that goods or services, in connection with which the mark is used, conform to certain standards (one well-known example being HARRIS TWEED)”.

serviços submetidos à certificação. Assim, essa marca é uma ferramenta eficaz de diferenciação de produtos ou serviços no mercado, independente da procedência empresarial.

A marca de certificação da UE é uma figura nova no âmbito do direito da marca da UE. Somente passou a ser protegida com a edição do Regulamento (UE) 2015/2424, o Regulamento de alteração (EUIPO, 2018). O RMUE, que foi consolidado a partir do Regulamento de alteração, demonstra a opção da UE por adotar oficialmente a denominação “marca de certificação da UE” (abdicando, portanto, da expressão “marca de garantia”) ao defini-la no art. 83.º, nº 1, nos seguintes termos:

Uma marca de certificação da UE é uma marca da UE designada como tal aquando do seu pedido de registo, e que permite distinguir produtos ou serviços certificados pelo titular da marca no que diz respeito à matéria, ao modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, à qualidade, à exatidão ou a outras características, com exceção da proveniência geográfica dos produtos e serviços não certificados como tal.

Conforme a definição presente no RMUE fica claro que a lista de possíveis elementos atestados por uma marca de certificação da UE é exemplificativa, mas exclui expressamente a origem geográfica dos produtos ou serviços assinalados (EUIPO, 2017a)¹¹⁹. Tal fato, para Belson (2017) caracteriza uma aparente preferência da UE pela proteção dos sinais capazes de indicar a origem geográfica por meio de seu sistema de indicações geográficas, cuja extensão, inclusive, está sendo considerada para além de produtos agrícolas e alimentícios.¹²⁰

No direito brasileiro, a marca de certificação é definida no art. 123, II, da LPI, como “aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada” (BRASIL, 1996). Nesse sentido, a marca de certificação possui finalidade distinta das marcas de produto e de serviço (INPI, 2019b).

De início, fica claro que a expressão “notadamente” confere um caráter enunciativo ao texto da lei, atuando como sinônimo de “especialmente” ou “principalmente”. As propriedades certificadas não se limitam àquelas mencionadas no art. 123, II, da LPI. Por sua vez, a expressão “determinadas normas e especificações técnicas” significa que as

¹¹⁹ No mesmo sentido cf. Repas e Kerestës (2018). No entanto, os autores reforçam que essa vedação não se restringe às indicações geográficas protegíveis pelo sistema *sui generis* da UE ou aos produtos mencionados em seus regulamentos. Ademais, para o EUIPO (2017a) essa vedação inclui situações onde o próprio sinal indica que os produtos ou serviços serão certificados quanto à origem geográfica; ou quando o sinal não transmite essa impressão, mas o RU define a origem geográfica como um dos critérios certificados pela marca; ou ainda quando tanto o sinal quanto o RU apontam, concomitantemente, a certificação quanto à origem geográfica.

¹²⁰ Similarmente, para Bomhard e Mühlendahl (2018), a exclusão da possibilidade de certificar a origem geográfica no RMUE assegura que a coerência do regime *sui generis* das indicações geográficas se mantenha.

características a serem certificadas nos produtos ou serviços devem estar preestabelecidas objetivamente em um documento usado como referência durante o processo de certificação.

Cumprido destacar que o conceito de marca de certificação do art. 123, II, da LPI, expressa o ato de atestar a conformidade de “um produto ou serviço”. Portanto, embora existam, na prática do mercado, sistemas de certificação destinados a avaliar a conformidade de processos ou de profissionais, tais sistemas não encontram amparo na LPI. Para identificar e distinguir esses sistemas é possível requerer marcas de produto ou serviço (BARBOSA et al., 2018). Assim, seria vedado o registro de marcas de certificação para “certificação de profissionais”, “certificação de pessoas”, “certificação de indivíduos”, “certificação de habilidades”, “certificação de (profissão específica)” ou similares. Nesse sentido deliberou o Comitê de Orientação sobre Procedimentos do Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (COPEX), na 13ª reunião do Comitê, realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, em decorrência da consulta #3090 (COPEX, 2018a).

Conclui-se que a essência da marca de certificação da LPI é semelhante à da marca de certificação da UE conforme definida no RMUE, sendo basicamente um sinal de uso coletivo, que visa a atestar a conformidade dos produtos ou serviços assinalados a um padrão preestabelecido (que pode se referir a uma qualidade, característica, matéria-prima, entre outros elementos), independente do produtor ou prestador de serviço.

Existem ainda outros pressupostos que caracterizam a marca de certificação não só no direito do Brasil e no sistema da marca da UE, mas também na maioria das leis estrangeiras. Um exemplo é a legitimidade para requerer, que será abordada com detalhes na seção 3.2.

2.4 CARACTERÍSTICAS DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA

Preliminarmente, para uma melhor caracterização das marcas coletivas e de certificação ou de garantia, deve ser reforçado que as mesmas podem ser consideradas subespécies da espécie (categoria mais ampla) entendida como “marca”. Por serem subespécies, entende-se que às marcas coletivas e de certificação ou garantia se aplicam os mesmos parâmetros legais do regime geral de marcas. Entretanto, há algumas peculiaridades que afastam esses sinais das marcas individuais, o que as caracteriza como sinais de uso coletivo (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016).

Por sua vez, Olavo (2005) entende que as marcas coletivas (que no direito português vigente à época de seu trabalho incluía as marcas de associação e as de certificação) não devem ser consideradas marcas, mas sim figuras que a elas são afins. Para o citado autor, o termo “marca” deve ser reservado aos sinais que desempenham a função distintiva da origem empresarial de produtos e serviços. Ademais, as particularidades do regime jurídico das marcas coletivas (marcas de associação e de certificação) divergem substancialmente do regime das marcas propriamente ditas, mais precisamente quanto à composição¹²¹, ao uso¹²² e a possibilidade de transferência¹²³. Para Olavo (2005, p. 78), “[...] as diferenças de regime são tão profundas que não se justifica equiparar figuras que a própria lei claramente diferencia”.

As afirmações de Barbosa, Dupim e Peralta (2016) e de Olavo (2005) parecem contraditórias, mas, na verdade estão em contextos diferentes. A posição de Olavo (2005) faz sentido nos direitos português e da UE, que definem as marcas como sinais que distinguem os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (como visto no capítulo 1). Por esse prisma, as marcas coletivas e de certificação, de fato, não se enquadram na definição de marca, pois podem ser usadas por diversos produtores ou prestadores de serviço simultaneamente, sem distingui-los entre si. Por outro lado, a LPI apresenta, em seu art. 122, um conceito amplo de marca que recepciona as marcas de produto, de serviço, coletivas e de certificação (vide capítulo 1). Portanto, no direito brasileiro, as marcas coletivas e de certificação podem, de forma mais clara, ser classificadas como subespécies da espécie marca.

Ainda que os direitos português e da UE permitam entendimentos como o de Olavo (2005), a exclusão das marcas coletivas (em sentido estrito) e de certificação da categoria “marcas” encontra resistência em parte da doutrina. Por exemplo, com uma posição mais moderada, Almeida (1999) e Correia (2001 apud Carvalho, 2008) afirmam que apenas as marcas de certificação não são verdadeiras marcas, pois não exercem função distintiva. No outro extremo, Abreu (2003) e Carvalho (2008) entendem que ambas se inserem no grupo das marcas, pois são sinais distintivos de produtos e serviços, diferenciando-se das marcas individuais em aspectos como a titularidade e por algumas particularidades jurídicas, que,

¹²¹ Os sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços podem constituir uma marca coletiva (de associação e de certificação), conforme art. 228.º, n.º 2, do CPIP de 2003, mas não podem constituir uma marca em sentido próprio, nos termos do art. 223.º, n.º 1, alínea “c”, do mesmo código (OLAVO, 2005). O assunto não será discutido com maior profundidade por não se incluir dentre os objetivos deste trabalho.

¹²² Olavo (2005) afirma que o uso e a titularidade das marcas coletivas (de associação e de certificação) estão necessariamente dissociados, como será discutido em maiores detalhes posteriormente.

¹²³ Para Olavo (2005), as marcas coletivas (de associação e de certificação), em tese, não podem ser transmitidas, por força do art. 263.º do CPIP de 2003, segundo o qual “as marcas registadas a favor dos organismos que tutelam ou controlam actividades económicas não são transmissíveis, salvo disposição especial de lei, estatutos ou regulamentos internos”. Isso porque o art. 231, n.º 1, alínea “b”, do CPIP de 2003 define que o registro das marcas coletivas compete justamente às “pessoas colectivas que tutelam, controlam ou certificam actividades económicas”.

para Carvalho (2008), são justificáveis pelas funções que visam a exercer no plano socioeconômico. Abreu (2003, p. 352) acrescenta:

As marcas colectivas (de associação ou de certificação) individualizam certos produtos, distinguindo-os dos que são lançados no mercado por sujeitos não-membros das associações respectivas e/ou dos que não possuem determinadas qualidades; e as diferenças de regime existentes não são incompatíveis com a qualificação destes sinais como marcas (repare-se, aliás, que as marcas não-colectivas nem sempre foram transmissíveis e não estiveram sempre à disposição do mesmo tipo de sujeitos que hoje as podem usar...). Mas mais: ainda que as marcas coletivas não tivessem a citada função distintiva, seria necessário provar que apenas os sinais com a função distintiva típica das hodiernas marcas individuais merecem tal qualificação — prova (no mínimo) hoje difícil, prova impossível ontem.

Para Belson (2017), apesar de haver uma separação explícita entre as marcas coletivas e de certificação (pelo menos no Brasil e no sistema da marca da UE), é inegável a confluência das mesmas¹²⁴. Antes de tudo, vale salientar que ambas as figuras representam diferentes faces da correlação entre “associação” e “padronização”.

Segundo Belson (2017), associação implica em padronização. Os produtos ou serviços dos membros de uma associação, seja de forma voluntária (como para proteger o público de profissionais desqualificados) ou por exigências legais (para o comércio legalizado da produção), devem, normalmente, cumprir certos padrões e regulamentos. Por exemplo, uma associação de advogados tem critérios de qualificação definidos para admissão de seus membros. Da mesma forma, uma associação de igrejas terá certos regramentos para a associação, angariação de fundos e atividades de caridade, que configuram o padrão adotado. O processo de formação de uma associação, ainda que os requisitos para filiação não sejam onerosos, configuram conformidade a um padrão. Então, para Largo Gil (2006, p. 60, tradução nossa), em geral, pelo fato de a marca coletiva indicar a origem associativa dos bens assinalados, é possível falar de “homogeneização das práticas dos usuários quanto à apresentação do produto no mercado, tarifas, fornecimento, campanhas publicitárias, etc”.¹²⁵

Por outro lado, na medida em que comerciantes de produtos certificados desejam se proteger de comerciantes de produtos fora dos padrões desejados ou não certificados, há uma tendência de filiação a uma associação comercial. Assim sendo, a proposição contrária, de que padronização implica em associação, também se sustenta, normalmente. O grupo existe

¹²⁴ Segundo Belson (2017), muitas vezes há confusão quanto ao real papel desempenhado por cada uma delas. Existem, inclusive, situações onde uma mesma marca pode ser registrada como marca coletiva em um ou mais países e como de certificação em outros.

¹²⁵ No idioma original: “[...] una homogeneización de las prácticas de los usuarios en cuanto a la presentación del producto en el mercado, tarifas, suministro, campañas publicitarias, etc”.

para proteger seu quadro social padronizado dos que não são certificados ou estão fora dos padrões, que por sua vez ficam excluídos (BELSON, 2017).

No entanto, para Largo Gil (2006), definitivamente, as particularidades do estatuto jurídico das marcas coletivas e de garantia em relação ao regime comum das marcas se fundamentam nas funções primárias particulares que exercem no plano jurídico: a função de indicação da origem ou da procedência, ainda que modalizada (no caso das marcas coletivas); e a função certificadora (caso das marcas de garantia). Também são particularidades das duas marcas a dissociação constitutiva e permanente da titularidade em relação ao uso da marca, mesmo que com fundamentos diferentes. Igualmente destacam-se os interesses que visam a satisfazer: de caráter privado-coletivo, no caso das marcas coletivas (o interesse dos afiliados); e de caráter geral nas marcas de garantia (o interesse geral dos consumidores e a tutela de outros interesses, tais como a defesa do meio ambiente e de certas tradições).

A separação entre titularidade e uso da marca coletiva ou de garantia se manifesta desde o nascimento jurídico do sinal, inclusive pela necessidade de apresentação do documento de controle. “Já existe, inclusive, na fase de gestação da marca e na antessala ao registro da mesma”¹²⁶ (LARGO GIL, 2006, p. 274, tradução nossa). Somente com o afastamento entre o titular e os usuários dessas marcas poderia ser cumprida a função destinada a cada uma delas no plano jurídico, assegurando a tutela dos interesses coletivos envolvidos (concretos, como são os dos associados, no caso da marca coletiva; ou em abstrato, como o dos consumidores, em se tratando de marca de garantia). Ademais, essa dissociação repercute no dever do titular de controlar o uso da marca, verificando se as pessoas por ele autorizadas seguem as regras do documento de controle (LARGO GIL, 2006).

Quanto ao seu usuário, as marcas de certificação podem ser utilizadas, em princípio, por qualquer pessoa em conformidade com os padrões que regem seu uso (MEDINA GONZÁLEZ, 2012; OMPI, 1983), o que evita restrições do comércio prejudiciais à concorrência. A recusa injustificada ou discriminatória da certificação de bens ou serviços de qualquer pessoa em conformidade com os padrões preestabelecidos é frequentemente apelável e pode até ser motivo para cancelar ou extinguir o registro da marca (OMPI, 1983). Com a mesma posição, a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI (Proc INPI) afirma no Parecer n.º 0033-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 que observadas as características do produto ou serviço objeto da certificação é possível o uso da marca. “Essa verificação é realizada pelo ente certificador, que não escolhe discricionariamente os agentes econômicos aptos a usar a marca” (AGU, 2016, p. 4).

¹²⁶ No idioma original: “Ya existe incluso, en la fase de gestación de la marca y en la antesala al registro de la misma”.

Segundo Song (2018, p. 441), a particularidade do uso da marca de certificação citada no parágrafo anterior caracteriza “*the ‘openness’ of the mark*”. Esta “abertura” está expressa no art. L715-2, n° 3, da versão original do CPIF de 1992¹²⁷, mas também é aplicável às marcas de certificação da UE (ainda que de forma implícita). Conforme Uzcátegui Ângulo (2006), o alcance desse princípio, também chamado “portas abertas” ou “tratamento paritário”, orienta-se pelas condições objetivas preestabelecidas no documento de controle, de acordo com o art. 150 da LPI¹²⁸ (que fixa um regime *sui generis* para a concessão das autorizações de uso da marca de certificação), em função natural dos diferentes interesses de ordem geral que a marca é chamada a resguardar. Para Song (2018), esse recurso está no cerne do estatuto das marcas de certificação porque as distingue das marcas individuais, cujo uso depende da vontade do proprietário do sinal (por licenças de marcas) e das marcas coletivas, cujo uso depende de filiação ao titular.

Além disso, segundo Corroza (2009), Johnsson (2014) e Monge Gil (1996), os usuários da marca de garantia ou de certificação não precisam se enquadrar como membros de um grupo. É suficiente que tenham a autorização para utilizar a marca, outorgada pelo titular da mesma e se submetam ao seu controle. Assim, para Monge Gil (1996), apesar de a dissociação entre titular e usuário ser uma premissa tanto para as marcas coletivas quanto para as de garantia, ela tem maior alcance no caso das últimas, cujo acesso ao uso não pode ser pautado por critérios subjetivos, como pode ser a filiação a uma associação.

Por outro lado, Largo Gil (2006, p. 227) afirma que ser membro da associação é o pressuposto legitimador de partida para solicitar o uso de uma marca coletiva. Todavia, a autora destaca que ser membro da associação gera apenas uma expectativa legítima de usar a marca, pois os produtos ou serviços dos associados devem ainda cumprir as disposições do RU. Na prática, pode ocorrer de membros da associação não estarem autorizados a utilizar a marca, seja por nunca terem conseguido tal autorização, seja por a terem perdido como forma de sanção pelo uso do sinal em desacordo com o RU.

Nesse sentido, Domingues (1984) e Faria (2009) afirmam que os usuários de uma marca coletiva devem atender a dois requisitos: a filiação à entidade titular do registro da marca e a observação das disposições presentes nos estatutos que regem o uso do sinal. Segundo Dani (2014, p. 23), tais condições revelam que as marcas coletivas têm a natureza de “*club rights*”. Elas podem ser utilizadas por qualquer um que cumpra as normas do RU, desde

¹²⁷ Texto da versão original do art. L715-2, n° 3, do CPIF de 1992 em francês: “*L’usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement*” (FRANÇA, 1992).

¹²⁸ Art. 150 da LPI: “O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização” (BRASIL, 1996).

que sejam membros da coletividade titular. Assim, conforme Monge Gil (1996), fica claro que o acesso ao uso da marca coletiva é pautado por requisitos de ordem subjetiva (filiação à entidade titular) e objetiva (condições estabelecidas no RU).

De forma concisa, as marcas coletivas e de certificação não são utilizadas por seus titulares, mas por terceiros que estejam em conformidade com as normas fixadas no documento de controle. Porém, na maioria dos países que as protegem, as marcas coletivas somente podem ser usadas por um grupo específico, como os membros de uma associação, enquanto as marcas de certificação podem ser usadas por qualquer um que cumpra os padrões definidos, sem a necessidade de filiação a nenhuma entidade (OMPI, 2010). Então, “os usuários de uma marca coletiva formam um ‘clube’, enquanto, em relação às marcas de certificação, o princípio de ‘portas abertas’ se aplica”¹²⁹ (OMPI, 2001, p. 69, tradução nossa).

Prosseguindo, devido à dissociação entre titular e usuário, um documento de controle específico que contém as regras que regem o uso das marcas coletivas e de garantia ou certificação surge como outro elemento comum desses sinais (COELHO, 1998; MEDINA GONZÁLEZ, 2012; MONGE GIL, 1996). Largo Gil (2006, p. 162, tradução nossa) afirma que “a existência de um regulamento para o uso da marca é um requisito *sine qua non* para o nascimento legal de uma marca coletiva ou de garantia”.¹³⁰

Dani (2014) indica que no caso das marcas de certificação, as determinações do documento de controle são fixadas por um agente independente (o certificador) e são orientadas para os interesses comerciais de terceiros. Por outro lado, o RU da marca coletiva prevê quem serão os usuários da marca, as condições de filiação à entidade titular e as condições de uso da marca, sendo um instrumento adotado pela associação para uso interno. É um documento elaborado coletivamente pelos membros associados para orientar a utilização da marca em seus próprios produtos ou serviços. Dessa forma, Dani (2014) conclui que as marcas de certificação e as marcas coletivas são tipos diferentes de marcas, e, portanto, as primeiras não se incluem no escopo de proteção das segundas. As diferentes estruturas e funções desses sinais e a possibilidade de confundirem o consumidor, torna inadequada a inclusão das marcas de certificação no âmbito de proteção das marcas coletivas.

Com as considerações apresentadas até o momento cabe questionar se os titulares da marca coletiva estão proibidos de usá-la. A AIPPI (1982) entende que o titular de uma marca coletiva pode utilizá-la e, em qualquer momento, deve ser possível apontar todas as outras

¹²⁹ No idioma original: “Thus, the users of a collective mark form a ‘club’ while, in respect of certification marks, the ‘open shop’ principle applies”.

¹³⁰ No idioma original: “[...] la existencia de un Reglamento de uso de la marca es un requisito *sine qua non* para que nazca jurídicamente una marca colectiva o una marca de garantía”.

peessoas habilitadas para tal. Fernández-Nóvoa (2004) afirma que a LME de 2001 (versão original) não proíbe expressamente o uso da marca coletiva por seu titular, mas é inegável que a função da mesma e a natureza da associação fortalecem a ideia de uma dissociação permanente entre titularidade e uso desse sinal. Conforme o conceito geral de marca coletiva (já discutido), ela não se destina a distinguir os produtos ou serviços da associação, mas sim os produtos ou serviços de seus membros. De outro modo, “por definição, os usuários natos da marca coletiva são os membros e não a própria associação”¹³¹ (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p. 695, tradução nossa). Dessa maneira, o titular da marca coletiva não a utiliza por coerência com o texto da lei (válido para a LME, a LPI e o RMUE).

Além disso, comumente, os titulares de registros de marcas coletivas (como as associações) nem mesmo fornecem os produtos ou prestam os serviços que recebem a marca, pois desempenham atividades sem fins econômicos, ainda que não estejam proibidos de eventualmente (e em certas circunstâncias) desenvolver atividades comerciais. Entretanto, para Largo Gil (2006), nada impede que o titular da marca coletiva ou de garantia a use em campanhas publicitárias com a finalidade de difundir e implantar a marca no mercado.¹³²

Por outro lado, o titular da marca de garantia ou de certificação, devido à natureza da atividade de certificação, não fornece os produtos ou presta os serviços certificados. Caso contrário, poderia haver questionamentos sobre a imparcialidade do certificador ao emitir sua própria autorização de uso e/ou estabelecer as características e qualidades a serem certificadas e as respectivas medidas de controle. Por esse motivo, quase todas as leis marcárias proíbem o registro de marcas de certificação ou de garantia por pessoas envolvidas no fornecimento dos produtos ou serviços certificados. Logo, o certificador não usa a marca de certificação em seus produtos ou serviços por não poder, em razão de lei, fornecê-los ou prestá-los.

Pelos motivos acima expostos, Belson (2017) ensina que, pelo menos em sistemas de proteção como o do Reino Unido (e por analogia, o do Brasil), a função do titular das marcas coletivas e de certificação, ou de seus agentes, seria de controle. É de sua responsabilidade o controle legal do uso da marca, garantindo assim a conformidade com os requisitos, condições e regras estabelecidas.¹³³ A função principal do escritório registrador, nesse caso, seria o exame dos regulamentos como etapa do processo de pedido de registro.

¹³¹ No idioma original: “[...] *per definitionem*, los usuarios natos de la marca colectiva son los miembros y no la propia Asociación”.

¹³² Com opinião semelhante, Mühlendahl et al. (1998 apud DANI, 2014) entendem que a associação em si normalmente não opera negocialmente, mas a marca coletiva poderia ser usada em propagandas e material de marketing, etc.

¹³³ Da mesma forma, Johnsson (2014) entende que o titular da marca de certificação é, em última instância, responsável pelo controle, assegurando que a marca não seja utilizada em mercadorias em desconformidade com o documento de controle.

Outra semelhança entre as marcas coletivas e as de garantia é que ambas são sinais acompanhantes, aparecendo no mercado vinculadas a outro sinal, geralmente a marca individual da pessoa autorizada a usar um desses sinais coletivos. Por meio da conexão com o sinal individualizador de cada usuário são desenvolvidas as funções jurídicas e socioeconômicas das marcas coletivas e as de garantia (LARGO GIL, 2006). É importante reforçar que a marca individual de cada produtor ou prestador de serviço, coexistindo com a marca coletiva, seria a responsável por distinguir produtos ou serviços dentro da mesma coletividade, e não a marca coletiva *per se* (BARBOSA, 2014).¹³⁴

No Brasil, o uso isolado de uma marca coletiva ou de certificação não é vedado expressamente. No entanto, essa estratégia é controversa, pois a ausência da marca individual dificulta a formação do *goodwill* particular de cada produtor, além de pulverizar o que eventualmente já tenha se constituído (SERENS, 2007). Para Dani (2014), a utilização simultânea da marca coletiva e da marca individual afasta o enfraquecimento da identidade de cada usuário individualmente pela marca coletiva. Ainda, a marca coletiva ou de garantia, se utilizada sozinha, poderia induzir o consumidor em erro acerca de seu caráter, se tomada por outro sinal, como uma marca individual (LARGO GIL, 2006). Esse uso de forma enganosa é causa de extinção das marcas coletivas e de certificação da UE, conforme art. 81.º, alínea “b”, e art. 91.º, alínea “c”, do RMUE, respectivamente.

Sobre o fato de as marcas coletivas e de certificação serem sinais acompanhantes, mas especificamente acerca da marca coletiva da UE, o EUIPO (2017b, p. 3) detalha:

Por norma, a marca coletiva da UE é usada por empresas, em conjunto com as suas próprias marcas individuais, para indicar que o seu titular é membro de uma dada associação. Por exemplo, a Associação Espanhola de Fabricantes de Calçado pode querer pedir a marca coletiva da UE «Asociación Española de Fabricantes de Calzado», que, embora pertença à associação, também será usada por todos os seus membros. Qualquer membro da associação pode usar a marca coletiva a par da sua própria marca individual, por exemplo, «Calzados Luis».

O objetivo desta seção foi apresentar algumas características básicas (incluindo semelhanças e diferenças) das marcas coletivas de certificação ou garantia. Obviamente, esses sinais possuem outras características que não foram discutidas aqui, por motivos práticos. É

¹³⁴ Nesse sentido, Copetti (2010) e Barbosa e Regalado (2015) afirmam ser perfeitamente possível a coexistência, na mesma embalagem, da marca de produto, da marca coletiva e da marca de certificação. Barbosa e Regalado (2015) citam o caso do Consórcio de Produtores de Espumantes de Garibaldi – CPEG, cujos produtores associados (e devidamente aptos) utilizam concomitantemente em suas garrafas: a marca coletiva “CPEG Consórcio de Produtores de Espumantes de Garibaldi”, o sinal “Certificadora CERTIFICA” da entidade que realiza a certificação, a saber, Instituto de Avaliação da Qualidade de Produtos da Cadeia Agro-Alimentar – CERTIFICA, e a marca própria de cada produtor. A marca coletiva e a marca da certificadora são utilizadas em uma etiqueta localizada ao longo do gargalo das garrafas, enquanto as marcas de produto, individuais de cada produtor, são afixadas nos rótulos, no corpo das garrafas.

possível concluir que as marcas coletivas e de certificação ou garantia se enquadram, de forma resumida, na mesma estrutura: titularidade individual (geralmente, como será visto na seção 3.2), uso coletivo, presença de um documento de controle (contendo as regras que regem o uso do sinal), sujeição do usuário ao controle e atuação como sinais acompanhantes.

As marcas coletivas e de certificação são sinais característicos sobretudo devido à função prioritária que visam a desempenhar nos planos jurídico e socioeconômico (que ao mesmo tempo é o maior ponto de divergência entre elas). Em virtude de sua importância, o assunto será tratado em seção própria, permitindo um maior detalhamento sobre as funções primárias e as funções secundárias desses sinais.

2.5 AS FUNÇÕES DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA

Como já discutido no capítulo 1 deste trabalho, a marca ganhou importância com o tempo, se apresentando como um sinal diferenciador de produtos e serviços fundamental para a concorrência. Desse modo, a marca desenvolveu uma série de funções no campo socioeconômico, o que também é válido para as marcas coletivas e de certificação ou de garantia. Por se tratarem de marcas de natureza diferenciada, suas funções devem ser estudadas para além das funções das marcas individuais, sendo o tema fundamental para embasar a discussão acerca dos próximos temas, a saber, a legitimidade para requerer, o conteúdo obrigatório do documento de controle e as causas específicas de extinção do registro. Por motivos de coerência e coesão com o capítulo 1, a discussão se mantém nas funções anteriormente abordadas e apontando eventuais contrastes em relação às marcas individuais (ou de produto ou serviço, como definidas no art. 123, I, da LPI).

2.5.1 A função primária das marcas coletivas

Lendo o art. 74.º, n.º 1, do RMUE,¹³⁵ percebe-se que as marcas coletivas da UE cumprem, essencialmente, a mesma função que as marcas individuais: elas atuam

¹³⁵ Art. 74.º, n.º 1, do RMUE: Podem constituir marcas coletivas da União Europeia [...] as marcas da UE [...] próprias para distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que delas é titular dos de outras empresas.

prioritariamente como uma indicação da origem empresarial de produtos e serviços. Todavia, ao contrário das marcas individuais que indicam que os produtos ou serviços se originam de uma pessoa ou empresa específica, as marcas coletivas indicam que os produtos ou serviços se originam dos membros de uma associação (grupo) da qual também fazem parte outras pessoas ou empresas (REPAS; KERESTËS, 2018). Por essa peculiaridade, Largo Gil (2006, p. 93, tradução nossa) afirma que as marcas coletivas no direito espanhol “apenas modalizadamente cumprem a função distintiva, na medida em que indicam a origem associativa dos produtos ou serviços”.¹³⁶ A aludida autora detalha:

Nas marcas coletivas, a função predominante continua a ser a de indicação da origem ou procedência empresarial, [...] mas modalizada. Ou seja, a função de indicar a origem ou procedência empresarial dos produtos ou serviços é realizada de forma mediata, isto é, vinculando a marca coletiva à respectiva marca individual de cada um de seus usuários filiados à associação titular da marca coletiva. Em suma, elas distinguem produtos e/ou serviços de membros de uma associação de produtores, fabricantes, comerciantes ou prestadores de serviços dos produtos ou serviços daqueles que não pertencem à associação¹³⁷ (LARGO GIL, p. 96, tradução nossa).

Naturalmente, a expressão “indicação de origem” utilizada pelos autores citados nesta seção terciária deve ser compreendida tendo em consideração a discussão do capítulo 1 sobre essa função. Assim, parece que a função primordial das marcas coletivas da UE, nos termos do art. 74.º, n.º 1, do RMUE, pode ser entendida como a própria função distintiva. Ademais, em nenhum momento as definições de marca coletiva do RMUE e da LME utilizam a palavra “origem”, mas sim “distinguir”, o que fortalece a ideia de que tais autores tenham tratado, ao menos nessas obras, a função de indicação de origem como sinônima da função distintiva.¹³⁸

Contudo, independente da forma como é entendida (função de indicação de origem ou distintiva), a função primordial da marca coletiva da UE é basicamente a mesma da marca coletiva no Brasil: distinguir os produtos ou serviços dos membros de uma entidade coletiva daqueles oriundos de não membros. Então, nos dois casos, a marca coletiva indica ao público a origem coletiva comum dos produtos ou serviços e o pertencimento do usuário do sinal à

¹³⁶ No idioma original: “[...] sólo modalizadamente cumplen una función distintiva, en tanto que identifican el origen asociativo de los productos o servicios, [...]”.

¹³⁷ No idioma original: “En las marcas colectivas, la función predominante sigue siendo la indicadora del origen o procedencia empresarial [...], pero modalizada. Esto es, la función indicadora del origen o la procedencia empresarial de los productos o servicios se realiza de manera mediata, es decir, por la vinculación de la marca colectiva a la respectiva marca ordinaria de cada uno de los usuarios de la misma en tanto que afiliados a la asociación que es titular de la marca colectiva. En definitiva, distinguen productos y/o servicios de los afiliados a una asociación de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios frente a los productos o servicios de los que no pertenecen a la asociación”.

¹³⁸ Como indicado no capítulo 1 desta dissertação, Largo Gil (2006) considera a função distintiva da marca como a função indicadora da origem empresarial, posição que é criticada por Ascensão (2002b).

entidade titular do mesmo. Em suma, “tradicionalmente, a principal função das marcas coletivas é **denotar a adesão**”¹³⁹ (OMPI, 1983, p. 42, grifo nosso, tradução nossa).

2.5.2 A função primária das marcas de certificação ou garantia

Para Carvalho (2008), enquanto a marca individual e a marca coletiva têm, tradicionalmente, a função de indicação de origem como protagonista, a função primordial da marca de certificação é a de garantia da qualidade, relegando-se para um papel secundário a função distintiva. O mesmo foi observado por Fernández-Nóvoa (2004) e por Largo Gil (2006), tanto na esfera socioeconômica quanto na jurídica. Logo, é possível distinguir os produtos ou serviços que recebem a marca de garantia, mas não se pode vinculá-los com a origem empresarial (LARGO GIL, 2006). “Isso significa que, embora sistematicamente esteja incluído na seção de sinais distintivos, não podemos deixar de considerar que estamos perante um sinal distintivo um tanto peculiar”¹⁴⁰ (LARGO GIL, 2006, p. 60, tradução nossa).

Com linha semelhante à supracitada, o EUIPO (2017a, p. 3-4) se pronuncia sobre a função específica da marca de certificação da UE:

Uma marca de certificação indica que os produtos ou serviços nos quais tenha sido aposta a marca (i) correspondem a um determinado padrão estipulado pelo titular da marca (ii) como resultado de um controlo instituído pelo titular da marca de certificação, (iii) independentemente da identidade da empresa que produz ou presta efetivamente os produtos e serviços em questão e que utiliza realmente a marca de certificação.

A função distintiva essencial da marca de certificação está, portanto, relacionada com a garantia das características específicas de determinados produtos e serviços.

Devido ao emprego constante da expressão “garantia”, é importante ponderar se é possível falar em uma autêntica garantia no sentido técnico-jurídico, pois: i) a lei não exige um nível mínimo de qualidade, e ii) ela não substitui a garantia de fábrica. Em relação ao primeiro ponto, Largo Gil (2006) afirma que a marca de garantia conduz a um resultado próximo ao da garantia da qualidade, dado que seu titular tem uma reputação estabelecida e a qualificação essencial dos produtos ou serviços assinalados é constante. Sobre o segundo

¹³⁹ No idioma original: “[...] *traditionally the primary function of collective marks is to denote membership*”.

¹⁴⁰ No idioma original: “*Esto hace que, aunque sistemáticamente se incardine en el apartado de los signos distintivos, no podemos sino considerar que estamos ante un signo distintivo un tanto peculiar*”.

ponto, o compromisso das marcas de garantia com os consumidores é mais avisá-los¹⁴¹ sobre uma característica comum dos produtos ou serviços assinalados do que garantir a qualidade intrínseca dos mesmos. Essas afirmações se relacionam com o dever do titular de controlar o uso da marca, e, conseqüentemente, com as responsabilidades em que pode incorrer.¹⁴²

A função de certificação e de indicação da qualidade das marcas de garantia é detalhada por Largo Gil (2006, p. 100, tradução nossa) como se segue:

Esta função [...] não se reduz a uma garantia de imutabilidade em relação ao produto ou serviço originalmente marcado; esta função pressupõe que o titular da marca de garantia, no exercício do ônus de controle que lhe impõe o direito, e os usuários da marca devidamente autorizados, devem manter uma constância relativa da qualidade e das características específicas dos produtos ou serviços marcados. Não impede, portanto, uma melhoria da qualidade dos mesmos. O que não permite é uma redução sensível da qualidade ou a introdução de modificações substanciais nos produtos ou serviços, o que levaria ao engano do consumidor. Apenas mediante alteração do RU [...] podem ser alteradas na sua substância as características originárias dos produtos ou serviços abrangidos pela marca de garantia em questão. Além disso, a fim de salvaguardar a função indicadora da qualidade das marcas de garantia, é conveniente que o titular comunique aos consumidores, através de mensagens publicitárias, as inovações e as alterações essenciais introduzidas na qualidade ou nas características originais dos produtos ou serviços.¹⁴³

Similarmente, Belson (2002, p. 20) afirma que a marca de certificação indica que seu titular atesta a conformidade de produtos ou serviços a padrões aprovados, frequentemente quantitativos. Fazendo um contraponto com as marcas individuais, o autor discorre:

Na medida em que o padrão vai para a qualidade, a marca de certificação atesta a obtenção de um nível absoluto de qualidade. Por outro lado, a qualidade de uma marca comum é considerada uma garantia ao consumidor de um nível consistente de qualidade no produto como um todo¹⁴⁴ (BELSON, 2002, p. 20, tradução nossa).

¹⁴¹ A efetividade da função informativa que indica a qualidade das marcas de garantia requer a prévia difusão entre o público do que tal marca representa. É necessário educar e conscientizar o consumidor para que este entenda, de fato, a mensagem transmitida por determinada marca de garantia, uma informação qualificada em virtude do controle efetuado sobre o uso da marca e que resulta nos produtos ou serviços assinalados (LARGO GIL, 2006, p. 69).

¹⁴² Mais detalhes serão apresentados nas seções referentes ao documento de controle das marcas de certificação e às causas específicas de extinção do registro dessas marcas (3.3.2 e 3.4, respectivamente).

¹⁴³ No idioma original: “*Esta función [...] no se reduce a una garantía de inmutabilidad en relación al producto o servicio originalmente marcado; esta función presupone que el titular de la marca de garantía, en ejercicio de la carga de control que le impone el ordenamiento, y los usuarios de la misma debidamente autorizados al efecto, deberán mantener una constancia relativa de la calidad y de las características específicas de los productos o servicios marcados. No impide, pues, una mejora de la calidad de los mismos. Lo que no permite es una rebaja sensible de la calidad ni tampoco la introducción de modificaciones sustanciales en los productos o servicios, lo que llevaría al engaño del consumidor. Únicamente por vía de la modificación del Reglamento de uso [...] podrán alterarse en su sustancia las características originarias de los productos o servicios cubiertos por la concreta marca de garantía. Asimismo, en aras de la salvaguarda de la función indicadora de la calidad de las marcas de garantía, es conveniente que el titular comunique a los consumidores, por vía de mensajes publicitarios, las innovaciones y alteraciones esenciales que se hayan introducido en la calidad o en las características primigenias de los productos o servicios*”.

¹⁴⁴ No idioma original: “*To the extent that the standard goes to quality, the certification mark attests to attainment of an absolute level of quality. By way of contrast, an ordinary trade mark’s quality is considered to be an assurance to the consumer of a consistent level of quality in the product as a whole*”.

Por fim, marcas coletivas e marcas de certificação ou garantia possuem diferentes funções primordiais, o que faz com que alguns dos princípios que norteiam a marca coletiva não sejam aplicados à marca de certificação ou garantia (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).

2.5.3 A função de garantia da qualidade das marcas coletivas

Para começar, deve ser apontado que a discussão sobre a função de garantia da qualidade das marcas coletivas deve ser realizada considerando as características particulares dessas marcas. Não se trata de indicar a qualidade de um produto ou serviço em particular, mas de uma pluralidade de produtos ou serviços de fontes diferentes (apesar de serem membros da mesma entidade), o que pode se tornar mais complicado (MONGE GIL, 1996).

Para Coelho (1998), as marcas coletivas e de certificação possuem a característica comum de transmitirem ao consumidor a informação de que o produto ou serviço assinalado possui uma qualidade diferenciada, superior, especial, seja pelo fato do fornecedor ser associado a uma conceituada entidade representativa de coletividade (caso da marca coletiva), seja pela consecução de determinado padrão de qualidade (marcas de certificação). Apesar disso, Barbosa et al. (2018) apontam que, na legislação brasileira, a observação comparativa com as marcas coletivas e as marcas de produtos e serviços, permite constatar que somente as marcas de certificação fazem menção explícita a requisitos de qualidade.

De maneira similar, Carvalho (2008) indica que a marca coletiva (em sentido estrito), na legislação portuguesa, não exerce diretamente a função de garantia, embora o fato de o produto ou serviço originar-se de um associado de determinada entidade coletiva possa, em termos práticos, suscitar uma impressão positiva, pela concepção de qualidade obtida junto aos consumidores.¹⁴⁵ A autora afirma que, no plano jurídico, tal marca encontra a mesma tutela existente para as marcas individuais (e reconhece que a função de garantia nessas marcas é bastante discutida na doutrina).

Tornando o assunto mais claro, Porto (2011) ensina que as marcas coletivas não necessariamente assinalam produtos ou serviços com qualidade diferenciada, superior ou especial, mas podem atuar como sinal de autorregulação da qualidade, quando disciplinam, por meio do RU, a obrigatoriedade de determinado padrão de qualidade dos produtos ou

¹⁴⁵ A entidade coletiva pode estabelecer, como condição de associação de seus membros, que os produtos ou serviços deles oriundos observem certos padrões, características ou qualidades descritos em seus estatutos.

serviços que assinalam. Assim, a tutela da qualidade da marca coletiva ocorre por autorregulação e por força jurídica superveniente, enquanto a da marca de certificação é de natureza primária, por força de lei. Para tanto, os usuários das duas marcas se comprometem a seguir os critérios estabelecidos no RU pelo titular da marca e se submetem ao seu controle.

Em sentido similar, Monge Gil (1996) explica que, em se tratando de marcas coletivas, a referência à qualidade não é uma característica definidora, mas meramente circunstancial; a qualidade seria, portanto, um elemento de acesso à marca e não a caracterização da própria marca, um atributo particular das marcas de garantia. Monge Gil (1996) reforça que os requisitos de qualidade inseridos no RU como condição para o uso da marca coletiva expressam as propriedades específicas do produto ou serviço assinalado, sendo acréscimos qualitativos. Isso porque, em qualquer caso, devem ser cumpridos os níveis mínimos estabelecidos pelas autoridades administrativas (como os sanitários e de aprovação técnica).

Barbosa e Regalado (2015) afirmam que o RU da marca coletiva pode estipular, como condição de uso do sinal, que os produtos ou serviços dos membros da entidade titular se submetam a certificação de terceiros para que seja atestada uma qualidade superior ou particular. Em tal situação, a utilidade e a especificidade da informação transmitida pela marca coletiva se aproximaria muito daquela emitida por uma marca de certificação, o que, aliás, revela parte da zona de confluência desses sinais (BELSON, 2017). Todavia, para a OMPI (2010) e Repas e Kerestës (2018), o propósito da garantia da qualidade das marcas coletivas se limita a estabelecer um elo entre o sinal e o grupo que a utiliza. Por outro lado, as marcas de certificação ou de garantia não garantem esse elo, pois, em geral, podem ser utilizadas por qualquer pessoa cujos produtos ou serviços alcancem os padrões requisitados.

Por último, a LPI não obriga a adoção de certificação por terceira parte, um processo altamente custoso, como etapa ou requisito obrigatório para o registro de uma marca coletiva. No entanto, se prevista no RU, a certificação por terceira parte, visando a estabelecer um novo nível de controle, centrado principalmente na conformidade dos processos de produção, poderia enquadrar-se como uma ação técnica para melhorar a qualidade dos produtos ou serviços assinalados pela respectiva marca coletiva (BARBOSA; REGALADO, 2015).¹⁴⁶

¹⁴⁶ Barbosa e Regalado (2015) indicam o caso do Consórcio de Produtores de Espumantes de Garibaldi – CPEG, que em 23 de junho de 2009 depositou no INPI a marca coletiva “CPEG Consórcio de Produtores de Espumantes de Garibaldi”, para assinalar espumantes e cujo registro foi concedido em 23 de julho de 2013. O Consórcio inseriu no RU da marca coletiva a obrigação de um processo de certificação por terceira parte como condição ao uso da respectiva marca coletiva, demonstrando foco na qualidade e na agregação de valor ao produto. Tal estratégia, considerada inovadora, demonstra que a utilização dos sinais distintivos de uso coletivo no mercado pode ir além dos limites jurídicos estabelecidos, sendo um diferencial competitivo em relação aos concorrentes.

2.5.4 A função publicitária e condensadora do *goodwill* das marcas coletivas e das marcas de certificação ou garantia

Para Largo Gil (2006), apesar de as marcas coletivas e de garantia desempenharem funções primárias diferentes nos planos socioeconômico e jurídico, cumprem funções que são compartilhadas por todas as marcas. Ambas exercem (pelo menos no campo socioeconômico) a função publicitária e a função condensadora de boa fama (*goodwill*) em favor de todos os autorizados a usá-las, dada a aptidão de tais sinais para promover a comercialização de produtos ou serviços. Fernández-Nóvoa (2004) acrescenta que a qualidade dos produtos ou serviços e os investimentos publicitários feitos em torno da marca coletiva se cristalizarão, na maioria das vezes, em um *goodwill*, que será compartilhado pela associação titular da marca e seus membros que tem permissão para utilizá-la no mercado.

Largo Gil (2006) afirma ainda que as marcas de garantia cumprem essas funções acessórias indiretamente, ou seja, juntas com a marca individual que as acompanha. Nas últimas se condensa o *goodwill* decorrente da autorização para usar uma marca de garantia, em razão do controle especial que isso pressupõe. Além disso, a promoção das marcas de garantia pode se dar por seu titular em colaboração com as pessoas autorizadas a usá-la, que farão referência a essa marca conectando-a com sua marca individual, na qual se condensará o prestígio esperado por ter como companhia uma marca de garantia (LARGO GIL, 2006).

Com ideia semelhante, Porto (2010) indica que as marcas de certificação, pela obrigação legal de atestarem e assegurarem qualidade, assim como as marcas coletivas, pela consequente exigência do mercado de que os produtos ou serviços de certa coletividade sejam de qualidade, podem ser utilizadas na publicidade dos produtos ou serviços por elas assinalados, favorecendo a criação e a valorização da imagem dos mesmos no mercado. Dessa maneira, podem ser empregadas como ferramentas para aumentar a clientela, estabelecendo um elo de confiança entre os empresários e seus produtos e serviços e o consumidor.

Considerando a singularidade da marca de garantia, Largo Gil (2006) recomenda que, se houver alteração substancial das características ou do nível de qualidade dos produtos ou serviços assinalados por sinal dessa natureza, seu titular dê a devida ciência ao consumidor. E isso nos mesmos moldes do que foi feito para a implantação da marca no mercado. Assim, a função certificadora e de garantia de qualidade se vincula à função publicitária da marca. Por meio desta, abre-se um canal de informação para transmitir aos consumidores as mensagens escolhidas de acordo com a estratégia adotada.

Sobre os efeitos da função publicitária da marca, particularmente no caso das marcas de titularidade pública (que podem incluir marcas coletivas e de garantia, como será visto em 3.1), Largo Gil (2006, p. 100-101, tradução nossa) ensina:

Nessas, o interesse geral a que tendem pode servir como justificativa para a realização de grandes investimentos na seção de marketing pelo proprietário da marca, investimentos que podem ser desproporcionais. Seu objetivo é a rápida difusão do sinal; mas, embora o conhecimento do sinal pelos consumidores ocorra mais cedo, essa estratégia também pode fazer com que o público em geral desvincule o produto ou serviço em questão da empresa específica de onde se origina ao dar destaque excessivo ao sinal, coletivo ou não. Há então uma espécie de independência da marca coletiva ou de garantia, que fica conhecida por si só – inclusive, pode se tornar uma marca notória –, mas não permite a identificação de determinada empresa com um produto ou serviço específico, ao ponto do nível de vendas destes não se relacionar com a qualidade ou a proveniência dos mesmos. [...] É um efeito da autonomia da função publicitária da marca.¹⁴⁷

No Brasil, a proteção jurídica da função publicitária e de condensação do *goodwill* da marca coletiva e da marca de certificação pode ser sustentada com a disposição do art. 154 da LPI, que veda que marcas dessas modalidades que já tenha sido usadas e cujos registros tenham sido extintos sejam registradas em nome de terceiro durante um período de cinco anos contados da extinção do registro. Esse bloqueio temporal, que também estava presente na versão original da LME de 2001 (mas foi retirado da versão atualizada de 2018), segundo Monge Gil (1996), visa a evitar principalmente a confusão no comércio sobre a origem dos produtos ou serviços distinguidos por uma marca nova como consequência do aproveitamento da reputação de uma marca anterior (que não estaria mais registrada).

2.5.5 As peculiaridades da função distintiva da marca de certificação ou garantia

Diferentes funções podem estar relacionadas com as espécies de marcas, assim como os requisitos e os aspectos legais variam conforme a legislação. Entretanto, conforme visto no capítulo 1, há um aspecto essencial e típico das marcas: a função distintiva (SOUZA; GOES;

¹⁴⁷ No idioma original: “En éstas el interés general a que tienden puede servir de justificación para la realización de cuantiosas inversiones en el apartado de marketing por parte del titular de la marca, inversiones que pueden resultar desmedidas. Su objetivo es la rápida difusión del signo; pero si bien el conocimiento del signo por los consumidores se produce antes, esa estrategia también puede provocar en el gran público la desvinculación del producto o servicio en cuestión de la concreta empresa de que procede al darle un excesivo protagonismo al signo, colectivo o no. Entonces se produce una suerte de independización de la marca colectiva o de garantía, que se conoce por sí –incluso, puede devenir en una marca notoria–, pero no permite la identificación de determinada empresa con un concreto producto o servicio, hasta un punto tal en que el nivel de ventas de éstos no guarda relación con la calidad o la procedencia de los mismos. [...] Es un efecto de la autonomía de la función publicitaria de la marca”.

LOCATELLI, 2017). Como a função de garantia de certo padrão é a primordial da marca de certificação ou de garantia, a função distintiva desses sinais deve ser encarada de forma peculiar, o que suscita discussão entre os estudiosos.

Segundo Carvalho (2009), a marca de certificação não distingue produtos ou serviços diretamente, mas apenas atesta a conformidade dos mesmos com determinadas normas técnicas. Assim, essa marca distingue um produto ou serviço que obedece a certas regras de outro que não as cumpre. Se todos os bens semelhantes disponíveis no mercado estiverem igualmente certificados, a marca de certificação nada distinguirá, o que faz com que as mesmas não sejam marcas no sentido próprio do conceito. Então, para Barbosa et al. (2018) e Largo Gil (2006), a marca de certificação unifica utentes concorrentes (unifica o diverso), diferenciando estes apenas daqueles que não estão autorizados a utilizar o respectivo sinal.

Por distinguirem produtos ou serviços que cumprem certas regras de outros que não as observam, é possível dizer que as marcas de garantia desempenham função distintiva, ainda que ela não se desenvolva conforme a aceção tradicional, ou seja, indicando a origem empresarial dos produtos ou serviços (LARGO GIL, 2006). Para reforçar essa ideia, a OMPI (2010) enuncia que a capacidade distintiva é um dos quesitos verificados pelo examinador do órgão registral para a concessão do registro de uma marca de certificação.

Apesar de as marcas de garantia cumprirem uma função distintiva, Largo Gil (2006) entende que elas não podem ser consideradas signos distintivos, pois não identificam a origem empresarial dos produtos ou serviços que assinalam. É um sinal de aviso para o consumidor ou usuário, pois aponta certa qualidade adicional no respectivo produto ou serviço, diferenciando-os de outros da mesma classe (LARGO GIL, 2006).

No entanto, como discutido anteriormente, as considerações de Largo Gil (2006) fazem sentido para o RMC (podendo ser extrapoladas para o RMUE), que define a marca como um signo que distingue os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (art. 4.º do RMC e art. 4.º, alínea “a”, do RMUE), o que excluiria o conceito da marca de certificação. Por outro lado, como o art. 122 da LPI dispõe que todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis e não compreendidos nas proibições legais são registráveis como marcas (de todas as naturezas), é razoável afirmar que a marca de certificação, nesse contexto, pode ser considerada um sinal distintivo. De acordo com a LPI, apenas as marcas de produto ou serviço especificamente distinguiriam produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (a típica ideia de marca da UE, conforme o RMUE).

2.5.6 A função econômica e as vantagens do uso

Considerando as características e as funções das marcas coletivas e de certificação ou de garantia apresentadas neste capítulo, é possível apontar vantagens econômicas e concorrenciais dessas marcas, que podem ser tratadas como uma função específica (econômica e concorrencial) decorrente de suas particularidades jurídicas.

Para Porto (2011), as marcas coletivas e as de certificação, ao distinguirem os bens assinalados dos demais, podem exercer papel fundamental na economia de mercado, pois a diferenciação de produtos ou serviços pode agregar valor aos mesmos. Apesar disso, segundo Long (2014), a simples afixação desses sinais aos bens não gera vendas. O sucesso comercial só é alcançado se o público consumidor estiver ciente de que os bens que recebem tais sinais possuem valor especial (um diferencial).

Justamente pela possibilidade de agregarem valor aos produtos ou serviços, as marcas coletivas e as marcas de certificação podem servir como ferramentas para estimular a competitividade, principalmente no caso de pequenas e médias empresas (COPETTI, 2010). Tais marcas são de interesse econômico e comercial especialmente para os países em desenvolvimento, pois podem fornecer um meio para os produtores locais combinarem seus esforços de comercialização de seus produtos sob uma única marca coletiva ou de certificação no país e no exterior e, assim, desenvolver certa reputação entre os consumidores (OMPI, 1983). Nos arranjos produtivos locais¹⁴⁸ (APLs), por exemplo, a marca coletiva se torna um instrumento de marketing, ajudando na formação de uma imagem de confiança e qualidade coletiva no mercado para as empresas de certa região (PORTO, 2010).

O papel desempenhado pelos titulares de marcas coletivas, devido à organização coletiva interna, pode ser vital para o desenvolvimento comercial de um ramo de atividades, pois aproxima *clusters* de negócios relacionados que podem aproveitar sua expertise para criar uma cadeia de valor, melhorando o posicionamento de seus produtos no mercado. Ao reunir *experts* em determinado campo, a organização coletiva se torna capaz de organizar grupos competitivos que podem fixar valiosos padrões de produção para os bens fornecidos por seus membros. E mais importante, o conjunto de *experts* pode assegurar o cumprimento

¹⁴⁸ Segundo Faria (2011, p. 23), os APL's são "um conjunto de empresas cooperando entre si e com a comunidade local em um sistema de coordenação territorial, integrado em um ambiente cultural e institucional local". São modelos de produção organizados através de cooperação socioprodutiva, pressupondo interações entre os agentes econômicos de uma localidade, no todo.

dessas regras para que os produtos assinalados pela marca coletiva mantenham o valor de mercado (LONG, 2014).

Porto (2010) e Faria (2011) destacam, ainda, algumas das vantagens advindas da adoção da marca coletiva: divisão de custos com a criação e gerenciamento da marca (como com propaganda e marketing); possibilidade do uso do RU como instrumento de gestão, influenciando nas características e na qualidade dos produtos/serviços; maior facilidade de ingresso em novos mercados; ganho de notoriedade, prestígio e confiança pelos consumidores ao relacionarem a marca com uma entidade coletiva específica; e maior eficiência no combate à usurpação e contrafação da marca. Nesse sentido, Faria (2011) e Regalado et al. (2012) acreditam que as marcas coletivas podem ser utilizadas por pequenos produtores que, isoladamente, não conseguem competir no mercado com grandes corporações, mas, em conjunto, tornam-se atores fortalecidos.

Para Largo Gil (2006), dentro do espaço comunitário europeu, o uso com fins de marketing e de publicidade é o objetivo fundamental para o registro de uma marca coletiva comunitária (a atual marca coletiva da UE): a rápida implantação da marca em um espaço supranacional, a fim de promover determinados produtos e serviços com alguma qualidade comum (como a mesma origem geográfica) e oriundos de uma pluralidade de pessoas. Para a autora, uma associação ou uma pessoa jurídica de direito público são as vias mais eficazes para entrar em um mercado de grandes dimensões e altamente competitivo, dado o alto custo do investimento exigido e o risco de fracasso diante da concorrência exercida por grandes marcas com ampla implantação em certo ramo de mercado. Além disso, o impacto que uma marca qualificada pode causar nos consumidores é maior, pois os produtos ou serviços por ela assinalados devem respeitar as disposições de um RU em particular.

Por seu turno, a marca de certificação pode ser fundamental para a expansão do território de atuação de produtores no mercado, uma vez que a padronização da qualidade e de outras características de produtos e serviços é, muitas vezes, uma condição para a oferta dos mesmos no mercado, inclusive internacional (PORTO, 2010). Ademais, levando em conta o interesse tutelado pela marca de certificação, fica claro que ela pode se tornar uma ferramenta importante para subsidiar a escolha do consumidor por um produto ou serviço específico entre vários do mesmo gênero. Dessa forma, “o interesse do consumidor é tutelado pela informação qualificada que lhe é fornecida por este tipo de marca (certas características ou determinado nível de qualidade)”, que pode envolver tanto segurança como saúde (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2004, p. 5).

O uso da marca de certificação como um diferencial competitivo que atende aos interesses do consumidor ganha força no atual contexto mundial em que a alimentação saudável e a proteção ao meio ambiente são aspectos relevantes. Nessa conjuntura, a marca de certificação garante que certo produto não é tóxico ou foi cultivado sem o uso de produtos químicos, ou então, que sua fabricação respeita as normas ambientais (COPETTI, 2010). Desse modo, a predisposição favorável dos consumidores à aquisição dos produtos e serviços que apresentam a característica representada pela marca destaca-se como uma vantagem adicional que deve ser considerada nos negócios (LARGO GIL, 2006).

A adoção de um sistema de certificação revela o interesse de produtores em diferenciar seus produtos ou serviços pela comprovação da conformidade a regras ou critérios previamente definidos. Esta adequação objetiva tornar tais produtos ou serviços cada vez mais reconhecidos e valorizados pelos consumidores. Dessa forma, a certificação por terceira parte, ao atestar certo nível de qualidade da produção, pode trazer credibilidade perante o público, agregando valor aos produtos ou serviços e impactando positivamente as vendas (BARBOSA; REGALADO, 2015). Se a certificação for voluntária, a valorização do produto ou serviço certificado pode ser ainda maior (BARBOSA et al., 2018), atuando como um poderoso instrumento de marketing (PORTO, 2010).

Por fim, cabe dizer que a definição jurídica, as características básicas, as funções e eventualmente as vantagens do uso das marcas coletivas e de certificação serão retomadas de forma breve e pontual no próximo capítulo. Espera-se, com isso, enriquecer os debates a respeito das especificidades do regime jurídico desses sinais que serão estudadas, para atingir os objetivos geral e específicos desta pesquisa.

3 ESPECIFICIDADES DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA

Neste capítulo discute-se especificidades do regime jurídico das marcas coletivas e das marcas de certificação, a saber, a legitimidade para registrar, o conteúdo obrigatório dos documentos de controle e as causas específicas de extinção do registro. Tais contornos legais dão densidade a esses sinais, afastando-os das marcas individuais de produto ou serviço.

3.1 A TITULARIDADE DAS MARCAS COLETIVAS

Ao discorrer sobre a titularidade de uma marca coletiva é preciso enfatizar, como já mencionado, que a expressão “coletiva”, apesar de parecer à primeira vista aos menos avisados alguma referência à copropriedade (como pertencentes a uma coletividade ou grupo de pessoas), não diz respeito à titularidade da marca. Pelo contrário, a marca coletiva possui um único titular, constituindo “uma individualidade jurídica própria e autônoma, a pessoa jurídica, que possui vida distinta das pessoas que a constituem ou compõem” (DOMINGUES, 1984, p. 178). Assim, Porto (2011) afirma que o titular da marca coletiva pode ser uma cooperativa, uma associação, organizações de empresas ou de profissionais, entre outros.

De forma geral, a marca coletiva é considerada um signo coletivo pela possibilidade de utilização concomitante por vários usuários, e não devido a sua titularidade. Todos os associados, cooperados, ou vinculados à entidade titular, desde que cumpram os requisitos estabelecidos no RU da marca coletiva, podem utilizar essa marca para identificar que seu produto ou serviço se origina de um membro daquela coletividade (PORTO, 2011).

A partir das considerações emitidas surge uma questão: o uso coletivo e a titularidade única seriam regra geral para as marcas coletivas da UE e para as protegidas no Brasil? As definições de marca coletiva do RMUE e da LPI apresentadas na seção 2.3.1 confirmam o uso plúrimo nos dois casos, sendo, aliás, um fator que as distancia das marcas individuais. Porém, a titularidade única só é regra no direito brasileiro, pois mesmo com a futura disponibilização do peticionamento de registros em regime de cotitularidade, o mesmo não será permitido para marcas coletivas, por força do art. 6º da Resolução INPI/PR n.º 245/2019 (INPI, 2019b). O EUIPO (2019b), entretanto, aceita marcas coletivas com cotitulares, sendo o caso da marca

mista “LAMBRUSCO”, registrada sob o n.º 009298258, em 17 de janeiro de 2011, na classe 33 para assinalar “*Lambrusco wine produced in conformity of current DOP and IGT*”, cujos titulares são “*Consorzio per la Tutela dei Vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa*”, “*Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena*” e “*Consorzio Vini Mantovani*”.

Ressalta-se que o percentual de marcas coletivas da UE em regime de cotitularidade é muito menor do que o daquelas registradas por um único titular (EUIPO, 2019b). Nesse caso, vale o entendimento de Monteiro (2001, p. 340, grifo nosso): na marca coletiva “o que é colectivo é o uso, pertencendo, **geralmente**, a propriedade a uma entidade única”.

Por sua vez, a OMPI, por meio do documento WIPO/STrad/INF/6, que apresenta uma visão geral dos aspectos técnicos e processuais referentes ao registro de marcas coletivas e marcas de certificação mais comuns na legislação dos membros do SCT, declara:

Em geral, aceita-se que o requerente de uma marca coletiva deva ser uma associação. O conceito de “associação” nem sempre é definido nas leis nacionais, mas em geral é entendido como um grupo ou uma organização composta por membros. Quando se trata de determinar se um requerente preenche as condições de uma associação, pode examinar-se se o mesmo dispõe de uma forma de afiliação. Esses tipos de associações geralmente são constituídos por fabricantes, produtores, prestadores de serviços ou comerciantes. Embora em certos sistemas as associações sem personalidade jurídica possam atender às condições para requerer um registro, a regra geral parece ser oposta, pois se entende que uma associação sem personalidade jurídica normalmente não tem capacidade para manter a titularidade de direitos de propriedade por si só. Em alguns casos, um dos requisitos do pedido pode ser enviar uma cópia da escritura de constituição ou qualquer outro documento que demonstre a personalidade jurídica do requerente¹⁴⁹ (OMPI, 2010, p. 6, tradução nossa).

Da mesma forma, o Comitê Executivo da AIPPI (1982, p. 108, tradução nossa), na sua Resolução acerca da Questão 72 discutida no âmbito de seu XXXI Congresso, celebrado em Buenos Aires, ao interpretar o art. 7º bis da CUP, formula um conceito de marca coletiva (em sentido estrito) que indica que ela é utilizada por “membros de um certo grupo de pessoas”¹⁵⁰ (físicas ou jurídicas). Logo, para a AIPPI (1982), o “certo grupo de pessoas” se encaixa no conceito de “coletividades” do art. 7º bis da CUP, ou “*associations*”, em idioma inglês.

¹⁴⁹ No idioma original: “*En general, se acepta que el solicitante de una marca colectiva haya de ser una asociación. El concepto de “asociación” no siempre viene definido en las legislaciones nacionales, pero en general se interpreta como un grupo o una organización compuesta de miembros. Las personas que componen una asociación pueden ser personas físicas o jurídicas. Cuando se trate de determinar si un solicitante reúne las condiciones de una asociación, puede examinarse si la asociación que se reivindica dispone de una forma de afiliación. Este tipo de asociaciones normalmente están compuestas por fabricantes, productores, proveedores de servicios o comerciantes. Si bien en determinados sistemas las asociaciones que no se hayan constituido en sociedad pueden reunir las condiciones para presentar una solicitud, la norma general parece ser lo contrario, ya que se considera que una asociación que no se haya constituido en sociedad no tiene normalmente la capacidad para mantener la titularidad de derechos de propiedad por sí misma. En algunos casos, uno de los requisitos de la solicitud puede ser el de presentar una copia de la escritura de constitución o cualquier otro documento que demuestre la personalidad jurídica del solicitante*”.

¹⁵⁰ No idioma original: “*‘collective marks’ strictly speaking are marks which are used to indicate that the goods or services so identified have been produced, distributed or performed by members of a certain group of persons*”.

Todas essas evidências indicam que, de maneira geral, a marca coletiva pode ser registrada por uma coletividade (que se enquadra no art. 7º *bis* da CUP como “*association*”, em idioma inglês, ou “*collectivité*”, em francês), que não se restringe a uma pessoa jurídica específica, como aquela constituída sob a natureza de uma associação.

3.1.1 A legitimidade para requerer marcas coletivas da UE

Segundo o art. 74.º, n.º 1, do RMUE, podem depositar marcas coletivas da UE:

[...] as associações de fabricantes, de produtores, de prestadores de serviços ou de comerciantes que, nos termos da legislação que lhes seja aplicável, tenham capacidade, em seu próprio nome, para serem titulares de direitos e obrigações de qualquer natureza, para celebrar contratos ou realizar outros atos jurídicos, e para comparecer em juízo, ou ainda as pessoas coletivas de direito público (UE, 2017).

Destarte, no âmbito do sistema de marcas da UE, são permitidas duas categorias de depositantes de marcas coletivas: as associações (que cumprirem as condições previstas no RMUE), e as pessoas jurídicas de direito público. Ademais, como a marca coletiva da UE é própria para distinguir produtos ou serviços dos membros da associação que dela é titular, as pessoas físicas e as empresas comerciais não tem legitimidade para registrar tal sinal (BOMHARD; MÜHLEND AHL, 2018). Desse modo, para Song (2018), o requerente de uma marca coletiva, nos termos do RMUE, deve ter uma estrutura associativa, podendo ser uma associação de fabricantes, produtores, fornecedores de serviços ou comerciantes, um grupo ou outras formas de organizações coletivas.

De acordo com Bomhard e Mühlendahl (2018), o RMUE não define o que seria uma “associação”. Porém, o EUIPO (2017b, p. 5) entende que esse termo, em geral, compreende associações privadas com um interesse ou objetivo em comum. O escritório também sustenta que tais associações devem ter personalidade jurídica própria e capacidade para agir, o que significa que uma marca coletiva da UE não pode ser registrada por “vários requerentes com personalidades jurídicas independentes ou uniões temporárias de empresas”.¹⁵¹

Por outro lado, a admissão de depósito por pessoas jurídicas de direito público parece enfrentar algumas incoerências conceituais, pois tais depositantes não necessariamente têm membros ou são considerados associações (BOMHARD; MÜHLEND AHL, 2018). Em outras

¹⁵¹ No entanto, dito no início desta seção, o EUIPO aceita o registro de marcas coletivas da UE em regime de cotitularidade.

palavras, essa possibilidade contraria a definição de marca coletiva prevista no RMUE, ou seja, aquela destinada a distinguir os produtos ou serviços dos membros da associação que delas é titular dos de outras empresas (BELSON, 2017). Para Largo Gil (2006, p. 178, tradução nossa) o registro por pessoas jurídicas de direito público “causa uma distorção total em relação à essência das marcas coletivas: são marcas associativas quanto à titularidade, e sinais distintivos em relação à função principal no campo jurídico”.¹⁵²

Largo Gil (2006) explica que nas marcas coletivas de pessoas jurídicas de direito público nenhum dos dois pilares da marca coletiva está presente: os usuários da marca não têm uma vinculação anterior com o titular da mesma (de modo que o direito de usá-la terá como base motivações objetivas¹⁵³), e a função primordial da marca deixa de ser a de “indicação da origem empresarial” (ainda que modalizadas nas marcas coletivas de associações) e passa a ser a “função certificadora”, garantindo a presença, nos produtos ou serviços assinalados, de determinadas características ou qualidades preestabelecidas no RU. Nesse sentido, as marcas coletivas de titularidade pública denotam certo prestígio e uma segurança aos consumidores quanto à presença de características e qualidades, sendo encaradas principalmente como uma marca de garantia ou de certificação.¹⁵⁴

Para compreender a posição de Largo Gil (2006) é preciso relembrar que os textos iniciais da proposta do primeiro RMC contemplavam separadamente as figuras das marcas comunitárias coletivas e das marcas comunitárias de garantia (atuais marcas coletivas e de certificação da UE). Posteriormente, as marcas comunitárias de garantia foram excluídas do texto definitivo, motivo pelo qual foi ampliado o escopo de proteção das marcas comunitárias coletivas, com a possibilidade de registro das mesmas por pessoas jurídicas de direito público e não mais somente os agrupamentos de produtores (LARGO GIL, 2001, 2006).

A inclusão das pessoas jurídicas de direito público entre os legitimados a requerer marcas comunitárias coletivas teve como referência alguns sistemas nacionais de marcas, como o da Alemanha (que, na época, previa apenas as marcas coletivas, mas protegia as marcas de certificação por essa via)¹⁵⁵ e a realidade do comércio (LARGO GIL, 2006). Esse acréscimo acolheu legislações nacionais que permitiam que entidades de direito público fossem titulares de marcas indicadoras de qualidade, protegidas como marcas de garantia ou

¹⁵² No idioma original: “[...] provoca una distorsión total por lo que se refiere a la esencia de las marcas colectivas: son marcas asociativas por la titularidad, y signos distintivos por lo que se refiere a la función primaria en el plano jurídico”.

¹⁵³ Por exemplo, aquelas que se relacionam diretamente com os produtos ou serviços em questão, como o nível de qualidade e pesos e medidas”.

¹⁵⁴ Medina González (2012) também afirma que as marcas coletivas cujos titulares são pessoas jurídicas de direito público estão possivelmente mais próximas das marcas de certificação.

¹⁵⁵ A tradição alemã é mantida com a *Markenrechtsreformgesetz* de 1994, que permite o registro das marcas coletivas por associações com capacidade jurídica e por pessoas jurídicas de direito público. Para tal, o § 98 da lei alemã confere às pessoas jurídicas de direito público o mesmo status dessas associações (LARGO GIL, 2006).

de certificação, com um escopo subjetivo aberto (as que ficaram fora do RMC), ou como marcas coletivas, mas não configuradas como marcas associativas (LARGO GIL, 2001).

Diante disso, fica claro que o registro de marcas coletivas por pessoas jurídicas de direito público (apesar de ainda enfrentar inconsistências) só faz sentido na ausência de proteção expressa para as marcas de certificação ou de garantia (como na UE antes da mudança legislativa introduzida pelo Regulamento de alteração, 2015/2424). Largo Gil (2006) argumenta que em sistemas que protegem separadamente as marcas coletivas e de certificação ou de garantia, com definições claras e distintas (como o espanhol), é difícil imaginar que pessoas jurídicas de direito público possam registrar uma marca coletiva em sua concepção tradicional de uma marca de uma associação. Portanto, a ampliação do rol de possíveis titulares pode criar conflitos com as marcas de garantia ou de certificação, não sendo a opção mais conveniente do ponto de vista prático.

No entanto, mesmo com a previsão de proteção explícita às marcas de certificação no RMUE, o art. 74.º, n.º 1, deste regulamento permite o registro de marcas coletivas da UE por pessoas jurídicas de direito público, mantendo a inconsistência apontada. Para contornar esse problema, os *Guidelines* do EUIPO (2017b, p. 5) realizaram um grande avanço, pois delimitaram de forma mais coerente os legitimados a requerer uma marca coletiva da UE:

A titularidade das marcas coletivas da UE está limitada a (i) associações de fabricantes, de produtores, de prestadores de serviços ou de comerciantes [...], e (ii) as pessoas coletivas de direito público (artigo 74.º do RMUE). [...].

As associações podem ser organizadas sob diferentes formas jurídicas, incluindo a de sociedades anónimas (como *Gesellschaften mit beschränkter Haftung*). Contudo, tendo em conta que estas últimas não estão geralmente organizadas como associações, o Instituto considera que uma sociedade anónima não pode ser titular de uma marca coletiva da UE, a menos que demonstre que possui uma estrutura interna de natureza associativa.

O mesmo se aplica ao segundo tipo de titulares. As «pessoas coletivas de direito público» têm de ser associações num sentido formal ou têm de possuir uma estrutura interna de natureza associativa (a abordagem mais lata, na decisão de 10/05/2012, R 1007/2011-2, REPRESENTATION OF A FLAG WITH STARS (fig.), § 17, está relacionada com o estado do direito antes da criação da marca de certificação da UE pelo Regulamento (UE) 2015/2424). Este conceito abrange, por exemplo, associações ou corporações de direito público, como é o caso dos *consejos reguladores* ou dos *colegios profesionales* contemplados no direito espanhol.

De forma resumida, é possível concluir que o titular de uma marca coletiva da UE deve, sobretudo, ter um caráter coletivo, uma estrutura interna de natureza associativa, independente de sua natureza pública ou privada. Conforme Bomhard e Mühlendahl (2018), estando ausente uma definição para “natureza associativa”, tal explicação não deixa claro quais associações poderiam registrar uma marca coletiva da UE. Todavia, considerando a

definição de marca coletiva da UE do n.º 1 do art. 74.º do RMUE, presume-se que ter uma estrutura de natureza associativa signifique ser entidade constituída por membros que de forma pessoal e autônoma elaboram os produtos ou prestam os serviços a serem assinalados pela marca coletiva. Além disso, o EUIPO (2019b), assim como a AIPPI (1982) e a OMPI (2010), parece ter um entendimento amplo do termo “associações”, uma vez que sua base de dados exhibe marcas coletivas registradas por diversos tipos de entidades formadas por uma coletividade, como sindicatos, federações e consórcios (Figura 3).

Essa nova forma de encarar o sistema de proteção das marcas coletivas da UE (que leva em conta a estrutura de natureza associativa do requerente) se deu com a criação da figura da marca de certificação da UE. Desde então, pessoas jurídicas de direito público que não são compostas por membros associados podem proteger seus sinais indicadores de qualidade como marcas de certificação da UE, não sendo mais necessário (e nem possível) alocá-las no escopo das marcas coletivas. Dessa forma, as incoerências apontadas por Largo Gil (2006), Belson (2017) e Bomhard e Mühlendahl (2018) parecem ter sido sanadas.



Figura 3 – Titulares de marcas coletivas da UE registradas no EUIPO. a. *Syndicat National des Moniteurs du Ski Français*, marca registrada em 17/08/2011, sob o número 009751454 e nas classes 41 e 45. b. *CONSORZIO PAN - Progetto Asili Nido e Servizi per l'Infanzia*, marca registrada em 14/05/2007, sob o número 004132072 e nas classes 41, 43 e 45. c. *Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas* – FECIC, marca registrada em 29/03/2016, sob o número 014858203 e nas classes 40, 42 e 44: EUIPO (2019b).

3.1.2 A legitimidade para requerer marcas coletivas no Brasil

No Brasil, conforme o *caput* do art. 128 da LPI o registro de marca pode ser requerido por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. Especificamente

sobre as marcas coletivas, o § 2º do mesmo artigo define que “o registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros” (BRASIL, 1996).

Para Porto (2011), esse dispositivo faculta ao titular da marca coletiva exercer ou não a mesma atividade que os usuários desse sinal, podendo, inclusive, utilizá-la com a mesma finalidade de seus membros. Para Barbosa (2014), isso significa que a entidade titular não necessariamente precisar ser produtora ou prestadora do serviço assinalado, mas a atividade da entidade titular deve guardar relação com o que está sendo requerido. Segundo o IDS (2013), essa possibilidade abre às marcas coletivas uma exceção ao princípio da atividade efetiva e lícita do depositante, nos termos do art. 128, § 1º, da LPI.

No mesmo sentido, o INPI se pronuncia sobre a titularidade das marcas coletivas registradas no país no item 5.5.5 do seu Manual de Marcas:

Os requerentes de pedidos de registro de marca coletiva podem exercer atividade distinta daquela exercida por seus membros, porém compatível, e devem requerer os respectivos pedidos para assinalar os produtos ou serviços provindos dos membros da coletividade, conforme disposto no art. 128, § 2º, da LPI. Vale lembrar que só pode requerer marca coletiva a entidade que representar uma coletividade (associação, cooperativa, sindicato, federação, confederação, consórcio, entre outras) (INPI, 2019b).

O problema é que mesmo a leitura conjunta do *caput* e do § 2º do art. 128 da LPI não permite a identificação precisa dos legitimados a registrar uma marca coletiva no Brasil. Ainda assim, é possível chegar a algumas conclusões, como por exemplo, que uma pessoa física não pode ser titular de uma marca coletiva (SOUZA; GOES; LOCATELLI, 2017), pois a mesma só pode ser requerida por pessoa jurídica, que pode ser de direito público ou privado (REGALADO et al., 2012). Ademais, tal pessoa jurídica deve ser composta por membros que formam um grupo de pessoas, empresas ou misto, ou seja, uma “coletividade”.

Mas o que seria uma “pessoa jurídica representativa de coletividade”, nos termos do art. 128, § 2º, da LPI? Uma pesquisa na versão online do Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis, revela que “representativo” é o adjetivo que “diz-se de organismo (sindicato, associação etc.) com direito reconhecido de representar um grupo, uma comunidade etc”. O mesmo dicionário ainda indica que o termo “representante” pode ter diversas conotações, sendo relevante para este trabalho a seguinte: “Que ou aquele que representa, que tem ou recebe poder para agir em nome de outrem; representante” (MICHAELIS, 2020). Então, *a priori*, ser “representativo de coletividade” ou “representante de coletividade” parece significar “agir em nome da coletividade e de seus interesses”.

A expressão “agir em nome de alguém” pode ser entendida de diversas formas, por exemplo, a processual (representar alguém em juízo), a administrativa (representar alguém perante a administração pública), a dos negócios jurídicos em geral (como o mandatário ou procurador em geral), a representação de categoria (agindo em favor dos interesses gerais de um grupo com interesses comuns), entre outras. Contudo, o art. 128, § 2º, da LPI, não indica em que sentido ou esfera deve-se entender a “representação da coletividade”. Por sua vez, a doutrina nacional, em geral, se limita a apontar, de forma exemplificativa, entidades que podem ser consideradas “representativas de coletividade”, o que dificulta a discussão.

Para tentar entender melhor a intenção do legislador ao instituir a expressão “entidade representativa de coletividade” é preciso analisar as discussões no Congresso Nacional do projeto de lei que originou a LPI, a saber, o projeto de lei do Poder Executivo n.º 824 de 1991 (PL 824). De início, é preciso pontuar que os debates, que foram mais intensos na Câmara dos Deputados, envolveram principalmente as patentes. As marcas receberam pouca atenção, e especificamente as marcas coletivas e de certificação foram quase esquecidas. Entretanto, os documentos da tramitação do PL 824 fornecem pistas, ainda que vagas.

Conforme o art. 114, IV, do texto inicial do PL 824, a marca coletiva seria “aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, no interesse geral, econômico ou social de seus integrantes”. Ainda, nos termos do art. 126, § 3º, do mesmo PL, o registro de marca coletiva poderia “ser requerido por pessoa jurídica designada pelos membros da entidade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros” (BRASIL, 1991e). Nota-se que o conceito de marca coletiva do art. 114, IV, do PL 824 não se afasta daquele vigente na LPI, tendo apenas o acréscimo da explicação “no interesse geral, econômico ou social de seus integrantes”, que parece ser dúbia e desnecessária, tanto que foi retirada do texto final aprovado pela Câmara dos Deputados. Por outro lado, a definição dos legitimados a requerer uma marca coletiva é consideravelmente diferente daquela do art. 128, § 2º, da LPI, pois permite o registro por pessoa jurídica possivelmente sem vínculo com a entidade cujos membros utilizarão a marca coletiva.

É preciso analisar, então, como a redação do art. 126, § 3º, do PL 824 se transformou na do art. 128, § 2º, da LPI. Em 25 de março de 1993 o Governo (por meio do Dep. Roberto Freire) apresentou a emenda substitutiva n.º 10 ao PL 824-A. Segundo o art. 122, III, dessa emenda, a marca coletiva é “aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade”, ou seja, o texto que foi incorporado na LPI. Ademais, o art. 131, § 2º, da emenda substitutiva indica que “o registro de marca coletiva poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer

atividade distinta da de seus membros” (BRASIL, 1991b), texto quase idêntico ao do art. 128, § 2º, da LPI, faltando apenas o termo “só” antes de “poderá ser requerido” (que foi inserida posteriormente pelo Senado Federal). Ressalta-se que o relator do PL 824 na Câmara, o Dep. Ney Lopes, aceitou (parcialmente) a emenda substitutiva n.º 10, incorporando ao PL os trechos que versavam sobre o conceito e a legitimidade para requerer a marca coletiva.

Não é possível saber com segurança como se formaram as definições de marca coletiva e do requerente de seu registro na emenda substitutiva do Governo. Pode ter havido influência da emenda substitutiva proposta pelo Dep. Jorge Tadeu Mudalen, com participação da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI). Conforme o art. 99, § 2º, dessa emenda, “o registro de marca coletiva só poderá ser requerido por entidade ou associação dotada de personalidade jurídica, que represente os interesses de determinada coletividade, podendo esta exercer atividade distinta das de seus membros” (BRASIL, 1991c, v. 5, p. 437). Nota-se que a redação do art. 99, § 2º, da emenda substitutiva do Dep. Jorge Tadeu Mudalen é semelhante à do art. 131, § 2º, da emenda substitutiva do Governo. A diferença é que foi retirada a palavra “associação”, que não deixa de ser uma “entidade”, evitando-se uma repetição desnecessária, e a expressão “que represente os interesses de determinada entidade” foi substituída por “representativa de coletividade”. Dessa forma, ganha força a ideia de que uma “pessoa jurídica representativa de coletividade” seria decorrente de “entidade [...] dotada de personalidade jurídica, que represente os interesses de determinada coletividade”.

Ainda assim, não é possível assegurar uma relação entre as duas emendas substitutivas supracitadas. Trata-se de uma possibilidade, tendo em vista que a emenda substitutiva do Dep. Jorge Tadeu Mudalen foi a única que apresentava alteração na disposição sobre o requerente da marca coletiva. Não foram encontradas ao longo da vasta documentação do trâmite do PL 824 outras emendas versando sobre o assunto. Sendo essa premissa verdadeira, uma “pessoa jurídica representativa de coletividade” poderia ser entendida como uma “pessoa jurídica que represente os interesses de determinada coletividade”, ainda que o alcance dessa “representação” não possa ser, de fato, estipulado.

Do ponto de vista prático, quais pessoas jurídicas seriam representativas de coletividade para fins de registro de marca coletiva no INPI?¹⁵⁶ Apontar taxativamente os tipos de entidades extrapola os objetivos deste trabalho, podendo ser assunto para estudo futuro (provavelmente com cunho mais jurídico). Todavia, o banco de marcas do INPI revela

¹⁵⁶ A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, XXI, define que “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. Ainda, seu art. 8º, III, expressa que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (BRASIL, 1988). Por conseguinte, tais entidades poderiam requerer o registro de marcas coletivas para o uso de seus membros.

marcas coletivas registradas por entidades de diversas naturezas jurídicas (Figura 4), como: associações, cooperativas, sindicatos, consórcios e federações (OMPI, 2019). Essas entidades são integradas por membros que a elas estão vinculados, ratificando a ideia da necessidade da “adesão” ou da “qualidade de membro” (*membership*) para a concessão de marcas coletivas. Assim, o INPI parece ter entendimento semelhante ao do EUIPO, ou seja, de que a marca coletiva (nos termos da LPI e do RMUE) tem como cerne a entidade coletiva e seus membros.

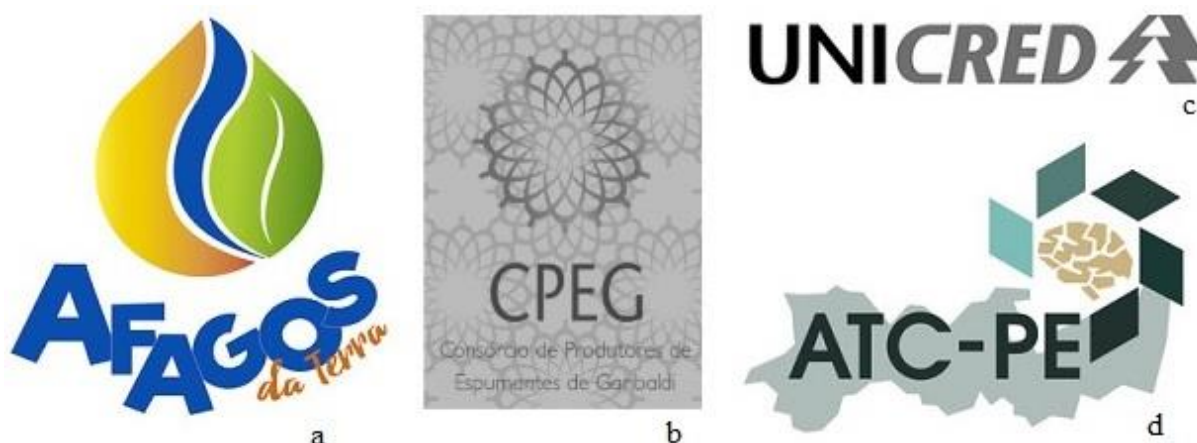


Figura 4 - Titulares de marcas coletivas registradas no Brasil. a. COOPEIPE COOPERATIVA DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR, ECONOMIA SOLIDARIA E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE MUTUIPE E VALE DO JQUIRICA, marca registrada em 16/05/2017, sob o número 910991561 e na classe 29. b. CONSÓRCIO DOS PRODUTORES DE ESPUMANTES DE GARIBALDI - CPEG, marca registrada em 23/07/2013, sob o número 901740098 e na classe 33. c. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED'S UNICRED DO BRASIL, marca registrada em 10/11/2015, sob o número 906126185 e na classe 36. d. Federação Brasileira de terapias Cognitivas, marca registrada em 26/04/2016, sob o número 909480508 e na classe 44: INPI (2019a).

Por outro lado, também é possível apontar pessoas jurídicas que não têm legitimidade para requerer uma marca coletiva. Um exemplo seria a sociedade empresária, cuja atividade econômica é organizada e sua finalidade é empresarial. Tipicamente não há sócios que desempenham suas atividades de forma pessoal e autônoma. Todos os produtos ou serviços da sociedade empresária são fornecidos ao público pela empresa e não diretamente por seus sócios. Esse fato, *per se*, não é compatível com o conceito de marca coletiva, qual seja, aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Para a atividade exercida pela sociedade empresária deve ser requerido registro de marca de produto ou de serviço e não de marca coletiva.

Há outra questão sobre a legitimidade para requerer uma marca coletiva: poderia, no Brasil, tal sinal ser registrado por uma fundação privada ou uma entidade governamental, como uma prefeitura, secretaria ou agência de desenvolvimento municipal, estadual ou

federal? Para responder à pergunta, em 15 de setembro de 2016 foi formulada uma consulta ao COPEX, que decorreu do pedido de registro de marca coletiva n.º 910301212. Mais precisamente, o objetivo era saber se fundações privadas ou órgãos governamentais poderiam ser consideradas entidades coletivas, exigência obrigatória para uma marca coletiva. A consulta, que pode ser identificada pelo código #2537, foi pautada para a 32ª reunião do Comitê, realizada no dia 27 de setembro de 2018, em que se deliberou:

A priori, fundações e entes governamentais, tais como, prefeituras, secretarias e agências de desenvolvimento, não podem ser considerados pessoas jurídicas representativas de coletividade, uma vez que representam o interesse público e social, não o pluri-individual ou coletivo de uma coletividade específica e identificável, não possuindo, assim, legitimidade para registrar marca coletiva, nos termos do §2º do art. 128 da LPI [...] (COPEX, 2018b, p. 2-3).

Reforçando a decisão do COPEX, as fundações privadas e entidades governamentais (tais como prefeituras e secretarias de governo) não possuem uma estrutura associativa, quesito fundamental para o exercício da função primária da marca coletiva: indicar a “adesão” a uma entidade, a “qualidade de membro”, segundo Belson (2017) e OMPI (1983). Além disso, as fundações são pessoas jurídicas instituídas pela atribuição de personalidade jurídica a um patrimônio, a um conjunto de coisas, que é destinado a cumprir certos objetivos que ultrapassam o âmbito da própria entidade, beneficiando terceiros estranhos a ela, inexistindo sócios a se beneficiarem com a fundação (KNOPLOCK, 2010).

O entendimento do COPEX, porém, não deve ser extensivo a todas as pessoas jurídicas de direito público. Sendo a entidade pública representativa de uma coletividade definida e possuindo uma estrutura associativa, cumprem-se os requisitos dispostos no art. 123, III, e no art. 128, § 2º, da LPI. Como mencionado, esse é o posicionamento do EUIPO (2017b), visto que os *Guidelines* fixam que as pessoas jurídicas de direito público precisam ser associações num sentido formal ou possuir uma estrutura interna de natureza associativa para estarem legitimadas ao registro de uma marca coletiva da UE.

Por fim, o INPI pode se espelhar no EUIPO, considerando o critério da estrutura interna de natureza associativa do requerente ao avaliar se entidade de certa natureza jurídica tem legitimidade para registrar marca coletiva, independente do caráter público ou privado da mesma. A entidade requerente, então, deve ser composta por membros que, de forma pessoal e autônoma, elaboram os produtos ou prestam os serviços que receberão a marca coletiva. Ademais, o art. 128, § 2º, da LPI exige que o requerente seja “pessoa jurídica representativa

de coletividade”, o que indica que além de conglomerar ou reunir os membros associados, é necessário ter poder para defender seus interesses.

3.2 A TITULARIDADE DAS MARCAS DE CERTIFICAÇÃO OU GARANTIA

Para começar, ao tratar sobre a titularidade das marcas de certificação ou de garantia, é preciso recordar que tais marcas, assim como as marcas coletivas, têm como característica a separação permanente entre titular e usuário (BARBOSA, 2014; FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004; LARGO GIL, 2006). Conforme a maioria das legislações nacionais dos países membros do SCT, o titular de uma marca de certificação ou de garantia não é o usuário final do sinal. Em vez disso, o titular é o certificador, que controla legitimamente o uso da marca, independentemente do tipo de certificação (OMPI, 2010).

A OMPI (2010) afirma que, salvo disposição em contrário no ordenamento jurídico, os certificadores podem ser pessoas físicas, empresas, municípios, organizações governamentais ou qualquer outra entidade legal que exerça controle legítimo sobre o uso da marca. Para Uzcátegui Ângulo (2004), a matéria é geralmente regulada sem limitações: podem registrar marcas de certificação pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. No entanto, devem ser cumpridos requisitos que visam a tutelar a função de garantia, afastando eventuais conflitos de interesse e atentados contra o consumidor e a livre concorrência.

A partir dessas informações, cabe direcionar a discussão propriamente para as disposições do RMUE e da LPI sobre o requerente do registro da marca de certificação.

3.2.1 A legitimidade para requerer marcas de certificação da UE

Quanto à legitimidade para requerer uma marca de certificação da UE, o art. 83.º, n. 2 do RMUE dispõe que:

Qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo instituições, autoridades e organismos de direito público, pode apresentar um pedido de marca de certificação da UE, desde que não exerça uma atividade empresarial que implique o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços do tipo certificado (UE, 2017).

Desse modo, o banco de marcas do EUIPO indica que o escritório concedeu registros de marcas de certificação da UE para diversos tipos de requerentes, tais como: pessoas físicas, federações, entidades governamentais e sociedades de responsabilidade limitada (Figura 5).



Figura 5 - Titulares de marcas de certificação registradas no EUIPO. a. Stanislaio Porzio (pessoa física), marca registrada em 20/08/2018, sob o número 017279721 e na classe 30. b. *Federation of Synagogues*, marca registrada em 22/05/2018, sob o número 017386483 e nas classes 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32 e 33. c. *The European Union, represented by the European Commission*, marca registrada em 20/03/2019, sob o número 017961474 e nas classes 29, 30, 31, 32 e 33. d. *FLUSTIX GmbH*¹⁵⁷, marca registrada em 04/12/2018, sob o número 017304999 e nas classes 2, 3, 5, 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34: EUIPO (2019b).

Fica claro que “a entidade certificadora deve ser neutra em relação aos interesses comerciais dos fabricantes dos produtos e dos prestadores dos serviços que certifica” (EUIPO, 2017a, p. 5). A neutralidade do titular é exigida por grande parte das legislações marcárias estrangeiras¹⁵⁸, pois as respostas dos países membros do SCT ao “*WIPO Questionnaire on Trademark Law and Practice*” permitiram concluir que “[...] o requerente e, posteriormente, o titular da marca de certificação não podem estar envolvidos no fornecimento dos produtos que estão sendo certificados” (OMPI, 2010, p. 10, tradução nossa).¹⁵⁹

A exigência de imparcialidade do titular decorre da função primária e da natureza da marca de certificação. O titular precisa ser independente e isento para conceder autorizações de uso e supervisionar a utilização da marca (ALMEIDA, 1999) ou como dito por Fernández-Nóvoa (2004) “[...] um árbitro imparcial, limitado a garantir a existência do nível de qualidade estabelecido no RU”.¹⁶⁰ Evita-se, assim, a situação paradoxal que surgiria caso o titular tivesse que realizar o controle de seus próprios produtos ou serviços (FERNÁNDEZ-

¹⁵⁷ GmbH é uma abreviação do termo alemão “*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*”, que significa “sociedade com responsabilidade limitada” (BOMHARD; MÜHLEND AHL, 2018).

¹⁵⁸ É possível, ao menos na Austrália, que o titular da marca de certificação a utilize em seus produtos ou serviços disponíveis no mercado (OMPI, 2010).

¹⁵⁹ No idioma original: “[...] *the applicant and later holder of the certification mark cannot be engaged in the supply of the goods being certified*”.

¹⁶⁰ No idioma original: “[...] *un árbitro imparcial que se limita a velar por la existencia del nivel de calidad establecido en el Reglamento de uso*”.

NÓVOA, 2004). Essa independência é importante para preservar a objetividade dos padrões e critérios incorporados na marca. Se o proprietário da marca de certificação puder definir os padrões e também vender os produtos que os cumprem, a integridade desses padrões será comprometida (BELSON, 2017; REPAS; KERESTĚS, 2018).

Os *Guidelines* do EUIPO (2017a, p. 6) deixam claro que essa limitação deve ser encarada de forma ampla, assim dispondo:

Este «**dever de neutralidade**» tem de ser interpretado de forma lata: o titular não deve ter nenhum interesse económico (comercial) no mercado em questão. Esta condição não é preenchida, concretamente, quando o fabricante dos produtos ou o prestador dos serviços a certificar, embora seja formalmente distinto do titular da marca de certificação, possui com ele uma relação económica.

Segundo Repas e KerestĚs (2018), a proibição do art. 83.º, n. 2, do RMUE, deve abranger qualquer fornecimento de produtos ou serviços idênticos aos certificados, mesmo se distinguidos por uma marca individual diferente. Naturalmente, isso não significa que o proprietário de uma marca de certificação não possa fornecer quaisquer produtos ou serviços.¹⁶¹ O proprietário pode atuar no mercado, mas não deve se envolver no fornecimento dos produtos ou serviços a serem certificados.

É improvável que o EUIPO investigue minuciosamente as atividades praticadas pelo requerente no mercado durante os trâmites para o registro da marca de certificação da UE. Isso porque o art. 17.º, alínea “b”, do RERMUE, exige que o documento de controle dessa marca contenha declaração de que o requerente não trabalha com o fornecimento de produtos ou serviços idênticos aos certificados (REPAS; KERESTĚS, 2018). Essa determinação é interessante, pois isenta o instituto e responsabiliza o requerente. Porém, não há garantia da veracidade dessa declaração, apesar de possíveis punições previstas na lei.

Outro ponto que deve ser questionado é se a titularidade de um registro anterior de marca individual para assinalar produtos ou serviços idênticos aos certificados seria suficiente para caracterizar violação ao princípio da neutralidade do requerente da marca de certificação. Para Repas e KerestĚs (2018) há duas interpretações: i) o registro de uma marca individual não significa necessariamente que o requerente da marca de certificação da UE também esteja de fato envolvido no fornecimento dos respectivos produtos ou serviços; e ii) o registro da marca individual seria uma indicação *prima facie* do envolvimento do requerente no fornecimento de produtos ou serviços idênticos aos certificados. De fato, o registro da marca

¹⁶¹ O RMUE não veda explicitamente que o titular de uma marca de certificação da UE esteja envolvido no fornecimento de produtos ou serviços sem relação com os que serão certificados pela marca. Assim, para Repas e KerestĚs (2018) um certificador de alimentos pode fabricar e vender móveis, por exemplo.

sugere que o titular a utiliza nos produtos ou serviços especificados, sob pena de extinção do próprio registro por falta de uso sério da marca, nos termos do art. 58.º, n.º 1, “a”, do RMUE.

Quanto a segunda interpretação, o conflito permanece ainda que a marca individual e a marca de certificação da UE depositada sejam substancialmente diferentes. Basta que os produtos ou serviços assinalados pela primeira sejam idênticos aos certificados. Logo, o requerente da marca de certificação da UE pode ser titular de uma marca individual (idêntica ou não), mas para bens diferentes. Por essa óptica, também deve ser considerada a recusa do registro da marca de certificação da UE por infração ao princípio da imparcialidade (art. 83.º, n. 2, do RMUE) se o requerente apenas tiver depositado a marca individual (o depósito leva ao registro), a menos que haja motivo para sua recusa (REPAS; KERESTĚS, 2018).

Nesse sentido, consoante Repas e KerestĚs (2018, p. 308, tradução nossa), havendo o depósito ou o registro da marca individual, as opções do requerente para impedir a recusa de registro da marca de certificação da UE são três:

Primeiro, o requerente pode retirar o pedido de registro da marca individual ou renunciar à marca individual registrada. Em segundo lugar, o requerente pode transferir a marca individual (ou o pedido de registro) por contrato para terceiro. No caso de marcas idênticas, a segunda solução é, em nossa opinião, inadequada, pois pode criar confusão no público. Seria um caso completamente diferente se a marca individual diferisse suficientemente da marca de certificação da UE. Terceiro, nos termos do art. 17.º do RERMUE, uma declaração de que o requerente cumpre os requisitos do art. 83.º, n.º 2, do RMUE é uma parte obrigatória do RU que deve ser apresentado para o registro de uma marca de certificação da UE. Caso o requerente também seja o proprietário da marca individual registrada para os produtos ou serviços idênticos aos certificados, seria suficiente que declarasse não estar realizando uma atividade de fornecimento desses produtos ou serviços. Consequentemente, não teria que renunciar à marca individual.¹⁶²

No âmbito da marca de certificação da UE, os *Guidelines* do EUIPO esclarecem que o simples registro de marcas individuais para assinalar os produtos ou serviços a serem certificados não configura violação da regra da neutralidade, *in verbis*:

Ao examinar um pedido de marca de certificação, o Instituto assumirá, em princípio, que o requerente age de boa-fé a este respeito e, por exemplo, não formulará uma objeção ao pedido de uma marca de certificação cujo requerente já seja titular de

¹⁶² No idioma original: “First, the applicant may withdraw the application for registration of the ordinary mark or may surrender the registered ordinary mark. Second, the applicant could transfer the ordinary mark (the application) by a contract to another person. In case of identical trade marks, the second solution is, in our opinion, inadequate because it may create confusion amongst the public. It would be a completely different case if the ordinary mark differed sufficiently from the EU certification mark. Third, pursuant to Art. 17 of the Commission Implementing Regulation, a declaration that the applicant complies with the requirements laid down in Art. 83(2) of Regulation 2017/1001 is an obligatory part of the Regulations that have to be submitted for the registration of an EU certification mark. In case the applicant is also the owner of the ordinary mark registered for the goods or services identical to those certified, it would suffice for the applicant to declare that it is not carrying out an activity of supplying such goods or services. Consequently, it would not have to surrender the ordinary mark”.

uma marca nacional ou da União Europeia que abranja os produtos e serviços a certificar.

O pedido será, contudo, rejeitado se se tornar evidente, no decurso do processo (por exemplo, devido a provas de uso ou observações de terceiros), que, na verdade, o requerente possui um negócio no mercado em questão (EUIPO, 2017a, p. 6).

Dessa maneira, o requerente de uma marca de certificação da UE não pode usar sua marca individual para assinalar os produtos ou serviços que serão certificados, mas pode permanecer seu proprietário. Com essa possibilidade, caso o prazo de vigência da marca de certificação da UE expire, o requerente continuará protegido contra o pedido de registro da mesma marca por um terceiro (REPAS; KERESTËS, 2018).

Outro ponto que envolve a legitimidade para requerer uma marca de certificação diz respeito à competência do titular para cumprir de forma eficaz a função de certificação, o que incluiria a capacidade inicial e a manutenção da mesma ao longo da vigência da marca de certificação.¹⁶³ A competência do titular como requisito para o registro da marca de certificação justifica-se pelo intuito de que a mesma, em benefício dos diferentes agentes econômicos que atuam no mercado, cumpra com eficácia a função que é chamada a responder. Assim, a marca de certificação deve ser outorgada a quem possui competência para cumprir a obrigação assumida como entidade independente, responsável e confiável para o exercício da certificação e o controle de uso da marca (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).

Segundo Uzacátegui Ângulo (2006), a competência para certificar do titular da marca de certificação possui conotações diferentes de acordo com o país. Na LPI, é vista em um sentido amplo: o requerente da marca deve se dedicar à atividade de certificação, contando com uma infraestrutura organizada que lhe permita cumprir com a função certificadora inerente a este tipo de marca. De fato, segundo o art. 128, § 1º, da LPI, as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, **declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.**

Em contrapartida, no ordenamento jurídico do Reino Unido a exigência da competência para certificar possui um sentido estrito. Melhor explicando, o requerente deve **demonstrar** para o órgão administrativo correspondente (no caso o próprio escritório

¹⁶³ A AIPPI (1982) entende que o titular da marca de certificação deve ter autoridade e capacidade para estabelecer e supervisionar as condições de uso da marca. Com a mesma ideia, Johnsson (2014) e OMPI (2001) afirmam que o requerente do registro de marca de certificação deve ser competente para certificar os produtos ou serviços descritos no pedido.

registrador) que conta com os conhecimentos e com a idoneidade, como um ente responsável e confiável, para exercer o controle sobre o uso da marca (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).¹⁶⁴

Repas e Kerestës (2018) dizem que em algumas jurisdições os escritórios registradores exigem sanção governamental como comprovação da competência para certificar, mas em outras, basta a apresentação de algumas evidências. Por conseguinte, recomenda-se que o requerente elabore um documento que contenha informações sobre a sua história, dimensão, experiências, conhecimentos especiais, equipamentos e similares em relação a características específicas dos produtos ou serviços e o submeta durante o processo de registro.

No âmbito da marca de certificação da UE, o requisito da competência do requerente para certificar foi incluído na Proposta do Regulamento 2015/2424, mas não permaneceu em seu texto final (nem no RMUE). O fato revela a intenção do legislador de não impor ao depositante da marca de certificação da UE a obrigação de provar ser competente para certificar os produtos ou serviços especificados no pedido de registro. Independente disso, a verificação das características certificadas e a supervisão do uso da marca de certificação devem ser realizadas apenas por um organismo competente (o titular ou uma terceira parte), de modo a proteger o público contra práticas enganosas (REPAS; KERESTËS, 2018).

3.2.2 A legitimidade para requerer marcas de certificação no Brasil

No Brasil, os legitimados a obter o registro de uma marca de certificação estão especificados nos §§ 1º e 3º do art. 128 da LPI conjugados:

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente [...].
[...]

¹⁶⁴ Schedule 2, s.7(1)(b) do TMA do Reino Unido: “A certification mark shall not be registered unless: [...] (b) the applicant is competent to certify the goods or services for which the mark is to be registered.” (UNITED KINGDOM, 2018). Segundo o *Manual of trade marks practice* do Reino Unido, se o órgão registrador não estiver convencido da competência do requerente do registro da marca de certificação, o sinal não será registrado por violar o parágrafo 7 (1) (b) do *Schedule 2* do TMA. Se o requerente for um órgão comercial ou departamento governamental estabelecido, o órgão registrador provavelmente não levantará questões sobre sua competência. Salvo nas circunstâncias mencionadas, será pedido ao requerente, como parte do processo de exame, que apresente informações sobre sua competência para certificar. Não existe uma maneira definida de fornecer essas informações, mas muitas vezes basta uma explicação do histórico do requerente no segmento de mercado em questão (UNITED KINGDOM, 2019).

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado (BRASIL, 1996).

Nesses termos, a LPI define de forma ampla os legitimados a registrar uma marca de certificação no Brasil, admitindo pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, desde que desempenhem a atividade de certificação de forma efetiva e lícita, e não tenham interesse comercial ou industrial no produto ou serviço atestado. Assim, com linha similar à do RMUE e de grande parte das legislações marcárias dos países membros do SCT (OMPI, 2010), a LPI consagra a liberdade para certificar e a imparcialidade do certificador como princípios básicos da marca de certificação.

Na prática, o INPI vem concedendo registros de marcas de certificação para entidades de diversas naturezas (Figura 6), como entidades governamentais, sociedades anônimas de economia mista (estatal), sociedades empresárias limitadas e institutos organizados sob a forma de associação civil (OMPI, 2019).



Figura 6 - Titulares de marcas de certificação registradas no Brasil. a. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA (Município de Lagoa Vermelha), marca registrada em 07/05/2019, sob o número 914969730. b. CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A ELETROBRAS, marca registrada em 02/09/2017, sob o número 821229796. c. IBD Certificações Ltda., marca registrada em 27/06/2017, sob o número 910346976. d. INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE, marca registrada em 20/06/2017, sob o número 907757596: INPI (2019a).

Conforme o item 5.5.6 do Manual de Marcas do INPI (2019b), no ato do exame do pedido de registro da marca de certificação é avaliado se a natureza da atividade exercida pelo requerente o caracteriza como agente econômico envolvido na produção, comercialização ou fornecimento dos produtos ou serviços que o sinal visa a certificar. Configurado o interesse direto do requerente, o pedido é indeferido por infringir o art. 128, § 3º, da LPI. Tal normativa “gera notável singularidade à marca de certificação: seu próprio titular vê-se impedido de usá-

la, dado que a imparcialidade¹⁶⁵ com relação à produção e/ou à comercialização do produto/serviço a ser certificado é requisito obrigatório” (BARBOSA et al., 2018, p. 36).

Para Uzcátegui Ângulo (2006), a expressão “sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado” deve ser entendida não apenas quanto aos produtos ou serviços fabricados ou comercializados pelo próprio requerente do registro, mas também quanto aos oriundos de pessoas com as quais o requerente possua vínculo econômico. A razão é clara: a atividade de certificação ficaria comprometida se o certificador participasse do grupo econômico no qual as empresas certificadas também se encontram inseridas.

Com ideia análoga, a Proc INPI emitiu o Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 n.º 33/16 sustentando que não possuem legitimidade para requerer registros de marcas de certificação as associações compostas por agentes econômicos envolvidos na produção, fornecimento ou comercialização dos produtos ou serviços a serem certificados, bem como os sindicatos ou demais organizações que representem o interesse dos mesmos agentes (AGU, 2016). A impossibilidade de associações de produtores registrarem marcas de certificação também é defendida por Munzinger (2012 apud DANI, 2014), justamente para evitar possíveis conflitos de interesses.

Conforme Uzcátegui Ângulo (2006), a restrição imposta pelo art. 128, § 3º, da LPI, aos interessados em registrar uma marca de certificação pode ser entendida como uma limitação ao exercício do direito de liberdade de empresa, o que excede os fins do princípio de não uso direto das marcas dessa natureza pelo titular. Segundo Largo Gil (2001), não deve ser proibido o registro de uma marca de garantia por um fabricante ou prestador dos mesmos produtos ou serviços que são certificados, bastando que ele não a use em seus próprios produtos ou serviços. O titular poderia inclusive aplicar sua experiência e sua organização, ou um ramo dela, ao gerenciamento da marca de garantia. O texto legal fecha essa via para situações que mereceriam dela se aproveitar, ao menos como uma possibilidade. Para a tutela dos interesses envolvidos seria suficiente uma medida coercitiva operando *a posteriori*, como a caducidade do registro (solução da LME de 1988).

Apesar das críticas de alguns autores, como dito, agentes econômicos envolvidos na produção ou comercialização dos produtos ou serviços certificados não tem legitimidade para requerer o registro de marca de certificação, de acordo com o RMUE e a LPI. A questão é que a expressão “pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado” parece imprecisa quanto às atividades que não podem ser exercidas pelo requerente

¹⁶⁵ Para Uzcátegui Ângulo (2006), a imparcialidade do certificador permite que o mesmo obtenha como retorno, de forma particular, um *goodwill* na marca, indispensável para a credibilidade da atividade certificadora e para o desempenho da função publicitária de tal marca no mercado.

do registro de uma marca de certificação no Brasil. Similarmente, os *Guidelines* do EUIPO mencionam o “interesse económico (comercial) no mercado em questão”, sem definir a abrangência da expressão “mercado em questão” (EUIPO, 2017a, p. 6).

Para melhor compreender o alcance das expressões “interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado” e “interesse económico (comercial) no mercado em questão” é preciso remontar à racionalidade dessas disposições: evitar que o certificador se afaste da neutralidade necessária para certificar **certo(s) produto(s) ou serviço(s)**. Essa limitação nada tem a ver com a possibilidade de confusão ou associação indevida com marca de terceiro registrada (art. 124, XIX, da LPI e art. 8.º, n.º 1, do RMUE), motivo pelo qual não faz sentido falar em produtos ou serviços semelhantes ou afins. Por esse prisma, para a aplicação do § 3º do art. 128 da LPI ou do art. 83.º, n.º 2, do RMUE, dispositivos que em nenhum momento se referem à afinidade mercadológica ou ao princípio da especialidade, deve ser considerado o interesse no(s) **próprio(s) produto(s) ou serviço(s) atestado(s)**.

Desse modo, um certificador de “sapatos sociais”, aproveitando-se de sua expertise no ramo de calçados, poderia produzir e vender “chinelos” sem ter abalada a isenção necessária para a atividade de certificação, pois os produtos certificados são apenas os “sapatos sociais”. Apesar de ambos se enquadrarem no gênero “calçados”, são produtos diferentes e independentes, afastando possíveis conflitos de interesses. Na prática, é necessário presumir que o fabricante de chinelos que requer uma marca de certificação para certificar unicamente “sapatos sociais” age de boa-fé e só certifica, de fato, “sapatos sociais”. Havendo evidências de que esse certificador também certifica chinelos, como a menção à “certificação de chinelos” na própria marca ou na documentação técnica, a existência de interesse econômico no produto (chinelo) deve ser considerada.

Ainda, se o titular dessa marca de certificação registrada para certificar unicamente “sapatos sociais” vier a usá-la indevidamente nos chinelos que produz, tentando se aproveitar de suas funções publicitária e condensadora de *goodwill*, o uso se dará em desconformidade com as regras da documentação técnica, pois tal documento é voltado para a certificação de “sapatos sociais”. Essa violação, além de caracterizar abuso praticado no mercado capaz de prejudicar os consumidores e a concorrência, seria motivo de extinção do registro da marca de certificação, nos termos do art. 151, II, da LPI e do art. 91.º, alínea “b”, do RMUE.

Sob outro enfoque, se o certificador de sapatos sociais também produz chinelos, é possível que o público creia que os dois produtos estão em um mesmo universo, sendo induzido em erro, algo que o direito de marcas visa a evitar de forma geral. Por uma questão de mentalidade de consumo, é possível que o consumidor faça uma transferência das

características certificadas nos sapatos sociais para os chinelos, achando que estes possuem padrão diferenciado em virtude de sua origem empresarial: o certificador. Esse problema pode ser mais pronunciado em segmentos de mercado específicos e restritos, como o ramo técnico de fios e disjuntores, pois os consumidores e concorrentes tendem a conhecer os operadores da atividade. O público pode erroneamente esperar que os produtos oriundos do certificador tenham o mesmo padrão que os produtos por ele certificados.

Entretanto, se os requerentes do registro de uma marca de certificação estiverem proibidos de fornecer uma ampla gama de produtos ou serviços, é possível que os certificadores evitem as marcas de certificação e procurem a via alternativa: marcas de serviço para “avaliação da conformidade” e/ou “controle de qualidade”. Seria uma maneira de fugir do rigor do regime jurídico das marcas de certificação, como sugerido por Largo Gil (2006). Dessa maneira, o certificador se afastaria das limitações impostas ao requerente de marca de certificação (interesse comercial ou industrial), da necessidade de apresentar um documento de controle disciplinando o processo de certificação, da impossibilidade de conceder licenças de uso arbitrariamente, assim como da extinção do registro da marca de certificação, caso ela fosse utilizada em condições outras que não aquelas previstas no documento de controle.

Cabe ao INPI ponderar sobre essas possibilidades ao estabelecer diretrizes e procedimentos de exame quanto à abrangência do princípio da imparcialidade do certificador. A autarquia deve considerar tanto a possível perda de interesse em registrar uma marca de certificação quanto eventuais comportamentos oportunistas que possam induzir o público em erro, desestruturar a concorrência e causar danos à transparência de mercado.

Independente da reflexão feita, o interesse comercial ou industrial em um produto ou serviço não deve ser vislumbrado apenas se houver produção ou prestação do mesmo. Atividades de distribuição, exportação, importação e intermediação também são conflitantes. Essa posição condiz com o exposto no item 5.5.6 do Manual de Marcas do INPI:

“[...] quando do exame da marca de certificação, é verificado se a natureza da atividade exercida pelo(s) requerente(s) do pedido o(s) caracteriza como agente(s) econômico(s) **envolvido(s) na produção, comercialização ou fornecimento dos produtos ou serviços que o sinal visa certificar**” (INPI, 2019b, grifo nosso).

Por outro lado, para comprovar o interesse comercial ou industrial do requerente da marca de certificação no produto ou serviço atestado, os examinadores do INPI realizam buscas no banco de marcas do instituto por marcas registradas em nome do mesmo requerente. Parte-se do pressuposto de que se o requerente tem, por exemplo, uma marca de

produto para assinalar “maçã”, ele, de fato, produz “maçã”, incorrendo na proibição do § 3º do art. 128 da LPI. Esse procedimento tem como base jurídica a disposição do § 1º do art. 128 da LPI, que exige o desempenho efetivo e lícito da atividade para a qual o requerente deseja a marca (se pessoa de direito privado). Se o requerente deve estar envolvido com o fornecimento do produto ou serviço a ser assinalado (de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente), fica implícito que o titular do registro possui interesse comercial ou industrial no mesmo.

A questão é que o exercício efetivo da atividade pode ser interrompido por diversos motivos, como a mudança de área de atuação no mercado. Nesse caso, o registro continuaria em vigor, mas o titular não mais disponibilizaria no mercado os respectivos produtos ou serviços, descaracterizando o interesse comercial ou industrial nos mesmos. Em outras palavras, é possível supor que haja interesse comercial ou industrial em um produto ou serviço levando em consideração a existência de um registro de marca para assinalá-lo, mas não ter certeza. Não se trata de prova cabal. De qualquer forma, se o requerente alega não ter interesse em um produto ou serviço, por que teria uma marca individual para distingui-lo? Por essa questão, o INPI entende que o requerente de marca de certificação que solicitar a renúncia ao(s) seu(s) registro(s) de marca(s) que assinala(m) os produtos ou serviços que serão certificados cumpre o disposto no art. 128, § 3º, da LPI.

Porém, a desistência do pedido de registro/renúncia ao registro e a transferência de titularidade do pedido/registo, sugeridas por Repas e Kerestës (2018), seriam simplesmente expedientes administrativos para desconstituir a evidência de interesse comercial ou industrial no produto ou serviço a ser certificado, sem refletir obrigatoriamente a realidade do requerente da marca de certificação. Mesmo se ele não tivesse nenhum pedido/registo de marca individual, ainda existiria a possibilidade de interesse comercial ou industrial, pois o registro de marca não é obrigatório para o exercício de determinada atividade. Desse modo, a infringência ao art. 128, § 3º, da LPI, poderia ser “camuflada”, permitindo que pessoas sem legitimidade registrem marcas de certificação.

É evidente que ter unicamente o portfólio de marcas do requerente como base para configurar o interesse comercial ou industrial nos produtos ou serviços a serem certificados é uma estratégia questionável, podendo ocasionar a recusa indevida de registros. Por outro lado, considerar que o requerente age de boa-fé (como faz o EUIPO) pode ser um procedimento brando, permitindo o registro de uma marca de certificação por pessoas possivelmente não legitimadas. O mais seguro seria investigar (acessando bancos de dados de outras instituições e o sítio eletrônico particular do requerente, por exemplo) as atividades desempenhadas no

mercado pelo requerente da marca de certificação, uma tarefa que nem sempre é possível para o examinador de marcas devido a limitações de ordem burocrática.

A Justiça Federal de Primeira Instância (31ª vara federal do Rio de Janeiro), em ação¹⁶⁶ proposta pela empresa UL LLC, já se manifestou sobre a adoção do portfólio de marcas individuais do requerente de uma marca de certificação para comprovar o interesse comercial ou industrial do mesmo no produto ou serviço certificado.

A UL LLC é titular do registro da marca “UNDERWRITES LABORATORIES” (n.º 002052652) desde 20/07/1957, época em que inexistia previsão de proteção das marcas de certificação na legislação brasileira. Por esse motivo, a UL LLC fez uso do artifício possível na vigência do CPI de 1945: o registro de marca de indústria ou de comércio para assinalar os produtos que certificava. Com o advento da LPI, o INPI editou o Ato Normativo 131/1997 que dispunha sobre a transformação de registros para adequação às novas categorias de marcas trazidas pela LPI (incluindo as coletivas e as de certificação). A UL LLC solicitou a transformação de sua marca individual n.º 002052652 em marca de certificação, mas o exame da petição nunca foi concluído pelo INPI (BRASIL, 2019).

A questão é que o registro n.º 00205652 foi utilizado pelo INPI como fundamento para o indeferimento de 17 pedidos de registro de marcas de certificação subsequentes da própria empresa, por violação ao art. 128, § 3º, da LPI. A UL LLC, então, acionou a justiça pleiteando, entre outras ações, a transformação da marca de produto n.º 002052652 em marca de certificação e a anulação dos indeferimentos dos pedidos de registro de marcas de certificação com base na existência desse registro de marca individual. Em contestação, o INPI reiterou a justificativa apresentada administrativamente para os indeferimentos e sugeriu que a autora renunciasse ao seu registro mais antigo, removendo o impedimento aos novos registros de marcas de certificação (BRASIL, 2019).

De forma resumida, o juízo federal julgou procedente o pedido de transformação em marca de certificação do registro n.º 002052652 e de nulidade dos atos administrativos de indeferimento dos 17 pedidos de registro de marcas de certificação da UL LLC com base na existência desse registro. A justificativa foi a seguinte:

24. [...] o INPI utilizou-se de argumento fraco, para concluir, equivocadamente, pela impossibilidade de concessão dos registros. Ateve-se a justificar o indeferimento com base na existência do registro antigo, sem analisar os argumentos apresentados pela autora em sede administrativa e nesta ação, quanto às suas efetivas atividades como empresa certificadora. Nota-se que o entendimento utilizado pela autarquia não vem embasado de qualquer elemento probatório do caso concreto. O INPI não

¹⁶⁶ Processo n.º 0021364-29.2018.4.02.5101 (2018.51.01.021364-0).

parece ter apreciado a realidade fática da empresa ou seu objeto social. Do mesmo modo, ignorou as alegações da autora com relação ao pedido não apreciado de conversão do registro 002052652 ou com relação ao contexto histórico da legislação que envolve os registros (BRASIL, p. 2019, 683-684).

Sobre a sugestão de renúncia ao registro 002052652, consta na sentença judicial que:

19. A sugestão do INPI para que a autora renuncie ao registro 002052652 não é razoável. Considerando-se o contexto histórico da legislação marcária, é forçoso reconhecer que a autora tem direito à conversão da natureza de seu registro mais antigo. Às fls. 1468, o INPI sustenta que “a renúncia ao registro eliminaria por completo a infringência do art. 128, parágrafo 3º, da LPI (...)”. Ao fazer tal afirmação, a autarquia admite que não há efetivo conflito de interesse comercial no caso concreto e que o indeferimento está atrelado à um óbice meramente burocrático cujo mérito o INPI se nega a enfrentar. Ao contrário do sustentado pela autarquia, a renúncia ao registro causaria sim prejuízo à autora, uma vez que os registros de marca são bens, com valor de mercado, que compõem o patrimônio das empresas titulares (BRASIL, 2019, p. 683).

Dessa maneira, se o examinador do INPI, quando do exame do pedido de registro de uma marca de certificação, localizasse no portfólio de marcas do requerente um pedido ou registro de marca individual para assinalar os mesmos produtos ou serviços a serem certificados, seria ideal aprofundar as investigações para levantar um conjunto probatório capaz de sustentar o indeferimento pelo art. 128, § 3º, da LPI. Poderia inclusive ser formulada uma exigência para apresentação das alegações do requerente e das respectivas comprovações. Tais ações afastariam um indeferimento precipitado com base unicamente na existência de pedido ou registro de marca anterior. Obviamente, se não ficasse evidente a ausência de interesse comercial ou industrial em sede de cumprimento de exigência, o pedido seria indeferido por violação do art. 128, § 3º, da LPI. Ainda assim, o requerente poderia apresentar maiores esclarecimentos em grau de recurso perante a 2ª instância do INPI.

Em relação à competência para certificar, a Proc INPI entende que não deve ser concedido registro de marca de certificação para entidade sem capacidade para exercer tal atividade, ainda que os documentos anexados ao pedido de registro estejam de acordo com a legislação. Existindo incerteza quanto à capacidade do requerente, o examinador do INPI pode formular exigência para a apresentação de documentos comprobatórios ou pode consultar o Sistema Brasileiro de Certificação (SBC), seja formalmente, por encaminhamento de ofício, seja informalmente, por acesso direto do examinador às suas bases de dados. Não é concebível a concessão de registro de marca de certificação a uma entidade sem capacidade para aplicar efetivamente as medidas de controle do art. 148, II, da LPI. Tal descuido

implicaria o registro de uma marca de certificação fraudulenta, por não cumprir sua finalidade, qual seja, garantir a qualidade atestada a um produto ou serviço (AGU, 2016).

Cabe ressaltar que, conforme art. 128, § 1º, da LPI, as pessoas jurídicas de direito privado só podem obter o registro de marca referente à atividade que exerçam efetiva e lícitamente. Dessa forma, “conjugando os §§ 1º e 3º do art. 128 da LPI, conclui-se que o exercício efetivo e lícito da atividade de certificação legitima o requerente da marca de certificação” (AGU, 2016, p. 11). Em síntese, o registro de uma marca de certificação pressupõe que seu titular é uma entidade capaz de fiscalizar, regular, controlar a qualidade ou natureza de produtos ou serviços, o que deve constar em seu estatuto social. Do contrário, corre-se o risco de o INPI conceder registros de marcas de certificação a entidades de fachada, que não exercem efetivamente a atividade de certificação. (AGU, 2016).

Assim, o INPI não poderia conceder registros de marcas de certificação, por exemplo, para sindicatos, pois os mesmos têm como finalidade representar uma das partes da relação empregatícia, e não a fiscalização, regulação, controle da qualidade e natureza do produto ou serviço. Ademais, a representação de interesses de uma categoria econômica traduz o interesse comercial ou industrial direto das sociedades empresárias nela incluídas (AGU, 2016). “Independentemente do que esteja nos estatutos sociais dos sindicatos acima¹⁶⁷, não há como reconhecer a legitimidade dos mesmos para requerer a marca de certificação” (AGU, 2016, p. 15). A finalidade legal dos sindicatos é representar determinadas categorias econômicas, o que não se confunde com a atividade de certificação (AGU, 2016).

Porém, segundo a Comissão de Classificação de Produtos e Serviços (CCPS) do INPI:

A marca de certificação é usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço (avaliar ou provar oficialmente) com determinadas normas ou especificações técnicas, o que não se confunde com a etapa anterior de ensaios e testes para avaliação da conformidade (sob a natureza de marca de serviço) (INPI, 2016, p. 27).

Dessa forma, ainda que a Proc INPI afirme que o titular da marca de certificação deva ser capaz de fiscalizar, regular, controlar a qualidade ou natureza de produtos ou serviços, o mesmo parece não ser obrigado a participar ativamente de todos os elos da cadeia que caracteriza o processo de certificação. Para a CCPS, a atividade de ensaios e testes é anterior à atividade de certificação, sendo as duas complementares e inconfundíveis. Nada impede que o

¹⁶⁷ A simples previsão estatutária não confere ao requerente, *per se*, a legitimidade para registrar uma marca de certificação. “Se assim o fosse os sindicatos poderiam efetuar uma alteração no seu estatuto e depois requerer a marca de certificação. Não se concebe essa hipótese” (AGU, 2016, p. 15).

certificador utilize serviços laboratoriais de terceiros colaboradores para obter as informações necessárias para decidir sobre a emissão ou não das autorizações de uso da marca.

Deve ser considerado que a atividade de certificação é, em geral, complexa, dificultando a participação do certificador em todas as etapas processo que culmina na emissão das autorizações. Todavia, o certificador é, em última instância, o responsável por fiscalizar, regular, controlar a qualidade ou natureza de produtos ou serviços (AGU, 2016), muitas vezes tomando como base serviços (etapas anteriores) realizados por terceiros. Assim, o certificador pode agir como um coordenador, devendo ser competente ao menos para controlar e decidir acerca da emissão das autorizações de uso da marca de certificação.

Pode-se concluir que o RMUE e a LPI definem regras semelhantes para o requerente do registro da marca de certificação, consagrando a liberdade para registrar, a neutralidade do certificador e a ausência de disposição objetiva sobre a competência para certificar (embora a LPI exija o exercício efetivo e lícito da atividade para a qual se requer o registro). Entretanto, as diretrizes dos *Guidelines* são mais brandas do que as do Manual de Marcas do INPI, pois o EUIPO assume, em princípio, que o requerente age de boa-fé e não possui interesse econômico no mercado em questão, bastando a declaração de cumprimento desse requisito. Ademais, os *Guidelines* do EUIPO e a sentença judicial citada indicam que admitir direta e unicamente o portfólio de marcas individuais do requerente como comprovação de seu interesse comercial ou industrial nos produtos ou serviços a serem certificados é uma prática rigorosa, podendo ocasionar o indeferimento indevido de pedidos de registro. O ideal seria intensificar o exame, inclusive formulando exigências para esclarecimentos.

3.3 O DOCUMENTO DE CONTROLE

A apresentação de um documento que rege o uso da marca, seja ela coletiva ou de garantia ou certificação, é obrigatória para efetuar-se o registro na maioria dos países membros do SCT¹⁶⁸ (OMPI, 2010), sendo uma das peculiaridades mais aparentes desses sinais (LARGO GIL, 2006). Em concreto, o documento de controle se configura como o eixo em torno do qual se estrutura todo o regime jurídico das marcas coletivas ou de garantia ou certificação, sendo o suporte com que os escritórios de registro contam para determinar se o

¹⁶⁸ Todas as delegações que responderam ao questionário do SCT indicaram a necessidade de fornecer regulamentos relativos ao uso da marca (OMPI, 2010).

sinal em exame é capaz de desempenhar suas funções. Somente quando esse diploma é anexado (e com conteúdo ajustado às prescrições legais) entende-se que o pedido de registro está completo, podendo seguir os trâmites para a concessão (LARGO GIL, 2006).

A razão de existir da documentação de controle guarda relação com o conceito e a função das marcas coletivas e das marcas de garantia ou certificação. A dissociação entre titular e usuário exige um documento que defina previamente as condições para a concessão das autorizações de uso e para a posterior utilização desses sinais. Nesse aspecto, o pedido de autorização para usar a marca pressupõe o aceite voluntário¹⁶⁹ do documento de controle pelos interessados, que deverão se ajustar às condições impostas nesse documento. Além disso, o documento de controle responde à necessidade de evitar condutas arbitrárias do titular quanto às emissões das autorizações. O titular deve se ater às condições predeterminadas, que, em geral, precisam ser objetivas e passíveis de comprovação. (LARGO GIL, 2006).

O documento de controle de uma marca coletiva ou de garantia ou certificação deve conter dados de caráter subjetivo, que identificam o titular da marca e a sua organização; e outros de índole objetiva, ou seja, comprováveis, que se referem à obtenção do direito de uso, à manutenção do registro em vigor e à gestão dessa marca (LARGO GIL, 2006). Tanto a legislação da marca da UE quanto a do Brasil estabelecem apenas os requisitos mínimos a constarem no documento de controle. Isso significa que o requerente ou o titular (mediante alteração da documentação) do registro de uma marca coletiva ou de certificação pode incorporar as cláusulas que julgar pertinentes (EUIPO, 2019b; INPI, 2019a), desde que respeitem o ordenamento jurídico e a natureza da marca em questão.

Em suma, o documento de controle é a norma particular de cada marca coletiva ou de garantia ou certificação que rege as relações internas entre o titular da marca e seus usuários e entre estes entre si (LARGO GIL, 2006). Assim, é necessário que essas determinações sejam claras e acessíveis, de modo que qualquer interessado em usar a marca possa obter facilmente as informações relevantes e entender os requisitos a serem cumpridos. Objetivando transparência e equilíbrio do sistema, os documentos de controle geralmente são disponibilizados para inspeção pública quando o pedido de registro é publicado (OMPI, 2010), permitindo que interessados se oponham ao deferimento, caso se sintam prejudicados.

Em que pese os documentos de controle das marcas coletivas e de certificação tenham o objetivo comum de normatizar as condições de uso do sinal (OMPI, 2010), eles apresentam

¹⁶⁹ Segundo Largo Gil (2006), a adesão do interessado ao conteúdo do documento de controle é, em geral, feita por escrito, ainda que não seja obrigatório (exceto se assim acordado ou previsto na documentação).

diferenças e peculiaridades que respondem às funções que tais sinais desempenham prioritariamente no plano jurídico, o que justifica estudá-los em seções diferentes.

3.3.1 O regulamento de utilização da marca coletiva

O RU é um documento essencial, pois além de regular aspectos relacionados à titularidade e ao uso da marca coletiva (FERNÁNDEZ-NÓVOA, 2004), atua como um instrumento de gestão da marca e organização da entidade e de seus membros, considerando as características e necessidades específicas da coletividade (REGALADO et al., 2012). Segundo Largo Gil (2006), a redação do RU da marca coletiva, em geral, é fruto de negociações entre os membros da associação titular, mas a liberdade de criação é relativa, devendo observar as peculiaridades do caso concreto e os limites impostos pela legislação.

Desde que cumpram as determinações do RU, todos os membros da entidade titular da marca coletiva têm o direito de utilizá-la (BARBOSA, 2014; MONGE GIL, 1996; REGALADO et al., 2012). Para Monge Gil (1996), não cabem autorizações ou denegações de uso emitidas arbitrariamente. Existem requisitos a serem observados para o uso da marca, que podem ser de caráter variado, como ter determinada organização empresarial, pertencer a determinado território, ou ofertar produtos ou serviços com certa qualidade. Então, para Miranda (2002), o RU surge como um instrumento de restrição do emprego da respectiva marca, dada a possibilidade de membros da entidade coletiva se afastarem das práticas e regras estabelecidas, o que demanda fiscalização e repressão interna.

3.3.1.1 O regulamento de utilização da marca coletiva da UE

A apresentação do RU da marca coletiva da UE está disciplinada no art. 75.º do RMUE, como se segue:

1. O requerente de uma marca coletiva da UE deve apresentar um regulamento de utilização no prazo de dois meses a contar da data de apresentação do pedido.
2. O regulamento de utilização indica as pessoas autorizadas a utilizar a marca, as condições de filiação na associação, assim como, na medida em que existam, as condições de utilização da marca, incluindo as sanções. O regulamento de utilização

de uma marca referida no artigo 74.º, n.º 2, autoriza qualquer pessoa cujos produtos ou serviços provenham da zona geográfica em causa a tornar-se membro da associação que é titular da marca.¹⁷⁰

3. A Comissão adota atos de execução que especifiquem os pormenores que os regulamentos referidos no n.º 2 do presente artigo devem conter.¹⁷¹ Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 207.º, n.º 2 (UE, 2017).

O RERMUE, por seu turno, estabelece em seu art. 16.º o conteúdo mínimo do RU das marcas coletivas da UE apresentadas ao abrigo do RMUE, a fim de garantir a segurança jurídica e manter certo nível de flexibilidade para os operadores do mercado tirarem proveito dessas marcas. O RU da marca coletiva da UE especificará:

- a) O nome do requerente;
- b) A finalidade da associação ou o objetivo que presidiu à constituição da pessoa coletiva de direito público;
- c) Os órgãos autorizados a representar a associação ou a pessoa coletiva de direito público;
- d) No caso de uma associação, as condições de filiação;
- e) A representação da marca coletiva da UE;
- f) As pessoas autorizadas a utilizar a marca coletiva da UE;
- g) Se for caso disso, as condições de utilização da marca coletiva da UE, incluindo sanções;
- h) Os produtos ou serviços abrangidos pela marca coletiva da UE, incluindo, se for caso disso, qualquer limitação introduzida em consequência da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas j), k) ou l), do Regulamento (UE) 2017/1001;
- i) Se pertinente, a autorização referida no artigo 75.º, n.º 2, segundo período, do Regulamento (UE) 2017/1001 (UE, 2018).

Primeiramente, nota-se que o art. 75.º, n.º 2, do RMUE entra em contradição com o art. 74.º, n.º 1, que fixa os legitimados a registrar marcas coletivas: as associações e as pessoas jurídicas de direito público. De fato, é difícil conceber que pedidos de marcas coletivas depositados por pessoas jurídicas de direito público estipulem no RU as “condições de filiação na associação” (BELSON, 2017). Entretanto, o RERMUE parece ter resolvido essa incongruência, pois, conforme seu art. 16.º, alínea “d”, tais condições somente são exigidas caso o depositante seja uma associação.

Os requisitos fixados nas alíneas “a”, “c” e “e” do art. 16.º do RERMUE são claros e objetivos. O nome do requerente (alínea “a”) e a representação da marca coletiva da UE

¹⁷⁰ O n.º 2 do art. 74.º do RMUE dispõe: “Em derrogação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), podem constituir marcas coletivas da UE, na aceção do n.º 1, sinais ou indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica do produto ou serviço no comércio. Uma marca coletiva da UE não autoriza o titular a proibir que um terceiro utilize esses sinais ou indicações no comércio, desde que essa utilização seja feita de acordo com os códigos de práticas leais em matéria industrial ou comercial; em particular, essa marca não pode ser oposta a terceiros habilitados a utilizar uma denominação geográfica”. A título de informação, o art. 7.º, n.º 1, alínea “c”, trata da recusa de pedidos relativos a “marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes” (UE, 2017).

¹⁷¹ Esses atos de execução que detalham o conteúdo do RU da marca coletiva da UE materializam-se no RERMUE.

(alínea “e”), apesar de já apresentados no pedido de registro, são especialmente importantes para que o RU seja inteiramente compreensível *per se*, de modo que possa ser remetido, de imediato, a uma marca em especial, evitando eventuais enganos.

Em relação ao exigido pela alínea “d”, a saber, as condições de filiação à requerente (no caso de uma associação), é preciso esclarecer que as associações geralmente terão condições de filiação a serem atendidas antes da admissão de um membro. Pode ser exigido, por exemplo, que uma pessoa tenha trabalhado na área em questão por certo tempo. Todas as condições de filiação à entidade titular devem ser indicadas no RU para que os interessados em usar a marca coletiva possam ver de forma clara e objetiva as condições que devem cumprir para ingressarem na associação e, posteriormente, utilizarem o sinal¹⁷² (OMPI, 2010).

Vale lembrar que, para Monge Gil (1996), as condições de filiação à associação podem fazer com que o acesso ao uso da marca coletiva seja pautado por critérios de ordem subjetiva, diferenciando-as consideravelmente, nesse ponto, das marcas de certificação ou de garantia. Nesse sentido, Dani (2014, p. 23, tradução nossa) afirma que a associação tem flexibilidade para estipular as condições de filiação que achar necessárias, conforme seus interesses financeiros. “Esse resultado, na realidade, pode ser bastante restritivo para forasteiros, dificultando o acesso ao sinal por qualquer interessado.”¹⁷³

Quanto à necessidade de especificar as pessoas autorizadas a utilizar a marca (art. 16.º, alínea “f”, do RERMUE), não há esclarecimentos nos *Guidelines* do EUIPO (2017b). Porém, de acordo com a OMPI (2010), é possível que todos os membros da entidade requerente estejam autorizados a usar a marca coletiva ou que o uso seja limitado a certas subcategorias da coletividade, nomeadamente, aos membros com certa qualificação, caso em que os requisitos específicos devem ser claramente indicados. Alguns escritórios exigem que os regulamentos identifiquem as pessoas exatas que, em dado momento, são usuários autorizados.¹⁷⁴ Também é possível fazer menção à existência de um registro de usuários autorizados e a localização do mesmo (física ou virtual).¹⁷⁵

Por sua vez, Largo Gil (2006) indica que a expressão “pessoas autorizadas a utilizar a marca coletiva” é um tanto confusa, cabendo duas interpretações. Uma considera o presente, para identificar individualmente as pessoas autorizadas a usar a marca. A outra, com vistas ao futuro, se relaciona com as características que devem reunir os interessados em obter tal

¹⁷² Cf. submissão da Delegação do Reino Unido.

¹⁷³ No idioma original: “*The results might, in reality, be very restrictive for outsiders, so the openness of the mark seems self-defeating*”.

¹⁷⁴ Cf. observações das Delegações da Bielorrússia, República Checa, Noruega, República da Moldávia, Federação Russa, Vietnã e União Europeia. O art. 182 da decisão da Comunidade Andina n.º 486/2000 exige que a lista real dos membros da associação seja fornecida.

¹⁷⁵ Cf. submissão da Delegação do Reino Unido.

autorização. Para a autora citada, a primeira leitura não é a mais apropriada, pois a lista de usuários da marca pode mudar com o tempo, o que deixaria o RU desatualizado. Por isso, é mais adequado que o art. 16.º, alínea “f”, do RERMUE, seja interpretado da segunda forma.

Nesse sentido, o art. 7 do RU da marca coletiva da UE nominativa “ACEITE DE JAÉN”, registrada no EUIPO em 25/06/2019 com o n.º 017776055, indica as pessoas habilitadas a usá-la estabelecendo os requisitos gerais a serem observados pelas mesmas:

A marca “Aceite de Jaén” só pode ser usada por pessoas físicas ou jurídicas autorizadas que, sendo membros de diferentes associações integradas na Federação e estando inscritas nos diferentes Registros previstos na mesma, cumprem os requisitos estabelecidos neste RU, cuja inspeção será realizada através dos diferentes controles estabelecidos para esse fim. Somente podem usar esta marca coletiva as pessoas físicas ou jurídicas autorizadas pelo titular da mesma. Para obter autorização, deve ser apresentado um pedido que contenha os requisitos indicados no título II deste regulamento. O uso da marca registrada não será autorizado para pessoas físicas ou jurídicas que, antes de sua solicitação, fizeram uso ilegal da mesma (EUIPO, 2019b, tradução nossa).¹⁷⁶

Consoante a alínea “g” do art. 16.º do RERMUE, devem ser apresentadas, se for o caso, as condições de utilização da marca e as respectivas sanções. Por questões práticas, o assunto será dividido em duas partes: i) condições de uso; e ii) sanções. Quanto à primeira parte, os *Guidelines* do EUIPO (2017b) não esclarecem o significado de “condições de uso da marca”. No entanto, a OMPI (2010) indica que os membros da associação podem usar uma marca coletiva para assinalar seus produtos ou serviços se cumprirem as regras definidas pela própria entidade. Assim, a associação pode determinar como a marca deve ser usada por meio de condições de uso ou quaisquer indicações similares especificadas nos regulamentos.

Fernández-Nóvoa (2004), ao detalhar o conteúdo do RU da marca coletiva espanhola, afirma que as “condições de uso” (se aplicáveis) se referem aos critérios que devem ser observados pelos membros da associação titular no que diz respeito à qualidade dos produtos ou serviços a serem marcados.¹⁷⁷ Bøggild e Staunstrup (2016) entendem que as condições de uso da marca coletiva frequentemente remeterão a critérios de qualidade, mas ao contrário dos

¹⁷⁶ No idioma original: “La marca “Aceite de Jaén” sólo podrá ser utilizada por las personas físicas o jurídicas autorizadas que, siendo miembros de las diferentes asociaciones integradas en la Federación y estando inscritas en los diferentes Registros dispuestos en la misma, cumplan los requisitos establecidos en el presente reglamento de uso, cuya fiscalización se realizará a través de los diferentes controles establecidos al efecto. Solamente podrán usar esta marca colectiva las personas físicas o jurídicas autorizadas por el titular de la misma. Para obtener la autorización se deberá presentar una solicitud que contenga los requisitos que se señalan en el Título II del presente reglamento. No se autorizará el uso de la marca a las personas físicas o jurídicas que, con anterioridad a su solicitud, hubieran realizado usos ilícitos de la misma”.

¹⁷⁷ Largo Gil (2006) indica que quando o RU da marca coletiva fixa a necessidade de os produtos ou serviços dos membros associados alcançarem uma qualidade superior em relação aos produtos ou serviços semelhantes de fontes não filiadas ao titular, fica subentendido que serão adotadas medidas apropriadas para a verificação da qualidade. Podem ser estruturas de controle e supervisão organizadas pelo próprio titular da marca ou podem ser sistemas de controle externo, variando de acordo com a natureza dos produtos ou serviços que serão assinalados pela marca coletiva.

RUs de uma marca de certificação, os regulamentos de uma marca coletiva não precisam estipular requisitos de qualidade, material, método de produção, entre outros. Para os autores, é suficiente que os regulamentos especifiquem, por exemplo, que os membros que foram aceitos na associação ou que concluíram cursos especificados podem usar a marca coletiva.

Para a OMPI (2010), é possível determinar como condição de uso que a marca coletiva só será usada em material impresso em um tamanho específico. Assim, as condições de uso podem se relacionar com o uso material do sinal, envolvendo aspectos como a apresentação visual da marca, o suporte ao qual é afixada e as situações (forma e contexto) em que podem ser usadas. Nesse contexto foi redigida, no art. 7 do RU, parte das condições de uso da marca coletiva de apresentação nominativa “CHOCOLATES DE ALICANTE”, registrada no escritório europeu em 06/02/2015 com o n.º 012958351:

2. A marca colectiva pode ser reproduzida em vídeos, impressos, brochuras publicitárias, catálogos ou qualquer outro tipo de documentos ou suportes técnicos ou comerciais, desde que esteja direta e exclusivamente associada aos produtos autorizados.
3. A marca será utilizada de forma a não causar confusão, descrédito ou induzir o consumidor em erro.
4. Na autorização de utilização, a associação TDC deve especificar a forma, a dimensão e a localização da marca coletiva ao lado da(s) marca(s) própria(s) do operador (EUIPO, 2019b, tradução nossa).¹⁷⁸

Regulamentos encontrados na base de dados do EUIPO (2019b) demonstram que as condições de uso da marca coletiva da UE podem ter elementos de caráter variado, incluindo a origem geográfica dos produtos ou serviços assinalados. Mais uma vez merece destaque o RU do sinal “ACEITE DE JAÉN” (n.º 017776055), pois seu art. 11 define que tal marca “só pode ser utilizada para diferenciar azeites extravirgens provenientes de Jaén, produzidos na província a partir de azeitonas (*Olea europea* L.) colhidas na mesma e que sejam das variedades com maior grau de representação na zona” (EUIPO, 2019b, tradução nossa).¹⁷⁹

As disposições do próprio RMUE podem ser referência para a fixação das condições de uso da marca coletiva da UE. Por exemplo, do art. 76.º, números 1 e 2, decorre, respectivamente, que o RU (que inclui as condições de utilização) não pode ser contrário à ordem pública e aos bons costumes ou induzir o público em erro sobre o caráter ou o

¹⁷⁸ No idioma original: “2. La Marca Colectiva podrá ser reproducida en videos, impresos, folletos publicitarios, catálogos o cualquier otro tipo de documentos o soportes técnicos o comerciales, siempre que vaya asociada y vinculada directa y exclusivamente a los productos autorizados.

3. La marca será utilizada en forma que no cause confusión, descrédito o induzca a error al consumidor.

4. En la autorización de uso, la Asociación TDC particularizará la forma, tamaño, y localización de la marca colectiva junto a la propia/s del operador”.

¹⁷⁹ No idioma original: “La marca colectiva de la Unión ‘Aceite de Jaén’ solo podrá ser utilizada para diferenciar aceites de oliva virgen extra procedentes de Jaén, elaborados en la provincia a partir de aceitunas (*Olea europea* L.) cosechadas en la misma de las variedades con mayor grado de representación en la zona”.

significado da marca, levando a crer que não se trata de uma marca coletiva.¹⁸⁰ Dessa maneira, pode ser proibido que a marca coletiva seja utilizada como principal ou única, em substituição da marca individual do usuário. É um elemento que traria risco de confusão em relação ao próprio signo, caso incluído no RU (LARGO GIL, 2006).

Com base nas referências apresentadas, fica evidente que **“as condições de uso da marca coletiva da UE” são o rol de obrigações impostas aos membros da entidade interessados em receber a autorização de uso e/ou aos já usuários do sinal, que não podem ser contrárias à ordem pública ou aos bons costumes ou ser susceptíveis de induzir o público em engano acerca do caráter ou do significado da marca.**

A segunda parte da alínea “g” do art. 16 do RERMUE, que prevê a especificação das sanções a serem aplicadas (se for o caso) tem coerência com a primeira, pois pretende inibir a violação das condições de uso. Conforme questionário respondido pelos Estados membros do SCT, a associação titular da marca coletiva pode impor sanções contra um membro que use indevidamente a marca. O uso incorreto da marca incluiria usá-la em desconformidade com as condições estabelecidas no RU ou utilizar a marca quando não permitido (OMPI, 2010). Para Largo Gil (2006), o titular deve estipular medidas para determinar se os usuários devem ser punidos por não cumprirem as obrigações relativas ao uso do sinal.

O RMUE e o RERMUE não elencam as possíveis sanções a serem aplicadas, mas para Fernández-Nóvoa (2004) e a OMPI (2010), as sanções podem variar desde as formas mais rígidas (exclusão da associação e proibição de uso da marca), até as mais leves (como uma advertência ou a suspensão temporária do direito de utilizar a marca). Segundo Largo Gil (2006), essa flexibilidade da legislação é apropriada, deixando que a entidade coletiva estabeleça livremente as sanções que achar mais adequadas, possivelmente considerando a natureza dos produtos ou serviços assinalados e/ou a gravidade da infração.

A alínea “h” do art. 16.º do RERMUE exige a especificação dos produtos ou serviços assinalados pela marca coletiva da UE, incluindo limitações introduzidas em consequência do art. 7.º, n.º 1, alíneas “j”, “k” e “l”. Esse segundo trecho se destina a evitar (ou mitigar) eventuais conflitos entre as marcas coletivas da UE e as denominações de origem e indicações geográficas (alínea “j”), menções tradicionais de vinhos (alínea “k”) e especialidades tradicionais garantidas (alínea “l”) protegidas na UE. Basicamente, a especificação dessas marcas deve ser limitada, abrangendo unicamente os produtos aptos a serem identificados por esses outros sinais. Por exemplo, uma marca coletiva que consista em uma indicação geográfica só pode assinalar produtos aptos a receber a mesma indicação geográfica.

¹⁸⁰ As duas circunstâncias são motivos de recusa do pedido de registro de uma marca coletiva da UE descritos no RMUE.

Por último, segundo a alínea “i” do art. 16.º do RERMUE, deve ser apresentada, se pertinente, a autorização referida no art. 75.º, n.º 2, segundo período, do RMUE. Mais especificamente, os RUs de marcas coletivas da UE constituídas por sinais ou indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica do produto ou serviço no comércio devem autorizar qualquer pessoa cujos produtos ou serviços provenham da zona geográfica em causa a tornar-se membro da associação titular da marca. Esse dispositivo parece ter como objetivo impedir que terceiros estabelecidos no local sejam proibidos de utilizar esses sinais ou indicações no comércio simplesmente por não conseguirem se associar à entidade coletiva.

Como o segundo trecho da alínea “h” e a alínea “i” do art. 16.º do RERMUE se relacionam, respectivamente, com a convivência das marcas coletivas da UE com outros sinais e com a registrabilidade de nomes que possam indicar a proveniência geográfica dos produtos ou serviços, que são assuntos complexos e que fogem dos objetivos propostos para este trabalho, recomenda-se que os mesmos sejam melhor discutidos em estudo específico.

3.3.1.2 O regulamento de utilização da marca coletiva no Brasil

No direito brasileiro, o art. 147 da LPI prevê que “o pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca” (BRASIL, 1996). O parágrafo único do art. 147 abre a possibilidade de apresentação do RU da marca coletiva, quando não acompanhar o pedido, no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. O art. 149, por sua vez, estipula que “qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada” (BRASIL, 1996).

A Instrução Normativa (IN) do INPI n.º 19, de 18 de março de 2013 é a norma infralegal que dispõe sobre a apresentação e o exame do RU da marca coletiva, regulamentando os procedimentos para a aplicação dos artigos 147 e 149 da LPI. Foi elaborada levando em consideração a necessidade de padronizar as orientações ao usuário sobre as particularidades do RU dessas marcas, assim como o princípio da eficiência, que deve reger a administração pública. A referida IN é composta por nove artigos, dos quais se destaca o art. 3º, por dispor sobre o conteúdo do RU, nos termos que se seguem:

Art. 3º O regulamento de utilização, cujo modelo, de uso facultativo, está contido no Anexo I desta Instrução Normativa, deverá conter:

- a) descrição da pessoa jurídica requerente, indicando sua qualificação, objeto social, endereço e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;
- b) condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia, parcial ou total, do registro da marca;
- c) requisitos necessários para a afiliação à entidade coletiva e para que as pessoas, físicas ou jurídicas, associadas ou ligadas à pessoa jurídica requerente, estejam autorizadas a utilizar a marca em exame;
- d) condições de utilização da marca, incluindo a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produto ou serviço a ser assinalado;
- e) eventuais sanções aplicáveis no caso de uso inadequado da marca (INPI, 2013).

Inicialmente, nota-se que tanto o RU da marca coletiva da UE, quanto o da marca coletiva registrada no Brasil pode ser dividido em três partes: i) dados que identificam o titular da marca e sua organização; ii) informações a respeito dos membros associados e dos autorizados a usar o sinal; e iii) disposições sobre a marca coletiva, incluindo seu uso.

A alínea “a” do art. 3º da IN 19/2013 se refere às informações pessoais do requerente do registro da marca coletiva. A qualificação pode ser entendida como informações de constituição da própria pessoa jurídica requerente, como natureza jurídica (por exemplo, associação ou cooperativa), razão social e número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). O objeto social é o rol de atividades desempenhadas pela requerente e que se encontra no contrato ou estatuto social de constituição da mesma. O endereço a que se refere o art. 3º, alínea “a”, da IN 19/2013, é o endereço da sede da requerente. Por fim, as pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representar a requerente são, em geral, seus próprios administradores (como o presidente ou diretor da entidade) ou os mandatários/procuradores por ela constituídos (com ou sem vinculação com a entidade requerente). Assim, a alínea “a” do art. 3º da IN 19/2013 é equivalente às alíneas “a”, “b” e “c” do art. 16.º do RERMUE.

Por sua vez, o art. 3º, alínea “b”, da IN 19/2013, que exige as condições para eventual desistência do pedido ou renúncia, parcial ou total, ao registro, se relaciona com o art. 152 da LPI, segundo o qual “só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização” (BRASIL, 1996). Constata-se que o art. 3º, alínea “b”, por incluir as condições de desistência do pedido, aperfeiçoa a redação do art. 152 da LPI, tornando-a mais completa, dado que a desistência do pedido é análoga à renúncia ao registro.

O IDS (2013) entende que a renúncia ao registro da marca coletiva repercute no universo de todos os membros da entidade, justificando maior controle por meio de previsão nos atos constitutivos ou no regulamento, de modo a não prejudicar seus membros. O titular da marca coletiva não pode renunciar arbitrariamente ao registro, em conflito com os

interesses coletivos. Considerando a importância do assunto para a coletividade, o INPI acertou ao prever como conteúdo do RU as condições para desistência do pedido ou renúncia ao registro, condensando as informações referentes à proteção e ao uso da marca em um único documento, o que facilita o acesso às mesmas por qualquer interessado (ainda que transcritas do contrato social ou estatuto da entidade titular).

Uma leitura cuidadosa do art. 152 da LPI deixa implícito que em relação à renúncia ao registro da marca coletiva são possíveis três situações: i) não é admitida; ii) é admitida sem condições especiais, desde que previsto nos regulamentos internos; e iii) é admitida e existem condições a serem observadas, que devem constar nos regulamentos internos. As três situações também valem para a desistência do pedido de registro. Posto isso, a redação mais apropriada para a alínea “b” do art. 3º da IN 19/2013 seria: **“se for o caso, as condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia, parcial ou total, do registro da marca”**. Essas três situações poderiam estar discriminadas em um futuro modelo de RU de marca coletiva, permitindo que o requerente o preencha de forma mais precisa e clara.

Como o requerente do registro da marca coletiva é uma entidade que representa os interesses da coletividade, é razoável que as decisões envolvendo a desistência do pedido ou renúncia ao registro sejam tomadas após discussão com ampla participação dos membros associados. Por fim, a especificação do art. 3º, alínea “b”, da IN 19/2013, não possui equivalente no RMUE ou no RERMUE.

Quanto ao art. 3º, alínea “c”, da IN 19/2013, devem ser especificados os requisitos para afiliação à entidade e para que as pessoas associadas ou ligadas à requerente estejam autorizadas a utilizar a marca coletiva. Para melhor entendimento, o texto será dividido em duas partes: i) requisitos para a afiliação; e ii) requisitos para estar autorizado a usar a marca.

Os requisitos para afiliação à entidade representativa de coletividade, em geral, estão definidos no contrato ou estatuto social da entidade. Dado que ser membro da entidade titular é pressuposto para o uso da marca coletiva (DOMINGUES, 1984; CORROZA, 2009; LARGO GIL, 2006; MONGE GIL, 1996), é importante que as condições para filiação constem no RU, ainda que possam ser de ordem subjetiva (MONGE GIL, 1996). Observa-se que tal disposição se equipara ao texto da alínea “d” do art. 16.º do RERMUE.

Por seu turno, a segunda parte da alínea “c” do art. 3º da IN 19/2013 é equivalente ao art. 16.º, alínea “f”, do RERMUE, que exige a especificação das “pessoas autorizadas a utilizar a marca coletiva da UE”. Todavia, o dispositivo brasileiro possui redação mais clara e objetiva que o do RMUE, pois enquanto o primeiro tem vistas ao futuro (condições que devem reunir os interessados no uso), o segundo é dúbio, podendo receber a mesma

interpretação do trecho brasileiro ou ter como base o momento presente, identificando individualmente todos os usuários autorizados a usar a marca. Para Largo Gil (2006), a última possibilidade não seria a mais adequada, pois os usuários da marca podem eventualmente mudar, demandando sucessivas atualizações do RU junto ao escritório registrador.

Ainda, a segunda parte da alínea “c” do art. 3º da IN 19/2013 desliza ao mencionar “requisitos [...] para que as pessoas [...] **ligadas** à pessoa jurídica requerente [...]”. Como depreendido do próprio conceito de marca coletiva, os usuários desse sinal são os membros associados/afiliados à entidade titular. Desse modo, a expressão “pessoas ligadas” é demasiadamente ampla, pois pode abarcar funcionários, colaboradores e parceiros comerciais, ou seja, pessoas que se não forem associadas não têm legitimidade para utilizar a marca coletiva. Portanto, para uma melhor aplicação dos conceitos e para evitar confusão durante o preenchimento do RU, o mais apropriado seria a **substituição da expressão “ou ligadas” por “ou afiliadas”** no art. 3º, alínea “c”, da IN 19/2013.

Para facilitar a compreensão da segunda parte do art. 3º, alínea “c”, da IN 19/2013, pode ser apresentado o exemplo da CENTRAL DOS CRIADORES DE CAMARÃO DE JAGUARUANA (Figura 7a), associação privada que é titular do registro da marca coletiva de apresentação mista “CAMMÂRUS”, registrada no INPI com o n.º 912761946 (INPI, 2019a). Essa associação estipula no art. 5.º do RU os seguintes requisitos para que as pessoas (físicas ou jurídicas) estejam autorizadas a utilizar a marca coletiva:

Somente estão autorizadas a utilizar a marca coletiva CAMMÂRUS a própria CENTRAL DOS CRIADORES DE CAMARÃO DE JAGUARUANA e seus associados, seja pessoas jurídicas ou pessoas físicas obrigatoriamente afiliadas à CAMMÂRUS, ambas produtoras de camarão na Região de Jaguaruana, em pleno gozo dos seus direitos definidos no Estatuto Social, com Termo de Adesão à associação vigente.

Parágrafo único: Os afiliados que, mediante comprovação do laudo técnico, não cumprirem a legislação brasileira, não poderão fazer uso da marca coletiva (INPI, 2019a).

Por fim, tendo em vista que a alínea “c” do art. 3º da IN 19/2013 pode ser dividida em duas partes e que existe grande desconhecimento das marcas coletivas por parte dos usuários (BARBOSA, 2014; REGALADO et al., 2012), o mais apropriado seria o **desmembramento de seu conteúdo em duas alíneas, deixando as informações mais acessíveis e claras**. Logo, uma alínea deveria exigir os “requisitos para a afiliação à entidade coletiva” e a outra os “requisitos para que as pessoas, físicas ou jurídicas, associadas ou afiliadas à pessoa jurídica requerente, estejam autorizadas a utilizar a marca em exame”, equivalendo, respectivamente, às alíneas “d” e “f” do art. 16.º do RERMUE.



Figura 7 - Marcas coletivas registradas no Brasil. a. Marca coletiva de apresentação mista “CAMMÂRUS”, n.º 912761946. b. Marca coletiva de apresentação mista “APROCAN”, n.º 912389036. c. Marca coletiva de apresentação mista “COOPERFÊNIX”, n.º 913304425: INPI (2019a).

A alínea “d” do art. 3º da IN 19/2013, que prevê a apresentação das “condições de utilização da marca, incluindo a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produto ou serviço a ser assinalado”, se equipara à primeira parte da alínea “g” do art. 16.º do RERMUE, que exige as condições de utilização da marca coletiva da UE, caso existam. Apesar de os comentários tecidos sobre as condições de uso da marca coletiva da UE também valerem para as condições de uso da marca coletiva protegidas no Brasil, obras de autores nacionais e RUs de marcas coletivas registradas no INPI podem enriquecer a discussão.

Segundo Souza, Goes e Locatelli (2007, p. 346), as condições de utilização podem se relacionar com os próprios produtos assinalados, fazendo menção, por exemplo, à “origem [...], espécie de matérias-primas utilizadas, métodos de produção, entre outras questões acordadas pelos produtores”. Para os autores, ainda que as marcas coletivas não necessariamente indiquem qualidades ou características específicas de produtos ou serviços, elas podem estar vinculadas a um meio de produção tradicional comum entre os produtores ou prestadores de serviço, bem como a certo território, com identidade e cultura próprias. Nesse sentido, se devidamente acordado e consolidado no RU, pode ser exigido que os produtos (ou matéria-prima) assinalados por uma marca coletiva sejam originários de determinada região geográfica, bem como obedeçam a certo processo de produção.

O RU da marca coletiva “APROCAN” (Figura 7b), registrada com o n.º 912389036, para assinalar “queijos” e “coalho de queijo” estipula no art. 8, inciso II, condições a serem cumpridas para a obtenção da autorização de uso relacionadas com o produto que será assinalado pela marca coletiva. No caso, as condições de uso se referem a aspectos legais do produto e da produção (alíneas “a” e “d”), às características e qualidades, incluindo a origem

geográfica do produto (alíneas “b” e “c”) ou ainda ao pagamento de taxas referentes ao uso e a emissão das etiquetas com a marca coletiva (alíneas “e” e “f”, respectivamente).

Artigo 8 – Condições para aprovação do uso da marca coletiva.

As pessoas físicas ou jurídicas, autorizadas pela APROCAN ao uso da marca coletiva, somente receberão a provação mediante a comprovação do cumprimento das seguintes condições e requisitos: [...]

II. Para o produto queijo:

- a) Comprovar que o produto está legalizado;
- b) utilizar a marca exclusivamente para o queijo produzido de leite de vaca cru integral, maturado pelo período mínimo de 22 (vinte e dois) dias, oriundos da região delimitada da Canastra (São Roque de Minas, vargem Bonita, Medeiros, Bambuí, Delfinópolis, Piumhi e Tapiraí);
- c) utilizar a marca exclusivamente para o queijo com indicação geográfica;
- d) o sistema de produção, elaboração, rotulagem e controle deverão obedecer a legislação vigente, ao Regulamento de uso da Indicação geográfica da Canastra e as demais resoluções internas da **APROCAN**;
- e) pagar a taxa anual pelo uso da marca coletiva; e
- f) pagar a taxa referente a quantidade de selos solicitados pelo uso da marca coletiva (INPI, 2019a).

Por sua vez, o art. 9 do RU da marca coletiva “APROCAN” especifica “condições de uso” relacionadas com a apresentação visual do sinal (incisos I e II), a finalidade do uso (inciso III), o uso em concomitância com outros sinais (inciso IV), o registro no exterior (inciso V), a proteção à imagem da marca e ao consumidor (inciso VI), a concessão de autorizações de uso (inciso VII), a realização de atos publicitários ou promocionais da marca (inciso VIII) e a previsão de mecanismo de controle dos produtos (inciso IX). Reza o art. 9:

Artigo 9 – Condições para o uso da marca coletiva.

O uso da marca coletiva somente se dará mediante as seguintes condições:

- I.** A marca deve ser usada tal como se encontra registrada;
- II.** O usuário da marca coletiva deve seguir, obrigatoriamente, as regras do Manual de Aplicação da marca coletiva, de acordo com o seu seguimento de mercado;
- III.** Os associados parceiros só poderão fazer uso da marca coletiva de forma institucional, demonstrando que são associados a APROCAN, e não para identificar suas entidades, serviços e ou produtos;
- IV.** Os associados fundadores e efetivos (produtores e processadores) só poderão fazer uso da marca coletiva em conjunto com a identificação própria de produtor, estabelecimento e ou marca;
- V.** Os usuários da marca coletiva não poderão solicitar o registro, em nenhum país ou instituição internacional, de um signo idêntico ou semelhante, ou que de qualquer forma possa induzir a erro, confusão ou aproveitamento da fama e reputação da marca coletiva, com exceção da titular, que, dentro das possibilidades e interesses de mercado, solicitará a inscrição da marca coletiva em tantos países quantos forem necessários e permitirem esta forma de proteção marcária;
- VI.** A marca coletiva não poderá ser utilizada de maneira que possa causar descrédito, prejudicar sua reputação ou induzir a erro os consumidores sobre os produtos aos quais se aplica;
- VII.** A marca coletiva somente poderá ser utilizada pelas pessoas autorizadas pela APROCAN, não podendo nenhum destes conceder licenças ou sublicenças a terceiros;

VIII. Os usuários da marca coletiva poderão realizar atos publicitários ou promocionais da marca, desde que com o consentimento da titular; e

IX. Periódica e aleatoriamente a APROCAN poderá realizar coletas e análises técnicas dos produtos que contiverem a marca coletiva, para fins de fiscalização (INPI, 2019a).

Por outro lado, o RU da marca coletiva de apresentação mista “COOPERFÊNIX” (Figura 7c), registrada no INPI com o número 913304425, para assinalar “frete [transporte de mercadorias]; serviços de logística em matéria de transporte; transporte; transporte por caminhão; e logística referente ao transporte de carga” é interessante por sua simplicidade. A cooperativa titular do registro não exige que os serviços prestados tenham certa característica ou qualidade como condição para o uso da marca. O RU dispõe apenas que “somente poderão utilizar a marca, os cooperados que estiverem em situação regular perante a cooperativa, mediante prévia autorização do Presidente da entidade” (INPI, 2019a).

Com o exposto até agora, nota-se que o texto da alínea “d” do art. 3º da IN 19/2013 falha ao mencionar “a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produto ou serviço a ser assinalado”, pois leva a crer que a matéria seja condição de utilização a ser regulada obrigatoriamente no RU. Por conseguinte, condições de utilização que versam sobre a apresentação visual da marca e atributos do produto ou serviço podem ser estipuladas por mera formalidade, em descompasso com a realidade interna dos negócios e as estratégias competitivas da entidade. Inclusive é possível que a coletividade queira como única condição para o uso da marca “ser associado”, ou “ser associado e estar em dia com as obrigações sociais”, dispensando outras exigências, como sugerido por Bøggild e Staunstrup (2016).

Ademais, como discutido na seção sobre a “função de garantia da qualidade das marcas coletivas” (2.5.3), tais sinais não têm a garantia de padrões (como níveis absolutos de qualidade) como uma característica definidora, mas meramente circunstancial (MONGE GIL, 1996). A IN 19/2013 excede-se ao incluir no escopo das condições de utilização aspectos dos produtos ou serviços assinalados, pois a garantia da qualidade e de certas características seria a função primordial das marcas de certificação e não das coletivas. O RU pode dispor sobre aspectos dos produtos ou serviços assinalados, mas inserir esta imposição na IN 19/2013 não é apropriado, extrapolando as funções jurídicas das marcas coletivas, nos termos da LPI.

A entidade representativa e seus membros têm liberdade para decidir as condições de utilização da marca, sem a obrigação de acolher condições relativas a matéria predeterminada pela administração. Como os usuários da marca coletiva, segundo art. 123, III, da LPI, por definição, são os membros da entidade titular, a condição de utilização mínima seria “estar associado”, podendo outras condições serem adicionadas, desde que respeitados o regime

jurídico da marca coletiva e as regras da propriedade industrial. Dessa forma, a alínea “d” do art. 3º da IN 19/2013 deveria citar **apenas “condições de utilização da marca”**, se aproximando do art. 147 da LPI e da alínea “g” do art. 16.º do RERMUE.

Para orientar o usuário, o INPI pode **elencar exemplos hipotéticos** de “condições de utilização” da marca coletiva em seu Manual de Marcas, formando um rol de natureza variada. A partir dessas informações, a coletividade poderá adquirir conhecimento para elaborar as “condições de utilização” da marca (que poderão incluir ou não exemplos do Manual), considerando seus objetivos e particularidades.

Em suma, com base no apresentado, é possível dizer que as “condições de utilização” da marca coletiva registrada no Brasil, assim como as da marca coletiva da UE, **são o rol de obrigações impostas aos membros da entidade interessados no uso e/ou aos já usuários da marca coletiva**. Em outras palavras, **são os termos estabelecidos pela entidade titular (possivelmente em conjunto com seus membros) que vão nortear o uso da marca**. Tais condições podem ter naturezas variadas, por exemplo, aspectos do produto ou do serviço, apresentação visual da marca, situações em que a marca pode ser utilizada, o uso em concomitância com outros sinais, entre outras circunstâncias julgadas pertinentes.

Curiosamente, a IN 19/2013 não exige a especificação das proibições de uso da marca coletiva, como preconiza o art. 147 da LPI. Essa omissão não impede que eventuais proibições de uso sejam inseridas entre as condições de utilização, como se depreende do art. 9, VI, do RU da marca coletiva “APROCAN” (Figura 7b), que proíbe o uso desse sinal “de maneira que possa causar descrédito, prejudicar sua reputação ou induzir a erro os consumidores sobre os produtos aos quais se aplica” (INPI, 2019a).

Os RUs das marcas coletivas registradas no INPI também podem apresentar “proibições de uso da marca” com denominação diferente. O próprio RU da marca coletiva “APROCAN” (912389036) utiliza a termo “infrações” em seu art. 12 para disciplinar a matéria. É uma designação aceitável (mesmo não sendo a oficial), pois as proibições de uso da marca podem ser estabelecidas de forma oposta às condições de uso, ou seja, tudo que viola essas condições (infrações). Nesse caso, as infrações são as seguintes:

Serão consideradas infrações à autorização do uso da marca coletiva que, separada ou concomitantemente, desencadeiam a proibição imediata do uso da marca coletiva:

- I. Identificação de queijo fora dos padrões e regras estabelecidas neste regulamento;
- II. Uso da marca coletiva de forma ou em produtos não autorizados;
- III. Veiculação de publicidade sem o consentimento da **APROCAN**;
- IV. Obstrução ou qualquer outra dificuldade no exercício da fiscalização; e

V. Não observação, inadimplemento ou fraude das normas previstas neste Regulamento, demais resoluções da **APROCAN**, e legislação em vigor (INPI, 2019a).

As proibições de uso da marca nada mais são do que condições de uso de forma negativa, ou seja, **as ações que o usuário (ou candidato a usuário) da marca não pode realizar para continuar (ou estar) apto a utilizá-la** (que também podem se referir a aspectos diversos, como à apresentação visual do sinal, às situações em que as marcas não podem ser usadas, ou às qualidades dos produtos ou serviços assinalados), integrando o rol das obrigações impostas aos interessados no uso e/ou aos já usuários das marcas coletivas. Assim, prever apenas as condições de utilização da marca (como faz o RERMUE) não é um erro. Mas, como nem toda condição é uma proibição de uso, o mais apropriado seria que a IN determinasse a especificação de ambas, deixando as informações mais claras e acessíveis, o que facilita a gestão e o controle do sinal, além de mimetizar o texto do art. 147 da LPI.

Por sua vez, a alínea “e” do art. 3º da IN 19/2013 trata da apresentação de eventuais sanções ao uso inapropriado da marca, ou seja, o RU “pode disciplinar sobre penalidades como multas, perda de direitos e até mesmo a exclusão de um membro da coletividade, caso o uso da marca seja feito em desacordo com o regulamento” (BARBOSA, 2014, p. 274). Fica claro que o conteúdo da alínea “e” do art. 3º da IN 19/2013 é equivalente ao da segunda parte da alínea “g” do art. 16.º do RERMUE, tendo a função de desencorajar o uso da marca em desacordo com o RU. Logo, os comentários tecidos sobre as sanções ao uso indevido da marca coletiva da UE também são válidos em relação à marca coletiva registrada no Brasil.

Novamente destaca-se como exemplo a marca coletiva “COOPERFÊNIX” (Figura 7c), n.º 913304425, pois as sanções previstas em seu RU são claras, objetivas e tornam-se gradualmente mais rigorosas de acordo com o tempo em que o cooperado permanece utilizando a marca de forma indevida, como se segue:

Caso haja a constatação do uso indevido da marca por algum dos cooperados, este será notificado pela cooperativa para abster-se da utilização da marca;
Se após o prazo de 05 (cinco) dias do recebimento da notificação o cooperado persistir no uso indevido da marca, lhe será aplicada suspensão pelo prazo de até 30 (trinta) dias e multa a ser fixada pelo presidente da cooperativa;
Após a aplicação das sanções acima, caso o cooperado continue a utilizar a marca indevidamente, este será desligado da cooperativa, sem prejuízo das medidas legais cabíveis (INPI, 2019a).

Os elementos especificados nas alíneas “e” e “h” do art. 16.º do RERMUE como itens obrigatórios do RU da marca coletiva da UE, a saber, a representação da marca coletiva da UE e os produtos ou serviços abrangidos por essa marca, respectivamente, não precisam

constar no RU das marcas coletivas registradas no Brasil. Contudo, a inserção dos mesmos contribui para a integridade do regulamento, permitindo que os usuários acessem todas as informações necessárias para a identificação e o uso da marca no mesmo documento. Por isso, **a representação da marca e a especificação os produtos ou serviços devem ser exigidas por uma futura IN** que eventualmente venha a substituir a IN 19/2013.

Por fim, a figura 8 apresenta uma comparação objetiva do conteúdo obrigatório do RU das marcas coletivas da UE com o das marcas coletivas registradas no Brasil, incluindo a indicação dos quesitos equivalente e dos que são exclusivos do RERMUE ou da IN 19/2013.

Marca coletiva da UE: art. 16.º do RERMUE.	No Brasil: art. 3º da IN INPI nº 19/2013
O RU especificará:	O RU deverá conter:
a) O nome do requerente;	a) descrição da pessoa jurídica requerente, indicando sua qualificação, objeto social, endereço e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;
b) A finalidade da associação ou o objetivo que presidiu à constituição da pessoa coletiva de direito público;	b) X condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia, parcial ou total, do registro da marca;
c) Os órgãos autorizados a representar a associação ou a pessoa coletiva de direito público;	c) requisitos necessários para a afiliação à entidade coletiva e para que as pessoas, físicas ou jurídicas, associadas ou ligadas à pessoa jurídica requerente, estejam autorizadas a utilizar a marca em exame;
d) No caso de uma associação, as condições de filiação;	d) condições de utilização da marca, incluindo a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produto ou serviço a ser assinalado;
e) X A representação da marca coletiva da UE;	e) eventuais sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado da marca.
f) As pessoas autorizadas a utilizar a marca coletiva da UE;	
g) Se for caso disso, as condições de utilização da marca coletiva da UE, incluindo sanções;	
h) X Os produtos ou serviços abrangidos pela marca coletiva da UE [...];	
i) X Se pertinente, a autorização referida no artigo 75.º, n.º 2, segundo período, do RMUE	

Figura 8 – Comparação do conteúdo obrigatório do RU das marcas coletivas da UE (segundo o art. 16.º do RERMUE) com o das marcas coletivas registradas no Brasil (conforme art. 3º da IN 19/2013). As setas vermelhas correlacionam as alíneas do RERMUE e da IN que são equivalentes em conteúdo. A letra “X” vermelha após a alínea indica que o conteúdo da mesma é exclusivo, inexistindo disposição equivalente na outra norma: Elaborado pelo autor.

3.3.2 O documento de controle da marca de certificação

O documento de controle da marca de certificação, chamado “documentação técnica” no Brasil, e “regulamento de utilização” ou “regulamento de uso” no âmbito da marca da UE

(a depender da fonte)¹⁸¹, é um elemento essencial para o registro e o uso da marca de certificação, pois conforme o EUIPO (2017a), contém informação sobre o regime de certificação e, conseqüentemente, definem o seu objeto. É com base nas disposições do documento de controle que o titular da marca de certificação autoriza que pessoas específicas utilizem essa marca. Destarte, são parte dos termos e condições contratuais estabelecidos entre titular e o candidato a usuário desse sinal (REPAS; KERESTËS, 2018).

A existência de um documento de controle com requisitos a serem alcançados pelos usuários está diretamente relacionada com a função primordial da marca de certificação: a garantia da qualidade (ALMEIDA, 1999). Nesse sentido, Almeida (1999) e Fernández-Nóvoa (2004) afirmam que o cumprimento dessa função é assegurado com a observância do documento de controle elaborado pelo titular do registro. Almeida (199, p. 373) detalha:

Os utilizadores só podem usar a marca em relação a produtos ou serviços para que foram autorizados, nos quais devem manter constante um determinado nível qualitativo, não efectuando uma alteração substancial das suas características. Caso contrário, ficaria em perigo a função indicadora de qualidade. O que, para além de supor um engano dos consumidores, prejudicaria os interesses e as expectativas dos demais autorizados a usar a marca de certificação que observaram as condições impostas pelo diploma ou estatutos. Na verdade, estes tiveram que realizar um esforço adicional para obter essa autorização, para adequar os seus produtos ou serviços às condições fixadas no diploma ou nos estatutos do titular. Para este fim, ao titular cabe efectuar um correcto controlo do uso da marca e aplicar as sanções que podem ir, cremos, até à revogação do direito de utilizar a marca.

Para Almeida (1999, p. 372), o regulamento” da marca de certificação não pode ser pautado por “requisitos de índole subjectiva”, que poderiam afastar a isenção do processo de certificação, como a filiação à determinada associação (característica das marcas coletivas em sentido estrito). “Assim, a concessão de autorizações não é uma faculdade discricionária, mas regulada; o fundamento é o regulamento de uso da marca. O direito exclusivo do titular da marca vê-se, nesses termos, limitado” (ALMEIDA, 1999, p. 372).

3.3.2.1 O regulamento de utilização da marca de certificação da UE

A apresentação e o conteúdo obrigatório do RU da marca de certificação da UE estão disciplinados no art. 84.º do RMUE nos seguintes termos:

¹⁸¹ O RMUE adota o nome “regulamento de utilização”, enquanto os *Guidelines* do EUIPO optam por “regulamento de uso”.

1. O requerente de uma marca de certificação da UE apresenta os regulamentos de utilização da marca de certificação da UE no prazo de dois meses após a data de depósito do pedido.
2. Os regulamentos de utilização indicam as pessoas autorizadas a utilizar a marca, as características a certificar pela marca e o modo como o organismo de certificação verifica essas características e supervisiona a utilização da marca. Esses regulamentos especificam as condições de utilização da marca, incluindo as sanções.
3. A Comissão adota atos de execução que especifiquem os pormenores que os regulamentos referidos no n.º 2 do presente artigo devem conter.¹⁸² Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 207.º, n.º 2 (UE, 2017).

Para garantir a segurança jurídica e manter certo nível de flexibilidade, o RERMUE estabelece o conteúdo mínimo dos RUs das marcas de certificação da UE previstas no RMUE, permitindo que operadores do mercado retirem proveito deste novo tipo de proteção das marcas. Tais informações são cruciais para a compreensão do sistema de certificação adotado pelo titular da marca de certificação da UE (REPAS; KERESTËS, 2018). Segundo o art. 17.º do RERMUE, o RU da marca de certificação da UE especificará:

- a) O nome do requerente;
- b) Uma declaração de que o requerente cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 83.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2017/1001¹⁸³;
- c) A representação da marca de certificação da UE;
- d) Os produtos ou serviços abrangidos pela marca de certificação da UE;
- e) As características dos produtos ou serviços a certificar pela marca de certificação da UE, tais como o material, o modo de fabrico dos produtos ou a prestação dos serviços, a qualidade ou a precisão;
- f) As condições de utilização da marca de certificação da UE, incluindo sanções;
- g) As pessoas autorizadas a utilizar a marca de certificação da UE;
- h) O modo como o organismo de certificação verifica essas características e supervisiona a utilização da marca de certificação da UE (UE, 2018).

Dos elementos listados no art. 17.º do RERMUE, os das alíneas “a”, “c” e “d” são claros e objetivos e já constam no pedido de registro da marca de certificação da UE. Porém, a inserção dos mesmos no RU contribui para sua integridade, além de permitir que os usuários acessem todas essas informações em um único documento, aumentando a transparência acerca dos critérios para o uso da marca (REPAS; KERESTËS, 2018).

A disposição da alínea “b” do art. 17.º do RERMUE determina a entrega de uma declaração do próprio requerente da marca de certificação da UE de que o mesmo não exerce uma atividade empresarial que implique o fornecimento de produtos ou a prestação de

¹⁸² Esses atos de execução que detalham o conteúdo do RU da marca de certificação da UE materializam-se no RERMUE.

¹⁸³ O art. 83.º, n.º 2, do RMUE, dispõe que “qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo instituições, autoridades e organismos de direito público, pode apresentar um pedido de marca de certificação da UE, desde que não exerça uma atividade empresarial que implique o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços do tipo certificado”.

serviços do tipo certificado. Para o EUIPO, que mantém o pressuposto de que o requerente age de boa-fé, essa declaração indica cumprimento do art. 83.º, n.º 2, do RMUE.

A alínea “e” do art. 17.º do RERMUE exige as características dos produtos ou serviços atestadas pelo requerente do registro, que devem ser claramente especificadas e explicadas no RU (EUIPO, 2017a), pois são as informações-chave da marca de certificação (OMPI, 2010). Dessa maneira, para Repas e Kerestës (2018), não basta declarar no regulamento que a marca de certificação da UE é usada para roupas e bolsas. Também é preciso indicar que o item deve ser feito de couro 100% genuíno, por exemplo. Para o EUIPO (2017a), tais características podem ser descritas em termos gerais, sem necessidade de detalhar todos os aspectos técnicos, desde que possam ser entendidas de forma nítida e precisa nos círculos comerciais pertinentes. O escritório europeu exemplifica:

[...] se o requerente estiver a certificar a resistência térmica de um produto, não é necessário especificar todos os aspetos técnicos dos parâmetros verificados, etc., bastando uma indicação que permita ao consumidor pertinente compreender, de forma clara e abrangente, que o requerente está a testar a resistência do produto à temperatura (EUIPO, 2017a, p. 8).

As características que podem ser atestadas por uma marca de certificação da UE podem se relacionar com o material, o modo de fabricação dos produtos ou de prestação dos serviços, a qualidade, a precisão, ou outro aspecto dos produtos ou serviços (rol meramente exemplificativo), exceto a proveniência geográfica. Tal conclusão decorre do art. 83.º, n.º 1, do RMUE, que ressalva a origem geográfica e menciona “ou a outras características”, e do art. 17.º, alínea “e”, do RERMUE, que cita a expressão “tais como”.

A especificação das características que serão atestadas pode remeter a normas técnicas instituídas pelo próprio agente certificador (requerente) ou por outros organismos públicos ou privados. No entanto, essas referências devem estar relacionadas a fontes oficiais ou amplamente disponíveis. Cabe mencionar que os critérios de clareza e precisão se aplicam tanto para RUs elaborados com fundamento em padrões técnicos estabelecidos pelo requerente, quanto por terceiros. Igualmente, quando é feita referência a especificações técnicas longas ou complexas fixadas por terceiros, seu conteúdo não deve ser detalhado, desde que o público interessado as compreenda de forma clara e precisa (EUIPO, 2017a).

Como exemplo, o RU da marca de certificação da UE nominativa “CEKAL” (n.º 017407172), registrada no EUIPO em 08/06/2019 para indicar a certificação de vidros isolantes, vidros laminados e vidros temperados, faz menção a normas técnicas de terceiros, ao estabelecer as características dos vidros laminados a serem atestadas:

As características visadas são principalmente:

- A qualidade da montagem, entre produtos de vidro e espaçadores: conjunto certificado pela CEKAL, com espaçadores, que devem resistir à umidade e aos raios UV.
- Desempenho de segurança:
 - . de acordo com EN 12600: 2B2 e 1B1
 - . de acordo com a norma EN 356: P1A, P2A, P3A, P4A, P5A, P6B e P7B (EUIPO, 2019b, tradução nossa).¹⁸⁴

Por fim, um único registro de marca de certificação da UE pode abarcar diversos produtos ou serviços em sua especificação, com diferentes características a serem atestadas (dependendo da categoria do produto). Nesse caso, os RUs devem indicar o padrão que será certificado em cada um dos respectivos produtos ou serviços (EUIPO, 2017a).

Consoante a alínea “f” do art. 17.º do RERMUE, devem ser apresentadas as condições de utilização específicas impostas ao usuário da marca de certificação da UE, assim como as sanções a serem aplicadas se essas condições forem descumpridas. Para facilitar a discussão, o texto será separado em duas partes: i) condições de utilização; e ii) sanções.

Quanto à primeira parte, pode ser definido como condição de utilização, por exemplo, que a marca deverá ser usada unicamente como marca de certificação e que haverá pagamento de taxa¹⁸⁵ pelo uso¹⁸⁶ (EUIPO, 2017a). Se o pagamento de uma taxa for uma condição de utilização, o RU terá de indicar claramente o valor e a forma de pagamento (REPAS; KERESTËS, 2018). Para a OMPI (2010), a especificação das taxas (se existirem) no RU, ainda que como anexo, permite que o potencial usuário obtenha tal informação de forma clara e, da óptica do interesse público, que o escritório registrador assegure que os valores cobrados não sejam excessivamente altos a ponto de impedirem o acesso ao sistema de certificação. No entanto, a OMPI (2010) deixa claro que, na maioria dos casos, não há obrigação de o certificador operar “sem fins lucrativos”, o que não justifica a cobrança de taxas desproporcionais à natureza da certificação requisitada, particularmente quando a marca for o

¹⁸⁴ No idioma original: “*Les caractéristiques visées sont principalement :*

- *La qualité d’assemblage, entre les produits verriers et intercalaires : CEKAL certifie l’assemblage, avec intercalaires, qui doit résister à l’humidité et aux UV.*

- *Les performances en matière de sécurité :*

. *selon la norme EN 12600 : 2B2 et 1B1*

. *selon la norme EN 356 : P1A, P2A, P3A, P4A , P5A, P6B et P7B”.*

¹⁸⁵ Embora não haja um limite estabelecido para o valor de possíveis taxas a serem cobradas, Largo Gil (2006) afirma que o titular da marca de garantia não pode fixá-lo de acordo com sua vontade. A quantia cobrada há de ser razoável, para que o valor não se transforme em um meio de discriminação nas mãos do titular, dificultando o acesso ao uso da marca. Nesse caso, violaria a livre concorrência, sendo motivo de recusa do registro de marca coletiva da UE (art. 76.º, n.º 1, do RMUE) ou de marca de certificação da UE (art. 85.º, n.º 1, do RMUE), por ser contrário à ordem pública e aos bons costumes.

¹⁸⁶ A expressão “condições de utilização da marca de certificação da UE” do art. 17.º, “f”, do RERMUE, não é autoexplicativa, suscitando dúvida. Os exemplos fornecidos pelos *Guidelines* do EUIPO (2017a) sugerem que as “condições de utilização” não se referem a aspectos do produto ou serviço certificado (como suas características ou qualidades), até porque essa matéria já está contemplada na alínea “e” do mesmo art. 17.º, o que seria uma redundância injustificável. Aparentemente, tais “condições de utilização” se referem a fatores alheios ao objeto da certificação.

“*de facto standard*” para os bens e serviços em questão. Porto (2011, p. 103) acrescenta que frequentemente o certificador precisa cobrar dos usuários da marca para que “possa ter recursos para manter o seu padrão e a qualidade na certificação [...]”.

Para Uzcátegui Ângulo (2006), é importante que o requerente estipule no RU da marca de certificação (ou em documento anexo), a composição do sinal e como ele deverá ser utilizado, com determinação de tamanho, cores, localização no rótulo ou embalagem do produto ou meios de divulgação dos serviços e qualquer outro requisito considerado oportuno pelo requerente. Para a autora, tais regras sobre a apresentação visual do sinal visam a satisfazer o interesse geral tutelado pelas marcas de certificação, assegurando que o uso feito dessa marca não induza o público em erro quanto ao caráter ou ao significado da marca, quando possa dar a impressão de ser um sinal diferente de uma marca de certificação.

Conforme a segunda parte da alínea “f” do art. 17.º do RERMUE, devem ser especificadas as sanções a serem aplicadas se as condições de utilização não forem respeitadas e, em especial, em caso de uso abusivo da marca de certificação (EUIPO, 2017a). O RMUE e o RERMUE não enumeram as possíveis sanções, mas para Fernández-Nóvoa (2004), o RU poderá prever tanto sanções mais severas, como a revogação da autorização de uso, quanto sanções mais brandas, como uma advertência ou a suspensão temporária do direito de usar a marca de garantia ou de certificação. A flexibilidade da legislação é adequada, permitindo que o requerente estabeleça livremente as sanções que achar pertinentes, possivelmente levando em consideração a natureza dos produtos ou serviços certificados e/ou a gravidade da infração (LARGO GIL, 2006).

Curiosamente, o RERMUE não prevê a apresentação de sanções em caso de uso da marca para produtos ou serviços fora dos padrões indicados no RU, ou seja, que não possuem as características que devem ser especificadas, segundo a alínea “e” de seu art. 17.º. Trata-se de um deslize, pois a garantia de certas características é a função primordial da marca de certificação e a descrição das mesmas é elemento-chave do RU (OMPI, 2010). A marcação indevida de produtos ou serviços sem os padrões esperados deve ser desencorajada, pois é uma conduta abusiva no mercado, prejudicando consumidores e concorrentes. O ideal seria sancionar tanto os usuários que desrespeitassem as características do produto ou serviço (alínea “e”) quanto os que violassem as condições de utilização da marca (alínea “f”).

De acordo com a alínea “g” do art. 17.º do RERMUE, os RUs da marca de certificação da UE têm de indicar as pessoas autorizadas a usar o sinal. Para Largo Gil (2006), essa disposição é questionável se considerada a função jurídica primária das marcas de garantia. A autora explica que a marca de garantia não é um sinal indicador da procedência empresarial,

mas que atesta que os produtos ou serviços têm certa característica objetivamente comprovável em comum, definida no RU. Logo, os usuários da marca serão determinados pelo produto ou serviço, nos termos do RU, e não o inverso, ou seja, não é correto dizer que os produtos ou serviços podem receber o sinal porque há certa qualidade no produtor, fabricante ou prestador de serviço. A seleção ocorre seguindo critérios objetivos. Isso não impede que alguns dos critérios recaiam sobre o solicitante do uso da marca de garantia, mais especificamente, sobre a estrutura ou organização a partir da qual ele opera no mercado.

No sistema anglo-americano, por força de lei ou por consolidação na prática, a certificação não pode ser recusada a quem cumprir os padrões exigidos (BELSON, 2002). Esta regra não consta explicitamente no RMUE, mas é preciso especificar no RU as pessoas com autorização para usar a marca de certificação da UE. “Assim, o requerente tem de indicar claramente nos regulamentos de uso se o uso da marca de certificação está autorizado (i) para qualquer pessoa que preencha os requisitos impostos ou (ii) para uma categoria específica de pessoas.” No último caso, o RU deve indicar nitidamente os critérios objetivos de acordo com os quais uma pessoa pode ser autorizada a usar a marca de certificação (EUIPO, 2017a, p. 8).

Mas a limitação do uso da marca de certificação a uma categoria específica de pessoas seria uma quebra do princípio de “portas abertas”? Para a OMPI (2010), devido à natureza dos produtos ou serviços certificados, é possível que a marca só esteja disponível para uso por certas pessoas, como aquelas com as devidas qualificações. A título de exemplo, se uma marca de certificação se destina a certificar uma característica de um serviço odontológico específico, o uso da marca pode ser limitado a dentistas atuantes. Porém, a regra geral ainda seria o uso por qualquer fonte que cumprir as regras do RU (OMPI, 2010). Os argumentos da OMPI (2010) são razoáveis e se justificam, pois não faz sentido conceder autorização de uso de uma marca de certificação que atesta serviços odontológicos para pessoa que nem mesmo é formada em odontologia. Ainda que o RU restrinja o uso à certa categoria de pessoas, o princípio de “portas abertas” é respeitado, desde que não haja discriminação entre operadores de mercado sem uma explicação adequada, o que configuraria afronta à ordem pública.

Conforme a alínea “h” do art. 17.º do RERMUE, também precisam ser especificados nos RUs os métodos de verificação usados e o sistema de supervisão aplicado pelo organismo de certificação. São as ações para “garantir que os produtos ou serviços portadores da marca possuem efetivamente as características certificadas” (EUIPO, 2017a, p. 8) ou que “os produtos ou serviços [...] correspondem a um determinado padrão [...] como resultado de um controlo instituído pelo titular da marca de certificação” (EUIPO, 2017a, p. 3). Em outras palavras, a verificação das características dos produtos ou serviços e a supervisão do uso da

marca são as **medidas de controle** adotadas para que a marca de certificação possa desempenhar suas funções tanto no plano jurídico quanto no âmbito socioeconômico.

Na opinião de Repas e Kerestës (2018), o organismo de certificação (*certifying body*, em inglês) referido no art. 84.º, n.º 2, do RMUE, e na alínea “h” do art. 17.º do RERMUE deve ser entendido como o organismo competente para a certificação. O RMUE não exige que o requerente da marca de certificação da UE seja competente para certificar, mas a verificação das características do produto ou serviço e a supervisão do uso da marca devem ser desempenhadas por pessoa com competência para a certificação. Para os autores, essa é a razão pela qual o RMUE e o RERMUE adotam o conceito de “organismo de certificação”. A função do organismo de certificação só pode ser exercida por pessoa com competência, incluindo, naturalmente, os requerentes ou titulares da marca de certificação da UE, caso sejam competentes para certificar.

Nesse sentido, consta nos *Guidelines* do EUIPO (2017a) que a verificação das características e a supervisão das condições de uso da marca não precisam ser feitas necessariamente pelo seu requerente ou titular (certificador). Basta que o processo de certificação seja realizado sob seu controle e supervisão. Em alguns casos, pode ser necessária a colaboração de entidades externas especializadas em testar ou supervisionar.

O RMUE e o RERMUE não determinam as medidas de controle a serem adotadas. A flexibilidade da legislação é oportuna, deixando o certificador com liberdade para instituí-las, de acordo com a natureza dos produtos ou serviços certificados e as particularidades do caso (LARGO GIL, 2006). Conforme os *Guidelines* do EUIPO (2017a), podem ser especificados, por exemplo, os métodos e a frequência dos testes e da supervisão, a qualificação das pessoas que realizam os testes e a supervisão, bem como os motivos que ensejarão em medidas de verificação ou de supervisão adicionais ou reforçadas.

Para Repas e Rerestës (2018), os testes e a supervisão podem ser realizados, por exemplo, com base em relatórios e amostras periódicos, visitas do organismo de certificação, coleta de amostras na sede do usuário, etc. Segundo os *Guidelines* do EUIPO (2017a), o controle pode ser realizado por amostragem ou checagens aleatórias e não precisam englobar todos os bens certificados ou usuários. Entretanto, as medidas de verificação e de supervisão devem ser descritas pelo certificador no RU com clareza suficiente para o convencimento do escritório e dos operadores do mercado de que as mesmas são adequadas para garantir que os produtos e serviços assinalados são, de fato, certificados.

A abordagem do EUIPO sobre os métodos de verificação e o sistema de supervisão coincide com a da maioria (pelo menos) dos países membros do SCT, visto que o documento produzido pelo Comitê como resultado de suas 21^a, 22^a e 23^a reuniões, deixa claro que:

Os regulamentos normalmente incluem uma explicação de como o titular testará a presença da característica. O teste não precisa ser realizado pelo próprio titular, mas se for esse o caso, uma explicação de quem e como o fará em seu nome será necessária. Deve ser explicado como o titular supervisionará subsequentemente o uso da marca. O objetivo dos regulamentos neste ponto é duplo. Em primeiro lugar, qualquer pessoa que deseje usar a marca de certificação poderá ver a qual regime de teste estará sujeito. Em segundo lugar, o escritório, de um ponto de interesse público, precisa estar satisfeito com a realização de testes adequados para garantir que o público possa ter confiança de que a marca e seu proprietário estão realmente realizando um processo de certificação (OMPI, 2010, p. 11, tradução nossa).¹⁸⁷

Fernández-Nóvoa (2004) relata que as medidas de controle para verificar a existência de certas características nos produtos ou serviços podem ter grau variado de rigidez. O controle será mais frágil quando o titular da marca de certificação ou de garantia se limitar a transmitir aos usuários da marca instruções sobre as características e o nível de qualidade dos produtos ou serviços a serem marcados. Por outro lado, o controle será mais rigoroso quando o titular fixar que os usuários da marca devem enviar periodicamente amostras dos produtos que portam a marca. A rigidez será ainda maior quando o titular instituir visitas-surpresa para inspeções nas dependências dos usuários. O autor afirma ainda que, para controlar adequadamente o cumprimento das normas estabelecidas no RU, o titular da marca de certificação deve contar com uma mínima organização empresarial ou administrativa.

Novamente, destaca-se como exemplo a marca de certificação da UE “CEKAL” (n.º 017407172), destinada a certificar vidros isolantes, vidros laminados e vidros temperados. Para a concessão das autorizações de uso, resumidamente, o RU da marca prevê uma visita inicial pré-agendada de um avaliador especialista de um Organismo de Medição e Verificação (OMV) para a coleta das amostras dos vidros e avaliação dos controles internos do centro de produção para o cumprimento das normas aplicáveis. Se constatadas inconformidades, o avaliador apresentará as devidas medidas corretivas. As amostras coletadas são devidamente identificadas pelo inspetor e enviadas ao laboratório do OMV para testes de envelhecimento climático acelerado. Após a obtenção dos resultados dos testes, o OMV e o centro de

¹⁸⁷ No idioma original: “The regulations normally include an explanation of how the holder will test the presence of the characteristic. Testing does not need to be carried out by the holder itself, but if this is the case an explanation of who will carry out the testing on its behalf and how will be needed. An explanation should be given as to how the holder will subsequently supervise the use of the mark. The purpose of the regulations on this point is two-fold. Firstly anyone wishing to use the certification mark will be able to see what testing regime they will be subject to. Secondly, the office, from a public interest point, needs to be satisfied that adequate testing takes place to ensure that the public can have confidence that the mark and its proprietor is truly carrying out a certification process”.

produção agendam uma segunda visita para que seja verificada a implementação efetiva das inconformidades observadas durante a primeira visita. Para tal, novas amostras serão coletadas na presença do inspetor. A certificação só é concedida pela CEKAL com base em um relatório de visita favorável e um relatório de teste compatível (EUIPO, 2019b).

Para controlar a manutenção (ou acompanhamento) de certificação são previstas visitas notificadas com 48 horas a um mês de antecedência. O inspetor então elabora seu relatório resumido. O OMV envia o relatório completo ao centro de produção e a CEKAL em no máximo 30 dias de sua conclusão. O centro de produção tem 15 dias (contados da recepção do relatório completo) para enviar à CEKAL e à OMV sua resposta com as ações corretivas. Os testes de acompanhamento para vidros isolantes e vidros laminados são respectivamente: teste de envelhecimento 168 ciclos sem UV e gás; teste de alta temperatura EN 12543-2. Após analisar os resultados, o comitê de certificação emite sua decisão (EUIPO, 2019b).

Segundo Largo Gil (2006), em geral, o controle contínuo das características do produto ou serviço e do uso da marca será implementado combinando as instruções contidas no RU com visitas de inspeção periódicas (diretamente ou através de mediação ou assistência de instituições ou agências especializadas), e talvez até com a colaboração dos usuários da marca. É uma noção geral, que deverá ser incrementada em cada caso concreto. A observação prática ajuda a estabelecer uma lista de sistemas de controle a serem aplicados pelo titular de uma marca de certificação. Entre as possíveis medidas de controle, Largo Gil (2006, p. 238-239, tradução nossa) destaca:

- Amostragem, sem aviso prévio, uma ou mais vezes por ano, amostras que serão analisadas e submetidas aos testes adequados por um especialista independente. [...]
- O estabelecimento dentro da estrutura organizacional e gerencial da marca, de um órgão encarregado do controle de qualidade. [...]
- Ou contratar os serviços de empresas especializadas em questões de certificação, a fim de estabelecer o sistema de controle que considerem adequado. [...]
- Inspeções periódicas, pelo titular do registro, das pessoas autorizadas a usar a marca, às quais estes se submetem e para cuja realização colaborarão. [...]
- A cooperação dos autorizados a usar a marca com o titular do registro, no controle da utilização da mesma, de acordo com o Regulamento.¹⁸⁸

¹⁸⁸ No idioma original: “— La toma de muestras, sin previo aviso, una o más veces al año, muestras que serán analizadas y sometidas a los ensayos oportunos por un experto independiente. [...]

— El establecimiento dentro de la estructura organizativa y de gestión de la marca, de un órgano al que se encomiende el control de la calidad. [...]

— O bien contratar los servicios de empresas especializadas en materia de certificación a efectos de establecer el sistema de control que consideren oportuno. [...]

— Las inspecciones periódicas por el titular a los autorizados al uso de la marca, a las que éstos se someten y para cuya realización colaborarán. [...]

— La cooperación con el titular por parte de los autorizados a usar la marca, en el control del uso de la misma, de conformidad con el Reglamento.”

Vale apontar que o EUIPO disponibiliza em seu sítio eletrônico um modelo de RU de marca de certificação da UE (Anexo A) com instruções para o preenchimento desse documento (EUIPO, 2018). Ao contrário do modelo de documentação técnica oferecido pelo INPI, que possui os campos para preenchimento em branco, o modelo do EUIPO possui informações sobre o preenchimento de cada campo nos próprios campos a serem preenchidos, o que facilita a localização e a compreensão da informação pelos requerentes de registro de marcas de certificação da UE. **Recomenda-se que esse formato autoexplicativo de documento de controle seja adotado pelo INPI, inclusive para as marcas coletivas.**

3.3.2.2 A documentação técnica da marca de certificação no Brasil

Ao iniciar a discussão sobre o documento de controle das marcas de certificação no Brasil, é importante apontar que a LPI é imprecisa quanto à sua denominação. Enquanto o art. 147 da LPI indica expressamente que o pedido de registro da marca coletiva conterá **regulamento de utilização**, o art. 148 dispõe apenas que o pedido de registro da marca de certificação conterá as características dos produtos e serviços atestados e as respectivas medidas de controle, sem denominar tal documento. Por outro lado, o art. 151, ao definir as causas específicas de extinção das marcas coletivas e de certificação, prevê, no inciso II, o uso da marca “em condições outras que não aquelas previstas no **regulamento de utilização**”, utilizando o mesmo nome para o documento de controle das duas marcas. Ademais, os arts. 149 e 150 mencionam o “**regulamento de utilização**” sem especificar nenhuma das duas marcas, o que sugere que esses dispositivos se aplicam a ambas (BRASIL, 1996).

Devido a imprecisão da LPI, Barbosa (2014) adotou em seu trabalho a designação “documentação técnica”, com o intuito de evitar confusão com o regulamento de utilização da marca coletiva e o regulamento de uso ou caderno de especificações técnicas das indicações geográficas. Posteriormente, a denominação “documentação técnica” foi oficialmente introduzida no ordenamento jurídico nacional com a IN no INPI n.º 59, de 25 de agosto de 2016, que entrou em vigor em 30 de agosto do mesmo ano (INPI, 2016b).

Como visto, no Brasil, o conteúdo do documento de controle da marca de certificação é disciplinado no art. 148, incisos I e II, da LPI, segundo os quais devem ser especificadas, respectivamente, “as características do produto ou serviço objeto da certificação” e “as medidas de controle que serão adotadas pelo titular”. Ainda, o parágrafo único do mesmo

artigo define que tal documento, “quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento do pedido” (BRASIL, 1996).

Uzcátegui Ângulo (2006) observou que o legislador estabeleceu na LPI o conteúdo mínimo do documento de controle da marca de certificação em relação concreta e direta com a essência da função certificadora dessa marca. Ademais, foi dedicada pouca atenção a essa documentação na LPI, pois apenas os artigos 148 e 149 regulamentam seu conteúdo e sua apresentação. Para a autora, por ser a marca de certificação uma inovação da LPI, o legislador deveria ter sido profuso ao disciplinar o conteúdo do documento de controle, pois se trata de matéria de reserva legal de fundamental importância para o desempenho da função certificadora e o alcance do interesse geral almejado pelas marcas dessa natureza.

No âmbito infralegal nacional, a IN do INPI nº 59, de 25 de agosto de 2016, é o instrumento jurídico que regula o pedido de registro da marca de certificação. Foi editada considerando a necessidade de padronizar as orientações ao usuário quanto à apresentação e o exame da documentação técnica das marcas de certificação. A referida IN, que disciplina os procedimentos para a aplicação do inciso II do art. 123 e do art. 148 da LPI, é composta por 10 artigos. O art. 4º descreve o conteúdo da documentação técnica, nos seguintes termos:

Art. 4º A documentação técnica compreende:

I- objeto da certificação: características do produto/serviço indicando qualidade, natureza, material utilizado, dimensões, componentes, condições técnicas, modo de desenvolvimento do produto ou de prestação do serviço, e quaisquer outros dados que sejam considerados pertinentes pelo titular;

II- meios para atestar a conformidade e assegurar o controle: metodologia empregada para a avaliação da conformidade do produto/serviço a ser certificado, bem como eventuais sanções aplicáveis em casos de descumprimento dos requisitos técnicos;

III- em se tratando de produto/serviço com certificação compulsória: declaração dos documentos de referência em vigor, tais como portarias, resoluções, normas, regulamentos, entre outros, que sejam pertinentes ao produto/serviço objeto de certificação (INPI, 2016b).

Percebe-se que o conteúdo da documentação técnica da marca de certificação exigido pelo art. 4º da IN 59/2016 está alinhado com o estipulado no art. 148, incisos I e II, da LPI, a saber, que o pedido de marca de certificação conterá as características dos produtos ou serviços objeto da certificação e as medidas de controle que serão adotadas. Mais exatamente, os incisos I e II do art. 4º da IN correspondem, respectivamente, aos incisos I e II do art. 148 da LPI. O inciso III do art. 4º da IN, por sua vez, visa à transparência e a melhor compreensão do sistema de certificação adotado, motivo pelo qual determina a declaração dos documentos

de referência para a certificação compulsória de produtos ou serviços, ou seja, aquela imposta pela legislação, e não decorrente unicamente da vontade do usuário.

O inciso I do art. 4º da IN 59/2016 equivale à alínea “e” do art. 17.º do RERMUE (características dos produtos ou serviços a certificar), uma correspondência esperada, dada a função primordial da marca de certificação. Ademais, o texto do art. 4º, I, da IN, indica que as características certificadas se relacionam com a qualidade, natureza, material utilizado, dimensões, componentes, condições técnicas, modo de desenvolvimento do produto ou de prestação do serviço, e quaisquer outros dados que sejam considerados pertinentes pelo titular. Ou seja, a marca de certificação registrada no Brasil pode certificar a presença de características de diversas naturezas, que são elencadas de forma exemplificativa na IN. Igualmente, a alínea “e” do art. 17.º do RERMUE, ao exigir a especificação das características dos produtos ou serviços, tais como o material, o modo de fabrico dos produtos ou a prestação dos serviços, a qualidade ou a precisão, exhibe rol exemplificativo dos diversos padrões que podem ser atestadas pela marca de certificação da UE.

Ademais, tanto o art. 4º, I, da IN, quanto o art. 17.º, alínea “e”, do RERMUE empregam o termo “características” com o sentido de “padrão”, abrangendo qualquer particularidade que possa ser atestada. Contudo, para melhorar a redação do art. 4º, I, da IN, aproximando-a daquela do art. 17.º, alínea “e”, do RERMUE, **a expressão “indicando” poderia ser substituída por “tais como a”**, sendo acrescentados os respectivos artigos definidos antes de cada exemplo de característica. Todos os exemplos de características que podem ser certificadas pela marca de certificação da UE se encontram entre os exemplos das que podem ser atestadas pela marca de certificação registrada no Brasil, indicando que nas duas jurisdições as marcas dessa natureza têm basicamente a mesma essência.

Todavia, enquanto o art. 83.º, n.º 1, do RERMUE, prevê expressamente que a marca de certificação da UE não atesta a proveniência geográfica, a LPI e a IN 59/2016 são silentes sobre o assunto, o que pode levar a crença de que, no Brasil, essa restrição não teria base legal (reforçada pelo rol meramente exemplificativo de possíveis características atestadas). Por outro lado, parece ser difícil encaixar a proveniência geográfica dos produtos ou serviços no conceito de “normas ou especificações técnicas”, o que deixa a questão em aberto.

Ainda assim, deve ser ressaltado que, muitas vezes, as qualidades de um produto decorrem de sua origem geográfica, o que sugere que a marca de certificação ao atestar a presença de certa qualidade também poderia atestar a origem geográfica. Contudo, nesses casos, a garantia da origem geográfica seria mera consequência da garantia da qualidade, e não uma função da marca de certificação idealizada pelo legislador. Obviamente, essa

“garantia como consequência” não ocorrerá se a legislação indicar expressamente que a marca de certificação pode atestar a origem geográfica.

No Brasil, as características que os produtos ou serviços devem observar para receberem a marca de certificação podem ser fixadas e auferidas com base em normas técnicas de terceiros (tal como para a marca de certificação da UE). É o caso da marca de certificação “UPPER2C” (Figura 9a), registrada no INPI pela B & G CONSULTORIA E CERTIFICAÇÃO LTDA., com o n.º 913882755, para a certificação de colchões, vestimentas de proteção contra riscos térmicos e elétricos e equipamentos de proteção individual. A documentação técnica dessa marca se reporta a ato normativo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) ao instituir as características dos produtos. Por exemplo, a descrição e as características dos colchões são as seguintes:

7.8.1 Colchões

São divididos em colchões de molas e colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano cujos Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC’s) são estabelecidos pelas Portarias INMETRO Nº 52/2016 e Nº 079/2011, respectivamente.

- a) Colchão de molas -- bem de consumo durável, destinado ao repouso humano, constituído, pelo menos, por molejo, isolante, estofamento e revestimento.
- b) Colchão de espuma flexível de poliuretano -- bem de consumo destinado ao repouso humano, constituído, parcial ou integralmente, por bloco ou partes de espuma(s) flexível(eis) de poliuretano, devidamente revestido, exceto os que possuem estrutura de molas (INPI, 2019a).

Entretanto, como indicado, as características dos produtos ou serviços a serem atestados podem ser definidas pelo próprio certificador. Para ilustrar, cabe citar o caso da *Surfrider Foundation*, que registrou no INPI a marca de certificação de apresentação mista “OCEAN FRIENDLY RESTAURANT” (Figura 9b), n.º 913963887, para certificar “serviços de restaurantes e serviços de bufê, bar e restaurante”. A marca foi desenvolvida no âmbito do programa “*Ocean Friendly Restaurant*”, criado pela *Surfrider Foundation* para abordar a poluição por plásticos nos oceanos. Esse programa objetiva aumentar a conscientização, impulsionar mudanças de comportamento e criar impacto para reduzir a produção de resíduos. A marca certifica restaurantes em conformidade com as seguintes especificações técnicas:

3) [...]:

a) Os restaurantes devem atender aos quatro critérios a seguir:

- i) Sem uso de espuma de poliestireno expandido (também conhecida como Isopor).
- ii) Práticas de reciclagem adequadas são seguidas.
- iii) Apenas os utensílios de mesa reutilizáveis são utilizados para refeições no local, e os utensílios descartáveis para refeições para viagem são fornecidos apenas mediante solicitação.
- iv) Não são oferecidas sacolas de plástico para pedidos para viagem.

b) Os restaurantes também devem escolher um mínimo de três dos seguintes critérios:

- i) Canudos de plástico são fornecidos apenas mediante solicitação.
- ii) Sem bebidas vendidas em garrafas plásticas.
- iii) Desconto oferecido para clientes com copo, caneca, sacola reutilizável.
- iv) Opções de comida vegetariana e/ou vegana regularmente e todos os frutos do mar devem ser uma “melhor escolha” ou “boa alternativa” conforme definido pelo Seafood Watch OU certificados como sustentáveis.
- v) São implementados esforços de conservação de água, tais como, torneiras e vasos sanitários de baixa vazão.
- vi) Sejam implementados esforços de eficiência energética, tais como, iluminação LED e aparelhos Energy Star (INPI, 2019a).



Figura 9 – Marcas de certificação registradas no Brasil cujos documentos de controle foram mencionados. a. Marca de certificação de apresentação mista “UPPER2C”, n.º 913882755. b. Marca de certificação de apresentação mista “OCEAN FRIENDLY RESTAURANT”, n.º 913963887. c. Marca de certificação de apresentação mista “Dr. Cupim”, n.º 914627490. d. Marca de certificação de apresentação mista “FALCÃO BAUER ECOLABEL BRASIL”, n.º 907757758; INPI (2019a).

Por seu turno, o inciso II do art. 4º da IN 59/2016 exige a apresentação de “meios para atestar a conformidade e assegurar o controle: metodologia empregada para a avaliação da conformidade do produto/serviço a ser certificado, bem como eventuais sanções aplicáveis em casos de descumprimento dos requisitos técnicos”. Por praticidade, o texto será separado em duas partes: i) meios para atestar a conformidade e assegurar o controle; e ii) sanções.

A primeira parte do inciso II, que se relaciona com as “medidas de controle” do art. 148, II, da LPI, equivale à alínea “h” do art. 17.º do RERMUE (que determina a especificação do “modo como o organismo de certificação verifica essas características e supervisiona a utilização da marca de certificação da UE”). O item 5.15 do Manual de Marcas do INPI (2019b) explica que as medidas de controle são as ações que o titular utilizará para atestar a conformidade do produto ou serviço a ser certificado. Em que pese essa informação, a redação do art. 4º, II, da IN 59/2016, ainda gera dúvida, pois não deixa claro o significado de “assegurar o controle”, tampouco a diferença entre tal expressão e “atestar a conformidade”.

Nesse ponto, o art. 17, alínea “h”, do RERMUE, pode contribuir a compreensão da legislação nacional. Ao dispor sobre “o modo como o organismo de certificação verifica essas características e supervisiona a utilização da marca de certificação da UE”, o art. 17, alínea

“h”, do RERMUE, demonstra a intenção do legislador de estabelecer duas etapas: uma verificação prévia, quando será atestada a presença de determinada característica, e uma etapa posterior, quando se supervisionará a manutenção dessa característica no produto ou serviço assinalado e da obediência aos demais requisitos do documento de controle¹⁸⁹. Largo Gil (2006) afirma se tratar de um sistema que opera previamente à outorga da autorização de uso, mas que deve atuar de maneira contínua durante a vigência da referida autorização.

Dessa forma, a redação do inciso II do art. 4º da IN pode ser aperfeiçoada, facilitando o entendimento do usuário e melhor se alinhando ao significado da expressão “medidas de controle, pois trata-se de informação fundamental para que a marca de certificação exerça sua função principal, tanto na esfera jurídica, quanto na socioeconômica. Um possível texto seria: **“meios para atestar e supervisionar a conformidade: métodos de verificação e o sistema de supervisão adotados para atestar a presença das características a que se refere o inciso I no produto/serviço a ser certificado”**.

Para exemplificar, destaca-se a documentação técnica da marca de certificação de apresentação mista “Dr. Cupim” (Figura 9c), registrada no INPI com o n.º 914627490 para certificar, entre outras atividades, produtos para controlar pragas e vetores urbanos. Por serem concisas, parte das medidas de controle adotadas serão transcritas para fins didáticos:

4. [...]:

1)PRODUTO: Os fabricantes que quiserem utilizar a marca de certificação Dr. Cupim, deverão encaminhar o seu produto para que o mesmo seja certificado. O processo de certificação será efetuado através de testes de utilização, conforme as descrições da embalagem do mesmo, verificado se os resultados obtidos estão de acordo com o prometido pelo fabricante. Também poderão existir pesquisas de satisfação junto aos consumidores para garantir uma melhor abrangência quanto aos resultados do produto em questão. Com base nos resultados, sendo positivos (no caso das pesquisas de satisfação com pelo menos um índice maior que 70% de satisfação), os mesmos poderão receber a autorização para utilizar a marca de certificação Dr. Cupim.

[...]

Importante: Os produtos e ou serviços poderão ser testados e sofrerem pesquisas de satisfação junto aos consumidores a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio, sendo que no caso de não passarem em futuros testes ou pesquisas, o fabricante e ou prestador de serviço terá o prazo de 90 dias para se adequar e não perder a certificação (INPI, 2019a).

Também pode ser apontado o caso da marca de certificação de apresentação mista “FALCÃO BAUER ECOLABEL BRASIL” (Figura 9d), registrada no INPI com o n.º 907757758 para certificar a adequação de produtos a certos critérios ambientais definidos em procedimento específico. A documentação técnica dessa marca estipula uma fase prévia

¹⁸⁹ Deve ser levado em conta que o art. 17.º, alínea “f”, do RERMUE, fala em “condições de utilização da marca de certificação da UE, [...]” (UE, 2018).

(antes da concessão da autorização de uso) e uma fase posterior (para averiguar a manutenção da condição que ensejou a concessão da autorização). O documento de controle dessa marca institui em seu item seis, denominado “Manutenção”, o seguinte:

Após a concessão da autorização para o uso do Falcão Bauer Ecolabel, o controle da manutenção é realizado exclusivamente pelo IFBQ, através de auditorias anuais, a serem realizadas em um prazo máximo de 12 meses a partir da data da auditoria anterior, para constatar se as condições que deram origem à concessão inicial da autorização estão sendo mantidas.

Poderão ser solicitadas auditorias extraordinárias *in loco* desde que haja recomendação do IFBQ ou da equipe auditora, baseada em evidências que as justifiquem tecnicamente.

Para a manutenção da certificação do produto, é necessário que a empresa e os produtos avaliados demonstrem conformidade a todos os requisitos verificados. Caso seja apontada alguma não conformidade no Relatório de Auditoria o solicitante deverá preencher o Relatório de Avaliação de Ação Corretiva, no prazo máximo de 20 dias, a ser avaliado pela equipe auditora, se aprovado, a implantação da ação corretiva será verificada na próxima auditoria.

Se a equipe auditora considerar necessário, devido ao nível de gravidade da não conformidade, poderá ser realizada auditoria de follow up para avaliar a implantação da ação corretiva proposta a fim de manter a certificação.

O IFBQ segue as condições estabelecidas no PSQ-IFBQ-028 (Procedimento Geral de Auditorias) para a realização das auditorias (INPI, 2019a).

Consoante a segunda parte do inciso II do art. 4 da IN 59/2016, o requerente da marca de certificação deve especificar as eventuais sanções aplicáveis em casos de descumprimento dos requisitos técnicos. A redação integral do inciso II suscita dúvida, podendo levar a crer que os requisitos técnicos são aqueles adotados para atestar a conformidade e assegurar o controle (primeira parte do inciso II). Como as medidas de controle são postas em prática, geralmente, pelo próprio certificador, não faz sentido sancionar a si mesmo por descumprimento de regra do documento de controle. É mais apropriado estabelecer sanções contra usuários autorizados que utilizem a marca em produtos ou serviços que não têm as características descritas na documentação técnica. A marcação indevida de produtos ou serviços deve ser reprimida, pois é uma ação abusiva, lesando consumidores e concorrentes. Para deixar as informações mais claras e acessíveis, recomenda-se que a **apresentação das sanções esteja prevista em novo inciso** e que a **expressão “dos requisitos técnicos” seja substituída por “das características a que se refere o inciso I”**.

É importante mencionar que os elementos especificados nas alíneas “a”, “c” e “d” do art. 17.º do RERMUE como itens obrigatórios do RU da marca de certificação da UE, a saber, **o nome do requerente, a representação da marca de certificação da UE e os produtos ou serviços abrangidos por essa marca**, respectivamente, não precisam integrar a documentação técnica das marcas de certificação registradas no Brasil, conforme a IN

59/2016. Contudo, a inserção dos mesmos no documento contribui para sua integridade, além de permitir que os usuários acessem todas essas informações em uma única fonte, inclusive ligando diretamente a documentação técnica a uma marca específica, motivo pelo qual **devem ser incluídos em uma eventual nova IN** que venha a substituir a IN 59/2016.

Igualmente, a IN não exige uma declaração de que o requerente do registro da marca de certificação não tem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado (documento obrigatório no sistema da UE). Essa exigência faz mais sentido quando o escritório não investiga a existência desse interesse, assumindo que o requerente age de boa-fé. Como o INPI verifica ativamente se há infringência ao art. 128, § 3º, da LPI, no ato do exame do pedido, essa declaração perde força para comprovar a neutralidade do requerente, pois poderia ser desconsiderada com o aparecimento de evidências contrárias a ela.

A IN 59/2016 também não possui disposição equivalente à primeira parte da alínea “f” do art. 17.º do RERMUE (condições de utilização da marca de certificação da UE). Como o público em geral tem pouco conhecimento sobre as marcas de certificação, as “condições de utilização da marca” poderiam ser confundidas com as “características do produto ou serviço”, pois a presença dessas características não deixa de ser condição essencial para o uso do sinal. Destarte, recomenda-se que eventual nova IN não exija a apresentação das “condições de utilização da marca de certificação”.

Deve ser considerado, entretanto, que alguns documentos de controle já apresentam condições de uso da marca de certificação que não se relacionam com as características do produto ou serviço objeto de certificação, como o da marca mista “FALCÃO BAUER ECOLABEL BRASIL” (Figura 9d), registrada no INPI com o n.º 907757758. O item 7 (intitulado “Uso da marca”) desse documento determina, entre outras condições:

O Falcão Bauer Ecolabel [...] será fornecido às organizações pelo IFQB e deverá ser reproduzida exatamente como disponibilizada no arquivo eletrônico fornecido pelo IFQB. Dessa forma, não serão permitidas modificações de layout, tais como composição, disposição e distorção de seus elementos, ficando autorizadas apenas modificações de tamanho, desde que todos os elementos sejam mantidos legíveis, assim como a proporcionalidade entre as medidas do desenho original.

[...]

A organização certificada deve fazer uso da marca somente nos produtos certificados, constantes na autorização emitida pelo IFQB e tem o direito de informar ao público da sua condição de certificação nos meios de comunicação tais como internet, folhetos de propaganda ou outros documentos. A forma e os locais de divulgação devem ser submetidos ao IFQB antes da sua utilização (INPI, 2019a).

Por fim, a IN também não possui disposição equivalente à da alínea “g” (pessoas autorizadas a utilizar a marca) do art. 17.º do RERMUE. Ainda que essa exigência seja

aceitável (como explicado na seção 3.3.2.1), pode fazer com que o certificador a compreenda erradamente e limite, sem justificativas, o uso da marca a um grupo específico de pessoas, restringindo o comércio e gerando efeitos anticoncorrenciais (ainda que o princípio de “portas abertas” não esteja expresso na legislação nacional). Por conseguinte, não é recomendado que tal disposição seja incorporada a uma eventual nova IN.

A figura 10 apresenta comparação objetiva do conteúdo obrigatório do RU das marcas de certificação da UE com o das marcas de certificação registradas no Brasil, incluindo a indicação dos quesitos equivalente e dos que são exclusivos do RERMUE ou da IN 59/2016.

Marcas de certificação da UE: art. 17.º do RERMUE	No Brasil: art. 4º da IN INPI nº 59/2016.
O RU especificará: a) X O nome do requerente; b) X Uma declaração de que o requerente cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 83.º, n.º 2, do RMUE; c) X A representação da marca de certificação da UE; d) X Os produtos ou serviços abrangidos pela marca de certificação da UE; e) As características dos produtos ou serviços a certificar pela marca de certificação da UE, tais como o material, o modo de fabrico dos produtos ou a prestação dos serviços, a qualidade ou a precisão; f) X As condições de utilização da marca de certificação da UE, incluindo sanções; g) X As pessoas autorizadas a utilizar a marca de certificação da UE; h) O modo como o organismo de certificação verifica essas características e supervisiona a utilização da marca de certificação da UE.	Art. 4º A documentação técnica compreende: I- objeto da certificação: características do produto/serviço indicando qualidade, natureza, material utilizado, dimensões, componentes, condições técnicas, modo de desenvolvimento do produto ou de prestação do serviço, e quaisquer outros dados que sejam considerados pertinentes pelo titular; II- meios para atestar a conformidade e assegurar o controle: metodologia empregada para a avaliação da conformidade do produto/serviço a ser certificado, bem como eventuais sanções aplicáveis em casos de descumprimento dos requisitos técnicos; XIII- em se tratando de produto/serviço com certificação compulsória: declaração dos documentos de referência em vigor, tais como portarias, resoluções, normas, regulamentos, entre outros, que sejam pertinentes ao produto/serviço objeto de certificação.

Figura 10 – Comparação do conteúdo obrigatório do RU das marcas de certificação da UE (segundo o art. 17.º do RERMUE) com o das marcas de certificação registradas no Brasil (conforme art. 4º da IN 59/2016). As setas vermelhas correlacionam as alíneas do RERMUE e os incisos da IN que são equivalentes em conteúdo. A letra “X” vermelha após o dispositivo jurídico indica que o conteúdo do mesmo é exclusivo, inexistindo prescrição equivalente na outra norma: Elaborado pelo autor.

3.4 CAUSAS DE EXTINÇÃO

No sistema de marcas da UE são previstas três causas de extinção do registro que se aplicam às marcas de todas as naturezas. Elas estão fixadas no art. 58.º, n.º 1, alíneas “a”, “b” e “c”, do RMUE, respectivamente: a) a falta de uso sério da marca por um período

ininterrupto de cinco anos em relação aos produtos ou serviços para os quais foi registrada;¹⁹⁰ b) a transformação da marca (por ação ou omissão do titular) na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registrada; e c) a marca que, na sequência do uso por seu titular, ou com o consentimento dele, em relação aos produtos ou serviços para os quais foi registrada, tenha se tornado enganosa (puder induzir em erro), nomeadamente acerca da natureza, da qualidade ou da origem geográfica desses produtos ou serviços (UE, 2017).

No Brasil, o registro da marca (de qualquer natureza) também está sujeito à extinção como forma de perda dos direitos de seu titular. Essas causas de extinção do registro podem ser encontradas no Capítulo VI da LPI (arts. 142 a 146). Segundo o art. 142, incisos I, II, III e IV, o registro se extingue, respectivamente, pela: expiração do prazo de vigência; renúncia do titular; caducidade; e inobservância do disposto no art. 217¹⁹¹ (BRASIL, 1996).

Como as razões para a extinção do registro expostas acima valem para as marcas de todas as naturezas, não serão discutidas neste trabalho, evitando-se, assim, adentrar no regime geral das marcas e se afastar das especificidades das marcas coletivas e de certificação.

3.4.1 Causas específicas de extinção das marcas coletivas da UE

Além das causas gerais de extinção do art. 58.º, o RMUE, apresenta em seu art. 81.º causas de extinção do registro específicas para as marcas coletivas da UE, *in verbis*:

[...] os direitos do titular da marca coletiva da UE são extintos na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional num processo de infração, sempre que:

- a) O titular não tome medidas razoáveis para impedir uma utilização da marca incompatível com as condições de utilização previstas no regulamento de utilização ou nas eventuais alterações do mesmo que estejam averbadas no Registo;
- b) A maneira como a marca foi utilizada pelo titular tenha feito com que esta se tenha tornado susceptível de induzir o público em erro, na aceção do artigo 76.º, n.º 2;
- c) A alteração do regulamento de utilização tenha sido averbada no Registo contrariamente ao disposto no artigo 79.º, n.º 2, salvo se o titular da marca satisfizer, através de nova alteração do regulamento de utilização, as exigências fixadas nessas disposições (UE, 2017).

¹⁹⁰ O uso sério da marca, nos termos dos arts 18.º e 58.º do RMUE pode ser entendido como o uso efetivo, genuíno, ou seja, o uso para os produtos ou serviços para os quais foi registrada e mantendo-se o carácter distintivo original do registro, ainda que alguns elementos possam eventualmente divergir.

¹⁹¹ Art. 217. “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações” (BRASIL, 1996).

A extinção do registro da marca coletiva em razão do disposto no art. 81.º, alínea “a”, do RMUE ocorre quando o titular não houver adotado as medidas necessárias para impedir o uso da marca de forma incompatível com as condições de utilização estipuladas no RU. Para Fernández-Nóvoa (2004), a extinção por esse tipo de causa se dará, por exemplo, quando a associação titular não aplicar as sanções previstas no RU aos membros que não observarem as condições de utilização fixadas no mesmo documento. Por esse prisma, a aplicação de sanções pelo titular indica que o mesmo está zelando pelo cumprimento das normas do RU pelos usuários da marca, o que é fundamental para proteger o público contra práticas enganosas e resguardar a integridade material e a reputação do sinal, principalmente se considerados o uso plúrimo e a dissociação entre titular e usuário.

Por seu turno, a alínea “b” do art. 81.º do RMUE prevê a extinção da marca coletiva da UE sempre que esta se tenha tornado susceptível de induzir o público em erro em decorrência da maneira como a marca foi utilizada pelo titular, na aceção do art. 76.º, n.º 2. A título de informação, o art. 76.º, n.º 2, estabelece a recusa do pedido de marca coletiva da UE quando o público puder ser induzido em erro quanto ao carácter ou ao significado da marca, nomeadamente quando esta for susceptível de se revestir de natureza distinta da de marca coletiva. Conforme os *Guidelines* do EUIPO (2017b, p. 5), “isto refere-se à situação em que a marca não será percebida pelo público como uma marca coletiva, mas sim como uma marca individual ou de certificação”.

É preciso dizer que o art. 81.º, alínea “b” do RMUE, por mencionar a “maneira como a marca foi utilizada pelo titular”, parece incoerente com o próprio conceito de marca coletiva do art. 74.º, n.º 1, do RMUE. Dado que as marcas coletivas da UE são aquelas “próprias para distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação” (UE, 2017), o uso das mesmas não foi pensado para o titular, mas para os membros associados. Ressalta-se que o RMUE não proíbe expressamente o uso da marca coletiva por seu titular, mas como apontado, os usuários natos da marca coletiva, por definição, são os afiliados e não a entidade titular.

Consta no art. 81.º, alínea “c”, do RMUE, que a marca coletiva da UE será extinta se for apresentada versão alterada do RU contrária ao art. 79.º, n.º 2, que por sua vez fixa que a alteração do RU só será aceita se estiver de acordo com o art. 75 (for apresentado com seu conteúdo mínimo obrigatório) e não implicar em um dos motivos de recusa do pedido de registro da marca coletiva da UE previstos no art. 76 do RMUE. Contudo, nos termos da própria alínea “c” do art. 81.º do RMUE, tal motivo de extinção pode ser eliminado se o RU com irregularidades for retificado por meio de uma nova alteração.

Dessa maneira, o art. 81.º, alínea “c”, do RMUE, ao remeter, por exemplo, ao art. 76.º, n.º 1, do mesmo regulamento (motivo de recusa do pedido), estabelece que a marca coletiva da UE será extinta se a alteração do RU averbada no EUIPO contiver dispositivo contrário à ordem pública ou aos bons costumes. Já ao se reportar ao art. 76.º, n.º 2, especifica que a extinção da marca ocorrerá se a alteração do RU puder induzir o público em erro a respeito do caráter ou do significado do sinal. Nos dois casos, não haverá extinção se o titular da marca sanear a violação por meio de nova alteração do RU. Sobre o desrespeito à ordem pública e aos bons costumes no RU, o escritório europeu discorre:

Refere-se a situações em que, independentemente da marca, os regulamentos de uso da marca contêm uma disposição que é contrária à ordem pública ou aos bons costumes. Tal aconteceria, por exemplo, se a autorização ou as condições de uso discriminassem entre operadores de mercado sem uma justificação adequada (como falta de critérios objetivos ou a aplicação de critérios inadmissíveis) ou se os regulamentos de uso estabelecessem taxas¹⁹² manifestamente discriminatórias (EUIPO, 2017b, p. 6-7).

Observa-se que os *Guidelines* do EUIPO (2017b) corroboram Largo Gil (2006) e Monge Gil (1996), ao explicarem que o RU deve definir condições de utilização da marca de ordem objetiva, promovendo o tratamento paritário dos membros da entidade no que se refere ao acesso ao uso do sinal. Mais precisamente, evita-se condutas arbitrárias e anticompetitivas do titular quanto às emissões das autorizações de utilização. Obviamente, o uso da marca pode ser restringido (ao serem especificadas as pessoas autorizadas a usar a marca, nos termos da alínea “f” do art. 16.º do RERMUE), em decorrência das particularidades do produto ou serviço e/ou como ato de gestão dos negócios da coletividade, mas não de forma injustificada ou visivelmente discriminatória.

3.4.2 Causas específicas de extinção das marcas de certificação da UE

O art. 91.º do RMUE institui os seguintes motivos de extinção específicos das marcas de certificação da UE:

¹⁹² Largo Gil (2006) indica que o uso das marcas coletivas, em geral, será gratuito, sem prejuízo da contribuição associativa a ser paga periodicamente pelos associados. Também é possível exigir, ainda que indiretamente, o pagamento de certo valor pelo uso da marca (como pela compra direta com a associação de rótulos contendo a marca coletiva).

[...] os direitos do titular de uma marca de certificação da UE são extintos na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional num processo de infração, caso se verifique uma das seguintes condições:

- a) O titular deixou de cumprir os requisitos previstos no artigo 83.º, n.º 2;
- b) O titular não toma medidas razoáveis para impedir uma utilização da marca de certificação UE que seja incompatível com as condições de utilização estabelecidas no regulamento de utilização ou nas eventuais alterações do mesmo que estejam averbadas no Registo;
- c) A maneira como a marca de certificação [da] UE foi utilizada pelo titular fez com que esta se tenha tornado suscetível de induzir o público em erro, na aceção do artigo 85.º, n.º 2;
- d) Foi averbada no Registo uma alteração dos regulamentos de utilização da marca de certificação UE, em violação do artigo 88.º, n.º 2, salvo se, através de nova alteração desses regulamentos, o titular da marca cumprir os requisitos previstos nesse artigo (UE, 2017).

De início, fica claro que as causas de extinção das marcas de certificação da UE são as mesmas das marcas coletivas da UE (fixadas no art. 81.º do RMUE), com exceção daquela definida na alínea “a” do art. 91.º, ou seja, se o titular deixar de cumprir a obrigação de não exercer atividade empresarial que implique o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços do tipo certificado (BOMHARD; MÜHLEND AHL, 2018). De forma mais precisa, as causas de extinção das marcas de certificação da UE das alíneas “b”, “c” e “d” do art. 91.º do RMUE equivalem, respectivamente, às causas de extinção das marcas coletivas da UE das alíneas “a”, “b” e “c” do art. 81.º (resguardadas as particularidades de cada modalidade de marca). Destarte, ainda que tratados em seções diferentes do RMUE, são preceitos muito próximos, tanto em concepção quanto em conteúdo.

A partir dos apontamentos de Largo Gil (2006), é possível dizer que a causa de extinção específica para as marcas de certificação tratada na alínea “a” do art. 91.º do RMUE tem o objetivo de manter a igualdade dos usuários na concorrência, desencorajando o titular de desempenhar atividade empresarial que implique o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços do tipo certificado. Para Largo Gil (2006), trata-se de um controle *a posteriori* sobre o titular da marca de certificação, que deve permanecer imparcial ao realizar a gestão e o controle do uso da marca, incluindo a elaboração das normas utilizadas como referência (no RU) e a emissão das autorizações de uso. Logo, não basta que o certificador seja isento até o momento do registro da marca de certificação, mas ele assim deve se manter para que sua marca não corra o risco de ser extinta.

Ainda tendo como base as afirmações de Largo Gil (2006), a alínea “b” do art. 91.º do RMUE se refere à conduta do titular, que ao ser inapropriada ou passiva,¹⁹³ permite o uso indevido da marca, ou seja, de uma maneira incompatível com as condições de utilização

¹⁹³ O que inclui, segundo Uzcátegui Ângulo (2006), a falta de controle do titular, seja pela conduta omissa, seja porque não mais possui competência para controlar o uso da marca.

estabelecidas no RU. Para Medina González (2012), a previsão de extinção do registro caso o titular não tome medidas razoáveis para impedir a utilização das marcas coletivas (art. 81.º, alínea “a”, do RMUE) ou das marcas de certificação da UE (art. 91.º, alínea “b”) em desacordo com as condições de uso escritas no RU ou em suas eventuais alterações averbadas no EUIPO, significa que o titular deve ter certo grau de controle sobre o uso dessas marcas.

Constata-se que as alíneas “a” e “b” do art. 91.º do RMUE disciplinam causas de extinção da marca de certificação da UE como mecanismos para que a função de garantia de um padrão desempenhada por essas marcas seja cumprida. São dispositivos jurídicos pensados para assegurar a competitividade e evitar que a confiança do público na garantia oferecida pela marca de certificação seja defraudada.¹⁹⁴

A alínea “c” do art. 91.º do RMUE, por seu turno, aplica-se quando o modo como a marca foi utilizada por seu titular fez com que a mesma tenha se tornado suscetível de induzir o público em erro acerca do caráter ou o do significado da mesma, nomeadamente quando esta puder ser tomada por algo diferente de uma marca de certificação. Por exemplo, se for utilizada com tamanho muito superior ao da marca individual que distingue o produto, a marca de certificação poderá ser vista como a própria marca individual, se tornando enganosa em decorrência do uso (consciente ou por omissão) que dela é feito (LARGO GIL, 2006).

No entanto, a redação do art. 91.º, alínea “c”, do RMUE, merece ser discutida, pois parece incorrer em erro conceitual. Ao mencionar “a maneira como a marca de certificação [da] UE foi utilizada pelo titular” o legislador parece desconsiderar o afastamento entre o titular (certificador) e o usuário da marca de certificação imposto pelo art. 83.º, n.º 2, do próprio RMUE. Considerando que o certificador não pode exercer uma atividade empresarial que implique o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços do tipo certificado, não faz sentido falar em uso da marca de certificação pelo seu titular (exceto em atividades não relacionadas com o objeto da certificação), pois o mesmo incidiria na causa de extinção estipulada na alínea “a” do art. 91.º do RMUE (interesse econômico do titular).

Apesar da incerteza sobre a real intenção do legislador, parece que tal alínea deve ser entendida conforme o art. 73, alínea “c”, da LME de 2018, que, de forma mais clara e precisa, dispõe: “Como consequência do uso permitido pelo titular da marca, esta possa induzir o público em erro, tal como previsto no artigo 70, n.º 2”¹⁹⁵ (ESPANHA, 2018, tradução nossa).

¹⁹⁴ Deve ser lembrado que a marca de garantia inspira no consumidor a garantia de que a característica objeto da certificação estará presente no produto ou serviço em questão (LARGO GIL, 2006).

¹⁹⁵ No idioma original: “A consecuencia del uso permitido por el titular de la marca, esta pueda inducir al público a error conforme a lo previsto en artículo 70, apartado 2”.

O art. 70, apartado 2, da LME de 2018, por sua vez, dispõe que “La solicitud de marca de garantía será también denegada cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la

Cabe mencionar que essa causa de caducidade já existia na versão original da LME de 2001 (no mesmo art. 70, n.º 2), mas com leve alteração de redação (ESPANHA, 2001).

Dado o interesse geral a que a proteção das marcas de certificação se destina e com vistas a evitar o engano do consumidor, “o escritório de registro de marcas pode entender-se facultado a exigir que ao sinal seja agregada alguma indicação que facilite o entendimento do consumidor de que se trata de uma Marca de Certificação” (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 135). O Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido pode valer-se desse artifício, devido à disposição do *Schedule 2*, §5(2), do TMA do Reino Unido em vigor.¹⁹⁶ O INPI não faz essa imposição, contudo o art. 2º, § 3º, da IN 59/2016, indica que “a utilização da expressão ‘Marca de Certificação’ será facultada junto ao sinal registrado no INPI como marca desta natureza”. No âmbito da marca da certificação da UE, não há disposições sobre esse assunto no RMUE, no RERMUE ou nos *Guidelines*.

O art. 91.º, alínea “d”, define a extinção pela apresentação de uma versão alterada do RU contrária ao art. 88.º, n.º 2, que por sua vez fixa que a alteração do RU só será aceita se estiver de acordo com o art. 84.º (for apresentado no prazo e com seu conteúdo mínimo obrigatório) e não implicar em um dos motivos de recusa do art. 85.º do RMUE (que abrangem motivos específicos para as marcas de certificação da UE). Entretanto, nos termos da própria alínea “c” do art. 91.º do RMUE, tal motivo de extinção pode ser eliminado se o RU com problemas for retificado por meio de uma nova alteração.

Assim, o art. 91.º, alínea “d”, do RMUE, ao remeter, por exemplo, ao art. 85.º, n.º 1, do mesmo regulamento (motivo de recusa do pedido), prevê que a marca de certificação da UE será extinta se a alteração do RU averbada no EUIPO for contrário à ordem pública ou aos bons costumes, salvo se o titular da marca sanear essa violação por meio de nova alteração do RU. Para ilustrar, os RUs violariam o art. 85.º, n.º 1, do RMUE caso:

- (i) o requerente não tivesse direito a efetuar a certificação (por exemplo, por falta de conformidade com as disposições legais),
- (ii) a autorização ou as condições de uso discriminassem entre operadores de mercado sem uma justificação adequada (como falta de critérios objetivos ou a aplicação de critérios inadmissíveis) (EUIPO, 2017a, p. 9).

O exemplo “ii” dos *Guidelines* do EUIPO (2017a) facilita o entendimento e a aplicação do art. 17.º, alínea “g”, do RERMUE, que obriga o requerente de uma marca de

impresión de ser algo distinto de una marca de garantía”. Esse dispositivo da LME é análogo ao art. 85.º, n.º 2, do RMUE, caracterizando uma aplicação semelhante nos dois casos, o que é útil para melhor compreensão do próprio RMUE.

¹⁹⁶ *Schedule 2*, §5(2) do TMA do Reino Unido em vigor: “The registrar may accordingly require that a mark in respect of which application is made for registration include some indication that it is a certification mark” (UNITED KINGDOM, 2018).

certificação da UE a indicar as pessoas autorizadas a utilizar tal marca. Nesse ponto, permite-se que o uso da marca seja limitado a uma categoria específica de pessoas (como estudado anteriormente), mas essa permissão para limitar a utilização não é absoluta, sob pena de o RU ser considerado ofensivo à ordem pública e aos bons costumes. Segundo Repas e Kerestës (2018), a vedação do art. 85.º, n.º 1, do RMUE, é de extrema importância, visto que a marca de certificação pode introduzir um importante padrão da indústria. Portanto, é necessário que o EUIPO esteja convencido de que o uso da marca de certificação da UE não está sendo restringido injustamente, o que poderia gerar efeitos anticoncorrenciais.

3.4.3 Causas específicas de extinção das marcas coletivas e de certificação no Brasil

Inicialmente, é preciso apontar que, assim como o RMUE, a LPI estipula causas de extinção do registro específicas para as marcas coletivas e para as marcas de certificação (aplicáveis às duas modalidades de marcas) além de uma causa de caducidade específica para as marcas coletivas. Tais disposições encontram-se no capítulo VII da LPI, que trata especificamente “das marcas coletivas e de certificação”. Mais precisamente, as causas de extinção específicas que são compartilhadas estão no art. 151, I e II, da LPI, e a causa específica de caducidade da marca coletiva no art. 153, como a seguir:

Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando:

I - a entidade deixar de existir; ou

II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

[...]

Art. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146 (BRASIL, 1996).

Como visto acima, as causas de extinção das marcas coletivas e de certificação são tratadas majoritariamente em conjunto (art. 151), ainda que a causa de caducidade própria para as marcas coletivas do art. 153 possa indicar uma breve separação formal e material. Largo Gil (2006), ao tratar sobre a caducidade das marcas coletivas e de garantia na LME, afirma que ambas podem ser disciplinadas em conjunto, mas devem ser respeitadas as particularidades de cada tipo de marca, de forma a melhor delimitá-las conceitualmente.

A título de esclarecimento, a causa específica de extinção das marcas coletivas e de certificação do art. 151, I, da LPI, não existe no RMUE ou na LME, motivo pelo qual tais diplomas legais pouco contribuem para o debate sobre esse dispositivo jurídico. Todavia, essa previsão existe no direito português, o que faz com que o CPIP e autores de Portugal sejam utilizados como referência nesta seção, com os devidos cuidados. As causas específicas de extinção do art. 151 da LPI são semelhantes às causas de caducidade do registro específicas para as marcas coletivas (em sentido amplo, ou seja, de associação e de certificação) definidas no art. 216.º, n.º 3, alíneas “a” e “b”, do CPIP de 1995, a saber: “a) Se deixar de existir a pessoa colectiva a favor da qual foi registado”; e “b) Se essa pessoa colectiva consentir que a marca seja usada de modo contrário aos seus fins gerais ou às prescrições estatutárias” (PORTUGAL, 1995). Essas disposições ainda estão em vigor no art. 268.º, n.º 3, alíneas “a” e “b”, do CPIP de 2018 (PORTUGAL, 2018).

O art. 151, I, da LPI, prevê a extinção do registro da marca coletiva ou de certificação se a entidade titular deixar de existir. O registro deve “morrer” junto com seu titular, o que sugere que o primeiro tem um vínculo inquebrável com o segundo. Mas quais seriam o espírito desse inciso e o contexto em que ele se insere? Independente da resposta, a extinção do registro da marca caso seu titular deixe de existir parece só fazer sentido, *a priori*, em um sistema em que a titularidade do registro da marca coletiva ou de certificação seja intransferível.

Segundo Carvalho (2008, p. 246), a disposição da alínea “a” do n.º 3 do art. 216.º do CPIP de 1995 aparece “na sequência das restrições estabelecidas para a transmissão destas marcas”, e mais precisamente em relação às marcas de certificação, a extinção se justifica pelo fato “de desaparecer a entidade a quem foi reconhecida competência para atestar a certificação e controlar o uso da marca”. Monteiro (2001, p. 342) crê que essa proibição de transmissão se justifica pelo fato de a marca coletiva (em sentido amplo) “estar intimamente ligada a características pessoais dos seus titulares ou utilizadores e a sua transmissão para terceiro poder ser susceptível de induzir o público em erro”.

Para Monteiro (2001) e Olavo (2005), os arts. 212.º do CPIP de 1995 e 263.º do CPIP de 2003, respectivamente, ao vedarem a transmissão de marcas registradas por organismos que tutelam ou controlam atividades econômicas (salvo disposição especial de lei, estatutos, ou regulamentos internos¹⁹⁷), vedavam a transferência da marca coletiva em sentido amplo. Isso porque o direito ao registro dessas marcas competia às pessoas jurídicas que tutelam,

¹⁹⁷ Para maior precisão, a ressalva da previsão nos “regulamentos internos” passou a vigorar com o CPIP de 2003.

controlam ou certificam atividades econômicas.¹⁹⁸ Tal proibição mantém-se em vigor no art. 257.º do CPIP de 2018¹⁹⁹ (PORTUGAL, 2018).

Para tornar o ordenamento nacional mais nebuloso, apesar do contexto sugerido pelo art. 151, I, da LPI, não há disposição expressa nessa lei ou nas INs 19/2013 (marcas coletivas) e 59/2016 (marcas de certificação) a respeito da transferência de titularidade de marcas coletivas e de certificação no país. Entretanto, o item 8.6 do Manual de Marcas do INPI veda a transferência das marcas coletivas com o seguinte argumento:

Não se considera aplicável o pedido de transferência do registro ou pedido de registro de marca coletiva, sendo o mesmo indeferido com base no art. 134 da LPI c/c inciso III do art. 123 deste mesmo código. Isso se justifica uma vez que a transferência do sinal de natureza coletiva rompe a relação intrínseca entre a marca coletiva e seu titular, sem a qual a primeira não poderia ser caracterizada como tal. Esta relação é estabelecida pelo inciso III do art. 123 da LPI, onde se define que a marca coletiva assinala produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, aspecto inexistente nas demais definições das naturezas possíveis de marca (INPI, 2019b).

Para exemplificar, o INPI indeferiu a petição de transferência de titularidade n.º 1/16060016416 do pedido de registro da marca coletiva “CAMINHOS DE MONTANHA” (n.º 824052080) por infringência ao art. 134 em concomitância com o art. 123, III, da LPI, alegando que “de acordo com o manual de marcas não é aplicável pedido de transferência de titularidade em marca coletiva”. Tal pedido de registro acabou sendo arquivado em 05 de julho de 2016 por falta de pagamento da concessão, talvez por falta de interesse do requerente original em obter o registro em seu nome (INPI, 2019a).

Por outro lado, o INPI entende ser possível a transferência de titularidade do registro da marca de certificação, destacando-se como exemplo o caso do pedido de registro da marca de certificação “WELL Certified” (n.º 909095850). Tal pedido foi inicialmente indeferido por infringência ao art. 128, § 3º, da LPI (interesse comercial ou industrial direto do requerente no produto ou serviço atestado), levando em consideração o portfólio de marcas registradas do depositante, que inclui sinais para assinalar serviços que guardam afinidade com aqueles que são certificados, conforme especificação apresentada no pedido em questão (INPI, 2019a).

¹⁹⁸ Segundo o art. 175.º, n.º 1, alínea “b”, do CPIP de 1995 (mantido no art. 231.º, n.º 1, alínea “b”, do CPIP de 2003), o registro de marcas coletivas (em sentido amplo) poderia ser concedido a “pessoas colectivas que tutelam, controlam ou certificam actividades económicas, para assinalar os produtos dessas actividades ou que sejam provenientes de certas regiões, conforme os seus fins e nos termos dos respectivos estatutos ou diplomas orgânicos” (PORTUGAL, 1995). Porém, para Carvalho (2008), há incerteza quanto à transmissão das marcas de certificação, pois no texto do art. 263.º do CPIP de 2003 não consta a expressão “certificam”, tornando-o diferente daquele do art. 231, n.º 1, alínea “b” (que estabelece quem tem legitimidade para requerer marcas coletivas em sentido amplo).

¹⁹⁹ Art. 257.º do CPIP de 2018: “As marcas registradas a favor dos organismos que tutelam ou controlam actividades económicas não são transmissíveis, salvo disposição especial de lei, estatutos ou regulamentos internos”.

Para afastar o impedimento legal apontado pelo INPI, o requerente, após interpor recurso administrativo contra o indeferimento, solicitou a transferência de titularidade do pedido de registro (petição n.º 850170173983), que, por sua vez, foi deferida pelo INPI.²⁰⁰ Porém, foi observado que os endereços das duas empresas (cedente e cessionária) eram idênticos, levantando dúvidas quanto a uma possível relação de grupo econômico, o que caracterizaria interesse comercial ou industrial direto de ambas. A 2ª instância do INPI, então, formulou exigência para esclarecimento da recorrente sobre a existência de relação de grupo econômico com a cessionária do pedido em recurso. Ao fim, não houve resposta à exigência e o recurso não foi provido (INPI, 2019a).

Assim, o INPI tem entendimentos diferentes em relação às marcas coletivas e às marcas de certificação registradas no Brasil, proibindo unicamente a transferência de titularidade dos registros das primeiras. Isso significa que **a autarquia não conecta o art. 151, I, da LPI, com uma possível proibição da transferência dos registros desses sinais** (intencionalmente ou não), uma vez que o dispositivo se aplica às marcas das duas naturezas. Para enriquecer a discussão, vale lembrar que o art. 62, n.º 4, da LME original de 2001, vedava expressamente a transferência apenas das marcas coletivas (ESPANHA, 2001). Fernández-Nóvoa (2004, p. 694-695, tradução nossa) detalha:

O art. 62, n.º 4, da LME (versão original) estabelece, com efeito, que "a marca coletiva não pode ser transmitida a terceiros". A razão dessa proibição absoluta deve ser procurada na conexão íntima entre a marca coletiva e a Associação e as empresas que dela são membros. Essa conexão é essencial: a Associação não pode, por um lado, transmitir a marca a terceiros; e, por outro lado, se a Associação se extingue, sua extinção implica automaticamente a caducidade e o subsequente desaparecimento da marca coletiva. Ademais, o princípio da intransferibilidade da marca coletiva é justificado a partir da perspectiva de proteger os interesses das empresas que são membros da Associação. As empresas integradas na Associação titular podem ser consideradas —em nível socioeconômico— cotitulares da marca coletiva: as empresas são membros da Associação, têm a expectativa legítima de poder usar a marca coletiva, desde que atendam às condições estabelecidas para esse fim nos regulamentos de uso. Essa expectativa legítima seria facilmente frustrada se a Associação titular estivesse autorizada a transmitir a marca a terceiros.²⁰¹

²⁰⁰ O pedido de registro inicialmente pertencia a "DELOS LIVING, LLC.", mas posteriormente foi cedido para "INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE PBC [US]".

²⁰¹ No idioma original: "El apartado cuarto del art. 62 de la Ley de 2001 dispone, en efecto, que «la marca colectiva no podrá ser cedida a terceras personas». La ratio de esta prohibición absoluta debe buscarse en la íntima conexión existente entre la marca colectiva y la Asociación titular y las empresas que son miembros de ella. Esta conexión es inescindible: la Asociación no puede, por un lado, ceder la marca a los terceros; y, por otro lado, si la Asociación se extingue, su extinción entraña automáticamente la caducidad y subsiguiente desaparición de la marca colectiva. El principio de la intransmisibilidad de la marca colectiva está justificado, por lo demás, desde la perspectiva de la protección de los intereses de las empresas que son miembros de la Asociación titular. Las empresas integradas en la Asociación titular pueden considerarse —en un plano socio-económico— cotitulares de la marca colectiva: las empresas son miembros de la Asociación, detentan la legítima expectativa de poder usar la marca colectiva siempre que cumplan con las condiciones al efecto establecidas en el Reglamento de uso. Esta legítima expectativa se frustraría fácilmente si la Asociación titular estuviese facultada para transmitir la marca a un tercero".

Similarmente, Largo Gil (2006) afirma que a proibição da transmissão expressa no art. 62, n.º 4, da versão original da LME de 2001, leva em consideração a índole do titular, uma associação com fins específicos e com seus próprios membros, que são os autorizados a utilizar a marca. Ainda mais em relação às marcas coletivas cujo titular seja uma pessoa jurídica de direito público. Quanto às marcas coletivas registradas por uma associação, a transmissão do registro levaria a revogação automática da autorização para usar a marca, dado que a transmissão não implica a aquisição do status de membro da associação adquirente.

Por outro lado, Fernández-Nóvoa (2004) diz que a legislação espanhola é omissa sobre a possibilidade de transmissão da marca de garantia, o que sugere que ela seria livremente transferida a terceiros, conforme o princípio da livre cessão da marca proclamado no art. 46, n.º 2, da versão original da LME de 2001. Ressalta-se que o art. 77 da LME de 2018 permite expressamente a transmissão da marca coletiva e da marca de garantia, desde que o novo titular cumpra os requisitos para requerer o registro desses sinais²⁰² (ESPANHA, 2018).

De volta às marcas coletivas, cabe anunciar que a transferência do registro pode, eventualmente, ser desejada pela coletividade como uma estratégia de gestão interna. Podem ser várias as razões: constituição de nova entidade representativa, angariação de fundos, adoção de uma nova marca, alteração de estratégia comercial, entre outras. Nesse aspecto, seria mais razoável que a LPI permitisse a transferência ao menos de forma condicionada, tal como previsto para a renúncia (art. 152), ou seja, nos termos do contrato social, estatuto da própria entidade, ou RU. Essa flexibilidade seria benéfica para a coletividade, pois asseguraria a possibilidade de transmissão do registro, mas protegeria os utentes da marca de uma decisão arbitrária do titular. O(s) diploma(s) interno(s) da entidade poderia(m) prever, por exemplo, que a decisão final sobre a transferência do registro da marca só poderia ser tomada em assembleia geral dos associados.

Por fim, cabe discutir a razão pela qual o INPI considera o registro da marca coletiva intransmissível. Para a autarquia, o conceito de marca coletiva do art. 123, III, da LPI, a saber, “aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma **determinada entidade**” aventa uma relação estreita e inviolável entre a marca e seu titular (INPI, 2019b). A expressão “determinada entidade” teria sentido literal, denotando de forma escoreita uma entidade específica: a entidade que fez o pedido de registro e cujos associados são os usuários da marca. Com esse entendimento, “transferir o sinal de natureza coletiva

²⁰² Art. 77 da LME de 2018: “Las marcas colectivas o de garantías solo podrán cederse, respectivamente, a una persona que cumpla los requisitos del artículo 62, apartado 2 o del artículo 68, apartado 2”.

romperia a relação intrínseca entre a marca coletiva e titular, sem a qual a primeira não poderia ser caracterizada como tal” (REGALADO, et al., 2012).

Contudo, parece que a definição de marca coletiva presente na LPI não precisa ser concebida de forma estrita. Como visto no capítulo 2, a AIPPI (1982, p. 2, grifo nosso, tradução nossa) define a marca coletiva em sentido estrito mencionando “**um certo grupo de pessoas**”²⁰³, mas sem fazer menção à uma possível proibição de transferência. Igualmente, Belson (2017, p. 1, grifo nosso, tradução nossa) adota a expressão “**uma determinada associação**”,²⁰⁴ indicando que tal sinal se destina a atuar como um **sinal de adesão** (*membership*). Porém, o autor afirma que a transmissão das marcas individual e coletiva é permitida no Reino Unido, enquanto a da marca de certificação depende de aprovação do escritório registrador²⁰⁵. Da mesma maneira, a OMPI (2010, p. 3 grifo nosso, tradução nossa) usa a expressão “**uma associação específica**”²⁰⁶ ao caracterizar a marca coletiva, mas afirma que alguns Estados membros permitem a transmissão da marca coletiva (como China e Suécia) e outros não (como Austrália e México).

Dessa forma, não obstante o vínculo intrínseco entre a marca coletiva e seu titular (pois ela é um sinal de adesão à entidade), o INPI parece superestimar a presença do trecho “uma determinada entidade”, pois a tem como justificativa para uma proibição de transferência de titularidade que não está expressa na lei. E isso vai contra o art. 134 da LPI, que permite a cessão do pedido de registro e do registro, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro, sem ressalva expressa a nenhuma natureza de marca (BRASIL, 1996).

Também não parece vital vincular a marca coletiva a uma entidade específica permanentemente. Como discutido no capítulo 1, as marcas não identificam o fabricante, o que importa é seu *goodwill*. O consumidor escolhe um produto em virtude de sua marca, e não de sua origem empresarial (CARVALHO, 2009). Mantendo-se os predicados associados à marca, uma transferência de titularidade provavelmente nem seria notada pelo consumidor (ASCENSÃO, 2002b). Obviamente, a transmissão do registro não pode induzir a falsa indicação quanto à origem ou procedência do produto ou serviço a que a marca se destina, como se depreende da leitura concomitante do art. 134 com o art. 124, X, da LPI (inferência válida para marca de qualquer natureza).

²⁰³ Para redação em idioma original cf. nota 150.

²⁰⁴ Para redação em idioma original cf. nota 114.

²⁰⁵ Isso para garantir que o novo titular tenha a competência necessária para executar a certificação (OMPI, 2010).

²⁰⁶ No idioma original e na íntegra: “*The main feature of a collective mark is that it is used as an indication to the relevant public that goods or services originate from a member of a particular association*”.

A expressão “uma determinada entidade” deve ser entendida, então, de forma ampla e negativa: o requerente da marca coletiva não pode ser qualquer entidade. A “determinada entidade” do art. 123, III, da LPI, deve ser a pessoa jurídica representativa de coletividade (art. 128, § 2º, da LPI), cuja existência não contraria a lei do país de origem (art. 7º *bis* da CUP). Dessa maneira, a marca coletiva continuaria sendo um sinal de adesão, mas não necessariamente sempre a mesma entidade.

Apesar de toda a discussão sobre o tema, a proibição da transferência do registro da marca coletiva pode ser questionada simplesmente por não estar expressa na lei. Se realmente o legislador tinha essa intenção, por que não o fez de maneira clara na LPI? Talvez o legislador brasileiro, que nunca havia disciplinado a proteção das marcas coletivas e de certificação explicitamente, tenha trazido de outras fontes, de forma despercebida, disposições que fortalecem a ideia da intransmissibilidade dessas marcas, mas deixado de fora a prova cabal: a vedação expressa.

Assim, é preciso interpretar o art. 151, I, da LPI, considerando sistematicamente as disposições dessa lei e sua validade para as marcas coletivas e de certificação (e não para apenas uma), sob pena de ser julgado despropositado. Mais precisamente, o art. 151, I, da LPI, deve ser compreendido por uma óptica que não seja dependente da proibição expressa da transferência de titularidade, mas que ao mesmo tempo se adeque ao regime jurídico e as funções das marcas coletivas e de certificação instituídas pela legislação brasileira.

Como discutido em 3.1, **o uso dessas duas marcas deve obedecer a um documento de controle e ser controlado pelo titular do registro. Inexistindo o titular, o controle fica prejudicado, favorecendo o uso indevido e consequentemente o engano no público** (o descumprimento das condições de uso inclusive é causa de extinção do registro, conforme art. 151, II, da LPI). **Sem o controle, a marca perde sua razão de existir, o que não impede que o registro, antes da extinção do titular, seja transferido para terceiro que atenda aos requisitos legais para requerê-lo e com capacidade para controlar o uso do sinal.** No caso das marcas coletivas em especial, a extinção da entidade coletiva ainda findaria um dos requisitos para estar autorizado a usar o sinal: estar afiliado à entidade titular. A discussão sobre a transferência do registro da marca coletiva e da marca de certificação será retomada e finalizada posteriormente, quando for estudado o art. 154 da LPI.

Por seu turno, o art. 151, II, da LPI, prevê a extinção do registro da marca coletiva e de certificação quando o sinal for usado em condições outras que não aquelas previstas no RU. Tendo como base a regra equivalente no direito português (art. 216.º, n.º 3, alínea “b”, do CPIP de 1995), Carvalho (2008) diz que essa causa de extinção justifica-se pelo ônus que

incumbe ao titular da marca coletiva (em sentido amplo) de controlar seu uso, que se omitido, ensejará a caducidade do registro, caso haja o uso da marca em desacordo com o regulamento. Todavia, Carvalho (2008) e Vanzetti e Galli (2001 apud Carvalho, 2008) defendem que a caducidade ocorrerá não apenas em casos de ausência de controle, mas também caso, realizado o controle, sejam sancionadas eventuais diferenças constatadas nos produtos ou serviços em desconformidade com o regulamento. Segundo os três autores, uma interpretação contrária seria injustificadamente redutora e trairia a *ratio* da própria norma.

A falta de controle do titular esvazia a ideia da garantia fornecida pela marca coletiva (em sentido amplo), que se torna, sem ela, uma ferramenta de engano para o público (VANZETTI; GALLI, 2001 apud CARVALHO, 2008). Nesse aspecto, o descumprimento das condições de uso da marca é uma conduta ilícita do ponto de vista da livre concorrência, se enquadrando como uma ação abusiva. Tais transgressões são justamente o que essa norma visa a evitar, impondo a ação de controle, sob pena de caducidade da marca. Especificamente sobre a marca de certificação, é importante relembrar que a função jurídica primordial desse sinal (registrado no Brasil ou da UE) é atestar a conformidade de produtos ou serviços a determinado padrão. Nesse sentido, a previsão do art. 151, II, da LPI, é uma forma de pressão para o efetivo desempenho dessa função, desencorajando o descumprimento da documentação técnica e a fraude, o que seria punível com a extinção do registro da marca.

As determinações do art. 151, II, da LPI, e do art. 216, n.º 3, alínea “b”, do CPIP de 1995, são equivalentes as dos arts. 81.º, alínea “a” (marcas coletivas da UE), e 91.º, alínea “b” (marcas de certificação da UE), do RMUE, pois todas visam a evitar o uso da marca coletiva e/ou de certificação de forma incompatível com as condições de uso da marca estabelecidas no documento de controle. A diferença é que o CPIP de 1995 e o RMUE consideram a conduta inapropriada do titular (desvirtuando sua função de controle) como fator determinante para a extinção dos registros, o que não é considerado pela LPI. Mais precisamente, a extinção se dará nos seguintes casos:

- a) RMUE - caso o titular não tome as **medidas razoáveis para impedir** um uso incompatível com as condições de utilização do RU;
- b) CPIP de 1995 – se o titular **consentir** que a marca seja usada de modo contrário aos seus fins gerais ou às prescrições estatutárias;
- c) LPI – se a marca for **utilizada em condições outras** que não aquelas fixadas no RU (**sem condicionar a uma conduta inapropriada do titular**).

Desse modo, enquanto o RMUE e o CPIP de 1995 restringem a aplicação dessa regra a casos de conivência, omissão ou negligência do titular da marca coletiva ou de certificação

(ou como chamadas no CPIP de 1995, marcas de associação ou de certificação), a LPI prevê a extinção do registro desses sinais quando houver descumprimento das condições do RU, independente do comportamento do titular. Logo, o art. 151, II, da LPI, comparativamente, é mais rígido, visto que a inobservância do RU por um usuário pode prejudicar toda a coletividade, independente de todo o esforço para controlar o uso do sinal.

Reforça-se que a legislação brasileira estabelece dois mecanismos para desencorajar o uso indevido do sinal: i) a aplicação de sanções pelo titular da marca contra o usuário em desconformidade; e ii) a extinção do registro, atingindo o titular e os demais usuários. Tendo em conta a redação do art. 151, II, da LPI, as sanções previstas no RU funcionam como punições extras a serem aplicadas ao usuário que descumprir as regras de utilização da marca, dado que, de qualquer modo, essa conduta inapropriada já seria penalizada com a extinção do registro. Contudo, esse sistema rigoroso pode ter um lado benéfico, pois incentivaria o aumento da efetividade do controle, diminuindo a incidência do uso indevido da marca.

Ainda assim, a extinção do registro em qualquer situação de uso em desconformidade com as condições do RU parece excessiva, pois por mais que o titular seja sério e responsável, é difícil pensar em controle efetivo o suficiente para impedir qualquer deslize de um usuário. Aparentemente, o mais razoável seria a extinção apenas se o titular se afastasse dessa tarefa de controle (por conivência, omissão ou negligência), preservando, de certa forma, os direitos do próprio titular e dos demais usuários do sinal (tal como no RMUE e no CPIP). Destarte, parece que o rigor do art. 151, II, da LPI, pode trazer problemas práticos para a proteção, a gestão e a disseminação das marcas coletivas e de certificação no Brasil, ainda que inexistam no INPI registros extintos por tal motivo ou mesmo evidências de que esse dispositivo tenha exercido papel fundamental para o desfecho de algum caso concreto.

Cumprir frisar que o INPI não instituiu diretrizes e procedimentos de exame referentes à extinção do registro da marca coletiva ou de certificação pelos incisos I e II do art. 151 da LPI, provavelmente por nunca ter sido demandado nesse sentido. Recomenda-se que a autarquia insira em seu Manual de Marcas que esses dispositivos jurídicos **se relacionam com o dever do titular do registro de controlar o uso do sinal**. A fim de evitar o engano do público e resguardar os direitos do titular e de todos os usuários é importante frisar no Manual que as **condições definidas no documento de controle devem, de fato, ser atendidas**, sob pena de extinção do registro da marca em questão.

Segundo o art. 153 da LPI, será declarada a caducidade do registro se a marca coletiva não for usada por mais de um membro autorizado (observando o disposto nos arts. 143 a 146). É causa de extinção específica do registro da marca coletiva que se relaciona com as

características particulares desse sinal. Para o IDS 2013), por se tratar de marca de interesse coletivo ou grupal, não faz sentido manter-se um registro de marca coletiva quando a mesma só for utilizada por uma pessoa, perdendo-se, portanto, o propósito de sua permanência. Ressalta-se que os arts. 143 a 146 da LPI tratam da caducidade do registro pela falta de uso da marca, o que se aplica a todas as marcas, independente da natureza, motivo pelo qual tais dispositivos jurídicos não serão estudados neste trabalho.

De forma geral, a lei determina que o registro só poderá ser objeto de investigação de uso após decorridos cinco anos de sua concessão, além de prever o prazo máximo de cinco anos para a interrupção do seu uso, sendo que, no caso específico da marca coletiva, esse uso deve ser feito por pelo menos dois membros da entidade titular para não incorrer em risco de caducidade, observado o disposto nos arts. 143 a 146 da LPI. Como o uso da marca coletiva é facultado aos membros da coletividade, é excluída como meio de prova a utilização da mesma pelo titular ou por terceiros (INPI, 2019b).

A exigência de uso por mais de uma pessoa autorizada não existe no RMUE. Em concreto, o art. 78.º dessa norma deixa claro que o uso da marca coletiva da UE feito “por qualquer pessoa habilitada” a utilizar o sinal é considerado uso sério se preenchidas as condições que o caracterizam²⁰⁷ (UE, 2017). Tal disposição sugere que o uso da marca coletiva da UE por uma única pessoa já afasta a extinção dos direitos do titular do sinal (BOMHARD; MÜHLEND AHL, 2018). Obviamente, a marca coletiva da UE, nos termos do art. 18.º do RMUE, deve ser utilizada seriamente dentro de cinco anos a contar do registro, e essa utilização não pode ser suspensa ininterruptamente por igual período de tempo (art. 58.º, n.º 1, alínea “a”, do RMUE).

Cabe informar que não há na LPI dispositivo equiparável ao art. 91.º, alínea “a”, do RMUE. Em outras palavras, não há previsão expressa na LPI sobre a extinção ou nulidade do registro da marca de certificação, caso seu titular, após a concessão do registro, passe a produzir ou prestar os serviços certificados, indicando interesse comercial ou industrial nos mesmos. No entanto, para Porto (2011, p. 101), por força do art. 128, § 3º, da LPI, “haverá causa de extinção da marca se o seu titular utilizar a marca em sua atividade econômica”. Essa seria obviamente uma interpretação ampla do alcance do art. 128, § 3º, da LPI, dado que o mesmo se destina a definir os legitimados a requerer o registro das marcas de certificação, e não eventuais causas de extinção.

²⁰⁷ Art. 78.º do RMUE: “A utilização da marca coletiva da UE feita por qualquer pessoa habilitada a utilizar essa marca satisfaz o disposto no presente regulamento na medida em que sejam preenchidas as condições a que este sujeita a utilização da marca da UE”.

Contudo, existem previsões na LPI que podem mitigar a ausência de dispositivo para reprimir o advento de práticas que configuram o interesse comercial ou industrial em momento posterior ao registro. A anulação do registro não é uma saída, dado que o art. 165 da LPI indica ser nulo o registro concedido em desacordo com suas disposições dessa lei. Se o interesse comercial ou industrial surgiu após a concessão do registro, ele foi, à época, devidamente concedido, não havendo, então, razão para se falar em nulidade. Já o art. 133, § 3º, da LPI, dispõe que a prorrogação do registro não será concedida se não atendido o disposto no art. 128. Isto é, se ficar caracterizado o interesse do certificador no produto ou serviço atestado, o registro da marca de certificação não poderá ser prorrogado e, consequentemente, se extinguirá pela expiração do prazo de vigência (art. 142, I, da LPI).

Assim, basta que **o INPI crie procedimentos para a verificação da existência de interesse do certificador quando da prorrogação do registro** das marcas de certificação, inclusive permitindo que o titular apresente esclarecimentos e comprovações, se necessário. Vale dizer que o item 6.4, alínea “e”, do Manual de Marcas enuncia que “o titular do registro de marca coletiva e de certificação deve continuar a observar as condições legais fixadas nos §§ 2º e 3º do art. 128 da LPI, respectivamente, sob pena de não ser concedida a prorrogação” (INPI, 2019b). Porém, o Manual não esclarece como poderia se dar essa constatação.

Da mesma forma, inexistem na legislação brasileira disposições equivalentes as dos arts. 81.º, alínea “b”, e 91.º, alínea “c”, do RMUE, que estipulam a extinção do registro da marca coletiva e da marca de certificação da UE (respectivamente) caso as mesmas tenham sido utilizadas pelo titular de maneira a poder induzir o público em erro acerca de seu caráter ou significado, nomeadamente quando puderem ser tomadas como uma marca de natureza diferente. Tais disposições refletem a proibição do uso enganoso da marca, que, por sua vez, inexistente na LPI, como visto no capítulo 1 deste trabalho.

Por último, não há na LPI disposição equivalente aos arts. 81.º, alínea “c”, e 91.º, alínea “d”, do RMUE, que dispõem, respectivamente, sobre a extinção dos direitos do titular da marca coletiva e da marca de certificação da UE por averbação no EUIPO de alteração do RU que viole a legislação marcária. Concretamente, o novo RU não pode ser apresentado sem o conteúdo obrigatório especificado no RERMUE ou levar a incidência de um dos motivos de recusa do registro previstos no RMUE (que não serão elencados por questões práticas), sendo permitido corrigir eventuais transgressões mediante nova alteração do RU.

A título de curiosidade, até 31 de dezembro de 2019, havia sete registros de marcas de certificação extintos no INPI, todos por expiração do prazo de vigência, conforme art. 142, I,

da LPI²⁰⁸ (INPI, 2019a; OMPI, 2019). Por outro lado, até a mesma data, havia 14 registros de marcas coletivas extintos,²⁰⁹ sendo 10 por expiração do prazo de vigência (art. 142, I), dois por falta de contestação do titular do registro ao requerimento de caducidade (curiosamente indeferidos pelo 143, § 2º, e não pelo art. 153 da LPI) e dois pela renúncia ao registro (art. 142, II) (INPI, 2019a; OMPI, 2019). Nenhum registro de marca coletiva ou de certificação concedido pelo INPI foi extinto por quaisquer dos motivos do art. 151 da LPI.

Por fim, a figura 11 exibe uma comparação objetiva das causas de extinção específicas de registros de marcas coletivas e de certificação da UE com as de registros de marcas coletivas e de certificação concedidos pelo INPI no Brasil, indicando ainda os dispositivos jurídicos correspondentes e aqueles que são exclusivos do RMUE ou da LPI.

Marcas coletivas da UE: art. 81.º do RERMUE. Marcas de certificação da EU: art. 91.º do RMUE	No Brasil: art. 151 da LPI.
Art. 81.º (marcas coletivas da UE) a) O titular não tome medidas razoáveis para impedir uma utilização da marca incompatível com as condições de utilização previstas no RU [...] b) X A maneira como a marca foi utilizada pelo titular tenha feito com que esta se tenha tornado susceptível de induzir o público em erro, na aceção do art. 76.º, n.º 2; c) X A alteração do RU tenha sido averbada no Registo contrariamente ao disposto no art. 79.º, n.º 2 [...]. Art. 91.º (marcas de certificação da UE) a) X O titular deixou de cumprir os requisitos fixados no art. 83.º, n.º 2; b) O titular não toma medidas razoáveis para impedir uma utilização da marca de certificação UE que seja incompatível com as condições de utilização estabelecidas no RU [...]; c) X A maneira como a marca de certificação UE foi utilizada pelo titular fez com que esta se tenha tornado suscetível de induzir o público em erro, na aceção do artigo 85.º, n.º 2; d) X Foi averbada no Registo uma alteração dos RUs da marca de certificação UE, em violação do art. 88.º, n.º 2 [...].	Art. 151. [...] o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando: XI - a entidade deixar de existir; ou II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no RU. XArt. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146.

Figura 11 – Comparação das causas de extinção do registro particulares das marcas coletivas e de certificação da UE (arts. 81.º e 91.º do RMUE, respectivamente) com as do registro das marcas dessas naturezas registradas no Brasil (arts. 151 e 153 da LPI). As setas vermelhas correlacionam as disposições do RMUE e da LPI que são equivalentes em conteúdo. A letra “X” vermelha após o dispositivo jurídico indica que o conteúdo do mesmo é exclusivo, inexistindo prescrição equivalente na outra norma: Elaborado pelo autor.

²⁰⁸ Os registros extintos são: números 820546348, 820546330, 820517712, 820988480, 822984865, 826346979, 827572603.

²⁰⁹ Os registros extintos são: números 820466050, 820420182, 820645486, 820785598, 821222775, 821404199, 821509063, 823308740, 823308758, 824067959, 823457060, 823326527, 825141494 e 831221097.

3.4.4 O bloqueio temporal para um novo registro

Outro dispositivo jurídico da LPI que merece discussão por se relacionar com a extinção do registro da marca coletiva e de certificação é o art. 154. Segundo o mesmo, as marcas dessas naturezas “que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro” (BRASIL, 1996). Trata-se da previsão de um prazo de proteção às marcas coletivas e de certificação mesmo depois da extinção do registro, é o chamado *cooling off* (REGALADO et al., 2012). Para os autores, esse período de espera seria necessário para diluir a relação da marca com seu antigo titular. Segundo o IDS (2013), a medida visa a proteger os consumidores, que, de outro modo, poderiam incorrer em erro, atribuindo ao novo requerente as qualidades associadas ao titular anterior.

Similarmente, para Monge Gil (1996), mesmo não havendo menção direta, quando a lei estabelece um bloqueio temporal para o registro de uma marca coletiva ou de certificação que tenha sido cancelada, em relação a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, visa a evitar a confusão no mercado sobre a origem empresarial de um produto ou serviço em virtude do aproveitamento, por terceiros, da reputação da marca anterior. No mesmo sentido, Fernández-Nóvoa (2004) afirma que o objetivo é afastar o risco de confusão ou associação nos consumidores, que poderiam manter viva a lembrança da marca cujo registro foi extinto, associando a ela o novo sinal, em menor ou maior grau. Por sua vez, Uzcátegui Ângulo (2006, p. 192) entende que o objetivo do art. 154 da LPI é “evitar que o consumidor seja enganado ou induzido a erro quanto ao caráter ou significado da nova marca cujo registro solicita-se”.

É interessante apontar que a Primeira Diretiva, por meio do art. 4.º, n.º 4, alíneas “d” e “e”, já outorgava aos Estados membros da UE a faculdade de prever a recusa do pedido ou a nulidade do registro no caso de marca idêntica ou semelhante:

- d) [...] a uma marca coletiva anterior que tenha conferido um direito que haja expirado dentro de um prazo máximo de três anos antes da apresentação do pedido;
- e) [...] a uma marca de garantia ou de certificação anterior que tenha conferido um direito que haja cessado dentro de um prazo anterior à apresentação do pedido de registo e cuja duração é fixado pelo Estado-membro; (CEE, 1989).

Assim, a Primeira Diretiva conferia às marcas coletivas e às marcas de certificação ou de garantia um tratamento diferenciado, que era ainda mais exacerbado no caso das duas últimas. Para Largo Gil (2006), a função singular das marcas de certificação ou garantia, que

é do interesse dos consumidores e usuários, justifica a fixação de prazo de bloqueio maior ou deixá-lo ao arbítrio judicial, de acordo com as circunstâncias do caso. Considerando ainda que tais alíneas estão inseridas no art. 4.º da Primeira Diretiva, que definia “outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores”, deduz-se que o legislador provavelmente tinha como objetivo fornecer tempo para que o público não mais atribuisse à nova marca os predicados associados ao sinal cujo registro foi cancelado (o que poderia ser mais lesivo no caso das marcas de certificação ou de garantia).

A aplicação do art.154 da LPI, contudo, merece discussão e cabem três questões. i) Qual seria a real intenção do legislador brasileiro ao estabelecer o bloqueio de cinco anos no art. 154 da LPI? ii) Essa proibição obedeceria ao princípio da especialidade? iii) Estaria o art. 154 da LPI envolvido no contexto da proibição de transferência de titularidade do registro desses sinais? A atual Diretiva 2015/2436 e o RMUE não dispõem sobre a observação de um prazo para um novo registro de uma marca coletiva ou de certificação nacional ou da UE (respectivamente) que tenha conferido um direito já expirado. Assim, para debater o tema, será necessário tomar como base outras normas e o entendimento de autores.

Para discutir a primeira questão é necessário acessar os documentos da tramitação do PL 824 no Congresso Nacional. Inicialmente, a matéria estava disciplinada no art. 158 do PL 824 com redação semelhante à do vigente art. 154 da LPI, mas prevendo o bloqueio somente por três anos (BRASIL, 1991e). Porém, o Dep. Paes Landim ofereceu a emenda substitutiva n.º 8 em plenário propondo o aumento do prazo para cinco anos. A justificativa foi a seguinte:

O prazo de três anos é extremamente exíguo para novo registro de marca de certificação cujo registro tenha sido extinto. É extremamente injusto que terceiro lucre com a marca que o antigo titular registrou e divulgou através de vultuosos investimentos. Tal prática caracterizaria quase que enriquecimento ilícito (BRASIL, 1991d, v. 3, p. 10).

Percebe-se que o bloqueio temporal, nos termos da discussão do PL 824, **tem o objetivo de evitar o aproveitamento do *goodwill* da marca coletiva ou de certificação cujo registro foi extinto e, conseqüentemente, o enriquecimento injusto.** Tal justificativa, porém, parece ser melhor aplicável às marcas notoriamente conhecidas e de alto renome, devido à função econômica e publicitária desses sinais (vide capítulo 1), apesar de o bloqueio temporal a elas não se estender na LPI. Cabe informar que a emenda do Dep. Paes Landim foi aceita pelo relator do PL 824 na Câmara dos Deputados, o Dep. Ney Lopes, por aprimorar o texto, dado o prazo de três anos ser extremamente curto para a revitalização dessas marcas (BRASIL, 1991a). Não obstante a proposta do Dep. Paes Landim envolver apenas as marcas

de certificação, o aumento do tempo de bloqueio foi incorporado no substitutivo do relator para as marcas das duas naturezas (e se manteve assim na LPI).

Evidentemente, ao mirar no aproveitamento indevido do *goodwill* da marca coletiva ou de certificação, o legislador contribui para a proteção do público, impedindo que qualquer pessoa, ao se deparar com produtos ou serviços assinalados por uma marca individual idêntica a uma marca coletiva ou de certificação que foi usada e teve o registro extinto, transfira erroneamente sua confiança a produtos ou serviços que não são oriundos dos membros de uma entidade coletiva ou certificados. Exceto, obviamente, se a marca (de outra natureza) for depositada novamente pelo mesmo titular da antiga marca coletiva ou de certificação antes de expirado o prazo de 5 anos, o que reduz o campo protetivo do art. 154 da LPI.

A segunda questão se relaciona com o âmbito mercadológico da restrição do art. 154 da LPI. Ela obedeceria ao princípio da especialidade? O texto legal é omissivo, não deixando claro se o bloqueio temporal englobaria novo registro de marca para quaisquer produtos ou serviços ou somente para aqueles idênticos, semelhantes ou afins. A propósito, o art. 124, XII, da LPI, que veda o registro de marca caracterizada como “reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro” (BRASIL, 1996), é igualmente silente. Seria a ampla proteção realmente a intenção do legislador?

A proibição temporal também aparecia no art. 77 da versão original da LME de 2001, segundo o qual os registros de marcas coletivas ou de garantia cancelados não poderiam ser registrados para assinalar produtos ou serviços idênticos ou similares por um período de três anos. Ademais, o art. 6, n.º 1, alínea “b”, dessa lei, disposição que se aplica às marcas de todas as naturezas, impedia o registro de signos idênticos ou semelhantes a uma marca registrada anteriormente para distinguir produtos ou serviços idênticos ou similares, trazendo risco de confusão ao público (ESPANHA, 2001). Para Monge Gil (1996), a construção geral da LME original de 2001 indica que, nesse diploma, marcas coletivas e de garantia se submetiam ao princípio da especialidade.

O CPIF original de 1992 também previa um bloqueio temporal, mas apenas em relação às marcas coletivas de certificação, pois o art. L715-2, n.º 6, determinava: “Sempre que uma marca de certificação tenha sido utilizada e tenha deixado de ser protegida por lei, não pode [...] ser depositada ou utilizada a qualquer título dentro de um prazo de dez anos”²¹⁰ (FRANÇA, 1992, tradução nossa). Isso significa que apenas a marca de certificação era considerada peculiar o suficiente (provavelmente por sua função primordial singular) para

²¹⁰ No idioma original: “Lorsqu’une marque de certification a été utilisée et qu’elle a cessé d’être protégée par la loi, elle ne peut, sous réserve des dispositions de l’article L. 712-10, être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans”.

justificar a extensão do período de proteção (e por prazo maior do que o da LPI ou da LME). Ainda, de acordo com Largo Gil (2006), a expressão “depositada ou utilizada a qualquer título” indica que a proibição tem escopo amplo, abrangendo qualquer sinal distintivo do comércio (como a razão social) e em relação a quaisquer produtos ou serviços.

Conforme Uzcátegui Ângulo (2004, 2006), a marca de certificação não obedece ao princípio da especialidade. Para a autora, a vedação do art. 154 da LPI está submetida a uma limitação subjetiva, sem apontar as modalidades de marcas e as classes de produtos ou serviços em que atua. Supõe-se, então, que tal proibição abarca novos registros de marcas de produto, de serviço, coletivas ou de certificação, e em qualquer classe de produtos ou serviços, inclusive aquela em que se enquadrava o registro extinto da marca de certificação.

Mais especificamente, consoante Largo Gil (2006) e Uzcátegui Ângulo (2004, 2006), devido à função de garantia de certo padrão e aos interesses que a marca de certificação resguarda no mercado, o âmbito de proteção do registro de uma marca dessa natureza deve englobar todas as classes de produtos ou serviços. Esse caráter multiclasse seria outra particularidade da marca de certificação, que não deveria se submeter ao princípio da especialidade. Uzcátegui Ângulo (2006, p. 140) detalha:

O foco do legislador quanto à noção legal da Marca de Certificação é a função certificadora como pressuposto fundamental caracterizador desta marca, e somente em um segundo plano e de forma restritiva a referida função gera a identificação do produto ou serviço em virtude do atributo certificado com tal marca. Parece-nos realmente inconsistente que se possa sustentar a aplicabilidade do princípio da especialidade da Marca Ordinária à Marca de Certificação, sendo que o referido princípio encontra sua razão de ser na função distintiva que cumpre a Marca Ordinária nos produtos ou serviços que a trazem consigo, frente a produtos ou serviços iguais ou semelhantes da concorrência. Assim, alguns sustentam que não sendo a Marca de Garantia uma marca de empresa, não pode ser a ela aplicado o princípio da especialidade.

Segundo Largo Gil (2006), a não aplicação do princípio da especialidade às marcas de garantia é a única forma de evitar o risco de associação e os comportamentos parasitários em relação ao sinal que já constituiu uma marca dessa natureza. Inclusive, para a autora, o mais apropriado seria proibir o novo registro desse sinal sob qualquer tipo de sinal distintivo do comércio (como nomes comerciais), e não apenas como marca de qualquer natureza.

Por seu turno, o bloqueio temporário para novo registro de marca coletiva que teve o registro extinto parece operar respeitando o princípio da especialidade. Como discutido anteriormente (seção 2.5.1), a marca coletiva tem por função primordial diferenciar os produtos ou serviços dos membros de uma entidade coletiva daqueles dos não membros, ou seja, a função distintiva (ainda que modalizada). Dessa maneira, a função principal da marca

coletiva se aproxima mais daquela das marcas individuais, motivo pelo qual faz sentido falar em princípio da especialidade.

Com essa conjuntura, existem justificativas para que o princípio da especialidade seja aplicável apenas às marcas coletivas, permitindo-se novos registros de marcas para produtos ou serviços sem afinidade mercadológica antes do fim do prazo de cinco anos. Contudo, para conclusões mais precisas a LPI deve ser estudada de forma sistemática, considerando a organização do sistema de proteção de marcas como um todo. Como esse não é um dos objetivos deste trabalho, sugere-se que seja objeto de pesquisas futuras.

A terceira questão a ser discutida tem como objeto o possível envolvimento do art. 154 da LPI no contexto da proibição de transferência do registro da marca coletiva e de certificação no Brasil. Cumpre indagar se é coerente bloquear temporariamente um novo registro de uma marca coletiva ou de certificação que teve o registro extinto, mas permitir a imediata transferência de titularidade. Supostamente, mesmo que o novo titular (cessionário) atendesse aos requisitos legais para requerer tal registro, o público ainda não teria dissociado a imagem da marca da de seu antigo proprietário. Essa inferência é crível? Sob essa ótica, *a priori*, tanto o registro da marca coletiva quanto o da marca de certificação deveriam ser intransferíveis.

Essa coexistência de disposições ocorria na LME de 2001 (versão original), pois seu art. 77 estabelecia um bloqueio de três anos para novos registros de marcas coletivas ou de garantia que haviam sido caducados, mas seu art. 62, n.º 4, proibia apenas a transferência das marcas coletivas (ESPANHA, 2001). Nesse caso específico da LME, fica claro que o bloqueio temporal e a proibição da transferência das marcas coletivas têm racionalidades diferentes. O primeiro visa a evitar a confusão no mercado, que poderia associar a nova marca à antiga, em decorrência do aproveitamento da reputação da marca anterior por terceiro. O segundo tem como base a índole do titular e o vínculo entre a marca e a entidade titular e seus membros, que envolve a preservação da expectativa de direito dos usuários. Logo, ainda que aparentemente o bloqueio temporal esteja relacionado à proibição de transferência do registro da marca, eles não estão na LME pela mesma razão.

Além disso, não é razoável proibir absolutamente a transferência do registro da marca coletiva e de certificação para impedir associação indevida da marca ao seu antigo titular. A partir da explicação de Carvalho (2009), conclui-se que a percepção de que o público comumente associa a marca ao seu proprietário é frágil. O consumidor se preocupa com o *goodwill* da marca e frequentemente desconhece a origem empresarial do produto ou serviço.

Em relação à marca que se torna enganosa com a transferência (violação do princípio da veracidade), nem toda alteração de titular induz a falsa indicação, e as que induzem, já são proibidas pelo art. 134 em concomitância com o art. 124, X, da LPI, como dito. Ainda, não faz sentido alegar que a transferência deve ser proibida porque o novo titular poderia alterar consideravelmente (e para pior), no documento de controle, os parâmetros relativos à marca, frustrando as expectativas do público, pois o próprio titular original pode alterar as regras do documento de controle a qualquer tempo (art. 149 da LPI). Inclusive não se pode afirmar que, em caso de transferência, o novo titular alterará as regras do documento de controle.

Por conseguinte, do ponto de vista da proteção do público, não é vantajoso nem justificável optar pela proibição da transferência das marcas coletivas e de certificação em decorrência do art. 154 da LPI, mesmo porque tal dispositivo jurídico, ao se aplicar apenas aos pedidos de registro depositados por terceiros, tem âmbito de proteção limitado.

Cabe informar que o RMUE e os *Guidelines* do EUIPO não apresentam qualquer previsão específica para a transferência do registro da marca coletiva da UE. Isso sugere que ela está submetida ao mesmo regime de transferência de titularidade do registro adotado para a marca da UE. Para elucidar a questão, foi enviado e-mail para o EUIPO perguntando sobre a possibilidade de transmissão do registro da marca coletiva da UE (Apêndice A). Em resposta (Apêndice B), o escritório afirmou ser permitida, desde que o novo titular atenda aos requisitos legais para requerer o registro (art. 74.º, n.º 1, do RMUE) e apresente um novo RU com as devidas alterações para adequação às particularidades do novo titular (arts. 75.º e 79.º, n.º 1, do RMUE; e art. 16 do RERMUE).

No caso específico da marca de certificação da UE, o art. 89.º do RMUE dispõe que as mesmas só podem ser transferidas para pessoas que preencham os requisitos relativos à elegibilidade do requerente previstos no art. 83.º, n.º 2, do mesmo regulamento (SONG, 2018; UE, 2017). Se esse requisito for desconsiderado, a cessão da marca de certificação poderia transformar-se em uma ferramenta capaz de prejudicar a transparência do mercado e causar dano (econômico ou físico) ao consumidor, por meio de uma certificação enganosa (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).

Em suma, como discutido, existem disposições jurídicas na LPI que sugerem, a princípio, que os registros das marcas coletivas (art. 123, III) ou os registros das marcas coletivas e de certificação são intransferíveis (art. 151, I). Porém, todas podem ser questionadas e possuem aplicação limitada no direito brasileiro, principalmente pela ausência de proibição expressa da transferência do registro das marcas dessas duas naturezas.

A transmissão da titularidade das marcas coletivas é tema ainda mais sensível, pois impacta no direito de uso dos membros autorizados pelo titular original, uma vez que somente os afiliados ao novo titular poderiam utilizar a marca cujo registro foi transferido. Como dito, uma interessante possibilidade seria a transferência condicionada (requerida nos termos do contrato social, estatuto da entidade titular ou RU), harmonizando com a tutela do legislador para a renúncia ao registro das marcas coletivas. Contudo, a transferência condicionada não encontra amparo na LPI, motivo pelo qual não se vislumbra essa aplicação na prática. Dessa forma, considerando as disposições da LPI, o INPI poderia escolher um entre três caminhos:

a) permitir a transferência de titularidade de registros das duas marcas, tendo em vista a ausência de proibição expressa e o entendimento amplo e negativo do art. 123, III, da LPI;

b) proibir a transferência de registros dos dois sinais, como consequência do art. 151, I, da LPI; e

c) proibir apenas a transferência dos registros das marcas coletivas, com base nos atuais argumentos (arts. 134 e 123, III, da LPI em concomitância), adicionando-se no Manual de Marcas do INPI o objetivo de preservar o direito de uso dos membros da entidade que requereu o registro.

Cabe ao INPI avaliar a melhor interpretação do direito, considerando as disposições da LPI de forma orgânica e os interesses dos titulares e dos membros autorizados. Sugere-se o primeiro caminho, pois aparenta ser o mais razoável.

CONCLUSÕES

Marcas coletivas e marcas de certificação são sinais singulares que se assemelham essencialmente nos aspectos que comportam particularidades das marcas coletivas em relação ao regime geral das marcas e se afastam nos pontos que são comuns entre as marcas coletivas e as marcas individuais, como a função primária que desempenham no plano jurídico. As similitudes entre as marcas coletivas e as marcas de certificação estudadas basicamente são: uso plúrimo, dissociação entre titular e usuário e a obrigatoriedade de um documento de controle que rege a utilização do sinal.

Concluiu-se que as marcas coletivas e as marcas individuais possuem como função primordial a distinção de produtos ou serviços, entendida por parte dos doutrinadores como a função de indicação de origem. Porém, a função distintiva das marcas coletivas está modalizada, pois tais marcas não distinguem produtos ou serviços de outros de origem distinta (a origem individual), mas sim os produtos ou serviços dos membros de uma entidade coletiva daqueles oriundos de não membros (a origem coletiva). Assim, a marca coletiva seria um sinal de adesão (*membership*) à entidade coletiva. Por outro lado, a função primordial das marcas de certificação é a de garantia da qualidade (um nível absoluto, ou seja, a certificação de um padrão). As duas modalidades de marcas compartilham ainda outras funções tradicionalmente imputadas às marcas individuais, como a publicitária e a econômica.

As marcas coletivas da UE podem ser registradas por associações de fabricantes, de produtores, de prestadores de serviços ou de comerciantes que, nos termos da legislação que lhes seja aplicável, tenham capacidade, em seu próprio nome, para serem titulares de direitos e obrigações de qualquer natureza, para celebrar contratos ou realizar outros atos jurídicos, e para comparecer em juízo, ou ainda as pessoas jurídicas de direito público. Notou-se que o EUIPO aborda o vocábulo “associações” de forma ampla, pois registra como marca coletiva da UE sinais depositados por diversas entidades, como cooperativas, sindicatos, consórcios, federações e até empresas, desde que possuam uma estrutura interna de natureza associativa. Destarte, o termo “associações” não se refere a entidades constituídas sob a natureza jurídica de “associação”, mas sim a “coletividades” com estrutura interna de natureza associativa.

No Brasil, pode requerer o registro de marca coletiva a pessoa jurídica que for “entidade representativa de coletividade”, expressão cujo sentido não é claro. No entanto, partindo das definições presentes em dicionários e das discussões realizadas no Congresso Nacional durante a tramitação do projeto de lei 824 de 1991 do Poder Executivo, que deu

origem à LPI, foi possível inferir que uma “entidade representativa de coletividade” é uma entidade que atua em nome de um grupo, representando seus interesses. Com esse entendimento, qualquer pessoa jurídica composta por membros que elaboram seus produtos ou prestam serviços de maneira pessoal e autônoma (os produtos ou serviços são oriundos dos membros e não da entidade coletiva) e que possa agir em nome desses membros e defender seus interesses, poderia registrar uma marca coletiva no Brasil.

O estudo comparativo indicou que as entidades legitimadas a requerer marcas coletivas da UE ou marcas coletivas no Brasil não precisam ser constituídas sob uma natureza jurídica específica. Tais sinais podem ser registrados, em geral, por pessoa jurídica com estrutura interna de natureza associativa, ou seja, que admite membros que exercem suas atividades por conta própria, elaborando os produtos ou prestando os serviços oferecidos ao público. No Brasil, essa entidade deve ainda ser representativa da coletividade que usará o sinal. Tanto o titular da marca coletiva da UE quanto o da marca coletiva registrada no Brasil se enquadram como a “coletividade” do art. 7º *bis* da CUP (“*association*” em inglês, ou em idioma francês, *collectivité*).

Nos sistemas de marcas do Brasil e da UE a marca de certificação pode ser requerida por qualquer pessoa física ou jurídica e de direito público ou privado, desde que não tenha interesse econômico nos produtos ou serviços atestados. Na UE, essa abordagem mais ampla é detalhada nos *Guidelines* do EUIPO, pois o RMUE prevê apenas que o requerente não pode estar envolvido em uma atividade que implique o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços do tipo certificado. Nas duas jurisdições, a condição de imparcialidade do requerente do registro não é preenchida quando existe alguma relação ou vínculo econômico entre ele e o fabricante dos produtos ou o prestador dos serviços a certificar, mesmo sendo entidades formalmente distintas.

É possível alegar que o requisito da neutralidade do certificador deve, *a priori*, girar em torno do próprio produto ou serviço atestado, não abarcando aqueles semelhantes ou afins, dado que a função primordial da marca de certificação é atestar a presença de determinado padrão; e não distinguir séries de produtos ou serviços umas das outras. Sob outro enfoque, se o certificador elabora produto ou presta serviço semelhante ou afim ao que será certificado, o público pode transferir mentalmente as características certificadas para os produtos ou serviços oriundos do certificador, mas que não necessariamente tem os padrões que o próprio certificador atesta para terceiros. Cabe ao INPI ponderar os possíveis benefícios e prejuízos envolvidos ao definir as diretrizes e os procedimentos de exame pertinentes.

Quando o requerente/titular da marca de certificação (da UE ou no Brasil) tem um pedido/registro de marca individual para assinalar os produtos ou serviços que declara certificar, presume-se que exista interesse econômico nos mesmos. Isso porque o pedido/registro da marca sugere que o requerente/titular atua no respectivo ramo de mercado. Porém, não é uma prova cabal. Muitas vezes o pedido/registro da marca individual se enquadra como um óbice meramente burocrático ao registro da marca de certificação, cujo mérito o escritório registrador não pode se negar a enfrentar.

Outro ponto discutido foi a necessidade de o requerente da marca de certificação ser competente para certificar, o que inclui a capacidade inicial e a manutenção da mesma durante a vigência da marca de certificação. O requisito da competência do titular justifica-se pelo intuito de que o sinal cumpra com eficácia sua função primordial: a garantia da qualidade.

O RMUE não exige que o requerente da marca de certificação da UE seja competente para certificar. Contudo, a verificação das características do produto ou serviço e a supervisão do uso da marca devem ser efetuadas por pessoa com competência para a certificação (seja o próprio titular ou um organismo de certificação), de modo a proteger o público contra práticas enganosas. De fato, se o supervisor do uso da marca não é competente para certificar, não há controle efetivo sobre o uso da marca, deixando incerteza acerca do cumprimento das regras previstas no documento de controle.

No Brasil, o requerente do registro da marca de certificação deve ser competente para certificar (atestar determinado padrão e emitir as autorizações de uso da marca), mas não é obrigado a comprovar tal condição perante o INPI. Basta declarar no próprio requerimento do registro que desempenha a atividade de certificação efetiva e lícitamente, sob as penas da lei. Não é exigido que o certificador realize todas as etapas do processo de certificação, como os ensaios e testes laboratoriais. Ele pode agir como um coordenador com o poder de decidir sobre a emissão das autorizações de uso, sendo em última instância, o responsável pelo processo de certificação.

O RU é um documento de controle, de apresentação obrigatória, que rege o uso da marca coletiva nos sistemas de proteção de marcas do Brasil e da UE. A pesquisa comparativa revelou que as especificações mais importantes do RU da marca coletiva são as “condições de utilização”, entendidas como o rol de obrigações impostas aos membros da entidade interessados em receber a autorização de uso e/ou aos já usuários do sinal. De outro modo, são os termos definidos pela entidade titular (possivelmente em conjunto com seus membros) que vão nortear o uso da marca.

Os exemplos fornecidos por doutrinadores, pelos *Guidelines* e pelos RUs apresentados ao INPI e ao EUIPO indicaram que as condições de utilização podem dispor sobre aspectos de qualidade e/ou origem geográfica dos produtos ou serviços assinalados, a apresentação visual do sinal, situações (forma e contexto) em que a marca pode ser usada, o uso da marca coletiva em concomitância com outros sinais, entre outros quesitos. Cabe à entidade titular da marca coletiva e aos seus membros (os usuários) a definição das condições de utilização do sinal, como ato de gestão interna, não devendo o escritório registrador exigir a apresentação de qualquer critério específico. Entretanto, o regulamento pode ser permissivo e estipular que para usar a marca é preciso apenas estar afiliado ao titular.

O pedido de registro de marca de certificação depositado no INPI e o da marca de certificação da UE também devem conter um documento de controle que rege o uso do sinal. Diversas especificações são obrigatórias, destacando-se as características dos produtos ou serviços que serão atestadas e a forma de verificação dessas características e de supervisão do uso da marca (medidas de controle), pois se relacionam diretamente com a função primária das marcas de certificação.

Nas duas jurisdições, as características dos produtos ou serviços e as medidas de controle são definidas pelo certificador, podendo ter como base documentos elaborados por terceiros, inclusive entidades públicas. As medidas de controle podem ser diversas e ter grau variado de rigidez. O controle será mais brando, por exemplo, quando o titular da marca de certificação se limitar a transmitir aos usuários as instruções sobre as características dos produtos ou serviços a serem assinalados. Por outro lado, o controle será mais rígido quando o titular exigir o envio de amostras dos produtos. O rigor será ainda maior quando o titular da marca de certificação estipular visitas-surpresa para inspeções nas dependências dos usuários.

O RERMUE e os *Guidelines* do EUIPO foram fundamentais para a identificação de oportunidades de melhoria da IN 59/2016 quanto ao conteúdo obrigatório da documentação técnica. Tais alterações facilitarão o entendimento do usuário, pois: i) indicarão de forma mais clara o amplo rol das características que podem ser atestadas; e ii) melhor refletirão o significado da expressão “medidas de controle”, que engloba duas etapas: uma verificação prévia, quando será atestada a presença de certa característica, e uma etapa posterior, quando se supervisionará a manutenção dessa característica no produto ou serviço marcado.

Tanto as INs 19/2013 e 59/2016 quanto o RERMUE exigem a especificação de eventuais sanções aplicáveis em caso de uso da marca em desacordo com o documento de controle. A aplicação de sanções tem a função de desencorajar o uso inapropriado do sinal e mostra que o titular da marca coletiva ou de certificação está zelando pelo cumprimento das

regras previstas. Essa disposição é importante para evitar a extinção do registro da marca coletiva ou de certificação da UE pela falta de medidas razoáveis do titular para impedir o uso do sinal de modo incompatível com as condições de utilização estabelecidas no RU.

O inciso I do art. 151 da LPI, que prevê a extinção do registro da marca coletiva e de certificação quando a entidade titular deixar de existir, deve ser interpretado considerando a necessidade de controle permanente do titular do registro sobre o uso desses sinais. De fato, a existência de regras a serem cumpridas no documento de controle dessas marcas indica que deve haver controle sobre os usuários. Inexistindo o titular, o controle fica prejudicado, favorecendo o uso indevido e consequentemente o engano no público. Sem o controle, não há razão para a marca existir. Isso, contudo, não significa que o registro da marca coletiva e de certificação não possa ser transferido para terceiro que atenda aos requisitos legais para requerê-lo e com capacidade para controlar o uso do sinal.

O art. 151, II, da LPI, que determina a extinção do registro da marca coletiva e de certificação quando o sinal for usado em condições outras que não aquelas definidas no RU, justifica-se pelo dever do titular de controlar o uso da marca. É uma forma de pressão para o efetivo cumprimento das regras do documento de controle, desencorajando condutas lesivas ao público, incluindo a fraude.

A comparação com o RMUE e o CPIP indicou que o art. 151, II, da LPI é bastante rígido, dado que a inobservância do RU ensejará a extinção do registro, independente de todo o esforço para controlar o uso do sinal. O mais razoável seria extinguir o registro apenas se o titular se afastasse da tarefa de controlar o uso da marca (por conivência, omissão ou negligência), resguardando, de certa forma, os direitos do próprio titular e dos demais usuários do sinal (tal como no RMUE e no CPIP). Contudo, esse sistema rigoroso pode incentivar o titular a aumentar a efetividade do controle, diminuindo a ocorrência de utilização indevida da marca, o que é de interesse público.

A LPI não prevê especificamente que o registro da marca de certificação seja extinto se o titular, após a concessão do registro, passar a produzir ou prestar os serviços certificados, configurando interesse comercial ou industrial direto nos mesmos. No entanto, para mitigar os impactos causados pela ausência de disposição com essa finalidade, deve ser negada a prorrogação do registro da marca de certificação, se caracterizada a infringência ao princípio da neutralidade (art. 134 da LPI, que se remete ao art. 128 da mesma lei).

O art. 154 da LPI confere às marcas coletivas e de certificação um prazo temporal de proteção de cinco anos após a extinção do registro. Segundo as referências consultadas, esse período de espera é necessário para afastar o risco de confusão ou associação nos

consumidores, que poderiam manter viva a lembrança da marca que teve o registro extinto, associando a ela o novo sinal, em menor ou maior grau. Esse artigo tem como pressuposto evitar conflitos com direitos anteriores, até porque ele só impede novos registros requeridos por terceiros. Mais exatamente, o bloqueio temporal, nos termos da discussão do PL 824, tem o objetivo de reprimir o aproveitamento do *goodwill* da marca coletiva ou de certificação que teve o registro extinto e, conseqüentemente, o enriquecimento injusto.

Há na LPI previsões que sugerem que os registros das marcas coletivas (art. 123, III) ou os registros das marcas coletivas e de certificação (art. 151, I) são intransferíveis. Porém, tal inferência pode ser questionada, tendo em vista a ausência de proibição expressa da transmissão e o entendimento amplo e negativo do inciso III do art. 123. Por esse motivo, permitir a transferência de titularidade dos registros das marcas de ambas as naturezas aparenta ser a opção mais razoável.

Por fim, entende-se que o objetivo geral deste trabalho foi alcançado, pois foram apresentadas diversas oportunidades de melhoria nas INs, no Manual de Marcas e nos procedimentos de exame de marcas coletivas e de certificação. As contribuições provenientes do sistema de marcas da UE foram fundamentais para aumentar o conhecimento sobre a titularidade, o conteúdo obrigatório dos documentos de controle e as causas específicas de extinção dos registros desses sinais de natureza peculiar. Foram apresentadas, inclusive, novas formas de interpretação da LPI (destacando-se a do art. 151, I) que podem alterar substancialmente a forma como as marcas coletivas e de certificação são tratadas no Brasil.

O sistema de marcas da UE mostrou-se um bom modelo de comparação e espera-se que a implementação das alterações propostas e a divulgação do conhecimento obtido favoreça a diminuição da taxa de arquivamento de pedidos de registro e o aumento do número de depósitos de pedidos de registro de marcas coletivas e de certificação no INPI.

RECOMENDAÇÕES

No que se refere a legitimidade para requerer o registro de marca coletiva, recomenda-se inserir no Manual de Marcas do INPI que a entidade representativa de coletividade (requerente) deve ter estrutura interna de natureza associativa, com membros que, de forma pessoal e autônoma, elaboram os produtos ou prestam os serviços que receberão o sinal.

Também é importante avisar no Manual de Marcas que para a atividade exercida por pessoa física, empreendedor individual ou sociedade empresária deve ser requerido registro de marca de produto ou de serviço e não de marca coletiva.

Para aprofundar os resultados obtidos com esta dissertação vale desenvolver estudo com cunho jurídico sobre o significado da expressão “entidade representativa de coletividade” e os tipos de pessoas jurídicas que poderiam requerer o registro de marca coletiva, trazendo contribuições de outras normas do direito nacional.

Em relação à legitimidade para requerer o registro de marca de certificação, o INPI deve ponderar se a expressão “interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado” deve abarcar apenas os próprios produtos ou serviços atestados ou também aqueles semelhantes ou afins. As diretrizes e os procedimentos de exame quanto ao alcance do princípio da imparcialidade do certificador devem ser estabelecidos considerando tanto a possível perda de interesse de requerentes na figura da marca de certificação quanto eventuais comportamentos oportunistas que possam induzir o público em erro, desestruturar a concorrência e causar danos à transparência de mercado.

Ainda sobre a legitimidade para requerer registro de marca de certificação, se durante o exame for localizado pedido/registo de marca individual conflitante no portfólio de marcas do requerente, recomenda-se que o examinador busque mais elementos que sustentem o indeferimento pelo art. 128, § 3º, da LPI. Inclusive podem ser formuladas exigências para apresentação das alegações do requerente.

Quanto ao conteúdo obrigatório do documento de controle da marca coletiva, propõe-se a alteração da redação da alínea “b” do art. 3º da IN 19/2013 para: “se for o caso, as condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia, parcial ou total, do registro da marca”. Ademais, um futuro modelo de RU de marca coletiva deve discriminar as três possíveis situações relacionadas com a desistência do pedido/renúncia ao registro: i) não é admitida; ii) é admitida sem condições especiais; e iii) é admitida e existem condições a serem observadas, que devem ser nitidamente apontadas.

É apropriado desmembrar o conteúdo da alínea “c” do art. 3º da IN 19/2013 em duas alíneas, deixando as informações mais acessíveis e claras. Logo, uma alínea deve exigir os “requisitos para a afiliação à entidade coletiva” e a outra os “requisitos para que as pessoas, físicas ou jurídicas, associadas ou afiliadas à pessoa jurídica requerente, estejam autorizadas a utilizar a marca em exame”. Essa sugestão já inclui a substituição da expressão “ou ligadas” por “ou afiliadas” no texto referente à segunda parte da alínea “c” do art. 3º da IN 19/2013.

Para melhoria do texto da alínea “d” do art. 3º da IN 19/2013, propõe-se retirar o trecho “a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produto ou serviço a ser assinalado”. Tal dispositivo jurídico deve citar apenas “condições de utilização da marca”.

É oportuno definir no Manual de Marcas do INPI que as “condições de utilização” da marca coletiva são o rol de obrigações impostas aos membros da entidade interessados no uso e/ou aos já usuários da marca coletiva para nortear o uso da marca. Em seguida, para orientar o usuário, cabe elencar exemplos hipotéticos de condições de utilização da marca coletiva.

Também vale explicar no Manual de Marcas do INPI que as proibições de uso da marca são as ações que o usuário (ou candidato a usuário) da marca não pode realizar para continuar (ou estar) apto a utilizá-la, integrando o rol das obrigações impostas aos interessados no uso e/ou aos já usuários das marcas coletivas.

Para reproduzir o teor do art. 147 da LPI e deixar as informações mais claras e acessíveis, recomenda-se que uma futura IN que eventualmente venha a substituir a IN 19/2013 exija tanto a especificação das condições quanto das proibições de uso da marca.

Aconselha-se que a representação da marca coletiva e a especificação dos produtos ou serviços em questão sejam instituídas como parte do conteúdo obrigatório do RU por uma eventual futura IN que disponha sobre a apresentação desse documento de controle.

No tocante ao conteúdo obrigatório do documento de controle da marca de certificação, a redação do art. 4º, I, da IN 59/2016, que trata do objeto da certificação, será aperfeiçoada se o verbo “indicando” for substituído por “tais como a”, sendo acrescentados os respectivos artigos definidos antes de cada exemplo de característica.

A redação da primeira parte do inciso II do art. 4º da IN 59/2016 pode ser aprimorada, sendo adequado o seguinte texto: “meios para atestar e supervisionar a conformidade: métodos de verificação e o sistema de supervisão adotados para atestar a presença das características a que se refere o inciso I no produto/serviço a ser certificado”.

Propõe-se que a segunda parte do inciso II do art. 4 da IN 59/2016, que exige a especificação das eventuais sanções aplicáveis em casos de descumprimento dos requisitos

técnicos, esteja prevista em novo inciso e que a expressão “dos requisitos técnicos” seja substituída por “das características a que se refere o inciso I”.

É aconselhável que o nome do requerente, a representação da marca de certificação e a especificação dos produtos ou serviços certificados constem como parte do conteúdo obrigatório da documentação técnica por meio de uma futura IN que eventualmente venha a suceder à IN 59/2016.

Recomenda-se fortemente que o INPI disponibilize em seu sítio eletrônico ou como anexo do Manual de Marcas um modelo de documento de controle de marca coletiva e outro de marca de certificação com instruções para o preenchimento do próprio documento, em formato autoexplicativo. Por questões práticas e funcionais, o modelo pode apresentar informações sobre o preenchimento de cada campo nos próprios campos a serem preenchidos.

É importante que o INPI enuncie em seu Manual de Marcas que os incisos I e II do art. 151 da LPI se relacionam com o dever do titular do registro da marca coletiva ou de certificação de controlar o uso do sinal. Convém salientar no Manual que as condições redigidas no documento de controle devem, de fato, ser atendidas, sob pena de extinção do registro da marca em questão.

Indica-se que o INPI fixe em seu Manual de Marcas procedimentos para a verificação da existência de interesse comercial ou industrial direto do titular quando da prorrogação do registro das marcas de certificação. Deve ser permitido que o titular apresente esclarecimentos e comprovações, se necessário.

Para melhor definição da abrangência do bloqueio temporal previsto no art. 154 da LPI, cumpre desenvolver pesquisa para discutir a possível aplicação do princípio da especialidade às marcas coletivas e de certificação no sistema de proteção de marcas nacional, considerando as disposições da LPI de forma orgânica.

Sugere-se que a transferência de titularidade do registro da marca coletiva seja permitida, tendo em vista a ausência de proibição expressa e o entendimento amplo e negativo do art. 123, III, da LPI. Caso o INPI opte por manter a proibição da transferência, vale adicionar no Manual de Marcas que esse caminho objetiva preservar o direito de uso dos membros da entidade que requereu o registro.

REFERÊNCIAS

ABREU, J. M. C. **Curso de Direito Comercial**. Introdução, Actos de comércio, Comerciantes, Empresas, Sinais distintivos. v. I, 4. ed. Coimbra: Livraria Almeida, 2003.

AGU. ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Procuradoria Federal Especializada Junto ao INPI. Parecer n.º 0033-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. Legitimidade do requerente da marca de certificação. Rio de Janeiro. 2016. **Revista da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro, Seção V, n. 2380, 16 agosto 2016. Comunicados. Disponível em: <<http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>>. Acesso em: 20 nov. 2019.

AIPPI. Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial. Resolutions on Questions under Study. In: **Annuaire 1982/III**, 1982. p. 107-108. Disponível em: <https://aippi.org/download/yearbooks/Annuaire%201982_III.pdf>. Acesso em 19 jul. 2019.

ALMEIDA, A. F. R. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. (Stvdia Ivridica, 39).

ASCENSÃO, J. O. A Marca Comunitária. In: Ascensão, J. O. (Coord.). **Direito Industrial**. v. II, Coimbra: Livraria Almedina, 2002a. p. 5-38.

_____. As Funções das Marcas e os Descritores (Metatags) na Internet. Rio de Janeiro: **Revista da ABPI**, n. 61, nov./dez., 2002b.

BARBOSA, D. B. **A propriedade intelectual no século XXI**: Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

_____. **Proteção das marcas**: Uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. (Coleção Propriedade Intelectual).

BARBOSA, P. M. S. Marcas Coletivas e Marcas de Certificação: marcas de uso coletivo. In: Pimentel, L. O.; Silva, A. L. (Org.). **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio**: módulo II, indicação geográfica/ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 4. ed. Florianópolis, MAPA, Florianópolis: FUNJAB, 2014. Cap. 8, p. 270-293.

BARBOSA, P. M. S.; DUPIM, L. C. O.; PERALTA, P. P. Marcas e indicações geográficas: conflitos de registrabilidade nos 20 anos da Lei de Propriedade Industrial (LPI). In: LOCATELLI, L. **Indicações geográficas**: desafios e perspectivas nos 20 anos da Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 157-188.

BARBOSA, P. M. S.; DUPIM, L. C. O.; PERALTA, P. P.; SILVA, E. F. Propriedade intelectual e ativos diferenciadores: sinais distintivos do comércio – acentuando as diferenças. In: Barbosa, P. M. S. et al. (Orgs.). **Certificando a origem? Possibilidades de interação entre indicações geográficas e certificação**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (ACAD), Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, v. 1, 2018. p. 18-49. (Série PI em Questão).

BARBOSA, P. M. S.; PERALTA, P. P.; FERNANDES, L. R. R. M. V. Encontros e desencontros entre indicações geográficas, marcas de certificação e marcas coletivas. In: LAGE, C. L., WINTER, E. e BARBOSA, P. M. S. (Org.). **As diversas faces da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013. p. 141-173.

BARBOSA, P. M. S.; REGALADO, P. F. Uma Solução Inovadora no Agronegócio: A União do Sistema de Certificação à Marca Coletiva. In: BUAINAIN, A. M., BONACELLI, M. B. M., MENDES, C. I. C. (Org.). **Propriedade Intelectual e Inovações na Agricultura**. Rio de Janeiro: Ideia, 2015. p. 245-262.

BARBOSA, P. M. S., REGALADO, P. F., VINHAES, P. C. P., MARTINS, I. S. S. Marcas de Certificação no Brasil: normatização e estatísticas. In: X Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, 2017, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/321275780_MARCAS_DE_CERTIFICACAO_NO_BRASIL_NORMATIZACAO_E_ESTADISTICAS. Acesso em: 05 mar. 2020.

BELSON, J. I. **Certification and Collective Marks: Law and Practice**. 2. ed. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited; United States of America: Edward Elgar Publishing, Inc., 2017. (Elgar Intellectual Property Law and Practice series).

_____. **Special Report: Certification Marks**. London: Sweet & Maxwell, 2002.

BØGGILD, F; STAUNSTRUP, K. **Community Trade Mark Law**. The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2016.

BOMHARD, V; MÜHLEND AHL, A. **Concise European Trade Mark Law**. The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2018.

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. **Projeto de lei n.º 824 de 1991 (do Poder Executivo)**. Comentários do deputado Ney Lopes (relator) às emendas apresentadas ao PL n.º 824/91, que dispõe sobre propriedade industrial (Apenso ao parecer do relator de 27 de maio de 1992). Brasília: Câmara dos Deputados, v. 6, 1991a.

_____. **Emenda substitutiva n.º 10 ao PL 824 –A**, de 1991, que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial proposta pelo deputado Roberto Freire em 25 de março de 1993. Brasília: Câmara dos Deputados, v. 3, 1991b.

_____. **Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei do Executivo n.º 824/91**, que dispõe sobre direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial, proposta pelo deputado Jorge Mudalen com a participação da ABPI e recebido pelas Comissões Especiais em 23 de março de 1992. Brasília: Câmara dos Deputados, v. 5, 1991c. p. 411-450.

_____. **Emenda substitutiva n.º 8 ao PL 824/91**, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, proposta em plenário pelo deputado Paes Landim em 15 de maio de 1991. Brasília: Câmara dos Deputados, v. 3, 1991d. 10 p.

_____. **Mensagem 192/91**. Texto original do Projeto de lei n.º 824 de 1991 (do Poder Executivo). Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 1991e.

_____. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 28 set. 2019.

_____. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília. 1994. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 31 dezembro 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm>. Acesso em: 02 dez. 2019.

_____. Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Revisão de Estocolmo, 1967. Brasília. 1975. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 10 abril 1975. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 02 dez. 2019.

_____. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília. 1996. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 24 set. 2016.

_____. Justiça Federal de Primeira Instância da 2ª Região. Justiça Federal do Rio de Janeiro. Ação Ordinária 0021364-29.2018.4.02.5101 (2018.51.01.021364-0). Anulação de Registro de Marca, Propriedade Industrial, DIREITO CIVIL. Autor: UL LLC. Réu: INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Juiz Federal Marcelo Leonardo Tavares. Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019. **Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região**, Caderno Judicial JFRJ. Data de Disponibilização: 05 jun. 2019. Data de Publicação: 06 jun. 2019. 680-685 p. (Boletim 2019000148). Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/consultas-e-servicos/consulta-processual/consulta-no-sistema-e-proc>>. Acesso em: 14 dez. 2019.

CARVALHO, M. M. Marcas colectivas – Breves considerações. In: Ascensão, J. O. (Coord.). **Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2008. v. V, p. 215-249.

_____. O novo regime jurídico da marca da União Europeia. In: **Revista de Direito Intellectual**. Coimbra: Almedina, n. 1, 2017. p. 149-173.

CARVALHO, N. P. **A Estrutura do Sistema de Patentes e de Marcas - Passado, Presente e Futuro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CEE. COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPEIA. Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho das Comunidades Europeias, de 21 de dezembro de 1988. Harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Bruxelas. 1989. **Jornal Oficial das Comunidades Europeias**. Bruxelas, Bélgica, 21 dez. 1989.

CERQUEIRA, J. G. **Tratado da Propriedade Industrial**. Atual. Newton Silveira. v. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010a.

_____. **Tratado da Propriedade Industrial**. Atual. Newton Silveira. v. II, tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010b.

CHAVANNE, A.; BURST, J. J. **Droit de la Propriété Industrielle**. Paris: Précis Dalloz, 1998.

COELHO, F. U. **Curso de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, v. 1, 1998.

COPETTI, M. **Afinidade entre marcas**: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

COPEX. COMITÊ DE ORIENTAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS DO EXAME DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS. **Ata da 13ª reunião**, de 22 de fevereiro de 2018. Rio de Janeiro, 2018a.

_____. COMITÊ DE ORIENTAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS DO EXAME DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS. **Ata da 32ª reunião**, de 27 de setembro de 2018. Rio de Janeiro, 2018b.

CRUZ, A. C. R. O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio. In: Ascensão, J. O. (Coord.). **Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2001. v. I, p. 79-117.

DANI, K. **Community Collective Marks**: Status, Scope and Rivals in the European Signs Landscape. Munique, Alemanha: Nomos Verlagsgesellschaft mbH, v. 23, 2014. 68 p. (MIPLC Studies). Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/j.ctv941rjv>>. Acesso em: 30 ago. 2019.

DOMINGUES, D. G. **Marcas e expressões de propaganda**. Rio de Janeiro: Forense, 1984, 502 p.

DPMA. GERMAN PATENT AND TRADE MARK OFFICE. **Information on the amendment of the European Union Trade Mark Directive**. Overview of the most important changes. The national certification mark is coming. 2019. Disponível em: <https://www.dpma.de/english/our_office/publications/background/reformofeuropeantrademarklaw/index.html>. Acesso em: 28 jun. 2019.

ECONOMIDES, N. S. The economics of trademarks. **The Trademark Reporter**, 1988. v. 78, n. 4, p. 523-539.

ESPAÑA. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Texto original, publicado el 08/12/2001, em vigor a partir de 31/07/2002. 2001. **Boletín Oficial del Estado**. Espanha, Madrid, n. 294, 8 dez 2001. p. 45579-45603. Disponível em: <<https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17/dof/spa/pdf>>. Acesso em: 30 jan. 2020.

_____. Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. 2018. **Boletín Oficial del Estado**. Espanha, Madrid, n. 302, sec. I, 27 dez 2018. Disponível em: <<https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/12/21/23/dof/spa/pdf>>. Acesso em 28 jun. 2019.

EUIPO. INSTITUTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNIÃO EUROPEIA. **eSearch Case Law**. 2019a. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>>. Acesso em: 22 out. 2019.

_____. **eSearch plus**. Acesso à base de dados do EUIPO. Pesquisa avançada. 2019b. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/eSearch/>>. Acesso em 18 dez. 2019.

_____. **Linhas de orientação relativas ao exame**. Parte B. Exame. Secção 4. Motivos absolutos de recusa. Capítulo 16. Marcas de Certificação da União Europeia. 2017a. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>>. Acesso em: 07 nov. 2018.

_____. **Linhas de orientação relativas ao exame**. Parte B. Exame. Secção 4. Motivos absolutos de recusa. Capítulo 15. Marcas Coletivas da União Europeia. 2017b. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>>. Acesso em: 07 nov. 2018.

_____. **Linhas de orientação relativas ao exame**. Parte C. Oposição. Secção 4. Direitos ao abrigo do artigo 8.º, n.os 4 e 6. do RMUE. 2017c. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>>. Acesso em: 03 dez. 2019.

_____. **Marcas**. 2018. Disponível em: <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt>>. Acesso em: 07 nov. 2018.

FARIA, R. S. V. **A Marca coletiva como ferramenta de diferenciação de arranjos produtivos locais – APLs: o caso do polo de moda íntima de Nova Friburgo e região – Brasil**. 2011. 156 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, RJ, 2011.

_____. *Branding* de marca coletiva como ferramenta estratégica de competitividade. In: NIELSEN, V. M. (Org.). **Marcas e Propriedade Industrial**. Uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: E + A Edições do autor, 2009. p.101-115.

FERNÁNDEZ-NOVOA, C. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. 2 ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.

FRANÇA. Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative) (1). Paris, 1992. **Journal Officiel de la République Française**. França, n. 0153, 03 jul. 1992. p. 8801. Disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000357475&pageCourante=08801>. Acesso em 28 jan. 2020.

_____. Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services. 2019. **Journal Officiel de la République Française**. França, n. 0264, 14 nov. 2019. (texte n° 12 sur 104). Disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039373287>. Acesso em 28 jan. 2020.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GOENAGA, C. S. Sobre la función y el objeto específico de la marca comunitaria, así como sobre la limitación de sus efectos. In: **Derechos Intelectuales**. Buenos Aires: Astrea, n. 15, 2010.

GONÇALVES, L. M. C. **A Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999.

_____. Função da Marca. In: Ascensão, J. O. (Coord.). **Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2002, v. II, p. 99-112.

GUSMÃO, J. R. D'A. **L'acquisition du droit sur la marque au Brésil**. Tese (Doutorado em Direito). Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université Robert Schuman, Strasbourg, 1989.

HALLETT, P. Certification marks—are they really worth the hassle? An Australian perspective. **les Nouvelles**, june, 2013, p. 99–103. Disponível em <https://www.lesi.org/docs/default-source/Injune2013/3_hallettl.pdf?sfvrsn=2>. Acesso em 17 set. 2019.

IDS. INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Comunicados. Rio de Janeiro. 2016a. **Revista da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro, Seção V, n. 2380, 16 agosto 2016. Disponível em: <<http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>>. Acesso em: 20 nov. 2019.

_____. Consulta à Base de Dados do INPI: **Base Marcas**. Rio de Janeiro, 2019a. Disponível em: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp>. Acesso em: 18 nov. 2019.

_____. Instrução Normativa n.º 19, de 18 de março de 2013. Dispõe sobre a apresentação e o exame do regulamento de utilização referente à marca coletiva. Rio de Janeiro. 2013. **Revista da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, RJ, n. 2202, 19 março 2013. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/instrucao_normativa_19-2013_-_regulamento_de_utilizacao.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2019.

_____. Instrução Normativa n.º 59, de 25 de agosto de 2016. Dispõe sobre o pedido de registro da marca de certificação. Rio de Janeiro. 2016b. **Revista da Propriedade Industrial**, Rio de Janeiro, RJ, n. 2382, 30 agosto 2016. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/legislacao-marca>>. Acesso em: 20 nov. 2019.

_____. **Manual de Marcas**. 3. ed. Rio de Janeiro, 2019b. Disponível em: <<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 18 nov. 2019.

ITÁLIA. Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15. Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Roma. 2019. **Gazzeta Ufficiale della Repubblica**

Italiana. Roma, serie generale, n. 57, 08 mar. 2019. Disponível em: <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/03/08/57/sg/pdf>>. Acesso em: 28 jun. 2019.

_____. Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Roma. 2005. **Gazzeta Ufficiale della Repubblica Italiana**. Roma, serie generale, n. 52, 04 mar. 2005 (Suppl. ordinario n. 28). Disponível em: <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2005/03/04/52/so/28/sg/pdf>>. Acesso em: 03 mar. 2020.

JOHNSON, D. Z. Signs beyond borders: moving from commodity to differentiated exports in the coffee industry. In: CALBOLI, I; LEE, E. **Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy** (Eds). United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited; United States of America: Edward Elgar Publishing, Inc., 2014. (Elgar Intellectual Property and Global Development).

KNOPLOCK, G. M. **Manual de Direito Administrativo: Teoria, Doutrina e Jurisprudência: Questões de concursos comentadas e 500 questões com gabarito**. 4. ed., atual. até a lei nº 12.232/2010. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 2010. (Série Provas e Concursos).

LADAS, S. P. **Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection**. Cambridge: Harvard University Press, v. II, 1975.

LANDES, W. M.; POSNER, R. A. Trademark Law: an economic perspective. **The Journal of Law and Economics**, v. 30, n. 2, out. 1987. p. 265-309.

LARGO GIL, R. **Las marcas colectivas y las marcas de garantía**. Cizur Menor: Thomson Civitas, 2. ed, 2006. 350 p.

_____. Las marcas colectivas y las marcas de garantía em la Ley de Marcas de 2001. **Cuadernos de Derecho y Comercio**. Madrid, n. 35, set. 2001. p. 129-184.

LONG, D. E. Branding the land: creating global meanings for local characteristics. In: CALBOLI, I; LEE, E. **Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy** (Eds). United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited; United States of America: Edward Elgar Publishing, Inc., 2014. (Elgar Intellectual Property and Global Development).

MATHÉLY, P. **Le nouveau droit français des marques**. Paris: Ed. J.N.A., 1994.

MEDINA GONZÁLEZ, M. A. Collective, guarantee and certification marks and GIs: connections and dissimilarities. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, v. 7, n. 4, abr. 2012. p. 251-263.

MICHAELIS. **Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa On-line**. Português Brasileiro. Editora Melhoramentos Ltda., 2020. Disponível em: <<https://michaelis.uol.com.br/>>. Acesso em: 03 mar. 2020.

MIRANDA, F. C. P. **Tratado de Direito Privado**. Atual. Vilson Rodrigues Alves. 1. ed. Campinas: Bookseller, 2002. v. 17.

MONGE GIL, A. L. Las marcas colectivas. **Actas de derecho industrial y derecho de autor**, 1994-1995. Madri: Marcial Pons, tomo XVI, 1996. p. 201-244.

MONTEIRO, C. B. Marca de base e marca coletiva. In: Ascensão, J. O. (Coord.). **Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2001. v. I, p. 335-347.

MORO, M. C. F. **Direito das marcas**: abordagem das marcas notórias na lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

MORO, M. C. F. **Marcas tridimensionais**: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos de propriedade intelectual. São Paulo: Saraiva, 2009.

OLAVO, C. **Propriedade industrial**: sinais distintivos do comércio, concorrência desleal. Volume primeiro. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2005.

OLIVEIRA, M. L. **Direito de marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

OMPI. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Comitê Permanente sobre o Direito de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (SCT). **Technical and procedural aspects relating to the registration of certification and collective marks**. WIPO/Strad/INF/6. Genebra. 2010. Genebra. Suíça, 30 ago. 2010. Document prepared by the Secretariat. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf>. Acesso em: 31 dez. 2019.

_____. Fields of Intellectual Property Protection. In: **WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use**. WIPO Publication n. 489 (E) Genebra, 2001. Disponível em: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf>>. Acesso em: 11 set. 2019.

_____. **Sistema IPAS**: Industrial Property Automation System. Genebra, 2019. Acesso em: jun./dez. 2019. [Consultas efetuadas durante o período mencionado].

_____. **The Role of Industrial Property in the Protection of Consumers**. Genebra, n. 648, 1983. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_648.pdf> . Acesso em: 25 jun. 2019.

OTERO LASTRES, J. M. En torno a un concepto legal de marca. In: **Actas de derecho industrial e derecho de autor**, 1979-1980. Madri: Editorial Montecorvo S.A., Tomo VI, 1981. p. 13-28.

_____. Introdução. In: FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M.; BOTANA AGRA, J. M. **Manual de la Propiedad Industrial**. Madri: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2009, p. 47-67. [Colección: Manuales profesionales].

PEREZ, C. **Signos da Marca: Expressividade e Sensorialidade**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

PORTO, P. C. R. **As marcas de certificação e as marcas coletivas como instrumento de inovação nas empresas nacionais**. 2010. Disponível em: <<http://nbb.com.br/pub/propriedade04.pdf>>. Acesso em: 23 maio 2018.

_____. **Quando a propriedade industrial representa qualidade: marcas coletivas, marcas de certificação e denominações de origem**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

PORTUGAL. Decreto-Lei n.º 16, de 24 de janeiro de 1995. Aprova o Código da Propriedade Industrial. **Diário da República**. Portugal, n.º 20/1995, Série I-A, 24 jan. 1995. p. 411-453. Disponível em: <<https://dre.pt/application/file/a/139336>>. Acesso em 03 mar. 2020.

_____. Decreto-Lei n.º 36, de 05 de março de 2003. Código da Propriedade Industrial. **Diário da República Eletrônico**. Portugal, n.º 54/2003, série I-A, 05 mar. 2003. 126p. Disponível em: <<https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34444175/view>>. Acesso em: 03 mar. 2020.

_____. Decreto-Lei n.º 110, de 10 de dezembro de 2018. Aprova o novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943. **Diário da República Eletrônico**. Portugal, 1. série, n. 237, 10 dez. 2018. Disponível em: <<https://dre.pt/application/file/a/117306206>>. Acesso em 28 jun. 2019.

RAMELLO, G. B. What's in a sign? Trademark law and economic theory. **Journal of Economic Survey**, v. 20, n. 4, 2006.

REGALADO, P. F.; TIMBÓ, C. S.; ROIZMAN, M. B.; BARBOSA, P. M. S; FARIA, R. S. V. Marcas coletivas: onde estamos e para onde queremos ir? In: V Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, 2012, Rio de Janeiro. **Anais....** Rio de Janeiro, 2012. 1 CD-ROM.

REPAS, M.; KERESTËS, T. The Certification Mark as a New EU-Wide Industrial Property Right. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, v. 49, n. 3, mar. 2018. p. 299-317.

SAINT-GAL, Y. **Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale: (droit français et droits étrangers)**. 5. ed. Paris: J. Delmas, 1982.

SCHMIDT, L. D. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SCUDELER, M. A. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. Campinas: Servanda, 2008. 384p.

SERENS, M. C. N. **A Monopolização da Concorrência e a (Re)Emergência da Tutela da Marca**. Coimbra: Almedina, 2007. 1336 p. (Coleção Teses de Doutorado).

SIERVI, A. F.; MORO, M. C. F. Breves notas sobre o regime jurídico da Marca Comunitária. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, São Paulo, v. 68, p. 11-22, 2004.

SOARES, J. C. T. **Marcas vs. Nome Comercial**: Conflitos. São Paulo: Ed. Jurídica Brasileira, 2000.

SONG, X. The role played by the regime of collective and certification marks in the protection of geographical indications—Comparative study of law and practice in France, the EU and China. **The Journal of World Intellectual Property**, v. 21, 2018. p. 437–457.

SOUZA, K.; GOES, J. H.; LOCATELLI, L. Marcas coletivas e indicações geográficas: similaridades e potenciais impactos no desenvolvimento. In: VIEIRA, A. C. P.; ZILLI, J. C.; BRUCH, K. L. (Orgs). **Propriedade Intelectual, Desenvolvimento e Inovação**: ambiente institucional e organizações. Criciúma, SC: UNESC, 2017. p. 340-359.

UE. UNIÃO EUROPEIA. Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015. Aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação). Estrasburgo. 2015a. **Jornal Oficial da União Europeia**. Estrasburgo, França, 23 dez. 2015a.

_____. Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015. Altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos). Estrasburgo. 2015b. **Jornal Oficial da União Europeia**. Estrasburgo, França, 16 dez. 2015b.

_____. Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017. Sobre a Marca da União Europeia (codificação). Estrasburgo. 2017. **Jornal Oficial da União Europeia**. Estrasburgo, França, 16 jun. 2017.

_____. Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão, de 05 de março de 2018. Estabelece as regras de execução de determinadas disposições do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a marca da União Europeia e que revoga o Regulamento de Execução (UE) 2017/1431. Bruxelas. 2018. **Jornal Oficial da União Europeia**. Bruxelas, Bélgica, 24 abril 2018.

_____. Sítio Web oficial da união Europeia. **A UE em poucas palavras**. Da união econômica a união política. 2020. Disponível em: <https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pt#da-união-económica-à-união-política>. Acesso em: 27 fev. 2020.

UNITED KINGDOM. Statutory Instruments. 2018, n.º 825. Trade Marks: **The Trade Marks Regulations 2018**. United Kingdom: The Stationery Office Limited, 2018. Disponível em: <<https://www.legislation.gov.uk/2018/825>>. Acesso em: 28 jun. 2019.

_____. **Manual of trade marks practice**. Certification and collective marks. United Kingdom: Intellectual Property Office, 2019. Disponível em: <<https://www.gov.uk/guidance/trade-marks-manual/certification-and-collective-marks>>. Acesso em: 16 dez. 2019.

UZCÁTEGUI ÂNGULO, A. C. A marca de certificação e suas particularidades. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 68, jan/fev, 2004.

_____. 2006. 275 f. **As marcas de certificação**. Tese (Doutorado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2006.

_____. A marca de certificação e a sua proteção no Brasil e na Comunidade Européia. **Revista Discente**, Florianópolis, Brasil, 01 jul. 2003. p. 11 – 27. Disponível em: <http://www.cjp.ula.vc/gpi/documentos/marcas_certificacion_bra_UE.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2018.

VIAGEM, S. A. M. Marcas coletivas, marcas de certificação ou de garantia, denominações de origem e indicações geográficas. **Revista de Propriedade Intelectual: Direito Contemporâneo e Constituição**, ano VIII, v. 13, n. 01, p. 01-52, fev. 2019.

APÊNDICE A – Questionamento ao EUIPO sobre a transferência de titularidade das marcas coletivas da UE



Dear Mr Martins,

We acknowledge receipt of your email regarding the transfer or license of EUTM collective marks.

Your request has been forwarded to the relevant service.

The EUIPO is committed to providing you with the very best service and will therefore contact you no later than 5 December 2019.

Yours sincerely,

Mr. [REDACTED]
 Information Centre
 Customer Department
 European Union Intellectual Property Office
 Tel: +34 [REDACTED]

www.euipo.europa.eu
 Twitter: @EU_IPO

The Office provides general information but does not offer legal advice.
 Personal data collected are entered into our internal Customer Relationship Management software to be processed for quality and statistical purposes.
[EUIPO official holidays](#).
 TRACK_ID {1420097} TRACK_ID

[Go to EUIPO website](#)

Original Text

From: Igor Martins <igor.martins@inpi.gov.br>
To: information@euipo.europa.eu
CC:
Sent: 27.11.19 17:09:26
Subject: Transfer and licence of EU collective mark

Dear Sr./Madam,

My name is Igor Martins and I work at the Brazilian Industrial Property Office (INPI). I have been reading the European Union Trademark Regulation (2017/1001) for academic purposes and a question has arisen: is it possible to transfer or license a EU collective mark to other associations? If so, what would be the conditions required? Regulation (EU) 2017/1001 is clear about the conditions to transfer a EU certification mark (art. 89.º), but I couldn't find anything about transfer or licence of EU collective marks.

Bests regards,
 Igor Martins

APÊNDICE B – Resposta do EUIPO sobre a transferência de titularidade das marcas coletivas da UE



Dear Mr Martins,

Please find below the answer to your query regarding **transfer of EU collective marks**.

It is possible to transfer an EU collective mark however please note that in order for the transfer of an EU collective mark to be acceptable, the new proprietor must fulfil the same requirements the initial proprietor fulfilled when it filed the EU collective mark application, namely:

-Ownership of EU collective marks is limited to (i) associations of manufacturers, producers, suppliers of services, or traders which, under the terms of the law governing them, have the capacity in their own name to have rights and obligations of all kinds, to make contracts or accomplish other legal acts and to sue and be sued; and (ii) legal persons governed by public law (Article 74 EUTMR).

-The regulations governing use of an EU collective mark (Article 75 EUTMR) must comply with all the requirements laid down in Article 16 EUTMR.

The application for the transfer of the abovementioned EU collective mark was not accompanied by amended regulations reflecting the change in ownership.

Amended regulations governing use must be submitted in order to comply with Article 75 and Article 79(1) EUTMR. If you do not submit the amended regulations within 2 months of being notified of this communication, or if the amended regulations governing use do not satisfy all the requirements of Article 16 EUTMR, the application for registration of a transfer will be rejected pursuant to Article 20(7) EUTMR.

If accepted, two entries will be made in the register: one to reflect the transfer pursuant to Article 111(3)(g) EUTMR, and one to reflect the amendments to the regulations governing use pursuant to Article 111(3)(e) EUTMR.

We will contact you soon with the reply regarding **licence of EU collective marks**.

Should you have any doubts, please visit our [Help Centre](#) where you can find further useful information.

Your feedback is important to us. Please rate our reply by clicking [here](#).
It will take you only 30 seconds to share your views with us and may help us improve our service.
Thank you for your participation.
([Data protection information](#))

Yours sincerely,

Mr. [REDACTED]
Information Centre
Customer Department
European Union Intellectual Property Office
Tel: +34 [REDACTED]

www.euipo.europa.eu
Twitter: [@EU_IPO](#)

Should you be interested in the level of service excellence we aim to deliver, you can consult our [Service Charter accessibility standards](#).

ANEXO A

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO — MARCAS DE CERTIFICAÇÃO DA UE

- Deve ser redigido de uma forma **clara e acessível**.
i.e de forma suficientemente clara e precisa para permitir ao leitor compreender os requisitos a cumprir para utilizar a marca de certificação da UE.
- Deve ser apresentado no prazo de **dois meses** a contar da data de submissão do pedido de marca de certificação da UE.
- Deve **respeitar a ordem pública e os bons costumes**.
o requerente não poderá efetuar a certificação (por exemplo, por incumprimento das disposições legais); a autorização ou as condições de utilização discriminam participantes do mercado sem justificação válida (tal como a falta de critérios objetivos ou a aplicação de critérios inadmissíveis).
- Deve **conter** a seguinte **informação obrigatória** conforme exigido no artigo 17.º do Regulamento de Execução (UE) 2017/1431 da Comissão, de 18 de maio de 2017:

1. O nome do requerente.
2. Uma declaração de que o requerente não exerce uma atividade empresarial que implique o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços do tipo certificado.
<i>«Declaro, pela presente, que não exerço uma atividade empresarial que implique [o fornecimento de produtos] [a prestação de serviços] [o fornecimento de produtos e a prestação de serviços] do tipo certificado».</i>
3. A representação da marca de certificação da UE.
<i>A representação do sinal deve ser <u>exatamente igual</u> à que consta <u>do pedido</u>.</i>
4. Os produtos ou serviços cobertos pela marca de certificação da UE.
<i>A lista de produtos e/ou serviços deve ser <u>exatamente igual</u> à que é apresentada <u>no pedido</u>.</i>
5. As características dos produtos e/ou serviços a certificar pela marca de certificação da UE (por ex. material, modo de fabrico dos produtos ou desempenho dos serviços, qualidade ou precisão).

- *As características devem ser especificadas e explicadas de forma clara em relação aos produtos e/ou serviços objeto de certificação, a fim de permitir a sua compreensão clara e precisa pelo público pertinente.*
- *No caso de abranger uma variedade de produtos, com diferentes características a certificar em função da categoria de produto individual, as normas a certificar devem ser especificadas para cada um dos diferentes tipos de produtos.*
- *No que diz respeito aos serviços, as características do serviço e não dos prestadores do serviço devem ser especificadas para cada um dos diferentes tipos de serviços.*
- *A descrição das características pode ser genérica, sem necessidade de indicar todos os aspetos e especificações técnicos, podendo ser simplesmente completada com remissões para fontes oficiais (i.e organismos privados ou públicos) ou para fontes de acesso geral (por ex. o próprio requerente), mediante anexos ou ligações diretas para sítios Web.*
- *Os produtos ou serviços em questão não podem ser certificados quanto à proveniência geográfica, conforme estabelecido no artigo 83.º, n.º 1, do RMUE.*

6. As condições de utilização da marca de certificação da UE, incluindo sanções.

- *É necessário incluir as condições específicas de utilização impostas ao utilizador autorizado:*
 - *o facto de que marca deve ser utilizada como uma marca de certificação da UE;*
 - *o facto de que devem ser pagas taxas relacionadas com a utilização da marca;*
 - *etc.*
- *É obrigatório especificar as sanções aplicáveis no caso de:*
 - *incumprimento das condições de utilização; e*
 - *utilização abusiva da marca de certificação da UE.*

7. As pessoas autorizadas a utilizar a marca de certificação da UE.

- *Indicação clara de quem pode utilizar a marca de certificação da UE:*
 - (i) *Qualquer pessoa que cumpra as condições exigidas (especificadas nos pontos 5 e 6)*
 - (ii) *Uma categoria específica de pessoas (cujos critérios objetivos devem ser claramente definidos)*
- *Se o requerente pretender manter uma lista de utilizadores autorizados da marca de certificação da UE, a remissão deve ser feita através de uma ligação para o sítio Web que permita a atualização sistemática da lista sem necessidade de alterar o regulamento de utilização.*

8. O modo como o organismo de certificação verifica essas características e supervisiona a utilização da marca de certificação da UE.

- *É necessário especificar os métodos de teste e o sistema de supervisão utilizados*

pelo requerente/proprietário da marca de certificação da UE para assegurar que os produtos e/ou serviços marcados possuem realmente as características certificadas:

- *os métodos e frequência dos testes e da supervisão;*
- *a qualificação das pessoas que efetuam os testes e a supervisão;*
- *os “fatores de desencadeamento” de testes adicionais ou de reforço ou de medidas de supervisão;*
- *etc.*

Os dois conjuntos de medidas (testes e supervisão) devem ser descritos pelo requerente com suficiente clareza para convencer o Instituto e os participantes do mercado de que são adequadas para assegurar que a marca de certificação abrange realmente produtos e/ou serviços efetivamente certificados.

- *O requerente não tem necessariamente de realizar os testes ou de supervisionar as condições de utilização. Em determinados casos, poderá ser necessário colaborar com entidades especializadas externas de realização testes ou de supervisão.*
- *De igual modo, o teste dos produtos e/ou serviços marcados e a supervisão das condições de utilização podem ser limitados a amostras ou verificações aleatórias e não devem necessariamente englobar a totalidade dos produtos certificados ou dos utilizadores.*

Nota: No caso de o requerente complementar a informação obrigatória prevista no Regulamento de Utilização com **anexos**, estes devem ser identificados de forma clara com um número no texto do Regulamento de Utilização e nos documentos anexos, de modo a manter a coerência e a permitir ao leitor identificar facilmente a sua ligação.