

ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL,
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Mônica Christina Rodrigues Morgado

O USO DA MARCA REGISTRADA
– CADUCIDADE DO REGISTRO

Rio de Janeiro
2018

Mônica Christina Rodrigues Morgado

O USO DA MARCA REGISTRADA – CADUCIDADE DO REGISTRO

Tese apresentada ao Programa de Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutora em Propriedade Intelectual e Inovação.

Prof. Dr. Enzo Baiocchi
Orientador

Profa. Dra. Patrícia Pereira Peralta
Coorientadora

Rio de Janeiro
2018

FICHA CATALOGRÁFICA

Morgado, Mônica Christina Rodrigues. 2018.
398f.

Tese. (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) –
Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da
Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018.

Orientador: Prof. Dr. Enzo Baiocchi

1. Propriedade industrial. 2. Marcas. 3. Caducidade. I. Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). II. O Uso da Marca Registrada –
Caducidade do registro

FOLHA DE APROVAÇÃO

Mônica Christina Rodrigues Morgado

O USO DA MARCA REGISTRADA

– CADUCIDADE DO REGISTRO

Tese apresentada ao Programa de Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutora em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em:

Prof. Doutor Enzo Baiocchi, Orientador e Presidente, UERJ e UFRJ

Prof. Doutor José Carlos Vaz e Dias, UERJ

Prof. Doutor Leandro Miranda Malavota, IBGE

Prof. Doutora Elisangela Santos Silva Borges, INPI

Prof. Doutor Dirceu Yoshikazu Teruya, INPI

Prof. Doutora Patrícia Pereira Peralta, Coorientadora, INPI

Dedico este trabalho aos meus pais, Avelino José Galvão Morgado, *in memoriam*, e Marly Rodrigues Morgado, que dignamente me apresentaram à importância da honestidade, da persistência e, acima de tudo, do amor.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador Professor Doutor Enzo Baiocchi e à minha coorientadora Professora Doutora Patrícia Pereira Peralta por terem me recebido, me mostrando o caminho correto a ser trilhado e me apoiando de forma exemplar.

Aos membros da banca de defesa, Professor Doutor José Carlos Vaz e Dias, Professor Doutor Leandro Miranda Malavota, Professora Doutora Elisangela Santos Silva Borges, Professor Doutor Dirceu Yoshikazu Teruya, e aos membros suplentes, Professora Doutora Verônica Lagassi e Professora Doutora Elizabeth Ferreira da Silva, pela solicitude com que aceitaram o convite para participar da banca de avaliação e contribuir para a presente pesquisa, manifesto meu agradecimento.

Manifesto minha gratidão ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, instituição à qual tenho a honra de pertencer e que investiu na minha formação propiciando-me, inclusive, cursar este doutorado.

Agradeço a todo o corpo docente, Coordenação e Secretaria da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sempre atenciosos, solidários e preocupados não só com o ensino e funcionamento do curso, mas com meus momentos de dificuldades.

Agradeço à Biblioteca Economista Claudio Treiguer do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, à Biblioteca Mario Henrique Simonsen da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e à Biblioteca Universitaria Concepción Arenal da Universidade de Santiago de Compostela. Em todas pude realizar parte relevante da pesquisa e tive o prazer de encontrar funcionários dedicados, solícitos e compreensivos com as minhas demandas, atendo-as sempre que possível.

À Marcia Helena da Silva Alvadia, da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do INPI, pelo fornecimento de dados relativos aos processos administrativos objeto desta pesquisa, meu agradecimento.

Agradeço aos colegas do Programa de Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, pelo companheirismo, pelos debates e incentivos.

Aos amigos que fiz ao longo de algumas décadas no INPI, pelas parceria, cooperação, disponibilidade, confiança e respeito, meus agradecimentos com carinho.

Aos colegas de trabalho atuais e passados, sem distinção, meus agradecimentos.

À Ana Maria Batista Gomes da Conceição, à Fátima Eugênia da Silva, à Marilene Carvalho Silva e à Marlene José de Carvalho pelos zelo, carinho, dedicação com que cuidam da minha mãe, meus mais profundos agradecimentos. Sem vocês, teria sido impossível conduzir esta pesquisa.

À Silvia Butters Campos, pela inestimável ajuda na revisão, formatação, confecção de índice e tabelas, mas, acima de tudo, por ser minha amiga há muito, minhas admiração e eterna gratidão.

Aos meus amigos, alguns de uma vida inteira, que não me atrevo a nomear, sob pena de cometer injustiça, agradeço com emoção por serem quem são. Agradeço me estimularem, nos momentos de incertezas e dificuldades; por serem leais, compreensivos, pacientes, tolerantes e, ainda, extremamente dedicados. Pelo apoio e incentivo incondicional. Obrigado!

Aos meus familiares que compreenderam minha ausência em certos momentos e pelo apoio constante, contribuindo assim, e como sempre, em mais essa etapa da minha vida.

Finalmente, agradeço ao Senhor que “[...] me sondas, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes meu pensamento. Cercas o meu andar, e o

meu deitar; e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis logo, ó Senhor, tudo conheces”. (Salmo 139).

.

RESUMO

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. Título: O uso da marca registrada – caducidade do registro. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

RESUMO

O direito de marca impõe a seu titular o dever de usá-la, em suas atividades econômicas, sob pena de extinção do registro pela caducidade. O presente trabalho examina as formas de comprovação de uso e as decisões administrativas proferidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro - INPI e as relaciona ao contido nas legislação, doutrina e jurisprudência. Após cotejá-los foi verificada que a comprovação de uso e as mencionadas decisões não estão conforme a doutrina, a jurisprudência e, principalmente, ao contido na legislação, no que tange à função juridicamente atribuída à marca de produto ou serviço no Brasil. O panorama traçado culmina por demonstrar que o uso obrigatório e o processo de caducidade demandam ter seus critérios bem definidos, quiçá, redefinidos, de modo a serem observados e divulgados, com o intuito de evitar que declarações de caducidade de marcas que, de fato, são usadas ocorra e que marcas que não são efetivamente usadas tenham a vigência de seus registros mantidas.

Palavras-chave: Propriedade Industrial (Brasil). Marcas (Brasil). Caducidade (Brasil).

ABSTRACT

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. Title: Registered Trademark Use – registration abandonment. Thesis (Doctorship Degree in Intellectual Property and Innovation) – Coordination of Post-Graduate Studies and Research, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

ABSTRACT

The right to the exclusive use of a trademark imposes to its holder the duty to use it, in its economic activities, under penalty of extinction of the registration by abandonment. The present research examines the evidences of use presented by trademark holders and the administrative decisions pronounced by the Brazilian National Institute of Industrial Property – INPI - and relate them to that contained in the legislation, doctrine and jurisprudence. After checking them out, it was verified that the evidences of use and the mentioned decisions are not in accordance with the doctrine, jurisprudence and, mainly, the legislation, as regards to the function attributed by law to trade or service marks in Brazil. The outlined landscape culminates in demonstrating that compulsory use and abandonment procedure demand that their criteria to be well defined, perhaps, redefined, so as to be enforced and publicized, having in view to avoid the loss by abandonment of trademarks that, in fact, are used and the maintenance of trademarks rights of those that are not actually used in force.

Keywords: Industrial Property (Brazil). Trademarks (Brazil). Abandonment (Brazil).

Lista de Figuras

Figura 1 - Fluxograma da tramitação do pedido de caducidade na esfera administrativa	134
Figura 2 - Marca objeto do Registro nº 819349895.....	156
Figura 3 - Marca objeto do Registro nº 819349895.....	156
Figura 4 - Marca objeto do Registro nº 819349895.....	156
Figura 5 - Registro nº 002612593.....	160
Figura 6 - Registro. nº 819328669.....	160
Figura 7 - Registro nº 819328677.....	160
Figura 8 - Registro nº 819349895.....	160
Figura 9 - Registro de marca figurativa da sociedade empresária Natura Cosméticos S/A. Registro nº 006475922	161
Figura 10 - Registro nº 815709188.....	162
Figura 11 - Registro nº 900269316.....	162
Figura 12 - Registro nº 904153843.....	162
Figura 13 - Registro nº 904153606.....	162
Figura 14 - Registro nº 815709188.....	162
Figura 15 - Registro nº 815441657.....	163
Figura 16 - Marca figurativa da sociedade empresária Natura Cosméticos S/A. Registro nº 901646946	165
Figura 17 - Marca tridimensional da sociedade empresária Natura Cosméticos S/A Registro nº 906466814	165
Figura 18 - Composição realizada pela pesquisadora, a partir dos Registros nº 906466814 e nº 006475922 e nº 906466814 e nº 815441657, respectivamente	168
Figura 19 - Composição realizada pela pesquisadora, a partir dos Registros nº 906466814 e nº 006475922 e nº 906466814 e nº 815441657, respectivamente	168
Figura 20 - Combinação da marca tridimensional objeto do Registro nº 906466814 com as marcas objetos dos Registros nº 815709188 (Figura 14) e 815082649 - realizada pela pesquisadora	169
Figura 21 - Combinação da marca tridimensional objeto do Registro nº 906466814 com as marcas objetos dos Registros nº 815709188 (Figura 14) e 815082649 – realizada pela pesquisadora	169
Figura 22 - Pedido nº 902528203.....	244
Figura 23 - Reprodução parcial de cópia da nota fiscal apresentada por meio da petição nº 850130115143, de 20/06/2013	285

Figura 24 – Registro nº814704344	285
Figura 25 – Registro nº820850586	285
Figura 26 - Reprodução parcial de cópia de documento fiscal apresentado por meio da petição de contestação ao pedido de declaração de caducidade, nº 810100276180, de 06/01/2010	287
Figura 27 - Registro nº 820051152 e marcas constante das notas fiscais e folders, respectivamente	294
Figura 28 - Registro nº 820933414	299
Figura 29 - Reg. nº 823565955	307
Figura 30 - Marca contida nos documentos apresentados pelo titular do Registro	307
Figura 31 - Marca contida nos documentos apresentados pelo titular do Registro	308
Figura 32 - Marca contida nos documentos apresentados pelo titular do Registro	308
Figura 33 – Registro nº 816862923.....	314
Figura 34 - Rótulo da cerveja AMAZÔNIA BRAZILIAN BEER PREMIUM e exemplar da cerveja AMAZÔNIA acondicionada	315
Figura 35 - Registro nº 822345382.....	316
Figura 36 – Registro nº 822566087.....	316
Figura 37 -Registro nº 816873054	316
Figura 38 – Registro nº 826719708	316
Figura 39 – Registro nº 816626375	316
Figura 40 – Registro nº 901656151	316
Figura 41 – Registro nº 830245200	316
Figura 42 - Registro nº 826900488.....	316
Figura 43 – Registro nº827671830.....	316
Figura 44 - Registro nº830093087.....	316
Figura 45 - Registro nº903333384	316
Figura 46 - Registro nº824332784.....	316
Figura 47 - Registro nº 815295328	320
Figura 48 - Pedido nº 905417895.....	321
Figura 49 - Cópia de cupom fiscal encaminhado por meio da petição nº NPRJ 020110074602, de 15/07/2011	327
Figura 50 - Registro nº 902860011.....	329
Figura 51 - Registro nº 820647101.....	333
Figura 52 - Rótulo aprovado pelo MAPA	333
Figura 53 – Produto engarrafado e rotulado	333

Lista de Siglas e Abreviaturas

ABAP – Associação Brasileira de Agências de Publicidade

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos

AC – Apelação Cível

AN – Ato Normativo

BIRPI – Bureau da União Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual

CC – Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002)

CDC – Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990)

CEE – Comunidade Econômica Europeia

CF/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CFOPs – Códigos Fiscais de Operação

CGREC – Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade do INPI

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

CPC – Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973)

CPF – Cadastro Nacional de Pessoas Físicas

CPAPD – Comitê Permanente de Aprimoramento de Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas do INPI

CPI – Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971)

CTN – Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25/10/1966)

CUP – Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial

DIRMA – Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI

DJE – Diário da Justiça Eletrônico

DJU – Diário de Justiça da União

DOU – Diário Oficial da União

ENAPID – Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento

EUIPO – Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

GATS – Acordo Geral sobre Comércio de Serviços

GATT – Acordo Geral de Tarifas e Comércio

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

IPAS – The Industrial Property Automation System

LPI – Lei da Propriedade Industrial (Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996)

NCL – Classificação Internacional de Produtos e Serviços da União de Nice

NCPC – Novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015)

OA/PT – Ordem dos Advogados de Portugal

OHIM – Oficina de Harmonização do Mercado Interno

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

PR – Presidência do INPI

PROC – Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI

REEX – Reexame Necessário

RESP – Recurso Especial

RPI – Revista da Propriedade Industrial

SBDC – Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (Lei n° 12.529, de 30 de novembro de 2011)

SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados

SINPI – Sistema Integrado da Propriedade Industrial

SMS – Short Message Service

STJ – Superior Tribunal de Justiça

STF – Supremo Tribunal Federal

TFR – Tribunal Federal de Recursos

TJCE – Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia

TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia

TJSP – Tribunal de Justiça de São Paulo

TLT – Tratado sobre o Direito de Marcas

TRF – Tribunal Regional Federal

TRF2 – Tribunal Regional Federal da 2ª. Região (RJ e ES)

TRIPs – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs ou Acordo ADPIC)

UE – União Europeia

USPTO – United States Patent and Trademark Office

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	18
2. A MARCA NA PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	36
2.1 A PROPRIEDADE INTELECTUAL	36
2.2 A MARCA COMO PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	45
2.3 A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA MARCA.....	47
2.4 O QUE CARACTERIZA O SISTEMA DE PROTEÇÃO DA MARCA...	53
2.5 PRINCÍPIOS.....	54
2.5.1 Princípio Atributivo de Direito.....	54
2.5.2 Princípio da Especialidade	58
2.5.3 Princípio da Territorialidade	62
2.6 NOÇÃO DE MARCA	66
2.7 FUNÇÕES DA MARCA	74
2.7.1 Função Distintiva.....	77
2.7.2 Função Qualitativa.....	88
2.7.3 Funções Informativa e Publicitária.....	95
3 A OBRIGAÇÃO DE USO DA MARCA E A CADUCIDADE.....	101
3.1 A PRESCRIÇÃO EXTINTIVA E A CADUCIDADE	102
3.2 A OBRIGAÇÃO DE USO DA MARCA.....	111
3.2.1 Natureza Jurídica da Obrigação de Uso	111
3.2.2 Caducidade na CUP.....	113
3.2.3 Caducidade em TRIPs	118
3.2.4 Outros Acordos e Tratados Multilaterais.....	123
3.2.5 O Uso Obrigatório da Marca no Brasil.....	125
3.2.6 O Processo de Caducidade da Marca.....	130

3.2.7 Desistência do Pedido de Caducidade	134
3.3 EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE	136
4. O USO.....	138
4.1 REQUISITOS OBJETIVOS	140
4.1.1 Uso Efetivo.....	141
4.1.2 Exteriorização da Marca.....	144
4.1.3 Intensidade do Uso.....	148
4.1.4 Uso da Marca Conforme sua Apresentação.....	150
4.1.4.1 Uso da Marca de Forma Distinta da Registrada.....	151
4.1.4.2 Uso da Marca Defensiva.....	157
4.1.4.3 Uso da Marca Nominativa.....	160
4.1.4.4 Uso da Marca Figurativa.....	161
4.1.4.5 Uso da Marca Mista.....	163
4.1.4.6 Uso da Marca Tridimensional	164
4.1.5. Uso da Marca em Parte dos Produtos ou Serviços Especificados.....	171
4.1.6 Uso Simultâneo de Várias Marcas.....	175
4.1.7. Uso da Marca em Publicidade.....	176
4.2 REQUISITOS OBJETIVOS.....	180
4.2.1 Legitimidade Ativa.....	180
4.2.2 Legitimidade Passiva.....	191
4.3 REQUISITOS TEMPORAIS.....	194
4.4 REQUISITOS TERRITORIAIS.....	197
4.4.1 Uso da Marca no País	197
4.4.2 Uso da Marca em Bens Destinados à Exportação.....	199
4.4.3 Uso da Marca em Bens Importados.....	202
4.4.4 Uso da Marca na Internet.....	203

4.5 DESUSO DA MARCA.....	209
4.6 USO ENGANOSO DA MARCA.....	218
4.7 USO DA MARCA COMO DENOMINAÇÃO D E PRODUTO OU SERVIÇO	221
 5 SOBRE O USO DE MARCA E O PROCESSO DE CADUCIDADE -	
CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA EMPÍRICA	226
5.1 LEGITIMIDADE ATIVA.....	227
5.1.1 Apontamentos sobre o Caso.....	231
5.1.2 Apontamentos sobre o Caso.....	236
5.2 LEGITIMIDADE PASSIVA.....	242
5.2.1 Apontamentos sobre o Caso	244
5.2.2 Apontamentos sobre o Caso.....	252
5.3 REQUISITO TEMPORAL DE USO.....	257
Apontamentos sobre o Caso.....	260
5.4 USO NO BRASIL.....	264
5.4.1 Apontamentos sobre o Caso.....	265
5.4.2 Apontamentos sobre o Caso.....	266
5.4.3 Apontamentos sobre o Caso.....	269
5.4.4 Apontamentos sobre o Caso.....	270
5.5 EXTERIORIZAÇÃO DA MARCA.....	271
Apontamentos sobre o Caso.....	275
5.6 USO SIMULTÂNEO DE MARCAS DO MESMO TITULAR.....	280
Apontamentos sobre o Caso.....	282
5.7 PRODUTOS OU SERVIÇOS DIVERSOS DOS ESPECIFICADOS NO CERTIFICADO DE REGISTRO.....	288
5.7.1 Apontamentos sobre o Caso.....	290
5.7.2 Apontamentos sobre o Caso.....	292

5.8 CADUCIDADE PARCIAL.....	295
5.8.1 Apontamentos sobre o Caso.....	296
5.8.2 Apontamentos sobre o Caso.....	299
5.8.3 Apontamentos sobre o Caso.....	306
5.9 USO DA MARCA CONFORME CONCEDIDA.....	310
5.9.1 Apontamentos sobre o Caso.....	314
5.9.2 Apontamentos sobre o Caso.....	319
5.9.3 Apontamentos sobre o Caso.....	323
5.9.4 Apontamentos sobre o Caso.....	326
5.9.5 Apontamentos sobre o Caso	333
5.10 CONJUNTO PROBATÓRIO.....	335
5.10.1 Apontamentos sobre o Caso.....	338
5.10.2 Apontamentos sobre o Caso.....	342
5.10.3 Apontamentos sobre o Caso.....	346
5.10.4 Apontamentos sobre o Caso.....	349
5.10.5 Apontamentos sobre o Caso.....	353
5.10.6 Apontamentos sobre o Caso.....	358
5.11 DESUSO DA MARCA POR RAZÕES LEGÍTIMAS	359
5.11.1 Apontamentos sobre o Caso	360
5.11.2 Apontamentos sobre o Caso.....	364
CONCLUSÃO	367
ANEXOS	372
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	376

1 INTRODUÇÃO

Usar a marca registrada é ônus imputado a seu titular. Sem uso, a proteção conferida pelo registro da marca não mais se justifica, podendo o registro a ela correspondente ser extinto pela caducidade. Para evitá-la, usar não é suficiente. Esse uso revela-se pleno de requisitos que, as mais das vezes, atendê-los se transforma em encargo complexo e pouco exitoso. O problema parece ser oriundo da desinformação do titular do registro sobre o uso eventualmente a ser comprovado e da desarmonia existente no entendimento administrativo sobre o uso obrigatório da marca, revelando uma instabilidade na manutenção do direito conferido pelo registro.

Assim é que se pretende perquirir se o uso da marca para fins de manutenção do direito, necessariamente há que ser aquele cuja comprovação depende da inequívoca e efetiva prestação do serviço ou comercialização do produto. Ou, ainda, quais os critérios observados (ou não) quando da apreciação do uso da marca, para fins de manutenção da vigência do seu registro, haja vista ter a mesma cumprido sua função social. Espera-se, ao final da pesquisa, apontar para a elucidação do que configura uso da marca registrada no processo de caducidade.

Inegável ser facultado o direito de assinalar e identificar os seus produtos ou serviços com uma marca¹, aos que atuam no mercado. No Brasil, a legislação não exige que os produtos colocados à venda ou os serviços prestados sejam assinalados por um sinal distintivo. E, ainda que a marca seja usada, o seu registro é opcional.

Contudo, o emprego de sinais distintivos² em geral, e da marca especificamente, constitui uma necessidade estrutural do modelo de economia de mercado. Diz-se isso porque

¹ POUILLET, Eugène. **Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale en Tous Genres**. Paris : Marchal & Godde, 1912 p. 19. "La marque peut être obligatoire, et, en fait, la loi l'exige pour certains produits [...] ; mais c'est là une exception à la règle".

² Importante destacar a existência de outros sinais distintivos além da marca, que possuem funções diversas, mas possivelmente conflitantes, no mercado. Nesse sentido, OLAVO, Carlos. **Propriedade Industrial. Sinais Distintivos do Comércio Concorrência Desleal**. Vol.I, 2ª. ed. Coimbra: Almedina, 2005, p. 24. "Sinais distintivos do comércio são, pois, os sinais individualizadores do empresário, do estabelecimento e dos respectivos produtos ou mercadorias, que conferem notoriedade à empresa e lhe permitem conquista ou potenciar sua clientela".

pacificado está que a marca é um instrumento por meio do qual produtos e serviços são diferenciados no mercado. E assim como os nomes servem para individualizar pessoas, há um interesse social e econômico de individualizar produtos e serviços, produzidos ou prestados em série, diferenciando-os de outros análogos e de ter essa forma de distinguir tutelada. Rossello³ afirma que essa necessidade estrutural se manifesta como uma realidade complexa, já que deve satisfazer a uma variedade de interesses: os dos titulares das sociedades empresárias, dos consumidores e do Estado.

Para os titulares das sociedades empresárias, a marca assume fundamental importância, pois permite a identificação de determinado produto ou serviço, diferenciando-o dos demais produzidos ou prestados em escala. Entretanto, para que a mesma possa ser usada com exclusividade por seu titular, a marca deverá estar registrada no Brasil, sendo ainda possível encontrar alguns sistemas nos quais a proteção se dê pelo uso e não pelo registro.

O registro de marcas é um elemento clássico no direito brasileiro de propriedade industrial, que consagrou o sistema atributivo de direito. Esse sistema possui uma estrutura na qual a formulação do pedido, contendo o sinal visando à sua concessão como marca, é apenas o primeiro passo. Prevê a análise do sinal requerido como marca previamente à concessão do direito, sendo certo que o principal elemento dessa análise repousa no fato de o mesmo ser distintivo ou não. A distintividade é um dos requisitos basilares até porque a marca tem como objetivo distinguir produtos e serviços.

É por conta dessa função distintiva que a mesma é protegida pelo sistema de marcas conforme pode ser conferido em diversos autores⁴. Todavia, essa proteção inicial deverá ser seguida

³ ROSSELLO, Baldo Kresalja. El uso obligatorio de la marca registrada en el Peru. In: **Anuário Andino de Derecho Intelectuales**. Lima, Palestra Editores, 2008, p. 303. “Pero, de otro lado, el empleo de signos distintivos y de marcas in general constituye una exigencia estructural del modelo de economía de mercado, la que se manifiesta como una realidad compleja, pues viene a satisfacer una variedad de intereses. Tenemos, así, el interés del empresario en formar una clientela a través de la debida diferenciación de sus ofertas; el interés de los consumidores, de modo que puedan adquirir aquel producto o servicio que realmente satisfaga sus necesidades y expectativas; e, incluso, el interés del Estado, ya que la diferenciación de las ofertas favorece el desarrollo económico y cultural, redundando finalmente en beneficio del interés general.”

⁴ SOUSA E SILVA, Pedro. **Direito Comunitário e Propriedade Industrial – O princípio do Esgotamento dos Direitos**. Coimbra: Coimbra, p. 46. “De entre as utilidades de cariz económico ligadas a estes sinais destaca-se a de constituírem instrumentos de diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes [...]”.

pela inserção da marca no mercado, possibilitando o elo que ela cria entre o produtor e o consumidor, como apontado por Fernández-Nóvoa⁵.

O direito de propriedade industrial conferido pelo registro do sinal como marca não recai no sinal em si⁶, mas na relação entre ele e os produtos que assinala, no uso que dele se faz na atividade econômica. Em sentido análogo, García⁷ afirma que a proteção da marca não é um fim em si, mas sua razão de ser reside na sua função, qual seja, distinguir produtos ou serviços dos seus semelhantes e, assim, servir como o meio através do qual os consumidores escolhem os bens assinalados.

Vale dizer, para que essa proteção se justifique, a marca precisa materializar-se em coisas perceptíveis pelos sentidos, pois o signo é uma realidade intangível⁸. Aos que optam pelo registro do sinal eleito para assinalar determinados produtos ou serviços é imposto o dever de utilizar a marca, para que o direito conferido pelo registro possa cumprir sua função social que, conforme estabelecida na Lei da Propriedade Industrial⁹, doravante LPI, é a distintiva. Assim é que García¹⁰ admite ser o uso obrigatório da marca registrada princípio decisivo e primordial de um sistema de marcas estruturado, que se impõe pela própria essência da marca. Para Fernández-Nóvoa¹¹, o princípio do uso obrigatório constitui uma das peças chaves do direito de marcas, que começou a se sedimentar em fins do século XIX e se consolidou,

⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op.cit., págs. 28-29. “La unión entre el signo y el producto acierta, sin embargo, a describir únicamente una faceta de la compleja figura de la marca. Si nos limitamos a decir que la marca es la unión entre un signo y una determinada clase de productos, no estamos realmente describiendo una marca viva y operante, sino tan sólo un proyecto de marca: una marca en sentido propio es la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario. Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión. Al ser aprehendida por los consumidores y convertirse, de este modo, en una verdadera marca, la unión entre signo y producto desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor”.

⁶ OLAVO, Carlos. op.cit., p. 124. “Objecto do direito não é, porém, o sinal em si mesmo considerado, mas a relação entre esse sinal e os produtos ou serviços que visa assinalar”.

⁷ GARCÍA, Elena de la Fuente. **El uso de la marca y sus efectos jurídicos**. Madri: Marcial Pons, 1999, p. 19-20. “La protección de la marca no es un fin en sí, y aunque las leyes de marcas no suelen subordinar la presentación de una solicitud de registro de marca o incluso el registro efectivo de la marca a la utilización de la misma, la razón de ser de la protección de la marca reside en la función de esta última: distinguir los productos que designa de los demás productos.”

⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op.cit. p.28. “El signo es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto; o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”.

⁹ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996.

¹⁰ GARCÍA, Elena de la Fuente. op.cit., 21

¹¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op.cit., p. 565. “El principio del uso obligatorio de la marca registrada es actualmente una de las piezas básicas del Derecho de Marcas. Este principio comenzó a abrirse paso en el Derecho europeo a finales del siglo XIX. Y se consolidó definitivamente en la segunda mitad del presente siglo”.

definitivamente, na segunda metade do século XX.

No Brasil, a vigência do registro é de dez anos, podendo ser renovável por períodos iguais e sucessivos¹², conforme previsto na LPI. Entretanto, após o primeiro quinquênio da vigência do registro, a marca pode ser objeto de investigação de uso.

A denúncia, formal, de terceiros, de que a marca não está sendo utilizada, conforme os requisitos estabelecidos pela LPI¹³, denomina-se pedido de declaração de caducidade. Este instaura o processo através do qual o titular do registro deve comprovar o uso do sinal como marca ou justificar o seu desuso por razões legítimas. Comprovado esse uso, o registro é mantido em vigor, não podendo ser submetido a processo análogo por período inferior a cinco anos, contados da data do último requerimento de caducidade¹⁴. Não comprovado o uso ou não justificado o seu desuso, o registro da marca será extinto.

No Brasil, poucas pesquisas podem ser encontradas a respeito do sistema de marcas como um todo e, especificamente, sobre o uso e a manutenção ou perda do direito de uso exclusivo sobre uma marca.

Desta forma, a pesquisa ora proposta tem o intuito de analisar, em âmbito administrativo, como ocorre a investigação inerente ao processo de caducidade. Para tanto, serão analisados os dados e informações constantes dos processos administrativos de marcas registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme será detalhado na metodologia. Pretende-se, com essa análise, avaliar a adequação das formas de contestação ao requerimento de caducidade, bem como a análise do que o órgão responsável faz do que é uso, de modo a concluir pela manutenção (ou não) da vigência do registro.

¹² Art. 133, LPI – “O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

¹³ Art. 143, LPI – “Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.”

¹⁴ Art. 145, LPI – “Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.”

1.1 JUSTIFICATIVA

Durante a trajetória profissional, como examinadora de marcas do INPI, a pesquisadora teve a oportunidade de observar as dificuldades enfrentadas pelos titulares na comprovação de uso de uma marca em processos de caducidade e pelos seus pares, na análise da documentação apresentada.

Dessas observações, constatou-se o despreparo e a despreocupação dos titulares na preservação de seus direitos sobre esses sinais distintivos e a ineficiência do sistema de marcas, no provimento de informações adequadas e estáveis sobre o acompanhamento da proteção jurídica obtida através do registro de marca.

De se enfatizar que o uso a ser comprovado não é um uso qualquer. A investigação em um processo de caducidade há que demonstrar, de forma objetiva, que o direito concedido exerce sua função juridicamente tutelada. Contudo, a investigação de uso se resume à observância do disposto na legislação inflexível que, aparentemente, não reflete a realidade e a velocidade das relações comerciais.

As questões postas motivaram a pesquisadora a eleger o tema de uso da marca como objeto de pesquisa, haja vista a relevância que uma marca pode adquirir no âmbito de uma sociedade empresária e, ainda, as implicações que a perda desse direito representa para seus titulares e, muitas vezes, para o interesse público.

Não se tem notícia de estudos aprofundados sobre o tema, na literatura brasileira. Em que pese ser obrigação do titular zelar pelo seu direito, parece que cabe ao INPI informar àquele o que dele pode vir a ser exigido.

A investigação de uso de uma marca é complexa. Contudo, não há conhecimento codificado sobre o conteúdo do que o titular de uma marca deva apresentar de forma a dirimir a suspeita de não uso de sua marca, o que comprova a necessidade da discussão ora apresentada.

Por derradeiro, destaca-se ser o tema original e inédito, dadas as implicações que o desconhecimento do processo de caducidade acarreta, tendo em vista que marcas que são usadas podem não obter êxito na comprovação, enquanto outras marcas que não são

efetivamente usadas conseguem comprovar seus usos. E, ainda, pelo fato de a LPI tratar do uso de forma genérica, ou seja, como um conceito jurídico indeterminado.

Em que pese a fórmula aberta contida na referida Lei, o Manual de Marcas¹⁵ consagra que o uso da marca se dá com a comercialização dos produtos ou a prestação dos serviços assinalados pela mesma. Sem pretender desqualificar esses atos como típicos na comprovação de uso, a pesquisa em apreço deverá se dedicar a fatos e circunstâncias nas quais poderão (ou não) ser constatados outros usos capazes de caracterizar a exploração comercial da marca, sendo estes denominados usos atípicos do sinal.

Para que o uso atípico da marca sirva como prova de uso da mesma, em processo administrativo de caducidade, o titular deverá demonstrar, de modo a conduzir os responsáveis pela investigação de uso, à inequívoca conclusão de que ele cumpriu o que determina a lei.

Resta evidente que o uso típico ou atípico encerra em si vários aspectos que devem ser aquilatados. Necessário se faz perquirir como são apreciados os aspectos subjetivos e objetivos relativos ao uso da marca, no âmbito do processo administrativo de caducidade do registro.

Nesse sentido, vale observar que a documentação apresentada para demonstrar um uso típico, como a apresentação de documentos fiscais, venha a ser considerada suficiente para evitar a declaração de caducidade do registro. Todavia, esses documentos só servirão para isso se contiverem as informações necessárias e suficientes para comprovar o uso da marca, aliás, até para instaurar o próprio processo de caducidade devem ser devidamente fundamentadas.

Conjectura-se que o exame do pedido de declaração de caducidade não seja exaustivo em relação os aspectos objetivos e subjetivos do uso. Conjectura-se, de igual modo, que o exame não contemple o uso da marca em relação à sua função.

Para deslindar verificar se o pressuposto é válido, objetiva-se analisar as formas de comprovação de uso da marca, a partir da documentação encontrada no âmbito

¹⁵ BRASIL. INPI. PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 23/07, de 19/09/2007. **INPI-MANUAL DE MARCAS**

administrativo, consideradas aptas a elidir a declaração de caducidade do registro e suas adequações ao entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Especificamente, verificar as funções atribuídas à marca, seja no plano jurídico, seja no plano sócio econômico, torna-se premente. Conhecendo como a marca se realiza, torna-se capaz de analisar se essa manifestação é válida para que se mantenha a vigência do respectivo registro, submetido a processo de caducidade.

Resta evidente que, em uma economia livre e em um mercado que desconhece fronteiras, tais como se apresentam hoje, os sinais distintivos utilizados na vida dos negócios são essenciais. Isso ocorre porque, através dos mesmos, torna-se possível a individualização, o reconhecimento, recíproco e por terceiros, dos agentes que atuam nesse mercado.

Considerado o mais importante dos sinais distintivos usados na vida dos negócios¹⁶, a marca é o sinal capaz de individualizar produtos e serviços, produzidos e prestados em série, de outros análogos¹⁷.

Como o nome civil serve para individualizar uma pessoa, distinguindo-a das demais, a marca exerce essa mesma função em relação aos produtos ou serviços que assinala. Cruz ensina-nos que:

A marca é geralmente definida, antes de mais, como um sinal que tem aptidão para diferenciar os produtos ou serviços, distinguindo-os de outros da mesma espécie, possibilitando assim a identificação ou a individualização das diversas prestações, produtos ou serviços, no mercado¹⁸.

Dá-se isso porque nos produtos ou serviços produzidos ou prestados em série necessário se faz, tanto do ponto de vista econômico quanto social, individualizá-los. E a marca é o instrumento mais corriqueiramente utilizado com esse fito. Nesse sentido, oportuno retomar o que afirma Ascensão:

A marca não é um sinal distintivo de indivíduos [...]. É um sinal distintivo de uma série. Caracteriza uma série de produtos ou serviços, e não produtos ou serviços

¹⁶ PONTES DE MIRANDA. **Tratado de Direito Privado**, parte especial, tomo XVII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p. 7. “A marca de indústria e de comércio é o mais relevante dos sinais distintivos [...]”. VANZETTI, A./DI CATALDO, V. **Manuale di Diritto Industriale**. Milano: Giuffrè. 2012. P. 149, 150) “E ciò è appunto solo per il tramite dei segni distintivi dei prodotti e dei servizi, cioè anzitutto dei marchi, che proprio per questo assumono sul mercato un rilievo preminente rispetto a tutti gli altri segni distintivi.”

¹⁷ ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (Metatags) na Internet. In: **Revista da ABPI**. Rio de Janeiro, n.61, p.44-52, nov/dez. 2002.

¹⁸ CRUZ, António Côrte-Real. O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio. In: **Direito Industrial vol. I**. Coimbra: Almedina, 2001, p. 81.

isolados. Ou seja, um produto ou serviço distingue-se pela integração naquela série¹⁹.

Relevante enfatizar que o registro da marca é facultativo. Como leciona Tinoco Soares,

[...] em não sendo obrigatório o registro, na generalidade, obterá a propriedade da marca aquele que, em recorrendo ao Órgão Oficial, for aquinhado pela conferência do registro. No entanto, o que não o fizer, mas mantiver a sua marca, em pleno uso, desde que este não interfira em direitos legitimamente adquiridos, terá para si o direito de ocupação.²⁰

A marca usada refere-se ao sinal que, concebido (ou ocupado), passa a assinalar produto ou serviço, sem que haja preocupação com o registro junto ao órgão competente, o que, no Brasil, ocorre junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

O usuário do sinal não registrado como marca não tem a mesma proteção conferida ao titular de direito marcário, já que só à marca registrada é conferido o direito de propriedade industrial, qual seja, o direito de exploração econômica exclusiva do sinal adotado como tal²¹.

Tratando-se a marca de um ativo intangível protegido através dos direitos de propriedade industrial, relevante incluir nesta revisão bibliográfica o que sejam tais direitos de forma a compreender a proteção da marca dentro desse campo.

A propriedade industrial disciplina os direitos privativos que dizem respeito à proteção dos sinais distintivos que individualizam produtos ou serviços, dentre outros. De acordo com Olavo, esses sinais “[...] são protegidos por um direito absoluto, que confere ao respectivo titular o exclusivo do seu uso, dentro do âmbito em que a lei lhe reconheça a eficácia”.²²

Diante do que vem de ser dito, chega-se ao momento em que necessário se faz esclarecer que a presente pesquisa recairá sobre as marcas, consideradas estrelas dos sinais distintivos. Ora,

¹⁹ ASCENSÃO, José de Oliveira. op. cit., p. 45.

²⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. **Caducidade do Registro de Marca (Revisão administrativa; revogação do ato administrativo)**. São Paulo: RT, 1984, p. 3.

²¹ GONÇALVES, Luís M. Couto. **Direito de Marcas**. Coimbra: Almedina, 2003, p. 47. “[...] é também o que permite a melhor garantia da observância dos demais interesses envolvidos (interesse público, interesse dos consumidores, e interesse dos concorrentes em geral) por lhe estar subjacente um procedimento administrativo de registro público (por regra integrado por exame prévio oficial, total ou parcial, e-ou por uma oposição por parte dos interessados) acompanhado de publicitação dos direitos atribuídos. O registro é ainda o melhor processo de objectivação e delimitação do bem jurídicos tutelado em se tratando de um bem imaterial.”

²² OLAVO, Carlos. op. cit., p. 26.

sendo um sinal com essa característica, tem-se como certa a função distintiva²³ da marca pois, como explica Couto Gonçalves, ela

[...] tornou-se uma exigência cada vez maior à medida que a economia se caracterizava por uma produção relativamente homogênea e estereotipada dos produtos. A uniformidade derivada da produção em série tornou indispensável a proteção de sinais de diferenciação.²⁴

No País, o registro é o modo de reconhecimento do direito ao uso exclusivo de um sinal como marca, para assinalar determinado produto ou serviço. Uma vez concedido, o registro será válido por 10 anos, contados da data de sua concessão, podendo sua vigência ser prorrogada por períodos iguais, indefinidamente²⁵. A não observância do prazo de vigência, sem o devido requerimento de prorrogação, acarreta a extinção do registro, conforme estabelecido no art. 142, inciso I, da LPI²⁶.

Esse mesmo artigo 142, em seus incisos seguintes, aponta para outras modalidades possíveis de extinção do registro, quais sejam, pela renúncia, pela inobservância do art. 217, da LPI, que determina que 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 judiciais” e, ainda, pela caducidade.

O processo de caducidade é aquele que investiga o uso da marca. Isso ocorre porque, como Ascensão²⁷ aponta, o registro, condição necessária para a existência do direito, não é suficiente para sua manutenção, conforme opção do ordenamento jurídico brasileiro. O registro impõe ao titular o ônus de usar o sinal escolhido como marca, para assinalar os produtos ou serviços conforme especificados no momento de sua concessão. Nesse sentido, oportuno observar o que ensina Maria Miguel Carvalho a respeito do uso obrigatório:

Esse relevo decorre, por um lado, da própria natureza e da função da marca: a marca, enquanto sinal distintivo de produtos ou serviços só conseguirá realizar a (principal) função jurídica que lhe é atribuída [...] se for efectivamente usada, i.e.,

²³ Nesse sentido, digno de nota é que a função distintiva torna-se possível, na maioria das vezes e conforme o ordenamento jurídico nacional, em função da capacidade distintiva do sinal escolhido como marca. Para tanto, necessário se faz que o caráter distintivo seja “[...] apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou serviços a que se destina e, por outro, em relação à percepção que dela tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido.” (OLAVO, Carlos. op. cit., p.82)

²⁴ GONÇALVES, Luís M. Couto. **A função distintiva da marca**. Coimbra: Almedina, 1999, p. 25

²⁵ Art. 133, LPI – “O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos”.

²⁶ Art. 142, I, LPI – “O registro da marca extingue-se: I – pela expiração do prazo de vigência...”.

²⁷ ASCENSÃO, José de Oliveira. op. cit., p. 47.

aposta em produtos (ou usada em serviços) de forma que o público consumidor saiba que aquele produto (ou serviço) provém de uma determinada empresa.

Por outro lado, a instituição do uso obrigatório também é justificada pelo princípio geral da lealdade da concorrência e pelos interesses tutelados por este.

Num outro plano, a obrigatoriedade do uso das marcas registadas obedece à necessidade de aproximação da realidade formal do registo à realidade viva da utilização das marcas no mercado, que tem repercussões de ordem prática²⁸.

Além disso, ao uso deve ser conferida a atenção necessária na medida em que através dele a marca se consolida como bem imaterial. Vale dizer, só através do uso a marca realiza a indiscutível função jurídica – a distintiva – que lhe é atribuída. No mesmo sentido, oportunas são as observações de Riutort, segundo o qual:

*[...] en primer lugar, el uso adecuado de la marca contribuye a la difusión y al conocimiento de la misma entre el público y, consecuentemente, al cumplimiento de su finalidad básica, que no es otra que la de facilitar a los consumidores un nexo de unión entre el producto y/o servicio y una determinada empresa de la que procede ese bien. Resulta evidente que dicha función solo se cumple en el preciso instante en que la marca es utilizada por su titular, ya que, a partir de ese momento, siempre que el uso reúna determinados requisitos, se logra la consecución de ese proceso de identificación o asociación en la mente del consumidor entre producto y empresa.*²⁹

O uso da marca também se justifica em função do princípio da lealdade que deve permear as relações entre concorrentes e da necessidade de observância dos interesses tutelados por esse princípio³⁰. Ou seja, a marca não pode ser um instrumento de mera especulação, registrada com o único fim de evitar que os concorrentes possam fazer uso de um sinal.

Ainda, há que ser observada a questão de ordem prática, qual seja, a saturação de marcas registradas. Para além de permitir que concorrentes obtenham o registro de determinado sinal, com o interesse efetivo no uso exclusivo do mesmo, facilita o órgão registral, quando da determinação da disponibilidade da marca, evitando que o mesmo transforme-se em um ‘*cimiteri e fantasmí di marchi*’, conforme expressão cunhada por Franceschelli³¹.

Considerado por Fernández-Nóvoa como uma das peças básicas do direito de marcas³², o uso obrigatório não pode passar despercebido pelos titulares e operadores do direito.

Imperioso estabelecer como a marca funciona, já que ao uso está reservado o papel de protagonista na manutenção ou na extinção do direito sobre a marca, objeto de um processo

²⁸ CARVALHO, Maria Miguel. **A marca enganosa**. Coimbra: Almedina, 2010, p. 297.

²⁹ RIUTORT, Juan Flaquer. **El uso obligatorio de la marca registrada**. Cizur Menor: Civitas 2012, p. 14.

³⁰ CARVALHO, Maria Miguel. op. cit., p. 297.

³¹ CARVALHO, Maria Miguel. op. cit., p. 297.

³² FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op.cit. 2004, p. 565.

de caducidade. De acordo com Carvalho, “[...] pode-se afirmar que não há nenhum aspecto significativo do direito de marcas que não exija um entendimento do conceito de uso”³³. A relevância do uso obrigatório reside na necessidade de que a marca cumpra as finalidades capazes de justificar sua tutela pelo ordenamento jurídico.

Resta claro que não está a se tratar de uso qualquer, em que pese a Lei brasileira atribuir apenas dois predicados a esse uso, quais sejam, inicial e ininterrupto. A doutrina e a jurisprudência nacionais têm se firmado no sentido do uso efetivo e lícito. A este deve, ainda, ser acrescido outro: a marca deve ser usada conforme requerida, sendo certo que pequenas alterações que não modifiquem o caráter distintivo podem ser aceitas.

No que diz respeito ao uso, parecem ser mais do que oportunas as palavras de Ramírez, sobre a forma como o mesmo se encontra na legislação espanhola:

*En definitiva el uso exigido se configura legalmente con una fórmula abierta o concepto jurídico indeterminado, que lejos de poder ser valorada como un ejemplo de imprecisión terminológica, constituye una opción por dejar en manos de los tribunales la determinación de su significado y alcance a partir de los pronunciamientos sobre el caso concreto, lo que sin duda habrá de permitir una mejor aprehensión de la realidad mediante la paulatina adaptación a los nuevos hechos*³⁴.

O uso a ser comprovado pelo titular é o uso do sinal como marca. Inequívoco que “*la comercialización de los productos y servicios para cuya identificación se ha registrado una marca, constituye por excelencia la actuación relevante para cumplir con la obligación de uso*”³⁵. Contudo, nem sempre a comercialização é suficiente para comprovar o uso. A natureza e as características dos produtos ou serviços são levadas em consideração; o volume de negócios; as condições do mercado; o valor do bem que a marca assinala; assim como a capacidade produtiva do titular do registro devem ser levados em consideração.

A publicidade também cumpre um papel relevante na comprovação de uso de uma marca. Nesse sentido, Nogueira Serens afirma:

[...] é claro que o uso da marca, por si só, *não podia determinar* a escolha de um produto (marcado) em detrimento de outro (igualmente marcado): iguais preços, os produtos também se equivaliam na qualidade, e se as marcas que ostentavam não ofereciam, em si mesmas, qualquer capacidade sugestiva (ou publicitária), resultava

³³ CARVALHO, Maria Miguel. op. cit., p. 284.

³⁴ RAMÍREZ, Felipe Palau. La obligación de uso de la marca. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, p. 86.

³⁵ RAMÍREZ, Felipe Palau. op. cit., p. 107.

indiferente para consumidor adquirir um ou outro desses produtos. Na falta de meios de concorrência, o uso da marca apenas permitia *orientar* a escolha dos consumidores, reforçando a posição destes face aos comerciantes, disso aproveitando os industriais: o consumidor, tendo adquirido o produto com a marca *x*, proveniente do industrial *y*, poderia, com segurança, repetir essa sua experiência aquisitiva. Esta “insuficiência” das marcas para determinar a escolha dos produtos, que está associada ao carácter oligopolista dos mercados, irá ser suprida pelo recurso à *publicidade*, que (re)emerge como *meio de concorrência*. É, com efeito, a publicidade que, centrando-se nas marcas, lhes vai permitir adquirir *poder de venda* (*selling power*, na terminologia anglo-saxónica); forjado à margem dos méritos dos respectivos produtos [...]³⁶”.

Do que vem de ser dito, constata-se que a publicidade deverá redundar na comercialização do produto ou da prestação do serviço ou em alguma atividade económica, pois como diz Cruz, “[...] as actividades de carácter não económico estão fora do alcance da reserva do titular da marca”³⁷. Afirmo o Autor que, através da publicidade, há que restar demonstrado que a mesma foi realizada com a intensidade necessária para que a marca identifique produtos ou serviço, com uma, ainda que mínima, presença no mercado.

Reitera-se que dentre um dos deveres do titular da marca encontra-se o objeto desta pesquisa, ou seja, a obrigação ou o ônus de usar a marca. A dificuldade reside em determinar quais são os usos capazes de manter ou extinguir a vigência de um registro de marca. Cuevas afirma:

*Determinar cuáles son esos usos dista de ser una tarea sencilla o mecánica. La explosión de la capacidad de los medios de comunicación y el extraordinario valor económico de algunas marcas convierten hoy a la determinación de los límites de la utilización de los signos distintivos en esos medios en un problema central del Derecho de Marcas, para el cual la doctrina y la jurisprudencia deberán desarrollar una intensa tarea de elaboración y fijación de soluciones.*³⁸

Na literatura nacional, só existe o trabalho do Tinoco Soares³⁹ e poucas linhas em compêndios sobre propriedade intelectual, sem nenhuma pesquisa aprofundada sobre o instituto da caducidade e os usos típicos e atípicos da marca. Neste vácuo da literatura é que este trabalho pretende contribuir, preenchendo-o com pesquisa sobre a temática aqui levantada.

1.2 METODOLOGIA

³⁶ NOGUEIRA SERENS, M. – A “vulgarização” da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro). Separata do número especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra – “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia” Coimbra: Coimbra, 1985, p. 123-124.

³⁷ CRUZ, António Côrte-Real. op. cit., p. 95.

³⁸ CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. “El uso atípico de la marca ajena”. **Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 3. Derecho de Marcas**. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999, p. 77.

³⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. **Caducidade do Registro de Marca (Revisão administrativa; revogação do ato administrativo)**. São Paulo: RT, 1984.

Esta pesquisa de tese tem como objetivo geral analisar as formas de comprovação de uso da marca, a partir da documentação encontrada no âmbito administrativo, consideradas aptas a elidir a declaração de caducidade do registro e suas adequações ao entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Para dar conta deste objetivo, foi realizado, na etapa inicial desta pesquisa, levantamento junto à Coordenação Geral de Tecnologia da Informação do INPI, órgão responsável pelo gerenciamento do Sistema Integrado da Propriedade Industrial – SINPI/Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, referente aos registros de marcas que tiveram o pedido de caducidade declarado ou denegado.

O objetivo dessa fase da pesquisa foi o de analisar as decisões referentes aos pedidos de declaração de caducidade, proferidas no período de maio de 2002 a maio de 2012. O início do recorte temporal inicialmente previsto devia-se ao fato de, 2002, ter sido o quinto ano da vigência da Lei da Propriedade Industrial – que modificou os prazos para instauração do processo de caducidade⁴⁰. Por sua vez, o término do período investigado foi motivado pela adoção, em 2013, de um novo sistema de marcas - The Industrial Property Automation System (IPAS), administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, que alterou, de modo significativo, o mesmo tipo de investigação. Enquanto que o sistema SINPI/Marcas tratava os pedidos e registros pelos seus respectivos números; seus titulares ou requerentes, pelos respectivos números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, ou no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF - e, no caso dos estrangeiros, por um número atribuído pelo próprio INPI, o sistema IPAS é baseado no cadastro de petições e os titulares ou requerentes por seus nomes, o que implica em maior dificuldade na identificação do tratamento conferido a cada petição.

Cumpramos observar que a pretensão era realizar a pesquisa em processos físicos, então sob a guarda do próprio INPI. Essa opção inicial teve que ser revista porque, em 1º de setembro de 2006⁴¹, o INPI lançou o programa e-Marcas, com vistas a alcançar um sistema *paperless*.

⁴⁰ Cumpramos observar que, na vigência da Lei n. 5.772/71, o pedido de caducidade de uma marca registrada poderia ser instaurado a partir do segundo ano de sua vigência e o período investigado era de 2 (dois) anos. Na vigência da Lei n. 9.279/96, o referido pedido só pode ser instaurado a partir do quinto ano da vigência do registro, o período de investigação de uso da marca passou a ser de 5 (cinco) anos (art. 143) e, em caso de manutenção da sua vigência, novo pedido de caducidade só poderá ser instaurado 5 (cinco) anos após o requerimento do primeiro pedido (art. 145).

⁴¹ BRASIL. INPI. Resolução INPI/Nº 127/2006.

Muito contestado pelo público em geral e, mais especificamente, pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)⁴², o INPI decidiu manter tanto o sistema de depósitos *online* quanto em forma de papel⁴³. Com a aceitação de petições eletrônicas, os processos existentes passaram, assim, a receber mencionadas petições sem que, necessariamente, os conteúdos dos processos físicos fossem completamente digitalizados. Assim, há processos que são híbridos, pois seus conteúdos estão parcialmente disponíveis, por um lado, no sistema IPAS e, por outro, em papel.

Ocorre que os processos físicos foram transferidos da sede do INPI para arquivos externos, fora do município do Rio de Janeiro. Essa intercorrência dificultou sobremaneira a realização da pesquisa com o recorte inicialmente proposto. Acessar os processos físicos implicaria em um custo financeiro com o qual esta pesquisadora não poderia arcar, pois a responsável pela guarda dos processos físicos é remunerada pela movimentação dos mesmos.

Além disso, apesar da existência do e-Marcas, o sistema informatizado era fragmentado. Não havia um sistema único, completo. Para realizar uma pesquisa sobre o conteúdo das petições de declaração de caducidade, de contestação a pedidos dessa natureza, de decisões do INPI seria necessário acessar três sistemas de informática distintos (SINPI, PAG, IPAS), sendo que um deles encontra-se indisponível (ou, no mínimo, desatualizado) desde a entrada em vigor do sistema IPAS, e precários, observado, ainda, que muitos documentos em papel não foram (ainda hoje) digitalizados. De acordo com Calandrini e Maske⁴⁴, o sistema eletrônico completo para o exame de marcas que deveria ser desenvolvido pelo INPI em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO – não foi produzido. A parceria foi desfeita e o INPI assumiu a manutenção, atualização e administração dos programas desenvolvidos pelo referido Serviço a partir de 2010.

Assim é que a pesquisa, que não tem enfoque quantitativo, foi realizada com os pedidos de caducidade disponibilizados em meio digital, a partir de 2011 até parte de 2013. A opção pelo início da pesquisa nesta data deve-se ao fato de, nessa ocasião, o sistema de petição eletrônica já se encontrar bastante sedimentado, não havendo necessidade de se socorrer do processo físico que, pelos motivos já expostos, encontram-se inacessíveis. A partir de janeiro 2011, a

⁴² ABPI. **Boletim da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual** (ABPI) n° 81, de dezembro de 2006.

⁴³ BRASIL. INPI. Resolução INPI/PR/N°32/2013

⁴⁴ CALANDRINI, Natália/ Maske, André. Exame de Marcas no INPI e Evolução dos Sistemas Informatizados. Trabalho apresentado no X ENAPID, Apresentação Oral, Rio de Janeiro, 21/09/2018, Anais no prelo.

pesquisadora selecionou as 2000 petições subsequentes de declaração de caducidade protocoladas eletronicamente. Aliás, cumpre esclarecer que há, dentre esse quantitativo algumas poucas petições cujos conteúdos encontram-se inacessíveis. Ou, ainda, registros cujos históricos encontram-se incompletos ou inacessíveis no sistema IPAS, sendo impossível a compreensão e a análise dos fatos ocorridos nos trâmites administrativos dos registros que foram sujeitos a um pedido de declaração de caducidade. Dos 2000 pesquisados, em cerca de 20 registros é impossível, de acordo com as informações disponibilizadas no sistema IPAS, verificar o conteúdo das petições, relatar o tratamento conferido a algumas delas e até acessar o conteúdo das decisões proferidas.

Retomando a questão do período de investigação, há que se informar que a última petição pesquisada data de março de 2013. A pesquisa não foi além dessa data porque, na maioria dos casos, ainda que tenha havido decisão de primeira instância administrativa, poucas foram objeto de revisão em sede de recurso. Ou seja, optou-se por tratar das primeiras 2000 (duas mil) petições, em função do volume de decisões finais relativas aos processos de caducidade instaurados.

Nesse sentido, oportuno observar que, dentre essas primeiras 2000 petições de declaração de caducidade, apenas pouco mais de 50 (cinquenta) foram objeto de recursos tecnicamente instruídos e decididos pela Presidência do INPI, encerrando-se, assim, a instância administrativa. Esta constatação não implica, necessariamente, que processos de caducidade, instaurados por petições posteriores, não tenham obtido a decisão final da autoridade administrativa. Mas, como não se trata de pesquisa quantitativa e nem houve qualquer orientação distinta, nos critérios de análise do INPI, nesse interregno, optou-se por examinar os primeiros processos de caducidade instaurados. Oportuno esclarecer, ainda, que a análise dessas petições está conforme as decisões proferidas até junho de 2018.

Sobre as 2000 petições de declaração de caducidade pesquisadas a partir de janeiro de 2011, há dados que devem servir para ilustrar a compreensão dos usuários do sistema de registro de marcas sobre o instituto da caducidade. Os números a seguir apresentados não são reais e absolutos, apenas aproximados, porque não receberam tratamento estatístico e têm, tão somente, o intuito de traçar um panorama dos registros de marcas que, durante o período já mencionado, foram objeto de investigação de uso para fins de manutenção de suas vigências.

Dá-se assim porque os dados extraídos do sistema IPAS apresentam inconsistências oriundas das migrações dos diversos sistemas adotados (e utilizados simultaneamente) ao longo dos anos, sem o tratamento adequado, o que impossibilita o resgate de todas as informações completas referentes às marcas existentes no acervo do INPI. Há que se ter em conta, ainda, a existência de pouco mais de 10% de processos de caducidade instaurados que não foram objeto de qualquer decisão ou que se encontram pendentes de decisão de recurso.

Considerando o que vem de ser esclarecido e a título de ilustração, sobressai o fato de que, dentre as 2000 petições de declaração de caducidade pesquisadas, cerca de 45% (913) não foram objeto de contestação, razão pela qual os respectivos registros foram declarados caducos e, posteriormente, extintos pela caducidade, face a não interposição de recurso contra a referida declaração. Outro dado relevante é que cerca de 250 (12,5%) petições de caducidade foram prejudicadas pela extinção do registro pelo fim da vigência, pela declaração de nulidade, ou não conhecidas, por serem extemporâneas, por exemplo, ou, ainda, arquivadas. Dentre as arquivadas podem estar as petições de desistência do pedido de declaração de caducidade, já que, por vezes, essas petições foram assim tratadas. Todavia, há, aproximadamente, 80 homologações de pedido de desistência de declaração de caducidade, o que representa 4% das petições pesquisadas. Ainda sobre as petições de desistência homologadas, o que se destaca é que a imensa maioria dos registros que teriam sido objeto de investigação de uso de marca, não fosse a mencionada homologação, é de titular estrangeiro.

Dentre essas 2000 petições de declaração de caducidade, pouco mais de 13 % foram deferidas em primeira e/ou segunda instância administrativa ou, ainda, foram deferidas em primeira instância administrativa e aguardam decisão de recurso contra o deferimento do pedido de declaração de caducidade do registro. Já os indeferimentos dos pedidos de declaração de caducidade indeferidos em primeira e/ou segunda instância administrativa ou indeferimentos em primeira instância administrativa que aguardam decisão de recurso contra o indeferimento do pedido de declaração de caducidade representam, aproximadamente, 14% das referidas petições.

Como dito anteriormente, a pesquisa em apreço não seguirá uma abordagem quantitativa, razão pela qual, aliás, os números que acima são fornecidos são aproximados e não têm o condão de oferecer um panorama estatístico do que se apresenta. Servem, na verdade, para justificar o volume do material analisado e o período, já que, a ordem de análise das petições

de caducidade tende a ser cronológica, em função da data em que as mesmas foram protocoladas. De se notar que não se observa a ordem cronológica com a mesma rigidez como a que ocorre com o exame de registrabilidade do sinal marcário. Eventualmente, em função da situação de fato dos pedidos anteriores, o exame do pedido de caducidade de um registro ou a instrução técnica do recurso contra a decisão de caducidade pode ser realizado, fora da ordem cronológica de exame, para deslindar a questão da disponibilidade do sinal objeto de outras demandas, como, por exemplo, o recurso contra o indeferimento de um pedido de registro de marca ou o processo administrativo de nulidade.

Em função do que vem de ser narrado, a pesquisadora optou por examinar, em princípio, os pedidos de declaração de caducidade que foram objeto de análise e decisão em segunda instância administrativa. Contudo, não se deixou de analisar aqueles pedidos de declaração de caducidade que foram objeto de decisão em primeira instância administrativa. Deu-se assim porque, dentre as 2000 petições pesquisadas, nem todos os aspectos relativos aos requisitos objetivos e subjetivos referentes ao uso da marca foram apreciados em segunda instância administrativa. Com o objetivo de extrair o maior volume de situações e informações sobre as formas de contestação ao pedido de caducidade, foram analisadas as decisões proferidas apenas e, em alguns casos, pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI - DIRMA, doravante Diretoria de Marcas. Com isso, busca-se verificar a eventual inadequação do que é trazido aos autos processuais pelos titulares, bem como daquilo que seja considerado válido, pelo INPI, como uso de marca, verificando a existência ou não de possíveis incompreensões, inconsistências, seja por parte dos titulares, dos requerentes da declaração de caducidade ou da própria autoridade administrativa.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

O capítulo introdutório versa sobre a justificativa da pesquisa, os objetivos gerais e específicos, o problema de pesquisa, a hipótese, a metodologia empregada e a estrutura da pesquisa.

Inicia-se, o segundo capítulo, abordando as questões relativas à marca como um direito de propriedade intelectual, sua natureza jurídica e proteção constitucional. Além disso, trata-se das funções econômicas e jurídica da marca, haja vista a relevância das mesmas para o desenvolvimento da pesquisa.

No terceiro capítulo, abordam-se o instituto da caducidade, a obrigação de uso da marca, inclusive sua evolução em tratados, acordos e convenções internacionais pertinentes à matéria e as características procedimentais do processo de caducidade da marca no Brasil.

O quarto capítulo versa sobre o uso da marca. Nessa oportunidade, apresentam-se os requisitos objetivos e subjetivos a serem observados no processo de investigação de uso de uma marca, assim como aqueles relativos ao desuso justificado, com o fito de melhorar a compreensão dos mesmos para a sua aplicação nessa matéria específica.

O quinto capítulo deverá ser destinado à apresentação dos registros que sofreram processos que sofreram caducidade. Nessa oportunidade, buscou-se relacionar as decisões proferidas, principalmente, em segunda instância administrativa; os conjuntos probatórios que vêm sendo admitidos em âmbito administrativo do INPI para fins de comprovação de uso da marca; o que está sendo desconsiderado. O objetivo deste capítulo é o de propor uma reavaliação crítica dos resultados encontrados nesta análise. Neste capítulo, pretendeu-se problematizar a comprovação de uso na tentativa de aferir a validade e a observância dos requisitos objetivos e subjetivos mesmos para fins de manutenção do direito, observada a preservação da função distintiva da marca no mercado.

Por derradeiro, são tecidas as conclusões e apontam-se as possibilidades de estudos futuros advindos dos resultados da presente pesquisa.

2. A MARCA COMO PROPRIEDADE INTELECTUAL

A criação, a invenção, o uso e a exploração da inteligência e criatividade humanas encontram amparo legal no direito que, há mais de um século, se intitula direito de propriedade intelectual. Tal direito congrega o denominado direito de autor e o direito de propriedade industrial, onde se encontra a proteção das marcas.

2.1 A PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Revolução Francesa formou política e ideologicamente o mundo do século XIX. De acordo com Hobsbawm, a França “[...] forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical democrática para a maior parte do mundo. [...] forneceu os códigos legais, o modelo de organização técnica e científica [...]”⁴⁵. Nesse cenário, surge o Iluminismo, movimento intelectualmente revolucionário, que expressava a ascensão burguesa, sua ideologia, o racionalismo, o universalismo e o individualismo. Seus expoentes repudiavam a ignorância, a intolerância religiosa e os privilégios. A liberdade e a igualdade são palavras de ordem. Sob o predomínio da primeira, surge a doutrina do liberalismo, desenvolvida por John Locke, oportunidade em que foi conferido um *status* diferenciado à propriedade. Nesse sentido, assevera que a propriedade é o motivo que conduz o homem à vida em sociedade e o objetivo de escolher e autorizar um poder para legislar é o estabelecimento de leis com o intuito de preservar as propriedades de todos os seus membros⁴⁶.

O ambiente do estado liberal presencia com o Iluminismo, uma revolução intelectual, que inspira a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, datada de 26 de agosto de 1789. Esta alça a propriedade à categoria de direito fundamental, ao estabelecer que a mesma é um

⁴⁵ HOBBSAWM, Eric J. A Era das Revoluções: 1789 – 1848. São Paulo: Paz e Terra, 2003, p. 83.

⁴⁶ LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. Os Pensadores. (3ª. ed.) São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 121. “§ 222. O motivo que leva os homens a entrarem em sociedade é a preservação da propriedade; e o objetivo para o qual escolhem e autorizam um poder legislativo é tornar possível a existência de leis e regras estabelecidas como guarda e proteção às propriedades de todos os membros da sociedade, a fim de limitar o poder e moderar o domínio de cada parte e de cada membro da comunidade; pois não se poderá nunca supor seja vontade da sociedade que o legislativo possua o poder de destruir o que todos intentam assegurar-se entrando em sociedade e para o que o povo se submeteu a legisladores por ele mesmo criados. Sempre que os legisladores tentam tirar e destruir a propriedade do povo, ou reduzi-lo à escravidão sob poder arbitrário, entra em estado de guerra com ele, que fica assim absolvido de qualquer obediência mais, abandonado ao refúgio comum que Deus providenciou para todos os homens contra a força e a violência”.

direito sagrado e inviolável⁴⁷. As concepções da propriedade individual e do estado de natureza junto com a criação do Estado moderno formam a base do liberalismo desenvolvido por John Locke, observadas as relevantes contribuições filosófico-políticas, ainda, de Montesquieu e Immanuel Kant. Para Locke:

Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa; a esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra das suas mãos, pode dizer-se, são propriamente dele. Seja o que for que retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual o deixou, fica-lhe misturado ao próprio trabalho, juntando-se-lhe algo que lhe pertence, e, por isso mesmo, tornando-o propriedade dele. Retirando-o do estado comum em que a natureza o colocou, anexou-lhe por esse trabalho algo que o exclui do direito comum de outros homens. Desde que esse trabalho é propriedade exclusiva do trabalhador, nenhum outro homem pode ter direito ao que se juntou, pelo menos quando houver bastante e igualmente de boa qualidade em comum para terceiros⁴⁸.

Com influência direta desses ideais, surgem as primeiras leis para proteger as invenções, as obras artísticas e literárias, sob a égide de um direito de propriedade intelectual, não só em França, mas em diversos países do mundo. Isso porque reconhece a apropriação do homem da sua pessoa, das suas ações e do seu trabalho. Cumpre notar que a revolução pregava a liberdade industrial e econômica ilimitada e a apropriação da proteção das obras intelectuais leva seus titulares a uma posição totalmente antagônica a esses ideais. Surgem também as primeiras leis para proteger as marcas modernas. Ao titular, ao autor ou inventor, para que pudesse usufruir de uma recompensa econômica, capaz de estimulá-lo em sua atividade, é conferido um direito de exploração econômica exclusiva que tem os mesmos efeitos do monopólio. Desponta aqui um conflito entre o ideal revolucionário e a pretensão “[...] monopolística, que es la única que satisface plenamente el derecho de los creadores”, considera Baylos Corroza⁴⁹. Este mesmo autor observa que os que defendem ser a obra intelectual uma ‘propriedade de seu criador’, torna-se evidente que sua proteção emana do respeito dos direitos naturais do homem⁵⁰. Corroza afirma:

*Es así como se recurre al concepto de propiedad para calificar estos derechos, utilizándolo confines polémicos y políticos.
En el ambiente y dentro de los ideales revolucionarios, hablar de propiedad es hablar de uno de los derechos fundamentales del hombre, por lo que su invocación tiene la virtud suficiente para acallar toda objeción y deshacer toda resistencia al*

⁴⁷FRANÇA. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Disponível em <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html>, acessado em 14/05/2017. “Art. 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige écidemment, et sous la condition d’une juste e préalable indemnité”.

⁴⁸LOCKE, John. op. cit., p. 45-46. §27

⁴⁹BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1978, p. 401.

⁵⁰Id. Ibidem, p. 401.

*reconocimiento de estos derechos, que presentados como manifestaciones del derecho fundamental de propiedad, forzosamente han de ser admitidos y respetados por todos*⁵¹.

Inegável que a inclusão dos direitos intelectuais sob o “manto venerável da propriedade”, como afirma Ascensão⁵², tem papel fundamental no reconhecimento e, consequentemente, na tutela desses direitos. Karin Grau-Kuntz⁵³ admite que o reconhecimento da propriedade privada sobre bens intelectuais foi necessário naquele momento, embora, hoje, reconheça não ser possível sustentar o direito sobre bens intelectuais como direito de propriedade.

Nesse sentido, a proteção de bens jurídicos produzidos pelo pensamento humano pela propriedade não é totalmente aceita pela doutrina que, em geral, reconhece o fenômeno e o caráter absoluto do direito sobre esses bens, como afirma Couto Gonçalves⁵⁴. Mas, observa o autor que a controvérsia repousa no objeto e, acima de tudo, na qualificação do direito.

Diversas são as teorias propostas para determinar a natureza jurídica dos direitos sobre os bens intelectuais e a relevância das mesmas reside no fato de que a qualificação determinará o regime jurídico desses direitos.

Para a grande maioria dos autores, o objeto do direito é um bem imaterial. Para eles, o objeto desse direito não é a ideia em si, nem as coisas em que a mesma se materializa, mas no “arquétipo ideal revelado, mas não esgotado, nos meios exteriores que o sensibilizam”⁵⁵. Dentre os que rejeitam essa categoria, Couto Gonçalves aponta autores como Franceschelli, Casanova e Roubier⁵⁶.

⁵¹ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. op.cit., p. 401

⁵² ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. In: **Revista da Ordem dos Advogados. Ano 61**, (1195-1217), p. 1196. Lisboa: Ordem dos Advogados de Portugal, 2001, p. 1196. “Mas a qualificação nasceu no final do séc. XVIII e continua a existir com clara função ideológica, para cobrir a nudez crua do monopólio sob o manto da venerável propriedade”.

⁵³ GRAU-KUNTZ, Karin. **O que é direito da propriedade industrial e qual a importância de seu estudo**. Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, 2013. Disponível em: <http://ibpibrasil.org/44072.html>. Acesso em 14/05/2017. “Durante o momento histórico revolucionário pleitear um direito de propriedade sobre bens intelectuais foi necessário como argumento transformador e, como é característico em todo processo revolucionário, as imperfeições do argumento persistiram imperceptíveis pela emoção da batalha por mudanças sociais. Superado o momento revolucionário, adotada a nova estrutura social, abrandando o fogo da emoção revolucionária, é então possível proceder com a análise do argumento de forma objetiva e as imperfeições despontam, então evidentes”;

⁵⁴ GONÇALVES, Luís M. Couto. **Direito de Marcas**. Coimbra: Almedina, 2003, p. 57. “A proteção legal, de um modo consistente e generalizado, de um conjunto de novos bens jurídicos produtos do pensamento humano, como as obras de engenho, criações industriais e sinais distintivos, colocou à doutrina a tarefa dogmática de caracterização dessa nova realidade”.

⁵⁵ Id., ibidem., p. 57-58.

⁵⁶ GONÇALVES, Luís M. Couto. **Direito de Marcas**. Coimbra: Almedina, 2003, p. 58.

Como dito, o primeiro enquadramento da propriedade industrial ocorreu no direito de propriedade, a do direito das coisas, fazendo com que a propriedade abrangesse as coisas incorpóreas. Couto Gonçalves⁵⁷ nota que esse enquadramento logo apresentou problemas, primeiro pelas “[...] limitações impostas pela própria imaterialidade dos objectos em causa em domínios como os da posse, usucapião, meio e duração da proteção e diferentes modos de aquisição e defesa do direito”. E, ainda, em função das dificuldades relativas à crescente relevância da tutela da personalidade.

Dentre as diversas teorias formuladas para determinar a natureza jurídica do direito de propriedade industrial/intelectual, Gusmão⁵⁸ as reuniu conforme o objeto, a função e o conteúdo do direito. Baylos Corroza⁵⁹ optou por diferenciar as diversas teorias conforme orientações doutrinárias, separando as monistas – o direito intelectual como um conjunto uno e harmônico de faculdades de índole moral e econômica - das dualistas, ou seja, aquelas que diversificam as faculdades do criador em direitos morais e direitos patrimoniais. A seguir, encontram-se, muito resumidamente, as mais proeminentes teorias a respeito da natureza jurídica dos direitos em apreço, conforme o critério adotado por Gusmão, por parecer mais pragmático.

Assim, quanto ao objeto, há as teorias do direito de personalidade ou do direito pessoal. Segundo essas teorias, a propriedade intelectual seria um privilégio criado pela lei, reconhecendo seu caráter subjetivo, conforme Gama Cerqueira⁶⁰. Na realidade, essas teorias reconhecem que o direito sobre coisas imateriais seria um prolongamento do direito de personalidade. Os aspectos moral e patrimonial são duas prerrogativas do mesmo direito. Em apertada síntese, esta teoria, além de confundir a natureza do objeto com a natureza jurídica do direito sobre o objeto, confunde ainda o objeto da proteção com o sujeito da proteção, conforme Gusmão⁶¹. Não bastasse isso, a mesma demonstra ser totalmente inadequada no que se refere à marca. Como, para os monistas, os aspectos patrimoniais e pessoais dos direitos da personalidade são únicos, resta evidente que seus princípios da intransmissibilidade,

⁵⁷ GONÇALVES, Luís M. Couto. op. cit., p. 59.

⁵⁸ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. **A Natureza Jurídica do Direito de Propriedade Intelectual**. Disponível em: file:///C:/Users/monica/Downloads/natureza-juridica-do-direito-d.pdf. Acesso em 15/04/2015. p. 2.

⁵⁹ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. op.cit., p. 390.

⁶⁰ GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 86. “Referidas as teorias que consideram o direito de autor como simples privilégio de criação legal, passamos às que reconhecem o caráter subjetivo desse direito e procuram definir-lhe a natureza”.

⁶¹ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. op. cit., p. 3.

irrenunciabilidade e imprescritibilidade não se coadunam com o direito de marca⁶². Ainda, vale observar que a marca identifica produto ou serviço, não havendo o que se falar em identificação da pessoa titular da marca.

Há as teorias sobre os direitos patrimoniais não reais. Nelas se encontram as teorias sobre bens imateriais (*Immaterialgüterrechte*) e a dos direitos intelectuais.

A primeira, concebida por Joseph Kohler, como alternativa ao direito de propriedade, repudia a adaptação do direito de propriedade a bens imateriais e atribui um direito de exclusivo sobre a obra como bem imaterial e economicamente valioso⁶³. Da propriedade Kohler mantém o poder jurídico sobre um bem autônomo e independente do sujeito e observa, ainda, que o direito sobre os bens imateriais é apenas o caráter patrimonial que o autor detém para explorar sua obra⁶⁴. O que mais a afasta da propriedade é o fato de o direito intelectual ser temporário, em função da natureza do seu objeto, enquanto o direito de propriedade é perpétuo. Esta teoria não contempla os signos distintivos, pois o autor reconheceu a inconveniência de a mesma ser aplicada aos sinais distintivos do comércio. Para Kohler, a marca é um direito de personalidade e não um objeto jurídico autônomo, um imaterial. Era apenas “[...] *el ejercicio de una actividad empresarial destinada a diferenciarse de las empresas rivales*”⁶⁵.

A teoria dos direitos intelectuais, desenvolvida por Picard, também nega a possibilidade de assimilação do direito de propriedade sobre bens intelectuais. Para ele, o que determina a relação jurídica do direito subjetivo é seu objeto e, no caso, estes são tão diferentes que justifica a criação de uma categoria, a dos direitos intelectuais, já que a concepção tripartite dos direitos (reais, pessoais e de família) demonstrou ser insuficiente para proteger juridicamente os produtos da inteligência humana. Explicando a teoria de Picard, Baylos Corroza afirma:

*Los derechos intelectuales están integrados por dos elementos: uno personal, intelectual y moral, y otro patrimonial. Se trata pues, de una figura jurídica compuesta de dos elementos de distinta naturaleza, que se unen en una síntesis propia, y manifiestan una acción recíproca.*⁶⁶

⁶² COUTO GONÇALVES, Luís. op. cit., p. 60.

⁶³ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1978, p. 416.

⁶⁴ Id., ibidem. p. 417.

⁶⁵ Id., ibidem. p. 419.

⁶⁶ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. op. cit., p. 429.

Dabin⁶⁷ reforça esse entendimento, admitindo que o poder jurídico do titular de um direito de propriedade intelectual não é do gênero da propriedade, porque não há apropriação física, como ocorre com os bens corpóreos. Embora reconheça a existência de poderes análogos ao da propriedade, como o domínio sobre a coisa.

A determinação da natureza jurídica do direito de acordo com sua função, Gusmão aponta a teoria dos direitos de clientela e a dos direitos de monopólio.

Para Roubier, os direitos de propriedade intelectual são direitos que tendem à conquista da clientela, seja por meio de um bem material ou com sua ajuda. Para ele, o direito se encontra na função econômica de suas instituições que, por sua vez, é determinada pela sua utilidade e seu conteúdo patrimonial. Nasce quando a liberdade geral é substituída por uma prerrogativa definida, que é um direito de excluir a concorrência da exploração de uma criação nova ou de explorar signos usados para fixar a clientela. Baylos Corroza⁶⁸ observa que este direito é muito peculiar e não se constitui, nem se estabelece frente ao consumidor, mas frente aos concorrentes. A clientela é o objeto deste direito, enquanto os concorrentes, os sujeitos. Vale dizer, os direitos de propriedade intelectual não asseguram a clientela, mas o desvio desleal da clientela⁶⁹.

Ainda no que respeita à natureza do direito, há a teoria dos direitos de monopólio. Sabidamente, os direitos de propriedade intelectual, de algum modo, implicam em um efeito suspensivo da concorrência e sobre essa afirmação não há grandes controvérsias.

Contudo, a teoria em apreço pretende resolver a questão da natureza jurídica dos direitos em apreço usando o monopólio como uma categoria jurídica e não como uma figura econômica, conforme Baylos Corroza⁷⁰. Este autor aponta fases e versões distintas dessa teoria: a que qualifica os direitos dos criadores como um verdadeiro monopólio e a construção dogmática dos direitos de monopólio no que chama de moderna doutrina italiana. Nesta última citada, Franceschelli, seu maior expoente, percebe que o monopólio que determina natureza ao direito não é o mesmo monopólio em sentido econômico, mas uma nova categoria de direito,

⁶⁷ Id., *ibidem*. p. 429-430.

⁶⁸ Id., *ibidem*. p. 437.

⁶⁹ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. *op.cit.*, p. 12.

⁷⁰ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. *op. cit.*, p. 438.

com características próprias e definidas⁷¹. De acordo com essa teoria, os direitos de propriedade intelectual não têm como objeto específico o poder de exclusão *erga omnes*, mas “[...] num particular *non facere* que se traduz na proibição de que outros possam explorar coisa sua [...] em virtude dessa atividade só ao titular desses direitos estar reservada”⁷².

Dentre as diversas teorias para determinar a natureza jurídica dos direitos de propriedade intelectual em função do seu conteúdo, Gusmão⁷³ aponta as teorias do direito de propriedade imaterial, de propriedade *sui generis* e de propriedade *tout court*.

Efetivamente, o registro confere ao titular de uma marca um direito de propriedade industrial que não corresponde, exatamente, ao direito de propriedade tradicional, como ocorre na proteção que recai sobre a propriedade de bens corpóreos. O conteúdo do direito de marca é definido negativamente, ou seja, o direito à sua exploração determina aquilo que terceiros não podem fazer, em relação ao sinal protegido, sem a autorização de seu titular. O direito recai sobre um conjunto de faculdades que permite o exercício exclusivo de uma atividade referente a esse bem ou por meio dele – considerado o ponto de partida e não de chegada do direito⁷⁴.

Logo após o reconhecimento e a tutela dos direitos intelectuais como direito de propriedade, a doutrina percebe que, embora qualificados como tal, são propriedades de outro gênero e natureza diversos daqueles inerentes à propriedade comum⁷⁵. Percebem que a noção de domínio relativa aos bens corpóreos não se aplica aos bens imateriais, o que faz com que os doutrinadores reconheçam que sobre esses bens recai um direito de propriedade *sui generis* ou especial. Isso porque, segundo Estasen, o direito se exercita sobre bens simbólicos, sem existência material, e como todos esses bens partem de conhecimentos e ideias pertencentes à sociedade, a contrapartida desta última é a limitação do exercício do direito conferido ao criador ou inventor⁷⁶. José Pella y Forgas⁷⁷ afirma que só há propriedade quando se une a matéria com a ideia que cria uma coisa nova, numa relação imaterial com o mundo exterior.

⁷¹ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. op. cit., p. 440.

⁷² GONÇALVES, Luís M. Couto. op.cit., p. 62.

⁷³ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. op.cit., p. 18 e ss.

⁷⁴ Id., ibidem. p. 63.

⁷⁵ CORROZA, Hermenegildo Baylos. op.cit., p. 405. “La doctrina está llena de declaraciones en el sentido de que el derecho del autor y el del inventor, e igualmente el que posee el usuario de signos distintivos de carácter mercantil, han de calificarse como derecho de propiedad, pero de otro género, de otra naturaleza que la propiedad común”.

⁷⁶ CORROZA, Hermenegildo Baylos. op.cit., p. 405.

⁷⁷ Apud CORROZA, Hermenegildo Baylos. op.cit., p. 405.

Josserand entende que a noção de domínio há que ser cada vez mais multiforme e plástica, conferindo, portanto, possibilidades infinitas e adaptação e de flexibilidade do conceito de propriedade e tornando-o cada vez mais compatível com todas as espécies de bens⁷⁸.

A teoria da propriedade imaterial de Troller inicia diferenciando os bens imateriais já que nem todos são protegidos uniformemente pelo direito, quando o são. Sobre os primeiros esclarece que têm natureza intelectual e esta “[...] assegura-lhes um poder particular caracterizado no domínio da fabricação e na venda de bens”⁷⁹. Ou seja, na vigência de um direito imaterial o titular tem o direito exclusivo absoluto.

Para os que entendem que a natureza jurídica do direito intelectual encontra-se no direito de propriedade pura e simples, ou *tout court*, a justificativa está no fato de o direito de propriedade conferir a seu titular o direito de usar, fruir, dispor e reaver de quem injustamente possua o seu objeto. Para os adeptos dessa teoria, o que caracteriza o direito real é a relação existente entre o proprietário e a coisa corpórea que, por sua vez, é idêntica à existente entre o autor e a criação intelectual, conforme Gama Cerqueira⁸⁰. Nesse sentido, o mencionado autor afirma que o direito é real e assim:

[...] afeta a coisa direta e imediatamente, sob todos ou certos respeitos, colocando-a em relação imediata com o sujeito do direito, sem dependência de ato ou prestação de determinada pessoa, pressupondo a existência e o exercício do direito real tão-somente o sujeito ativo do direito e a coisa sobre que recai⁸¹.

Os numerosos críticos à teoria da propriedade sobre os bens intelectuais observam, de pronto, a insuscetibilidade de domínio pleno sobre esses bens, como ocorre com o bem corpóreo, objeto de direito de propriedade. Como dito por Ascensão, dá-se assim porque os bens corpóreos são de uso limitado e os bens intelectuais, em função da ubiquidade, uma vez comunicados, tornam-se “inesgotáveis”⁸². Não se pode excluir o uso do bem incorpóreo por terceiro e isso é considerado por Corroza um *minus* em relação à propriedade de coisas materiais. Por outro lado, aponta a manutenção da exploração econômica do objeto do direito, ainda que seu suporte material tenha sido transmitido, como um *plus* em relação ao domínio⁸³.

⁷⁸ CORROZA, Hermenegildo Baylos. op. cit. 406-407.

⁷⁹ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. op. cit., p. 22.

⁸⁰ GAMA CERQUEIRA, João da. op. cit., Vol.I, p. 125.

⁸¹ Id., ibidem. p. 125.

⁸² ASCENSÃO, José de Oliveira. A Pretensa “Propriedade” Intelectual. In: **Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo**. Vol. 20/2007. P-243-261. Jul – Dez/2007. p. 252.

⁸³ CORROZA, Hermenegildo Baylos. op. cit., p. 410-411.

Os críticos da teoria da propriedade constataam que a identidade existente entre o direito de propriedade e o objeto da propriedade não se observa no direito intelectual em função da inapropriabilidade do objeto deste último e na ausência das faculdades positivas de gozo e fruição. Nesse sentido, observam que os titulares dos bens intelectuais, na realidade, apenas podem obter vantagens econômicas por meio de seus direitos⁸⁴. Aliás, para esses críticos, o que diferencia o direito intelectual do domínio inerente ao direito de propriedade é seu caráter negativo e excludente. Corroza observa que o aspecto positivo do direito intelectual baseia-se no direito comum, sem que seja necessário recorrer à lei especial que disciplina aquele direito, o que não ocorre com o caráter negativo e excludente do mesmo⁸⁵.

Apontam os críticos da doutrina da propriedade que os direitos intelectuais são temporários, enquanto o direito de propriedade é perpétuo⁸⁶. Por derradeiro, os críticos apontam para o fato de o direito de propriedade ser o direito subjetivo máximo, enquanto o direito intelectual ser limitado a algumas faculdades⁸⁷.

Corroza constata que todas essas críticas foram rebatidas basicamente sob os argumentos de que se trata de uma nova forma de apropriação, dita *sui generis*, e de que o conceito de domínio foi adaptado a novos valores. Sobre esses argumentos o referido autor cita Franceschilli que repudia os mesmos argumentos afirmando que, desse modo, o conceito de propriedade tornou-se tão extenso que dentro do mesmo já não há nada⁸⁸.

Apesar dos diversos argumentos contrários à natureza jurídica dos direitos intelectuais como direito de propriedade, fato é que esta doutrina é amplamente utilizada nos mais diversos âmbitos, inclusive internacionais. Nesse sentido, válida é a expressão de Corroza, com base em constatação de Ramella, conforme a seguir reproduzida:

*A pesar de todas las diferencias que existen entre la propiedad y los derechos de los creadores, sin embargo, la tesis de la propiedad es la que ha sabido expresar mejor que ninguna otra concepción dos notas fundamentales en estos derechos: la de tratarse de poderes jurídicos sobre un bien exterior y la de incluir como un elemento fundamental la relación de pertenencia de la obra que ha creado*⁸⁹.

⁸⁴ Id., ibidem. p. 411.

⁸⁵ Id., ibidem. P. 412-413.

⁸⁶ Id., ibidem. p. 413-414.

⁸⁷ Id., ibidem. p. 414.

⁸⁸ Id., ibidem. p. 414.

⁸⁹ CORROZA, Hermenegildo Baylos. op. cit., p. 415.

No Brasil, a teoria do direito de propriedade é dominante. Gusmão⁹⁰ aponta como defensores dessa ideia, por exemplo, Bento de Faria, Almeida Nogueira e Fischer, Carvalho de Mendonça, Teixeira de Freitas, Carlos Henrique Fróes, Pontes de Miranda e Gama Cerqueira. Aliás, este último considera que o conceito de propriedade exclusivamente corpórea encontra-se superado e que a única diferença existente entre o direito de propriedade e o direito que recai sobre o direito de autor e os demais direitos intelectuais repousa na natureza imaterial do seu objeto. Mas isso não os afasta do direito de propriedade já que se trata de um “direito originário e pleno, que se opõe *erga omnes*”, [...] direito que submete a coisa ao domínio absoluto e exclusivo da pessoa e lhe atribui o gozo de todas as vantagens que ele é suscetível de proporcionar”⁹¹.

2.2 A MARCA COMO PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade intelectual inclui os direitos de propriedade industrial. Estes compreendem as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as indicações geográficas e as marcas. Há, ainda, quem considere a repressão à concorrência desleal como direito de propriedade industrial⁹², embora este não seja o entendimento de autores como Pontes de Miranda, Gama Cerqueira e Oliveira Ascensão⁹³.

⁹⁰ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. op. cit., p. 20.

⁹¹ Id., ibidem. p. 126.

⁹² Há autores como Burst e Chavanne e Alberto Ribeiro de Almeida que consideram a repressão à concorrência desleal como direito de propriedade industrial (BURST, J.J./CHAVANNE, A. **Droit de la Propriété Industrielle**. Paris:Dalloz, 1993, p.1.; ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de Origem e Marca**. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 27.), embora este não seja o entendimento de autores como Pontes de Miranda e Oliveira Ascensão para citar apenas alguns deles. Para estes últimos, a repressão à concorrência desleal é um princípio que permeia os direitos industriais. De se notar que se trata de um princípio independente e prescinde da existência de direito de propriedade industrial, sendo certo que a lesão a este último direito não necessariamente implica em concorrência desleal.

⁹³ PONTES DE MIRANDA. **Tratado de Direito Privado v. XVII**. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956, p. 282-283. “Forremo-nos a tóda assimilação dos atos de ofensa aos direitos sôbre bens incorpóreos [...] a atos de concorrência desleal. As pretensões e ações que os protegem são independentes de qualquer elemento de concorrência desleal. [...] A confusão levaria a contradições gritantes: primeiro, porque do direito de autor ou do direito oriundo da patente ou do registo é que se irradiam as pretensões a ações concernentes à propriedade intelectual e à propriedade industrial; segundo, a ação contra a concorrência desleal é independente da existência de qualquer um daqueles direitos; finalmente, a ofensa àqueles direitos pode ocorrer ainda que não precisa alegar e provar elemento a mais, como a deslealdade na concorrência, para a reparação”. GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial. Vol. I**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 65. “Ou, melhor dito, a repressão da concorrência desleal constitui o princípio básico da propriedade industrial, ao mesmo tempo que esta constitui a efetivação daquele princípio, na legislação positiva”. P. 760 “Procuramos demonstrar, também, que outro fator da unidade desses direitos é o princípio ético comum da repressão da concorrência desleal, que informa as leis particulares da propriedade literária e artística e da propriedade industrial e que justifica, ao mesmo tempo, a inclusão, no quadro desta disciplina, de outras matérias a que é estranho o conceito de propriedade”. ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência Desleal**. Coimbra: Almedina, 2002. p. 75. “A concorrência desleal implica um tipo autônomo de tutela, centrada no desvalor das condutas, e é independente da

Sabidamente, a marca traz em seu bojo aspectos peculiares. Geralmente, os direitos de propriedade intelectual são temporários, já o direito à marca tende à perenidade; os primeiros versam sobre novidade e originalidade, conforme a espécie, permitindo um avanço direto tanto na técnica quanto nas artes, ao passo que a marca, simplesmente evita a confusão entre aquilo que assinala, facilita o comércio e, só indiretamente permite o progresso técnico, econômico e social.

Embora seja um direito de propriedade industrial, a marca registrada não confere a seu titular a exclusividade na produção de um bem. A criação de um produto ou processo novo, fruto da inteligência e do esforço intelectual humanos, pode conferir a seu inventor ou criador a exclusividade do seu aproveitamento material. Essa criação é passível de proteção pelo direito de propriedade industrial, desde que requerida e dotada dos atributos da patente de invenção, do modelo de utilidade ou do desenho industrial, de acordo com a legislação brasileira sobre a matéria. Uma vez conferida proteção pelo direito de propriedade industrial, cabe a seus criadores – ou aqueles autorizados pelos primeiros – explorar, com exclusividade, o objeto da proteção durante período de tempo determinado em lei.

A marca não é considerada uma criação oriunda da inteligência humana, nem do exercício de sua imaginação criadora, segundo Gama Cerqueira⁹⁴. Nesse sentido, oportuno observar o que afirma Fernández-Nóvoa⁹⁵, segundo o qual a marca não possui um perfil tão bem delineado como o direito sobre as criações industriais, como a patente de invenção. Enquanto esta tem, necessariamente, que contribuir com um avanço no estado da arte e solucionar um problema técnico, a marca limita-se a diferenciar produtos e serviços em determinado segmento de mercado. Isto não quer dizer que a marca não possa ser fruto de uma criação nova e original, mas a proteção do sinal como tal independe desse aspecto. Na realidade, como afirma

manifestação ou não de direitos embrionários. Não tem carácter fragmentário, nem é delimitada negativamente pelos direitos privativos”.

⁹⁴ GAMA CERQUEIRA, João da. op. cit. vol. I, págs. 49 a 51.

⁹⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. Madrid/Barcelona: Marcial Pons, 2004, p.28.”Pero la marca no posee una fisonomía tan definida como las creaciones industriales. La marca no es simplemente un signo por contraste con la invención que constituye esencialmente una regla para resolver un problema técnico. Paralelamente, el derecho sobre la marca no posee unos perfiles tan rotundos como los derechos sobre creaciones industriales. Así, el titular de una patente ejerce un señorío exclusivo sobre la invención: puede oponerse a cualquier realización industrial de la misma. No puede, en cambio, decirse lo mismo del titular de una marca: éste no ejerce un señorío absoluto sobre el signo en sí mismo considerado; y no está, por lo tanto, legitimado para oponerse a cualquier reproducción del signo”.

Fernández-Nóvoa, ao fazer uma analogia com as invenções e demais criações intelectuais, a marca pode surgir como consequência desses processos de criação⁹⁶.

O que justifica a classificação da marca como um direito de propriedade industrial repousa na natureza imaterial do objeto sobre o qual recai o direito. Constata-se isso porque a proteção conferida pelo direito de propriedade industrial recai sobre a marca em abstrato, idealizada e não sobre o sinal escolhido e apostado aos produtos e serviços que assinala⁹⁷. E mais, a proteção sobre o sinal mencionado não é absoluta e não impede toda e qualquer reprodução sua.

2.3 A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA MARCA

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, XXIX, trata da atribuição de propriedade à marca⁹⁸. Considerando que o artigo 5º da LPI estabelece que os direitos de propriedade industrial são bens móveis, poder-se-ia presumir que as regras que regem a propriedade civilista devam ser as aplicáveis. Todavia, pelos motivos já anteriormente expostos e conforme Barbosa, “[...] é logicamente impossível assimilar a totalidade do instituto da propriedade dos bens móveis físicos à especificidade dos bens móveis intelectuais”⁹⁹.

⁹⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. op. cit., p. 29

⁹⁷ GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial. Vol. II.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 761. “O mesmo acontece com o direito sobre a marca, que também constitui uma propriedade imaterial, recaindo sobre uma coisa incorpórea, que é a marca, considerada, não nos seus exemplares materiais, mas de modo ideal e abstrato. Quando o comerciante ou industrial adota uma palavra, um símbolo ou um emblema como marca, para distinguir os seus produtos, o seu direito não se exerce sobre a representação material da marca escolhida ou sobre os exemplares em que ela se reproduz, mas sobre a própria palavra, sobre o próprio emblema, ideal ou abstratamente considerado, e consequentemente, sobre sua representação sensível... [...] O que a lei protege, repetimos, é a marca *ideal*, de que o respectivo exemplar constitui apenas o modelo ou a representação sensível; ou, por outras palavras, é o objeto considerado em sua idéia geral. Esse é o objeto imaterial do direito”.

⁹⁸ Nesse sentido, cumpre observar que o entendimento aqui é o de se considerar a marca como coisa objeto de propriedade, nos termos do art. 5º da LPI (“Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”) e do art. 5, XXIX, CF/88. “[...] a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, [...], tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.” Embora haja controvérsia doutrinária sobre a identificação da marca (coisa ou direito), observa-se que como bem móvel que é, pode ter seu regime pautado pelas regras de direitos reais (art. 83, II, CC c/c 1225, I, CC) ou pelas regras os direitos pessoais de caráter patrimonial (art. 83, III, CC). Considerando a marca como direito real, como o fazem, na maioria das vezes, os tribunais, são as regras relativas ao direito de propriedade que se aplicam, dada a semelhança existente entre os mesmos e a ideia de propriedade.

⁹⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Natureza Jurídica dos Direitos de Exclusiva de Propriedade Intelectual.** (slide 39). Disponível em: <https://pt.slideshare.net/DenisBarbosa1/inpi-22out2013-nx-power-lite>, acessado em 15/12/2016.

Considerando o que domina a doutrina pátria e as especificidades relativas à imaterialidade da marca, toma-se a natureza jurídica desta última como propriedade, relativizando as suas características, no que couber.

Assim, considerando que os direitos intelectuais são direitos de propriedade, não se pode ignorar que, em regra, os direitos reais só podem ser extintos pelos seus não exercícios se a extinção por esse motivo estiver prevista em lei¹⁰⁰. Não há, no Código Civil brasileiro, dispositivo que obrigue o proprietário a usar sua propriedade. O artigo 1.228¹⁰¹ do mencionado Código dispõe ser o uso uma faculdade do proprietário.

Contudo, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXII¹⁰², que assegura o direito à propriedade e estabelece, ainda, que esta última atenderá a sua função social, no inciso seguinte¹⁰³. Não bastasse esse fato, o artigo 170 da Constituição em apreço estabelece os princípios gerais da atividade econômica e garante que a “[...] propriedade não pode ser compreendida sem atenção à sua função social”¹⁰⁴.

Entre a concepção de propriedade, como direito subjetivo e como função social, observa que o direito subjetivo é uma permissão jurídica cujo exercício pode conter diversos ônus e obrigações para seu titular¹⁰⁵. Demonstra isso sob dois aspectos: um histórico e outro sob os momentos estático e dinâmico da propriedade. Sobre o aspecto histórico, Grau pontua que a compatibilização entre direito subjetivo e função se desenvolve conforme a evolução da realidade jurídica. Isso, afirma o autor, “[...] implica a superação da contraposição entre *público* e *privado* – isto é, a evolução da propriedade em sentido social implica uma verdadeira metamorfose qualitativa do direito na sua realização concreta, destinada à satisfação de exigências de caráter social¹⁰⁶”. Já a mencionada compatibilização estruturada sobre os distintos momentos da propriedade, observa que, estaticamente, a propriedade é

¹⁰⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Civil – Reais**. Coimbra: Coimbra, 2000 (5ª. ed.), p. 411. “As hipóteses de aplicação do não uso são típicas: o não uso só funciona nos casos especialmente previstos na lei...”.

¹⁰¹ BRASIL – Código Civil. Lei nº 10.306/2002 – “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

¹⁰² BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. CF/88, Art.5, XXII – “XXII – é garantido o direito de propriedade”.

¹⁰³ BRASIL – Constituição da República Federativa do Brasil. CF/88. Art.5, XXIII – “XXIII – a propriedade atenderá a sua função social”.

¹⁰⁴ TEPEDINO, Gustavo/SCHREIBER, Anderson. A Garantia da Propriedade no Direito Brasileiro. **Revista da Faculdade de Direito de Campos**, Ano VI, Nº 6 – Junho de 2005, p. 102.

¹⁰⁵ GRAU, Eros Roberto. **A Ordem Econômica na Constituição de 1988**. São Paulo: Malheiros, 2015 (17ª. ed., rev., at.), p. 241.

¹⁰⁶ GRAU, Eros Roberto. op. cit., p. 242.

direito subjetivo e, conforme sua regulação, é função. E esses dois momentos são compatíveis, uma vez que o primeiro revela o poder que o proprietário tem sobre a coisa e o outro, o dever que este último tem de conferir à coisa um fim social¹⁰⁷. Vale dizer, este último entende que ao proprietário é imposto “[...] o dever de exercitá-lo em benefício de outrem, e não, apenas, de exercitá-lo em prejuízo de outrem¹⁰⁸”. Segundo Grau, a suposta incompatibilidade entre direito e função é apenas ideológica¹⁰⁹.

A função social atribuída à propriedade representa uma ruptura com a “[...] concepção individualista e liberal do direito de propriedade¹¹⁰”. Tepedino e Schreiber observam que o mérito do texto constitucional vigente não foi o de acolher a observância da função social da propriedade, já previsto nas Constituições de 1946 e 1967 – onde aparece textualmente, mas o de ter fixado “[...] critérios objetivos mínimos de realização da função social, [...] assegurando a efetividade da fórmula como meio de controle do exercício da situação subjetiva de propriedade¹¹¹[...]”.

A inequívoca evolução do conceito constitucional de propriedade privada levou à ampliação de suas funções e, principalmente, à observância, pelo proprietário, da destinação social daquilo que lhe pertence, sendo possível a perda das garantias constitucionais haja vista o descumprimento desse dever.

Considerando o que vem de ser dito, urge observar que o Código Civil não impõe ao proprietário o dever de usar o objeto de sua propriedade. Como regra geral, o artigo 1228 do referido Código¹¹² atribui ao titular do direito a faculdade de usar a coisa. Esta é a regra geral.

Ocorre que, no direito de marca, o uso não é apenas uma faculdade, mas também uma obrigação. Este direito, como os demais de propriedade industrial, foi artificialmente

¹⁰⁷ Id. ibidem, p. 243.

¹⁰⁸ Id. ibidem, p.244.

¹⁰⁹ Id. ibidem, p. 244 “Daí por que, ao reconhecermos a inexistência de qualquer diferença de fundo entre as duas concepções, não cabe senão indagar se a dúvida que se tem colocado a propósito da compatibilidade entre *direito subjetivo* e *função* não é apenas, em realidade, dúvida despida de conteúdo jurídico, resultante da adesão irrestrita de quem a levanta à ideologia do Estado Liberal. A resposta dada à questão poderá nos levar à conclusão de que o fundamento da afirmada incompatibilidade entre *direito subjetivo* e *função* é apenas ideológico”.

¹¹⁰ TEPEDINO, G/SCHREIBER, A. – op. cit., p. 102.

¹¹¹ Id. ibidem, p. 105.

¹¹² BRASIL. Código Civil. Lei 10.406/2002. “Art. 1.228 – O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

desenvolvido, nos moldes da propriedade privada do Código de Napoleão, cuja qualificação como tal foi concebida para afastar a ideia do monopólio e encobri-lo com o prestígio que a aquela gozava no final do século XVIII¹¹³. Aliás, a função pessoal da propriedade industrial tão potente naquela ocasião foi mitigada pela existência e pelo exercício da função social que esse direito deve desempenhar.

A marca tem o papel indiscutível de distinguir produtos ou serviços de outros análogos. Distinguindo, informa o público. Ora, isso só pode ocorrer se a marca for usada. Não foi em vão que a própria LPI estabeleceu a extinção do direito em função do não uso.

E, no caso, a relevância da sanção pelo não uso da marca repousa na exigência econômica e social de que o bem que foi apropriado (e, portanto, retirado do patrimônio comum) seja socialmente aproveitado. Não faria sentido que um direito que confere exclusividade de uso e exploração econômica de um sinal, para distinguir produtos ou serviços em determinado segmento de mercado, não fosse usado no curso daquelas atividades, cerceando a liberdade dos concorrentes e, em última análise, a liberdade em geral. O sinal objeto do direito de propriedade, enquanto bem imaterial, depende do uso para se concretizar, para se consolidar no mercado. Sem o uso, a marca seria um fim em si mesma, impondo-se por si só. Ela há que ser resultado de um processo que se concretiza com o uso, através da disponibilização dos produtos ou serviços para o público. Em capítulo próprio, o uso da marca será aprofundado, como se verá mais adiante.

Continuando e tendo em mente o papel desempenhado pela marca, observa-se que Ramello¹¹⁴ afirma que um sinal é qualquer coisa que corresponde a alguma outra coisa e que este é um instrumento necessário para a vida em sociedade, na medida em que desempenha uma variedade de funções. Em sentido análogo, para Economides¹¹⁵, o ser humano vive usando símbolos e o direito permite que alguns símbolos e palavras sejam utilizados com

¹¹³ ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. In: **Revista da Ordem dos Advogados**. Lisboa: OA/PT. Ano 61, 2001, p. 1196. “Mas a qualificação nasceu no final do séc. XVIII e continua a existir com clara função ideológica, para cobrir a nudez crua do monopólio sob o manto venerável da propriedade”.

¹¹⁴ RAMELLO, Giovanni B. **Intellectual Property and the Market of Ideas**. 2004, p. 547. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=597482>, acesso em 24/04/2015. “A sign is anything that stands for something else. [...] Human communities are loaded with signs, as are interactions between individuals. Signs are necessary for social existence that performs a variety of functions”.

¹¹⁵ ECONOMIDES, Nicholas S. The Economics of Trademarks. In: **78 TRADEMARK REP.523, 1988**. Disponível em: http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf, acesso em 18/09/2015.

exclusividade por um produtor para identificar seus produtos e, assim, distingui-los dos demais. Isso fica claro na medida em que o desenvolvimento socioeconômico que se presencia hodiernamente impõe uma forma cada vez mais apurada, criativa e inovadora diferenciar aquilo que marca assinala com o objetivo de captar clientela. As opções dos consumidores não são apenas norteadas por razões de necessidade, oportunidade ou por especiais características dos produtos ou serviços que assinalam, mas pelo caráter distintivo e pelo poder atrativo da marca que os mesmos ostentam e pelo valor social de que a marca é dotada¹¹⁶.

Cruz¹¹⁷ admite ser a marca um elemento essencial e onnipresente na concorrência econômica e sua crescente importância no comércio internacional é tanta que não se pode conceber o funcionamento das economias de mercado livre sem elas, inobstante o fato de seus usos não serem compulsórios. Considerado o mais relevante dos sinais distintivos do comércio de produtos e prestação de serviço¹¹⁸, para Fernández-Nóvoa¹¹⁹ a união entre o sinal distintivo e aquilo que assinala é apenas uma faceta de sua figura complexa. Para este autor, a referida união não descreve uma marca viva e operante, a menos que um ingrediente básico seja adicionado, qual seja, o seu perfil psicológico. A união entre sinal e bem assinalado deve ser apreendida pelos consumidores, capazes de captar e retê-la em suas memórias, desencadeando determinadas representações (como características, nível de qualidade,

¹¹⁶ VEIGA, Ana Maria. **A Relevância dos Fenómenos da Aquisição de Carácter Distintivo dos Sinais pelo Uso e da Perda do Carácter Distintivo das Marcas no Direito Português**. Monografia apresentada no Curso de Mestrado em Direito Comercial II Direito Industrial, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Lisboa: 2003, p. 8. “Dado o grau de competitividade que assistimos no mercado dos dias de hoje, a marca atingiu uma importância tal na captação da clientela, que as opções dos consumidores já não são únicas e exclusivamente determinadas por razões de necessidade oportunidade ou por especiais características dos produtos, mas são também pelo especial carácter distintivo/atractivo da marca que os mesmos ostentam, e pelo valor social que a marca passou a deter.”

¹¹⁷ CRUZ, António Côrte-Real. O Conteúdo e Extensão do Direito à Marca: a Marca de Grande Prestígio. In: **Direito Industrial, vol.I**. Coimbra: Almedina, 2001, p. 80-81. “A marca é hoje, reconhecidamente, 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. Ao longo dos anos, a importância crescente da marca acompanhou o desenvolvimento do comércio internacional a ponto de não podermos conceber o funcionamento actual da economia de mercado livre sem marcas, não obstante o facto de a marca se manter como um sinal de uso, regra, facultativo”.

¹¹⁸ PONTES DE MIRANDA. op. cit., p.7. “A marca de indústria e de comércio é o mais relevante dos sinais distintivos de produtos e mercadorias”.

¹¹⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., págs. 28-29. “La unión entre el signo y el producto acierta, sin embargo, a describir únicamente una faceta de la compleja figura de la marca. Si nos limitamos a decir que la marca es la unión entre un signo y una determinada clase de productos, no estamos realmente describiendo una marca viva y operante, sino tan sólo un proyecto de marca: una marca en sentido propio es la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario. Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión. Al ser aprehendida por los consumidores y convertirse, de este modo, en una verdadera marca, la unión entre signo y producto desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor”.

reputação), em suas mentes, assumindo, dessa forma, uma dimensão simbólica. Segundo Ramello e Silva¹²⁰, a existência de uma relação especial entre sinais distintivos e consumidores vai além dos limites da informação pura para atingir as esferas emocionais e psicológicas, caso em que os indivíduos não fazem suas escolhas baseadas no preço, mas por impulsos emocionais e fatores como o desejo de pertencer ou se identificar com determinado grupo.

Parece que essa faceta, segundo os citados autores, só se observa quando a marca atinge a dimensão simbólica, não sendo observada em toda e qualquer marca. O sinal transforma-se em marca sempre que um produtor ou prestador escolhe apenas um como elemento de diferenciação para assinalar o fruto de sua atividade. Já Cruz¹²¹ esclarece que entre as marcas há grandes desigualdades econômicas e diferencia as marcas denominadas de ‘vulgares’ como sendo aquelas que coexistem com marcas de elevada reputação. Estas últimas, não só atingem a dimensão simbólica mencionada, mas também atingem valores surpreendentes e tornam-se fundamentais no ativo das sociedades empresárias.

Dessa forma, entende-se que exigir que a marca represente mais do que a união do sinal e aquilo que o mesmo assinala representa a imposição de um ônus que nem todos os titulares podem suportar. Unir sinal e produto ou serviço por si só já é bastante oneroso para o titular, principalmente ao se considerar o seu porte e o fato de o mercado, em diversos segmentos, estar saturado com tantos outros sinais distintivos. A imposição de seus produtos ou serviços à preferência dos consumidores não deve ser o critério para identificar uma marca. A referida dimensão simbólica não é essencial para que a marca cumpra o seu papel. Atingir essa dimensão pode ser a ambição de muitos titulares, mas para tanto, o mais das vezes, isso só ocorre se houver volumosos investimentos em inovação, tecnologia, marketing e, acima de tudo, em publicidade. Resta claro que nem todos os titulares são dotados dos meios, principalmente financeiros, para suportar essa carga que, aliás, não é a legal, mas apenas doutrinária. Se assim fosse, aqueles que não têm capacidade para realizar os investimentos necessários estariam condenados a ter apenas um ‘projeto de marca’, nos termos de Nóvoa.

¹²⁰ RAMELLO, Giovanni B./ SILVA, Francesco. **Appropriating Signs and Meaning: The Elusive Economics of Trademark**. 2006, p.17

¹²¹ CRUZ, António Côrte-Real. O Conteúdo e Extensão do Direito à Marca: a Marca de Grande Prestígio. In: **Direito Industrial, vol.I**. Coimbra: Almedina, 2001, p. 81. “[...] o fenómeno caracteriza-se por uma manifesta heterogeneidade. Entre as marcas existem grandes desigualdades económicas: as marcas ‘vulgares’ coexistem com as marcas famosas, de grande capacidade atractiva ou sugestiva, que podem atingir valores surpreendentes e decisivos no activo das empresas”.

2.4 O QUE CARACTERIZA O SISTEMA DE PROTEÇÃO DA MARCA

De pronto, cumpre observar que o até agora exposto refere-se à marca registrada. Todavia, a marca usada, mas não registrada, não se encontra desprotegida. O Estado tutela essas marcas por meio da legislação referente à repressão à concorrência desleal¹²². Ocorre que a caracterização dos atos de concorrência desleal não é simples¹²³, haja vista a dificuldade no estabelecimento do princípio geral da repressão e na sua definição em fórmula sintética, capaz de abranger seus elementos característicos e aplicar-se a todas as suas modalidades.

Com a crescente importância da marca na captação de clientela, na conquista e manutenção de mercado, a aquisição do direito de uso exclusivo pelo registro de uma marca definitivamente é a opção mais certa. A proteção assim adquirida é típica dos sistemas regidos pelo princípio atributivo do direito sobre o qual trataremos mais adiante.

Há outro sistema que dá origem ao direito sobre a marca. Trata-se do sistema declarativo, segundo o qual, pela simples utilização da marca, reconhece-se direito sobre a mesma¹²⁴. Nesse sistema, oportuno observar que, sob a égide do ‘*common law*’, se a marca não for usada, não há direito de marca e, conseqüentemente, não há direito de proibir o uso da marca por outrem. Sob o *Lanham Act*¹²⁵, se a marca não foi usada ‘no comércio’, não há legitimidade para requerer o registro válido em toda a federação norte-americana, a menos que o requerente seja sociedade empresária estrangeira, dotado de direitos oriundos de tratados sobre a matéria.

Baseado no princípio da prioridade no uso, o direito pertence a quem usa a marca, pela primeira vez, no mercado, para assinalar seus produtos ou serviços. De acordo com

¹²² Refere-se aos casos em que o titular da marca de fato, ou seja, da marca usada e não registrada sofra usurpação da mesma, por um concorrente, nas atividades comerciais, sem que o usuário posterior de sinal idêntico ou semelhante tenha requerido a proteção conferida através do registro.

¹²³ CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 1268-1269.

¹²⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas- Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.53.

¹²⁵ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – Lanham Act. (15 U.S.C.A. § 1051 et seq., ch. 540, 60 Stat. 427 [1988 & Supp. V.1993]). Trata-se de lei federal dos Estados Unidos da América, que regula o uso e a proteção das marcas em âmbito nacional, registradas junto ao Escritório Norte Americano de Marcas e Patentes (USPTO), aprovada em 1946 e objeto de diversas emendas como as ocorridas em 1988 e de 1993.

Fernández-Nóvoa¹²⁶, isso implica que o registro da marca tem valor declarativo e não atributivo de direito e a consequência disso é que, em caso de conflito entre dois usuários de marcas idênticas ou semelhantes, a decisão deve ser favorável àquele que comprovar ter sido o primeiro utente.

Há, ainda, o sistema misto, segundo o qual se observam as características dos dois sistemas anteriormente citados. Para Moro¹²⁷, na prática, observa-se a predominância das características de um sobre o outro.

2.5 PRINCÍPIOS

2.5.1 Princípio Atributivo de Direito

No Brasil, de acordo com contido no *caput* do artigo 129 da LPI¹²⁸, verifica-se que há primazia do sistema registral para que surja o direito sobre a marca. Ou seja, o sistema brasileiro observa o princípio atributivo ou constitutivo de direito. De acordo com esse princípio, o registro é condição necessária para a existência do direito. A opção do legislador pátrio foi pela necessidade de o sinal escolhido como marca ser formalmente registrado, para que o direito seja reconhecido e protegido¹²⁹.

No que se refere ao sistema regido pelo princípio atributivo de direito, há que se esclarecer que o direito sobre a marca surge a partir da concessão do registro, concedido àquele que primeiro formulou o pedido junto ao órgão registrador. No Brasil, como sabido, o órgão responsável pelo registro de marcas é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 5.648/70¹³⁰, com redação dada pela Lei nº 9.279/96.

¹²⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., p. 79. “El principio de prioridad en el uso implica que la inscripción registral de la marca tiene valor declarativo y no constitutivo. La consecuencia de este principio es que el conflicto entre el anterior usuario de una marca y el posterior titular registral de la misma debe resolverse a favor del primer usuario”.

¹²⁷ MORO, Maitê. op. cit., p.54

¹²⁸ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. Art. 129, LPI - “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, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.

¹²⁹ CERQUEIRA, João da Gama. op. cit. p. 936. “Uma coisa é a aquisição da propriedade, outra o seu reconhecimento pelo Estado. O modo (natural) de adquirir a propriedade da marca é a ocupação; mas o seu reconhecimento pode subordinar-se essencialmente ao registro ou depósito, ou independe dessa formalidade, o que é uma questão de direito positivo”.

¹³⁰ BRASIL – Lei de criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Lei nº 5.648/1970. “Art.2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo

O registro da marca, pela sua estabilidade, confere certeza e segurança jurídicas necessárias para seus titulares. Nesse sentido, cumpre observar que para que o direito seja concedido, há um processo administrativo no qual se verifica a capacidade distintiva do sinal em relação aos produtos ou serviços a serem assinalados pelo mesmo, a disponibilidade em relação a direitos anteriormente conferidos a terceiros e a licitude do sinal. De se notar que além de o ente público, responsável pelo registro, exercer a verificação de conformidade do sinal aos preceitos legais estabelecidos para que o mesmo seja passível de proteção, há a possibilidade de terceiros se manifestarem contrariamente à concessão do direito em apreço. A intervenção desses últimos há que ocorrer em momento oportuno¹³¹, antes da concessão. A LPI prevê também a possibilidade de o órgão registrador e terceiros interessados intervenham, no âmbito administrativo, após a concessão do registro, observados os meio e prazo específicos¹³².

Com esses meios de impugnação e a mais acurada análise administrativa possível, aquele que obtém o registro passa a usufruir de uma relativa estabilidade de seu direito sobre o sinal.

Para Cerqueira¹³³, o sistema atributivo evita dúvidas e questões judiciais complexas e demoradas. Isso ocorre porque estabelece data certa de apropriação da marca e do início da proteção legal, facilita as buscas de anterioridades, elimina as questões relativas à validade da marca por falta de prorrogação de vigência do registro ou de uso obrigatório. Continua afirmando que esse regime legal beneficia não só o comércio e a indústria em particular, como a coletividade e os consumidores em geral.

Em que pese não haver dúvida quanto à opção do legislador pelo sistema que consagra o registro como fonte do direito, regido pelo princípio atributivo de direito, não se pode

em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. (Redação dada pela Lei nº 9.279, de 1998)”.

¹³¹ BRASIL – Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/96. “Art. 158 – Protocolizado, o pedido será publicado para a apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias”.

¹³² BRASIL – Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/96 – “Art. 168 – A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta lei”.

“Art. 169 – O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro”.

¹³³ CERQUEIRA, João da Gama. op.cit.,1982,p. 947-948.

desconsiderar que o parágrafo primeiro do já mencionado artigo 129 da LPI¹³⁴ prevê a possibilidade do reconhecimento do direito de utente anterior de marca idêntica ou semelhante, para assinalar produto idêntico ou semelhante e reivindicar sua precedência ao registro da marca. Para tanto, o usuário anterior deve provar que fazia uso do sinal há pelo menos 06 (seis) meses antes do depósito da marca posterior cujo registro foi requerido e, ainda, deverá fazê-lo antes de o registro dessa marca posterior ser efetivamente concedido. Assim sendo, o usuário anterior de boa-fé tem uma única oportunidade para impugnar o pedido de registro posterior ao seu uso, ou seja, em sede de oposição ao pedido, nos termos do já mencionado artigo 158 da LPI.

De se notar que o INPI já se pronunciou¹³⁵ sobre o momento para requerer o reconhecimento do direito de precedência ao registro, haja vista a omissão na LPI sobre o momento adequado para invocar o disposto no parágrafo primeiro do seu art. 129. O eventual reconhecimento do direito do usuário anterior é exceção ao sistema atributivo da Lei brasileira, razão pela qual deve ser usado e interpretado restritivamente. Logo, se não usado oportunamente, deixa de existir. Em diversos julgados¹³⁶ verifica-se o entendimento de a Lei ter tido clara e expressa intenção de reconhecer o direito de precedência ao registro e assegurar o direito ao registro, razão pela qual o direito deve ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado

¹³⁴BRASIL – Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/96 - Art. 129, §1º, LPI – “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.”

¹³⁵BRASIL. INPI. PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 23/07, de 19/09/2007. **INPI-MANUAL DE MARCAS** 5.12.6 Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI: “Assim, a pessoa que, de boa-fé, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto: a)Fundamentar sua reivindicação, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI;”.

Deve ser observado que, na vigência do Decreto-lei 7903, de 1945, o art. 96 dispunha sobre o direito de o usuário anterior impugnar o pedido de registro posterior de modo semelhante e Pontes de Miranda, op.cit., p.71 esclareceu: “Quando, no art. 96, o Decreto-lei n. 7903 permitiu a oposição (dita, aí, ‘impugnação’) pelo pré-utente, não admitiu o chamado registro declarativo [...]. O registro [...] é sempre de eficácia constitutiva preponderante. O pré-utente, como quem quer que tenha direito ao registro, em vez do requerente, é titular de direito formativo gerador. Na oposição, que apresenta, alega o pré-uso e a lei exige que [...] requeira o registro da marca pré-usada, para que, julgada a seu favor a oposição, se proceda ao registro que pediu, e não ao outro, que foi tipo por sem base jurídica”.

¹³⁶BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região - TRF2: AC 2003.51.01490061-0 0015843-16.2012.4.02.5101 (TRF2 2012.51.01.015843-1), Rel. Paulo Espírito Santo.Julgado em 04/05/2015, disponível em 08/05/2015; AC 0802275-02.2009.4.02.5101 (TRF2 2009.51.01.802275-4). Rel. Antônio Ivan Athié. Julgado em 28/04/2015, disponível em 13/05/2015; AC 0049903-15.2012.4.02.5101 (TRF2 2012.51.01.049903-9). Rel. Rogério Tobias de Carvalho. Segunda Turma Especializada. Julgado em 29/07/2014, disponível em 12/08/2014; AC 0103100-79.2012.4.02.5101(TRF2 2012.51.01.103100-1). Rel. Marcelo Pereira da Silva. Segunda Turma Especializada. Julgado em 29/10/2013, disponível em 07/11/2013.

perante do INPI. Sem oposição por parte do usuário anterior, não cabe invocar o direito de precedência em sede de ação de nulidade, haja vista a ocorrência de preclusão.

Todavia, o entendimento do Poder Judiciário não é pacífico. Recentes julgados¹³⁷ têm considerado que o exercício do direito de precedência ao registro, conferido ao usuário anterior e de boa-fé, não está limitado ao curso do procedimento administrativo, podendo seu titular, se assim entender, exercê-lo quer administrativamente, quer judicialmente, em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme o artigo 5º, XXXV, CF/1988.

Este último entendimento parece não ser o mesmo de doutrinadores como Barbosa¹³⁸, que afirma que o direito do usuário deve ser exercido na oportunidade própria, em sede de oposição ao pedido de registro posterior, já que, após isso, o usuário da marca de fato não teria possibilidade jurídica de sustentar o seu direito de precedência.

Urge observar que o sistema brasileiro não confere título de propriedade industrial ao utente anterior do sinal. Ele permite a prevalência da marca usada, mas não registrada, sobre a marca posterior registrada. Contudo, o utente anterior, para obter o título de propriedade industrial, há que formular o pedido de registro que tramitará como um pedido comum, com data de prioridade de depósito idêntica à data em que o mesmo for formulado. O reconhecimento de seu direito como usuário anterior só ocorre em sede de impugnação ao pedido de registro posterior.

O registro confere ao titular a exclusividade de uso da marca e o exercício de algumas faculdades conferidas à propriedade dos bens corpóreos. O reconhecimento do direito do usuário anterior não lhe confere um direito exclusivo incondicional, próximo da propriedade

¹³⁷BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região - TRF2: AC 0804075-94.2011.4.02.5101 (TRF2 2011.51.01.804075-1). Rel. André Fontes. Segunda Turma Especializada. Julgado 28/08/2015, disponível em 02/09/2015; AC 0020213-72.2011.4.02.5101 (TRF2 2011.51.01.020213-0), Rel. Messod Azulay Neto. Segunda Turma Especializada. Julgado em 25/03/2014, disponível em 08/04/2014.

¹³⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Direito de Precedência ao Registro**. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/precedencia.pdf>, acessado em 09/08/2017. p.19-20. “O direito de precedência ao registro deve ser exercido na oportunidade própria para tanto, ou seja, antes de concedido o registro da marca, de modo que após concedido o registro, em princípio, não teria o detentor da marca de fato possibilidade jurídica de sustentar o seu direito de precedência”.

em sentido estrito. Como afirma Barbosa¹³⁹, a proteção do usuário anterior é um direito patrimonial relativo e condicional de impedir o uso concorrencial ilícito de uma marca, de forma a evitar a confusão da clientela. Exatamente por isso é que se entende que o sistema brasileiro não é misto, conforme defendido por alguns autores¹⁴⁰, já que para que o utente desfrute de todas as faculdades e garantias especiais conferidas pelo direito marcário, o registro é imprescindível. Pontes de Miranda¹⁴¹ afirma que a aposição de sinal distintivo não é exercício de direito se não tem por fito o registro.

Em que pese a possibilidade de o usuário, atento, evitar o registro de marcas idênticas ou semelhantes à sua, impugnando-as, ao mesmo não é conferido os demais direitos que se enfeixam na propriedade industrial. Inequívoca é a consagração do registro como modo de aquisição do direito de marca.

Feitas essas considerações preliminares, oportuno tratar de outros princípios¹⁴² basilares do direito marcário.

2.5.2 Princípio da Especialidade

Trata-se de princípio fundamental do direito marcário¹⁴³, decorrente das suas natureza e funções. Esse princípio delimita a extensão e o conteúdo do direito em apreço. Segundo o mesmo, a proteção conferida pela marca registrada limita-se ao ramo de atividades econômicas em relação aos produtos e serviços assinalados pelo sinal. Carvalho¹⁴⁴ afirma que

¹³⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**. Disponível em: www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_protecao_real_marca_ao_registrada.pdf, acesso em 09/08/2017, p.11.

¹⁴⁰ OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. **Manual de Direito de Marcas**. São Paulo: Pilares, 2007.

¹⁴¹ PONTES DE MIRANDA. op. cit., p.5.

¹⁴² CARVALHO, Paulo de Barros. **Princípios e Sobreprincípios na Interpretação do Direito**. Disponível em <http://www.ibet.com.br/download/Princ%C3%83%C2%ADpios%20PBC.pdf>, acesso em 09/08/2017, p. 12. “[...] princípio’ é uma regra portadora de núcleos significativos de grande magnitude influenciando visivelmente a orientação de cadeias normativas, às quais outorga caráter de unidade relativa, servindo de fator de agregação para outras regras do sistema positivo”.

¹⁴³ DOMINGUES, Luís Pedro. Marcas Notórias. Marcas de Prestígio e Acordo ADPIC/TRIPS. In: **VII Curso de Direito Industrial**. Coimbra: Almedina, 2010, p. 157. “[...] sobre o conteúdo do direito de marca em geral e com particular atenção, no que respeita ao princípio da especialidade, princípio estruturante de todo o edifício no qual assenta, pelo menos por enquanto, o actual direito de marcas”.

¹⁴⁴ CARVALHO, Américo da Silva. **Direito de Marcas**. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 26. “A marca deve ser especial ou gozar de especialidade, no sentido de que apenas abrange os produtos ou serviços para que foi registrada ou produtos ou serviços semelhantes”.

a marca deve gozar de especialidade, abrangendo apenas os produtos ou serviços idênticos ou semelhantes ao que se destina.

Para Mathély¹⁴⁵, a marca implica na apropriação do sinal em relação a um objeto determinado, com o objetivo de distingui-lo de outros congêneres. Burst e Chavanne¹⁴⁶ entendem que o princípio da especialidade das marcas limita a proteção da marca a determinados produtos ou serviços; e, em relação às marcas anteriores, admitem que a proteção das mesmas recai em relação aos produtos ou serviços especificados, bem como àqueles afins, conforme contido no pedido ou na concessão do registro. Segundo esses autores, o princípio da especialidade está intimamente atrelado à disponibilidade do sinal. Em alusão ao princípio em apreço, observam que se fala, ainda que ambigualmente, que o sinal deve ser novo¹⁴⁷.

Cumprir observar que a novidade do sinal não se compara à novidade exigida em matéria de patentes de invenção, desenhos e modelos de utilidade. Nesses últimos a novidade exigida é absoluta. Vale dizer, para merecer proteção, o objeto desses direitos tem que ser desconhecido em todo mundo, a qualquer tempo e divulgado por qualquer meio. Já a novidade exigida em matéria de marcas é apreciada em relação aos produtos ou serviços que o sinal visa a assinalar. Trata-se da novidade relativa. A propósito do princípio da especialidade, Burst e Chavanne¹⁴⁸ notam a ser indiferente que o sinal escolhido já seja utilizado, como marca, em outros segmentos de mercados; o que importa é que esse uso ocorra em segmentos totalmente distintos daquele em que se busca a proteção do mesmo sinal.

¹⁴⁵ MATHÉLY, Paul. **Le Nouveau Droit Français des Marques**. Vélizy: J.N.A., 1994. p. 60 « Il est bien évident que le caractère distinctif est essentiellement relatif : il s'apprécie par rapport à l'objet, auquel le signe est appliqué ». p. 171. « La marque, en effet, ne consiste dans un signe pris en lui-même ; elle consiste dans un signe, pris dans son application à un objet déterminé, avec la fonction de le distinguer ».

¹⁴⁶ BURST, J.J./CHAVANNE, A. **Droit de la Propriété Industrielle**, 4a, ed. Paris: Dalloz, 1993. p. 538. “C’est qu’on appelle la spécialité de la marque: le signe n’est protégé que pour des produits ou des services déterminés et en ce qui concerne les marques antérieures, tels qu’ils sont définis dans l’acte de dépôt de la marque ou des produits et services similaires”.

¹⁴⁷ Id. Ibidem, p. 530. “Pour qu’un signe susceptible d’être pris comme marque puisse être légitimement déposé, il faut qu’il soit “disponible”, c’est-à-dire qu’un tiers n’ait pas déjà acquis des droits sur lui. On dit parfois aussi que le signe choisi doit être “nouveau”. Le terme est ambigu”.

¹⁴⁸ BURST/CHAVANNE. op.cit., p. 537. « Il importe donc peu que le même signe déjà utilisé dans d’autres branches commerciales pour des produits ou des services différents. Dans cette hypothèse en effet, il n’y a pas de danger de confusion et la marque continue à jouer son rôle distinctif. C’est qu’on appelle la spécialité de la marque : le signe n’est protégé que pour des produits ou des services déterminés et en ce qui concerne les marques antérieures, tels qu’ils sont définis dans l’acte de dépôt de la marque ou des produits ou services similaires».

No que tange à disponibilidade do sinal em relação a outras marcas anteriormente depositadas ou registradas, no mesmo segmento, pertencentes a terceiros, passíveis de serem confundidas, está a se tratar de uma limitada faceta da disponibilidade. Isso porque encontram-se igualmente indisponíveis outros sinais, de terceiros, como obras protegidas pelo direito de autor, desenhos industriais, e outros direitos de terceiros, que, aliás, prescindem do princípio da especialidade.

Montiano Monteagudo¹⁴⁹ entende que neste princípio encontram-se dois pilares intimamente relacionados do direito marcário, quais sejam, o sinal em abstrato e os produtos e serviços a serem distinguidos.

Para a pesquisadora, o princípio da especialidade contempla dois vieses, quais sejam, a disponibilidade do sinal, ainda que não absolutamente limitado ao primeiro, e sua distintividade. O sinal não pode ser considerado em abstrato, mas deve ser analisado em relação àquilo que assinala ou pretende assinalar e, portanto, conforme o princípio da especialidade das marcas. Para merecer proteção como marca, o sinal pode ser arbitrário ou fantasioso¹⁵⁰, ainda que evocativo ou sugestivo, em relação àquilo que assinala ou visa a assinalar. Dá-se assim porque o sinal não pode ter relação direta com os produtos ou serviços assinalados, sob pena de retirar do domínio comum os sinais necessários ou comuns aos concorrentes. A capacidade de um sinal distinguir, individualizar, está circunscrita aos objetos da mesma espécie e, portanto, conforme o princípio da especialidade.

Continuando, repara-se que o princípio da especialidade comporta exceções tanto no que tange à distintividade do sinal, quanto no que tange à sua disponibilidade. No que se refere aos sinais em suas origens desprovidos de distintividade, algumas legislações preveem a possibilidade de proteção como marca, desde que o usuário comprove que o mesmo, através do uso reiterado ou de transformações na linguagem, adquiriu a capacidade que lhes faltava.

Para Couto Gonçalves¹⁵¹, *secondary meaning* é o:

¹⁴⁹ MONTEAGUDO, MONTIANO. **La Protección de la Marca Renombrada**. Madrid: Civitas, 1995, p. 37. “La vigencia de este principio supone que el derecho de marca se apoya en dos pilares básicos íntimamente relacionados entre sí: el signo o medio y los concretos productos o servicios”.

¹⁵⁰ Nesse sentido, o titular pode apropriar-se de sinais corriqueiros do vernáculo pátrio, como por exemplo, VITÓRIA e BISCOITO FINO, para assinalar laticínios e serviços de estúdio fonográfico, respectivamente, haja vista a novidade dos mesmos em relação àquilo que assinalam. Cf. BURST/CHAVANNE, op.cit., p. 512. “Il importe donc peu que les termes choisis comme marque ne soient pas le fruit d’une œuvre d’imagination et soient déjà tout à fait connus ou même courants.”

¹⁵¹ GONÇALVES, Luís M. Couto. **Direito de Marcas**. Coimbra: Almedina, 2003, p. 98.

[...] particular fenómeno de conversão de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido com tal, no tráfico econômico, através de seu significado secundário, por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas.

Ou seja, o sinal intrinsecamente desprovido de caráter distintivo culmina por distinguir, individualizar ou identificar produtos ou serviços de outros análogos, em função de sua implantação no mercado, perante os concorrentes e consumidores¹⁵².

O *secondary meaning* ou a distintividade adquirida de um sinal encontra proteção na legislação norte-americana e na comunitária europeia, por exemplo, embora não seja contemplada pela legislação brasileira.

Ainda sobre o princípio da especialidade, constata-se que o mesmo comporta exceção: a proteção do sinal para além dos produtos ou serviços especificados no seu certificado de registro. Por se tratar de exceção, há que se observar que, na legislação internacional, o artigo 6º *bis* da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial – CUP estabeleceu que os países da União deverão proteger a marca registrada em um dos seus membros, que seja notoriamente conhecida no segmento de mercado do país onde busca sua proteção, independentemente de a mesma encontrar-se registrada nesse último país.

O reconhecimento dessa proteção prevista na norma convencional encontra-se limitado pelo princípio da especialidade. De se notar que o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, conhecido pelo acrônimo em inglês – TRIPs, pelo disposto em seu artigo 16 (3)¹⁵³, prescindiu da observância estrita do princípio em apreço. Este acordo multilateral cuidou de ampliar a proteção conferida à marca notoriamente conhecida, nos termos do artigo 6 bis da CUP¹⁵⁴, aproximando-a do regime

¹⁵² Nesse sentido, vide NOGUEIRA SERENS, M. A “**Vulgarização**” da Marca na Directiva 89/10/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro). Separata do número especial do Boletim da faculdade de Direito de Coimbra – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia.. Coimbra: Coimbra, 1995, p. 34-46, N.R. 13.

¹⁵³ OMC. TRIPs. Art. 16(3) – “O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada”.

¹⁵⁴ OMPI. Convenção da União de Paris. Art. 6bis (1), CUP – “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

previsto para a marca renomada ou de alto renome brasileira, nos termos do artigo 125 da LPI¹⁵⁵. Todavia, conforme Ascensão¹⁵⁶, o fato de o artigo 16 (3) do Acordo TRIPs avançar em relação à aplicação do artigo 6 bis da CUP em sinais que se destinem a assinalar produtos ou serviços distintos abala o princípio da especialidade, mas não o destrói. O risco de associação entre produtos ou serviços a serem assinalados pela marca e o titular da marca notoriamente conhecida em outro segmento e o eventual prejuízo deste último tem que ser demonstrado, para que o princípio em apreço não seja observado.

Percebe-se que o Brasil não trilhou exatamente pelo caminho pretendido com o texto do artigo 16 (3) do Acordo TRIPs. A legislação brasileira confere proteção especial às marcas consideradas de alto renome, nos termos do artigo 125 da LPI. Trata-se de um reconhecimento que faz com que à marca seja conferida proteção para além do princípio da especialidade. A legislação brasileira optou por uma hierarquização da notoriedade: só a marca registrada no País e extremamente famosa, dotada de grande magnetismo merece a proteção ultramerceológica. Vale dizer, há previsão de transcendência do princípio da especialidade, mas não o da territorialidade, simultaneamente, como pode ocorrer com o contido no artigo convencional, conforme disposto no Acordo TRIPs.

2.5.3 Princípio da Territorialidade

Os direitos privativos são manifestação da soberania do Estado. Cada Estado tipifica os direitos privativos, acima de tudo, no que se refere aos seus conteúdos e efeitos, por meio da lei, do sistema jurídico respectivo. Logo, a lei só terá vigência e eficácia nos limites territoriais do Estado que a emanou.

Ora, a marca é um direito privativo de propriedade industrial. A lei reconhece o papel que a marca desempenha e a considera como objeto de direito. Se a lei que tutela os direitos

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 constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta”.

¹⁵⁵ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial - LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 125 – À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

¹⁵⁶ OMC. TRIPS. Art. 16 (3) – “O disposto no art. 6º *bis* da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles relativamente aos quais uma marca foi registrada, desde que a utilização dessa marca para esses produtos ou serviços indique a existência de uma relação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca registrada, e na condição de essa utilização ser suscetível de prejudicar os interesses do titular da marca registrada”.

privativos é limitada territorialmente, resta evidente que o direito de propriedade industrial conferido naquele território não tem proteção alhures. Nesse sentido, Gusmão¹⁵⁷ afirma que o “[...] princípio da territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial em geral deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território daquele Estado”.

Em que pese o fato de o princípio da territorialidade ser subjacente ao direito de propriedade industrial, ocorre que há exceções à observância do mesmo. São exceções que permitem a invocação de direitos oriundos de outros territórios, no território em que se reivindica nova proteção. As exceções são originárias das adesões dos Estados às principais convenções e acordos sobre a matéria. Nesse caso, como afirma Castelli¹⁵⁸, o princípio da territorialidade das leis não é absoluto, sendo a extraterritorialidade admitida quando a norma a ser aplicada é de Direito Internacional Privado.

No caso da propriedade industrial, a já mencionada CUP foi a primeira Convenção a estabelecer patamares básicos de proteção, visando reduzir as disparidades existentes nas legislações nacionais para a proteção desses bens de natureza imaterial, com “[...] fins preponderantemente jurídicos”¹⁵⁹. A CUP estabeleceu princípios relativos à propriedade industrial em geral a serem observados pelos países membros, como o do tratamento nacional, previsto no art. 2 (1)¹⁶⁰, e o da prioridade unionista, previsto no art. 4 (A) (1)¹⁶¹, por exemplo.

¹⁵⁷ GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de Alto Renome, Marcas Notoriamente Conhecidas e Usurpação de Signos Famosos. In: **XVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual**. São Paulo: 1996. Anais. Revista da ABPI, p.51.

¹⁵⁸ CASTELLI, Thais. **Propriedade Intelectual. O Princípio da Territorialidade**. São Paulo: QuartierLatin, 2006, p. 114. “Reitera-se, todavia, que este Princípio da Territorialidade das Leis, intimamente ligado à soberania, desde o período estatutário, e primordialmente a partir da criação das teorias modernas de Direito Internacional Privado (século XIX), não é absoluto, admitindo casos de extraterritorialidade regidos pelo atual Direito Internacional Privado...”.

¹⁵⁹ Id. Ibidem, p.149-150 Sobre as Convenções de Paris e Berna: “Diferenciam das demais convenções existentes até então, em razão dos seus **fins preponderantemente jurídicos**, tendo conforme ensina Maristela Basso: “pretensões maiores do que aquelas de simplesmente contribuir para a formação de uma comunidade internacional de ordem política, militar, técnica, administrativa, ou simplesmente espiritual.” Acrescenta a autora que “as Convenções proporcionaram que a ordem jurídica internacional começasse a se voltar diretamente para os indivíduos, onde quer que estivessem, a fim de lhes reconhecer direitos fundamentais e protegê-los, o que configura a própria noção de Direito, obra do homem para o homem.” Representam uma nova categoria de convenção internacional, por serem relativas aos direitos privados, contribuindo, ainda nos dizeres de Maristela “ [...] rumo à formação de um “direito internacional privado comum”.”

¹⁶⁰ OMPI. Convenção da União de Paris. Art.2(1), CUP – “Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos da presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais”.

Foram também estabelecidos pela referida Convenção, dispositivos que excepcionam o princípio da territorialidade e dizem respeito, especificamente, ao direito conferido às marcas. Referem-se os mesmos à proteção da marca *telle quelle*¹⁶² e da marca notoriamente conhecida¹⁶³. À primeira confere-se a proteção do sinal já registrado em outro país membro da União, ainda que a legislação do país unionista onde se busca a proteção disponha em sentido contrário, no que tange a registrabilidade do sinal.

Reputa-se que este dispositivo convencional tenha sido constituído para mitigar as diferenças existentes entre as diversas legislações nacionais, permitindo, ainda assim, que a proteção seja recusada se o sinal a ser protegido for desprovido de caráter distintivo, for suscetível de prejudicar direitos adquiridos de terceiros ou for contrário à moral e à ordem pública, no país em que se busca a proteção.

A LPI brasileira não prevê a proteção da marca *telle quelle*. Em que pese este fato, a CUP, conforme a revisão de Estocolmo, ratificada pelo Decreto n° 1.263, de 10/10/1994, prevê a proteção da mesma. Assim, o depositante originário de país membro da CUP poderá invocar a proteção do sinal, com base nesse dispositivo. A proteção em apreço tem relação com a forma, ou a constituição do sinal, especificamente.

Aplicável aos direitos de propriedade industrial, em geral, este princípio estabelece que aos nacionais de outros estados membros da União será conferida a. Aos mesmos proteção e tratamento conferidos aos nacionais do país em que se busca a proteção na matéria, impedindo, assim, a discriminação, do nacional de país estrangeiro membro da União.

¹⁶¹OMPI. Convenção da União de Paris. Art.4(1), CUP – “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”.

Também considerado princípio geral da propriedade industrial e complementar ao princípio do tratamento nacional, confere ao requerente de um pedido de reconhecimento de um direito de propriedade industrial, devidamente depositado em outro país membro da União, tem o direito de reivindicar como data de prioridade a do depósito deste pedido, observados os prazos e os requisitos legais. Dessa forma, o requerente obtém para o seu pedido posterior a data do pedido realizado anteriormente alhures. No caso de patentes, modelos e desenhos, a prioridade há que ser reivindicada a partir do pedido de proteção original. Já no caso das marcas, a data da prioridade reivindicada não, necessariamente, é a do pedido original.

¹⁶²OMPI. Convenção da União de Paris. Art. 6 QUINQUIES (A)(1), CUP – “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 legalização para este certificado”.

¹⁶³OMPI. Convenção da União de Paris. Art. 6 BIS (1), CUP – “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 da 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 constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta”.

Outra exceção ao princípio da territorialidade encontra-se na marca notoriamente conhecida. Esta será protegida, desde que conhecida no segmento, no país, independente de registro, observada, ainda, a proteção no país de origem. A proteção a esta marca não faz parte do texto original da CUP. Só a partir da sua revisão, realizada em Haia, em 1925, é que os países membros previram a referida proteção.

Cabe observar que, com a adoção do Acordo TRIPs, a aplicação do disposto nos artigos 1 a 12 e 19 da CUP passou a ser compulsória. Além disso, como já observado, por meio do artigo 16.3 de TRIPs, a proteção conferida à marca notoriamente conhecida foi ampliada, com a possibilidade de reconhecimento dessa condição, mesmo que não haja semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços pelos quais se notabilizou e aqueles que o sinal posterior visa assinalar.

A LPI prevê a proteção da marca notoriamente conhecida em seu artigo 126¹⁶⁴, nos termos da CUP, sem qualquer referência ao texto do Acordo multilateral de TRIPs.

Cumprir notar que há a questão da territorialidade nos Acordo de Madri de 1891 e no Protocolo de Madri de 1989, que estabeleceram o Sistema de Madri referente ao registro internacional de marcas. Esse sistema possibilita que o requerente de um país membro da CUP obtenha a proteção de sua marca a partir de um único depósito internacional, nos países designados, ao invés de formular um pedido em cada país em que busca a proteção. O pedido de registro internacional simplifica, por ser único, o processo de requerimento de proteção em diversos países, reduzindo as formalidades, mas não gera qualquer proteção ao signo escolhido como marca. O sinal objeto do pedido de registro internacional só será registrado e protegido como marca, se observadas as mesmas condições exigidas nos pedidos formulados juntos a cada escritório de propriedade industrial nacional ou regional.

Não há exceção ao princípio da territorialidade propriamente dito, mas verifica-se que, de acordo com o artigo 5(2), parágrafos (b) e (c), do Protocolo de Madri, os países elencados pelo requerente deverão se manifestar sobre o deferimento ou o indeferimento do pedido no prazo, peremptório, de 18 meses. Há aqui uma possibilidade de o registro internacional gerar

¹⁶⁴ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 126 – A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.

direito sobre sinais irregistráveis, em razão da eventual inobservância desse prazo. Outra exceção existente tanto no Protocolo, quanto no Acordo, ambas previstas no artigo 6(3), é de o pedido ou registro internacional ser dependente do pedido ou registro nacional base, durante os 5 (cinco) primeiros anos, contados da data do registro internacional. Se o pedido ou o registro base for indeferido, revogado, invalidado, anulado, o registro internacional deverá ser anulado. Afirma Castelli¹⁶⁵ que o disposto nos Acordo e Protocolo de Madri está em dissonância com a regra da independência das marcas, conforme o artigo 6(2) da CUP, onde se vê refletida o princípio da territorialidade em apreço.

Sobre o Sistema Internacional de Registro de Marcas, cumpre observar que o Brasil foi signatário do Acordo de Madri entre os anos de 1896 a 1934¹⁶⁶, quando denunciou o mesmo. Há a possibilidade de o Brasil vir a aderir ao Protocolo de Madri, tendo sido há alguns anos o tema da adesão objeto de intensos debates. A Presidência da República encaminhou ao Congresso Nacional a Mensagem nº 201, referente ao texto do Protocolo de Madri sobre Registro Internacional de Marcas, cuja publicação ocorreu no Diário Oficial da União (DOU), de 21 de junho de 2017¹⁶⁷.

Feitas essas considerações sobre o princípio da territorialidade, o que é relevante para a presente pesquisa é a inexistência de exceções relativas à manutenção do direito conferido pelo registro. Dá-se assim porque o titular do direito deverá exercê-lo nos limites do território em que o direito foi conferido.

2. 6 NOÇÃO DE MARCA

Toda pessoa tem o direito de ser individualizada. Em sociedade, há interesse e necessidade de se individualizar uma pessoa, distinguindo-a das demais. A forma mais corriqueira e simples de assim proceder configura-se pela imposição ou aquisição de um nome. Trata-se do direito à identidade, capaz de tornar uma pessoa particularmente reconhecida pela sociedade como aquele ser único, diferente dos demais¹⁶⁸.

¹⁶⁵ CASTELLI, Thais. op. cit., p. 206 e ss.

¹⁶⁶ BRASIL. Decreto nº 196, de 31/12/1934.

¹⁶⁷ INPI, disponível no endereço <http://www.inpi.gov.br/noticias/mensagem-sobre-protocolo-de-madri-e-encaminhada-ao-congresso-nacional>, acesso em 13/08/2017.

¹⁶⁸ MORGADO, Mônica C. R. **Marcas de Alto Renome**. Curitiba: Juruá, 2013, p. 28.

Assim como para as pessoas, nos produtos e serviços produzidos ou prestados em série reside um interesse econômico e social em individualizá-los. A marca é o meio através do qual uma pessoa física ou jurídica diferencia os frutos de seu trabalho, de suas atividades econômicas ou sociais dos demais. Ou seja, a marca confere ao produto ou serviço que assinala uma identidade própria, capaz de individualizá-lo.

Diversas são as definições de marca seja nas legislações nacionais, regionais ou internacionais, seja nas doutrinas e jurisprudências. Para além de não ser tarefa fácil, dada a própria natureza do objeto de uma marca – um sinal – implica na utilização de palavras que, embora fixadas em lei, têm significados diversos e que variam com o passar do tempo. O risco de uma definição é sempre o de fixar ideias e pecar pela incompletude e inadequação¹⁶⁹.

Otero Lastres¹⁷⁰ considera que o conceito legal de marca, como o contido na maioria das legislações sobre a proteção desses sinais, permite determinar com relativa segurança e precisão o que pode ser considerado um sinal dessa natureza. Para este autor, há três sistemas utilizados para a definição legal de marca: o que contém um conceito de marca geral e amplo, capaz de contemplar os sinais das mais variadas formas; o que enumera os sinais que podem constituir uma marca, limitando-os; e o terceiro, que combina os dois primeiros, aproveitando-se de suas vantagens. Este último pode conter um conceito amplo de marca e, simultaneamente, enumerar o que pode constituir uma marca ou, ainda, enumerar, exemplificativamente, o que pode ser marca.

Otero Lastres¹⁷¹ continua pontuando que a definição legal correta de marca deve conter cinco pressupostos, quais sejam, a concepção da marca como bem imaterial; a capacidade

¹⁶⁹ MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e Aplicação do Direito**. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 13. “A palavra, quer considerada isoladamente, quer em combinação com outra para formar a norma jurídica, ostenta apenas rigidez ilusória, exterior. É por sua natureza elástica e dúctil, varia de significação com o transcorrer do tempo e a marcha da civilização. Tem, por isso, a vantagem de traduzir as realidades jurídicas sucessivas. Possui, entretanto, os defeitos de suas qualidades; debaixo do invólucro fixo, inalterado, dissimula pensamentos diversos, infinitamente variegados e sem consistência real. Por fora, o dizer preciso; dentro, uma policromia de ideias”.

“Traçar um rumo nesse mar revolto; numa torrente de vocábulos descobrir um conceito; entre acepções várias e hipóteses divergentes fixar a solução definitiva, lúcida, precisa; determinar o sentido exato e a extensão da fórmula legal – é a tarefa do intérprete”.

¹⁷⁰ OTERO LASTRES, José Manuel. En Torno a un Concepto Legal de Marca. In: **Actas de Derecho Industrial 1979-1980**. Madrid: Montecorvo, 1981, p. 13-15.

¹⁷¹ OTERO LASTRES, José Manuel. op. cit., p. 16-17. “Para ser correcta, una definición legal debe basarse, en nuestra opinión, en los cinco presupuestos: concebir la marca como bien inmaterial; referirse al requisito fundamental de la marca, esto es, la aptitud diferenciadora; determinar los objetos o prestaciones que pueden ser diferenciados por la marca; acoger la conocida regla de la especialidad, y, finalmente, aludir al ámbito donde opera la marca”.

distintiva; o objeto da distintividade; o acolhimento do princípio da especialidade; e, ainda, o seu âmbito de ação.

Considerando o que foi dito, percebe-se que o contido na Lei da Propriedade Industrial brasileira - LPI, em seu artigo 122¹⁷², não contempla todos os cinco pressupostos de Lastres. A observância dos pressupostos permitiria uma identificação mais apropriada, objetiva, nítida do que deve ser considerado e protegido como marca, ensejando maior segurança jurídica. Aliás, não se pode afirmar que o disposto no artigo 122 da LPI defina marca.

Nesse artigo, especificamente, verifica-se ser insuficiente determinar que a marca suscetível de registro seja um sinal distintivo visualmente perceptível. Ainda que a regra jurídica não deva ser plena de particularidades, não se extrai do conteúdo da norma em apreço os princípios que a mesma deveria ter fixado, nem seus conteúdo e alcance plenos para se identificar em que consiste uma marca. A partir do disposto no artigo 122 da LPI, constata-se a concepção da marca como bem imaterial com capacidade de diferenciar. Assim, concebe-se a marca como entidade imaterial em si, ou seja, entidade dotada do *corpus mysticum*, perceptível quando o bem imaterial se materializa naquilo que assinala, ou seja, quando passa a ser dotada de *corpus mechanicum*. Para que o conceito de marca contenha esses dois elementos, Otero Lastres¹⁷³ admite ser a expressão “signo ou meio” mais adequada. Isso porque, para o autor, a expressão refere-se tanto à marca como bem imaterial como ao suporte em que se plasma o signo ou sinal em que consiste a marca. Justifica a inclusão da palavra ‘meio’ em função de a mesma conferir maior amplitude ao conceito, na medida em que o bem imaterial pode plasmar-se em qualquer entidade material, não só visualmente perceptível, mas ainda perceptível por outros sentidos¹⁷⁴.

Examinando o entendimento de Otero Lastres e o contido no artigo em apreço da LPI, verifica-se que apenas a inclusão da palavra ‘meio’ não seria capaz de conferir uma definição de marca com os efeitos sugeridos pelo autor. Isso porque a LPI exige que o sinal seja visualmente perceptível. Aliás, trata-se de uma exigência mais severa do que a contida no ordenamento jurídico europeu sobre a matéria, segundo o qual o sinal há que ser graficamente representado. Esta redação permite a ‘descrição’ da marca composta por outros

¹⁷² BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. “Art. 122 – “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

¹⁷³ OTERO LASTRES, José Manuel. op. cit., p. 17.

¹⁷⁴ OTERO LASTRES, José Manuel. op. cit., p. 18.

sentidos que não a visão. Como disposto na LPI, só a descrição de um sinal percebido por outros sentidos distintos da visão passa a ser o objeto da proteção e não as sensações olfativas, sonoras, táteis que daquela descrição emanam.

A questão da distintividade, requisito para a proteção legal da marca pelo registro, encontra-se desprovida de qualquer detalhamento. O contido no artigo 122 da LPI, em comento, não indica de quê, nem como deva ocorrer essa diferenciação. O objeto de diferenciação da marca só é estabelecido no artigo seguinte, oportunidade em que a LPI dispõe que as marcas deverão diferenciar produtos e serviços. A opção por uma redação dessa natureza talvez se justifique pela necessidade de a mesma abarcar as diversas espécies de marcas tuteladas. O artigo 123 da LPI em apreço contém as espécies de marcas passíveis de proteção no País e, assim, esclarece o que a marca deve distinguir: produtos e serviços, como dito; atestar a conformidade de produtos e serviços a determinadas normas ou especificações técnicas e indicar a proveniência de produtos e serviços de determinada coletividade. Este mesmo artigo estabelece que a distinção de produtos e serviços há que se dar em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa. Dessa forma, o artigo 123 complementa, em parte, o artigo anterior, observando-se, ainda, o delineamento do princípio da especialidade¹⁷⁵, fundamento universal do direito marcário. O mencionado artigo 123 não se limita a estabelecer a marca como sendo o sinal com aptidão de diferenciar produtos ou serviços de outros análogos. A inclusão de marcas de naturezas distintas como as coletivas e as de certificação no rol dos sinais distintivos do comércio, passíveis de proteção pelo direito industrial, fez com que a suposta definição *tout court* de marca como sinal “[...] destinado a diferenciar, individualizar, produtos ou serviços, distinguindo-os de outros da mesma espécie¹⁷⁶” se tornasse inadequada.

Afirma-se isso porque, de acordo com o disposto no artigo 123 da LPI, a marca de produtos e serviços deve diferenciar produtos e serviços de outros análogos de procedência diversa, como dito. Ora, a marca coletiva identifica produtos ou serviços oriundos de membros de uma determinada entidade, associação de produtores ou prestadores de serviços,

¹⁷⁵ BURST, J.J/CHAVANNE, A. op.cit., p. 537-538. «[...] il est nécessaire de l’antériorité existe dans le même secteur commercial que celui où l’on veut déposer la marque. Il importe donc peu que le même signe soit déjà utilisé dans d’autres branches commerciales pour des produits ou des services différents. [...] C’est ce qu’on appelle la spécialité de marque: le signe n’est protégé que pour des produits ou des services déterminés et en ce qui concerne les marques antérieures, tels qu’ils sont définis dans l’acte de dépôt de la mar ou des produits et services similaires ».

¹⁷⁶ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. op. cit., p. 333.

diferenciando-os daqueles produzidos ou prestados por quem não faz parte daquela coletividade. De acordo com Saint-Gal¹⁷⁷, a marca coletiva pertence à pessoa jurídica de direito público ou privado que normalmente não exerce a atividade para a qual a marca foi concedida, mas autoriza o uso do sinal por seus membros. Continua afirmando que, embora a maioria das legislações reja a marca coletiva pela lei geral de marcas, a primeira constitui uma categoria à parte, já que suas natureza e finalidade são distintas das da marca de produto ou serviço.

A marca de certificação tampouco se adequa ao contido no artigo 122 da LPI. A inadequação deve-se ao fato de a marca de certificação ser um sinal utilizado por aqueles que submetem seus produtos ou serviços às normas ou controles estabelecidos pelo seu titular. Tem por função atestar a conformidade de produtos e serviços no que tange às normas e especificações técnicas referentes às características daquilo que ostenta o sinal. Ribeiro de Almeida afirma que:

[...] a função certificadora e indicadora de qualidade é a função principal destas marcas. Função exercida em nome do interesse geral e não no interesse de uma empresa. Nestas marcas não é essencial distinguir, diferenciar os produtos ou serviços a que se aplica dos produtos ou serviços idênticos ou similares de outras empresas [...]. A marca de certificação não é um sinal distintivo dos produtos ou serviços, tal como este é concebido tradicionalmente. É um sinal certificador, indicador de certa qualidade.¹⁷⁸

Saint-Gal observa que a marca de certificação se parece com a marca coletiva, mas aquela é registrada pela pessoa que tem capacidade de exercer um controle sobre a origem, a matéria, o modo de fabricação e, de modo geral, as características e qualidades que devem conter o produto assinalado pela marca. De acordo com a legislação brasileira, conforme disposto no artigo 128, § 3º da LPI, a “[...] marca de certificação só poderá ser requerida por pessoa que não tenha interesse comercial ou industrial direito no produto ou serviço atestado”.

Como esses sinais têm funções, possibilidade de constituição, regime de uso e transmissão totalmente diversos daqueles das marcas de produtos e serviços, considera-se que os mesmos não deveriam ser marcas. Nesse sentido, afirma Carlos Olavo¹⁷⁹ que o emprego da palavra

¹⁷⁷ SAINT-GAL, Yves. **Marque et Qualité. Marque et Droit Économique. Les Fonctions de la Marque.** Union des Fabricants pour la Protection Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique. Paris: IF, 1975, p. 38.

¹⁷⁸ Id., ibidem, p. 365

¹⁷⁹ OLAVO, Carlos. **Propriedade Industrial, vol. I.** Coimbra: Almedina, 2005, p. 76-77. “No entanto, alguns autores empregam a palavra « marca » em relação a determinadas realidades que não preenchem a referida função”.

marca para os sinais de uso coletivo e de atestação à conformidade, como ocorre com as marcas coletivas e de certificação brasileiras, é tecnicamente incorreto. Saint-Gal¹⁸⁰ sustenta que essas marcas dotadas de características diferem da marca individual e ‘clássica’, ou seja, da marca de produtos ou serviços, sendo certo que aquelas não devem se confundir com outras instituições tais como as de controle oficial.

Continuando, verifica-se que a suposta definição de marca de produtos ou serviços, nos termos da LPI, dista de ser completa, ainda que nem se considerem as sugestões de Otero Lastres. Aliás, a noção de marca só se torna possível quando da leitura dos diversos artigos da LPI sobre a matéria. Ou seja, a partir de uma análise sistemática é que se pode conhecer o conteúdo e a extensão do que a Lei reconhece e protege como marca.

Assim sendo, constata-se que a questão do objetivo da distintividade, requisito contido na definição, não é minimamente explorada. A distintividade implica que o sinal escolhido como marca seja arbitrário em relação ao produto ou serviço a ser assinalado. Vale dizer, o sinal não pode ser constituído apenas por elementos que sejam necessários, comuns ou vulgares, no segmento em apreço, sob pena de cercear a liberdade concorrencial¹⁸¹. Gama Cerqueira¹⁸² afirma que a lei considera desprovidos de distintividade e, a princípio irregistráveis como marca, os sinais de uso comum ou necessário, já que o monopólio dos mesmos implicaria no impedimento de uso pelos concorrentes.

“A meu ver, as realidades que visam atestar certas características de um produto ou serviço [...] não se confundem com a marca em sentido técnico, ainda que lhe estejam próximas”.

O autor chama a atenção para a posição de Coutinho de Abreu divergente (nota 134).

¹⁸⁰ SAINT-GAL, Yves. Op. cit., p. 38. « Toutes ces marques (marques collectives, de certification, de qualité, labels agricoles et marques accompagnantes) comportent des caractéristiques différentes de la marque « classique » et individuelle. Elles doivent toutefois être distinguées d’autres institutions telles que les institutions de contrôles officiels, poinçons de garantie des métaux par exemple). »

¹⁸¹ BURST/CHAVANNE, op. cit., p. 512. “Il est d’abord nécessaire que la marque choisie ne soit pas constituée par un terme dont l’usage apparaisse pratiquement indispensable aux concurrents pour présenter leurs produits ou services au public. L’appropriation privative de tels termes constituerait une entrave trop grave à l’activité de ceux-ci et ce ne serait pas tolérable. Il faut donc qu’une marque présente un certain caractère original ». Cumpre observar que para esses autores, a distintividade tem um viés duplo: para além do anteriormente reproduzido, a marca distintiva deve estar disponível.

Ainda sobre a distintividade, oportuno reproduzir o entendimento de Carlos Olavo, op. cit., p. 82, segundo o qual esta também se relaciona com a percepção que o público tem sobre o sinal. “O carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou serviços a que se destina e, por outro, em relação à percepção que dela tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido”.

¹⁸² GAMA CERQUEIRA, João da. op. cit., p. 864-865. “A lei considera inapropriáveis aqueles elementos, *em si*, a fim de evitar que, por meio do registro, um comerciante ou industrial possa monopolizar o emprego de elementos de uso comum ou necessário, com prejuízo dos seus concorrentes que ficariam impedidos de empregá-los.”

Gama Cerqueira observou, ainda, não ser absoluta a vedação ao registro de sinal desprovido de distintividade. Ainda que o sinal escolhido tenha relação “[...] necessária ou, pelo menos, direta e imediata [...]”¹⁸³ com os produtos ou serviços a serem assinalados, seu registro é possível, desde que o mesmo esteja revestido de suficiente forma distintiva. Nesse caso, a proteção recai sobre a forma de apresentação do mesmo e não sobre o sinal em si.

Para o INPI, de acordo com o contido no parágrafo 6º da Resolução/INPI/PR/nº 88/2013, de 14/05/2014¹⁸⁴, o exame de um sinal suscetível de proteção como marca deve ser analisado conforme a distintividade e, ainda, a liceidade, a veracidade, e a disponibilidade. No caso, a distintividade exigida na definição é tratada como uma das espécies de vedação ao registro. A Lei faz distinção que culminou por não ser seguida pela regulamentação da mesma, pois, de acordo com a Resolução já mencionada, a distintividade deverá ser analisada conforme o disposto nos incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI do art. 124 da LPI¹⁸⁵. Como se trata de um requisito e, simultaneamente, consequência da mais importante função que a marca exerce, deveria ser esclarecido, desde sempre, que a distintividade há que ser observada a partir da relação entre o sinal escolhido e o produto ou serviço a que a marca se destina. Só assim é possível verificar a aptidão necessária do sinal para individualizar produtos ou serviços de outros análogos.

O contido no artigo 122 da LPI continua a se socorrer do artigo seguinte, na medida em que, como dito antes, ali se vislumbra o delineamento do princípio basilar da especialidade. Embora este princípio seja primordialmente aplicado em relação à novidade do sinal que, sabidamente, deve se encontrar disponível para assinalar os produtos ou serviços especificados no ato do depósito do pedido, o mesmo há que ser observado no que se refere à capacidade distintiva do sinal. Vale dizer, a distintividade da marca deve ser aferida não

¹⁸³ GAMA CERQUEIRA, João da. op. cit., p. 865.

¹⁸⁴ BRASIL. INPI. Resolução/INPI/PR/Nº 88/2013 – “Art.6º- O exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos: I – Análise da liceidade, disponibilidade e veracidade do sinal; II – Análise da disponibilidade do sinal marcário[...]”.

¹⁸⁵ BRASIL – Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. “Art. 124 -Não são registráveis como marca: [...] II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; [...] VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; [...] VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; [...] XVIII – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; [...] XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico”.

apenas quando se considera o sinal em si, mas a partir da relação desse sinal com os produtos e serviços a que o mesmo se destina. Importante notar que um sinal pode ser desprovido de capacidade distintiva em um determinado setor econômico e ser totalmente distintivo e fantasioso em relação a outro. Nesse sentido, sobre o princípio da especialidade, Pouillet admite que o sinal deve ser ‘especial’ não só para evitar a confusão com outra marca anterior, mas por referir-se à categoria de produtos para a qual foi criado¹⁸⁶.

Observando-se, ainda, os pressupostos, sugeridos por Otero Lastres¹⁸⁷, verifica-se a inexistência, no artigo 122 da LPI, do âmbito de atuação da marca. Ou seja, não há qualquer referência sobre onde deve ocorrer o processo de diferenciação da marca. Este processo se dá no mercado, onde se encontram oferta e demanda de um determinado produto ou serviço, como afirma o citado autor. Esclarece, ainda, que ao estabelecer que a diferenciação se dê no mercado, cumpre indiretamente outra função, qual seja, a de definir quem pode ser titular do direito ao uso exclusivo de uma marca. Titular da marca não é apenas sócio empresário, mas toda pessoa física ou jurídica que esteja no mercado.

No caso da LPI, com a omissão de qualquer referência ao mercado na suposta definição de marca, este requisito só é observado em tipo próprio, qual seja, o que trata dos requerentes do pedido de registro, objeto do artigo 128¹⁸⁸.

Com base nos entendimentos dos autores anteriormente mencionados, sugere-se que a marca seja definida como um sinal, passível de representação gráfica, disponível e dotado de capacidade distintiva em relação àquilo que assinala, capaz de diferenciar esses produtos e serviços de outros da mesma espécie ou de espécies análogas, no mercado.

¹⁸⁶ POUILLET, Eugène. op. cit., p. 27. « Puisque la marque doit être le signe distinctif de l’individualité de la marchandise, il faut naturellement qu’elle soit distincte de toute autre marque, et, pour être distincte, il faut qu’elle soit *spéciale*, c’est-à-dire de nature à ne pas se confondre avec une autre, et même à se reconnaître facilement [...]. A un autre point de vue il faut dire que la marque est *spéciale*, en ce sens qu’elle ne s’applique qu’à la catégorie de produits pour lesquels elle a été créée. A cet égard, le dépôt est utile pour préciser la portée de la marque. Le principe est en effet que l’étendue de celle-ci est déterminée par le dépôt ».

¹⁸⁷ OTERO LASTRES, Manuel. op.cit., p. 24-25. “La referencia al mercado en la definición de marca que hemos propuesto cumple otra importante función. Sirve para determinar quiénes pueden ser titulares de una marca.[...] Por lo general, los titulares de las marcas son los empresarios, los sujetos típicos del mercado.[...] De este modo, queda abierta la posibilidad de que cualquier sujeto que participe en el tráfico económico ofreciendo productos o prestando servicios pueda llegar a convertirse en titular de un derecho de marca”.

¹⁸⁸ BRASIL – Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. “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 lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”.

2.7 FUNÇÕES DA MARCA

Inegável que a evolução das transações comerciais e da comunicação, ocorridas no âmbito da sociedade, principalmente no plano internacional, conferiu à marca diversas funções na vida econômica, comercial e social. Nesse sentido, é relevante compreender o conceito de função. Vale dizer, compreender a função de um direito permite determinar seu conteúdo. Compreender a função da marca e do direito que dela emana determina o regime jurídico desse sinal.

Segundo Cionti¹⁸⁹, o termo função compreende o conceito de atividade em vista de um fim determinado. Continua afirmando que em linguagem jurídica deve ser considerada como “função-fim” e não deve ser compreendida em sentido estático, pois o fim de um instituto deve ser observado tão-somente, de maneira autônoma, no momento da realização ou da análise da atividade vinculada à realização de tal objetivo.

Para Basire¹⁹⁰, a função de algo se refere ao desempenho de seu papel característico no conjunto do qual faz parte. Segundo o autor, para definir a função da marca é necessário estudar sua utilidade, seu papel característico.

Compreendendo função como finalidade ou utilidade com que a atividade se manifesta para que cumpra ou atinja o que determina a lei e observando o papel crescente das funções práticas desempenhadas pela marca, principalmente no aspecto econômico, não parece haver dúvidas sobre a proteção legal da marca no exercício da função distintiva.

Já não se pode afirmar o mesmo sobre as diversas funções econômicas que a marca exerce. A eventual recepção das mesmas pelo ordenamento jurídico são os pontos nodais na presente pesquisa sobre o uso da marca para fins de manutenção do direito.

¹⁸⁹ CIONTI, Ferdinando. **La Funzione Propria del Marchio**. Milano: Dott. A. Giuffrè, 2004, p. 1. “Il termine funzione implica il concetto di attività in vista di un determinato fine. Nel linguaggio più propriamente giuridico si attribuisce agli istituti giuridici la cosiddetta “funzione-scopo” che non va intesa in un’accezione statica del termine “essendo chiaro che lo scopo di un istituto rileva in maniera autonoma soltanto nel momento dell’esplicazione o della valutazione dell’attività vincolata al raggiungimento di tale scopo”.”

¹⁹⁰ BASIRE, Yann. **Les Fonctions de la Marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d’un signe distinctif**. Paris: LexisNexis, 2015, p. 12. “Quand on envisage la fonction d’une chose, il s’agit de son “role caractéristique dans l’ensemble don’t elle fait partie”. [...] Envisager les fonctions de la marque reviendrait par conséquent à étudier les utilités de la marque, le rôle caractéristique de celle-ci”.

Aliás, Pedro Sousa e Silva¹⁹¹, ao tratar da função jurídica da marca a separa, de pronto, da função econômica, esclarecendo haver diferenças entre a utilidade ou as vantagens decorrentes do uso ou da existência desse direito e sua proteção e salvaguarda. Para tanto, aponta as funções distintiva (como mecanismo de associação de ideias) e qualitativa como funções econômicas e, simultaneamente, aponta as funções de diferenciação e individualização; indicação de origem; garantia ou indicação de qualidade; fixação de clientela e instrumento publicitário, como as funções atribuídas à marca sob o enfoque jurídico¹⁹².

Da divisão acima se verifica que há coincidência entre algumas delas. Afirma-se isso porque as funções diferenciadora, individualizadora e indicadora de origem nada mais são do que a função distintiva. São facetas da mesma função. O mesmo há que ser dito sobre a função qualitativa, seja sob o prisma econômico, seja sob o prisma jurídico.

Optou-se por não seguir a esse modelo de abordagem. Adiante serão abordadas as funções mais corriqueiramente atribuídas à marca, esclarecendo quando as mesmas são tuteladas e salvaguardadas pelo direito.

Observa-se que o mesmo direito que tutela a função distintiva não parece ter se desenvolvido, *pari passu*, como as relações econômicas, comerciais e sociais, a ponto de conferir às demais funções uma proteção eficaz.

Isso porque só os contornos da função distintiva, baseada na aposição da marca sobre o produto comercializado ou na identificação do serviço prestado, têm se mostrado suficientes ou adequados para dirimir a caducidade do registro da marca. Por isso, deseja-se verificar se o uso da marca com o desenvolvimento revolucionário das tecnologias de informação e comunicação e das relações comerciais, demanda uma adaptação na aplicação ou na observância do direito de marcas frente à nova realidade, ocorrida a partir das últimas décadas do século XX.

¹⁹¹SOUSA E SILVA, Pedro. **Direito Comunitário e Propriedade Industrial. O Princípio do Esgotamento dos Direitos**. Coimbra: Coimbra, 1996, p. 46. “Conforme é geralmente aceite, há que distinguir, desde logo, entre a função *econômica* e a função *jurídica* deste sinal distintivo. Uma coisa é apreciar as utilidades ou vantagens decorrentes do uso ou da existência das marcas e outra é determinar qual ou quais são, de entre os diversos efeitos imputáveis às marcas, aqueles que a lei protege e salvaguarda”.

¹⁹²Id. ibidem, p. 48-49.

Fala-se em adaptação, na medida em que a legislação brasileira sobre a matéria data da década de 1990 e não foi objeto de alterações significativas no que se refere à função (ou às funções) da marca, às implicações da mesma para fins de manutenção do direito obtido por meio de registro.

Assim, doravante, será tratada a função distintiva, o conteúdo da mesma e a como isso reflete na manutenção da vigência do registro da marca. Após, as funções qualitativa, informativa e publicitária da marca serão analisadas, pois que imputadas à marca, no plano socioeconômico, nem sempre têm seus exercícios reconhecidos como suficientes para a manutenção do direito de propriedade industrial.

Essas funções serão tratadas, repita-se, na medida em que se pretende perquirir se as funções desenvolvidas pela marca no âmbito socioeconômico são suficientes e adequadas para a manutenção da marca pelo direito de propriedade industrial. Resta evidente que o desenvolvimento de outras funções que não a distintiva, se tuteladas pelo direito marcário, deveriam ter implicações diretas na manutenção do direito.

As marcas modernas, assim consideradas aquelas usadas facultativamente, registradas e, conseqüentemente, protegidas a partir da Revolução Industrial, tinham a função de assinalar a origem de produtos, passando posteriormente a servir como meio de se distinguir uma série de produtos ou serviços de seus congêneres. A evolução das diferentes relações sociais, em especial as comerciais, culminou no reconhecimento de que, além dessa função distintiva, outras existem a exigir análise mais aprofundada e, por via de consequência, atenção diferenciada pelo ordenamento jurídico. Schechter¹⁹³ foi quem formulou a tendência evolutiva das funções da marca, alinhadas às práticas comerciais. De se questionar se a função distintiva não deva ser redimensionada ou se outras funções são (ou não) decorrentes da primeira. Como dito, seguem essas funções objetivando analisar suas eventuais implicações na manutenção da vigência do registro de uma marca.

¹⁹³ SCHECHTER, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection. In: **Harvard Law Review** 40: 813-833 (1927). Cambridge: Harvard Law Review Association, 1927.

2.7.1 Função Distintiva

Distinguir produtos ou serviços de outros congêneres é função precípua da marca de produto ou serviço. Conta-nos Cionti, que Vanzetti, em 1961, esclareceu o significado de distinguir. Para o último autor,

[...] distinguir é separar, mentalmente, um objeto do outro, observando a diferença entre eles. Se a lei protege a função distintiva das marcas, deve permitir que as marcas identifiquem, de alguma forma, as diferenças entre o produto ou a mercadoria que distinguem de outros bens ou bens similares, oferecidos no mercado sem marca ou com uma marca diferente; e, mais especificamente, como o termo produto ou mercadoria não implica em uma única "peça", mas uma série da unidade, a lei deve permitir que a marca demonstre, por um lado, os elementos de identidade (ausência de diferenças) que ligue as unidades da série que compõem o produto e, por outro, os elementos da diferença (que não são senão os elementos de identidade considerados de um ponto de vista diferente que os separam dos produtos que não possuem essa marca), permitindo assim os dois processos respectivamente relacionados de identificação e de diferenciação.¹⁹⁴

Sabido é que a destinação originária da marca é distinguir um produto ou serviço. Cionti trata dessa função como sendo própria e sustentáculo de outras funções impróprias que podem, ou não, ser tuteladas pela legislação marcária nacional ou regional¹⁹⁵. Ora, se a função distintiva é própria, da essência da marca, resta claro que a mesma, comum e fundamental, há que ser tutelada por todos os ordenamentos jurídicos.

Contudo, a distinção, majoritariamente, pretendida com o uso ou o registro da marca não se limita apenas à distinção de um produto ou serviço de outro análogo, mas à distinção de produto ou serviço de outro de origem diversa. Cumpre observar que não se trata apenas da

¹⁹⁴ CIONTI, Ferdinando. **La Funzione Propria del Marchio**. Milano: Giuffrè, 2004, p. 11. “Più precisamente, Vanzetti ha affermato che “distinguere significa separar con la mente un oggetto da un altro, scorrendo la differenza che è tra essi; posto quindi che nel marchio la legge tuteli la funzione distintiva, esso dovrà consentire di essere avvertiti, in qualche modo, delle differenze che intercorrono fra il prodotto o la merci simili, offerti sul mercato senza marchio o con un marchio diverso; e più in particolare, poichè col termine di prodotto o merce non si intende già un “pezzo” singolo, bensì una serie di unità, la legge dovrà consentire al marchio di far avvertiti da un lato degli elementi di differenza (assenza di differenze) che collegano le unità della serie che costituisce il prodotto, e dall’altro degli elementi di differenza (che non sono poi altro che gli elementi di identità considerati da un diverso punto di vista) che le separano dai prodotti che non recano quel marchio: consentendo così i due processi correlativi rispettivamente della identificazione della differenziazione.”

¹⁹⁵ CIONTI, Ferdinando. op. cit. p. 6. “Dunque, corrispondentemente alla destinazione originaria, la funzione propria del marchio è la distinzione del prodotto; tale funzione comune al marchio di fatto e di diritto non può che esser tutelata dalla legge; e a tale funzione propria si può affiancare un numero indeterminato di altre funzioni improprie che possono essere tutelate o non dalle diverse leggi che si sono succedute nel tempo o che sono vigenti nei diversi Paesi”.

origem geográfica ou física da fonte produtora ou prestadora do serviço, mas sobre o ente responsável e vinculado ao produto ou serviço disponibilizado no mercado sob uma marca¹⁹⁶.

Exatamente na questão de a marca identificar a origem do que assinala repousa a celeuma sobre o conteúdo da função distintiva. Em que pese a evolução dos mercados, a descentralização da produção, em geral, e as transferências de titularidade de marca independente do fundo de comércio, as licenças de uso de marca, especificamente, a tese da função distintiva como indicadora de origem nunca foi abandonada¹⁹⁷. Aliás, continua a ser dominante nas legislações dos diversos países e regiões, na doutrina e na jurisprudência, tanto nacionais quanto estrangeiras¹⁹⁸.

Adriano Vanzetti¹⁹⁹, para quem o conceito de função jurídica da marca é mais importante do que a natureza jurídica da mesma, em Colóquio realizado pela *Union des Fabricants pour La Protection Internationale de La Propriété Industrielle et Artistique*, em 1975, afirmou que a marca, do ponto de vista econômico, pode exercer uma série de funções e considerava ser possível que algumas delas fossem protegidas, na medida em que a lei é dotada de uma estrutura capaz de proteger a exploração da marca no exercício daquelas funções. Na ocasião, defendia que todas as funções exercidas pela marca no mercado estavam ligadas a dois tipos fundamentais, separados e opostos: a função distintiva e a função publicitária.

Sobre a função distintiva, afirmava que a função de indicação de origem ou de procedência era garantida por lei, pelo princípio que liga a marca a uma sociedade empresária. Para o referido autor, a marca cedida, independentemente do fundo de comércio, mantinha a função de indicação de origem, ainda que perdida no momento da sua cessão, pois, ao final do processo, retoma sua capacidade de indicar uma nova origem do produto, graças ao direito

¹⁹⁶McKENNA, Mark P. Trademark Use and the Problem of Source. In: **University of Illinois Law Review**, Vol. 2009, No. 3, 773-829. Disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1088479, acesso em 14/03/2018, p. 776. “‘Source’ is defined broadly here to include not only the actual physical source of a product or service, but those who sponsor or are affiliated with the product or service”.

¹⁹⁷KLAR, Lewis N. An Argument for the Restructuring of the Law of Trade Marks. In: **Osgoode Hall Law Journal** 12.1 (1974):223-234. Disponível em <http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohjl/vol12/iss1/7> p. 224. “There is no question that the source theory approach to the function of the trade mark has and still is dominating trade mark law”.

¹⁹⁸CIONTI, Ferdinando. op. cit., p. 40. “In controtendenza con l’evoluzione del sistema economico, la tesi che attribuiva al marchio la funzione di indicatore di provenienza, [...], lungi dall’essere abbandonata, diventava dominante in dottrina ed in giurisprudenza, no solo in Italia.

¹⁹⁹VANZETTI, Adriano. **Apresentação em Colóquio realizado pela Union des Fabricants pour la Protection Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique (sem título)**. Marque et Droit Économique. Les fonctions de la Marque. Paris:IF, 1975, p. 85 e ss.

exclusivo de uso de seu novo titular. Para Vanzetti, este é um momento excepcional na vida da marca.

Sempre que a legislação do país permitir a transferência da marca independentemente do fundo de comércio, Vanzetti²⁰⁰, em artigo publicado em 1998, afirmou que a função distintiva com a origem foi consideravelmente atenuada, sem, contudo, desaparecer. Para o autor, a marca objeto de transferência de titularidade continuará identificando a origem porque a transação a respeito da marca deverá ser informada ao público. Do contrário, este último incorrerá em erro sobre a origem daquilo que a marca assinala.

Em obra posterior, datada de 2012, Vanzetti²⁰¹ esclarece não haver dúvida sobre o papel indicador da origem na marca genérica, conforme conhecida no Brasil, e nos termos do abrogado Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772/71).

Disso não se tem dúvidas. Aliás, esse é o papel das marcas genéricas ou das chamadas ‘housemarks’, em inglês, ou ‘*marchigenerali*’, em italiano. Esta marca não encontra proteção na legislação da propriedade industrial brasileira ora em vigor. Nesse sentido, oportuno lembrar que a marca genérica, prevista no abrogado Código da Propriedade Industrial (CPI) – Lei 5.772/71, era aquela utilizada para identificar uma origem comum de toda uma linha de produtos ou serviços. Sua função era identificar a origem constante dos produtos ou serviços que ostentam marcas específicas. No Brasil, as marcas genéricas²⁰² eram comumente usadas por montadoras de automóveis (FORD, VOLKSWAGEN, por exemplo), por sociedades empresárias estabelecidas nos ramos de produtos alimentícios (como NESTLÉ,

²⁰⁰VANZETTI, Adriano. La Funzione del Marchio in un Regime di Libera Cessione. In: **Rivista di Diritto Industriale**. Ano XLVII (1998) – Parte Prima. Milano: Dott A. Giuffrè, 1998. 71-89, p. 84-84. “... la soluzione di continuità che fatalmente può verificarsi nel sistema di cessione libera rappresenta un periodo di inganno del pubblico, sembra potersi trovare una via di soluzione. [...] Questa illiceità, dipendente dalla sussistenza di una situazione di inganno circa l’origine dei prodotti, tuttavia si determinerà soltanto nell’ipotesi in cui il consumatore *non sia al corrente dell’avvenuta cessione* [...]. Tutto ciò significa da un lato che la cessione libera sarà condizionata, per non dar luogo a situazioni di inganno sull’origine e perciò per esse valida, ad una adeguata informazione del consumatore sull’avvenuta cessione stessa; e d’altro lato dalla cessione non deriverà alcun elemento di inganno del pubblico, consentendosi nel contempo alla funzione di origine di ritornare ad operare con riferimento al nuovo titolare”.

²⁰¹VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo. **Manuale di Diritto Industriale**. Milano: Giuffrè, 2012, 7ª. ed., p. 154. “Abbiamo visto or ora come i marchi generali comunicano essenzialmente un messaggio sull’origine del prodotto, che interessa il consumatore...”.

²⁰²As marcas outrora genéricas foram transformadas em marcas de produtos e serviços automaticamente e esta informação encontrava-se disponível no cadastro de marcas, enquanto o sistema utilizado era o SINPI. Com a migração dos dados para o sistema IPAS, esta informação tornou-se indisponível, razão pela qual deixa-se de incluir, nos exemplos, os números dos respectivos registros.

KELLOGG'S), de artigos de higiene e limpeza (UNILEVER, JOHNSON & JOHNSON, NATURA, para citar apenas algumas), e de serviços (CARREFOUR, por exemplo). À época, essas sociedades optaram por se identificar, como responsáveis pelos produtos ou serviços que delas se originavam. No caso dos laboratórios de produtos farmacêuticos ou veterinários, a identificação dessas sociedades empresárias não era uma opção. O artigo 81 do CPI determinava que as marcas específicas que assinalavam os produtos farmacêuticos ou veterinários só poderiam ser usadas em conjunto com a marca genérica do laboratório e ambas deveriam estar em igual destaque. Com a ab-rogação do CPI e a entrada em vigor da LPI, a previsão de proteção de marcas dessa natureza deixou de existir. Isso não significa que essas marcas tenham si extintas ou que suas proteções tenham sido mitigadas. As marcas que outrora tinham por fim identificar a origem ou a fonte produtora daquilo que assinalam foram, automaticamente, transformadas em marcas de produtos ou serviços.

Ao eliminar as marcas de natureza genérica, a LPI culminou por dotar as marcas de produtos e serviços com a função distintiva identificadora de origem. Na realidade, a LPI mesclou o conceito de marca específica com o de marca genérica, nos termos do CPI.

Diversas são as teorias sobre a função distintiva como indicadora de origem empresarial. Gonçalves²⁰³ afirma ter sido Vanzetti o responsável pelo contributo para a redefinição dessa função, em meados do século XX.

A teoria segundo a qual a função distintiva indicava a origem dos produtos ou serviços assinalados pela marca estava alicerçada na transferência da marca vinculada ao estabelecimento comercial, à sociedade empresária ou à fábrica que a explorava comercial e exclusivamente em determinado ramo de negócio. Ainda que dominante à época, essa concepção da função distintiva não era pacífica. Franceschelli²⁰⁴ era o maior crítico dessa posição e afirmava que a marca era um sinal que distinguia produto ou serviço e não o

²⁰³ GONÇALVES, Luís M. Couto. op. cit., 2003, p. 19. “Foi Vanzetti quem, de forma irredutível, colocou o problema do significado da função distintiva: ‘a marca só pode distinguir por duas (e só por duas) formas: a primeira seria garantir directamente a presença constante das mesmas qualidades em cada unidade de produtos marcados e a segunda seria garantir indirectamente essa presença assegurando a proveniência constante de cada produto marcado de uma mesma fonte de origem’”.

Cumprir observar que Gonçalves refere-se à posição de Vanzetti, conforme publicação do artigo *Funzione e Natura Giuridica del Marchio*, publicada na **RDC**, de 1961, conforme nota de rodapé n° 5.

²⁰⁴FRANCESCHELLI apud GONÇALVES, Luís M. Couto. **Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999, p. 29-30.

estabelecimento, sociedade empresária ou fonte de origem. Ou seja, para ele, a função distintiva se esgota na individualização daquilo que assinala.

Gonçalves²⁰⁵ rejeita a ideia de a função distintiva servir apenas para distinguir produtos ou serviços de outros análogos, haja vista a possibilidade de a marca converter-se em denominação genérica daquilo que assinala. Resta evidente que uma marca pode perder sua capacidade distintiva, pelo uso reiterado como identificador de gênero ou espécie de produtos ou serviços. Contudo, esse fenômeno pode ocorrer independentemente de a mesma identificar a origem daquilo que assinala.

Ao se verificar que os ordenamentos jurídicos passaram a permitir que os titulares de marca transferissem seu direito de exclusivo de forma autônoma e independente do estabelecimento ou do negócio, de onde provinham os bens assinalados, a conexão da marca à origem de produtos ou serviços relativizou-se. Outro fato que contribuiu para a relativização da função distintiva como indicadora de origem foi a possibilidade de o titular da marca conceder licenças de uso da mesma. Afirma-se isso porque a licença em apreço, exclusiva ou não, com o uso controlado ou não pelo titular da marca, não garante a origem daquilo que assinala.

Para a pesquisadora não parece que Vanzetti tenha sido exitoso em justificar a questão da indicação da origem da função distintiva da marca, como afirma Gonçalves.

Mantinha, à época, o entendimento sobre essa função como indicadora de origem e buscava uma forma de sustentá-lo pressupondo a manutenção das características específicas daquilo que a marca assinalava. Como evidência de não ter havido fundamento que justifique o entendimento de então, Vanzetti e Di Cataldo reconhecem, em obra datada de 2012, que a tutela da marca exorbita sua função distintiva e reconhecem que sustentar a função de indicação de origem como a única juridicamente tutelada tornou-se muito difícil²⁰⁶.

²⁰⁵ GONÇALVES, Luís M. Couto. **Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999, p. 32. “A marca não pode distinguir um produto em si e por si *sem mais*, pois corre o risco de se converter numa denominação genérica do próprio produto ou serviço”.

²⁰⁶ VANZETTI, A./DI CATALDO, V. *Manuale di Diritto Industriale*. Milão: Giuffrè Editore, 2012, 7ª. ed. p.156. “Infine, come pure vedremo, vi sono oggi casi in cui la tutela del marchio esorbita dalla sua funzione distintiva, proteggendo interessi diversi. In questa nuova situazione attribuire al marchio esclusivamente una funzione (giuricamente tutelata) di indicazione di provenienza diventa difficile”.

A doutrina, esforçando-se para justificar a função distintiva de indicação da origem, como leciona Carlos Olavo²⁰⁷, trata de redimensioná-la a partir do estabelecimento de uma relação entre o bem assinalado pela marca e um agente econômico, mesmo que não se possa, concretamente, individualizá-lo.

Ainda sobre a função distintiva como identificadora de origem, Fernández-Nóvoa²⁰⁸ relata que, em 1914, Rogers, após duas décadas de pesquisa, constatou que, regra geral, os consumidores não prestam atenção ao nome do fabricante. Isso significa que a circunstância de se desconhecer a fonte produtora ou prestadora não implica necessariamente a indiferença sobre a identidade desta. Justifica que o desconhecimento da origem ou o anonimato da identidade do produtor ou prestador não implica em indiferença, até porque esta última e desconhecimento não são sinônimos, o que faz com que o consumidor acredite que o sócio empresário será sempre o mesmo²⁰⁹.

Claro está que essa crença não desemboca em uma afirmativa válida. O consumidor desconhece as transações que, eventualmente, podem ocorrer com o direito de marca, como esta última ter sido objeto de transferência de titularidade, de contrato de licença de uso e até assinalar aquilo que tenha sido objeto de terceirização da produção ou da prestação do serviço. Nesses casos, a função distintiva deixa de implicar uma garantia de origem empresarial e, conseqüentemente, passa a ter o condão de enganar o consumidor sobre a origem daquilo de assinala.

Verifica-se que aqueles²¹⁰ que mantêm o entendimento da função distintiva como indicadora de proveniência aceitam o anonimato²¹¹ como fundamento válido para o desempenho de tal papel e, neste caso, como se mantém anônima ou desconhecida a pessoa física ou jurídica responsável pela disponibilização de um produto ou prestação de um serviço no mercado, a

²⁰⁷ OLAVO, Carlos. op. cit., p. 73.

²⁰⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Las Funciones de la Marca. In: **Actas de Derecho Industrial, 5, 1978**. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago, 1978, p. 48 e ss.

²⁰⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 71. “Aunque el consumidor no conozca el nombre y el domicilio del titular de la marca, la marca garantiza a los consumidores que cuando adquieren productos dotados con una marca, obtendrán los productos que tienen idéntico origen empresarial que los productos de la misma marca anteriormente adquiridos”.

²¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, GONÇALVES, NOGUEIRA SERENS, MATHÉLY

²¹¹ OLAVO, Carlos. op. cit., p. 73. “A indicação da origem empresarial do produto ou serviço não significa identificar-se a firma ou denominação da entidade que o fornece, o que, aliás, muitas vezes, será indiferente para o consumidor. Mais do que a atribuição de um produto ou serviço a uma dada pessoa nominalmente designada, a marca visa estabelecer uma relação entre um produto ou serviço e um determinado agente econômico, independente da individualização concreta deste”.

função da marca não cumpre o papel que a ela se pretende atribuir. Há aí uma lacuna que não pode ser preenchida, apesar dos esforços dos que entendem que a função distintiva não se limita a distinguir produtos e serviços. Neste diapasão, Massa²¹² declarou que a transferência de titularidade desvinculada do estabelecimento constitui “[...] o nó dogmático mais difícil de desfazer”.

Ainda sobre o redimensionamento dessa função, McCarthy²¹³ também sustenta que a origem pode ser anônima, na medida em que o consumidor não conhece ou não se importa com a identidade do produtor, mas presume que todos os produtos ou serviços assinalados pela mesma marca estão vinculados a uma mesma origem, ainda que anônima. Para Ascensão²¹⁴ o argumento não é válido, na medida em que o anonimato não permite que o público conheça a origem do que é assinalado pela marca.

Coutinho de Abreu²¹⁵ afirma que as marcas comunicam ideias, através delas comunicam ao público, no mínimo, que os produtos assinalados pela a marca são produtos individualizados e distintos (ainda que a diferença resida apenas no signo) de outros bens da mesma espécie (marcados – com outros signos -, ou não).

Válida parece ser esta abordagem, já que não imputa à função distintiva qualquer referência às qualidades dos produtos ou serviços assinalados pela marca, mas às características comuns que os tornam pertencentes a uma determinada espécie. A escolha feita pelo consumidor repousa na marca que os distingue, seja ela pertencente à mesma fonte produtora ou prestadora, ou não. Ribeiro de Almeida afirma haver apenas uma tendência de a marca indicar a origem daquilo que assinala, razão pela qual não se pode assegurar que a função distintiva contenha o elemento mencionado.

²¹² MASSA, Giovanni. **Funzione Attrattiva e Autonomia del Marchio**. Napoli: Jovene, 1994, p.147. *Apud* Gonçalves, Luís M. Couto. **Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999, p. 141.

²¹³ MCCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition**. 4a. ed. Washington: West, cop.V.I. p. 3-17. “Thus, the ‘source’ identified by a trademark need not be known by name to the buyer. It may be anonymous in the sense that the buyer does not know, or care about, the name of the corporation that made the product or the name of the corporation which distributes it. But the buyer is entitled to assume that all products carrying the same trademark are somehow linked with or sponsored by that single, anonymous source”.

²¹⁴ ASCENSÃO, José de Oliveira. op. cit., 2003, p.8. “É não dizer nada: exprime-se apenas que a marca tem um titular, e que esse titular, como todos, tem poderes e deveres. Nada se diz ao público sobre a origem dos produtos ou serviços”.

²¹⁵ ABREU, J.M.Coutinho de. Marcas (Noção, Espécie, Funções, Princípios Constituintes). In: **BFD 73 (1997)**, p. 130.

Do que foi exposto, verifica-se a absoluta necessidade de o sinal escolhido como marca ter a capacidade de distinguir produtos ou serviços. Claro está que a marca não pode ser tutelada, apenas, com base na relação entre o sinal *per se* e os produtos ou serviços assinalados. Outros aspectos, como a disponibilidade e a liceidade do sinal devem ser observados, de modo que a marca possa exercer sua função distintiva tal como hoje deve ser concebida. Nesse sentido, Dominique Brandt²¹⁶ afirma que a missão de indicação de origem, pouco a pouco, se dissipou e se transformou em uma verdadeira função de individualização daquilo que assinala.

Para Klar²¹⁷, a função distintiva como identificadora de origem ainda domina o direito marcário e precisa ser reavaliada, de modo que um conjunto de novas regras seja implementado com objetivo de se adequar ao papel que a marca exerce nas relações e práticas comerciais, na economia e na sociedade.

A primeira lei brasileira²¹⁸ e as primeiras leis, no plano internacional²¹⁹, que conferiram proteção jurídica às marcas, sempre visavam a assegurar a origem dos produtos por elas assinalados e prevenir a possibilidade de confusão com produtos análogos de outros concorrentes. Assim, a função distintiva, juridicamente protegida, era a de identificar a origem daquilo que assinalava e garantir a constância dessa mesma origem²²⁰.

A Lei da Propriedade Industrial - LPI - mantém a concepção bifuncional da função distintiva, qual seja, a marca como identificadora dos produtos ou serviços por ela assinalados bem

²¹⁶ BRANDT, Dominique. **La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires**. Genebra: Droz, 1985, p. 115. “[...] sous l’influence de la complexité et de la mutation des structures commerciales et industrielles, l’appellation a perdu son lien habituel avec un producteur déterminé et a abandonné son caractère traditionnel de garantie de la provenance. La mission d’indication de l’origine s’est dissipée peu à peu et est transformée en une véritable fonction d’individualisation de la marchandise”.

²¹⁷ KLAR, Lewis N. op. cit., p. 224. “This belief that the function of the trade Mark is to indicate the source or origin of the goods to which it is attached has been predominant throughout the history of the law of trade marks [...] it is the underlying rationale behind most of our trade mark rules and definitions [...]. However, the necessity for a re-evaluation of this historic role, and for the implementation of a new set of rules which achieve a more appropriate function for the trade mark, has long been evident”.

²¹⁸ BRASIL. Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875.

²¹⁹ GONÇALVES, Luís M. Couto. **Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999, p. 25. Lei de marcas de: França, 12/04/1803; França, 23/06/1857; Itália, 30/08/1868; Alemanha, 30/11/1874; Bélgica, 11/04/1879; Luxemburgo, 28/03/1883; Reino Unido, 25/08/1883; Espanha, 01/09/1888; Holanda, 30/09/1893 e Portugal, 21/05/1896.

²²⁰ GONÇALVES, Luís M. Couto. op. cit., p. 26. “Nesta fase, a função distintiva desempenhava um papel claro: distinguia a diferente origem dos produtos e garantia a constância dessa mesma origem”.

como da origem dos mesmos. Muito embora isso só se observe na definição de marcas de produtos e serviços²²¹, não havendo quaisquer outras referências a essa opção.

O descompromisso com essa função observa-se nos dispositivos que tratam da transferência de titularidade e licença de uso da marca. Ainda que a LPI obrigue a cedente a transferir todas as marcas idênticas ou semelhantes que assinalem produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento daqueles registros ou arquivamento dos pedidos que não foram transferidos²²², não se pode vislumbrar nesse dispositivo qualquer preocupação quanto à origem dos bens assinalados. O que certamente se pretende com esse dispositivo é afastar a possibilidade de colidência entre marcas idênticas ou semelhantes, pertencentes a titulares distintos. Caso contrário, todos os pedidos ou registros, independentemente do grau de confundibilidade dos signos envolvidos, teriam de ser objeto de transferência de titularidade, ainda que desvinculada da transferência da sociedade empresária.

Quanto às licenças, as condições de uso de marca são livremente pactuadas entre as partes²²³, não havendo imposição legal alguma quanto à necessidade de se informar ao consumidor a existência e o teor dessa negociação. Como evidência do que vem de ser dito, pode-se citar o que vem acontecendo, no momento, com a marca líder global no mercado de massas alimentícias²²⁴ BARILLA, no que se refere ao uso da mesma no País. De titularidade da sociedade empresária Barilla G. e R. Fratelli, Società per Azioni, é possível encontrar os produtos supra citados assinalados pela marca BARILLA em diversos estabelecimentos comerciais fluminenses, por exemplo. Há, dentre esses produtos, aqueles fabricados pelo titular do registro (ANEXO I) e, ainda, produtos fabricados por duas outras sociedades empresárias brasileiras (ANEXO II): Tondo S.A. (CNPJ nº 88618285000412) e Pastifício Selmi S/A (CNPJ nº 46025722000100), conforme dados contidos na embalagem (ANEXO

²²¹BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “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.”

²²²BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/96. “Art. 135 – A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos”.

²²³BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/96. “Art. 139 – O titular de registro ou depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”.

²²⁴ Disponível em <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/barilla-la-prima-pasta-italiana.html>, acesso em 20/10/2017.

III). Cumpre observar, ainda, que os produtos assinalados pela marca BARILLA, fabricados por essas duas últimas sociedades empresárias são distribuídos e comercializados por Barilla do Brasil Ltda. (CNPJ nº 02195380000788). Observando esta última embalagem mencionada (ANEXO III), não se verifica qualquer informação sobre a titularidade da marca BARILLA, nem que os produtos ali contidos tiveram a marca aposta, por força de contrato de uso de marca, com ou sem o controle da primeira, conforme faculta o *caput* do artigo 139 da LPI²²⁵.

De se notar que a sociedade empresária titular do registro da marca BARILLA, Barilla G. e R. Fratelli, Società per Azioni, firmou e averbou junto ao INPI contrato para uso de marcas (BR 70 2017 000053-5) com a sociedade empresária BARILLA DO BRASIL LTDA. De acordo com o contido na Base de Dados do INPI, consultada no dia 27/04/2018, o contrato averbado conforme contido no certificado nº 70201700053/01, de 13/06/2017, (ANEXO IV), refere-se a algumas marcas BARILLA, ou que contêm o elemento BARILLA em seus conjuntos, para assinalar massas e outros produtos alimentícios. Todavia, dentre os 20 (vinte) pedidos de registro e registros objetos do contrato de licença de uso exclusivo de marcas, não há uma marca que contenha o elemento BARILLA concedida ou depositada para assinalar os serviços de comercialização e distribuição. Ou seja, não há notícia pública da relação entre a titular do registro e os produtores das massas assinaladas pela marca BARILLA. E, ainda, não se encontra, na base de dados do INPI, referente a contratos, o número do CNPJ da licenciada brasileira, fato esse que não permite afirmar que esta última e a sociedade empresária responsável pela comercialização e distribuição do produto são a mesma pessoa jurídica.

Aliás, para os que conhecem a marca, de origem italiana, BARILLA e adquirem o produto assinalado pela mesma por conhecê-la, não imaginam que este tem uma origem totalmente diversa e, portanto, desconhecida. A se persistir o entendimento de que a marca identifica a origem daquilo que assinala, verifica-se, então, que a mesma está sendo usada de forma a induzir o consumidor a erro, pois o produto é fabricado por duas outras sociedades empresárias nacionais, concorrentes da titular da marca, que também têm diversos produtos no mercado, assinalados por outras marcas. Ainda sobre a questão do uso enganoso, cumpre observar que a embalagem do produto nacional assinalado pela marca BARILLA contém,

²²⁵ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/96. “Art. 139 – O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”.

ainda, uma sugestão: “EXPERIMENTE TAMBÉM: A LINHA DE MASSAS GRANO DURO. Importada da Itália, a massa preferida dos italianos é elaborada com trigo Grano Duro para oferecer um cozimento perfeito, sempre ‘*al dente*’” (vide ANEXO III). Ora, ainda que seja uma sugestão, o consumidor medianamente atento culmina por concluir que todos os produtos que ostentam a marca BARILLA têm a mesma origem que, como vimos, não é o que se observa.

O descompromisso com a função distintiva como identificadora de origem daquilo que assinala também se reflete no uso obrigatório da marca. Esse uso há que se dar de forma que a marca cumpra, de modo efetivo, a função que a LPI lhe atribui. Nesse sentido, deve ser questionado se, para fins de manutenção da vigência do registro, basta que o titular use a marca como individualizadora daquilo que assinala, ou se necessário se faz que o destinatário final do bem que a marca assinala reconheça, de forma inequívoca, sua origem. A questão deverá ser detalhada quando da análise de casos de registro que foram objetos de pedidos de declaração de caducidade. Contudo, não se observa na legislação²²⁶ e na prática administrativa²²⁷ qualquer preocupação com o exercício da função distintiva como identificadora da origem. Quando o uso da marca é suficiente para distinguir produtos ou serviços de outros análogos, reputa-se cumprida a obrigação imputada ao titular para fins de manutenção de vigência do registro.

A inobservância do disposto no artigo 123, I, da LPI, *in fine*, constitui evidência da inadequação do conteúdo da função distintiva tal como contida na lei em apreço. Dá-se isso porque, como afirma Klar²²⁸, o conteúdo da função em apreço só se sustenta por meio de ficções legais e pelo receio dos custos econômicos e sociais necessários para modificá-lo, já que, há muito, a marca deixou de ser do produtor para ser a marca do produto.

²²⁶ INPI. RESOLUÇÃO/INPI/Nº 142/2014, de 27/11/2014, publicado na RPI 2292 de 09/12/2014, que instituiu o MANUAL DE MARCAS.

²²⁷ Empiricamente sabe-se que o uso da marca apenas como sinal distintivo do produto ou serviço que assinala (e não do produtor ou prestador) é suficiente para dirimir a caducidade do registro.

²²⁸ KLAR, Lewis N. op.cit., p. 266. “The most serious attack that can be made against the source theory is that it has been subverted by modern commercial practices and needs, is only held together by legal fictions and is retained in fear of the social and economic costs which would be necessary to change it.”

2.7.2 Função Qualitativa

Vanzetti²²⁹ afirmou que a marca só podia distinguir de duas únicas formas: a uma, garantindo diretamente a qualidade constante em cada unidade do produto assinalado e, indiretamente, assegurando a origem constante daquilo que assinala. Este autor entendia que a faceta relativa à garantia de qualidade pressupunha uma uniformização compulsória da produção. No entanto, como tal uniformização não existia no ordenamento jurídico italiano vigente à época, o autor afastava essa possibilidade, optando assim pela faceta indicadora de origem.

Em 1927, Frank Schechter publicou o artigo intitulado *The Rational Basis of Trademark Protection*, no qual defende que a verdadeira função da marca é identificar a presença de qualidade, características e natureza estáveis²³⁰. Nesse artigo nega veementemente a função distintiva da marca como indicadora de origem²³¹.

Afirma que a marca é o instrumento para criar um reconhecimento positivo, um prestígio (*goodwill*). Esse instrumento, uma vez gravado na mente do público como uma garantia de satisfação anônima e impessoal, passa a estimular a outras (e repetidas) aquisições daquilo que assinala²³². O autor avançou e estabeleceu as bases do que, posteriormente, foi chamado de teoria da diluição. Para tanto, partiu do entendimento de que a marca assegura qualidade e que o uso da mesma marca em produtos ou serviços totalmente diversos dilui sua identidade e sua fixação na mente do consumidor²³³. Para o autor em comento a inadequação da marca como identificadora da origem é que a proteção só ocorrerá quando o uso indevido criar

²²⁹ VANZETTI Apud GONÇALVES, Luís M. Couto. **Função Distintiva da Marca**, cit., p. 27-28. “A posição sobre a função distintiva foi muito influente não só em Itália como em diferentes países europeus. “A marca pode distinguir por duas (e só por duas) formas: a primeira, garantindo diretamente a presença constante das mesmas qualidades em cada unidade de produtos marcados, a segunda, garantindo indirectamente essa presença, assegurando a origem constante do produto marcado de uma mesma fonte de origem.”

²³⁰ SCHECHTER, Frank I. op.cit., p. 818. “The true functions of trademark are, then, to identify a product as satisfactory and thereby stimulate further purchases by the consuming public”.

²³¹ Id. Ibidem, p. 814. “Four hundred years ago a trademark either indicated either the origin or the ownership of the goods to which it was affixed. To what extent does the trademark of today really function as either? Actually, not in the least!”

²³² Id. Ibidem, p. 819. “[...] but today the trademark is not merely the symbol of good will but often the most effective agent for the creation of good will, imprinting upon the public mind an anonymous and impersonal guaranty of satisfaction, creating a desire for further satisfactions”.

²³³ SCHECHTER, Frank I. op.cit., p. 825. “The real injury in all such cases can only be gauged in the light of what has been said concerning the function of trademark. It is the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or name by its use upon non-competing goods”.

confusão, resultando no desvio de clientela ou causando danos financeiros ou, ainda, maculando a reputação da marca²³⁴.

Embora paradigmático, o artigo de Schechter, no que se refere à qualidade, não era absolutamente novo. De acordo com Bannon²³⁵, em 1883, a jurisprudência da Suprema Corte Norte Americana já reconhecia a função qualitativa da marca, sem, contudo, abandonar a função indicadora de origem.

A partir dos anos 1930, a doutrina da função de qualidade ou de garantia da marca se consolidou²³⁶, embora essa função não substitua a função distintiva como indicadora de origem, já que esta se mantém paralelamente²³⁷.

Oportuno observar o que entende a doutrina sobre qualidade, dada as imprecisão e abstração do termo. Griffiths²³⁸ afirma que devem ser duas as concepções relevantes do que vem a ser qualidade para o direito marcário. Uma é um padrão de excelência absoluta, cuja relevância se observa mitigada em tempos de produção massificada e padronizada, já que o custo do mesmo tende a elevar o preço do produto ou serviço e a preferência do consumidor tende a

²³⁴Id. Ibidem, p. 825. “Commencing with the assumption that a trademark designates either origin or ownership – in order words, source – the law, even in its most liberal interpretation at the present time, will prevent the misuse of that mark only where there is actual confusion created by such misuse, resulting in either diversion of trade or other concrete financial liability or injury to trade repute”.

²³⁵ BANNON, Elizabeth Cutter. Revisiting “The National Basis of Trademark Protection:” Control of Quality and Dilution – Estranged Bedfellows? In: **The John Marshall Law Review**, vol 24:65, p.75. “In the 1883 Supreme Court case of *Manhattan Medicine Co. v. Wood*, Justice Field noted that “trademark is both a sign of the quality of the article an assurance to the public that it is the genuine product of his [the owner’s] manufacture”. Almost forty years later, Justice Holmes in *Coca-Cola Co. v. Koke Co. of America* commented that the famous trademark COCA-COLA had perhaps become more associated in the public’s mind with the product (quality) and with the producer (origin)”.

No mesmo sentido, HANAK, III, Elmer William. The Quality Assurance Function of Trademarks. In: **43Fordham L. Rev.363 (1974)**, p.363. Disponível no site: <http://ir.lawnet.forham.edu/flr/vol43/iss3/2>, acesso em 12/02/2016.

²³⁶ McCARTHY, J. Thomas. op. cit., p. 3-18. “Starting in the 1930s, a new concept of the function of trademarks arose. [...] The new concept recognized that a trademark [...] could also serve to indicate a level of consistent quality. Hence, the “quality” or “guarantee” function of marks was born”.

²³⁷Id. ibidem, p. 3-19. “However, the quality function does not replace the source function: it stands alongside it”.

²³⁸ GRIFFITHS, Andrew. Quality in European Trade Mark Law. **Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property**, Vol. 11, issue 7, Article 3, 2013, p. 624-625. Disponível no site: <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol11/iss7/3>, acesso em 15/08/2015. “Quality is a notoriously elusive concept, but there are two broad conceptions that are relevant to analyzing the quality of products on the market. One is an absolute standard of excellence, which holds that products should be as good as it is possible for them to be. This ideal is hard to define except in vague and abstract terms and, whilst achieving this standard is a worthy objective, it has become less relevant in the age of the mass production and mass marketing of standardized products compared to ensuring that they are consistent, reliable and free from defects. For many products, achieving excellence is likely to be costly and something that many consumers are willing to forego in exchange for a lower price”.

recair sobre o bem de menor preço. A outra²³⁹ é a qualidade concebida como um padrão relativo e variável que os consumidores buscam, conforme seus gostos e preferências, e confiam que produto ou serviço tem. Nessa avaliação subjetiva das características qualitativas é que a marca exerce um papel fundamental sobre a escolha do consumidor. Afirmar-se ser fundamental haja vista a impossibilidade de os consumidores avaliarem e discernirem as características daquilo que estão adquirindo, principalmente quando os produtos são de consumo de massa e não aqueles produtos cujas aquisições são determinadas por critérios objetivos para atender exigências específicas.

Conta Fernández-Nóvoa²⁴⁰ que autores como Beier e U. Krieger afirmaram que, se a função qualitativa fosse uma função autônoma e representasse uma garantia jurídica, duas seriam as consequências inconciliáveis com o Direito de Marcas: a impossibilidade de se alterar a qualidade dos artigos assinalados pela marca e a possibilidade de todos aqueles que tivessem produtos de características ou qualidades idênticas virem a assinalá-los com a mesma marca, o que implicaria em uma coletivização, culminando com uma degenerescência do direito de exclusivo.

Fernández-Nóvoa²⁴¹ discorda desse entendimento e afirma a relevância jurídica da função de qualidade da marca. Fundamenta sua posição com base em três hipóteses. No caso de a marca ser usada pelo próprio titular, afirma haver uma presunção do ordenamento jurídico de que aquele tem interesse em manter as características do bem assinalado como forma de fidelizar a clientela. Haveria, aqui, uma espécie de autorregulação por parte do titular, em função da coincidência de seus interesses e dos consumidores. Já quando a marca é usada pela licenciada, tudo dependerá do regime de controle sobre a qualidade dos bens assinalados pactuado entre as partes. E, por derradeiro, nos casos de marca objeto de transferência de

²³⁹ GRIFFITHS, Andrew. op. cit., p.625. “The other broad conception of quality is a relative and variable standard covering a range of characteristics which consumers look for in a product, but which they are willing to trade off against price in search of an optimal balance or overall “value”. This balance may vary with the kind of products at issue, with the preferences of particular consumers, and also across time. Consumers will attach importance not only to the level of quality of a particular product, but also to whether they can be confident that it does have the level that it purports to have. From this perspective, product quality has positive and negative aspects: products should match the specifications they are presented as having and meet the requirements of consumers and they should be free of defects and any other potential causes of consumer dissatisfaction. Confidence about both of these aspects of quality is necessary for consumers to be able to choose among competing products by looking for the best overall value. Trade marks are a means of providing the kind of information and assurance on which this confidence can be based”.

²⁴⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Las Funciones de la Marca. In: **Actas de Derecho Industrial**, 5, 1978. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago, 1978, p. 43 e ss.

²⁴¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 74-75.

titularidade, Fernández-Nóvoa aponta para obrigação de o cessionário manter as características essenciais, de modo a não induzir o público a erro sobre essas últimas, no que diz respeito ao bem assinalado.

Para McCarthy²⁴², qualidade não significa superioridade, mas estabilidade e previsibilidade de características. Assim, explica que os consumidores esperam essa consistência e o direito de marcas incorpora suas expectativas. Contudo, observa que designar essa expectativa como garantia é enganoso, já que a marca não confere garantia alguma em jurídico.

Burst e Chavanne²⁴³, Bertone e de lasCuevas²⁴⁴ também consideram que a marca não confere garantia jurídica da qualidade do bem assinalado.

Ribeiro de Almeida²⁴⁵ afirma não haver dúvidas sobre a inexistência dessa função marcária. Esclarece que o consumidor pode escolher um produto ou serviço em função da qualidade esperada, fruto de experiências anteriores ou da publicidade, lembrando que o titular da marca não está obrigado a manter a qualidade daquilo que assinala, embora esta devesse ter interesse na manutenção dos atributos dos produtos e serviços em apreço, como forma de fidelização da clientela.

²⁴² MCCARTHY, J. Thomas. op. cit., p. 3-19. "It is important to note that the quality function of marks does not mean that marks always signify 'high' quality goods or services – merely that the quality level, whatever it is, will remain consistent and predictable among all goods or services supplied under the mark. Consumers expect this consistency and the law of trademarks embodies their expectation. Yet, to designate this as a 'guarantee' function is somewhat misleading, for a trademark is not necessarily a guarantee or warranty in the strict legal sense".

²⁴³ BURST, J.J./CHAVANNE, A. op.cit., p. 459. "La marque est dans le patrimoine du commerçant une richesse que lui permet d'attirer e de conserver la clientèle. Elle est facultative et son titulaire en fait l'usage qu'il veut bien entendu de ne pas tomber sous le coup de la législation sur les fraudes. De ce point de vue, la marque n'est pas une garantie juridique à de la qualité du produit, sauf dans les cas des marques collectives de certification".

²⁴⁴ BERTONE, L.E./DE LAS CUEVAS, G.C. Marcas, **Derecho de Marcas. Tomo I.Designaciones y Nombres Comerciales**. Buenos Aires: Heliasta, 2003. p. 47 -48. "El Derecho marcario no otorga valor jurídico directo a la función de garantía de calidad. [...] La función de garantía de calidad es el resultado de dos consecuencias fácticas de la función esencial, lógica y jurídicamente, de las marcas, o sea la distintiva".

²⁴⁵ RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto Francisco. op. cit., p. 335-336. "O que não temos dúvidas é que a marca não tem um função de garantia da qualidade dos produtos ou serviços com ela assinalados (com exceção das marcas de certificação ou de garantia, como veremos). A garantia de qualidade poderá, quanto muito, ser uma função derivada. O consumidor pode escolher um certo produto com determinada marca em função da sua qualidade, mas é apenas uma qualidade esperada, resultante, por exemplo, das experiências anteriores ou da publicidade. Todavia, o comercial ou industrial titular da marca não está obrigado a manter essa qualidade, embora tenha interesse se quer conservar a clientela".

A Diretriz de Marcas²⁴⁶, atualmente vigente na União Europeia, estabelece que, naqueles casos em que produtos ou serviços sofram deterioração qualitativa reconhecida pelo público, a marca pode ser extinta, na medida em que esta induz o público a erro em relação àquilo que assinala, nomeadamente, quanto à natureza, qualidade ou origem geográfica.

Em que pese haver na Diretriz de Marcas da União Europeia a possibilidade de se extinguir o registro de uma marca em razão de seu uso para assinalar produtos ou serviços de qualidade distinta daquela a que os consumidores estavam acostumados, não parece ser suficiente para autonomizar a função em comento. Até porque o que está se preservando, diretamente, é o interesse dos concorrentes, eventualmente, lesados. Ao tratar da caducidade de uma marca por força da mensagem de qualidade enganosa, na vigência da Diretriz 89/104/CEE, (artigos 3º, alínea g e 12, nº2, alínea b), Nogueira Serens²⁴⁷ afirma que a sanção imposta pela Diretriz é decorrente da necessidade de tutelar os interesses dos concorrentes, reprimindo a concorrência ilegítima ou desleal, pois o uso enganoso resulta em uma situação vantajosa, baseada esforço alheio para preservar a qualidade de produto ou serviço congênere que assinala.

Coutinho de Abreu²⁴⁸ entende que, em virtude da possibilidade de se caducar um registro em função da deceptividade superveniente, a função qualitativa se autonomiza da função distintiva da marca. Não se pode desconhecer que as qualidades atribuídas a um produto ou serviço assinalado por uma marca podem ser instáveis e que isso causa impacto em termos de mercado. Nem por isso pode-se atribuir à marca uma função de garantia autônoma, já que o que determinou a escolha de produto ou serviço assinalado pela marca A e não aquele assinalado pela marca B, não foi a qualidade, mas a distinção aparente, extrínseca entre A e B, ainda que, no plano socioeconômico, possa ser observada uma expectativa acerca das

²⁴⁶UNIÃO EUROPEIA. DIRECTIVA 2015/2436 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 16/12/2015, art. 20,b.

²⁴⁷ SERENS, Nogueira M. op. cit., p. 94. “Ambas as normas são expressão do mesmo princípio – o princípio da *verdade da marca*, cuja afirmação nada tem a ver com a necessidade de tutela dos interesses dos consumidores, como aconteceria com a atribuição à marca de uma função jurídica de garantia de qualidade do respectivo produto ou serviço. Com efeito, se a marca tem que ser verdadeira, não é para impedir que o consumidor seja *prejudicado* – acabamos de ver que, tornando-se a marca deceptiva no que concerne à qualidade do produto, a aquisição deste não redundava necessariamente num prejuízo para o consumidor -, mas para evitar o *benefício* que, por força do engano do consumidor, adviria para o titular da marca deceptiva – benefício esse que, naturalmente, redundará num prejuízo para seus concorrentes”.

²⁴⁸ ABREU, J.M. Coutinho de. op. cit., p. 133.

características, por parte dos consumidores, baseada na mera confiança em que estes últimos depositam naquilo que foi assinalado pela marca²⁴⁹.

Qualidade é matéria afeta ao titular da marca que é o responsável pela manutenção ou alteração dos padrões de qualidade de sua produção ou prestação, conforme os objetivos econômicos e administrativos de sua sociedade empresária. Para o consumidor, qualidade é fruto da experiência pessoal, subjetiva, carregada de emoções, resultado de experiências prévias ou de terceiros e difere de um para outro. Razão pela qual carece de base sólida e objetividade, para ser economicamente apreciada, e ser efetivamente relevante para a propriedade industrial.

Deve, efetivamente, ser do interesse do titular da marca, preservar a qualidade dos produtos ou serviços assinalados bem como o interesse e a preferência dos consumidores. Mas, como dito, trata-se de uma relação que, permeada pela política empresarial e condições econômicas e sociais, se estabelece entre o sinal e o seu titular e, posteriormente, entre o sinal e o consumidor. Apesar de o Direito de Marca não ser o instrumento hábil para informar acerca da existência de predicados (positivos ou negativos) do produto ou serviço assinalado, esta função é relevante para analisar sua possível influência no uso obrigatório da marca registrada.

Especificamente sobre o disposto na LPI, observa-se não haver qualquer intervenção sobre a função qualitativa das marcas. Não há, com relação a esse aspecto, qualquer dispositivo legal que trate, especificamente, do uso enganoso. A lei em comento limita-se a vedar o registro, como marca, de sinais que possam induzir erro quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço que visa a assinalar. Além disso, o sinal requerido como marca deve ter, em si mesmo, capacidade distintiva, do contrário não é hábil a constituir marca. Isabelle Boubée²⁵⁰ aponta a dificuldade de se diferenciar os tipos de enganos ocasionados por uma marca, já que algumas induzem em erro quanto aos elementos intrínsecos do produto ou serviço que assinalam, ou seja, enganam sobre sua natureza, ou

²⁴⁹ OLAVO, Carlos. op. cit., p. 75

²⁵⁰ BOUBBÉE, Isabelle Marteau-Roujou. **Les Marques Deceptives**. Paris: Litec, 1992, p. 99. « Il est malgré tout possible de repertories les différents types de tromperie occasionnées par une marque selon leur objet. La tromperie, en effet, peut porter sur le produit ou le service en lui-même [...] ou sur la relation qui unit le produit à des éléments extérieurs [...]. Certaines marques induisent donc en erreur sur des éléments intrinsèques au produit ou au service concerné ; c'est-à-dire qu'elles trompent sur leur nature ou sur leur qualité, tandis que d'autres marques induisent en erreur sur des éléments extrinsèques au produit ou au service concerné, c'est-à-dire qu'elles trompent sur leur origine ou sur leur garantie et leur contrôle ».

qualidade, enquanto outras marcas induzem em erro em relação aos elementos extrínsecos ao produto ou serviço, vale dizer, enganam sobre seus controle, origem e garantia.

O ordenamento jurídico brasileiro impõe a observância da condição de veracidade do sinal escolhido como marca, ou seja, proíbe o registro de sinal que descreva, induza ou indique características que o produto ou serviço a ser assinalado, efetivamente, não tem. É bem verdade que se trata de um dispositivo de aplicação limitada, já que a suposta garantia quanto à veracidade do sinal escolhido como marca verifica-se apenas e tão somente no momento do seu registro. Nesse sentido, questiona-se como pode o órgão registrador assegurar que o sinal indica características que o produto não tem.

Primeiro porque à requerente é facultado o direito de iniciar o uso do sinal nos 5 (cinco) anos subsequentes à concessão do registro. Logo, quando do exame de registrabilidade do sinal, o produto ou o serviço pode nem existir. Depois porque o órgão não tem competência, nem atribuição, para analisar tecnicamente o conteúdo do produto ou do serviço. Assim é que o sinal que contenha, por exemplo, a palavra “mel” em seu conjunto, para assinalar cosméticos, não terá seu registro rejeitado por não ser verdadeiro. Possível é que o mel seja usado como insumo para cosméticos. Todavia, o órgão registrador não tem poderes, atribuição e competência para afirmar que o produto a ser assinalado pelo sinal não contém o referido insumo. O órgão registrador rejeita sinais que, inequívoca e sabidamente, descrevem características que o produto ou o serviço não tem. Exemplo disso seria o sinal ‘cura câncer’. Considerando a inexistência de um único medicamento cuja finalidade terapêutica seja a de curar câncer, resta evidente que o mesmo descreve característica que o produto não tem, logo, o órgão registrador pode rejeitar o registro do sinal.

Trata-se de um preceito de conteúdo negativo e de conteúdo totalmente diverso daqueles que, como no direito de marcas europeu, impõem uma sanção, no caso, a caducidade, para uma marca cujo uso tenha sido enganoso. Aliás, de se ressaltar que a Diretiva europeia trata de uso. Ou seja, há uma presunção de que a verificação ocorra após a concessão do registro.

Já, no Brasil, o sinal, veraz *per se*, registrado e válido, cuja proteção tende à perenidade, não poderá ser questionado pelo seu uso enganoso. Assim, em face da inexistência, na LPI brasileira, da possibilidade de declará-lo caduco em função da *deceptividade*

*superveniente*²⁵¹, qualquer uso dessa natureza terá de ser reprimido pelas vias da concorrência desleal, tendo por base o dispositivo que trata do desvio da clientela (art. 195, III, LPI), e não com a extinção do direito exclusivo de uso da marca para assinalar determinadas atividades.

2.7.3 Funções Informativa e Publicitária

A marca é, por excelência, o meio através do qual a publicidade se desenvolve²⁵². A publicidade é, hoje em dia, um termo polissêmico, diretamente ligado às variadas áreas do conhecimento envolvidas na divulgação de ideias, produtos, consumo, imposição de comportamentos, etc. Afirma-se, atualmente, sem hesitação, que todas as atividades humanas se beneficiam do uso da publicidade. No plano socioeconômico, a publicidade transmite uma série de referências e valores, capazes de persuadir ou informar o consumidor acerca do objeto assinalado, acima de tudo quando as características desse último não sejam objetivamente observadas.

Bertone e de la Cuevas esclarecem haver entendimento sobre a coincidência entre as funções informativa e publicitária, já, para outros, a primeira está relacionada à capacidade de transmitir informações objetivas dos produtos assinalados pela marca, enquanto a última refere-se aos elementos irracionais da publicidade²⁵³.

Brown²⁵⁴ observa que a publicidade depende da manipulação de símbolos, cujas essências são apuradas por sinais distintivos do comércio, como as marcas. Por meio da publicidade, o titular é capaz de criar uma identidade para a marca e convencer o consumidor de que o produto ou serviço, por ela diferenciado, é necessário para atender às necessidades que tem

²⁵¹ SERENS, M. Nogueira. op. cit., p. 5, NR.1.

²⁵² GONÇALVES, Luís M. do Couto. **Direito de Marcas**. Coimbra: Almedina, 2003, p. 27. “O facto de a marca ser um meio indispensável na publicidade para promover determinados bens ou serviços deriva de sua função distintiva...”.

²⁵³ BERTONE, L.E./DE LAS CUEVAS, G.C. op.cit., p. 53-54. “Hay coincidencia en la doctrina respecto de la existencia de mecanismos a través de los cuales las marcas permiten suministrar a lo público información respecto de los bienes y servicios disponibles en una economía. [...] Se manifiestan ya estas disidencias en el plano de la designación de ella, pues si se la llama función de información pareciera darse a entender que los mensajes relativos a marcas y a sus productos efectivamente tienden a dar a conocer ciertas propiedades objetivas de esos productos, mientras que si se la denomina función de propaganda, ya se sugiere que los elementos irracionales de la publicidad son los que predominan en materia marcaria”.

²⁵⁴ BROWN JR., Ralph S. Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols. **The Yale Law Journal** v.57, no. 7, junho de 1948. Disponível em http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2689, acesso em 29/08/2015. p.1166 “[...] advertising depends on the remote manipulation of symbols, most importantly of symbols directed at a mass audience through mass media, or imprinted on mass goods. The essence of these symbols is distilled in the devices variously called trade-marks...”

ou que pensa ter. Vale dizer, o titular é capaz de criar necessidades e estabelecer preferências pelo bem assinalado pela sua marca. O autor²⁵⁵ reconhece que, sem a publicidade, consumidores teriam muito trabalho para descobrir o que está à venda, razão pela qual entende ser a mesma um canal que facilita o comércio. Contudo, a maioria da publicidade não tem apenas o condão de informar, mas de persuadir e influenciar.

Assim, Brown classifica a publicidade em informativa e persuasiva. Compartilhar ou fornecer informação é a única função útil da publicidade, já persuadir é uma forma de criar um mercado à parte, no qual produção, demanda e preço podem ser manipulados.

Partindo da noção de que a marca fornece informação objetiva para o consumidor, facilitando suas decisões de consumo, considera-se, então, que a marca é um sinal apto a desempenhar a função informativa. Cumpre observar que está a se tratar da capacidade informativa que Monteagudo²⁵⁶ qualifica como sendo de nível inferior: a que apenas constrói um canal de comunicação com o consumidor.

Todavia, para Brown, a marca é dotada ainda do aspecto conotativo, ou seja, ela comunica algumas características daquilo que assinala ou permite a associação do sinal a uma gama de produtos²⁵⁷. Do ponto de vista econômico, Economides²⁵⁸ afirma que a existência e a

²⁵⁵BROWN JR., Ralph S. op. cit., p. 1168-69 “One of the many imperfections of the real world is that, absent advertising, most buyers would have to go to a great deal of trouble to discover what is offered for sale. To the extent that blandishments of seller inform buyers what is to be bought, and at what price, advertising undoubtedly helps to quicken the stream of commerce. Most advertising, however, is designed not to inform, but to persuade and influence”.

²⁵⁶MONTEAGUDO, Montiano. op.cit, p. 65. “En un nivel inferior se sitúa la construcción del canal comunicativo: mediante la marca se establece una vía de comunicación con el consumidor. El producto o servicio es identificado y, más aún, nominado, permitiendo al consumidor su reconocimiento ulterior y (aspecto nominal) la designación del producto o servicio en cuestión mediante el signo.

²⁵⁷BROWN JR, Ralph S. op. cit., p. 393-394. “A trademark’s primary function is denotative. [...] Relatedely, a trademark also serves a connotative function, in that it calls to mind the collection of qualities that give the [...] mark its power of differentiation. [...] Finally, a trademark also serves an associative function, which builds on its denotative and connotative functions.

²⁵⁸ECONOMIDES, Nicholas S. op. cit.,p. 526. “From an economic stand point, the argument for trademarks is simple. In many market, sellers have much better information as to the unobservable features of a commodity for sale than the buyers. This is known as information asymmetry. Unobservable features, valued by the consumer, may be crucial determinants of the total value of the good. Observable features can often be imitated to the smallest detail, even though huge differences remain in the unobservable features of the product. In the absence of trademarks, faced with the choice between goods which look identical, the consumer will only by chance pick the one with the desirable unobservable qualities. Further, firms would produce products with the cheapest possible unobservable qualities, because high levels of unobservable qualities would not add to a firm’s ability to sell at a higher price and realize higher profits. However, if there is a way to identify the unobservable qualities, the consumer’s choice becomes clear, and firms with a long horizon have an incentive to cater to a spectrum of tastes for variety and quality, even though the product features may be unobservable at the time of purchase”.

proteção da marca se justificam a partir da forma como a mesma condensa informação e permite que o consumidor faça sua escolha mais ciente das características daquilo que a marca assinala. Isso ocorre porque o consumidor tem muito menos informação sobre as características não aparentes de um produto do que seu vendedor. Ou seja, a informação que as partes dispõem é assimétrica. E, para obter a informação por outros meios que não a marca, o consumidor incorreria em custos muito mais elevados e as sociedades empresárias seriam incentivadas a enganá-lo, como conta Ramello²⁵⁹.

Esta função implica que a marca forneça aos consumidores determinadas informações que precisam ser comunicadas, reduzindo, assim, os custos de buscas desses consumidores. Griffiths²⁶⁰ afirma que as marcas são economicamente benéficas para os consumidores, na medida em que fornecem informação útil, reduzindo os custos pela busca de produtos com determinadas características. Monteagudo²⁶¹ afirma que a função informativa consiste na capacidade de a marca transmitir informação sobre o próprio produto e culmina por justificar a existência do sistema marcário em um ordenamento jurídico. Esclarece, ainda, o autor que a função informativa da marca passa para outro plano quando transmite, para o consumidor, a mensagem de que, no futuro, o produto com as mesmas características continuará disponível e, ainda, que aquele sinal é peculiar e diferencia o produto de outros análogos²⁶². A publicidade informativa, se não identificar a origem, serve para identificar o produto ou o

²⁵⁹ RAMELLO, Giovanni B. op. cit., p. 551. “The underlying economic problem is information asymmetry as the cause of market failures, described by Akerlof (1970) in the celebrated *Market for Lemons*. In the presence of uncertainty relating to the quality of goods, and in the absence of adequate and credible information, the consumer search cost to consumers in purchase decisions would escalate, while companies would have a greater incentive to mislead consumers as to the quality of goods produced”.

²⁶⁰ GRIFFITHS, Andrew. The Impact of the Global Appreciation Approach on the Boundaries of Trade Mark. In: **4 INTELL. PROP.Q. 326,327** (2001).

²⁶¹ MONTEAGUDO, Montiano.op.cit., p. 64-65. “Esta aproximación integra y destaca convenientemente el papel del signo como transmisor de informaciones y, con ello, su contribución a la superación parcial de las carencias informativas de los consumidores. Un ulterior beneficio deriva de la aptitud de la marca para transmitir no sólo informaciones relativas al titular del signo, sino también acerca del propio producto, con lo que se logra el aprovechamiento de fuentes de información de distinta credibilidad. Corresponde atribuir, pues, un significado esencial a esta función de la marca, como fundamento de la introducción y mantenimiento del sistema de marcas en un ordenamiento jurídico”.

²⁶² Id., ibidem. p. 66 “Por lo demás, toda marca informa, en un segundo plano, que el producto está disponible en el futuro con un nivel cualitativo parejo. [...] En último término, la marca contiene, aunque con diversos grados de intensidad, información acerca de la peculiaridad del propio signo. El producto queda con elle particularizado respecto a los demás de su misma especie. Es éste plano de la imagen de producto”.

serviço em si²⁶³. Raramente se verifica, a menos que faça parte de uma campanha persuasiva para desviar a atenção para um bem²⁶⁴.

Embora para a economia esta função seja muito relevante, para o Direito a mesma é ainda considerada secundária²⁶⁵. Nasser²⁶⁶, para quem a função distintiva da marca reside na indicação de origem daquilo que assinala e é a única base racional para sua proteção, afirma que, num hipotético mundo sem marcas, os consumidores seriam privados de fazer escolhas racionais, haja vista a indisponibilidade de informações como as que são fornecidas por meio das marcas.

À vista do que foi dito sobre a função informativa, relativamente aos dados objetivos que a marca pode condensar, entende-se que a mesma coincide com a função distintiva.

Afirma-se isso porque, na natureza humana, a comunicação ocorre por meio de sinais, símbolos, que são dotados de significados, conforme seus usos naquele meio social.

Anteriormente observou-se que, como o nome identifica uma pessoa, a marca identifica um produto ou serviço. Ora, o produto ou o serviço que toma para si um sinal para se identificar no mercado, diferencia-se dos demais e, simultaneamente, confere informação. A função distintiva que se esgota na diferenciação daquilo que assinala, confunde-se com a função informativa. Só nesse sentido esta última função encontra tutela jurídica. E, em sendo assimilável ou coincidente com a função distintiva, o Direito confere à mesma um papel de destaque: sua função essencial.

²⁶³ BROWN JR, Ralph S. op. cit., p. 1186. “Although any reference to identification of origin is under these circumstances a makeweight, the symbol is still informative, if what the buyer wants is to be able to get the same thing he got before”.

²⁶⁴ Id., ibidem, p. 1187. “The informative functions of trade symbols [...] rarely exist except as part of a larger campaign of persuasion to divert demand toward a particular advertised article.”

²⁶⁵ NASER, Mohammad Amim. Reexamining the Functions of Trademark Law. In: **Chicago-Kent Journal of Intellectual Property** 99 (2008), disponível em <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol8/iss1/4>, acesso em 24/04/2015. “The last secondary function of trademarks is the informative function.”

²⁶⁶ Id., ibidem. p. 103. “[...] it would be clearer if one were to imagine a world without trademarks. In such a world, consumers would not be able to differentiate between sources and/or origins of goods and/or services, and this would effectively deprive them from choosing the item of their preference. [...] Hence, consumers would not be able to choose rationally because they do not know the relevant information”.

Já a publicidade persuasiva permite identificação com anseios, fantasias, associações, sentimentos supostamente positivos que leva à demanda daquilo assinalado pela marca²⁶⁷. Brown²⁶⁸ reconhece a legitimidade da proteção da marca no exercício da função publicitária, desde que essa tenha conteúdo informativo, pois para ele a função persuasiva da marca é de utilidade social duvidosa.

Embora à marca impute-se a função publicitária²⁶⁹, a tutela da mesma pelo direito de marcas não resta pacificada. Para os que negam a tutela autônoma²⁷⁰, a crítica repousa em seu aspecto contrário à liberdade concorrencial, propício à formação de um monopólio. Alegam, ainda, no que respeita aos consumidores, que eles teriam sua liberdade de escolha subvertida pelos valores que a marca sugere. Ademais, como observado por Gonçalves²⁷¹, há os que defendem a tese de que tal proteção ameaçaria a função distintiva, pois a tutela da função publicitária faz transcender o princípio da especialidade, aproximando o regime ao qual as marcas estão submetidas àquele que disciplina as “obras de engenho”.

Os que propugnam²⁷² ser autônoma a função publicitária, o fazem baseados, eminentemente, no magnetismo que a marca exerce sobre o público. Magnetismo que pode repousar na força do sinal intrinsecamente considerado ou das campanhas publicitárias, já que no mercado de concorrência imperfeita, diversos produtos ou serviços são capazes de proporcionar satisfações idênticas. Assim, é possível diferenciar produtos e serviços através da imagem subjetiva que a publicidade projeta na mente dos consumidores, imagem esta que não corresponde às qualidades objetivas daquilo que assinala.

²⁶⁷ BROWN JR, Ralph S. op. cit., p. 1187. “The function is still, in a sense, one of identification. But now it is identification not with source, nor with prior purchases. It is identification with advertising. If the advertising is successful, it directs demand to the article bearing the symbol. The symbol itself then becomes a vital link”.

²⁶⁸ Id., ibidem. p. 1189-90. “The latter comprehends the accepted legal doctrine of identification of source, and the emerging doctrine of identification of goods [...] which serve generally the same purposes as other informative advertising.”

“From what has been said earlier about the economic waste and distortion, it should be clear that the persuasive function of trade symbols is of dubious social utility. There seems little reason why the courts should recognize or protect interests deriving from it”.

²⁶⁹ ISAY Cfr. GONÇALVES, Luís M. do Couto – **Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999, p. 115. NR 210. “Do ponto de vista económico, ainda hoje é maioritariamente aceite a perspectiva proposta por ISAY em 1929 [...], segundo a qual à marca cabe desempenhar três funções principais: [...] 3ª. a publicitária ou sugestiva (“Werbefunktion”)”.

²⁷⁰ GONÇALVES, Luís M. Couto – **Direito de Marcas**. Coimbra: Almedina, 2003, p. 27.

²⁷¹ Id. Ibidem, p. 28.

²⁷² CARVALHO, Maria Miguel de. op. cit., 217. “NR 547 Cfr. ARÉAN LALÍN (...) que nos informa (na nota 4) que este fenómeno foi detectado por GHIRON”.

Feitas essas considerações sobre a função publicitária, para essa pesquisa, o que, efetivamente, deve ser questionado é a possibilidade de a marca, no exercício dessa função em comento, estar cumprindo a obrigação de uso imposta pela Lei.

Dúvidas não pairam sobre o fato de que, em essência, a função econômica juridicamente tutelada²⁷³ é, na realidade, a distintiva. Esta é a regra geral e, por óbvio, atinge todas as marcas, independentemente, do poder atrativo que nelas se encerre. O que interessa para essa pesquisa é estabelecer a eventual existência de limites entre a função distintiva e a função publicitária, concebida como aquela dotada de capacidade atrativa. Com a acepção desta última função mencionada conforme Couto Gonçalves²⁷⁴, que dispõe que por “[...] função publicitária quer-se antes referir o especial magnetismo ou a publicidade que algumas marcas, por si mesmas, ou por força de técnica publicitárias exercem sobre o consumidor”. Isso porque, caso seja verificada a autonomia desta última, há que se perquirir se o uso da marca na publicidade é suficiente para que ocorra o cumprimento da obrigação, imposta pelo artigo 142 da LPI.

Sobre a autonomia da função publicitária, de se notar que o já mencionado artigo 125 da LPI reconhece uma proteção ampliada, transcendente ao princípio da especialidade, à marca de fama exacerbada. Nesse caso, considera-se haver autonomia da função publicitária da marca, já que baseada no magnetismo que esta última exerce sobre o público. Como essa condição não é conferida a toda e qualquer marca, o exercício da função publicitária, como função autônoma, só ocorre eventualmente. Considerando que o objeto desta pesquisa não é a proteção da marca, mas seu uso, essencial para que a proteção conferida à mesma perdure, questiona-se se o titular deverá demonstrar o uso da marca como sinal distintivo, seja da origem ou do produto ou serviço em si, ou o uso do sinal como carreador de informações, valores, ideias, por exemplo.

²⁷³ GONÇALVES, Luís M. Couto. **Função Distintiva da Marca**. Coimbra: Almedina, 1999, p. 116. “A função distintiva vinha sendo considerada, maioritariamente, das funções económicas normalmente atribuídas à marca, a única função *directamente* protegida”.

²⁷⁴ Id., ibidem. p. 27.

3 A OBRIGAÇÃO DE USO DA MARCA E A CADUCIDADE

No capítulo anterior foram tratados os princípios do direito de marca e as funções desta última em face da necessidade que os mesmos assumem no uso da marca registrada para fins de manutenção do direito. Neste capítulo serão abordadas questões relativas ao tempo e ao uso da marca registrada. No Brasil, sabe-se que o direito sobre a marca nasce com o registro e ao uso é reservado um papel de extrema relevância no que tange à sua manutenção.

Em que pese tal fato, tem-se a percepção de que a essa questão não é dada a publicidade e as informações necessárias para o titular do direito. Para sedimentar o caminho para a análise das decisões proferidas em sede de processos de caducidade, relevante deter-se na análise do decurso do tempo na preservação do direito, conforme o Direito Civil, em geral, e o Direito de Propriedade Industrial, em especial. Sob o prisma deste direito especial, serão apresentadas as características do uso e do não uso; a obrigação de uso da marca e sua evolução na matéria; e, por fim, a degenerescência ou vulgarização da marca. Resumidamente, a seguir, serão analisados os fundamentos da caducidade do registro de marcas.

O decurso do tempo é fato jurídico natural, involuntário. Como tal, tem repercussão jurídica. Assim é que o mesmo pode ser fato gerador, modificador ou extintivo de direitos. Isso ocorre haja vista a necessidade de, no estado de direito, haver segurança para que o homem exerça seus direitos, sejam estes à vida, à liberdade ou à propriedade. Ou seja, há necessidade de que a ordem jurídica seja estável e a questão do tempo como fator gerador, modificador ou extintivo do direito permite afastar a incerteza jurídica perpétua, resguardando o interesse de ordem pública, no que tange à existência e eficácia dos direitos²⁷⁵. Com o fito de garantir a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, há uma limitação temporal para o exercício do direito.

O decurso do tempo pode ser causa de aquisição ou extinção de direitos. No primeiro caso, temos a usucapião, ou a prescrição aquisitiva. No outro, a prescrição extintiva e a caducidade ou decadência, como é tratada no Código Civil brasileiro.

²⁷⁵ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

Sobre a prescrição extintiva e a caducidade cumpre observar que ambas se socorrem dos mesmos requisitos - decurso do tempo e inatividade do titular do direito; aplicam-se ao exercício de direito público ou privado; e, têm efeitos análogos que muito se assemelham. Todavia, esses institutos têm objetivos, efeitos e momentos de atuação distintos e inconfundíveis.

Durante muito tempo houve, aliás, quem negasse a distinção entre prescrição e caducidade²⁷⁶. Esses autores, segundo Dias Marques, não entendiam que todas as regras da prescrição aplicavam-se à caducidade, mas o fato de haver regras especiais para esta última não permitia afirmar que se tratasse de uma figura distinta. Afirmava tratar-se de uma prescrição especial²⁷⁷. Mas sabe-se não ser assim, conforme será visto a seguir.

3.1 A PRESCRIÇÃO EXTINTIVA E A CADUCIDADE

A prescrição extintiva tem como efeito a paralisação do direito. Ou seja, o direito não exercido no prazo fixado em lei deixa de ser exigível, embora não implique em seu incumprimento. De acordo com Carvalho Fernandes, o cumprimento da obrigação prescrita corresponde a um dever de justiça, mas deixa de ser judicialmente exigido²⁷⁸.

Para Menezes Leitão, no caso das obrigações, a prescrição deixa de ser civil e transforma-se em obrigação natural. Para Cunha de Sá, a obrigação prescrita transforma-se em obrigação natural, posição com a qual Menezes Cordeiro só concorda quando a prescrição for invocada. Nesse caso, de acordo com Aníbal de Castro²⁷⁹, a prescrição dirige-se à exigibilidade, não extinguindo a possibilidade de realização do direito, apenas paralisa o mesmo. Esclarece, ainda, que a prescrição tem o condão de preservar o interesse privado do sujeito passivo. Para

²⁷⁶ DIAS MARQUES, José. Teoria Geral da Caducidade. O Direito. **Revista de Ciências Jurídicas e de Administração Pública**. Ano LXXXIV, nº II. Lisboa: Tipografia da Imprensa Nacional de Publicidade, 1952, p. 12. “Uma primeira corrente, com raros adeptos, é aquela a que podemos chamar negativista da autonomia da caducidade, pois nega que possam existir entre a prescrição extinta e os casos que costumam ser considerados como hipóteses de caducidade uma distinção substancial justificativa da dualidade de conceitos e institutos (MELÚCCI, (1) BAUDRY LACANTINERIE e TISSIER)”.

²⁷⁷ Id. ibidem, p. 13. “[...] estes autores não pretendem afirmar que todas as regras da prescrição devam aplicar-se a estas prescrições “especiais” às quais se chama caducidade. [...] Simplesmente, o fato

²⁷⁸ MENEZES CORDEIRO Apud. ANTUNES, Ana Filipa Morais. **Prescrição e Caducidade**. Coimbra: Coimbra, 2008, p. 19. “CARVALHO FERNANDES define prescrição como a “*extinção de direito por efeito do seu não exercício dentro do prazo fixado na lei, sem prejuízo de se manter devido o seu cumprimento como dever de justiça*” (Teoria Geral do Direito Civil, cit., Vol. II, p. 688). Para o A., “o cumprimento da obrigação prescrita corresponde a um dever de justiça, mas não pode ser judicialmente exigido”.

²⁷⁹ CASTRO, Aníbal de. **A Caducidade na Doutrina, na Lei e na Jurisprudência**. Lisboa: Petrony, 1980, p. 44-45.

Almeida Costa, a prescrição ocorre quando nem a lei, nem a vontade das partes estabelecem um prazo determinado para o exercício de um direito, desde que este não seja indisponível ou imprescritível²⁸⁰.

Já para Pais de Vasconcelos, são prescritíveis os direitos subjetivos disponíveis, distintos dos direitos reais e temporários²⁸¹.

Entre nós, Beviláqua, ao comentar o artigo 161 do Código Civil de 1916, afirmou que o direito pode permanecer vigente, ainda que não tenha sido exercido durante determinado período de tempo. Esse não exercício de um direito acarreta a perda da ação atribuída ao mesmo. Para ele, o não exercício de um direito não tem o condão de retirar sua vigência, a inatividade que acarreta a sua extinção é a inatividade em relação à sua defesa. Ou seja, entende ser a prescrição, “[...] uma força extintiva da acção, e de todos os recursos de defesa, de que o direito se achava, originariamente, provido [...]”²⁸². Em sentido análogo, Pontes de Miranda afirma que o direito sobrevive à prescrição²⁸³.

Conforme Silvio Rodrigues²⁸⁴, o que perece não é o direito, mas a ação que o defende. Este autor refere-se a doutrinadores que sustentam que o que perece é o direito e não só a ação²⁸⁵. Para Câmara Leal, a prescrição extintiva é decorrente da extinção do direito pela decadência. Isso porque, quando ação e direito não se identificam, a ação que deveria assegurar o direito perece juntamente com o direito.

Enéas Romero de Vasconcelos²⁸⁶ observa a sua relevância, na medida em que sua finalidade é o restabelecimento dos equilíbrio e harmonia sociais, embora reconheça na mesma a função de penalidade indireta à negligência, como também reconhecido por Savigny.

²⁸⁰ ALMEIDA COSTA. Apud, ANTUNES, Ana Filipa Moraes. op. cit., p. 29-30.

²⁸¹ PAIS DE VASCONCELOS, Pedro. Apud. ANTUNES, Ana Filipa Moraes. op. cit., p. 30.

²⁸² BEVILÁQUA, Clóvis. **Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado. Vol. I.** Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1927, p. 425-426.

²⁸³ MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado.** § 662, nº 9, 4. ed. SP: RT, 1983, p. 106.

²⁸⁴ RODRIGUES, Silvio. **Direito Civil. Vol. I. Parte Geral.** São Paulo: Saraiva, 1996, p. 319.

²⁸⁵ Id., ibidem. p. 319, nota 318. “Sustentando a tese contrária, de que o direito é que perece, e não só a ação, encontram-se os nomes respeitados de COVIELLO, ROBERTO DE RUGGIERO, BAUDRY, COLIN e CAPITANT e o nosso M.I. CARVALHO DE MENDONÇA.”

²⁸⁶ VASCONCELOS, Enéas Romero de. **Temas de Direito Privado. Prescrição e Decadência no Código Civil.** p. 79. Disponível em: [file:///C:/Users/monica/Downloads/138-Texto%20do%20artigo-429-1-10-20170302%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/monica/Downloads/138-Texto%20do%20artigo-429-1-10-20170302%20(1).pdf), acesso em 18/12/2017.

Este mesmo autor observa a relevância da determinação do objeto da prescrição, haja vista as consequências decorrentes de sua distinção da decadência ou caducidade. Reconhece a inexistência de um critério doutrinário uniforme, seja no Brasil, seja alhures, e, resumidamente, aponta três teorias para explicar o objeto da prescrição extintiva: o direito de ação, o próprio direito e a pretensão do direito.

A prescrição do direito de ação é o posicionamento da doutrina clássica e majoritária, na vigência do Código Civil de 1916. Esse é o entendimento já anteriormente comentado, segundo o qual a exigibilidade judicial nascida a partir da violação de um direito faz surgir o direito de ação que, se não exercido no prazo devido, prescreve. A doutrina anteriormente citada entende que o direito se mantém, embora desprovido do direito de ação para exercê-lo. Vasconcelos aponta como seguintes hipóteses capazes de confirmar que a prescrição extintiva refere-se ao direito de ação e não ao direito: o pagamento da dívida prescrita, sem a possibilidade de restituição do valor pago; a possibilidade de renúncia ou de não invocação pelas partes a quem a mesma socorre. Todavia, Vasconcelos discorda daquele entendimento, afirmando que só prescreve o direito de ação deduzido em juízo, já que o direito de ação em si é imprescritível e válido enquanto vigir a norma processual que estabelece este direito subjetivo público e abstrato²⁸⁷.

Para os que entendem que o objeto da prescrição é o próprio direito material e que a perda do direito de ação é mera consequência do perecimento do primeiro, Vasconcelos observa não encontrar, nesse caso, justificativa para os casos de renúncia, de não alegação e de adimplemento voluntário. Observa, ainda, que a extinção do direito material implicaria na impossibilidade de retenção do valor indevidamente pago e que com maior dificuldade distinguir-se-ia da decadência, culminando por resultar na extinção do direito, conforme entendimento da doutrina mais tradicional²⁸⁸.

²⁸⁷ Id., ibidem, p. 80. “Ocorre, porém, que o direito de ação é um direito processual, um direito subjetivo público e abstrato, que independe do seu conteúdo material.

“Importante para esta objeção é a distinção feita por Rocco entre a prescrição do direito deduzido em juízo por meio da ação e a prescrição do direito de ação. O direito de ação é imprescritível, dura enquanto durar a norma processual que estabelece este direito subjetivo público. Portanto, o que prescreve é o direito deduzido em juízo. “Poderia objetar-se que direito de ação estaria prescrito porque a sentença o declararia, mas não se pode olvidar que a prescrição é renunciável. Logo, se não for alegada em juízo a sentença não a reconhecerá e será dado provimento à pretensão. Com efeito, se a ação é um direito abstrato, a prescrição não a extingue, senão o próprio direito substancial.”

²⁸⁸ VASCONCELOS, Enéas Romero de. op. cit., p. 81. “Esta tese não encontra justificativa para as mencionadas hipóteses de renúncia, não alegação e adimplemento voluntário. Se o direito estivesse de fato extinto não se

Para parte da doutrina, o objeto da prescrição é a perda da pretensão ao direito de ação. Como esclarece Vasconcelos²⁸⁹, para compreender este entendimento, necessário se faz analisar a relação jurídica e o direito subjetivo violado e gerador da pretensão de direito material. A prescrição como perda da pretensão ao direito foi o entendimento adotado pelo Código Civil alemão (BGB), em seu artigo 194.

A prescrição tem como objeto um direito violado cuja pretensão de exigibilidade não foi exercida no prazo legal. Esclarece Vasconcelos que não se extinguem nem o direito subjetivo, nem o direito de ação, mas a pretensão do direito. Pretensão, nas palavras de Fontes²⁹⁰, “[...] *é o poder de exigir uma prestação, um comportamento de outrem*”.

Em sentido análogo ao de Vasconcelos, Maria Helena Diniz²⁹¹ afirma que a prescrição não atinge o próprio direito subjetivo violado, mas a pretensão de deduzir em juízo a referida violação.

admitiria, v.g., o direito de retenção do valor indevidamente pago, pois se trataria de mera obrigação moral, sem efeito vinculante.

Portanto, o direito permanece existindo, ainda que limitado. Tanto que não se pode falar no caso em enriquecimento sem causa, porque há uma norma jurídica amparando-o. Se estivesse o direito extinto, a obrigação natural seria uma norma moral sem as características daquelas normas.

Outro problema na qualificação da prescrição como extintiva do direito é a maior dificuldade em distingui-la da decadência, que também resultaria, pelo menos na doutrina tradicional, igualmente na extinção do direito.

O critério baseado nos efeitos (admissibilidade de causas suspensivas, impeditivas e interruptivas somente na prescrição), ou mesmo na existência de tempo prefixado para defender o direito, conforme Silva Pereira (1996, p. 440-442), é insuficiente, visto que não serve para qualificar o instituto, mesmo porque a lei pode estabelecer prazos especiais em ambos os casos e pode haver prescrição em que o prazo para o exercício da ação é prefixado, sem confundi-la, porém, com a decadência.”

²⁸⁹ Id., ibidem, p. 82. “É que o conceito de direito subjetivo é um dos mais tormentosos para o direito. Para Savigny, Gierke e Windscheid seria *o poder de vontade reconhecido pela ordem jurídica*. Ihering dizia que era o interesse juridicamente protegido. Jellinek reconhecia-o como *um interesse tutelado por lei mediante reconhecimento da vontade individual*.

O direito subjetivo, segundo Amaral, pode ser reconhecido como “o poder que a ordem jurídica confere a alguém de agir e de exigir de outrem determinado comportamento.” (2000, p. 183). Do lado passivo, o direito subjetivo gera um dever jurídico, representado pela necessidade de observância de determinado comportamento, positivo ou negativo, em relação ao titular do direito subjetivo.

A violação do direito subjetivo, o descumprimento do dever, faz nascer uma pretensão de direito material. Situa-se ela como intermediária entre o direito subjetivo e a ação, como observaram Espínola e Espínola Filho (1941, p. 605).

Windscheid foi o primeiro autor a utilizar o termo pretensão, *Anspruch*, e pela sua influência na elaboração do BGB conseguiu que fosse adotado, em seu artigo 194, entendida como “direito a exigir de outrem uma ação ou omissão”.

²⁹⁰ FONTES, André. Apud TEPEDINO, op cit., p. 354. A Pretensão pp. 10-11.

²⁹¹ DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. I. Teoria Geral do Direito Civil**. 27ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 409. A prescrição “... visa extinguir uma pretensão alegável em juízo por meio de uma ação, mas não o direito propriamente dito”.

Aliás, este é o entendimento adotado pelo novo Código Civil brasileiro, conforme seu artigo 189²⁹². O referido artigo estabelece que há que existir um direito que em caso de violação do mesmo, faz surgir “[...] uma pretensão para seu titular, a qual não sendo exercida dentro de um prazo determinado, desencadeará o fenômeno da prescrição”²⁹³.

Tepedino²⁹⁴ observa a existência de pretensões que prescindem de violação do direito para seu surgimento, todavia estas não dão ensejo à prescrição. Em havendo violação do direito subjetivo, nasce para seu titular a possibilidade deste exigir o reparo ou a cessação da violação, dentro de determinado prazo legal. Essa pretensão que deverá ser exigida em juízo é que deve ser exercida no referido prazo, sob pena de extinção nos termos do já mencionado artigo 189 do Código Civil.

Tepedino²⁹⁵ observa, ainda, que “[...] a prescrição tolhe a eficácia da pretensão, não perdendo, propriamente, o autor o poder de exigir”. E que esse panorama foi alterado pela Lei 11.280/2006²⁹⁶, que alterou o Código de Processo Civil e revogou o artigo 194 do Código Civil, já que passou a admitir a decretação *ex officio*, em juízo, da prescrição extintiva. Com a entrada em vigor do novo CPC/2015, há a previsão, no parágrafo 1º do artigo 332²⁹⁷, de que a decretação da prescrição (e da decadência) se dê de ofício. Resume, esclarecendo que há a possibilidade de o devedor extinguir a pretensão, embora, com ela, o autor não perca o poder de exigir.

No caso da propriedade industrial, particularmente das marcas registradas, é a LPI quem trata da questão em apreço e não o Código Civil. Nesse sentido, parece que em matéria de nulidade de registro de marca, a já mencionada LPI adota os princípios relativos à prescrição

²⁹² BRASIL. Código Civil. “Art. 189 - Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

²⁹³ TEPEDINO, Gustavo. **Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República. Tomo I.** Rio de Janeiro: Renovar, 2007 (2ª. ed. rev. at.), p. 354.

²⁹⁴ Id., ibidem, pp. 354-355. “Vale ressaltar o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira, segundo o qual existem pretensões que prescindem da violação do direito para o seu surgimento. [...] Entretanto, as pretensões que prescindem da violação de direito não dão ensejo a prescrição, que só surge com a violação. [...] Violado, pois, o direito subjetivo, é assegurada ao seu titular a força coercitiva do aparato jurisdicional para a sua exigibilidade, nos moldes definidos por lei, o que se configura na pretensão objeto do prazo prescricional. Assim sendo, se a prescrição tem por objeto a pretensão, os prazos prescricionais apenas poderão incidir sobre obrigações que contemplem uma prestação a ser realizada.”

²⁹⁵ Id., ibidem, p. 356.

²⁹⁶ BRASIL. Lei nº 11.280/2006, CPC/1973, art. 219, § 5º, – “O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição”.

²⁹⁷ BRASIL. Novo Código de Processo Civil - NCPC/2015. Lei nº 13.105/2015, art. 332, § 1º – “O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição”.

estabelecidos por Amorim Filho. Ou seja, violado o direito subjetivo do titular de uma marca surge para o mesmo a possibilidade de ter seu direito reparado e, conseqüentemente, um prazo para que exerça essa pretensão em juízo. Assim é que o artigo 174 da LPI estabelece que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data de sua concessão”. Considerando que a ação judicial que torna nulo o registro de uma marca tem eficácia condenatória, acertado foi o critério que determinou a prescrição, observado, ainda, que o direito em questão é real e suscetível de lesão ou violação. Cumpre observar que os efeitos do provimento jurisdicional que torna nulo o registro de uma marca declara a nulidade da mesma e, portanto, os efeitos da sentença são *ex tunc*. Ainda que a nulidade do registro seja parcial, a pretensão, os direitos, a condenação e os efeitos da mesma culminam com entendimento de que o prazo, efetivamente, é prescricional.

Em direito, caducar significa perder a validade ou extinguir um direito ou uma ação, em função do decurso do tempo. Os direitos sujeitos à caducidade ou decadência são direitos que devem ser exercidos dentro de prazo determinado por força de lei ou de convenção entre as partes, sendo os mesmos extintos em função do não exercício durante o prazo mencionado. Nesse sentido, oportuno lembrar o que afirma Aníbal de Castro²⁹⁸, sobre os prazos prefixados e peremptórios que limitam o lapso de tempo e “... a partir do qual ou dentro do qual há-de exercer-se o direito, e integram a caducidade...”. Esclarece, ainda que por exercício de um direito, há que se conceber sua concretização ou definição²⁹⁹.

Como a caducidade refere-se ao exercício do direito, este instituto encontra seu fundamento nas necessárias certeza e segurança jurídicas e na ordem pública. O limite temporal para o exercício de um direito tem o condão de definir, em prazo estabelecido por lei ou convenção, situações jurídicas, “... evitando-se uma tendencial “vinculação perpétua” por parte do devedor que, caso contrário, poderia ser, a todo o tempo, interpelado pelo credor para a efectivação do seu direito”³⁰⁰.

Autores, tal como Manuel de Andrade³⁰¹, entendem que a caducidade se caracteriza em função da natureza dos direitos de que são objeto: os potestativos. No mesmo sentido,

²⁹⁸ CASTRO, Aníbal de. op. cit., p. 41

²⁹⁹ Idem, ibidem, p. 42. “Quando se fala de *exigibilidade*, tem-se em mente um direito insatisfeito; quando se refere ao *exercício*, apenas se concebe a concretização ou definição de um direito, designadamente a criação, modificação ou extinção de relações jurídicas...”

³⁰⁰ ANTUNES, Ana Filipa. op.cit., p. 27.

³⁰¹ Id., ibidem, p. 26 “O A. acolhia, pois, o critério distintivo fundado na natureza dos direitos objecto de prescrição e de caducidade: direitos de crédito e direitos potestativos, respectivamente.”

Menezes Cordeiro³⁰² defende que, em geral, a caducidade é aplicável aos direitos potestativos. Entre nós, esta não é a posição doutrinária dominante, embora seja a de Moreira Alves.

De acordo com Amorim Filho, os direitos potestativos, uma das categorias de direitos subjetivos, caracterizam-se pelo “[...] estado de sujeição que o seu exercício cria para outra ou outras pessoas, independentemente da vontade dessas últimas, ou mesmo contra sua vontade”. E, ainda, por serem “[...] insuscetíveis de violação e a eles não corresponde uma prestação³⁰³”.

Amorim Filho esclarece que há direitos potestativos cujo prazo para seus exercícios foi estabelecido por lei, sob pena de extinção, e a lógica para essa extinção é a necessária tranquilidade social, já que esses direitos criam um estado de sujeição por parte de terceiros.

Segundo este autor, os direitos a uma prestação, outra categoria de direitos subjetivos, só têm prazos fixados em lei para o exercício das pretensões como meios de proteção dos mesmos. Não há prazo fixado em lei para o exercício dos direitos a uma prestação e o não exercício da pretensão implica no encobrimento de sua eficácia e não na extinção do direito. O mesmo não acontece com os direitos potestativos. Como o exercício dos direitos potestativos não depende do comportamento dos sujeitos passivos, não há violação e, conseqüentemente, não estão os mesmos sujeitos à prescrição.

Os direitos potestativos, se não exercidos, podem culminar com a extinção³⁰⁴. Amorim Filho continua, afirmando que os prazos estabelecidos pelo artigo 206³⁰⁵ do Código Civil brasileiro são considerados decadenciais, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, e referem-se a

³⁰² MENEZES CORDEIRO, António. *Tratado de Direito Civil Português, I, T.IV*. Coimbra: Almedina, 2007, p. 210.

³⁰³ AMORIM FILHO, Agnelo. *Critério Científico para Distinguir a Prescrição da Decadência e para Identificar as Ações Imprescritíveis*. pp. 6-7. Disponível em www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/.../prescricao-agnelo1.pdf, acessado em 15/03/2017.

³⁰⁴ AMORIM FILHO, Agnelo. op.cit., “[...] o decurso do prazo sem exercício da pretensão, implica no encobrimento da eficácia dessa [...] e não na extinção do direito que ela protege, pois - repita-se - em face dos denominados "direitos a uma prestação", a pretensão e a ação funcionam como meios de proteção e não como meios de exercício.

Por conseguinte [...], a conclusão de que só na classe dos potestativos é possível cogitar-se da extinção de um direito em virtude do seu não-exercício. Dai se infere que os potestativos são os únicos direitos que podem estar subordinados a prazos de decadência, uma vez que o objetivo e efeito dessa é, precisamente, a extinção dos direitos não exercitados dentro dos prazos fixados”.

³⁰⁵ Idem, ibidem. p. 20 “Finalmente, se, para testar o acerto daquelas conclusões, analisarmos os vários prazos especiais enumerados no art. 206 do Código Civil, verificaremos que todos aqueles classificados pela doutrina e pela jurisprudência como sendo prazos de decadência, correspondem, exatamente, a direitos potestativos e a ações constitutivas”.

direitos potestativos e às únicas ações são as constitutivas, cujos prazos especiais são fixados em lei.

De pronto, cumpre observar que os prazos estabelecidos pelo citado artigo 206, não se referem a ações constitutivas, mas às ações condenatórias, em que não há sujeição ou direito potestativo envolvido. Só as ações condenatórias, cujo rol taxativo encontra-se nos incisos do artigo em apreço, estão sujeitas à prescrição. À decadência ficam sujeitas as ações constitutivas positivas e negativas, cujos prazos estão fixados em lei.

No que diz respeito à legislação brasileira de propriedade industrial e, mais especificamente sobre marcas de produtos e serviços, não há dúvida de que os critérios estabelecidos por Amorim Filho a respeito de prescrição e decadência não foram observados. Isso porque a ação de nulidade, de acordo com esses critérios, seria objeto de decadência, haja vista tratar-se de ação constitutiva negativa³⁰⁶. Nesse sentido, vale observar o que afirma Saraiva, especificamente sobre a decadência da ação de nulidade e não de sua prescrição, conforme estabelecido no artigo 174 da LPI³⁰⁷. Depois porque as ações de nulidade geram sentenças de eficácia constitutiva, nas quais o titular do direito de ação busca do titular do direito à marca a extinção deste último, modificando uma situação jurídica existente. De acordo com Saraiva, assim é porque a pretensão do autor da ação está amparada por um direito potestativo; porque o réu está sujeito à demanda e não pode se opor aos seus efeitos; porque a sentença pode culminar com decisão que modifica a situação jurídica, tornando nula a marca objeto da ação³⁰⁸.

³⁰⁶ OQUENDO, Felipe Barros. Nulidade de Registros de Marcas Concedidos em Violação do Princípio da Distintividade Intrínseca: Apontamentos e Aspectos de Direito Processual. In: **Revista Eletrônica do IBPI** 345. Disponível no endereço: <http://dibiasi.com.br/download/artigo/Nulidade%20de%20registros%20de%20marca.pdf>, acesso em 02/12/2017. “A ação de nulidade, não importando se a invalidade em questão é absoluta ou relativa, tem como fim principal a desconstituição do ato ou negócio jurídico atacado ou, para usar a linguagem processual mais corrente, trata-se de ação constitutiva negativa. Assim, pelo critério do mestre paraibano, as ações de nulidade estão sujeitas ou a prazo de decadência e não de prescrição, ou não estão sujeitas a prazo algum, não havendo em todo caso que se levar em consideração a pura letra da lei”.

³⁰⁷ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 174 – Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão”.

³⁰⁸ SARAIVA, Alexandre de Souza. Do art. 174 da LPI – Prescrição ou Decadência? Uma questão de imprecisão técnica redacional. Disponível no endereço: <http://www.rgf-ip.com.br/do-art-174-da-lpi-prescricao-ou-decadencia-uma-questao-de-imprecisao-tecnica-redacional/>, acesso em 02/12/2017. “A uma, porque o direito ampara a pretensão do autor é um direito potestativo, ou seja, com a demanda – que se mostra necessária – busca o titular do direito (potestativo) a alteração de uma situação jurídica existente (a extinção do direito de exclusividade sobre o signo). A duas, porque o exercício deste direito impõe um estado de sujeição ao réu da demanda, ainda que contra a sua vontade. A esfera jurídica dos demandados (titular do registro e INPI) é afetada por meio de uma manifestação de vontade alheia e a que seus efeitos (anulação do registro) não podem se opor.

Do anteriormente exposto verifica-se que os argumentos estão baseados no direito de exercitar do direito. Pouco se fala dos direitos que devem ser exercidos em prazos estabelecidos anteriormente pela lei ou por vontade das partes, como ocorre com as marcas. Ora, a marca é um direito de uso exclusivo de determinado sinal e esse uso há que ser exercido durante o prazo estabelecido, no caso, pela LPI, por razões de interesse geral, como a certeza e a segurança jurídicas. Só com o uso, o direito ao uso exclusivo de um sinal como marca tem eficácia. Sem eficácia, a manutenção do direito perde sentido e pode culminar com sua extinção antecipadamente ao prazo inicialmente previsto para sua vigência.

Pais de Vasconcelos afirma que estão sujeito à caducidade os direitos temporários, independente de serem subjetivos ou potestativos³⁰⁹. Em sentido análogo, Carvalho Fernandes também afirma que caducam os direitos que devem ser exercidos durante prazo determinado e não o foram³¹⁰.

Estes últimos autores têm a clareza de que o que está em causa é o verdadeiro prazo peremptório para o exercício do direito, que por razões objetivas a lei determina o seu exercício dentro de certo prazo, independente da negligência do titular e de causas suspensivas ou interruptivas. Cumpre observar que o Código Civil, em momento algum, estabeleceu a aplicação da decadência apenas aos direitos potestativos. Vale dizer, o que pode ocorrer com os direitos potestativos, havendo identidade de causa, pode ocorrer com os demais direitos, desde que os mesmos sejam subordinados a determinado tempo de duração ou eficácia.

Além da exigência legal do exercício, repita-se, peremptório, do direito em apreço – marca – verifica-se a inexistência de causas que suspendam ou interrompam esse exercício. Outra evidência disso é que, enquanto na prescrição o direito material continuar a existir, na

E, a três, porque a eficácia da sentença que anula o certificado de registro constitui uma relação jurídica diversa da que com o ato jurisdicional se encerra. Desta feita, são de eficácia constitutiva as ações que visam a nulidade de registro de certificado de marca”.

309 ANTUNES, Ana Filipa, op. cit., p. 27. “Para PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, a caducidade “aplica-se a direito que, por lei ou por estipulação, sejam temporários” (Teoria Geral do Direito Civil, cit., p. 379).

Para o A., a pedra de toque da determinação do âmbito de aplicação da caducidade reside na natureza temporária ou não dos direitos, não havendo que distinguir entre direitos subjetivos e potestativos. V. também, op.cit., pp.391-392”.

310 Id., ibidem. p. 26. “Para CARVALHO FERNANDES, “[a] caducidade, também dita preclusão, é o instituto pelo qual os direitos, que, por força de lei ou de convenção, se devem exercer dentro de certo prazo, se extinguem pelo seu não exercício durante esse prazo”.

caducidade o mesmo se extingue, exatamente conforme estabelecido no artigo 142, III, da LPI³¹¹.

3.2 A OBRIGAÇÃO DE USO DA MARCA

A união entre sinal e bem ou serviço assinalado é apenas uma das dimensões da marca. Fato é que essa união é obra do titular, já que a marca para ter presença no mercado deve ser comunicada ao público. A fim de consolidar o processo de identificação, individualização ou associação entre o sinal e bem assinalado reconhecido pelo consumidor usar a marca é imprescindível³¹². Cascón³¹³ afirma ser da essência da marca o seu uso obrigatório, pois que se trata de um mecanismo através do qual a marca se consolida como bem imaterial.

3.2.1 Natureza Jurídica da Obrigação de Uso

O uso obrigatório da marca, contemplado em diversos tratados e acordos internacionais que regem a propriedade industrial e na legislação pátria, é essencial para que o direito não exista sem justificativas. Segundo García³¹⁴, a figura do uso obrigatório da marca registrada nada mais é do que a expressão da moderna concepção do direito de propriedade.

A marca registrada confere a seu titular o direito de usá-la, com exclusividade, para assinalar as atividades especificadas no certificado de registro. Mas por meio desse mesmo direito, ao também é imputado o dever de usar a marca para assinalar as atividades já mencionadas.

Fala-se em obrigação, em uso obrigatório, mas a rigor, não se trata de uma obrigação *stricto sensu*. Trata-se de um ônus. García³¹⁵ conta que Carnelutti e Betti esclareceram que uma

³¹¹ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei 9279/96, art. 142, III – “O registro da marca extingue-se: [...] III – pela caducidade;”

³¹² FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. El Uso obligatorio de la Marca Registrada. In: **ADI, 1976**. Madrid: Montecorvo, 1977, p. 16-17. Cf. nota de rodapé nº 9.

³¹³ CASCÓN, Fernando Carbajo. Uso de la Marca. In: **Commentarios a la Ley de Marcas. Tomo I** (Artículos 1 a 50). Rodríguez-Cano, Alberto Bercovitz/González, José Antonio García-cruces. Cizur Menor: Civitas, 2008, p. 629.

³¹⁴ GARCÍA, Concepción Saíz. El Uso Obligatorio de la Marca. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997. p. 37. “La figura del uso obligatorio de la marca registrada no es más que expresión de la moderna concepción del derecho de propiedad...”.

³¹⁵ Id., ibidem, p. 39. “[...]CARNELUTTI y BETTI señalaban que una “[...] obligación” tiende a resolver un conflicto de intereses entre sujetos distintos, mientras que una carga cumple la función de dirimir un conflicto que se asienta en los intereses del propio sujeto sobre el que recae, ya que quien incumple la carga y asume la responsabilidad es el mismo sujeto (la así llamada autorresponsabilidad)”.

obrigação tende a resolver um conflito de interesses entre sujeitos distintos, enquanto o ônus cumpre a função de dirimir um conflito baseado nos interesses do próprio sujeito sobre o qual o primeiro recai, já que quem não cumpre o dever e quem assume a responsabilidade pela conduta é a mesma pessoa.

Pode-se supor que o uso da marca teria um caráter obrigacional quando se considera que o direito de propriedade industrial é fruto de um contrato. Quer isto dizer que, entre o detentor do direito de propriedade industrial e a sociedade existe um contrato tácito, segundo o qual, ao primeiro é atribuído determinadas faculdades exclusivas em troca do uso do objeto de seu direito pela sociedade. Nesse sentido, a referência ao direito de exploração econômica exclusiva do objeto de uma patente parece ilustrar com mais clareza a suposição. Por meio do órgão competente, a sociedade concede o direito de propriedade industrial ao titular de uma patente e, em troca desse direito, exige que o objeto da patente seja divulgado. No que se refere à marca, pode-se admitir que a sociedade que reconhece o direito ao uso exclusivo de um sinal para assinalar determinados produtos ou serviços o faz para que o mesmo seja usado, também em seu benefício: diferenciando produtos ou serviços produzidos em série de outros análogos.

Nessa hipótese, pode-se vislumbrar o conflito de interesses entre sujeitos distintos tratados por Cernelutti e Betti anteriormente mencionados, já que o direito de marcas não protege apenas os interesses de seu titular, mas, ainda, o dos concorrentes, consumidores, público, incluindo-se aí os da ordem econômica.

Em que pese a hipótese anterior, parece claro que o uso obrigatório da marca encontra-se, já que se trata de uma exigência de que o titular do direito pratique, ao longo do tempo, determinada conduta, sob pena de suportar a perda do seu direito. Trata-se de um ônus, de uma exigência imposta pela Lei que culmina com a referida sanção. Nesse sentido, García³¹⁶ constata que se trata de ônus, conforme a Teoria do Direito, e segue referindo-se à Cabanillas que, por sua vez, afirma que se trata de um ônus heterônomo, ou seja, fonte formal materializada por agente externo, em geral o Estado, sem partição imediata dos destinatários principais das regras jurídicas.

³¹⁶GARCÍA, Concepción Saíz. op. cit. p. 42. “...el uso obligatorio de la marca registrada es lo que en Teoría del Derecho se denomina “carga”. Y dentro de la clasificación que de ellas hace CABANILLA, más concretamente, se trata de una carga heterónoma, es decir, una carga que deriva directamente de la ley”.

Todavia, como sabido, não há imposição dessa sanção automaticamente, após o não uso da marca por um período de 5 (cinco) anos. Ainda que esta pesquisadora considere que o uso obrigatório de uma marca é um ônus, não se pode perder de vista que a eventual imputação da penalidade depende inicialmente de uma demanda e, depois, de decisão administrativa ou judicial.

A seguir, visando dar maior compreensão à temática, será abordada a evolução da obrigação de uso nos diplomas nacionais e internacionais de maior projeção relativos à ao direito de marcas. Tratada a evolução do uso obrigatório da marca, o objeto de análise serão os aspectos e o conteúdo do uso necessário para a manutenção do direito.

3.2.2 Caducidade na CUP

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial – CUP, primeiro instrumento multilateral a tratar de regras para a proteção dessa matéria foi assinada em 1883. Em sua versão original, diversas questões relativas ao uso de marcas não foram contempladas.

Conta Cerviño³¹⁷ que um artigo publicado na revista *‘Le Propriété Industrielle’*, em 1921, reclamava, pela primeira vez, a elaboração de uma norma supranacional a respeito do uso obrigatório da marca registrada, dada a proliferação de marcas de reserva e defensivas³¹⁸ e a

³¹⁷ CERVIÑO, Alberto Casado. La Genesis de las Normas Unionistas Relativas al Uso Obligatorio de la Marca Registrada. In: **ADI, Tomo 3, 1976**, p. 213-245. Madrid: Montecorvo, 1977, p.218-219. “Ha sido la redacción de la revista ‘Le Propriété Industrielle’ la que por vez primera planteó la conveniencia de elaborar una norma supranacional sobre el uso obligatorio de la marca registrada. En efecto, en noviembre de 1921, con ocasión de presentarse en la Cámara francesa de los diputados un proyecto de ley dirigido a completar la ley de marcas entonces vigente, la redacción de ‘Le Propriété Industrielle’ puso de manifiesto la necesidad de que el uso obligatorio de la marca fuese regulado en la legislación unionista. [...] Para evitar la multiplicación excesiva del número de marcas de defensa y de reserva, algunos países de la Unión ya habían adoptado en 1921, en sus legislaciones nacionales, medidas legislativas dirigidas a exigir el uso obligatorio de la marca. Entre estos países cabe mencionar a España, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Em que pese tal fato, a questão da obrigação de uso da marca, em um instrumento internacional, ocorreu no Tratado de Versalhes, cf. MAYR, Carlo Emanuele. **L’Onere di Utilizzazione del Marchi d’Impresa**. Milani: CEDAM, 1991, p. 18, n.r.41.

³¹⁸ CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 794. “As marcas de *defesa* ou *defensivas* consistem em uma ou várias marcas análogas à que o comerciante emprega e que são levadas a registro não com o fim de serem usadas, mas para impedir que terceiros delas se utilizem ou as registrem com o fito de criar confusão com a marca em uso.

“Chamam-se de *reservas* as marcas que se costumam registrar para serem eventualmente usadas. Trata-se, geralmente, de marcas sugestivas e interessantes para assinalar certos produtos ou para fins de publicidade, que os comerciantes e industriais precavidamente registram, reservando-as para seu uso, antes que outros se antecipem em adotá-las. Outras vezes são marcas que se registram, previamente, em países estrangeiros, na

inclusão nas legislações nacionais dessa obrigação em países como Espanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Quando da elaboração do Programa para a Revisão da CUP de Haia, ocorrida naquela cidade, realizada pela Holanda e pelo Bureau da União Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual – BIRPI, publicado em dezembro de 1924, não havia previsão de introdução do tema³¹⁹. Mas a necessidade de liberar os registros nacionais das marcas de reserva e defensivas, aliadas às condições do mercado internacional, foram percebidas a tempo de incluir a questão do uso obrigatório de marcas registradas na agenda da Conferência.

Assim é que a Conferência para a Revisão da CUP, realizada em Haia, em 1925, introduziu o artigo 5 (C) (1)³²⁰. O referido artigo não impôs a obrigatoriedade de uso. A norma internacional em apreço facultou à legislação nacional dos países membros a imposição (ou não) do uso obrigatório, em seus territórios, para fins de manutenção do direito ao uso exclusivo do sinal como marca.

Todavia, uma vez imposta a obrigação, dita legislação havia que observar o prazo e a ausência de justificativa para o desuso, ainda que houvesse ampla margem de atuação para o legislador nacional do país em causa³²¹. Quanto ao primeiro³²², limita-se a tratar de um prazo equitativo, sem qualquer precisão adicional, assim como não há qualquer precisão quanto ao segundo requisito, razão pela qual as legislações nacionais continham posições muito distintas a esse respeito.

perspectiva de futuras exportações, evitando-se, assim, que os concorrentes domiciliados nesses países as registrem, impedindo a importação do produto com a marca que o assinala, o que muitas vezes facilita verdadeiras extorsões.”

³¹⁹ CERVINO, Alberto C. op. cit., p. 221-222. “El Programa de La Haya, elaborado por el gobierno holandés y la Oficina Internacional, fue publicado en diciembre de 1924. En este Programa Oficial no se prevía la introducción del uso obligatorio de la marca en el CUP. Sin embargo, dos poderosas razones obligaron a introducir el tema del uso obligatorio de la marca en el Programa de la Conferencia. De una parte, se hacía preciso liberar el Registro del excesivo número de marcas registradas y no usadas. Y, de otra parte, las condiciones del mercado internacional si hicieron sentir la necesidad de incluir en el Convenio Internacional un precepto que regulase el uso obligatorio de las marcas”.

³²⁰ OMPI. CUP. Art. 5 (C) (1) - “Se num país o uso da marca registrada for obrigatório, o registro só poderá ser anulado depois de decorrido um prazo razoável e se o interessado não justificar a sua inação”.

³²¹ CERVINO, Alberto C. op. cit., p. 216-217. “En efecto, el párrafo 1º. del artículo 5, apartado C CUP, establece que en todo país en el que se imponga el uso obligatorio de la marca, sólo podrá decretarse la caducidad de la marca por falta de uso cuando concurren los dos siguientes requisitos: en primer lugar, que haya transcurrido un plazo de tiempo, cuya fijación se deja al arbitrio de la ley nacional. Y, en segundo lugar, que el titular de la marca no justifique la falta de uso de la correspondiente marca”.

³²² RAMÍREZ, Felipe Palau. op. cit., p. 63-64.

De acordo com Bodenhausen³²³, a caducidade da marca torna-se possível caso o titular do registro não justifique sua inação. Explica o autor que a legislação nacional de cada país membro deverá definir melhor quais as justificativas para o desuso, o que, provavelmente, terá relação com suas condições jurídicas e econômicas, como proibição de importação de determinados produtos, guerra ou inexistência de mercado para as mercadorias produzidas. No mesmo sentido, para Cerviño³²⁴ o artigo 5 (C) (1) da CUP deixa ampla margem de atuação para o legislador nacional, já que não determina os prazos nem as causas justificativas para o desuso.

Bodenhausen³²⁵ afirma que esse dispositivo pertence à categoria de normas que contêm regras de direitos substantivos em relação aos direitos e obrigações dos súditos dos países membros da União, mas são regras que não apenas determinam a aplicação do direito interno, como ainda governam diretamente a situação.

Quanto ao desuso, observa-se a inexistência de qualquer referência à legitimidade de suas razões. Na realidade, a CUP enfatiza a possibilidade geral de justificativa para o desuso da marca. Cabe à legislação interna de cada país determinar a obrigatoriedade do uso da marca como forma de manutenção do direito e indicar os motivos considerados legítimos ou não, para justificar o desuso.

Quando da Conferência para Revisão da CUP, realizada em Londres em 1934, foi proposta a inclusão de dois parágrafos ao artigo 5 (C)³²⁶. O BIRPI³²⁷ percebeu que a supressão do texto convencional da caducidade de uma marca por falta de exploração ou a modificação para que seu uso no país de origem fosse aceito como suficiente para dirimir a caducidade jamais seria adotada. Contudo, algumas delegações preocupavam-se com o rigor surgido em alguns dos

³²³ BODENHAUSEN, G.H.C. **Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967**. Genebra: BIRPI, 1968, p. 76. "Cancellation of a trademark registration on the ground of non-use of the trademark in the country concerned will be possible only if the proprietor of the registration does not justify his inaction".

³²⁴ CERVINO, Alberto C. Op. cit., p. 217. "[...] no es menos cierto que el párrafo 1º. del artículo 5, apartado C CUP, deja un amplio margen de actuación al legislador nacional, toda vez que este precepto no determina ni el plazo ni las causas justificativas de la falta de uso".

³²⁵ BODENHAUSEN, G.H.C. op. cit., p. 76. "National legislation may define what is meant by a reasonable period, and if this is not done the competent authorities of the country concerned will determine what is a reasonable period in any given case".

³²⁶ OMPI. CUP. Art. 5 (C) (2), "O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quanto a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida".

³²⁷ BIRPI, 1934, p. 178-179

países membros que adotaram a obrigação de uso, como condição imprescindível para manutenção do direito. Uma dessas questões era a comprovação de uso da marca *telle quelle* registrada. Razão pela qual foi proposta a redação do parágrafo constando que pequenas alterações na marca não fossem suficientes para tornar a mesma caduca. Por sugestão da delegação italiana, foi especificado que as modificações não deveriam alterar as características substanciais da marca³²⁸.

De acordo com Bodenhausen³²⁹, o objetivo deste dispositivo é permitir que pequenas diferenças, como a tradução ou adaptação de alguns elementos da marca ou o uso diverso daquele realizado no país de origem, não culminassem com a declaração de sua caducidade. Ramírez³³⁰ observa que a existência dessa norma se justifica, já que ao longo dos anos, os titulares se vêm compelidos a adotar algumas modificações em suas marcas.

Nesse sentido, parece oportuno observar que o uso da marca diverso do realizado no país de origem não deveria afetar o seu registro em outro país membro. Afirma-se isso em função de um dos princípios basilares do direito marcário, qual seja, o da territorialidade. Segundo esse princípio³³¹, como exposto no capítulo anterior, o direito de marca obtido em um país é independente dos demais direitos obtidos sobre o mesmo sinal em outros países, dada a competência que os estados soberanos detêm para reger, no limite de seus territórios, a forma de aquisição, proteção e manutenção do sinal marcário, observado o mínimo pactuado entre os países membros da União. Dessa forma, o uso investigado é o do sinal registrado naquele território e não o uso do sinal registrado alhures.

A relevância do parágrafo convencional em apreço reside na possibilidade de o titular da marca registrada realizar pequenas alterações da mesma, sem alterar seu caráter distintivo, evitando a caducidade do registro ou a redução da proteção concedida.

Na mesma Conferência para Revisão da CUP, ocorrida em Londres, em 1934, foi introduzido

³²⁸ MAYR, Carlo Emanuele. op. cit., p. 27. “[...] nel corso della discussion all’interno della competente sottocommissione, la delegazione italiana propose di modificare l’espressione facendo riferimento agli elementi che non alterassero il carattere distintivo del marchio. La proposta venne accettata e subì solo lievi modifiche da parte della commissione di redazione”.

³²⁹ BODENHAUSEN, G.H.C. op. cit., p.76. “The purpose of this provision is to allow for unessential differences between the form of the mark as it is registered and the form in which it is used, for example, in cases of adaptation or translation of certain elements for such use”.

³³⁰ RAMÍREZ, Felipe Palau. op.cit., p.66-67.

³³¹ CASTELLI, Thais. op.cit., p. 162.

o terceiro parágrafo do artigo 5(C) (1)³³². A delegação norte-americana e os representantes da Câmara de Comércio Internacional insistiram que o desenvolvimento comercial observado na década anterior justificava a adoção do texto, cujo teor era desejado pelos meios interessados em todos os países³³³.

Lamenta Bodenhause³³⁴ que o dispositivo não lide com o uso concorrente ou simultâneo da marca, principalmente, o que ocorre entre licenciante e licenciada. O autor reclama a limitação de seu escopo, na medida em que o uso simultâneo da marca por sociedades empresárias consideradas cotitulares das mesmas é considerado como aspecto de menor importância em muitos países.

Além disso, observa o referido autor³³⁵ que o dispositivo em comento facultou às legislações nacionais definir sua aplicação, na medida em que as autoridades competentes do país membro podem considerar que o uso simultâneo de uma marca pode induzir o público a erro ou ser contrário ao interesse público.

³³² OMPI. CUP. Art. 5 (C) (1) (3), CUP – “O uso simultâneo da mesma marca em produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida, não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público”.

³³³ BIRPI, 1934, p. 390.

³³⁴ BODENHAUSEN, G.H.C. op. cit., p. 77. “As it stands, the provision has a very narrow scope because it covers only the situation where concurrent use of the same mark on identical or similar goods is made by enterprises which are considered *co-proprietors of the mark* according to the domestic law of the country where the protection of the mark is claimed. The provision is intended to eliminate difficulties which have occurred, with regard to this question, under national legislation of some countries, but it is of little importance to many other countries”.

³³⁵ Id., ibidem. p.78. “National legislations are free to define this proviso further, failing which the competent authorities of the country concerned will decide whether the provision will not apply because the concurrent use of a mark results in misleading the public or is contrary to the public interest. Such cases may occur if the concurrent use of the mark would mislead the public as to the source of the goods sold under the same trademark or if the quality of such goods, concurrently sold by co-proprietors of the mark, were different”.

3.2.3 Caducidade em TRIPs

Em 1994, a criação da Organização Mundial do Comércio – OMC – cujos pilares repousam no Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), no Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS), e no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPs), estabeleceu uma nova ordem econômica mundial. Esses acordos são compulsórios para os membros poderem aderir à OMC.

O Acordo TRIPs representa o acordo mais inclusivo jamais concluído no campo dos direitos de propriedade intelectual³³⁶. Fruto de crescentes pressões dos governos dos países industrializados, influenciados por suas sociedades empresárias gigantescas e transnacionais, culminou por elevar os níveis de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Para os países em desenvolvimento, o Acordo TRIPs representou o último esforço multilateral para regular internacionalmente a questão dos direitos de propriedade intelectual e, tais países, ao aceitarem aderir à OMC, permitiram que as discussões sobre a matéria migrassem da OMPI, considerada frágil e branda pelos países tecnologicamente desenvolvidos, para um fórum multilateral mais eficiente e coeso³³⁷.

Tal como ocorreu na CUP, o Acordo TRIPs facultou aos membros a inclusão (ou não) da obrigação de uso da marca registrada. Com o disposto no artigo 2º de TRIPs³³⁸, segundo o qual os membros desse Acordo terão de cumprir o disposto nos artigos 1º a 12 e 19 da CUP, não repousam dúvidas sobre o caráter facultativo da norma para o estabelecimento da obrigação em comento.

Todavia, o membro que adote o uso necessário para a manutenção da vigência do registro, há que observar alguns requisitos inexistentes até então, estabelecidos pelo Acordo TRIPs. O

³³⁶ EL-SAID, Mohammed. The Road from TRIPS-Minus, to TRIPS, to TRIPS-PLUS – Implications of IPRs for the Arab World. In: **The Journal of World Intellectual Property**, **Volume 8, Issue 1**, pags. 53–65, Jan. 2005. p.53. “The TRIPS Agreement represents the most comprehensive agreement ever to be concluded in the field of IPRS. It contains provisions which lay down universal minimum standards for each protected branch of intellectual property rights including protection of copyrights, patents, trademarks, geographical indication, layout-designs, trade secrets and unfair competition”.

³³⁷ Id., ibidem, op. cit., p. 55.

³³⁸ OMC. TRIPs. Art. (2) (1) TRIPs – “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)”.

seu artigo 19 (1)³³⁹ estabelece como prazo mínimo 3 (três) anos ininterruptos, como sendo o prazo equitativo, para a investigação de uso efetivo.

Conforme Nuno Pires de Carvalho³⁴⁰, o artigo em apreço é um exemplo de limite à liberdade legislativa que os países membros da CUP detinham para decidir a duração do período razoável durante o qual a marca deveria ser efetivamente usada. Para Gervais³⁴¹, o dispositivo é considerado uma versão mais precisa do artigo 5 (C) (1) da CUP.

Além disso, a CUP deixava ao legislador nacional a possibilidade de escolher as possibilidades de justificativas para o desuso da marca, enquanto o Acordo TRIPs qualificou essas justificativas³⁴². Abbott *et al.*³⁴³ observam que nem o disposto no artigo 5 (C) (1) da CUP, nem o disposto no artigo 19 (1) de TRIPs são claros e deixam a cargo de seus membros delimitar o escopo das justificativas capazes de dirimir a caducidade do registro.

Carvalho³⁴⁴, ao relatar a história e o escopo da norma, explica que o principal objetivo da exigência de uso efetivo da marca, como condição para manutenção do direito, tem menos a ver com a função econômica das marcas do que com a conveniência em se eliminar marcas não usadas dos acervos de registros dos escritórios nacionais ou regionais. Prossegue, ainda, afirmando que o objetivo da norma é permitir que os órgãos registradores de marcas disponibilizem os sinais distintivos que não têm significado econômico.

³³⁹ OMC. TRIPs. Art. (19) (1) TRIPs – “Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto e pelo menos três anos de não-uso, menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não-uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.”

³⁴⁰ CARVALHO, Nuno Pires de. **The TRIPS Regime of Trademarks and Designs**. The Hague: Kluwer, 2006, p.312. “Article 19.1 is another example of a limitation as to the legislative freedom that Paris Union Members had. Indeed, under Article 5(C)(1) of the Paris Convention, in those countries where use of marks is compulsory, governments were free to decide the length of the *reasonable period* during which a mark would be put to actual use”.

³⁴¹ GERVAIS, Daniel. **The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis (Perspectives on Intellectual Property Law)**. London: Sweet & Maxwell, 1998, p. 114-115.

³⁴² CARVALHO, Nuno Pires de. *op.cit.*, p. 314. “Therefore, the Paris Convention puts emphasis on the general possibility of justification, while the TRIPS Agreement qualified the possible justification as, at least, referring to circumstances independent of the will of the owner”.

³⁴³ ABBOTT, Frederick M. et al. **International Intellectual Property in as Integrated World Economy**. New York: Aspen, 2007, p. 317. “Neither formulation is clear as to what types of facts or circumstances might justify non-use, leaving substantial discretion to Members to delimit the scope of the grounds”.

³⁴⁴ CARVALHO, Nuno Pires de. *op. cit.*, p.311. “Its purpose is plain and straightforward: to help administrations to get rid of distinctive signs that have no economic meaning”.

Continuando a comentar o disposto no Acordo TRIPs, verifica-se que o desuso não necessariamente extingue o direito de marca. O mesmo parágrafo 19 (1) da norma legal em comento admite que a obrigação de uso poderá não ser cumprida, caso o titular da marca demonstre que o desuso da mesma ocorreu por motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Ainda, exemplifica o que poderá ser considerado como motivo justificado para o desuso da marca. Para Fernadéz-Nóvoa³⁴⁵, a exemplificação tem o fito de esclarecer e desenvolver o conceito de “motivos válidos”.

Para Ramírez³⁴⁶, o objetivo dos exemplos formulados é o de ampliar os pressupostos da justificativa por falta de uso, evitando posições doutrinárias e jurisprudenciais estritas, que só admitiam como justificativa os motivos de força maior.

Gervais³⁴⁷ observa que o não uso deve ser o resultado de uma conduta do titular e que compete ao mesmo justificá-la no âmbito dos processos de caducidade, observados os princípios contidos nos artigos 41(2) e 41(3) de TRIPs³⁴⁸.

O parágrafo segundo do artigo 19 do Acordo TRIPs³⁴⁹ dispõe sobre a possibilidade de o uso da marca ocorrer por pessoa distinta do titular, sendo certo que este último deva controlar o uso por terceiros para que se configure o cumprimento da obrigação para fins de manutenção do direito. Correa³⁵⁰ afirma que a outorga de uma licença de uso da marca não necessariamente cumprirá este requisito, caso a licenciante não exerça um controle efetivo

³⁴⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA. op.cit., 2009, p. 723.

³⁴⁶ RAMÍREZ, Felipe Palau. op.cit., p.69.

³⁴⁷ GERVAIS, Daniel. op. cit., p.115.

³⁴⁸ OMC. TRIPs. Art. 41 (2), TRIPs – “Os procedimentos relativos a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual serão justos e equitativos. Não será desnecessariamente complicados ou onerosos, nem comportarão prazos não razoáveis ou atrasos indevidos”.

Art. 41 (3), TRIPs – “As decisões sobre o mérito de um caso serão, de preferência, escritas e fundamentadas. Estarão à disposição, pelo menos das partes do processo, sem atraso indevido. As decisões sobre o mérito de um caso serão tomadas apenas com base em provas sobre as quais as partes tenham tido oportunidade de se manifestar”.

³⁴⁹ OMC. TRIPs. Art. 19 (2), TRIPs – “O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, será reconhecido como uso da marca para fins de manutenção do registro”.

³⁵⁰ CORREA, Carlos. Acuerdo TRIPs. Regimen Internacional de la Propiedad Intelectual. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998. p. 99. “El uso de una marca a los fines de este artículo, puede ser ejercido por otra persona que no sea el titular, siempre y cuando dicho uso ‘esté controlado’ por el último (art. 19.2). De esta forma, el otorgamiento de una licencia puede no necesariamente cumplir con este requisito, si quien otorga la licencia no ejerce un control real sobre el uso de la marca.

“La existencia de tal control ha sido una preocupación en diversas legislaciones. En alguno países la falta de medidas adecuadas de control de calidad por parte del titular puede incluso ser considerada un fraude al público y ocasionar la cancelación del registro”.

sobre o referido uso. Continua afirmando que esse controle foi uma preocupação expressa em diversas legislações. Aliás, afirma que a inexistência de medidas de controle de qualidade pode ser considerada fraude em relação ao público e acarretar a extinção do registro de marca.

Para Carvalho³⁵¹, o parágrafo em apreço está relacionado com o disposto no artigo 21³⁵² do mesmo Acordo, pois tem o condão de evitar a imposição de condições aos contratos de licença de uso da marca. Para o Autor, os países em desenvolvimento se socorriam da intervenção governamental para monitorar o conteúdo dos contratos de licenciamento, de modo a evitar que a licenciante se aproveitasse de sua posição dominante e impusesse cláusulas abusivas ou anticoncorrenciais às licenciadas.

Gervais³⁵³ entende que este parágrafo tem o fito de preencher a lacuna deixada pela Convenção para Revisão da CUP de Londres de 1958, no que respeita, exclusivamente, o uso concorrente entre sociedades empresárias que são cotitulares de uma marca (e não entre licenciante e licenciada). Observa, ainda, que o artigo 19, indiretamente, destina-se à questão do requisito de uso vinculado aos procedimentos para prorrogação da vigência do registro.

Para Abbott *et al.*³⁵⁴, como o dispositivo estabelece que o uso pela licenciada se equivale ao que deveria ter sido realizado pelo titular, desde que controlado por este último, leva a crer que a licença em que o titular só coleta *royalties*, sem supervisionar a licenciada, não constitui uso para fins de manutenção da vigência do registro.

O artigo 20 do Acordo TRIPs³⁵⁵, considerado diverso da maioria das disposições do referido Acordo, trata do uso positivo de marca, ao invés de se referir ao aspecto negativo, qual seja, o

³⁵¹ CARVALHO, Nuno Pires de. op. cit., p. 319. “Paragraph 2 of Article 19 is related to the provisions of Article 21, namely those that concern the right of WTO Members to impose conditions of licensing agreements”.

³⁵² OMC. TRIPs. Art. 21, TRIPs – “Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença”.

³⁵³ GERVAIS, Daniel. op. cit., p.115.

³⁵⁴ ABBOTT, Frederick M. et al. op. cit., p.317.

³⁵⁵ OMC. TRIPs. Art. 20, TRIPs – “O uso comercial de uma marca não será injustificadamente sobrecarregado com exigências especiais, tais como o uso com outra marca, o uso em uma forma especial ou o uso em detrimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. Esta disposição não impedirá uma exigência de que uma marca que identifique a empresa produtora de bens e serviços seja usada juntamente, mas não vinculadamente, com a marca que distinga os bens e serviços específicos em questão daquela empresa”.

de excluir o uso por terceiros. Considerado, por Carvalho³⁵⁶, como sendo o dispositivo mais controverso do Acordo no que se refere a marcas, foi proposto com vistas a superar exigências impostas pelas legislações de alguns países em desenvolvimento aos titulares estrangeiros, incluindo-se aí a legislação brasileira de então – o CPI/1971³⁵⁷ e o Ato Normativo do INPI no. 15/1975, de 11/09/1975³⁵⁸. Nesse sentido, Annette Kur³⁵⁹ conta, brevemente, sobre as negociações do artigo em apreço.

Trata-se de um dispositivo que visa evitar “exigências especiais” injustificadas, que podem ser mais ou menos restritivas, em operações comerciais. Carvalho³⁶⁰ observa que a redação do dispositivo permite a imposição dessas exigências em algum uso de marca, desde que não se refiram diretamente às operações de natureza comercial, assim como observa que as exigências formuladas para cumprir objetivos de política pública, aceitáveis para um membro da OMC, são justificáveis. Não há liberdade de implementação nesse sentido. Os membros não podem se socorrer dessa prerrogativa para impor uma norma que disfarce restrições ao comércio ou discriminação entre países, sob pena de ferir o princípio de tratamento não menos favorável ao estrangeiro do que aquele conferido aos nacionais³⁶¹.

³⁵⁶ CARVALHO, Nuno Pires de. op.cit., p. 323-324. “Even if Article 20, as it will be discussed below, may be considered the most controversial provisions of the TRIPS Agreement as regards trademarks, its origin is a reasonable straightforward, albeit contentious, issue. In fact, Article 20 was proposed with the aim of overcoming two obstacles that a few developing countries imposed on foreign trademarks owner”.

³⁵⁷ BRASIL. Código da Propriedade Industrial – CPI. Lei nº 5.772/1971. “Art. 81 – A marca destinada a distinguir produto farmacêutico ou veterinário só poderá ser usada com a marca genérica a que se refere o artigo 61, e com igual destaque”.

³⁵⁸ BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AN/INPI/Nº 051/1975 – “Art. 3.2.5 - Nos casos a que se refere o subitem precedente, a averbação terá a finalidade exclusiva de atender a uma das condições previstas no Código da Propriedade Industrial para comprovar o uso efetivo da marca ou propaganda no Brasil e evitar a declaração de caducidade, assim como para permitir a anotação de transferência do titular do registro”.

³⁵⁹ KUR, Annette. TRIPs and Trademark Law. In: **From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights. IIC STUDIES. Studies in Industrial Property and Copyright Law. Vol. 18.** Munich: Max Planck Institute for Foreign International Patent, Copyright and Competition Law. 1996, p. 110 a 114.

³⁶⁰ CARVALHO, Nuno Pires de. op. cit., p. 328-332.

³⁶¹ KUR, Annette. op. cit., pp. 112-113. “As a matter of principle, TRIPs Members are therefore free to stipulate that if a product has not been manufactured in the undertaking of the trademark owner, this fact must be disclosed, e.g. by a license notice. If such requirement applies exclusively to the relationship between a foreign licensor and a domestic licensee, however, the general provisions and basic principles of the Agreement as set out in Chapter I, in particular in Art. 3, must be taken into account in addition to Art. 20: regulations that deliberately discriminate against foreign licensors are hardly to comply with the requirement that nationals of other TRIPs Members must be granted a treatment no less favorable than that of a country’s own nationals with respect to the protection of intellectual property”.

Gervais³⁶² observa ser razoável interpretar as justificativas conforme suas compatibilidades com o Acordo TRIPs e, de modo geral, com os acordos administrados pela OMC.

Carvalho³⁶³ afirma que a segunda frase do artigo em apreço não deve ser considerada uma exceção às exceções, até porque os três exemplos existentes na referida frase não são exceções, mas meros exemplos de exigências especiais. As exceções contidas no artigo 20 *in fine* não carecem ser justificadas. Basta observar que o membro da OMC pode exigir o uso conjunto, mas isso não deve implicar na noção de fusão de marcas, para o público³⁶⁴.

Por derradeiro, oportuno observar o que afirma Correa³⁶⁵ a respeito da harmonização dos diversos aspectos substantivos da legislação em matéria de marcas, estabelecida pelo Acordo TRIPs. O referido autor afirma que a negociação da seção referente a marcas não foi objeto de grandes controvérsias, à exceção do requisito do uso, seja previamente, para fins de proteção, seja posteriormente à concessão do registro, para fins de manutenção do direito.

3.2.4 Outros Acordos e Tratados Multilaterais

O Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 1981, e o Protocolo de Madri, adotado em 1989, com vigência a partir de primeiro de dezembro de 1995, compõem o sistema de registro internacional de marcas. Administrado pela Secretaria Internacional da OMPI, esses instrumentos têm como objetivo facilitar a obtenção de proteção às marcas, já que a inscrição de uma marca no Registro Internacional permite que, através de um único depósito, a requerente designe em quais países membros do Acordo pretende obter o registro de sua marca.

Em primeiro lugar, ele facilita a obtenção de proteção às marcas (marcas de produtos e de serviços). A inscrição de uma marca no Registro Internacional gera um pedido de proteção da

³⁶² GERVAIS, Daniel. op. cit., p.117.

³⁶³ CARVALHO, Nuno Pires de. op. cit., p.332. “The effect of the second part of Article 20 is not, therefore, to establish an exception to exceptions, because, in the first place, the three examples contained in the first sentence are not exception, but illustrations of special requirements. The effect of the second sentence is simply that the special requirements listed therein do not need to be justifiable – in contrast with the first example contained in the first sentence, which must be justified. If no linkage is established between the two marks [...] the requirement to use the two marks in conjunction is admitted without the need for justification”.

³⁶⁴ Para um aprofundamento das formas de uso conjunto de marcas, ver Fernández-Nóvoa (1977, p.13-48).

³⁶⁵ CORREA, Carlos. op. cit., p. 102. “La negociación de esta sección (con excepción del tema del requisito de uso para el registro de una marca de fábrica o de comercio) no ha incluido temas tan controvertidos como los que se tratan en otras áreas del Acuerdo TRIPs...”.

marca em diversos países ou regiões, conforme a designação da requerente, e garante ao mesmo tratamento idêntico àquele conferido a um pedido de registro apresentado no escritório nacional ou regional de cada membro designado. Caso não haja recusa da proteção, a marca pode obter um registro internacional equivalente a um conjunto de registros nacionais. Além disso, esse registro internacional facilita a administração do direito. Há apenas um registro a ter sua vigência prorrogada, ser transferido, ter nome e sede do titular alterado, assim como a limitar a especificação dos produtos ou serviços³⁶⁶. Mas, os registros, em cada um dos países designados, são independentes e obedecem às exigências, requisitos e ritos de onde o registro internacional requereu a proteção. Os Acordos em comento são procedimentais e não tratam da obrigação de uso para fins de manutenção do direito sobre a marca registrada

Com os objetivos de harmonizar e agilizar os procedimentos nacionais e regionais de registro de marcas foi adotado, em 1994, o Tratado sobre o Direito de Marcas, conhecido pelo acrônimo TLT. Trata-se de um instrumento que visa a simplificação e a unificação de determinados aspectos referente aos procedimentos já mencionados, para que pedidos de registro de marcas em distintos territórios sejam menos complicados e imprevisíveis³⁶⁷. Como é instrumental, também não trata da obrigação de uso já mencionada.

Outro tratado de caráter procedimental é o Tratado de Cingapura, adotado em 2006, em vigor desde 2009, cujo objetivo era criar um marco internacional moderno e dinâmico para a harmonização dos trâmites administrativos de registro de marcas, de alcance mais amplo que os anteriores comentados e conforme o desenvolvimento das tecnologias de comunicação³⁶⁸.

Ainda que não trate de caducidade, tanto o TLT, em seu artigo 13 (4) (iii)³⁶⁹, quanto o Tratado de Cingapura sobre Direito de Marcas, em seu artigo 13 (2) (iii), ao cuidarem da prorrogação da vigência do registro, estabelecem que nenhuma parte contratante poderá exigir a apresentação de uma declaração ou provas de uso da marca³⁷⁰. O texto destina-se àquelas partes contratantes que exigiam a apresentação desses documentos à época da prorrogação e não se confunde com a impossibilidade de a legislação nacional ou regional

³⁶⁶ Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf

³⁶⁷ Disponível em: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/summary_tlt.html

³⁶⁸ Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/>

³⁶⁹ O art. 22, (5) da TLT atenua o contido no art. 13 (4), já que prevê a possibilidade da exigência da declaração ou evidência de uso.

³⁷⁰ Disponível em: http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=290020

exigir que o titular apresente provas de uso ou justificativas para o desuso, no curso de um processo de caducidade.

Ainda, o Tratado de Cingapura citado veda em seu artigo 19 (3) que uma parte contratante exija o registro da licença de uso como condição para que o uso da marca pela licenciada constitua uso, seja em procedimentos relativos à aquisição, à manutenção e à observância dos direitos relativos às marcas.

Como pode ser observado, não há dispositivos nesses instrumentos internacionais referentes à proteção da marca, que tratem especificamente do uso como condição de manutenção ou perda do direito, à exceção dos primeiros mencionados, quais sejam, CUP e TRIPs.

3.2.5 O Uso Obrigatório da Marca no Brasil

De pronto, há que ser esclarecido que o Brasil aderiu ao texto original da CUP e, posteriormente, ao texto conforme revisto em Haia, em 1925. Tudo o que foi introduzido ou modificado nas revisões posteriores era letra morta para o País. Só com a promulgação do Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994, é que o Brasil ratificou a declaração de adesão aos artigos 1º. a 12 e ao artigo 28, alínea 1, da CUP, conforme revista em Estocolmo em 14/07/1967³⁷¹.

Feita essa observação inicial sobre o posicionamento brasileiro a respeito da normativa internacional, urge abordar como a caducidade do registro de marca, por falta de uso, era tratada no ordenamento jurídico nacional.

O Decreto nº 2.682, de 23/10/1879 não impunha qualquer obrigação de uso aos titulares das marcas registradas. O Decreto nº 3.346, de 14/10/1887, em seu artigo 12, estabeleceu que o registro de marca seria válido por 15 anos e introduziu o fim de sua vigência por falta de uso, no prazo de 3 (três) anos.

³⁷¹ A versão Estocolmo foi aprovada pelo Congresso pelo Decreto Legislativo nº 78, de 31 de outubro de 1974 e (salvo 1-12) foi promulgada pelo Decreto 75.572 de 08/04/1975. O Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994, “Ratifica a declaração de adesão aos arts. 1º a 12 e ao art. 28, alínea 1, do texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial”.

Assim, a obrigação de uso foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro que regia o registro da marca. O texto foi reproduzido, no artigo 11, da Lei nº 1.236, de 24/09/1904. Não há qualquer referência a eventuais justificativas para o desuso de uma marca.

De acordo com Gama Cerqueira³⁷², essas duas leis que tratam da obrigação de uso adotavam o chamado *sistema declarativo*, inspirado na Lei francesa de 1857. De acordo com a doutrina francesa de então, bastava que a marca fosse usada por três anos, depois disso, o registro não perderia mais sua eficácia, ainda que o uso da marca fosse interrompido. A perda só se daria se o abandono fosse comprovado.

O Decreto nº. 16.264, de 19/12/1923, também era silente sobre as justificativas para o desuso da marca. Todavia, as partes, em juízo, já haviam invocado o contido no artigo 5 (C) (1), *in fine*, no que se refere aos motivos de força maior. Diz-se isso porque, de acordo com a réplica da Companhia de Produtos Químicos ao Recurso Extraordinário da S.A. Industrias Reunidas Matarazzo, no caso da caducidade da marca SAPOLIO, assinada por Julio Mello³⁷³, verificou-se a alegação do contido na norma convencional, conforme a seguir reproduzido:

O que realmente dispõe o art. 5º. da Convenção de Paris é que a lei interna dos países que tornem obrigatório o uso da marca, deve estabelecer um prazo razoável para a caducidade e permitir a defesa por parte do titular do registro com fundamento em motivo de força maior.

[...]

Em verdade, Exmo. Sr. Ministro, nenhum motivo de força maior foi apontado pelas Recorrentes, capaz de justificar o desuso da marca “SAPOLIO” de 1936 até 1941.

Efetivamente, não existiu, como continua não existindo, qualquer obstáculo ao comércio entre os Estados Unidos e o Brasil, o qual tem se desenvolvido, largamente, nestes últimos anos, na mais estreita cooperação, jamais assinalada entre essas duas Nações. Também nenhuma dificuldade existiu, como continua não existindo, para a fabricação do produto “SAPOLIO”, no território nacional, mesmo porque aqui se encontram todos os elementos necessários à indústria do saponáceo, tais como: jazidas de quartzo, kaolin, produção de óleos vegetais, mão de obra e todos os demais elementos necessários à essa indústria.

[...]

Essa indústria, nem sequer foi destruída pela guerra, por motivo de revolução, fogo, raio ou qualquer outra causa, capaz de justificar a inação do titular de tais registros.

O parecer do Relator do Conselho de Recurso, Alberto Roselli³⁷⁴, rejeitou a aplicação do dispositivo convencional para as marcas registradas no País, conforme a seguir reproduzido:

³⁷² CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 948-949.

³⁷³ MELLO, Julio de/MELLO, Fernando de. **A questão da caducidade do registro da marca “SAPOLIO”. Memorial. Conselho de Recursos da Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro, Jornal do Commercio, 1942, p.83-84.

³⁷⁴ MELLO, Julio de/MELLO, Fernando de. op.cit., p. 120-121. A questão da caducidade do registro da marca “SAPOLIO”. Memorial. Conselho de Recursos da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, Jornal do Commercio, 1942, p.120-121.

O que a disposição transcrita assegura à sociedade B, são as garantias do regulamento aprovado pelo Decreto no. 16.261, de 1923; e entre essas garantias não figura o direito do titular do registro de justificar as causas de sua inação, nos casos de não uso da marca, para evitar a declaração de caducidade, o que facilmente se verifica pela leitura do art. 115, do citado regulamento.

A referida sociedade goza das mesmas garantias que os nacionais e estrangeiros estabelecidos no Brasil, não podendo invocar o favor especial do art. 5º., da Convenção. Trata-se de um direito de exceção, que derroga a lei nacional e que, assim, não pode ser aplicado ampliativamente ou analógicamente. Sua aplicação é restrita às marcas protegidas de acôrdo com a Convenção.

[...]

Se não se prevaleceu dela para justificar a falta de uso da marca ou se sua justificação não convenceu a autoridade competente, não se segue daí que tenha sido descumprido o que preceitua a Convenção.

Já o Decreto-lei nº 7.903, de 27/08/1945, que instituiu o Código da Propriedade Industrial, inseriu o motivo de força maior como justificativa para o desuso da marca, durante o período de investigação. Previa, ainda, que o uso da marca devesse ocorrer exatamente conforme a mesma foi depositada, ressalvadas as indicações que não alterassem seu caráter distintivo. E, ainda, estabeleceu que a marca caducaria se o uso não fosse mantido, de modo permanente e efetivo, por dois anos consecutivos, durante toda a vigência do registro.

Cerqueira afirma que esse sistema é mais vantajoso do que o das leis anteriores, “porque afasta as complicadas questões relativas ao abandono da marca, as quais, dependendo das circunstancias de fato, oferecem sempre não pequenas dificuldades e incertezas no tocante a interpretação e apreciação das provas”³⁷⁵.

A matéria foi tratada de modo análogo pela Lei nº 5.772, de 21/12/1971, Código da Propriedade Industrial – CPI. Assim, o titular sabia do seu dever de usar a marca e se não o fizesse, havia uma previsão legal de renúncia da propriedade. Para Cerqueira, só nesse caso se cogita abandono, já que a lei dispunha da caducidade por falta de uso por dois anos consecutivos ou se o uso não fosse iniciado no prazo de dois anos contados da concessão do registro (art. 94, CPI)³⁷⁶. Dessa forma, entende que o titular tem direito de suspender o seu emprego durante esse prazo, sem nenhum risco. Razão pela qual o abandono da marca, decorrido o prazo legal, era presumido e acarretava a extinção do registro. Isso não acontecia

³⁷⁵ CERQUEIRA, João da Gama. op.cit. p. 1053.

³⁷⁶ BRASIL. Código da Propriedade Industrial – CPI. Lei nº 5.772/71. “Art. 94 - Salvo motivo de força maior, caducará o registro, *ex officio* ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos contados da concessão do registro, ou se fôr interrompido por mais de dois anos consecutivos.

Parágrafo único. Ao titular do registro, notificado de acôrdo com o artigo 95, caberá provar o uso ou o desuso por motivo de força maior”.

no regime das Leis de 1887 e 1904, já que era necessária a comprovação do abandono³⁷⁷.

O CPI de 1971 manteve a possibilidade de um motivo de força maior ser razão legítima para justificar o desuso da marca. A noção aqui é a contida no Código Civil de 1916.

De acordo com o parágrafo único do artigo 1058, “o caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir”. Tinoco Soares³⁷⁸ sintetiza que o estado de guerra, as inundações, os cataclismas, os incêndios, os terremotos e outros eram considerados motivo de força maior, que independiam da vontade do agente. Além disso, o citado autor considera que a interrupção do fornecimento da matéria prima quando este for irregular – insuficiente para cobrir a demanda – pode ser considerado como motivo daquela natureza. Soares inclui os motivos de força maior a paralisação das atividades da sociedade empresária, em benefício da saúde pública, e no caso de algumas e específicas mudanças sociais e econômicas, graves o suficiente a ponto de justificar a cessação ou a suspensão das atividades. Observa que nem sempre a falência causa a paralisação das atividades empresariais, razão pela qual essas circunstâncias poderão ou não ser consideradas como motivo de força maior para o desuso de uma marca.

O que de fato chama a atenção, nesse aspecto, é a controvérsia existente acerca da proibição de importação de inúmeros produtos para o território brasileiro, por ato da Carteira de Comércio Exterior (CACEX) do Banco do Brasil. Na vigência do CPI, o INPI recusava-se a aceitar a proibição de importação, como motivo de força maior. O Poder Judiciário também seguia esse caminho³⁷⁹. Aliás, em artigo publicado na Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, Luiz Carlos Sanchez Jimenez³⁸⁰ afirmou tratar-se de força maior, quando o fato é externo, como as ordens da autoridade (*fait du prince*), os fenômenos naturais e as ocorrências políticas. Ou seja, quando em razão de poder ou ordem superior tornou

³⁷⁷ CERQUEIRA, João da Gama. op. cit. p. 1054.

³⁷⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. op. cit., p. 6-8.

³⁷⁹ STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1071622 RJ 2008/0146423-6, Rel. Ministra Nancy Andriighi. Terceira Turma. Julgado em 16-02-2008, DJe 03-02-2009; TRF2. AC nº 264843, proc. 2001.02.01.018070-9. Rel. Juiz D’Andrea Ferreira. Sexta Turma. DJ 26-10-1993; TRF2. AC 9402086854, RJ 94.02.08685-4. Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer. Sexta Turma. Julgado em 29-10-2003, DJU 12-11-2003.

³⁸⁰ JIMENEZ, Luiz Carlos Sanchez. Força Maior como Pressuposto de Justificativa pelo Não Uso de Marca. In: **Revista da ABPI nº 6**. Rio de Janeiro: 1993, p. 13-14. “Ou existiria, como de fato ocorreu, a possibilidade de se fabricar o produto cuja importação foi suspensa, por iniciativa própria ou mediante licenciamento de terceiros? [...] A prova concreta e inquestionável de que a proibição de importações não consiste, na realidade, motivo de força maior a justificar o não uso de marcas no Brasil, reside no fato de empresas estrangeiras aqui terem se estabelecido ou licenciado terceiros, gozando, hoje, em decorrência, de todos os direitos conferidos pela legislação marcária”.

impossível a utilização da marca. Há que haver irresistibilidade do fato. Diante da existência de outras alternativas capazes de atingir o mesmo fim, não há que se falar em força maior. Assim é que entendeu que a proibição de importações não consiste em motivo de força maior para justificar o desuso da marca no Brasil. Isso porque as sociedades empresárias estrangeiras poderiam ter se estabelecido no território brasileiro ou licenciado o uso da marca por terceiros.

A opinião resumida espelha, com precisão, o pensamento de então, quando, ainda, vigia no País o modelo econômico de substituição de importação. Com a liberalização do mercado e a abertura econômica, os julgados³⁸¹ passaram a aceitar a proibição de importação, como motivo de força maior para o desuso de uma marca.

Com a promulgação do acordo de TRIPs, ocorrida em 1994, necessárias foram as modificações na legislação brasileira de propriedade industrial. Assim, a Lei da Propriedade Industrial – LPI, Lei nº 9.279, de 16/05/1996, que entrou em vigor, no que diz respeito a marcas um ano após de sua publicação, trata em seu capítulo VI da perda dos direitos. O diploma legal estabeleceu novas condições, prazos e motivos para avaliar o uso da marca como forma de manutenção (ou não) da vigência do registro, como se verá a seguir, oportunidade em que será analisado o conteúdo da obrigação de uso em apreço.

À luz dessas considerações, oportuno retomar o tema da caducidade propriamente dito. O objetivo, a seguir, é tratar dos aspectos procedimentais do pedido de caducidade do registro por falta de uso se dá no País.

³⁸¹ STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1071622 RJ 2008/0146423-6, Rel. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 16-02-2008, DJe 03-02-2009; TRF-2 - APELAÇÃO CÍVEL: AC 192841 99.02.04937-09; Rel. Des. Fed. Nizete Antonia Lobato Rodrigues. Quinta Turma. Julgado em 13-11-2002, DJU 29-01-2003, p. 121; TRF-2 - EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL: EIAc 128996 RJ 97.02.00499-3, Des. Federal Messod Azulay Neto. Primeira Seção Especializada. Julgado em 29-05-2008, DJU 19-0602008, p. 190; TRF-2 - APELAÇÃO CÍVEL: AC 121425 RJ 96.02.34173-4, Rel. Desembargador Federal Julio Martins. Quarta Turma. Julgado em 06-04-1998, DJU 13-04-2000; TRF-2 - APELAÇÃO CÍVEL: AC 9002181620 RJ 90.02.18162-0. Rel. Des. Fed. Tania Heine. Primeira Turma. Julgado em 05-12-1990, DJU 19-03-1991; AC 333821 RJ 1996.51.01.008849-4 Rel. Des. Fed. MÁRCIA HELENA NUNES. Primeira Turma Especializada. Julgado em 16/11/2005, DJU 25/11/2005, p. 355.

3.2.6 O Processo de Caducidade da Marca

De pronto, cumpre observar que compete à autoridade administrativa, ou seja, ao INPI, analisar o processo instaurado a partir do pedido de declaração de caducidade de registro de marca. Não obstante tal fato, o Poder Judiciário já reconheceu a possibilidade de requerimento de declaração de caducidade de registro de marca formulado, diretamente, a si. Nesse sentido, o TRF da 2ª. Região pronunciou-se³⁸² em mais de uma oportunidade, que a competência da autoridade administrativa para declarar a caducidade de uma marca não exclui a competência daquele Poder Judiciário, em função da incidência do princípio da inafastabilidade de jurisdição.

Feito esse esclarecimento inicial, há que se tratar do trâmite administrativo do pedido de declaração de caducidade.

Requerida a declaração de caducidade do registro, de pronto, deveria ser verificada a legitimidade do interesse da requerente na citada declaração. O exame relativo à legitimidade em apreço evitaria a instauração, desnecessária, de processos de caducidade. O *caput* do

³⁸² BRASIL. TRF-2. “Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ : 0022562-72.2016.4.02.5101 (2016.51.01.022562-0) RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO APELANTE : S. MACHINE CONFECÇÕES LTDA - ME ADVOGADO : SP255314 - CESAR PEDUTI FILHO APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (0022562722016402510- Incidência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo, portanto, possível, requerer diretamente na via judicial a caducidade do registro. Precedente jurisprudencial. Com relação à preliminar suscitada pelo INPI e ora renovada em sede de recurso adesivo, não prospera a sua irresignação, tendo em vista a incidência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo, portanto, possível, requerer diretamente na via judicial a caducidade. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal no precedente AC 0526995-87.2001.4.02.5101, Relator Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA: "(...) Ressalva-se, em princípio, que, embora a competência para a análise do processo de caducidade seja da autoridade administrativa, conforme a norma supra mencionada, não se pode excluir do Poder Judiciário a apreciação da matéria, não havendo que se falar em substituição da autoridade administrativa pela autoridade judicial, conforme disposição constitucional (art. 5º, XXXV – “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”). Em tal sentido, transcrevo a seguinte anotação: “...a atribuição dada pela lei à administração para declarar a caducidade não exclui a competência do Poder Judiciário para o mesmo fim, nem para rever as decisões das autoridades administrativas em processos de caducidade.” (João da Gama Cerqueira, in Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 2ª edição, Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ : 0022562-72.2016.4.02.5101 (2016.51.01.022562-0) RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO APELANTE : S. MACHINE CONFECÇÕES LTDA - ME ADVOGADO : SP255314 - CESAR PEDUTI FILHO APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00225627220164025101) 1 págs. 1065/1066, nota 30).”

artigo 143 da LPI³⁸³ não estabelece que o momento específico em que há que se dar o referido exame. Para a pesquisadora, este exame deveria ocorrer anteriormente à instauração do processo, por se tratar de requisito relativo à admissibilidade do pedido. Todavia, esse não é o entendimento do INPI. Para aquele Instituto, de acordo com a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, de 11 de junho de 2018, são requisitos de admissibilidade o prazo em que o pedido foi formulado e o comprovante do pagamento da retribuição correspondente ao serviço requerido³⁸⁴.

Constatada a ausência de algum desses requisitos, o pedido de caducidade não será conhecido, nos termos dos incisos do artigo 219, da LPI³⁸⁵. Quando o registro em apreço foi objeto de pedido de investigação de uso, requerido a menos de 5 (cinco) anos³⁸⁶, ou quando o pedido de declaração de caducidade foi formulado antes do 5º (quinto) ano de vigência do registro, entende-se que a aplicação do artigo 219 mencionado deveria ser combinada com o artigo 145 e com o *caput* do artigo 143, ambos da LPI, respectivamente.

Assim, publicado o pedido em tela, ao titular do registro é conferido um prazo de 60 dias³⁸⁷, contados da publicação, para que, desejando, apresente documentos que comprovem o uso da marca ou justifiquem o seu desuso, por razões legítimas. Após esse prazo, o pedido de caducidade será examinado. Como a legitimidade do interesse da requerente do pedido formulado não foi objeto de análise, este deveria, finalmente, ser o primeiro aspecto a ser apreciado, após a instauração do processo de caducidade.

³⁸³ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão...”.

³⁸⁴ BRASIL. INPI. DIRMA. Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, de 11 de junho de 2018, que passou a compor o Manual de Marcas. O item 6.5.2 que trata do “requisito de admissibilidade” dispõe que o requerimento em apreço “... não será conhecido se: a) na data do requerimento, não tiverem decorridos, pelo menos, 5 (cinco) anos da data da concessão do registro; b) na data do requerimento, o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso por razões legítimas, em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos; c) estiver desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente”.

³⁸⁵ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 219 – Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando: I – apresentados fora do prazo previsto nesta Lei; II – não contiverem fundamentação legal; ou III – desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente”.

³⁸⁶ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 145 – Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos”.

³⁸⁷ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 143, § 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar o desuso da marca por razões legítimas”.

Ocorre que o INPI instituiu de forma inequívoca “[...] a dispensa da verificação de legítimo interesse em petições de caducidade, quando não contestado pelo titular do registro”³⁸⁸, por meio da ORDEM DE SERVIÇO/INPI/DIRMA N° 03/2018, de 11 de junho de 2018. A adoção do referido procedimento é compreensível haja vista os volumes de petições de declaração de caducidade, dos pedidos de declaração de caducidade não contestados e, ainda, das características do sistema IPAS que permite a identificação dos requisitos de admissibilidade automaticamente nos mencionados pedidos.

O procedimento relativo ao legítimo interesse da requerente, tal como instituído pela Ordem de Serviço mencionada, só será examinado se o pedido de declaração de caducidade for contestado. Isso porque restou estabelecido em seu artigo 1° que, “em petições de caducidade, o legítimo interesse do requerente será verificado apenas quando questionado pelo titular do registro, em sua manifestação”. A inobservância do legítimo interesse da requerente ensejará o indeferimento da petição de declaração de caducidade, com base no artigo 143, *caput*, da LPI. Contra o indeferimento da petição, cabe recurso, nos termos do artigo 212 da LPI³⁸⁹.

Presente o legítimo interesse, são analisados os documentos apresentados quando da contestação ao pedido de caducidade. A análise do conjunto probatório poderá ensejar a formulação de exigências com o objetivo de complementar a documentação apresentada, prestar esclarecimentos necessários ao deslinde da questão, por exemplo. A exigência eventualmente formulada deverá ser cumprida no prazo de 60 dias, contados da publicação da mesma, nos termos dos artigos 220 e 224 da LPI³⁹⁰.

Continuando, o INPI profere a decisão denegando ou deferindo o pedido de declaração de caducidade do registro. De acordo com o artigo 146 da LPI³⁹¹, da decisão cabe recurso, nos termos do já mencionado artigo 212, da mesma Lei. A interposição de recurso contra a decisão proferida será publicada para a eventual apresentação de contrarrazões, nos termos do

³⁸⁸ BRASIL. INPI. ORDEM DE SERVIÇO/INPI/DIRMA N° 03/2018, de 11 de junho de 2018, publicada no Boletim de Pessoal V – Coordenação-Geral de Recursos Humanos – Divisão de Registros Funcionais, Rio de Janeiro, 14/06/2018.

³⁸⁹ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei n° 9.279/1996. “Art. 212 – Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias”.

³⁹⁰ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei n° 9.279/1996. “Art. 220 – O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis”.

“Art. 224 – Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias”.

³⁹¹ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei n° 9.279/1996. “Art. 146 – Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso”.

artigo 213 da LPI³⁹². Passado o prazo de 60 (sessenta) dias estabelecido no artigo 213 mencionado, o INPI poderá formular exigências para que as razões oferecidas sejam complementadas, nos termos do artigo 214 da LPI³⁹³. De acordo com o parágrafo único do artigo 214 da LPI³⁹⁴, decorrido o prazo para o cumprimento de exigência eventualmente formulada, o recurso será decidido.

A decisão de recurso culmina por manter a vigência ou declarar a caducidade do registro, com a consequente extinção do mesmo, nesse último caso, nos termos do artigo 142, III, da LPI³⁹⁵.

Cumprir observar que, de acordo com o disposto no artigo 215 da LPI, “a decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa”.

A seguir encontra-se reproduzido o fluxograma da tramitação do pedido de caducidade na esfera administrativa:

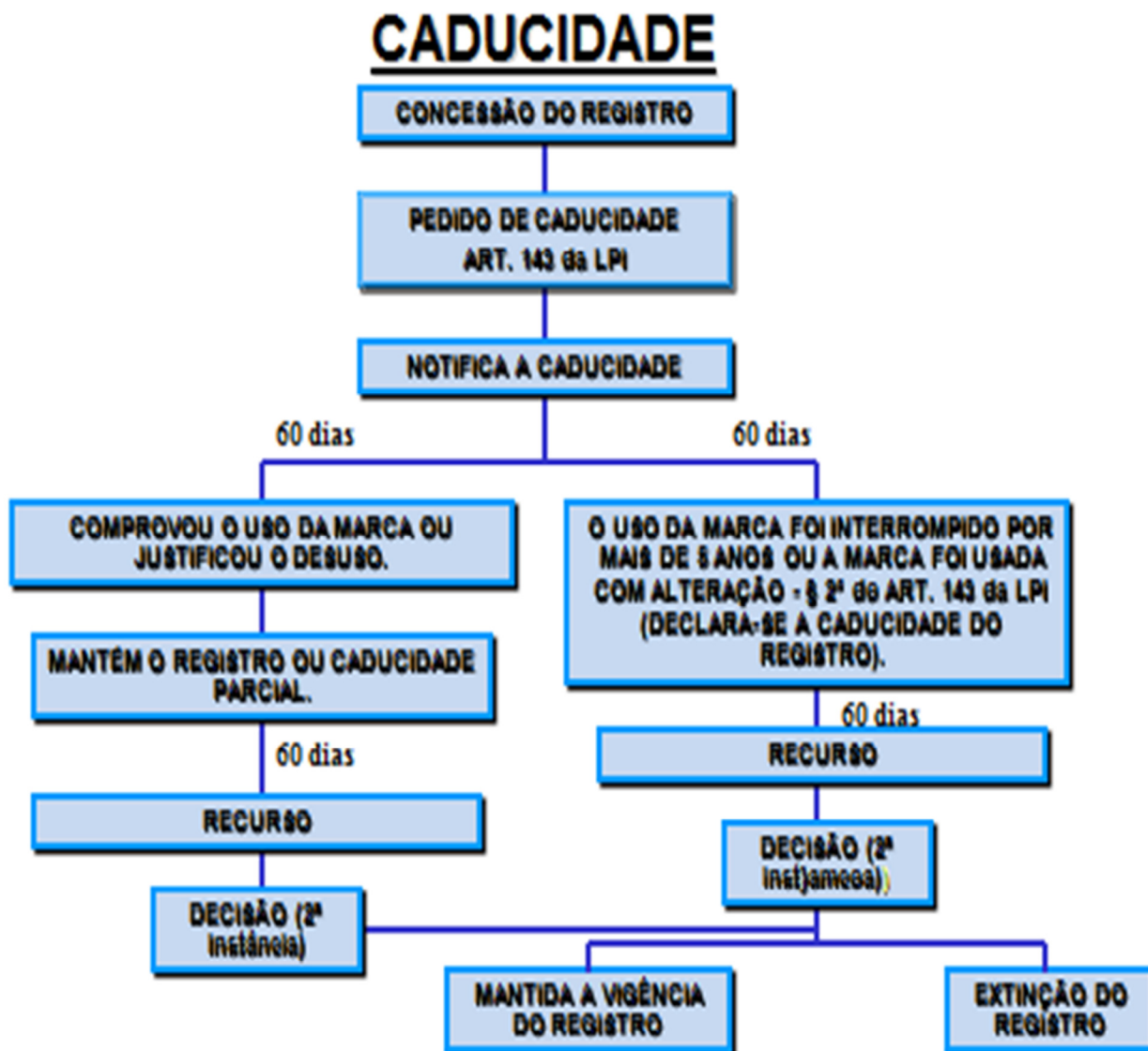
³⁹² BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 213 – Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso”.

³⁹³ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias”.

³⁹⁴ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 214 – [...] Parágrafo único – Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso”.

³⁹⁵ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 142 – O registro da marca extingue-se: [...] III – pela caducidade...”.

Figura 1 - Fluxograma da tramitação do pedido de caducidade na esfera administrativa



Fonte: DIRMA

3.2.7 Desistência do pedido de caducidade

Cumprir notar que a requerente de um pedido de declaração de caducidade de registro de marca tem a possibilidade de desistir do mesmo. Todavia, a referida desistência só será

homologada, se requerida por pessoa com capacidade para tanto e anteriormente à decisão de primeira instância, conforme dispõe o item 6.5.7 do Manual de Marcas³⁹⁶.

A questão da aceitação de desistência do pedido de caducidade foi definitivamente equacionada por ocasião do Parecer INPI/PROC/CJCONS nº 02/2010, de 27/07/2010. A elaboração deste Parecer foi necessária em função das orientações divergentes sobre a matéria. De acordo com o Parecer/INPI/PROC/Nº 80-A/89, a qualquer tempo, seria impossível aceitar um pedido de desistência da instauração do processo de caducidade de um registro. A Resolução INPI Nº 083/2001, admitia a homologação da desistência requerida a qualquer tempo. Por derradeiro, as Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas, estabelecidas pela Resolução INPI Nº 051/1997, admitia a desistência do pedido de declaração de caducidade, se o pedido de desistência fosse formulado antes da decisão de primeira instância.

De acordo com o Parecer INPI/PROC/CJCONS nº 02/2010, de 27/07/2010, já mencionado, a Procuradoria do INPI optou por esta última hipótese, por entender que a denúncia de desuso de um sinal registrado é formulada por aquele que tem interesse em usá-lo e, portanto, este último é, conforme a seguir reproduzido:

[...] o grande interessado no resultado da investigação, que pode tornar a marca *res nullius* e assim passível de reapropriação, sabendo-se igualmente o quão frequente é a prática de requerente de caducidade e titular do registro caducando acabarem se compondo na esfera comercial, geralmente pela transação envolvendo o registro; e sobrelevando ainda enfatizar [...] a mudança ocorrida no texto da Lei, com a superveniência da nova LPI de 1996, que desrevestiu, por assim dizer, o instituto em comento daquela conotação de matéria de interesse público, ao suprimir a possibilidade de instauração *ex officio* de tal procedimento presente no Código anterior de 1971³⁹⁷.

Em que pese os respeitosos argumentos contidos no Parecer em apreço, há aspectos referentes ao mesmo que parecem, para esta pesquisadora, carecer de detalhamento e, conseqüentemente, concluir de modo divergente. Primeiro porque se as partes, requerente do pedido de caducidade e titular do registro, compuseram algum acordo comercial, este há que versar sobre a marca, caso contrário, a primeira não teria legitimidade para requerer a caducidade. Nesse caso, o seu pedido de registro continua pendente de solução e, só deverá transformar-se em registro, se o registro da marca colidente anterior for total ou parcialmente

³⁹⁶ INPI. CPAPD. MANUAL DE MARCAS, conforme Anexo I da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, de 11/06/2018. Item 6.5.7 - “A desistência do pedido de caducidade somente é homologada se requerida antes da decisão de primeira instância, conforme determina o Parecer INPI/PROC/CJCONS nº 02/2010”.

³⁹⁷ INPI. PROCURADORIA. Parecer INPI/PROC/CJCONS nº 02/2010, de 27/07/2010. p. 7-8.

extinto. O entendimento contido no Parecer em apreço faz sentido, nesse aspecto, se a requerente do pedido de caducidade e também requerente do registro de marca posterior desistir desta última.

Continuando, já se sabe que o pedido de declaração de caducidade é instaurado mediante denúncia, já que à autoridade administrativa responsável pela concessão de registros de marcas foi negada a possibilidade de instauração de processo de caducidade de ofício. Uma vez denunciado o não uso de uma marca, a autoridade administrativa, compulsoriamente, deveria investigar o uso. Ainda que investigação dessa natureza atinja apenas alguns dos muitos registros de marcas que, possivelmente, não são usadas, para a pesquisadora esta oportunidade é singular para confirmar que o direito atribuído por meio do registro da marca objeto da denúncia está cumprindo (ou não) sua função social.

3.3 - EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE

Anteriormente, afirmou-se que o uso da marca registrada é uma das principais obrigações impostas a seu titular e o incumprimento da mesma implica na declaração de caducidade do registro e, conseqüentemente, na extinção do direito.

Nesse sentido, oportuno observar que, no caso de declaração de nulidade do registro de uma marca, os efeitos dessa nulidade operam-se *ex tunc*. Dá-se assim porque, desde a origem (o depósito do pedido de registro) há um vício que macula sua concessão. O mesmo não ocorre com a caducidade do registro de uma marca. Presume-se que a mesma seja válida. Se não for, a caducidade não é instrumento legal para reconhecer o vício original. O registro para ser submetido a um processo de investigação de uso tem que ser concedido há mais de 5 (cinco) anos, portanto, após o período em que a nulidade do mesmo pode ser suscitada, nos termos dos artigos 169 e 174 da LPI³⁹⁸. Ou seja, o direito já foi consolidado pelo tempo.

Já a caducidade do registro de uma marca opera efeitos *ex nunc*. Isso ocorre porque a condição, nesse caso, para a manutenção do direito – o uso da marca – não mais subsiste.

³⁹⁸ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 169 – O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro”.

“Art. 174 – Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão”.

Cumpra observar que durante a tramitação administrativa do processo de caducidade, o registro objeto da investigação de uso permanece válido e a declaração de caducidade do mesmo só produz seus efeitos a partir da publicação da decisão final.

Há que se observar, ainda, que o titular da marca declarada caduca que tenha retomado o uso da mesma, fora do período de investigação, poderá continuar a utilizá-la enquanto o sinal em apreço não for apropriado por outrem, já que este último foi convertido em uma *res nullius*. Nesse sentido, há que ser observado que a requerente da caducidade do registro e provavelmente a depositante do pedido de registro de marca deve ter tido o exame deste último sobrestado, até o deslinde da caducidade da marca anterior. Com a decisão final culminando com a declaração de caducidade, o exame do pedido posterior prosseguirá e, em sendo concedido, o titular da marca anterior deverá cessar o uso da mesma.

Por derradeiro, oportuno observar que o titular da marca declarada caduca poderá impugnar o pedido de registro ou o registro anterior alegando, para tanto, o direito do usuário anterior, previsto no parágrafo 1º do artigo 129 da LPI, já anteriormente mencionado. Contudo, para esta pesquisadora, o argumento não deve ser considerado válido, já que o titular falhou ao demonstrar o uso. Aliás, este é o entendimento do INPI.

De acordo com o contido no Manual de Marcas³⁹⁹, são considerados utentes de boa-fé apenas aqueles que nunca registraram o sinal em disputa.

³⁹⁹ INPI. DIRETORIA DE MARCAS. MANUAL DE MARCAS. p. 209-210. “São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do ar. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior”.

4 O USO

À primeira vista, definir uso pode não parecer uma tarefa complicada. Contudo, no universo das marcas, o uso é algo complexo e se apresenta com as mais variadas nuances. Imperioso verificar quais são as espécies de uso consideradas relevantes, não necessariamente para consolidar a marca na mente do consumidor e no mercado, mas para fins de manutenção do direito sobre a mesma.

De se notar, repita-se, não se trata do uso para aquisição de direito. Muito embora o direito brasileiro contemple a possibilidade, excepcional, de o uso do sinal como marca conferir direito de precedência ao registro, conforme Capítulo 2, item 2.5.1., *supra*. Nesse caso, a demonstração do uso no comércio costuma ser suficiente como fato a ser considerado para gerar o direito sobre o sinal como marca, não sendo exigido que o uso se dê em escala comercial, contrariamente ao que diz Pimenta⁴⁰⁰.

Aliás, o referido autor sugere, como parâmetro, para determinar o que seria ‘uso’, a definição contida na Lei de Marcas norte-americana, o *Lanham Act*. De acordo com o parágrafo 1127 do capítulo 15⁴⁰¹, ‘uso no comércio’ significa o uso da marca no curso normal dos negócios, proporcional à circunstância, e não realizado apenas para reserva de um direito sobre uma marca.

Ora, ao utente de uma marca não registrada foi conferida, pela Lei, apenas a oportunidade de preservar sua marca de fato. Não há, nesse caso, sobre o sinal usado um direito consolidado, como ocorre com as marcas que são objetos de pedidos de declaração de caducidade.

Oportuno reproduzir as palavras de García⁴⁰² sobre o utente de uma marca não registrada: este é dotado de um direito de “segundo grau” que o faculta a impugnar o pedido de registro

⁴⁰⁰ PIMENTA, Luiz Edgard Montauray. Uso Anterior de Marca como Fundamento para Impugnação a Pedido de Registro de Marca – parágrafo 1º. do artigo 129 da Lei nº 9.279, de 14/5/96. In: **Revista da ABPI– nº 24 - set/out 1996**. “A prova desse uso anterior deverá ser feita de modo a evidenciar esse uso em escala comercial, levando-se em conta obviamente o gênero dos produtos ou serviços envolvidos...”.

⁴⁰¹ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Lanham Act, Cap. 15, §1127– “The term ‘use in commerce’ means use of a mark in the ordinary course of trades, commensurate with the circumstance, and not made merely to reserve a right in a mark.”

⁴⁰² GARCÍA, Elena de la Fuente. op. cit., p. 62. “El mero uso de la marca confería al usuario un derecho de segundo grado contra el titular que inscribió con posterioridad. [...] No obstante, el mero usuario tenía ciertas facultadas. Por una lado, la facultad de impugnación [...]. Por otro lado, la facultad de inscripción [...]”.

anterior e o de requerer o registro de sua marca usada. Em assim sendo, o nível de exigência na comprovação do uso é deveras menos oneroso, até porque não está limitado no tempo, como ocorre com o período de investigação de uso no processo de caducidade; a apresentação de documentos fiscais é prescindível, contrariamente ao que ocorre no processo de caducidade; não está a se tratar da preservação de um direito adquirido, mas na possibilidade de continuar a usar o sinal e, desejando, requerer para si a tutela da LPI.

De qualquer forma, seja para reivindicar um direito, seja para preservar a vigência do registro, o uso a ser demonstrado é o uso como marca, razão pela qual este há que ser efetivo, no comércio, de boa fé, prolongado no tempo e responsável por angariar clientela.

Como dito, há uma diferença sensível no conjunto probatório, até porque os objetivos são distintos. Enquanto para reivindicar um direito, o uso do sinal como marca em embalagens, catálogos, publicidade pode ser suficiente, não o é para a manutenção do direito. Exige-se, nesse último caso, a apresentação de documentos fiscais que demonstrem, de forma inequívoca, a comercialização do produto ou a prestação do serviço assinalado pela marca, ainda que esta seja figurativa ou tridimensional. Nesse sentido, cumpre observar que, no âmbito administrativo, verifica-se se o documento fiscal foi emitido no período de investigação; qual a natureza fiscal da operação realizada; qual o emitente do documento fiscal; a quem é destinada a via do documento fiscal usada pelo titular da marca encaminhada para comprovar o uso; a presença da marca; e se esta está vinculada ao produto ou serviço especificado no certificado de registro.

A obrigação de uso da marca comporta requisitos subjetivos, objetivos, temporais, territoriais, formais e materiais. Requisito é condição que deve ser satisfeita para que se alcance determinado fim. Trata-se de uma formalidade necessária e se encontra no plano da validade do direito. Compreendendo a caducidade como um processo que pressupõe a coexistência de elementos subjetivos (sujeitos ou agentes) e objetivos (ato e objeto), a seguir serão tratados os requisitos de validade processual, assim como aquilo que diz respeito ao cumprimento da obrigação. Com o intuito de verificar o que, efetivamente, é levado em consideração na investigação de uso da marca, este uso deverá ser verificado à luz das funções economicamente atribuídas à mesma, tratadas no Capítulo II e, ainda, face à variada gama de aspectos e requisitos específicos. Assim sendo, esses serão a seguir tratados, de

forma a permitir no momento oportuno a análise de casos selecionados e adequação dessa análise aos mesmos.

4.1 REQUISITOS OBJETIVOS

A Lei, acertadamente, não define uso. A inconveniência de moldar a concepção de uso dificulta sua adequação à realidade econômica. Cabe à doutrina e à jurisprudência definir o seu contorno na efetiva distinção de produtos ou serviços no mercado.

A Lei que não define, tampouco qualifica o uso. Por uso, há que se interpretar a prática consagrada e constante, emprego do sinal contínua e frequentemente para distinguir produtos e serviços, conforme concedido. De acordo com os Comentários à Lei da Propriedade Industrial⁴⁰³, que dá razão à LPI por não ter definido o uso, a noção de uso é intuitiva: é a projeção da marca para o mundo, por meio do exercício da função a que se destina.

A Lei da Propriedade Industrial, ao onerar os registros de marcas com a obrigação de uso, não estabelece quaisquer diferenças, gradações ou predicados sobre o conteúdo da mesma. Logo, busca-se na doutrina, na jurisprudência e na legislação estrangeira, o que é considerado uso como marca, ou seja, que a mesma seja explorada conforme a sua função.

Se não definir uso foi um acerto, não delimitar os requisitos necessários para o cumprimento da obrigação de uso não parece ter sido tão apropriado. A Lei também não estabeleceu regras sobre a quantificação e a intensidade do uso, do conjunto probatório, do uso por terceiros e, quando o faz, é muito sucinta. Como se trata de uma obrigação seria necessário uma determinação dos requisitos necessários para o cumprimento da mesma. Inexistindo esta, a verificação do uso dependerá das características, especificidades, natureza e preçodo que a marca assinala; do porte da sociedade empresária titular; dos canais de distribuição; das características do mercado, principalmente a extensão do mesmo; a frequência do uso. Logo, a observância do uso para fins de manutenção do direito há que se dar caso a caso, devendo ser considerados todos os fatos e as circunstâncias pertinentes para determinar a exploração adequada da marca. Aliás, esse é o entendimento geral sobre a questão da verificação do uso.

⁴⁰³DANNEMANN, et al. op. cit., p. 294.

4.1.1 Uso Efetivo

Em que pese não haver qualificação do uso para fins de manutenção do direito, não se pode olvidar que a própria Lei estabelece que as pessoas de direito privado só podem requerer marca que assinalem produto ou serviço relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente. Da leitura do disposto no parágrafo 1º do artigo 128 da LPI⁴⁰⁴, permite-se inferir que os frutos do exercício da efetiva atividade, assinalados pelo sinal objeto do registro, configurem o uso efetivo. Aliás, na vigência do CPI, o artigo 95⁴⁰⁵ estabelecia, expressamente, que o uso da marca deveria ser efetivo. Ainda que a LPI tenha suprimido o adjetivo, inegável que o uso da marca há que estar revestido deste predicado, na medida em que efetivo é a qualidade daquilo que atinge seu objetivo, do que é capaz de produzir um efeito real, do que funciona normalmente. Ora, se a função da marca é distinguir produto ou serviço, ela cumpre a função para a qual foi concedida quando se manifesta publicamente no segmento de mercado em que atua, distinguindo produtos e serviços.

A propósito, deve ser observado que algumas legislações estrangeiras estabelecem, explicitamente, que o uso deva ser ‘efetivo’, como é o caso das leis espanhola⁴⁰⁶ e italiana⁴⁰⁷. Tanto a lei portuguesa⁴⁰⁸ quanto a francesa⁴⁰⁹ e a alemã⁴¹⁰ que tratam da matéria exigem que o uso da marca seja ‘sério’. Já a lei britânica⁴¹¹, exige o uso ‘genuíno’.

⁴⁰⁴ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “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, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”.

⁴⁰⁵ BRASIL. Código da Propriedade Industrial – CPI. Lei nº 5.772/1971. “Art. 95. A decisão sobre a caducidade por falta de uso efetivo será proferida após decorrido o prazo de sessenta dias da notificação feita ao titular do registro”.

⁴⁰⁶ ESPANHA. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. “Artículo 39.1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso”.

⁴⁰⁷ ITÁLIA. Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, no. 30). “Art. 24. 1 A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”.

⁴⁰⁸ PORTUGAL. Código da Propriedade Industrial. “Art. 269 - 1. Para além do que se dispõe no artigo 37.º, a caducidade do registo deve ser declarada se a marca não tiver sido objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo e sem prejuízo do disposto no n.º 4 e no artigo 268.º”

⁴⁰⁹ FRANÇA. Code de la Propriété Intellectuelle. « Article L714-5 Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Essas leis de países membros da União Europeia seguiram as versões, em seus respectivos idiomas, do contido no artigo 16 da Diretiva (UE) 2015/2436, de 16/12/2015, que estabelece as diretrizes para a aproximação das legislações nacionais dos países membros da União. No que se refere à versão portuguesa que estabelece que o uso deva ser ‘sério’, observa-se que os considerandos nº 31⁴¹² e 32⁴¹³ tratam de uso ‘efetivo’. Quer dizer, os adjetivos genuíno, sério, efetivo e real são aplicados como sinônimos, para descrever o uso necessário da marca e para evitar a perda do direito sobre a mesma. Considera-se que, de todas essas qualificações do uso, a denominada efetivo seja a que mais se aproxime do uso necessário para dirimir a caducidade do registro. Entende-se assim, já que efetivo significa o que produz efeitos, no caso, os efeitos que justificam a sua tutela em relação à sociedade. Nesse sentido, oportuno considerar o contido sobre uso efetivo, no Acórdão C- 40/01, de 11/03/2003, do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia. De se notar que o Acórdão foi proferido em francês e nesse idioma a expressão ‘uso efetivo’ foi traduzida como ‘uso sério’. Enfim, dispõe o referido Acórdão que uso efetivo não é um uso simbólico, realizado apenas com o fim de preservar o direito conferido pelo registro de marca. Trata-se de um uso que permita o exercício da função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao usuário final a identidade da

⁴¹⁰ ALEMANHA. “Hat der Inhaber der Marke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem Mitgliedstaat benutzt oder wurde eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Marke den in Artikel 17, Artikel 19 Absatz 1, Artikel 44 Absätze 1 und 2 und Artikel 46 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Beschränkungen und Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen”.

⁴¹¹ REINO UNIDO. Trade Mark Act 1994. “Art. 46(1) The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds - (a) that within the period of five years following the date of completion of the registration procedure it has not been put to genuine use in the United Kingdom, by the proprietor or with his consent, in relation to the goods or services for which it is registered, and there are no proper reasons for non-use”.

⁴¹² UNIÃO EUROPEIA. **Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.** Considerando “(31) As marcas só cumprem a sua função de distinguir produtos ou serviços e permitir que os consumidores façam escolhas informadas, se forem efetivamente utilizadas no mercado. O requisito do uso também é necessário para reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na União e, consequentemente, o número de conflitos que surgem entre elas. Por conseguinte, é essencial exigir que as marcas registadas sejam efetivamente utilizadas em relação aos produtos ou serviços para os quais foram registadas ou, se não forem utilizadas nesse âmbito no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, que possam ser extintas”.

⁴¹³ UNIÃO EUROPEIA. **Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.** Considerando “(32) Por conseguinte, uma marca registada só deverá ser protegida na medida em que for efetivamente utilizada, e a existência de uma marca registada anterior não deverá permitir que o seu titular se oponha a uma marca posterior ou solicite a sua nulidade se não tiver dado uso sério à sua própria marca. Além disso, os Estados-Membros deverão estabelecer que a marca não pode ser validamente invocada em processos de infração se ficar provado, em resultado de um litígio, que a marca poderia ser extinta ou, se a ação for instaurada contra um direito posterior, que poderia ter sido extinta no momento em que o direito posterior foi adquirido”.

origem de um produto ou serviço, distinguindo esses últimos de produtos ou serviços análogos de terceiros⁴¹⁴.

Embora se entenda que a função distintiva da marca esgota-se na diferenciação de produtos ou serviços, pelos motivos expostos no Capítulo 2, mais especificamente, 2.7.1, ressalta-se a relevância de o uso da marca ser efetivo, na medida em que implica na produção dos efeitos para os quais a mesma foi tutelada. Nesse sentido, vale observar o que diz Carvalho:

O uso sério é, desde logo, aquele que for real, efectivo, i.e., aquele que não é meramente simbólico, aparente, fictício, destinado meramente a evitar a declaração de caducidade do registo, mas apto a permitir que a marca desenvolva sua função. E, como é sabido, a função jurídica primordial da marca, ou pelo menos uma de suas funções, é a de distinguir produtos ou serviços provenientes de uma determinada empresa, possibilitando, desta forma, a sua aquisição pelo público consumidor.⁴¹⁵

A questão de a distintividade estar atrelada à indicação de origem será abordada oportunamente, quando da análise das decisões proferidas nos processos submetidos à investigação de uso pelo INPI. A opção por esse tipo de abordagem repousa no fato de a doutrina e a jurisprudência estrangeiras reiteradamente colocarem em pauta a questão de a distintividade implicar não só na diferenciação daquilo que assinala, como, ainda, na identificação da origem empresarial. Dá-se assim porque, empiricamente, esse aspecto passa despercebido na análise administrativa do uso efetivo da marca, em que pese a definição legal de marca de produtos ou de serviços.

Fernández-Nóvoa *et al.* afirmam que o conceito de uso efetivo é objetivo: a marca tem que ser usada para criar ou preservar um mercado, qualquer outro uso será considerado simbólico⁴¹⁶. Bently e Sherman⁴¹⁷ apontam que o uso efetivo, em inglês, ‘*genuine*’, comporta

⁴¹⁴ UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça - TJCE. Acórdão C- 40/01, de 11/03/2003. Disponível em <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48120&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=83789>, acessado em 12/01/2018. “36. L’«usage sérieux» doit ainsi s’entendre d’un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s’agir d’un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance ».

⁴¹⁵ CARVALHO, Maria Miguel. O Uso Obrigatório da Marca Registrada. In: **Estudos em Comemoração ao 10º Aniversário da Licenciatura em Direito da Universidade do Minho**. Coimbra: Almedina, 2003, p. 669.

⁴¹⁶ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos/VIDAL, Ángel García/SANTAS, Javier Framiñan. **Jurisprudencia Comunitaria sobre Marcas (2006)**. Comentários, recopilación y extractos sistematizados. Granada: Comares, 2008, p. 79-80. “... para el TJCE una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios. [...] El concepto de uso efectivo es un concepto objetivo. [...] En este sentido existirá un uso simbólico si la marca no es

dois vieses: que o uso da marca não seja fictício e que ocorra no mercado. Ou seja, o uso não pode ocorrer em atos pareçam ser de comercialização de produtos e de identificar de serviços prestados, embora, efetivamente, não o sejam. São, na realidade, atos desprovidos de relevância econômica.

Já se sabe que o uso da marca necessário para dirimir a caducidade não pode ser um uso qualquer. Como dito, o revogado CPI previa que o uso fosse efetivo, o que não acontece com a LPI em vigor. Todavia, só é considerado uso a marca que assinala aquilo que se encontra no mercado, diferenciando os bens de outros análogos. Com a reprodução, *in verbis*, do conteúdo do Informativo STJ nº 563, de 29 de maio a 14 de junho de 2015⁴¹⁸, deixa-se claro o uso da marca que deve ser realizado pelo seu titular ou por terceiro com a sua autorização:

A Lei anterior, ao prever a extinção do registro como sanção para o desuso, empregava o termo uso efetivo. A Lei nova não repete o adjetivo, falando apenas de uso, sem qualquer qualificação. Muito embora o adjetivo 'efetivo' dê acento à realidade do uso, nem por isso nos parece autorizada a conclusão de que a sua ausência leve à aceitação de qualquer uso. É que, em função de sua categoria ôntica, as marcas só podem ser consideradas em uso quando 'ionizem' os bens ou serviços a que se destinem, carregando, simbolicamente, informações sobre eles e comunicando-as ao público. O fio condutor do exame de suficiência de uso é a atuação do titular no sentido de por a sua marca diante do público.

Continuando, verifica-se que para que se considere que a marca tenha sido efetivamente usada vários elementos, igualmente objetivos, têm que estar presentes.

4.1.2 Exteriorização da Marca

Essencialmente, o uso se dá na aposição ou na identificação do sinal distintivo como elemento diferenciador dos produtos ou serviços que assinala, no mercado, para fins de manutenção do direito de uso exclusivo. Ou seja, há que haver a comercialização do produto ou a prestação do serviço e, ainda, o uso da marca como sinal identificador daquela atividade ou dos frutos da atividade, capaz de distinguir o exercício da mesma (ou dos mesmos) em relação à

utilizada para crear un o conservar un mercado para los productos o servicios que identifica por más que su titular tenga una voluntad o intención de usarla de este modo”.

⁴¹⁷BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad. op. cit., p.899. “Two understandings of ‘genuine use’ have been employed in the case law. According to the first understanding, any use which is not artificial, fictitious, or merely to retain the mark will suffice. In contrast, the second view of ‘genuineness’ of use, demands real substantial use in the marketplace, such as to bring the mark to the attention of consumers”.

⁴¹⁸ BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DA JUSTIÇA. REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015. Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>, acesso em 30/12/2017.

prestada, fornecida ou fabricada pelos concorrentes. Em que pese serviço ser um bem intangível, Otamendi⁴¹⁹ constata ser suficiente que o serviço seja prestado sob a égide da marca. Como afirma García⁴²⁰, a marca necessita de uma exteriorização, o que ocorre através do uso que seu titular faz dela. Fora desse âmbito, os usos não costumam dizer respeito à manutenção do direito de propriedade industrial.

É comum que uma mercadoria ou um serviço seja disponibilizado no mercado, para os consumidores em geral, não pelo seu titular, mas por intermediários, como distribuidores, atacadistas, varejistas, sociedades, associações e afins. Considera-se que o consentimento pela disponibilização dos bens assinalados pela marca, nesse caso, é tácito. Aliás, uma vez o produto ou o serviço colocado no mercado ainda que na cadeia de distribuição, pelo titular, o direito deste último se exaure, não podendo o mesmo proibir sua circulação, pois que o uso da marca, com o consentimento do titular, ainda que tácito, é correto. Assim, afirmam Bertone e Cuevas⁴²¹ que a validade do uso da marca nos processos finais da comercialização se estende às vendas, a outros atos relativos àquilo que assinala e à publicidade.

Constata-se que para que a marca cumpra sua função distintiva, este uso deve ocorrer no mercado – local físico ou virtual, onde agentes econômicos trocam bens por uma unidade monetária ou por outros bens, onde oferta e procura se encontram. Para o direito marcário norte-americano, o uso da marca deve ocorrer no âmbito comercial. A LPI não determina isso, embora pareça ser inquestionável que o uso público, no mercado, é da essência da marca. Deduz-se, portanto, que o uso da marca no âmbito privado culmina por não satisfazer a exigência do uso obrigatório. Saíz García⁴²² esclarece que o uso da marca supõe uma atividade por meio da qual aquela esteja publicamente presente no mercado correspondente.

⁴¹⁹ OTAMENDI, Jorge. op. cit., p. 216. “En lo referente a los servicios, desde que no son cosas tangibles, la cuestión no ofrece mayores dificultades. Bastará con que se ofrezca la prestación de un determinado servicio, o bien se lo preste, distinguiéndolo con una marca”.

⁴²⁰ GARCÍA, Elena de la Fuente. op.cit., p.36.

⁴²¹ BERTONE, Luis Eduardo/CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. op. cit., p. 259-260. “La validez del uso de la marca en las etapas posteriores del proceso de comercialización se extiende no sólo a la venta u otros actos relativos a los productos marcados, sino también a los actos de publicidad normales para la comercialización”.

⁴²² GARCÍA, Concepción Saíz. op. cit., p. 140. “El uso privado de la marca, esto es, el uso que no sobrepasa la esfera interna de la empresa, no es idóneo para el cumplimiento de la función esencial de la marcas. Ya hemos dicho anteriormente que el uso exterior de la marca supone una actividad por virtud de la cual la marca hace públicamente acto de presencia en el correspondiente mercado”.

Ramírez⁴²³ afirma que não se utiliza o sinal a título de marca quando esta não cumpre as funções para as quais foi concedida. Assim, entende o autor que o uso do sinal com os fins de divulgar, informar, ornamentar e ensinar não tem o condão de cumprir a obrigação de uso.

Como exemplo de uso privado pode-se supor que a publicação periódica ou prestação de serviços médicos disponibilizados, exclusivamente, no âmbito interno de uma sociedade empresária, se assinalados por uma marca registrada, culminariam por não comprovar o uso da mesma, já que não se encontram no mercado. O mesmo há que ser dito de marca que assinala medicamento, cuja autorização para comercialização já tenha sido conferida, que seja conhecido e usado, apenas, em laboratórios de pesquisa ou em ambiente acadêmico. Aliás, o mesmo Acórdão TJCE 40/01 supracitado dispõe que o uso da marca supõe a circulação no mercado de produtos ou serviços assinalados pela mesma e não apenas no âmbito da sociedade empresária titular do registro⁴²⁴. Carvalho⁴²⁵ afirma ser insuficiente a aposição da marca em produtos armazenados e o comércio que não se destine aos consumidores em geral.

Em sentido análogo, verifica-se não haver o cumprimento da função distintiva, quando a marca é utilizada apenas em trabalhos científicos ou experimentais, como as *'testsales'* ou vendas experimentais. Sobre estas últimas, Saiz García⁴²⁶ entende que essa espécie de venda poderá ser reconhecida como suficiente para comprovar o uso da marca, se as mesmas forem uma prática for comum no segmento; se o volume de vendas for conforme a natureza daquilo que assinala; se a duração e extensão geográfica forem significativas e, ainda, o volume de recursos financeiros investidos pelo titular para promover as vendas experimentais. Aponta,

⁴²³ RAMÍREZ, Felipe Palau. op.cit., p. 96. “No se utiliza el signo a título de marca cuando persigue funciones que son ajenas al Derecho de marcas. Ello sucede, por ejemplo cuando se utiliza la marca con finalidad docente, divulgativa, informativa, ornamental o en un procedimiento administrativo para la obtención de una autorización de comercialización. En todos estos casos el uso de la marca no persigue que los consumidores identifiquen los productos o servicios para los que se ha registrado”.

⁴²⁴ UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça - TJCE. Acórdão C- 40/01, de 11/03/2003. Disponível em <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48120&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=83789>, acessado em 12/01/2018. “37. Il en résulte qu'un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée ».

⁴²⁵ CARVALHO, Maria Miguel. O Uso Obrigatório da Marca Registrada. In: **Estudos em Comemoração do Décimo Aniversário da Licenciatura em Direito da Universidade do Minho**. Coimbra: Almedina, 2004, p. 672-673. “[...] não é suficiente o uso interno da marca, nem o estritamente privado, sendo indispensável a sua comercialização no mercado ou, pelo menos a preparação séria desta comercialização. Não é, por isso, suficiente a colocação da marca em embalagens ou etiquetas de produtos armazenados, bem como, geralmente, as vendas a que não tenham livre acesso a totalidade dos consumidores”.

⁴²⁶ SAIZ GARCIA, Concepción. op.cit., pp. 144-146.

ainda, a autora que a jurisprudência e a doutrina alemãs, além de exigirem a presença dos requisitos anteriores para considerar o uso da marca em vendas experimentais suficiente para dirimir a caducidade do registro, exigem a decisão definitiva do titular de lançar, no mercado, aquilo que assinala com a marca.

Para a pesquisadora, a conduta e o entendimento anteriormente descritos são demasiadamente benéficos em relação ao titular do registro, cabíveis, apenas, quando os produtos ou serviços assinalados são novos, singulares, altamente especializados, de elevado valor econômico, de difícil implantação ou de duvidosa aceitação no mercado. Inquestionável que as vendas experimentais enquadram-se como atos preparatórios para a disponibilização daquilo que assinalam no mercado. Em que pese o uso da marca em amostras e vendas experimentais ultrapassar o ambiente privado da sociedade empresária titular do registro, não se pode olvidar que a esta última é conferido um período para realizar atividades dessa natureza, cuja duração varia conforme a legislação que tutela o direito. No Brasil, a LPI confere um prazo de 5 (cinco) anos, contados da concessão do registro, para que o titular tome as providências necessárias para disponibilizar os produtos ou serviços para o público pertinente, no mercado⁴²⁷.

Vale dizer, durante o primeiro quinquênio da vigência do registro o titular está imune a um pedido de declaração de caducidade. Em geral, reputa-se ser um prazo satisfatório para iniciar o uso da marca, que culmina por ser ainda mais elevando quando se leva em conta a duração da tramitação do pedido de registro. Após esse período, salvo algumas e justificadas exceções, como o medicamento cuja comercialização não tenha sido autorizada, o produto ou o serviço tem que estar no mercado.

De se notar, ainda, que a presença da marca no mercado como fato isolado tampouco é suficiente para que seu uso seja considerado efetivo. A presença da marca há que ser contínua e significativa para que cumpra a obrigação de uso imposta pela Lei.

⁴²⁷ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/96. “Art. 143 – Caducará o registro, (...) decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I – o uso não tiver sido iniciado no Brasil...”.

4.1.3 Intensidade do Uso

Convém levar em consideração o aspecto quantitativo na aferição do uso efetivo da marca. Evidentemente, este aspecto está sempre relacionado àquilo que a marca assinala, à capacidade de vendas, de produção, de prestação do serviço do titular e às características do mercado em questão. O volume de vendas ou de prestação de serviço deve, acima de tudo, refletir o uso continuado do sinal. Não se estabelece, *a priori*, um valor nem uma extensão dos negócios realizados sob o sinal objeto de investigação. Saiz García⁴²⁸ afirma que o volume de vendas é diretamente proporcional ao tamanho da sociedade empresária titular do registro e da natureza, da índole do que é assinalado pela marca. Ramírez⁴²⁹ afirma que essa mesma relação é oriunda da proporcionalidade do círculo de destinatários, do valor dos produtos ou serviços e dos seus níveis de rotatividade, da capacidade produtiva ou distributiva da sociedade empresária titular do registro. Observa, ainda, que esses critérios serão aplicados conforme as características dos produtos ou serviços, se destinadas a consumo de massa e habitual, se a produtos ou serviços altamente especializados ou destinados a um âmbito específico e inacessível ao público em geral e, ainda, o porte da sociedade empresária titular do registro.

Para Bently e Sherman⁴³⁰ o uso da marca nem sempre precisa ser quantitativamente relevante para ser efetivo. Exigir elevado volume de negócios assinalados pela marca poderia implicar na condenação de pequenas sociedades empresárias e pessoas físicas a perdê-la, conforme Mathély⁴³¹. O mesmo autor, contudo, afirma não poder ser admitida uma exploração tão reduzida a ponto de ser considerada irrisória.

Exatamente como ocorreu no caso da Apelação Cível nº 0022562-72.2016.4.02.510, TRF2 - Turma Especialidade I – Relator Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, que o titular

⁴²⁸ GARCÍA, Concepción Saíz. op. cit., p.149. “De esta manera, la cifra de ventas mínima para acreditar un uso efectivo y real de la marca no será un número concreto y determinado, sino que se deducirá de la relación proporcional que deriva del tamaño de la empresa, por un lado, y de la índole del artículo de marca, por otro”.

⁴²⁹ RAMÍREZ, Felipe Palau. op.cit., p. 109-112.

⁴³⁰ BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad. op. cit., p. 900. “Use of a mark need not always be quantitatively significant for it to be genuine”.

⁴³¹ MATHÉLY, Paul. op. cit., p. 252-253. “Exiger que l’exploitation, pour être reconnue suffisante, atteigne un certain volume et une certaine étendue, aboutirait à condamner les petites entreprises, ce que est contraire au principe de l’égalité devant la loi.[...] Cependant, il faut bien admettre qu’une exploitation, réduite au point d’être dérisoire, ne pourrait plus être considérée comme réelle : si, compte tenu de la capacité et des moyen de l’entreprise d’une part, et des besoins du marché c’autre part, l’exploitation est insignifiante, il apparaîtra bien qu’elle est simplement de façade ».

do registro limitou-se a apresentar 1 (um) documento fiscal, tendo sido o mesmo considerado insuficiente para comprovar o uso efetivo da marca.

No mesmo sentido, o Recurso Especial STJ nº 1236218/RJ (2011/0022366-7), Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2015 e publicado no DJe de 11/06/2015, considerou inexpressivo o volume de vendas do produto assinalado pela marca, haja vista a “[...] *magnitude das operações bilionárias realizadas pela recorrente* [...]”⁴³². Aliás, o Informativo de Jurisprudência do STJ nº 563⁴³³, de 29 de maio de 2014 a 14 de junho de 2015, ao tratar do julgado, considera que a caducidade foi motivada por uso esporádico, conforme a seguir reproduzido:

DIREITO EMPRESARIAL. CADUCIDADE DE MARCA POR USO ESPORÁDICO.

É possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de cinco anos, o valor e o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos (na situação em análise, 70 pacotes de cigarros que geraram receita de R\$ 614,75) em comparação com operações bilionárias realizadas pelo titular no mesmo período (produção de mais de 400 bilhões de cigarros). De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco anos da concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, sem a apresentação de razões legítimas. [...] Assim, no caso em análise, o uso esporádico da marca, com escassas negociações no mercado, é inexpressivo dentro da magnitude das operações bilionárias realizadas pela empresa, portanto, insuficiente para configurar e comprovar o uso efetivo da marca apto a afastar a caducidade por desuso”. (REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015).

Sobre o volume de negócios realizados sob a égide de uma marca, o que se verifica, seja na jurisprudência pátria, seja na jurisprudência estrangeira, é a compatibilidade do volume de negócios, conforme a especificidade dos produtos ou serviços assinalados, o porte da sociedade empresária, e a presença, contínua, do sinal no mercado, de modo que os consumidores percebam esta última para que seu uso, durante o período de investigação, seja considerado efetivo.

⁴³²No mesmo sentido, o Recurso Especial STJ nº 1236218/RJ (2011/0022366-7), Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2015 e publicado no DJe de 11/06/2015. “V - *In casu*, o volume de vendas do produto da marca em discussão, nas exportações comprovadas, é inexpressivo dentro da magnitude das operações bilionárias realizadas pela recorrente, insuficiente, portanto, para configurar e comprovar o uso efetivo da marca apto a afastar a caducidade por desuso”.

⁴³³BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Informativo de Jurisprudência do STJ nº 563⁴³³, de 29 de maio de 2014 a 14 de junho de 2015. Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>, acesso em 17/02/2018.

4.1.4 Uso da Marca Conforme sua Apresentação

A marca que só através do uso cumpre as funções que justificam a sua tutela, há que plasmar-se nos produtos ou nos serviços que assinala. Não obstante a tutela recaia sobre um sinal preciso, destinado a distinguir produtos ou serviços específicos, ao longo da vigência do registro, o titular é capaz de incorrer em modificações que alterem a situação do direito. Isto posto, pretende-se abordar algumas situações relativamente corriqueiras ocorridas ao longo da vigência de marcas e seus reflexos no direito sobre as mesmas. Ademais, será tratado do uso da marca conforme sua apresentação, sem introduzir, nesse momento, a questão do que se considera como sendo uso propriamente dito. Sem embargo, há que ser esclarecido que documentos (fiscais) que comprovam a comercialização dos produtos ou a prestação dos serviços assinalados pela marca são inequivocamente aceitos e, conforme a apresentação desta última, a comprovação deve ser complementada por outros documentos de natureza não fiscal. A propósito, o Manual de Marcas, em seu item 6.5.3⁴³⁴, estabelece literalmente que no caso de marca mista, figurativa ou tridimensional “[...] será admitido como prova de uso complementar qualquer documento de natureza não fiscal, devidamente datado, que contenha a marca conforme originalmente registrada”.

Antes de se tratar da comprovação de uso da marca conforme sua apresentação, imperioso abordar a questão do uso da marca de forma distinta da registrada, dada a estreita conexão existente entre as mesmas.

Incontroverso que a marca, como direito de propriedade industrial, embora tenha sua validade limitada no tempo, tende à perenidade. Aliás, o Acordo TRIPs, em seu artigo 18 *in fine*, estabelece que “o registro de uma marca será renovável indefinidamente”. Uma vez prorrogada a vigência do registro, o titular continuará a ser o único a explorar economicamente o sinal em suas atividades.

A prorrogação da vigência do registro e o uso da marca devem versar sobre a marca, conforme concedida. Trata-se do princípio da imutabilidade da marca⁴³⁵ que pressupõe que a

⁴³⁴ BRASIL. INPI. CPAPD. Manual de Marcas, conforme Anexo I da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, de 11/06/2018.

⁴³⁵ O princípio em apreço, embora permeie o direito marcário brasileiro, não está literalmente consagrado na LPI, como o faz a Lei de Marcas espanhola, por exemplo. ESPANHA. Ley 17/2001, de 7/12/20001. “Art. 33.

mesma não sofra alterações seja no uso, seja em sede de prorrogação da vigência. Contudo, esse princípio comporta exceção, qual seja, a aceitação de pequenas modificações que não alterem de modo significativo sua identidade.

4.1.4.1 Uso da Marca de Forma Distinta da Registrada

Compreende-se que ao longo de anos de vigência, o titular tenha necessidade ou desejo de modificar sua marca, com o intuito de modernizá-la, para que desempenhe, o mais plenamente possível, as funções a ela atribuídas no tráfico econômico e cumpra seu papel atrativo para os consumidores⁴³⁶. Oportuna é a afirmativa de Lalín⁴³⁷ sobre o fato de a marca estar presente em um ambiente dinâmico, que a cada dia é afetado por novos e refinados sistemas de distribuição comercial e pelos aperfeiçoamento e diversificação das campanhas publicitárias resultando na necessária adequação do sinal à imagem criada (pela publicidade) e que o mesmo deve refletir. O autor indica, ainda, outros fatores que contribuem para a modificação da forma de uma marca, quais sejam, a transferência de titularidade e a alteração na imagem do titular ou dos produtos ou serviços que assinala. Não se esquece, tampouco, da necessidade do ‘ajuste da configuração da marca’ às condições sociais, econômicas e até jurídicas do mercado externo.

De pronto, há que se observar que a expressão utilizada por Lalín - ‘ajustar a configuração da marca’⁴³⁸ - parece ser a mais adequada para tratar da questão. Efetivamente, para fins de manutenção da vigência do registro da marca só os ajustes dessa natureza é que são válidos. A expressão ‘modificação’ parece ser dotada de uma carga semântica mais consistente que não se coaduna com o que, efetivamente, é aceito nas circunstâncias em apreço. Para esta

1. La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación o supresión de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular”.

⁴³⁶ RIUTORT, Juan Flaquer. op.cit., p. 68. “Sin embargo, no puede desconocerse que la modernización de la marca registrada constituye un fenómeno necesario del tráfico mercantil, absolutamente indispensable incluso para continuar dotando al producto o servicio de la atracción necesaria para captar al público consumidor”. GARCÍA, Elena de la Fuente. op.cit., p.223.”Las causas que justifican el cambio de forma de la marca pueden ser de índole muy diversa: el cambio de titularidad de la marca, la intención de reflejar un cambio de imagen de la empresa, cambios de métodos comerciales, la adaptación del signo a un nuevo marco social, etc”.

⁴³⁷ LALÍN, Manuel Areán. **El Cambio de Forma de la Marca**. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 1982, p 10-14.

⁴³⁸ Id., ibidem. p. 14. “Entre las causas del cambio de forma, no se puede olvidar tampoco la necesidad de **ajustar la configuración de la marca** a las condiciones sociales, económicas e incluso jurídicas del mercado exterior”. (grifos da pesquisadora)

pesquisadora, a expressão ‘*ajuste na configuração*’ é a que melhor traduz a adaptação da qual o sinal pode ser objeto. Em que pese esse entendimento, continuar-se-á a tratar desses ajustes como modificações, pois assim são tratados nas legislações, doutrinas e jurisprudências nacionais e estrangeiras.

Dito isso, de se notar que as modificações que interessam para fins desta pesquisa são aquelas que simplificam seus elementos, as que acrescentam elementos às marcas, tornando-as mais complexas, ou, ainda, as que simplificam um de seus elementos, em detrimento de outros já existentes no mesmo sinal. Sobre as modificações, Lalín⁴³⁹ observa ser a simplificação uma tendência dominante, pois esses sinais podem ser mais facilmente assimilados e identificados no mercado.

Seja como for, urge ressaltar que a LPI⁴⁴⁰ prevê a possibilidade de a marca ser usada de forma distinta da registrada. Esta possibilidade passou a ser admitida pela legislação brasileira desde a promulgação do Decreto 1.263⁴⁴¹, de 10 de outubro de 1994, que ratificou a declaração de adesão à Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, conforme revista em Estocolmo em 14 de julho de 1967⁴⁴².

Há que ser esclarecido que as Diretrizes de Análise de Marcas, instituídas pelo Ato Normativo INPI nº 123/1994, de 04 de agosto de 1994, na vigência do CPI/1971, estabeleceram a possibilidade de o pedido de prorrogação da vigência do registro versar sobre a marca com alguma modificação, desde que não alterassem os elementos característicos do registro

⁴³⁹ LALIN, Manuel Areán. op. cit., p. 4. “A este respecto, señala atinadamente STEWART que la modificación de la forma de una marca puede realizarse en un doble sentido; a saber, simplificando o habiendo más complejo el correspondiente signo. Se simplifica la marca cuando se suprime, reduce o eclipsa uno o más de los elementos denominativos o gráficos que la constituyen. Por el contrario, una marca será más compleja cuando se le añade un nuevo elemento denominativo o gráfico, o bien se resalta o amplía alguno de los que ya figuran en la misma. Como es obvio, cabe que el cambio de forma consista, a la vez, en simplificar una parte de la marca y ampliar otra. Pero en los últimos ha predominado, sin lugar a duda, la tendencia a la simplificación, en especial de las marcas gráficas y mistas”.

“La simplificación trata de conseguir que, en la agitada vida de nuestro días, las marcas puedan ser rápidamente identificadas en el mercado.”

⁴⁴⁰ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. “Art. 143, II – Caducará o registro [...] se [...]II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, **a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original**, tal como constante do certificado de registro”. (grifos da pesquisadora)

⁴⁴¹ Ratifica a declaração constante do Decreto 635, de 21/08/1992 (BRASIL).

⁴⁴² OMPI. CUP. Art. 5 (C) 2. “O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quanto a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida”.

original⁴⁴³. O mesmo não ocorria com o registro sujeito a um pedido de declaração de caducidade. Nesse caso, as mesmas Diretrizes estabeleciam como meio de prova do uso efetivo documentos que contivessem “referência à marca na forma originalmente registrada”⁴⁴⁴. Havia, então, uma contradição, já que o titular da marca eventualmente prorrogada com alguma alteração, deveria, se necessário, comprovar o uso da marca conforme concedida, ou seja, em sua configuração original. Com a entrada em vigor da LPI, o uso da marca com modificações passou a ser aceita. Por outro lado, não há qualquer menção na legislação sobre essa possibilidade, quando da prorrogação da vigência do registro. A propósito, o Manual de Marcas⁴⁴⁵ ora vigente estabelece apenas que a comprovação de uso da marca será possível se as modificações no sinal forem mínimas e referentes a detalhes ornamentais ou a elementos secundários da marca.

À vista do que diz a legislação brasileira, evidente a necessidade de esclarecer o que significa isso. Até porque o disposto no mencionado Manual de Marcas estabeleceu uma interpretação bastante restritiva do dispositivo legal, conforme mencionado no parágrafo anterior e isso não pode passar despercebido. O uso da marca na forma distinta da concedida é considerado válido para dirimir a caducidade do registro, desde que haja uma semelhança substancial entre o sinal usado e o registrado. Ou seja, os pontos focais do sinal registrado têm que ser mantidos no sinal usado, já que são esses pontos que formam o caráter distintivo do sinal. Nesse sentido, de se notar que não são aceitas, para fins de comprovação de uso, por exemplo, alterações de cores dos sinais. Aceitam-se, nesse caso, alterações de tons. As marcas mistas compostas por desenhos e tipos gráficos banais podem, em geral, ter esses últimos modificados, sem comprometer a manutenção da vigência do registro. Também são aceitas modificações que constituem no redimensionamento do elemento característico do sinal, desde que não haja a inclusão de outros elementos que retirem do referido elemento sua qualidade de elemento focal. Resta evidente que a análise é realizada caso a caso, mas a

⁴⁴³ BRASIL. INPI. AN/INPI/Nº 123, de 04/08/1994 – “Item 5.1.1 – Condições. São as seguintes: [...] e) a marca não pode conter alteração nos elementos característicos constantes do certificado de registro original”.

⁴⁴⁴ BRASIL. INPI. AN/INPI/Nº 123, de 04/08/1994 – “Item 5.3.5.3 – (7) Serão admitidas notas fiscais legíveis e datadas, contendo referência à marca na **forma originalmente registrada...**”. (grifos da pesquisadora)

⁴⁴⁵ BRASIL. INPI. CPAPD. MANUAL DE MARCAS, conforme Anexo I da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, de 11/06/2018. “6.5.3 – [...] Na análise dos documentos de comprovação de uso da marca, a presença de **modificações mínimas no sinal, desde que referentes a detalhes ornamentais ou a elementos secundários, especialmente se descritivos ou banais, não caracterizará a alteração do caráter distintivo original** prevista no art. 143, inciso II, da LPI. A avaliação do caráter distintivo levará em consideração primordialmente os elementos principais e distintivos do conjunto para a caracterização do seu uso”.(grifos da pesquisadora)

prática demonstra que a aceitação das modificações da marca costuma ser parcimoniosa, ainda que o esteja em jogo seja a vigência de um registro.

Nesse sentido, de se notar que a LPI fala em modificação, apenas. Contudo, como pondera Riutort⁴⁴⁶, há que haver, efetivamente, extrema cautela na análise do uso de marcas com modificações, até para evitar o risco de confusão com outras marcas e de eventual aproveitamento indevido da reputação alheia, pois as primeiras – depois de modificadas – não foram objeto de possíveis manifestações de terceiros. Aliás, afirma o autor que um dos principais problemas surgidos nessa seara é que, na prática, os titulares têm tentado se aproveitar do processo de modernização da marca para aproximá-la de outra marca de terceiro, com a qual buscam a associação. De se notar que não se espera, nesse caso, a aplicação do princípio da confundibilidade com o mesmo rigor que ocorre em sede de análise da registrabilidade do sinal. Não se pode perder de vista que os sinais em cotejo já convivem no mercado, devendo ser verificado, se a modificação da marca foi tamanha a ponto de permitir a confusão com outra também registrada e deixar, assim, de cumprir o dever legal de usar a marca.

Lalín⁴⁴⁷ observa a relevante contribuição da jurisprudência americana sobre a modernização da marca, pois esta, reiteradamente, impõe um limite à referida modificação, qual seja, a de que a marca mantenha a mesma e ininterrupta “*commercial impression*”. Segundo Carvalho⁴⁴⁸, nesta doutrina majoritária, a impressão comercial é aquela aferida pelo

⁴⁴⁶ RIUTORT, Juan Flaquer. op.cit., p. 70. “Precisamente por ello, y para evitar situaciones en las que la modificación de la marca obedece a razones distintas a la modernización de la marca obedece a razones distintas la modernización o rejuvenecimiento del signo, es necesario extremar la cautela en evitación de riesgos de confusión con otras marcas y de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Precisamente, y como tendremos ocasión de comprobar más adelante, los principales problemas que ha venido originando en la práctica la aplicación de esta regla han tenido relación con la supuesta pretensión del titular de la marca de aprovechar el proceso de modernización del siglo para aproximarlos a otro cuya asociación se persigue”.

⁴⁴⁷ LALÍN, Manuel Areán. op. cit., p. 161. “En efecto, la jurisprudencia norteamericana reiteradamente ha venido señalando que el derecho del titular de la marca a modificar la forma de la misma se halla limitado por una exigencia básica; a saber: que antes y después del cambio de forma se desprenda de la marca una mista e ininterrumpida “*impresión comercial*”. Quiere esto decir que el cambio de forma ha de respetar las características distintivas de la marca, el impacto psicológico que ésta produce y la imagen de *marketing* que proyecta. Sólo entonces se podrá sostener que la modificación realizada no ha alterado sustancialmente la naturaleza de la marca; y que, por consiguiente, la versión moderna de la marca es jurídicamente equivalente a la versión antigua. O, como dice LEFCOWITZ, que el uso de la nueva forma de la marca es una extensión natural de la forma de la marca anteriormente utilizada”.

⁴⁴⁸ CARVALHO, Maria Miguel. O Uso Obrigatório da Marca Registrada. In: **Estudos em Comemoração do 10º Aniversário da Licenciatura em Direito da Universidade do Minho**. Coimbra: Almedina, 2003, p. 684. “A doutrina majoritária nesta matéria é a da *commercial impression*. [...] A impressão comercial em causa é [...] a aferida pelo público consumidor (médio), i.e., o que importa é que o público veja a marca registrada e a nova versão desta que é utilizada como uma mesma e única marca, por isso...”.

consumidor, sendo certo que este perceba as marcas antiga e nova como sendo a mesma e única marca; quando isso ocorre o uso é considerado efetivo. A modificação há que respeitar as características distintivas da marca, o impacto psicológico que a mesma produz e a imagem de marketing que projeta, de modo que a nova configuração seja uma extensão natural da forma da marca anteriormente usada. Continua o autor, observando que essa impressão não depende da vontade do titular, mas do impacto que a modificação acarreta no público. Ou seja, as versões da marca devem evocar na mente do consumidor a mesma identidade dos produtos ou serviços assinalados. De acordo com Hilliard *et al.*,⁴⁴⁹ fundamental na modernização da marca é preservar a continuidade da impressão comercial entre as marcas nova e antiga.

Feitas essas considerações, verifica-se quão limitada é a legislação pátria a esse respeito. Para esta pesquisadora, a marca modificada não deverá ser objeto de declaração de caducidade se mantidos os elementos que lhe atribuem singularidade. Isso não implica que marcas constituídas de um único elemento nominativo não possam sofrer qualquer alteração. Pode-se imaginar que o titular de uma marca nominativa dobre ou retire vogais ou consoantes da mesma, sem que haja qualquer alteração em seu caráter distintivo. A título de exemplo, pode-se supor que o titular da marca nominativa MAIZENA comprove o uso da marca escrita com a consoante “S”: MAISENA. O mesmo se passar a usar a marca dobrando as consoantes “Z” ou “N”: MAIZZENA ou MAIZENNA, ou as duas, MAIZZENNA. A marca continua a ser singular e a alteração não modifica substancialmente sua natureza. As possibilidades de alterações da marca nominativa são diversas. Lalín⁴⁵⁰, em sua obra *El Cambio de la Forma de la Marca*, aponta os critérios referentes à modificação da marca para nortear os titulares, Tribunais e Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos da América. No exemplo anterior, optou-se pela modificação da grafia sem alteração da identidade fonética. Mas o guia contendo os critérios criado pelo Escritório supra citado, na ocasião, fornece um rol extenso de possibilidades de modificação da marca, conforme a sua apresentação, que poderão ser aceitas (ou não), dependendo do conflito que motivou o pedido de caducidade.

⁴⁴⁹ HILLIARD, David C./WELCH, II, Joseph Nye/WIDMAIER, Uli. **Trademarks and Unfair Competition**. 8thed. New Providence: LexisNexis, 2010, p. 169. “The key in trademark modernization is maintaining the continuity of the commercial impression between the old and new marks”.

⁴⁵⁰ LALÍN, Manuel Areán. op. cit., p. 157-225.

Possivelmente aceitar-se-á a comprovação de uso da marca com pequenas alterações, observada a manutenção do seu caráter distintivo essencial. A título de exemplo, considera-se que a marca objeto do registro nº 819349895, representada pelas figuras 2, 3 e 4, a seguir,

Figura 2 - Marca objeto do registro nº 819349895



que, em sua versão colorida, tem essa aparência:

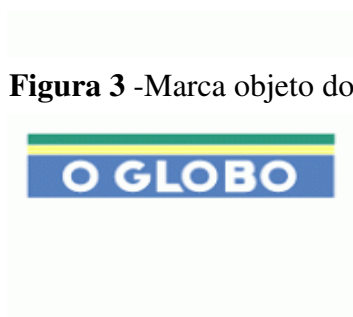


Figura 3 -Marca objeto do registro nº 819349895

cumprirá a obrigação de uso, caso os documentos apresentados contenham a marca a seguir reproduzida:

Figura 4 - Marca objeto do registro nº 819349895



Isto porque à marca registrada, supostamente objeto da investigação de uso, foi incluído apenas um endereço eletrônico. Todas as características constantes da marca originalmente registrada foram mantidas.

Não obstante o que vem de ser dito a título de exemplo, há uma possibilidade de este último sinal não ser aceito para fins de comprovação do uso da marca objeto do registro nº 819349895. Isso ocorreria se o último sinal reproduzido for objeto de pedido ou registro de marca, para assinalar os mesmos bens. Nesse caso, o titular teria introduzido um novo

elemento em um sinal já protegido e, ainda, requerido a proteção do último como marca. Logo, deverá fazer uso de cada um dos sinais, já que cada um deles é objeto de um direito distinto.

A modificação das marcas pode ter as mais variadas orientações. Seja como for, as marcas antiga e modificada devem ser cotejadas e a impressão que deixam em quem as observa deve ser preservada, para que possa ser mantida a vigência da primeira. De se observar que a marca modificada para cumprir a obrigação de uso da marca antiga não deve ser objeto de registro, como mencionado no exemplo anterior.

4.1.4.2 Uso da Marca Defensiva

Vem de ser tratada a modificação da marca ao longo do tempo e a manutenção do direito em função do uso obrigatório sobre o sinal originalmente registrado. Para a pesquisadora, pode haver, como dito anteriormente, um ajuste na configuração da marca original e o direito pátrio tutela as evoluções ocorridas com a mesma, inclusive evitando a caducidade do registro, desde que os elementos característicos da mesma sejam preservados no sinal modificado. Na oportunidade, enfatizou-se a possibilidade de o uso modificado não ser aceito para comprovar o uso do sinal, o que ocorre quando a forma modificada for objeto de outro registro. Resta claro que há exceções, como a marca nominativa cujo uso pode ser comprovado por sua versão mista também registrada, por exemplo. Essas considerações foram feitas exatamente para afastar a possibilidade de o titular de marcas muito semelhantes, concedidas para assinalar produtos ou serviços idênticos, comprovar o uso de ambas com a documentação versando sobre apenas uma delas.

Aquele que modernizou ou atualizou sua marca registrada, sem alterar seu caráter distintivo, preserva a proteção conferida à mesma. Considerar que a marca modernizada cumpre a obrigação de uso da marca original registrada é o objetivo do que dispõe os já mencionados artigos 143, II, da LPI, e 5 (C) (2) da CUP. De se perguntar deve ser o que ocorre quando o titular da primeira registra também outras marcas muito semelhantes entre si, ou até sua versão modernizada, para assinalar os mesmos produtos ou serviços.

Se o titular usa todas as versões das marcas registradas, cumpre sua obrigação e aí não se encontra qualquer problema. O problema reside no caso em que o titular registra diversas marcas semelhantes à sua mais antiga, apenas para evitar que terceiros dela se aproximem e

não com o fito de usá-las. Ou seja, marcas semelhantes são registradas pelo mesmo titular para preservar o sinal principal e, efetivamente, usado com o intuito de minimizar a possível diluição deste último. Doutrina e jurisprudência as denominam de marcas defensivas ou de defesa. De acordo com Gama Cerqueira, “... consistem em uma ou várias marcas análogas à que o comerciante emprega e são levadas a registro não com o fim de serem usadas, mas para impedir que terceiros delas se utilizem ou as registrem com o fito de criar confusão com a marca em uso”⁴⁵¹. No mesmo sentido, Burst e Chavanne⁴⁵² definem como marca defensiva aquela constituída por um sinal muito próximo da marca efetivamente usada, esclarecendo que seu objetivo é ampliar a proteção da primeira, dificultando a possibilidade de imitação por parte dos concorrentes. A marca, nesse caso, é registrada, mas o objetivo desse registro não é assinalar produto ou serviço no mercado. O objetivo do registro é ampliar o campo de proteção de outra marca semelhante, do mesmo titular, efetivamente usada, para dificultar a obtenção de registros por terceiros de sinais que da marca usada se aproximem.

Ramírez⁴⁵³ entende que o titular de várias marcas que se diferenciem minimamente do registro original pode invocar ou usar uma delas para dirimir a caducidade das demais, adaptando a obrigação de uso à realidade e evitando a rigidez extrema do sistema de marcas. Esclarece que assim ocorre porque a lei espanhola não veda, expressamente, o registro da marca usada com modificações, razão pela qual rejeita o argumento de que os diversos registros seriam de índole fraudulenta.

Todavia, diverge-se desse entendimento. De pronto, em razão do que dispõe a legislação brasileira sobre a matéria. Não há previsão de um regime diferenciado para a proteção de marcas defensivas no Brasil. Há, sim, a possibilidade de ao mesmo titular ser conferido diversos registros de marcas extremamente semelhantes ou colidentes, para assinalar os mesmos produtos ou serviços. O artigo 124, XX, da LPI⁴⁵⁴ veda apenas o registro de marca idêntica, de mesma natureza e apresentação, para assinalar os mesmos produtos ou serviços,

⁴⁵¹ GAMA CERQUEIRA, João da. op. cit., p. 794.

⁴⁵² BURST, J.J./CHAVANNE, A. op. cit., p. 453. “*La marque de défense* est celle qui est constituée par un signe proche d’une marque que l’on exploite réellement. Elle n’est pas destinée à être exploitée mais à rendre plus difficile les imitation que des concurrents voudraient tenter. Si la marque centrale est solide, de telles marques de défense sont inutiles et ce n’est que pour les marques faibles que des marques de défense peuvent présenter un intérêt ».

⁴⁵³ RAMÍREZ, Felipe Palau. op.cit., p. 120-124.

⁴⁵⁴ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 124 – Não são registráveis como marca: [...] XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva”.

pertencentes ao mesmo titular. Em que pese ser possível o registro de marcas que a doutrina e jurisprudência denominam de defensivas, no Brasil, cada um dos registros gera um feixe de direitos singulares, independentes da marca anterior e, do mesmo modo, obrigações singulares e independentes. Mathély⁴⁵⁵ conta que assim tem se pronunciado a jurisprudência francesa: por vontade do titular, cada uma das marcas semelhante é objeto de registro distinto e de uma proteção própria.

A marca registrada não para ser usada, mas para resguardar o sinal efetivamente explorado, se instada a ter seu uso comprovado, deverá ser declarada caduca não só em função da independência decorrente de cada um dos registros, mas também porque o próprio dispositivo que permite o uso da marca com alguma modificação esclarece que esta é apreciada em relação à marca original tal qual constante do certificado de registro. A própria norma (art. 143, II, LPI, já mencionado) permite o uso. Não trata do registro da marca modificada. As modificações do sinal original, se registradas, conferem um direito novo, independente, que, por sua vez, deve cumprir a obrigação imposta para cada um dos direitos conferidos. Utilizar a mesma marca para, eventualmente, preservar sinais que são objetos de registros distintos, nesse caso, não deve servir para evitar a caducidade. Claro que tal entendimento não se aplica, por exemplo, aos casos em que a apresentação da marca é distinta, como a nominativa que consegue comprovar seu uso com por meio de uma marca mista que, obviamente, inclua o elemento nominativo.

A marca defensiva – semelhante e passível de confusão com a marca efetivamente usada - é registrada para criar uma área de proteção mais ampla do que a conferida à última e nada mais. A concessão do direito referente a um sinal, seja qual for, tem o fito de conferir proteção dentro dos limites do direito. O registro de uma marca confere direitos e impõe obrigações a seu titular, dentre estas últimas, a de ser usada. Permitir mais do que isso seria estender arbitrariamente o escopo de sua proteção.

A seguir serão tratadas as marcas conforme suas apresentações no que tange a manutenção da vigência dos seus registros.

⁴⁵⁵ MATHÉLY, Paul. op. cit., p. 249. « Le motif de la jurisprudence est que les deux marques voisines, faisant l'objet de deux enregistrements distincts, bénéficient chacune, par la volonté même du déposant, d'une protection qui leur est propre ».

4.1.4.3 Uso da Marca Nominativa

A documentação apresentada com o propósito de comprovar o uso exigido pode conter a marca em qualquer forma, ainda que a forma apresentada seja objeto de um outro registro. Vale dizer, o titular de duas marcas, sendo uma nominativa e outro mista, contendo o mesmo elemento nominativo, é capaz de comprovar o uso da primeira com a documentação que comprove o uso da segunda. A marca nominativa confere maior liberdade de uso a seu titular, no que tange à apresentação.

A título de exemplo, reproduz-se a seguir o caso da marca O GLOBO. Reputa-se que o titular da marca O GLOBO, nominativa, concedida para assinalar jornais, revistas e publicações periódicas (reg. nº 819346730) cumprirá a obrigação de uso, no que tange à apresentação, se instado a fazê-lo, ao apresentar documentos que comprovem o uso de suas marcas objeto dos registros a seguir reproduzidos:

Figura 5 - Reg. nº

O GLOBO

Fonte: IPAS

Figura 6 - Reg. nº °



Figura 7 - Reg. nº



Fonte: IPAS

Figura 8 - Reg. nº 819349895

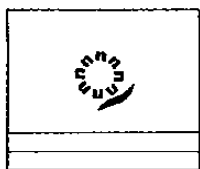


4.1.4.4 Uso da Marca Figurativa

A comprovação do uso da marca figurativa apresenta algumas peculiaridades. Quando o sinal protegido é composto por desenho, imagem, figura e/ou símbolo; qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo; palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula; ideogramas ou conjunto de linhas e cores, há que ser observado a relação do mesmo com os produtos ou serviços constantes dos documentos fiscais e a relação do contido nesses documentos com os complementares.

A título de exemplo dos problemas que surgem no curso da investigação e/ou comprovação de uso de uma marca figurativa, imagine-se que a marca figurativa a seguir, objeto do registro nº 006475922 (Figura 9), da sociedade empresária NATURA COSMÉTICOS S/A, abaixo esteja sob investigação de uso:

Figura 9 - Registro de marca figurativa da sociedade empresária Natura Cosméticos S/A. Reg. nº 006475922



Fonte: Sistema IPAS

O titular dessa marca poderá ostentá-la em seus documentos fiscais, comprovando a comercialização de produtos assinalados pela mesma, no período investigado.

Pode ocorrer de a sociedade empresária NATURA COSMÉTICOS S/A, titular de mais 16 registros de marcas figurativas, concedidos para assinalar os produtos da classe 3 (perfumaria, cosméticos, artigos e material de higiene pessoal, loções para cabelos)⁴⁵⁶, aponha, em seus documentos fiscais, todas ou algumas dessas marcas figurativas, dentre outras. Hipoteticamente, pode-se supor que, em seus documentos fiscais, constem as seguintes marcas:

⁴⁵⁶Conforme informação contida no sistema IPAS/OMPI, acessado em 04/02/2018.

Marcas figurativas da sociedade empresária Natura Cosméticos S/A. 815709188

Figura 10 -
Reg. nº

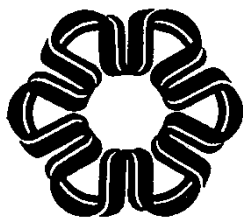


Figura 11 -
Reg. nº



Figura 12 - Reg.
nº 904153843

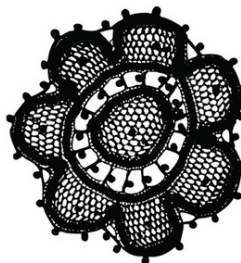
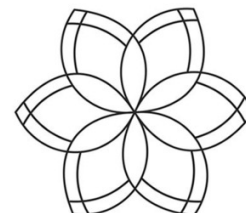


Figura 13 - Reg.
nº 904153606



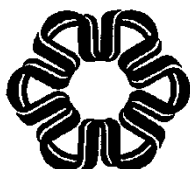
Fonte: Sistema IPAS

Resta evidente que o titular do registro há que demonstrar o que, efetivamente, foi comercializado com a marca objeto do pedido de declaração de caducidade. A documentação há que deixar patente a congruência entre o sinal que consta da documentação fiscal e o que, de fato, foi disponibilizado (e adquirido) pelo público assinalado pelo sinal objeto da investigação de uso.

O Manual de Marcas, no caso da comprovação de uso da marca figurativa, admite que esta se dê por meio de uma marca mista, “[...] desde que não haja alteração essencial do caráter distintivo do elemento figurativo protegido”⁴⁵⁷.

De acordo com o contido no Manual de Marcas sobre a questão, supõe-se que o titular do registro da marca figurativa objeto do registro nº 815709188, conforme a seguir reproduzida:

Figura 14 - Reg. nº 815709188



Fonte: IPAS

ao apresentar documentos que contenham a marca abaixo

⁴⁵⁷BRASIL. INPI. MANUAL DE MARCAS, conforme Anexo I da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, de 11/06/2018. Item 6.5.3.

Figura 15 - Reg. nº 815441657



Fonte: IPAS

culmina por cumprir a obrigação de usar a primeira.

Todavia, a última marca reproduzida é objeto do registro nº 815441657. Em assim sendo, de se questionar deve ser a validade da comprovação de uso da primeira marca do caso hipotético em pauta. Para a pesquisadora, a comprovação do uso da marca figurativa pode ocorrer por meio do uso de uma marca mista, desde que esta última não seja, também, objeto de um registro. O Manual mencionado não faz qualquer observação nesse sentido. De se esclarecer que não se trata do uso de marcas diversas, combinadas. No caso, o objeto da investigação de uso é o de sinal único, específico, protegido e não se pode admitir um ser tomado por outro, igualmente protegido. A se aceitar a comprovação de uso de marca figurativa como mista, esta última objeto de outro registro, estar-se-ia comprovando o uso da segunda marca reproduzida e não da primeira, objeto da investigação.

Feitas essas considerações sobre a comprovação de uso da marca figurativa, constata-se que a documentação fiscal, normalmente apresentada e/ou exigida, não costuma ser conclusiva sobre o uso do sinal figurativo. Documentos complementares habitualmente tornam-se imprescindíveis para dirimir a questão do uso da marca para fins de manutenção (ou não) da vigência do registro.

4.1.4.5 Uso da Marca Mista

A comprovação de uso da marca de apresentação mista há que versar sobre o uso da mesma conforme concedida. De acordo com o Manual de Marcas, não é admitida qualquer outra forma de apresentação. Aplicam-se aos elementos nominativos ou figurativos existentes no

sinal de apresentação mista, as considerações referentes às marcas nominativas e figurativas, abordadas nos itens 4.1.4.3 e 4.1.4.4, respectivamente, no que couber.

4.1.4.6 Uso da Marca Tridimensional

Resta evidente que a comprovação de uso de marcas com essa apresentação deve versar sobre a forma plástica originalmente registrada, seja do produto ou serviço em si ou de sua embalagem. A referida comprovação se assemelha à comprovação do uso das marcas de apresentação figurativa, embora a plasticidade daquilo que assinala seja, ainda, um pouco mais difícil de ser demonstrada. Nesse sentido, cumpre observar que o Manual de Marcas trata da questão de comprovação de uso dessa e de outras marcas apenas por meio da apresentação de documentos. Supõe-se que a prova documental talvez não seja suficiente ou a mais oportuna para comprovar o uso da marca. A análise, como não poderia deixar de ser, há que se dar caso a caso, até porque se trata de questão relativamente nova, na medida em que a previsão de proteção dessas marcas só se dá a partir da entrada em vigor da LPI que, no que diz respeito a marcas⁴⁵⁸, ocorreu em 14 de maio de 1997, sendo certo que os primeiros registros de marca tridimensional só foram concedidos 2 (dois) anos após aquela data.

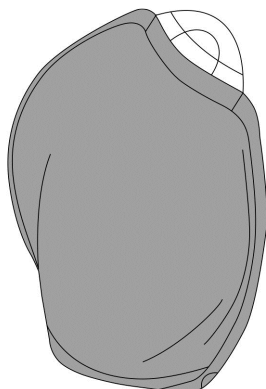
Assim, a eventual análise de caducidade de marca com essa apresentação ocorre há menos de duas décadas, o que, sabidamente, não é suficiente para traçar o *modus operandi*, tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito judicial, de investigação de uso.

Em que pesem os fatos, vislumbra-se, desde já, a dificuldade que a investigação de uso de marcas com essa apresentação pode encerrar. Mais uma vez, a título de exemplo, verifica-se a semelhança existente entre marcas quase idênticas, pertencentes a um mesmo titular, e protegidas como marcas de apresentações distintas. Nesse caso, serão reproduzidas as marcas da já mencionada sociedade empresária NATURA COSMÉTICOS S/A com o intuito de pressupor que as mesmas sejam objeto de investigação de uso.

⁴⁵⁸BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 243 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239 e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos”.

Figura 16 - Marca figurativa da sociedade empresária Natura Cosméticos S/A.

Reg. n° 901646946



Fonte: Sistema IPAS

Figura 17 - Marca tridimensional da sociedade empresária Natura Cosméticos S/A.

Reg. n° 906466814



Fonte: Sistema IPAS

No caso, a experiência da pesquisadora, na análise da documentação apresentada em contestação aos pedidos de declaração de caducidade, permite que a mesma afirme que, muito dificilmente, o titular do registro logrará êxito em comprovar o uso dessas duas marcas, se instado a fazê-lo. Afirma-se isso porque, em função da semelhança existente entre as mesmas, pouco provável que reste caracterizado o uso de ambas as formas de apresentação, isto é, em duas e em três dimensões. No primeiro caso, o titular deverá demonstrar que apõe aquele desenho nos produtos que disponibiliza para público. Já no caso da segunda marca, há que restar demonstrada a comercialização daquilo que o sinal assinala, sob esta forma de envasamento.

Urge observar que, ainda que só um dos registros seja objeto de pedido de declaração de caducidade, há que se perquirir o acervo de marcas do titular. Na hipótese, esta semelhança seria facilmente constatada, de ofício ou por manifestação do requerente do pedido de declaração de caducidade, cabendo ao titular dos registros demonstrar que faz uso dos sinais nas formas em que os mesmos são protegidos.

A manutenção da proteção da marca de três dimensões depende da disponibilização para o público da forma distintiva e, ainda, da sua diferenciação em relação àquela de duas dimensões. A complicação inerente à manutenção da proteção talvez resida no fato de a legislação, originalmente concebida para proteger marcas limitadas a duas dimensões, não ter sido objeto de qualquer adaptação para aquele fim.

Outro aspecto relevante na questão da proteção das marcas tridimensionais encontra-se no que a doutrina chama de acúmulo de proteção. De acordo com a doutrina da “*unité de l’art*”⁴⁵⁹, consagrada pela lei francesa de marcas de 1957, prevê-se o acúmulo de proteção da criação pelo direito de autor, pelo desenho industrial e, ainda, como marca, desde que observados os requisitos para a proteção de cada um desses direitos.

Nesse sentido, cumpre observar que a LPI prevê a proteção da forma plástica ornamental ou o conjunto ornamental de linhas e cores aplicáveis a um produto, desde que confira ao mesmo resultado visual novo e original, em sua aparência, e que tenha aplicação industrial⁴⁶⁰. A proteção dos desenhos bi ou tridimensionais recai sobre a criação de caráter ornamental, capaz de conferir um aspecto singular a um objeto industrial. Sua função é tornar o objeto mais atraente, diferenciando-o de outros análogos. Nesse sentido, como observam Burst e Chavanne⁴⁶¹, a função precípua do desenho industrial se exerce no campo da estética.

⁴⁵⁹BURST, J.J./CHAVANNE, A. op. cit., p. 381. “La loi de 1957 a consacré la théorie dite de l’unité de l’art; elle étend au surplus la protection aux droits des auteurs « sur toutes les œuvres de l’esprit » quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». MATHÉLY, Paul. Le Nouveau Droit Français des Marques. Vélizy: J.N.A.1994, p. 42. “La protection par le droit d’auteur n’exclut pas la protection à titre de marque ».

⁴⁶⁰BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/96. « Art. 95 – Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial ».

⁴⁶¹BURST, J.J./CHAVANNE, A. op. cit., p. 381. “La fonction première du dessin et du modèle s’exerce dans le domaine de l’esthétique; la fonction seconde, comparable à celle de la marque, est celle de distinguer un produit des produits concurrents ».

Secundariamente, o desenho industrial cumpre a função distintiva e, em assim sendo, exerce função comparável àquela exercida pela marca e, jamais, técnica⁴⁶².

A marca bi ou tridimensional que seja também objeto de proteção pelo desenho industrial registrado (válido e do próprio titular da primeira), cuja comprovação de uso tenha sido requerida, deverá comprovar seu desempenho no mercado. Há que diferenciar aquilo que assinala, permitindo que o consumidor identifique o sinal de outros utilizados para produtos ou serviços análogos. A sutil diferença entre a proteção como marca e como desenho industrial, na prática e não quanto aos efeitos das distintas tutelas, há que ser demonstrada de forma inequívoca para que se mantenha a vigência do registro de marca em função do uso obrigatório.

Cumpra observar que para os que entendem que a função distintiva só se cumpre quando a marca permite a identificação da origem daquilo que assinala, a questão reveste-se, ainda, de maior complexidade. Isso porque, conforme Hays⁴⁶³ menciona a percepção do público relevante em relação à forma e às cores do produto é distinta da que ocorre com as marcas compostas apenas por elementos nominativos, figurativos ou as suas combinações. O consumidor médio não tem o hábito de fazer presunções sobre a origem dos produtos com base em sua forma ou na de sua embalagem.

De se observar que as alterações podem ocorrer com todas as formas de apresentação distintas. Até a marca tridimensional poderá ser alterada, desde que a alteração não verse sobre a forma, já que esta deve ser o elemento distintivo mais relevante do sinal. Imagina-se, nesse caso, que a alteração se dê, por exemplo, na posição em que se encontra o elemento nominativo do sinal. Hipoteticamente, pode-se imaginar comprovado o uso da marca

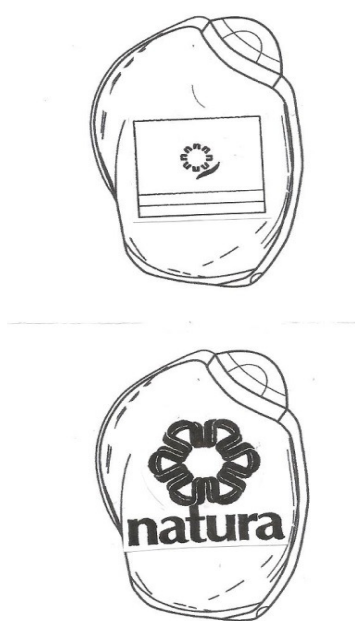
⁴⁶²SILVEIRA, Newton. *Direito de Autor no Design*. São Paulo: Saraiva, 2012, p.70. “Tal forma, entretanto, deve achar-se desvinculada da função técnica, isto é, não pode consistir em forma necessária para que o produto preencha a sua finalidade, hipótese em que seria o caso de um modelo de utilidade”.

⁴⁶³HAYS, Thomas. *Distinguishing Use versus Functional Use: Three-Dimensional Marks*. In: **Trade Mark Use**. Oxford: Oxford University Press, 2005 (93-108). p. 93-94 “Distinctiveness is the essence of a valid trade mark, allowing it to fulfil the purpose of identifying the goods and services of one provider from those of another. So long as the definition of a mark is limited to two-dimensional words and symbols, trade mark law stays within a complicated but manageable realm of more or less superfluous adornments placed on products, their packaging and advertisements for products and services. [...] The problem is one of identification. A consumer may identify a product by its distinctive shape, but does that identification result from some trademark-related connection with the undertaking ultimately responsible for putting the product on the market, or does the identification result from some technical feature inherent in the way the product is used, such that other products operating in the same way and originating from the other manufacturers would also have that same shape, but for the exclusivity created by a trade mark monopoly?”

tridimensional, objeto do registro nº 906466814 (Figura 17), em conjunto com as marcas figurativas objeto dos registros nº 006475922 (Figura 9) e 815709188 (Figura 14), ou com a marca mista NATURA, objeto do registro nº 815441657 (Figura 15), todas anteriormente reproduzidas, ou, ainda, a marca nominativa NATURA, objeto do registro nº 815082649. A fim de ilustrar, foram criados exemplos de combinações da forma em apreço, objeto do registro nº 906466814 (Figura 17), com os sinais ora especificados que só acrescentam detalhes à marca tridimensional, sem descaracterizá-la. Vale dizer, a forma continua sendo a mesma e em evidência, como se verá a seguir:

Combinação de marcas criada para exemplificar o que, eventualmente, poderia ser aceito como uso da marca tridimensional objeto do registro nº 906466814 (Figura 17) com as marcas objetos dos registros nº 006475922 (Figura 9) e nº 815441657 (Figura 15):

Figuras 18 e 19 -Composição realizada pela pesquisadora, a partir dos registros nº 906466814 e nº 006475922 e nº 906466814 e nº 815441657

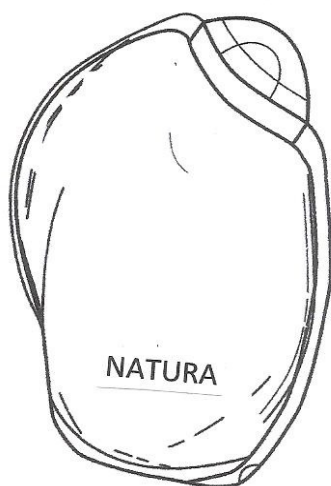
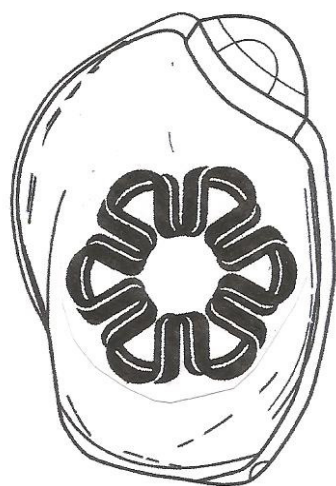


Combinação da marca tridimensional objeto do registro nº 906466814 com as marcas objetos dos registros nº 006475922 e nº 815441657, respectivamente Figuras 9 e 15.

Fonte: IPAS

Figuras 20 e 21:

Combinação da marca tridimensional objeto do registro nº 906466814 com as marcas objetos dos registros nº 815709188 (Figura 14) e 815082649, marca nominativa NATURA - Composição realizada pela pesquisadora



Combinação da marca tridimensional objeto do registro nº 906466814 com as marcas objetos dos registros nº 815709188 (Figura 14) e 815082649, marca nominativa NATURA.

Fonte: IPAS

O titular ou utente da marca há que respeitar seu limite intrínseco, ou seja, preservar a capacidade de a marca identificar, individualizar os produtos ou serviços que assinala,

mantendo sua parte dominante ou seus traços essenciais⁴⁶⁴. O conceito, as percepções auditivas e visuais da marca devem ser preservadas para que a vigência do registro seja mantida, como fruto da denegação de um pedido de declaração de caducidade. Embora a legislação brasileira seja silente, a marca não pode ser livremente modificada. Importante que o uso da marca modificada não incorra em risco de confusão. Trata-se de um limite extrínseco, baseado no direito dos concorrentes, já que a modificação, ainda que referente aos elementos acessórios (tipo gráfico, desenho de fundo, moldura e motivos decorativos) não pode ensejar confusão ou associação com sinal de terceiros registrado. Em assim sendo, a aceitação da marca modificada depende da manutenção de seus elementos característicos originais e da dissemelhança com as marcas alheias, dentro do segmento de mercado, permitindo o reconhecimento da marca conforme registrada, já que seu uso (modificado) ocorre sobre a tutela desta última marca mencionada.

Por derradeiro, há que ser observado se a modificação ocorrida no uso do sinal não é objeto de outro registro do próprio titular, ou de sinal extremamente semelhante a este outro registro. No primeiro caso, resta evidente que a marca objeto da investigação de uso não está sendo usada. No último caso, quando muito, só poderá ser aceito o uso do sinal distinto daqueles que são objetos de registros de marcas muito semelhantes, para dirimir a caducidade de um desses registros. Dá-se assim porque os registros de marcas tão semelhantes conferem proteções distintas, independentes, por opção do titular. Neste sentido, oportuno entendimento de Bertone e Cuevas⁴⁶⁵, que afirmam não haver contradição entre a ampliação do âmbito de defesa da marca original, por meio de uma gama de registros de marcas semelhantes, e a possibilidade de modernizar a primeira sem alterar seu caráter distintivo, que não tem o condão de fixar os limites da proteção, uma vez que não cabe ao titular examinar se o uso da marca modernizada cumpre a obrigação de uso da marca original.

⁴⁶⁴PASSA, Jérôme. *Traité de Droit de la Propriété Industrielle. Tome 1*. Paris: LGDI, 2006, p. 195. “La condition est que la marque enregistrée et la marque exploitée n’altère pas le caractère distinctif de la première, autrement dit, n’affecte pas la perception que le public concerné peut en avoir ».

⁴⁶⁵BERTONE, Luis Eduardo/Cuevas, Guillermo Cabanellas de las. op.cit., 380. “Lo contrario permitiría al titular de los registros determinados por su propia voluntad el ámbito de defensa de su marca, y ello a través de la multiplicación de tales registros, resultado contrario al perseguido por la Ley [...]. No existe contradicción entre esta regla y la posibilidad de modificar, en su uso, la marca registrada, pues en este último caso ni se multiplican los registros ni es el titular quien fija sus límites; éstos están dados por la posibilidad de modificar la marca sin alterar su identidad, cuestión que escapa a la voluntad del titular del registro marcario”.

4.1.5. Uso da Marca em Parte dos Produtos ou Serviços Especificados

No Brasil, a marca pode ser concedida para assinalar diversos produtos ou serviços, desde enquadrados em uma única classe. Classe são indicações gerais relativas aos segmentos nos quais os produtos ou serviços estão inseridos. A classificação de produtos ou serviços é um instrumento administrativo que os agrupa mais ou menos, conforme suas semelhanças, capaz de facilitar a identificação de anterioridades e otimizar o processo de pedido ou registro de marca. Todavia, a classificação dos produtos ou serviços não determina a extensão da proteção, mas apenas os produtos ou serviços especificados⁴⁶⁶. Ocorre que nem sempre o titular assinala com a marca todos os produtos ou serviços especificados no certificado de registro. A esse uso da marca que não compreende todos os itens especificados dá-se o nome de uso parcial e pode implicar na declaração de caducidade em parte do registro. A caducidade parcial é uma inovação da LPI⁴⁶⁷. O Manual de Marcas não contém qualquer informação mais detalhada do contido na referida Lei.

Passa⁴⁶⁸ reconhece ser frequente que a relação de produtos ou serviços especificados quando do depósito do pedido de registro da marca seja ampla e que a marca só seja usada para assinalar parte desses produtos ou serviços. Esta exploração parcial pode implicar na declaração de caducidade parcial.

⁴⁶⁶BRASIL.TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO. Judicial, de 10/11/2014, p. 485. “[...] é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados diferentes e inconfundíveis entre si.

Para organizar, de maneira prática, o sistema de registro de marcas, e otimizar o fluxo de procedimentos de registros [...] foram criadas classificações de produtos e serviços, adotadas pelos diversos órgãos registraes mundo afora, e aprimoradas ao longo do tempo. [...] Mais recentemente, o INPI adotava um sistema próprio e nacional - a Classificação Nacional de Produtos e Serviços, instituída pelo Ato Normativo n.º 51, de 1981[...] Sob tal ordenamento, cada pedido de registro de marcas deveria assinalar uma única classe e, dentro desta, poderia compreender no máximo três itens ou subclasses (exceto para medicamentos...). Em 1999 o INPI determinou, por meio do Ato Normativo n.º 150 (publicado na RPI 1502, de 19/10/1999), a adoção, no Brasil, a partir de 03/11/2000, da Classificação Internacional de Produtos e Serviços, instituída pelo Acordo de Nice, de 1957 [...].

Segundo essa nova sistemática, não mais estão previstas subclasses. Ficou estabelecido que cada pedido de registro deverá assinalar uma única classe, e conter, obrigatoriamente, a especificação dos produtos e serviços identificados pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços”.

⁴⁶⁷BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. “Art. 144 – O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada”.

⁴⁶⁸PASSA, Jérôme. op.cit., p. 197. “ Il est fréquent que la liste des produits ou services énumérés dans le dépôt de la marque soit rédigée de façon large et que la marque se trouve finalement exploitée pour une partie seulement de ces produits ou services. Cette exploitation partielle, même si elle satisfait à l’exigence de sérieux, ne permet pas d’échapper à la déchéance. En effet, une exploitation partielle peut justifier une déchéance partielle”.

Sobre a caducidade parcial, Fernández-Nóvoa⁴⁶⁹ esclarece que a mesma foi acolhida na legislação referente à marca comunitária por influência da lei alemã de 1967 e que esta última se socorre de um critério severo para a declaração da caducidade parcial do registro. Segundo esse critério, o registro há de ser mantido apenas para os produtos ou serviços cujo uso tenha sido concretamente comprovado, não estendendo seus efeitos aos produtos ou serviços da mesma classe ou semelhantes. Trata-se do que o autor denomina como solução minimalista *stricto sensu*. O inconveniente desta solução é que a declaração de caducidade do sinal relativa a determinados produtos ou serviços só tornará o sinal disponível para terceiros, se esses produtos ou serviços não forem semelhantes ou afins aos produtos ou serviços remanescentes⁴⁷⁰.

García⁴⁷¹ aponta, ainda, quatro outras soluções. O uso da marca em parte dos produtos ou serviços incluídos em uma mesma classe de produtos ou serviços (da classificação utilizada como instrumento administrativo utilizado para facilitar as buscas, agrupando aqueles pelos graus de semelhança ou afinidade) seria suficiente para elidir a declaração de caducidade de todos os itens especificados no seu certificado de registro. Outra possibilidade de manutenção da vigência da marca, sem a exclusão de parte daquilo que foi especificado, ocorre quando a marca é usada para produtos ou serviços semelhantes. Por derradeiro, ao uso da marca em parte dos produtos ou serviços especificados é suficiente para dirimir a caducidade de todos os produtos ou serviços, desde que estes últimos sejam afins e a declaração de caducidade dos mesmos pode acarretar um risco de associação por parte dos consumidores, sobre a origem daquilo que assinala. Sobre esta última, a autora critica que, com o uso da marca em apenas um produto ou serviço, o titular evita a caducidade da marca não usada em uma variedade

⁴⁶⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Tratado..., p. 608-609. “Pues bien, dos son las tesis que en este punto se sustentan el Derecho alemán; a saber: una tesis que propugna una solución minimalista *stricto sensu*; y, por otro lado, una tesis que defiende una solución minimalista *lato sensu*. De acuerdo con la solución minimalista *stricto sensu*, en la hipótesis de uso parcial la marca deberá subsistir únicamente en relación con los productos o servicios concretos objeto del uso efectivo por parte del titular, excluyéndose la posibilidad de extender los efectos del uso a la categoría global de productos o servicios en que cabe subsumir los correspondientes productos o servicios concretos. De acuerdo con la solución minimalista *lato sensu*, en la hipótesis de uso parcial la marca deberá subsistir no sólo con respecto a los productos o servicios concretos objeto del uso efectivo, sino también en relación con los ulteriores productos o servicios que, de acuerdo con las concepciones del público se integran en una misma categoría.”

⁴⁷⁰ GARCÍA, Elena de la Fuente. op. cit., p. 234. “Esta solución – restrictiva – tiene un inconveniente: no respeta la regla de la especialidad. Por consiguiente, si se admite la caducidad parcial de la marca que identifica productos no comercializados pertenecientes a la misma clase que los productos comercializados con tal marca, no se consiguen los objetivos derivados de la caducidad por falta de uso”.

⁴⁷¹ Id., ibidem. p. 234-236

deles, prejudicando a *ratio* do princípio de uso obrigatório da marca. Por outro lado, aponta como vantagem que a não declaração de caducidade de parte dos produtos ou serviços especificados evita a confusão, especificamente o risco de associação, sobre a origem dos mesmos.

Dentre as soluções mencionadas verifica-se, desde logo, que a LPI optou por um caminho mais semelhante à última comentada. Nesse sentido, cumpre enfatizar que o Brasil não utiliza o sistema de registro multiclassess. Ou seja, cada pedido ou registro de marca deve especificar produtos ou serviços contidos em uma única classe de produtos ou serviços, seja conforme a Classificação Nacional de Produtos e Serviços, instituída pelo Ato Normativo/INPI/Nº 51/81, ou a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, instituída pelo Acordo de Nice. Esclarecido isso, incontestável que a legislação brasileira, definitivamente, não optou pelo caminho minimalista, nem o radical que, segundo Ramírez⁴⁷², estende os efeitos do uso aos produtos ou serviços que se enquadrem na mesma classe em que o registro foi conferido. O já mencionado artigo 144 da LPI afasta a declaração de caducidade parcial, mesmo que o uso da marca não tenha sido comprovado em relação a alguns dos produtos ou serviços especificados no certificado de registro. Para tanto, necessário se faz que haja semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços que não tenham sido assinalados pela marca e aqueles que, comprovadamente, foram comercializados ou prestados sob o sinal em investigação de uso. Há a observância do princípio da especialidade para que seja declarada a caducidade parcial de uma marca.

Nesse sentido, a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região julgou parcialmente procedente a Apelação Cível Nº CNJ: 0811402-90.2011.4.02.5101 (2011.51.01.811402-3), sobre a caducidade parcial do registro nº 817.438.572, limitou-se a comprovar o uso da marca nominativa SAPO em serviços de desinsetização e controle de pragas urbanas, todos na área de dedetização, sem comprovar o uso da marca para assinalar serviços de limpeza ou conservação. Razão pela qual foi julgado que o registro deveria ser declarado parcialmente caduco, devendo, a partir de então, assinalar

⁴⁷² RAMÍREZ, Felipe Palau. op. cit., p. 128. “En efecto, siguiendo la doctrina y jurisprudencia alemana, una ponderación de los intereses del titular del derecho de marca y de los intereses de sus competidores lleva ineludiblemente a superar cualquier interpretación extrema de la regulación del uso parcial de la marca que, desechadas las interpretaciones maximalistas que extienden los efectos del uso a todos los productos de la clase en la que han registrado...”.

apenas os serviços de desinsetização e controle de pragas urbanas todos na área de dedetização.

Em sentido análogo, a Apelação e o Reexame Necessário nº 05229751420054025101, do Tribunal Regional Federal⁴⁷³ também da Segunda Região, julgou comprovado o uso da marca “AS ANDORINHAS BRASILEIRAS”, objeto do registro nº 720069831, para assinalar os serviços de “transporte de carga, armazenagem e embalagem de mercadorias em geral” (38.20), restando não demonstrada documentalmente a utilização na classe 38.30, relacionada a “serviços de transporte de passageiros, viagem e turismo”. Assim, dada a ausência de semelhança ou afinidade entre os serviços para os quais o registro foi concedido, foi declarada a caducidade parcial do mesmo, em relação ao direito de uso exclusivo da marca para assinalar serviços e transporte de passageiros, viagem e turismo, conforme previsto no art. 144 da LPI.

De se observar que a análise se dá em relação aos produtos ou serviços especificados pelo registro objeto de investigação de uso entre si. Não se coteja os produtos ou serviços cujo uso restou comprovado e os produtos ou serviços que o requerente da caducidade pretende registrar, se esta tiver sido a motivação da instauração do processo. A título de exemplo, supõe-se que alguém tenha requerido proteção da marca X, para assinalar aparelhos ortodônticos, especificamente, expansor palatino ou brocas odontológicas, e tenha sido impedido de registrá-la ou tenha seu registro tornado nulo, em função da existência de registro de marca idêntica, de terceiros, concedida para assinalar serviços médicos e odontológicos. O depositante da marca posterior requer a declaração de caducidade do registro de marca anterior. O titular desta última comprova o uso da marca para serviços médicos, somente. A vigência do registro, de acordo com o disposto no artigo 144, é mantida conforme a

⁴⁷³ BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO. Apelação/Reexame Necessário nº 05229751420054025101 – 2ª. Turma Especializada. RELATORA: Desembargadora Federal Liliane Roriz, de 17/02/2009, publicado em 26/02/2009. “3. Mediante um exame comparativo da marca em questão (“AS ANDORINHAS BRASILEIRAS”) com aquela aposta nas notas fiscais mencionadas, é possível vislumbrar que se trata efetivamente do mesmo signo. O mesmo se verifica em relação aos demais documentos (Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas, Contratos de publicidade em vários veículos e comunicações em geral), nos quais se verifica a aposição da marca em tela de forma individualizada, demonstrando o uso efetivo da marca em seus empreendimentos comerciais. Ocorre que, os documentos colacionados aos autos demonstram tão-somente a aplicação do signo relacionada ao segmento mercadológico de “transporte de carga, armazenagem e embalagem de mercadorias em geral” (38.20), restando não demonstrada documentalmente a utilização na classe 38.30, relacionada a “serviços de transporte de passageiros, viagem e turismo”. 4. Não estando o uso do signo compreendido em ambas as classes para a qual obteve registro, mas, tão-somente em uma delas, resta plenamente incidente sobre a hipótese a figura da caducidade parcial, prevista no art. 144 da LPI”.

concessão: para serviços médicos e odontológicos, haja vista a afinidade existente entre os mesmos. Todavia, não há afinidade entre serviços médicos, efetivamente assinalados pela marca, e os produtos – expansores palatinos ou brocas odontológicas - a serem assinalados pela marca posterior. Assim, a denegação de caducidade parcial culmina por manter a vigência de uma marca que não cumpre, completamente, todas as funções – distinguir serviços médicos e odontológicos – como deveria cumprir e impede o registro de marca para algo sem semelhança ou afinidade com os serviços que presta assinalados pela marca. Para que a decisão sobre a vigência do registro da marca – total ou parcial – fosse equitativa, o disposto no artigo que trata desta última deveria ser analisado também em relação aos produtos ou serviços a serem assinalados pela marca posterior. Assim, os sinais, ainda que idênticos, poderiam conviver sem que houvesse qualquer espécie de confusão.

4.1.6 Uso Simultâneo de Várias Marcas

A doutrina trata do uso simultâneo de marcas sob dois aspectos: quando todas as marcas usadas pertencem ao mesmo titular e quando pertencem a titulares distintos. No primeiro caso, prevê a possibilidade de uma das marcas assinalar a origem, indicando que os produtos ou serviços são fabricados ou prestados pelo mesmo titular do registro e a outra, distinguir o produto ou serviço de outros análogos. Nesse caso, uma das marcas pode ser usada com o intuito de identificar a origem daquilo que assinala, como uma espécie de marca genérica, outrora prevista na vigência do CPI/1971. Já a outra pode ser usada como marca específica, nos termos previsto na vigência daquele mesmo Código. Quando isso ocorre, evidentemente que a obrigação de uso da marca resta cumprida.

Nóvoa⁴⁷⁴, para quem não se deve considerar que todas as marcas usadas cumprem a obrigação, nem que apenas uma delas o faz, entende ser necessário que esse uso seja conforme a política comercial do segmento de mercado para ser julgado efetivo. Continua, observando que, no mais das vezes, uma das marcas usadas não cumpre sua função. Segundo o autor isso ocorre porque todas as marcas usadas dificilmente conseguem cumprir a função distintiva atrelada à indicação de origem empresarial, até porque os documentos comerciais e a publicidade costumam versar, apenas, sobre uma delas.

⁴⁷⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. Madrid/Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 618-620.

No caso de as marcas usadas pertencerem a titulares distintos, não parece haver problemas sobre a comprovação do uso. Isso porque o mais comum é o fato de uma marca assinalar o produto e a outra os serviços de comercialização, distribuição, representação do mesmo. Claro está que há uma diferença no que cada uma dessas marcas deve assinalar. Enquanto prevê a fabricação, confecção, elaboração de um produto, a outra assinala um serviço. De acordo com Nóvoa⁴⁷⁵, as marcas apostas, sucessivamente, por titulares distintos e independentes, revelam dupla origem empresarial, uma relativa à fabricação e outra relativa à comercialização. Independente de indicar a origem ou não, repita-se, as marcas assinalam coisas distintas. A dificuldade de verificar o uso de marcas diversas que distinguem um mesmo produto ou serviço reside, exatamente, na necessária separação no desempenho de seus respectivos escopos.

No que se refere a essa questão, cumpre observar que, ao permitir o registro de marcas para assinalar serviços, a conexão física entre a marca e o produto foi superada, bastando, para que seu uso reste configurado, a conexão entre o sinal e aquilo que assinala. Resta evidente que, no caso em que o produto assinalado pela marca é disponibilizado para os consumidores finais por intermediários, deve ser demonstrado que os serviços de comercialização, distribuição, representação e afins prestados ocorreram sob a égide de um sinal, e os produtos objetos desses serviços foram assinalados por outro. Resumidamente, incontroversa a constatação de que não há regra predeterminada sobre a questão do uso simultâneo de marcas, sejam essas pertencentes ao mesmo titular ou não. O convencimento sobre o uso da marca, como não poderia deixar de ser, dependerá do conjunto probatório submetido à autoridade competente para comprovar (ou não) o uso da marca no período investigado.

4.1.7. Uso da Marca em Publicidade

A comercialização de produtos ou a prestação de serviços sob uma marca caracteriza o uso típico da mesma, como sabido. Este é o entendimento, irrefutável, das doutrinas pátria e estrangeira no que se refere ao uso efetivo da marca. Tal afirmação baseia-se no fato de o produto ou o serviço assinalado pela marca estar no mercado, ser adquirido pelos consumidores, que diferencia um produto ou serviço de outro congênere, conforme seus interesses, experiências, percepções e possibilidades.

⁴⁷⁵FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. Madrid/Barcelona: Marcial Pons, 2004, p.621.

Ocorre que, muitas vezes, a opção do consumidor por um produto ou serviço é fruto, exclusivamente, da publicidade que se faz do mesmo. A simbiose entre marca e publicidade é incontroversa, já que a publicidade utiliza-se, com primazia, da marca para transmitir os atributos sejam eles de que ordem formal – até mesmo imaginários – sobre aquilo que a mesma assinala e, por outro lado, a marca utiliza-se da publicidade para facilitar suas inserção, difusão e manutenção no mercado.

A marca é, por excelência, o meio através do qual a publicidade se desenvolve⁴⁷⁶, já foi dito no Capítulo II. Também foi dito que para autores como Schechter, a função publicitária da marca deve ser autônoma e juridicamente tutelada. Fernández-Nóvoa⁴⁷⁷, para determinar se o uso da marca *per se* cumpre a obrigação de uso da marca, apresenta as distintas teses preconizadas pelas doutrina alemã e jurisprudência francesa.

O referido autor conta que para Heydt, o uso da marca em publicidade será suficiente para cumprir a obrigação já mencionada quando aquilo que a marca assinala estiver disponível no mercado ou esteja prestes a ser lançado naquele ambiente. E que, para Fezer o uso da marca *per se* é “[...] *unacto autónomo y relevante para uso de la marca por consecuencia de la importância económica de la publicidad en la vida actual*”, ainda que o processo de fabricação dos produtos não tenha se iniciado, desde que atos preparatórios sérios e efetivos sejam observados⁴⁷⁸. Nóvoa prossegue relatando que Kraft e Schricker, Heiseke, Mitscherlich e Uekermann são um pouco mais restritivos, pois consideram que a publicidade serve para comprovar o uso da marca se for precedente à efetiva comercialização dos produtos ou à prestação de serviços assinalados pela mesma. E, ainda, estes autores entendem que a referida publicidade há que ser iniciada no período de início de uso, mesmo que aquilo que a marca assinala só esteja no mercado após o referido período. Por derradeiro, Fernández-Nóvoa afirma que outros autores alemães, como Boekel e Tietgen, rechaçam, veementemente, o uso da marca na publicidade como suficiente para cumprir a obrigação legal⁴⁷⁹.

⁴⁷⁶ GONÇALVES, Luís M. do Couto. **Direito de Marcas**. Coimbra: Almedina, 2003, p. 27. “O facto de a marca ser um meio indispensável na publicidade para promover determinados bens ou serviços deriva de sua função distintiva...”.

⁴⁷⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. El Uso Obligatorio de la Marca Registrada. In: **ADI**, 1976. Madrid: Montecorvo, 1977, p. 29.

⁴⁷⁸ Id. *ibidem*, p. 29-30.

⁴⁷⁹ Id. *Ibidem*, p. 31.

A respeito da jurisprudência francesa, afirma Fernández-Nóvoa que a mesma “[...] *atribuye un alcance muy limitado al empleo de la marca en la publicidad*”⁴⁸⁰. Resumidamente, a publicidade é considerada como complementar à comercialização do produto ou à prestação do serviço. Ou seja, a publicidade só constitui ato relevante para comprovar o uso da marca se houver comercialização do produto ou a prestação do serviço.

O autor⁴⁸¹, pessoalmente, preconiza que o uso da marca na publicidade satisfaz a obrigação em comento, dadas a inegável relevância da publicidade no lançamento e na permanência do produto ou serviço no mercado e de sua eficácia no processo de difusão e conhecimento da marca pelos consumidores. Para que a obrigação de uso seja cumprida, sustenta que o publicidade esteja respaldada pela possibilidade de oferta daquilo que assinala ou que o titular está se preparando para lançar aquilo que assinala no mercado. Observa ainda que, excepcionalmente, quando não há oferta dos produtos ou serviços e nem atos preparatórios sérios para lançá-los no mercado, o uso da marca em publicidade só será admitido como prova de uso, se a marca assinala algo especializado ou de custo elevado, produzido ou prestado por encomenda⁴⁸².

Examinando o que foi, resumidamente, dito sobre o papel da publicidade para a manutenção do direito de marca, não se pode deixar de rechaçar a associação da mesma aos atos preparatórios. Ora, ao titular da marca é conferido um período que, para os países membros da OMC, não pode ser inferior a 3 (três) anos para iniciar o uso da marca. No Brasil, o período para iniciar o uso da marca é de 5 (cinco) anos, contados da concessão do registro. Informalmente, dá-se o nome desse primeiro quinquênio da vigência do registro de marca de ‘período de graça’. Passado esse período, supõe-se que aquilo que a marca assinala esteja pronto para ser lançado no mercado. Excepcionalmente, há produtos e serviços que não se incluam na regra geral e, em caso de necessidade de comprovação de uso, deverão ser

⁴⁸⁰ Id. Ibidem, p. 31

⁴⁸¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. Madrid/Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 587.

⁴⁸² Id. ibidem, p. 586. “De aquí se sigue que existirá un uso efectivo de la marca siempre que ésta se difunda en la publicidad precedente a la iniciación de las campañas de venta de los productos. Cabe afirmar igualmente que se realiza un uso efectivo de la marca en la hipótesis de que, si bien la publicidad no se conecta inmediatamente con una campaña de ventas del artículo de marca, el titular puede demostrar, sin embargo, que está desarrollando preparativos serios y eficientes para iniciar el proceso de fabricación y venta de los artículos de marca. En aquellos casos, finalmente, en los que después de utilizar la marca publicitariamente el titular no realiza campañas de venta ni efectúa los preparativos mencionados, el relieve jurídico del uso publicitario de la marca será admisible tan sólo en un supuesto excepcional; a saber: que la marca haya sido registrada para diferenciar artículos especializados y de elevado coste que suelen fabricarse por virtud de un encargo expreso”.

demonstradas suas especificidades e eventuais problemas, inclusive burocráticos, para a disponibilização dos mesmos.

Ao exigir que o uso da marca na publicidade seja complementado pela comercialização do produto ou pela prestação do serviço, ou vice-versa, como entendem Kraft e Schricker, Heiseke, Mitscherlich e Uekermann e a jurisprudência francesa, nega-se o uso da marca em publicidade *per se* como suficiente para comprovar o uso efetivo da marca. Nesse sentido, cumpre observar que, no Brasil, o relevo dado à publicidade é análogo ao conferido pela jurisprudência francesa: este uso é considerado complementar, ou seja, a publicidade há que ser acompanhada da comercialização dos produtos ou da prestação dos serviços. Ou seja, são concomitantes e a publicidade desempenha papel relevante na comprovação do uso de marcas de apresentação distinta da nominativa.

No Brasil, o uso da marca, apenas, em publicidade não é considerado suficiente para dirimir a caducidade do registro. Em que pese o disposto no artigo 131 da LPI que, ao tratar da proteção conferida pelo direito de marca, estabelece que o uso da marca poderá ocorrer em propaganda⁴⁸³, a Lei é silente sobre o seu papel na comprovação de uso da marca. O mesmo ocorre com o Manual de Marcas. Este se limita a estabelecer que os impressos deverão estar devidamente datados, publicados ou emitidos dentro do período de investigação, e ainda, deverão fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados. Não há sequer referência à publicidade audiovisual, virtual, como as realizadas em rádio, televisão, cinema, outdoor, banner, telefone, letreiros, e afins. Há uma presunção, na legislação, que a mesma se dê, apenas, por meio impresso, o que, sabidamente, dista bastante do atual momento revolucionário nos meios de comunicação. A omissão sobre a publicidade em diversos meios de comunicação na comprovação de uso da marca, ainda que de natureza complementar à comercialização de produto ou à prestação de serviço, deve ser suprida. Fundamental que a legislação disponha sobre a publicidade por meios que não o impresso, o volume dessa publicidade, sua duração na apreciação do uso efetivo de uma marca.

Para esta pesquisadora, a prova de realização de publicidade que não seja impressa deverá ser construída, por meio de contrato com a agência, de locação do espaço publicitário, da

⁴⁸³ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/96. “A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular”.

confeção ou elaboração do material, de modo que fique cabalmente demonstrado que a mesma ocorreu no período de investigação de uso da marca, referindo-se ao produto ou serviço para a qual a mesma foi concedida. Ainda, considera-se que, eventualmente, o uso da marca apenas na publicidade deve ser suficiente para dirimir a caducidade do registro. Entende-se que esse pode ser o caso de uma marca cujo uso tenha sido interrompido e retomado, ainda no período de investigação, por exemplo, ou conforme a especificidade do produto ou do serviço que a marca assinala – no caso de serviço de comunicação prestado por emissoras de rádio. Para bens de consumo e serviços corriqueiros, dificilmente, se vislumbra a possibilidade de a marca ser usada apenas na publicidade, sem que haja comercialização dos primeiros ou prestação dos últimos.

4. 2 REQUISITOS SUBJETIVOS

Usar a marca é uma obrigação do titular. Todavia, esse uso só deverá ser comprovado se o titular for demandado a fazê-lo. A demanda há que ser formulada por quem tem interesse na eventual extinção do direito em função do incumprimento da obrigação, assim como a comprovação do uso ou a justificativa para o desuso há que ser realizada por quem tem capacidade para tanto.

4.2.1 Legitimidade Ativa

De pronto, urge esclarecer que a LPI⁴⁸⁴ trata de legitimidade do requerente do pedido de declaração de caducidade, embora a obra Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos⁴⁸⁵ afirme que, tecnicamente, não pode ser qualificada como tal. Nesse sentido, está disposto que a legitimidade qualifica a pretensão. A falta de interesse não torna o pedido inexistente, nem nulo. Continuam afirmando que a constatação da falta de interesse do requerente decide o mérito. Razão pela qual consta dos Comentários citados que a expressão deve ser entendida apenas como “[...] pré-exclusão de interesses *contra legem*”⁴⁸⁶. Para autores

⁴⁸⁴ BRASIL. Código da Propriedade Industrial – CPI. Lei nº 5.772/71. “Art. 94. Salvo motivo de força maior, caducará o registro, *ex officio* ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos contados da concessão do registro, ou se for interrompido por mais de dois anos consecutivos”.

⁴⁸⁵ DANNEMANN, et al. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 293-294.

⁴⁸⁶ DANNEMANN, et al. op. cit., p. 293. “Manda a lei nova que, para impulsionar o procedimento de caducidade, o requerente demonstre legitimidade de interesse. A intenção é louvável, mas a formulação jurídica

filiados ao entendimento de Chiovenda, o reconhecimento da ilegitimidade da parte e, consequentemente, indeferimento da petição, implica em decisão de mérito da causa. Ou seja, para os que se filiaram a essa corrente, o mérito da causa vincula a legitimidade ao direito material.

O que a LPI trata como legítimo interesse diz respeito ao interesse-adequação. Ou seja, aquele caracterizado pela necessidade de pleitear a atividade jurisdicional (ou administrativa, no caso). No processo de requerimento da declaração de caducidade do registro de terceiro, o requerente pode não ser titular de direito material. O mais das vezes, o interesse na declaração de caducidade do registro de terceiro repousa em um pedido de registro de marca posterior, considerado colidente com a primeira. Ainda assim, verifica-se o interesse do requerente em agir. De acordo com o disposto no Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da promulgação da LPI, há separação entre a ilegitimidade da parte e o mérito da causa. Liebman critica o entendimento de Chiovenda e separa a questão da ilegitimidade da parte do mérito. Faz isso por meio da teoria eclética da ação. Segundo o primeiro autor, o exame da legitimidade seria um filtro anterior ao exame do mérito. Só após esse exame é que há a decisão de mérito. Essa teoria, conforme Alexandre Câmara encontrou guarida no direito positivo pátrio, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Entende-se haver fundamento na teoria, na medida em que reconhecido o impedimento, no caso, ausência de uma das condições da ação, não há julgamento de mérito, não se julgando a questão de direito material.

Noutra vertente, há autores como Pontes de Miranda, Calmon de Passos, que entendem que as condições da ação, “[...] não são requisitos de existência daquele direito, mas sim de seu legítimo exercício”⁴⁸⁷. As críticas à teoria de Liebman sobre as condições da ação centram-se no argumento de que as mesmas não são analisadas autonomamente, recaindo, portanto em um juízo de admissibilidade e um juízo de mérito. Com a corrente da Teoria de Apresentação, defendida, principalmente, por Cândido Rangel Dinamarco, a legitimidade das partes e demais condições da ação, se conhecidas antes da sentença de mérito, culminam com

foge ao rigor científico. A legitimidade é conceito qualificativo de pretensões cujo mérito já se verificou, após exame da procedência ou desprocedência do pleito. Não é “pressuposto”. Qualquer um pode postular perante o Estado [...]. O caráter legítimo do requerimento só se visualizará quando do exame da pretensão. A expressão “legítimo interesse” é, portanto, trôpega, como, aliás, bem lembra Pontes de Miranda, devendo ser entendida apenas como pré-exclusão de interesses *contra legem*”.

⁴⁸⁷ CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol.I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1998, p. 114-115.

a extinção do processo, sem resolução de mérito. Exatamente como ocorre com o pedido de caducidade indeferido por falta de legítimo interesse.

Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil de 2015 (NCPC), as condições da ação como instituto, como categoria, foram extintas, embora seus elementos persistam, tendo sido os mesmos alocados nos pressupostos processuais, conforme artigo 17⁴⁸⁸, deste Código. O mesmo diploma legal estabelece, em seu artigo 330, II, NCPC⁴⁸⁹ que a petição inicial será indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima e o artigo 485, VI, NCPC⁴⁹⁰, estabelece que não haverá decisão de mérito nesse caso. Com isso, a questão referente à legitimidade da parte sanou um debate de décadas e se aproximou das ideias de Liebman, principalmente após a reformulação de sua teoria, estabelecendo que as condições da ação são apenas a legitimidade e o interesse de agir.

Com isso, ainda, deveria estar superada a crítica que versa a questão da legitimidade do requerente no processo de requerimento do pedido de caducidade. Isso porque a inexistência do interesse legítimo deveria culminar com o indeferimento da sua petição. A falta de interesse não decidira o mérito da pretensão do requerente. Haveria indeferimento da petição, sem julgamento do mérito. Aliás, traçando-se um paralelo com o disposto no, artigo 485, I, do Código de Processo Civil⁴⁹¹ parece ser esse o caminho certo. O indeferimento da petição inicial, como sabido, não pressupõe a análise do mérito. Trata-se de um julgamento de natureza processual, que culmina com uma decisão de caráter negativo.

Todavia, o INPI publicou a ORDEM DE SERVIÇO/INPI/DIRMA N° 03/2018, de 11/06/2018, instituindo a dispensa da verificação do legítimo interesse em petições de caducidade, quando não contestado pelo titular do registro.

A referida Ordem de Serviço foi instituída com o fito de reduzir o estoque de petições de caducidade pendentes de primeiro exame administrativo e em função da necessária atuação da administração para superar esse estoque. Para tanto, invoca o disposto no artigo 1° do

⁴⁸⁸ BRASIL. Novo Código de Processo Civil (NCPC) – Lei nº 13.105/2015. “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

⁴⁸⁹ BRASIL. Novo Código de Processo Civil (NCPC) – Lei nº 13.105/2015. “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] II - a parte for manifestamente ilegítima”.

⁴⁹⁰ BRASIL. Novo Código de Processo Civil (NCPC) – Lei nº 13.105/2015. “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

⁴⁹¹ BRASIL. Novo Código de Processo Civil. Lei nº 13.105/2015. “Art. 485 O juiz não resolverá o mérito quando: I – indeferir a petição inicial”.

Decreto nº 9.094⁴⁹², de 17/07/2017, e no artigo 14 do Decreto-Lei nº 200⁴⁹³, de 25/02/1967. De pronto, há que ser observado que a legislação invocada versa sobre a simplificação do atendimento aos usuários dos serviços públicos, adotando e ratificando medidas desburocratizantes, suprimindo controles formais, simplificando e racionalizando processos, eliminando formalidades e exigências de custo econômico e social superior ao risco envolvido. Ora, a legitimidade do requerente do pedido de declaração de caducidade não se encontra dentre essas possibilidades. Alçar um dos pressupostos para a instauração de um processo dessa natureza à condição de medida burocrática, formal, racional não parece estar conforme os princípios da eficiência e da legalidade. Afastar-se da determinação da norma que estabelece as condições para a instauração do processo de caducidade do registro de marca para conferir maior agilidade ou pretender sanar a morosidade do serviço público, sem divulgação de estudo que demonstre os benefícios da relação entre custo e risco para todos representa um atalho capaz de enredar em labirinto. A instauração do processo com vista à declaração de caducidade de um registro pressupõe um custo para seu titular que vai além das despesas relativas à contestação e, eventualmente, despesas para reverter, no âmbito do Poder Judiciário, a decisão administrativa. A instauração do processo de declaração de caducidade poderá ser proposta com fins meramente predatórios. Vale dizer, com o intuito de dilapidar o patrimônio do concorrente, sem interesse em usar a marca objeto do processo de caducidade. Este custo parece ser maior, ainda, para a administração pública que, na forma como estabelecida pela Ordem de Serviço, deverá enfrentar um volume maior de contestações ou manifestações ao pedido de declaração de caducidade, na medida em que todos, indiscriminadamente, os requerimentos para instauração de processos dessa natureza serão acolhidos, para, ao final, perceber-se que toda a movimentação da máquina administrativa ocorreu inutilmente em função da inexistência do interesse legítimo de agir por parte do requerente. Conjectura-se que a medida vise, apenas, uma solução de curto prazo, sem, ao que tudo indica, analisar os impactos futuros da mesma.

⁴⁹² BRASIL. DECRETO Nº 9.904, de 17/07/2017. “Art. 1º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com os usuários dos serviços públicos: I - presunção de boa-fé; II - compartilhamento de informações, nos termos da lei; III - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade; IV - racionalização de métodos e procedimentos de controle; V - eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido; VI - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações; VII - utilização de linguagem clara, que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; e VIII - articulação com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os outros Poderes para a integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos”.

⁴⁹³ BRASIL. DECRETO-LEI Nº 200, de 25/02/1967. “Art. 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco”.

Retomando a questão dos detentores de legitimidade ativa, como pressuposto para a instauração do processo de investigação de uso da marca, para fins de manutenção de sua vigência, apercebe-se que esse mesmo pressuposto, com a mesma designação, encontra-se presente em outras legislações estrangeiras.

Nesse sentido, observa-se que, em Espanha, a autoridade administrativa responsável pelo registro de marcas, segundo Ramírez⁴⁹⁴, a Oficina Espanhola de Patentes e Marcas é dotada de legitimidade ativa. O autor esclarece que a caducidade é procedimento exclusivamente judicial e que, na prática, a administração não dispõe de elementos para decidir sobre a conveniência de se socorrer da sua legitimidade ativa em sede de caducidade do registro de uma marca. Conclui que, apesar da legitimação ativa para propor a ação de declaração de caducidade do registro, seu exercício não tem efeitos práticos. Isso porque a disponibilidade do sinal, fruto da declaração de caducidade do registro, não implica no uso do mesmo pelo Órgão, quando muito, seu interesse pode fundamentar-se na eliminação de registro de marca que não cumpre a função para a qual foi concedida de seu acervo.

De acordo com Fernández-Nóvoa⁴⁹⁵, a participação da Oficina ocorria, na vigência da Lei de Marcas de 1988, quando o pedido de prorrogação da vigência não era acompanhado pela declaração de uso da marca. Mas nesse caso, como entende esta pesquisadora, o que ocorria era a denegação da prorrogação da vigência e não a declaração de caducidade em função do desuso da marca. Fernández-Nóvoa continua, afirmando que a Lei de Marcas de 2001 acaba com essa possibilidade, haja vista o disposto no artigo 13.4.iii do Tratado sobre Direito de Marcas⁴⁹⁶. Parece não assistir razão a este último autor e, sim a Ramírez, pois o que o TLT veda é a formulação de exigência da declaração de uso ou a apresentação provas de uso, quando do pedido de prorrogação de vigência do registro.

⁴⁹⁴ RAMÍREZ, Felipe Palau. op.cit., p. 180-181

⁴⁹⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. Madrid/Barcelona: Marcial Pons, 2004, p.574. “[...] la Ley de Marcas de 1988 establecía la intervención *ex officio* a fin de controlar la observancia de la carga legal del uso; intervención que se manifestaba en que la Oficina denegaba la renovación del registro de la marca si la solicitud de renovación no estaba acompañada por una declaración de uso hecha en documento público”.

⁴⁹⁶ OMPI. Tratado sobre el Derecho de Marcas – TLT, adotado em Genebra em 27/10/1994. “Art. 13.4. – Ninguna Parte contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los mencionados en los párrafos 1) a 3) respecto de la petición de renovación. En particular, no se podrá exigir: [...] iii) que se proporcione una declaración y/o se presenten pruebas en relación con el uso de la marca”.

Ramírez⁴⁹⁷ observa que, conforme o direito espanhol, os consumidores e suas associações podem, teoricamente, ser dotados de interesse legítimo para requerer a caducidade. Todavia, observa o autor que dificilmente pode pensar-se no interesse de agir, uma vez que o não uso da marca não altera nem prejudica o processo de escolha dos consumidores.

O Código da Propriedade Intelectual francês estabelece que a caducidade do registro deve ser proposta em juízo, por qualquer pessoa interessada. Burst e Chavanne entendem que a administração deveria ter legitimidade, baseada no interesse de desatramancar o acervo de marcas registradas⁴⁹⁸, embora não tenham notícias de ações propostas pelo INPI francês. Os mesmos autores falam também da legitimidade do interesse das associações que, nesse caso, teriam um interesse de ordem moral⁴⁹⁹.

Em Portugal, o requerente do pedido de caducidade deverá fundamentar o seu interesse na declaração da mesma, desde que a pretensão não seja ilegal, baseada em fatos contrários à verdade, nem meramente dilatória. Além disso, devem colaborar para o esclarecimento dos fatos e a descoberta da verdade.

No Brasil, verifica-se que a LPI não prevê expressamente a possibilidade de a autoridade administrativa (INPI) instaurar, de ofício, o processo de caducidade, cujo objetivo é evitar que um sinal registrado como marca não cumpra sua função essencial e, ainda assim, impedir que um concorrente use sinal idêntico ou semelhante para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Outrora prevista no ab-rogado Código da Propriedade Industrial (artigo 94 da Lei nº 5.772/71⁵⁰⁰), a instauração da caducidade *ex officio* foi

⁴⁹⁷ RAMÍREZ, Felipe Palau. op. cit., p.183. “Es cierto que la referencia que el Tribunal Supremo hace a los intereses de los consumidores tiene por objetivo fundamentar la instauración del principio de uso obligatorio de la marca registrada, que sólo merece la tutela del ordenamiento en cuanto sirva para identificar productos o servicios, esto es, para facilitar la toma de decisiones de los consumidores. Pero también es cierto que se trata de un aspecto puramente teórico, puesto que la falta de utilización de las marcas no altera ni perjudica en modo alguno el proceso de toma de decisiones de mercado de los consumidores y, por tanto, difícilmente puede pensar en un supuesto de acción de caducidad ejercitada por éstos”.

⁴⁹⁸ BURST, J.J./CHAVANNE, A. op.cit., p. 595. “L’administration elle-même, si elle a um intérêt, peut agir car on peut estimer que le désencombrement des registres est un intérêt suffisant. En fait, on ne trouve pas d’exemples d’une action de ce genre ».

⁴⁹⁹ Id., ibidem. p. 595. « On peut même invoque um intérêt d’ordre moral, et cela se présente parfois pour des associations ».

⁵⁰⁰ BRASIL. Código da Propriedade Industrial – CPI. Lei nº 5.772/71. “Art. 94. Salvo motivo de força maior, caducará o registro, *ex officio* ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos contados da concessão do registro, ou se for interrompido por mais de dois anos consecutivos”.

considerada por Soares⁵⁰¹ arbitrária e ilegal, pois que contrária às funções social, econômica, jurídica e técnica do INPI, com o que não se pode concordar. O requerimento da caducidade *ex officio* encontrava-se previsto no CPI, portanto, não há que se falar em ilegalidade. E tampouco pode se confundir arbitrariedade com discricionariedade. No primeiro caso, há agressão à ordem jurídica e, no último, há a possibilidade de escolha referente ao melhor meio de satisfazer o interesse público no caso concreto. Na vigência do CPI, bastava que a iniciativa da autoridade administrativa fosse justificada de modo a demonstrar que a conduta satisfaria o interesse público.

Constata-se que, se a LPI expressamente não autoriza o requerimento da caducidade *ex officio*, tampouco o proíbe, embora seja entendimento do INPI que a referida Lei não reconhece sua legitimidade ativa. Como sabido, a autarquia não tem a expectativa de direito subjetivo que, em regra, é observada nos pedidos de declaração de caducidade. De se perguntar não ser legítimo o interesse da autarquia em eliminar registros de marcas não usadas, permitindo um melhor funcionamento do complexo sistema brasileiro de concessão e manutenção de registro de marcas, adequando o direito conferido ao exercício de sua finalidade. Em que pese parecer legítimo o interesse da administração pública, não se pode conjecturar o fundamento dos indícios ou suspeitas que ensejaria a instauração do processo de caducidade, no âmbito administrativo. Aliás, de acordo com o artigo 9º do Código de Processo Administrativo⁵⁰², não se vislumbra a legitimidade do INPI para instaurar, de ofício, o processo de declaração de caducidade de um registro, em que pese a tutela do interesse público que permeia a obrigação de uso da marca⁵⁰³. Entende-se que só a lei poderia conferir

⁵⁰¹ SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit., p. 13-14. “Caducidade *ex officio* a nosso ver, arbitrária, ilegal e fruto do excessivo abuso do poder que não tem, na espécie, o necessário e indispensável legítimo direito ou interesse para assim agir. Primeiro porque fere preceito constitucional que consagra à marca o Direito de Propriedade [...]. Segundo porque esse direito, decorrido o prazo prescricional [...], se torna adquirido, líquido e certo, não mais podendo ser anulado judicialmente, sob, em caso contrário, ofensa à coisa julgada [...]. Terceiro porque contraria os princípios estabelecidos quando da criação de Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica (Lei 5.648/70). Quarto porque, o atual Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772/71, foi estabelecido precipuamente para a “proteção” dos direitos da propriedade industrial, mediante a “concessão” de privilégio e de registros, e, jamais, em tempo algum para a ‘cassação, sobrestamento ou extinção desses direitos’”.

⁵⁰² BRASIL. Lei nº 9.784, de 29/01/1999. “Art. 9º São legitimados como interessados no processo administrativo: I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação; II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada; III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos”.

⁵⁰³ Nesse sentido, Elena de la Fuente García (op. cit., p. 266 e ss.), entende que a Oficina de Marcas e Patentes da Espanha é dotada de legitimidade ativa: “[...] en la LM la legitimación activa para el ejercicio de la acción de

essa legitimidade ao INPI.

Maria Miguel de Carvalho⁵⁰⁴ esclarece que, sob a égide do direito português, a possibilidade de o INPI daquele país apreciar o uso de uma marca, de ofício, ocorreria se expressamente prevista em lei, já que seria a única forma de “[...] tutelar o interesse público subjacente ao uso obrigatório das marcas registadas”.

Não se tem notícias de que, na vigência da LPI, a autoridade administrativa tenha tomado a iniciativa de investigar o uso de uma marca, de ofício⁵⁰⁵. Assegura-se não ter sido o caso dos 2000 pedidos de caducidade que foram pesquisados. Isso ocorre porque a própria autoridade administrativa entende ser desprovida de legitimidade para agir. Tampouco, se tem notícias de indeferimento de pedido de declaração de caducidade que tenha sido objeto de ação judicial de nulidade do referido indeferimento.

Prado⁵⁰⁶ considera que só há interesse em extinguir um registro de terceiro, através da caducidade, se o requerente-concorrente estiver interessado em usar a marca inerte, entendimento que afasta a legitimidade ativa da administração pública. Continua Prado⁵⁰⁷, explicando que o objetivo da caducidade não é punir o titular que não utiliza sua marca. Seu objetivo é o de evitar que o titular se oponha ao uso do sinal por terceiros, sem a contrapartida de uso, causando dano ou bloqueio à atividade de um concorrente.

O entendimento anterior é reforçado pela exigência de legitimidade do requerente do pedido

caducidad se amplía a sujetos que no tienen que ser necesariamente titulares de marcas. Sin embargo, no es una acción popular, toda vez que la LM requiere un ‘interés legítimo’”.

⁵⁰⁴ CARVALHO, Maria Miguel. Da Caducidade do Registo de Marca por Falta de Uso. In **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor**, T. XXIV, 2004, pp. 195-218. p. 205. “Julgamos, todavia, que parece decorrer da fundamentação da instituição do uso obrigatório da marca a possibilidade de o INPI controlar o non usus da marca, devendo, por isso, *de iure constituendo*, estabelecer-se expressamente a legitimidade do INPI oficiosamente apreciar a caducidade do registo por não uso da marca. Na verdade, só assim será possível tutelar o interesse público subjacente ao uso obrigatório das marcas registadas”.

⁵⁰⁵ BRASIL. INPI - PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 2/10, de 27.07.10 “Impende, no entanto, destacar, como bem apontado pelo atual Sr. Chefe da DIRAD, que as duas condicionantes primordiais que conduziram ao entendimento ali firmado já não mais subsistem, seja o Ato Normativo INPI nº 67/83, de há muito revogado, seja o próprio Código da Propriedade Industrial vigente à época (Lei nº 5.772/71), que contemplava a possibilidade da instauração *ex officio* do processo de caducidade, revestindo a matéria da conotação de um interesse público que a nova Lei que o substituiu (LPI/96) já não mais agasalha, não mais se cogitando de tal procedimento de ofício”.

⁵⁰⁶ PRADO, Paulo Lanari. Caducidade de Marcas em Sentença Declaratória de Falência. In: **Revista da ABPI**, nº 54, set/out 2001, p. 15. “Apenas haverá interesse em se cancelar o registro concedido, se houver, efetivamente, uma pessoa interessada em competir em determinado mercado”.

⁵⁰⁷ Id. Ibidem, p. 15. “Não se pune, com a caducidade, a mera não utilização da marca registrada”.

de caducidade estabelecida pelo *caput* do artigo 143 da LPI⁵⁰⁸. A inexistência da justificativa deve culminar com o indeferimento do pedido de caducidade. Não fosse o procedimento estabelecido pela ORDEM DE SERVIÇO/INPI/DIRMA N° 03/2018, de 11/06/2018, já mencionada, o indeferimento do pedido de caducidade poderia ocorrer antes mesmo da instauração do referido processo.

No que diz respeito ao mérito da legitimidade, de acordo com o Manual de Marcas⁵⁰⁹, a justificativa poderá ser baseada em direitos adquiridos (de personalidade, autorais, de propriedade industrial, por exemplo), na expectativa de direitos, “[...] sempre observado o princípio da especialidade”. O disposto na Nota Técnica INPI/CPAPD n° 01/2018, de 11/06/2018, limitou a questão da legitimidade ao princípio da especialidade, sem observar que este princípio regente do direito de marcas não se encontra presente em quaisquer outros direitos. Em assim sendo, considera-se ter havido uma imprecisão técnica, já que direitos de personalidade e autorais, por exemplo, prescindem do princípio da especialidade para serem observados. Se não fosse assim, os incisos XV, XVI, XVII e XXII do artigo 124 da LPI⁵¹⁰, ao tratar da irregistrabilidade de sinais como marca, fariam a ressalva pertinente.

Constatou-se, como será demonstrado no Capítulo a seguir, que, em âmbito administrativo, a observância do legítimo interesse do requerente do pedido de caducidade nem sempre ocorre, ainda que tenha sido impugnada pelo titular do registro. Com o estabelecido pela ORDEM DE SERVIÇO/INPI/DIRMA N° 03/2018, de 11/06/2018, a respeito da legitimidade do

⁵⁰⁸ Art. 143, *caput*, LPI – “Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento...”.

⁵⁰⁹ BRASIL. INPI. Manual de Marcas, conforme Anexo I da Nota Técnica INPI/CPAPD n° 01/2018, de 11/06/2018, Item 6.5.1.

⁵¹⁰ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei n° 9.279/1996. “Art. 124 – Não são registráveis como marca: [...] XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; [...] XXII – objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro...”. Cumpre observar que o INPI estabeleceu uma ressalva quanto ao disposto no inciso XVI do mencionado artigo 124⁵¹⁰. De acordo com o item 5.11.14 do Manual de Marcas (2ª. ed. Jan. 2017), “... nos casos em que o nome artístico (coletivo ou singular) é constituído por termos ou expressões encontradas no vernáculo, é lícito seu registro, desde que este não assinale produtos ou serviços que estabeleçam associação com as atividades desenvolvidas pelo(s) artista(s)”⁵¹⁰. Verifica-se que a inserção do princípio da especialidade foi aleatória e em desacordo com o disposto na LPI, já que os direitos tutelados pelos dispositivos mencionados não devem ser submetidos ao mesmo. Em que pese o ocorrido, especificamente, com os nomes artísticos, o Manual de Marcas estabelece, explicitamente, que o disposto no inciso XXII veda o registro de “... marca que constitua objeto de desenho industrial de terceiro em qualquer classe de produto ou de serviço, ainda que ao elemento colidente sejam associados outros em princípio registráveis”, conforme Item 5.11.12. do referido Manual.

interesse do requerente, espera-se que a mesma venha a ser, de fato, apreciada sempre questionada pelo titular do registro.

Em que pese a relativa desídia observada, em âmbito administrativo, em alguns dos casos analisados no Capítulo a seguir, verifica-se que os tribunais, ao apreciar o uso ou o desuso de uma marca, estão atentos à observância desse requisito legal. Nesse sentido, digno de nota é o voto do Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, nos autos da Apelação Cível REEX: 201151018038513⁵¹¹, que, embora tenha mantido a vigência dos registros objeto da lide, confirma a legitimidade do requerente da caducidade em razão da afinidade entre os produtos assinalados (jornais, revistas e publicações periódicas em geral) pela marca anterior e os serviços (publicação de material impresso, também na forma eletrônica e também através a rede mundial de computador) a serem assinalados pelo sinal do requerente, dada a possibilidade de confusão ou associação indevida pelo público.

Em sentido análogo, urge observar o voto da Desembargadora Federal Liliane Roriz, nos autos da Apelação Cível: 419536 RJ 2006.51.01.518960-0, em que afirmou a existência de legítimo interesse por parte do requerente da declaração de caducidade da marca “PAMPAS”. Isso porque o requerente da caducidade teve o registro de sua marca “LOS PAMPAS CHURRASCARIA” (nº 816.759.707), declarado nulo, com base no art. 124, inciso XIX, da LPI, haja vista a existência da primeira citada. Nesse sentido, consta do referido voto que a declaração de caducidade da marca “PAMPAS” “[...] implica na retirada dos óbices legais à concessão da marca à ré, emergindo daí o seu legítimo interesse”⁵¹².

Especificamente sobre a legitimidade do requerente vale reproduzir outro voto da já mencionada Desembargadora Federal Liliane Roriz, do Tribunal Regional Federal da

⁵¹¹BRASIL. TRF-2 - REEX: 201151018038513. Relator: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 14/12/2012, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 20/12/2012. Apelação interposta pelo INPI objetivando a decretação de nulidade do ato administrativo que manteve a declaração de caducidade dos registros nº 818881801 e 818881810, referentes às marcas nominativa e mista JOY, concedidas para assinalar jornais, revistas e publicações periódicas em geral e a manutenção da declaração de nulidade do registro nº 826636136, referente à marca mista JOY, para assinalar serviços de publicação de material impresso, também na forma eletrônica e através da rede mundial de computador e dos indeferimentos dos pedidos de registro nº 822073714 e 826636144, referentes às marcas mistas JOY, para assinalar produtos da NCL (7) 16 e NCL (8) 16, respectivamente.

⁵¹²BRASIL. TRF-2 - AC: 419536 RJ 2006.51.01.518960-0, Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA. Data de Julgamento: 26/08/2008, Data de Publicação: DJU - Data: 07/11/2008 – p. 142.

Segunda Região, nos autos da Apelação Cível nº 2005.51.01.522975-7⁵¹³, referente ao pedido de declaração de caducidade da marca mista AS ANDORINHAS BRASILEIRAS, objeto do registro nº 720069831:

Começo examinando a alegação de ilegitimidade da empresa-autora para o pleito de caducidade da marca em tela, no âmbito administrativo.

[...]

Nesse particular, entendo que não há como negar o legítimo interesse da empresa que pleiteou a declaração da caducidade, considerando que a mesma depositou pedido de registro relativo à marca “ANDORINHAS”, na forma mista, para as classes 38.20/30, o qual restou indeferido em virtude da existência da anterioridade impeditiva da marca que ora se examina, de titularidade da empresa-ré (MUDANÇAS AS ANDORINHAS BRASILEIRAS LTDA.).

Dessa forma, a declaração de caducidade da marca da empresa-ré implica na retirada dos óbices legais à concessão da marca à autora, emergindo daí o seu legítimo interesse.

Quando o interesse baseia-se em direito de marca, verifica-se a necessidade de o requerente da caducidade exercer atividade em ramo de atividade idêntico ou semelhante àquele em que o titular do registro anterior desenvolve suas atividades. Caso o requerente da caducidade exerça atividade distinta, não há a legitimidade exigida em Lei, até porque não há obstáculo, no que tange à disponibilidade do sinal, nos termos do art. 124, inciso XIX, da LPI. Em assim sendo, faz sentido que a limitação contida na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, de 11/06/2018, relativamente ao princípio da especialidade. Limitada a esse princípio pode, por exemplo, ser o caso do interesse baseado na titularidade de direito sobre o elemento de fantasia de registro de nome comercial, título de estabelecimento ou denominação social, por exemplo, desde que devidamente registrado, cujo titular tenha interesse em registrá-lo como marca.

Há, ainda, a possibilidade, evidentemente, de o requerente do pedido de declaração de caducidade, já titular de marca idêntica ou semelhante para produtos ou serviços diversos, ter a intenção de expandir suas atividades para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes àqueles assinalados pela marca anterior. Nesse caso, o requerente da caducidade deverá demonstrar a possibilidade efetiva de exercício dessa nova atividade, sendo certo que o depósito da marca corroborará para demonstrar a legitimidade necessária.

⁵¹³ BRASIL. TRF-2 – AC: 0522975-14.2005.4.02.5101(TRF2 2005.51.01.522975-7), Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA. Data de Julgamento:17/02/2009,Data de Publicação: DJ 26/02/2009 – p. 80-81.

Assim, conclui-se ser dotado de legitimidade ativa aquele que pretende eliminar barreiras ao uso e/ou ao registro de uma marca idêntica ou semelhante àquela anterior, concedida para assinalar produtos ou serviços afins, e que, aparentemente, não está sendo usada. Se não há entraves, como a possibilidade de confusão entre os sinais e/ou entre as atividades que os sinais assinalam, não deveria se vislumbrar a instauração do processo de investigação de uso e as eventuais declaração de caducidade e extinção do direito.

4.2.2 Legitimidade Passiva

Dúvidas não pairam sobre o papel do titular do registro no que tange à sua responsabilidade de comprovar o uso ou justificar o desuso de sua marca. A LPI é clara nesse sentido, conforme os parágrafos primeiro e segundo do art. 143⁵¹⁴. Ou seja, compete ao titular do registro única e exclusivamente comprovar que sua marca foi usada ou que há motivos justificados para o desuso da mesma, como era de se esperar.

Todavia, esse encargo atribuído ao titular do registro, prescinde que o uso da marca seja realizado pessoalmente por ele. Ou seja, o titular pode comprovar o uso da marca diretamente, quando realizado por si, ou indiretamente, quando realizado por um terceiro, com o seu consentimento. O uso da marca direta ou indiretamente terá o mesmo efeito, no que se refere à sua comprovação. Contudo, ainda na vigência do CPI/71, o Acórdão do Tribunal Federal de Recursos do Rio de Janeiro, a Sexta Turma, nos autos da Apelação Cível nº 0090243⁵¹⁵, estabeleceu que a presumida autorização verbal para usar a marca, emitida pelo titular do registro à sua subsidiária, valida os documentos comprobatórios de uso da mesma, emitidos pela última, no período investigado e afasta a declaração de caducidade.

A desnecessidade de averbação do contrato de licença pelo INPI está disposta no parágrafo segundo do art. 140 da LPI. Além disso, tem sido firme a jurisprudência que aceita a comprovação de uso da marca, realizada por terceiros, sem a existência de contrato de

⁵¹⁴ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 143, § 1º - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas”.

“§ 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas”.

⁵¹⁵ BRASIL. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS DO RIO DE JANEIRO – TFR. 6ª. Turma. RELATOR: Ministro Eduardo Ribeiro. AC Nº 0090243, decisão de 23/03/1988, publicado em DJ, em 19-05-88, p.11997.

transferência de titularidade ou de uso junto ao INPI⁵¹⁶. De acordo com o Manual de Marcas, instituído pela RESOLUÇÃO INPI/PR/Nº 177/2017, de 11/07/2017, há que haver autorização concedida pelo titular⁵¹⁷. Apesar de não estar especificada, a prática administrativa demonstra que se exige que a mesma seja expressa.

Não se fala sobre o momento em que deve ocorrer a autorização. De acordo com Cascón⁵¹⁸, há uma tendência da doutrina em reconhecer como válida apenas a autorização precedente ao uso da marca por terceiros. Não se tem notícia de questão dessa natureza no Brasil e, empiricamente, pode-se afirmar que, no âmbito administrativo, atenção é dada apenas ao conteúdo da autorização.

O licenciamento de uso da marca é a forma mais comum de uso indireto da mesma. Para a titular representa a oportunidade de explorar sua marca, cumprindo a obrigação em apreço imposta pela Lei. No caso de a marca ser objeto de um contrato de licença de uso⁵¹⁹, este poderá ser averbado no INPI, para que produza efeitos em relação a terceiros⁵²⁰, oportunidade em que o licenciante poderá investir o licenciado de todos os poderes para defender sua

⁵¹⁶ BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO – TRF2. 2ª. Turma Especializada. Agravo de Instrumento nº 140645, nos autos do processo nº 00095999220054020000. RELATOR: Desembargador Federal Messod Azulay Neto. Decisão de 26/11/2006, publicado em 11/01/2007. “II - O argumento invocado pela Agravante, na tentativa de demonstrar a plausibilidade de seu direito, ou seja, CADUCIDADE DE MARCAS POR DESUSO DO TITULAR, não convence, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de aceitar prova de vigor de signos mediante apresentação de notas fiscais, expedidas por terceiros, independente de averbação de contrato de cessão e/ou licença de uso junto ao INPI”. No mesmo sentido, TRF - SEGUNDA REGIÃO/Quarta Turma – Apelação Cível nº 200102010117040, RELATOR: Juiz Rogerio Carvalho. Decisão de 27/06/2001, publicada em 08/11/2001. “A simples ausência de averbação junto ao INPI do contrato de licença do uso da marca não é suficiente para descaracterizar seu uso efetivo pelas apeladas”. TRF - SEGUNDA REGIÃO, Apelação Cível nº 9102101866, Relator - JUIZ SERGIO SCHWAITZER; TRF - SEGUNDA REGIÃO, Remessa ex-offício nº199902010599694, Relator JUIZ ANTONIO IVAN ATHIÉ; TRF – SEGUNDA REGIÃO AC nº 00129514419944020000. Relator: André Fontes.

⁵¹⁷ BRASIL. INPI. BRASIL. INPI. CPAPD. Manual de Marcas, conforme Anexo I da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, de 11/06/2018. “**6.5.3 Marcas licenciadas ou com uso autorizado a terceiros.** Quando se tratar de provas apresentadas pelo licenciado ou por terceiro autorizado a usar a marca, não será necessária a averbação do respectivo contrato de licença no INPI, admitindo-se a simples autorização concedida pelo titular ao utente da marca”.

⁵¹⁸ CASCÓN, Fernando C. op.cit., p. 646. “Más discutible es la determinación de si dicha autorización debe producirse con anterioridad o no al comienzo de la utilización por el tercero, aunque la doctrina parece inclinarse por la exigencia de la autorización previa para que surta efectos de cumplir con la obligación legal”.

⁵¹⁹ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. “Art. 139 – O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”.

⁵²⁰ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. “Art.140 – O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros”.

marca⁵²¹. No caso de o licenciado estar investido desses poderes, estará legitimado, inclusive, a contestar o pedido de declaração de caducidade. Do contrário, repita-se, só o titular estará apto a fazê-lo.

Há, ainda, a possibilidade de uma mesma marca ser objeto de uso por parte de vários licenciados, como ocorre no caso dos contratos de franquia. Neste caso, a documentação comprovando o uso deverá ser emitida por qualquer um dos licenciados. Mas a contestação ao pedido de declaração de caducidade só poderá ser realizada por um deles, se esta possibilidade estiver disposta no contrato. Caso contrário, caberá ao titular contestar o pedido, apresentando a documentação emitida pelos licenciados ou por apenas um deles.

O uso da marca pode ocorrer por sociedade empresária coligada ou controlada pelo titular do registro. Nesse caso, exige-se, da mesma forma, a apresentação de documento que comprove a relação entre o titular da marca e o utente. Justifica-se essa exigência, nesse caso e em todos os demais de uso indireto da marca, para que se evite considerar válido o uso fruto de ato ilícito. Reputa-se que a mesma esteja conforme o artigo 20 do Acordo TRIPs, até porque não há necessidade de maiores formalidades no documento que comporta a autorização de uso da marca.

Resta observar que, de acordo com mencionado artigo 19 (2) do Acordo TRIPs, o uso da marca por terceiro tem que estar sujeito ao controle por parte do titular. A legislação brasileira sobre a matéria prescinde de qualquer controle por parte deste último, não estando a mesma conforme o Acordo TRIPs. Se há controle ou não, o mesmo é fruto de contrato entre as partes e sobre essa questão não há qualquer interferência da legislação na relação entre o titular e o utente.

Para além de não exigir o controle mencionado no parágrafo anterior, a legislação brasileira não trata da matéria e, quando do exame da documentação apresentada para dirimir a caducidade do registro, esse aspecto é indiferente.

Tendo feitos esses esclarecimentos, claro está que a incumbência conferida ao titular da marca para comprovar seu uso que, por denúncia de desuso por parte do requerente da declaração de

⁵²¹BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. “Art. 130, § único – O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos”.

caducidade, inverte o ônus da prova. Trata-se, na verdade, da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova que confere essa atribuição à parte que tem melhores condições de produzi-la. O titular é quem tem as melhores condições materiais de comprovar o uso da marca. Comprovar o não uso ou o desuso da marca é um fato negativo que, sabidamente, torna sua prova difícil ou impossível. Portanto, parece que acertada foi a opção da legislação. O essencial é que o uso tenha ocorrido, no período investigado, por quem tinha atribuição para fazê-lo, seja por força de lei, seja por força de convenção entre as partes. Os documentos comprobatórios de uso da marca podem ser emitidos por terceiros, bastando que, para tanto, o titular informe que o uso foi autorizado.

Por derradeiro, de se notar que o titular que tolerou o uso da marca por um terceiro, sem o seu consentimento, não pode se beneficiar desse uso. Nesse sentido, Riutort⁵²² refere-se à sentença do Tribunal Supremo espanhol, segundo a qual o titular que se socorra do uso da marca por terceiro, sem sua autorização, para comprovar o que manda a Lei, tem reforçada suas inação e tolerância. Cascón⁵²³ afirma que a tolerância de uso da marca por terceiro, sem a devida autorização, não beneficia o titular, no que tange a obrigação de uso. Logo, não pode esse uso não autorizado, mas tolerado, equivaler ao uso exigido, ao cumprimento da obrigação legal. Trata-se de um uso ilícito, o que contraria o uso exigido pela LPI.

4.3. REQUISITOS TEMPORAIS

Os direitos de propriedade industrial têm duração limitada no tempo. Isso quer dizer que a vigência do direito de marca não pode ser indefinida. Tal fato não ocorre espontaneamente. No Brasil, o registro da marca é válido por 10 anos⁵²⁴, contados da data da sua concessão.

⁵²² RIUTORT, J.F. op. cit., pp. 99-100. “Este es el caso resuelto en última instancia por la sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de abril de 2005, caso CORBERÓ, que confirma la decisión tomada por la de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 30 de septiembre de 1998, en la que se advierte que el silencio de los titulares de la marca solo pone de relieve su inacción o mera tolerancia, lo que en absoluto es equiparable al consentimiento expreso exigido por la norma. El supuesto en sí resulta bastante curioso, puesto que es difícilmente imaginable el caso de que alguien pretenda hacer valer un uso, en defensa de sus derechos, que no haya sido consentido por el propio titular del signo”.

⁵²³ CASCÓN, Fernando C. op. cit., pp. 646. “No bastará tampoco para cumplir con la carga de uso con que el titular se limite a tolerar pasivamente el uso de la marca por un tercero; más aún la tolerancia no sólo no beneficia al titular de la marca a efectos de cumplir con la carga de uso, sino que le puede perjudicar cuando tolere el uso de una marca idéntica posterior durante un período de cinco años consecutivos”. Nesse sentido, cumpre observar que a Lei brasileira não prevê a caducidade por tolerância.

⁵²⁴ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. “O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

Ao final do decênio de vigência, o titular se desejar, poderá requerer a prorrogação da vigência por períodos iguais e sucessivos. Se, ao contrário, não requer a prorrogação da vigência no prazo legal, o registro é extinto, nos termos do artigo 142, I, da LPI⁵²⁵.

A falta de prorrogação da vigência não é única forma de extinção do registro de marca que tem relação com o tempo. Como dito, usar a marca e, eventualmente, comprovar esse uso, durante determinado período de tempo, é necessário para afastar a extinção do registro. Exatamente sobre o período que o titular do registro fica sujeito a um eventual pedido de investigação de uso de sua marca, no Brasil, é o que será tratado a seguir.

A LPI trouxe modificação relevante no período de investigação de uso da marca objeto de pedido de declaração de caducidade, se comparada ao CPI ab-rogado pela primeira. O período para início de uso passou a ser de 5 (cinco) anos, contados da concessão do registro, enquanto o diploma legal anterior estabelecia um prazo de 2 (dois) anos, contados desse mesmo evento. Na prática, isso implica no fato de, durante os primeiros cinco anos da vigência do registro, o titular estar livre de ser instado a comprovar o uso efetivo da marca.

As decisões administrativas têm-se pautado no sentido de não conhecer da petição de requerimento de caducidade, caso a mesma tenha sido interposta antes do quinto ano da vigência do registro⁵²⁶. O Acordo TRIPs não menciona a data de concessão para a contagem do início do prazo que lá é de, no mínimo, 3(três) anos. De acordo com o estabelecido no artigo 19 (1) daquele Acordo, a partir do terceiro ano de vigência do registro, o titular deveria estar sujeito a comprovar o uso da marca, enquanto a legislação brasileira confere um “período de graça”, sendo o mesmo considerado como início de uso. Ainda, como dito antes, trata-se de um período mais extenso do que o mínimo estabelecido no Acordo multilateral mencionado. Presume-se que esse “período de graça” pode beneficiar o titular do registro com a obrigação de uso imposta pela concessão do direito de uso exclusivo, em função da

“§ 1º - O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

“§ 2º - Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º - A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128”.

⁵²⁵ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. “Art. 142 – O registro da marca extingue-se: I – pela expiração do prazo de vigência”.

⁵²⁶ BRASIL. INPI. CPAPD. Manual de Marcas, conforme Anexo I da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, de 11/06/2018. “6.5.2 Requisito de admissibilidade. O requerimento de declaração de caducidade não será conhecido se: a) Na data do requerimento, não tiverem decorridos, pelo menos, 5 (cinco) anos da data da concessão do registro” [...].

imunidade conferida pela legislação nacional, durante esse lapso temporal. Todavia, durante esse período, eventualmente, o titular poderá comprovar que envidou esforços para iniciar o uso de sua marca, demonstrando ter tomado iniciativas como a aquisição de materiais, aparelhos, instrumentos, concepção e confecção de embalagens, contatos e contratos com fornecedores, por exemplo. Essas iniciativas podem ser úteis quando o período de investigação é bem próximo do final do chamado “período de graça” ou de início de uso obrigatório.

O período de investigação de uso de 5 (cinco) anos, maior do que o previsto no ab-rogado Código da Propriedade Industrial – CPI/1971- e do que o exigido pelo Acordo TRIPs, pode, à primeira vista, parecer ter onerado ainda mais o titular do registro. Contudo, de acordo com os incisos I e II do artigo 143 da LPI, o período mais longo de investigação pode culminar por beneficiar o titular do registro. Afirma-se isso porque o titular deverá comprovar que durante esse período usou a marca no Brasil ou, ainda, que não interrompeu o seu uso por mais de 5 (cinco) anos consecutivos. A prática administrativa demonstra que a comprovação de uso da marca durante parte do período investigado é suficiente para denegar o pedido de caducidade do registro.

Passados os 5 (cinco) primeiros anos da vigência do registro da marca, o período de investigação será contado a partir da data em que o pedido de declaração de caducidade foi formulado. Contam-se os 5 (cinco) anos pretéritos, desde que este período não coincida, ainda que em parte, com os primeiros anos da vigência do registro já mencionado. Nesse caso, o período de investigação será menor. Ou seja, um pedido de caducidade formulado no oitavo ano da vigência do registro em apreço terá um período de investigação de 3 (três) anos, aproximadamente. Isso porque parte do período de investigação coincide com o período de início de uso, oportunidade em que o titular do registro está a salvo de comprovação de uso da marca. Resumindo, a investigação de uso só abrangerá, efetivamente, 5 (cinco) anos, se o pedido de declaração de caducidade for formulado a partir do 10º (décimo) ano da vigência do registro.

Cumprindo observar que a prorrogação da vigência do registro e a transferência de titularidade do mesmo não alteram a contagem do prazo mencionado anteriormente. No caso da prorrogação da vigência, a marca estará, a partir, do primeiro decênio, sujeita à investigação de uso pelo período 5 (cinco) anos completo. Na realidade, a prorrogação da vigência,

simplesmente, estende no tempo a proteção conferida pelo registro. Como sabido, não se trata de um novo registro. No caso da transferência, ao novo titular são transferidas as faculdades e as obrigações inerentes ao direito. Ou seja, se a marca for transferida durante o “período de graça”, esta usufruirá do período remanescente desse período de 5 (cinco) anos. Caso a marca tenha sido transferida no 30º ano da vigência do registro, o novo titular, se instado, deverá comprovar o uso durante os mesmos 5 (cinco) anos. Caso o período a ser investigado tenha sido aquele em que o titular da marca era a então cedente, caberá ao novo titular contestar o pedido em seu nome, apresentando documentos emitidos pelo primeiro.

Por derradeiro, há que se observar que um processo de caducidade só poderá ser instaurado a quinquênio, contado do requerimento do último pedido dessa natureza. Um pedido de declaração que não observe esse prazo não será conhecido, nos termos do art. 145 da LPI⁵²⁷.

4.4. REQUISITOS TERRITORIAIS

4.4.1 Uso da Marca no País

O uso da marca registrada no País deve ocorrer nos limites do território nacional. Dá-se assim porque uma marca registrada no Brasil, cujo direito inerente ao registro não tem validade alhures, há que ser explorada onde a mesma é válida, no caso, no País. Assim, nas palavras de Fernández-Nóvoa⁵²⁸, a figura do uso obrigatório se conecta explicitamente com o princípio da territorialidade da marca.

Fernández-Nóvoa⁵²⁹ observa, ainda, que o uso pode ocorrer em qualquer parte do território, ainda que ocorra em uma área geográfica restrita. O autor trata do uso conforme o direito espanhol, sendo certo que outro não é o tratamento conferido à marca no direito pátrio. Aliás, em um país com a extensão territorial como o nosso, com tamanha diversidade de costumes, climas, culturas, etnias, etc., não se vislumbra a possibilidade de exigir que todo e qualquer produto ou serviço seja distribuído, comercializado ou prestado por todo o território nacional. Além disso, na análise do uso, há que se levar em consideração a natureza daquilo que a

⁵²⁷ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 145 – Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado o seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos”.

⁵²⁸ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. Madri: Marcial Pons, 2004, p. 593.

⁵²⁹ Id., *ibidem*. p. 593.

marca assinala, os custos de transporte, distribuição e comercialização bem como a dimensão da sociedade empresária⁵³⁰.

Não se reconhece como uso no País, a marca que assinala produto ou serviço usada, exclusivamente, no âmbito de uma embaixada estrangeira. De acordo com Celso Ribeiro Bastos⁵³¹, os Estados, por força de tratados ou costumes internacionais, consideram uma embaixada ou representação diplomática como extensão do território do país que representa, mas a rigor não é parte do território a que pertence. De qualquer sorte, em função desse reconhecimento, o direito aplicado é o do país que representa e não o direito local. Ora, se assim é, resta evidente que o uso da marca exclusivamente naquele ambiente pode equivaler à exploração da marca realizada alhures, mas não no País. Nesse sentido, Fernández-Nóvoa⁵³² afirma que a exigência da territorialidade do uso não será cumprida se o uso da marca ocorrer exclusivamente na sede de uma embaixada estrangeira, citando, inclusive, a título de exemplo, a sentença do Tribunal de Grande Instância de Paris, de 13/06/1973, oportunidade em que esclareceu que o titular da marca caducanda apresentou uma fatura comprovando que os produtos assinalados pelo sinal em apreço foram enviados de um país para sua embaixada em Paris, o que não foi considerado exploração comercial da marca, até porque os produtos assinalados pelo mesmo não entraram no circuito comercial francês. Concorde-se com Fernández-Nóvoa, já que o uso da marca não foi considerado suficiente para dirimir a caducidade do registro não porque ocorreu na sede de uma embaixada, mas porque se deu em âmbito privado ou interno.

Bertone e Cuevas⁵³³ entendem que, no caso em apreço, o enfoque sobre a marca usada no âmbito exclusivo de uma embaixada estrangeira deve ser outro: a imunidade que incide nos

⁵³⁰ BERTONE, Luis Eduardo/CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. op. cit., p. 370. “Pero esa influencia que la extensión territorial del uso marcario pueda tener para evaluar los restantes factores que hacen a la seriedad de tal uso no implica que se deba usar la marca en todo el país para que exista la utilización exigida por la Ley. Por el contrario, la naturaleza del producto identificado, las condiciones de la empresa o los costos de transporte y comercialización pueden ser explicación suficiente de la limitación territorial de la explotación de una marca, sin que tal limitación implique, entonces, negación de la seriedad del uso de la marca”.

⁵³¹ BASTOS, Celso Ribeiro. **Curso de Teoria do Estado e Ciência Política**. São Paulo: Saraiva, 1999, 4. ed., p. 60-61.

⁵³² FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., p. 593, esp. Nota 96.

⁵³³ BERTONE, Luis Eduardo/CUEVAS, op.cit.,p. 377. “Lo que si cuentan los establecimientos diplomáticos es un grado de inmunidad, que incide, en particular, sobre ciertos actos procesales que podrían en caso contrario efectuarse en tales sedes: ello, claro está, no tiene incidencia en materia de uso marcario. Por lo tanto, consideramos que si el uso en embajadas puede no constituir utilización marcaria será por la falta de seriedad que, como comercialización de productos, pueda tener tal uso.

estabelecimentos diplomáticos é limitada a determinados atos processuais, não tendo incidência sobre o direito marcário.

4.4.2 Uso da Marca em Bens Destinados à Exportação

Prosseguindo com a questão da territorialidade, reputa-se usada no País a marca que assinala produtos destinados, exclusivamente, à exportação. A LPI é silente sobre essa questão. Todavia, o Manual de Marcas vigente, que consolida normas e procedimentos de exame de marcas no Brasil, estabelece que a exportação de produtos assinalados pela marca é considerada uso no País⁵³⁴. O mesmo há que ser dito sobre a exportação de serviços, já que a legislação brasileira não faz qualquer diferenciação no tratamento conferido às marcas dessas duas naturezas.

No caso de exportação de produtos, a prova de uso da marca deverá ocorrer por meio da apresentação de documentos internos que têm validade no Brasil sendo eles: o registro de exportação; nota fiscal; comprovante de exportação; contrato de câmbio. Ainda há os documentos de cunho internacional que podem ser apresentados como forma de evidenciar o uso da marca, quais sejam, embarque e remessa; fatura comercial (*Commercial Invoice*) que é o documento internacional equivalente à nota fiscal e formaliza a exportação do produto; romaneio (*Packing List*); conhecimento do embarque e certificado de origem.

Quanto à exportação de serviços, de acordo com o Guia Básico para a Exportação de Serviços⁵³⁵, publicado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de julho de 2017, alguns dos documentos são compulsórios em negócios dessa natureza como a fatura comercial (*Commercial Invoice*) que é o documento internacional emitido pelo exportador que equivale à nota fiscal e formaliza a prestação do serviço; o contrato de câmbio ou contrato de câmbio simplificado, já que no Brasil não é permitido o livre curso da moeda estrangeira; a nota fiscal – ou o documento equivalente – que deve sempre ser emitida, ainda que não haja incidência do Imposto sobre Serviço (ISS).

⁵³⁴ BRASIL. INPI. Manual de Marcas, conforme Anexo I da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, de 11/06/2018. - 2ª edição, 1ª revisão (07/2017)6.5.3 “**Produtos para exportação**. Considera-se comercialização local a exportação efetiva de produtos assinalados pela marca objeto do registro cujo USO esteja sendo investigado”.

⁵³⁵ BRASIL – MDIC – Guia Básico para a Exportação de Serviços, julho/2017, disponível no site http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/scs/decin/Guia_B%C3%AAsico/Guia_B%C3%AAsico_-_versao_2017.pdf, acessado em 01/02/2018. 1

A Diretiva Europeia 2015/2436, de 16/12/2015⁵³⁶, estabelece, de forma inequívoca que, para fins de manutenção do direito, o uso da marca apenas em produtos destinados à exportação configura ato de exploração, no território onde a mesma foi registrada. Nesse sentido, válido é o entendimento de Anfossi-Divol⁵³⁷, ao tratar de dispositivo análogo presente no CPI francês. Segundo a autora, a consagração pela lei francesa que confere uma interpretação extensiva da noção de uso é fruto do bom senso econômico e culmina por rejeitar uma aplicação estrita do princípio da territorialidade.

Cascón⁵³⁸ observa que o mesmo ocorre com a Ley de Marcas espanhola. Ainda que em Espanha só haja a aposição da marca nos produtos ou serviços ou em suas embalagens, ocorrendo a efetiva comercialização ou prestação em outro território, o uso da marca é válido para fins de manutenção de seu registro, em função do interesse econômico geral relacionado às atividades exportadoras.

Saiz García⁵³⁹ observa que a Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmonizava as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, harmonizou a questão da marca que assinala produtos ou serviços destinados à exportação. Antes disso, observa a autora que, apesar de a doutrina e a jurisprudência divergirem sobre a validade do uso da marca para produtos ou serviços não disponibilizados no mercado interno, comungavam no que respeitava a necessidade de proteger essas marcas em comento, pois só assim o titular poderia defender o direito à exclusividade de uso do sinal de um terceiro interessado em usá-lo no mercado nacional, para assinalar produtos ou serviços

⁵³⁶ Diretiva (UE) 2015/2436, disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>, acessado em 01/02/2018. “Art. 16. 5. São igualmente consideradas como utilização para efeitos do n.º1: [...]”

b) a aposição da marca em produtos ou na respectiva embalagem no Estado-Membro em questão apenas para efeitos de exportação.”

⁵³⁷ ANFOSSI-DIVOL, Joan. **L’Usage et l’Enregistrement, Éléments Essentiels de l’Harmonisation du Droit des Marques**. Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 2003, p. 489. « L’interprétation extensive de la notion d’usage, consacrée par la loi, est une mesure de bon sens économique qui remet en cause l’idée que toute exploitation effectuée à l’étranger ne compte pas: l’acte d’apposition de la marque réalisé en France n’est plus un acte constitutif de contrefaçon, mais un acte d’usage. Cela revient à considérer que les actes transfrontaliers effectués en vue de conquérir la clientèle française répondent à l’obligation d’usage au mépris d’une stricte application du principe de territorialité dès lors que le seul point de contact avec la France est la fabrication ou l’étiquetage . »

⁵³⁸ Cascón, Fernando C. op. cit.

⁵³⁹ GARCÍA, Concepción Saíz. op.cit., p. 86-89.

idênticos, semelhantes ou afins. A autora, ao tratar das doutrina e jurisprudência alemãs, verificou que estas distinguem entre marcas destinadas exclusivamente à exportação e marcas destinadas aos mercados interno e externo. No caso das primeiras, havia uma flexibilização do princípio da territorialidade e, como os bens não entram no circuito comercial do mercado nacional, não configuram concorrência para as sociedades empresárias que comercializam os mesmos produtos ou prestam os mesmos serviços no mercado interno. Em razão desse fato, todas as circunstâncias do caso concreto são examinadas para fins de comprovação de uso da marca.

Ao comentar a questão pacificada em função da Diretiva de Marcas da União Europeia já mencionada, Saíz García⁵⁴⁰ entende que para que a marca destinada exclusivamente à exportação, para ter seu uso reconhecido para fins de manutenção da vigência do registro, deve ser essa marca registrada e efetivamente usada no país importador, sob pena de só servir de obstáculo ao registro de marcas idênticas ou semelhantes para produtos ou serviços semelhantes ou afins.

Com a devida permissão, não se pode concordar com o entendimento supra. A aposição da marca em produtos fabricados ou serviços originados no País, ainda que esses só estejam disponibilizados no mercado estrangeiro, parece configurar exercício do direito conferido pelo registro da marca. Cumpre observar que a marca em apreço destina-se a assinalar produtos ou serviços e não, necessariamente, a disponibilização dos mesmos no mercado interno. Por exemplo, a simples aposição da marca a um produto, pelo seu fabricante, não é suficiente para dirimir a caducidade do registro. Mas o consumo do mesmo, sim, ainda que o consumidor esteja no estrangeiro. E a proteção do sinal no país exportador do produto ou serviço se justifica, não só para obstaculizar o registro de sinais colidentes por terceiros, mas para que o titular possa usá-la no mercado interno, quando for necessário ou de seu interesse fazê-lo. Nesse sentido, com a reprodução do Informe nº 563/STJ⁵⁴¹, referente ao REsp 1.236.218-

⁵⁴⁰ GARCÍA, Concepción Saíz. op. cit., p. 92. “Sin embargo, teniendo presente la finalidad de la figura que nos ocupa, vemos que esto no tiene del todo sentido. Si lo que pretende evitar la figura del uso obligatorio es que los titulares de marcas no las utilicen sólo aparentemente, advertimos que sería más correcto – para que las marcas de exportación no se conviertan en obstáculo para las demás solicitudes nacionales - exigir, en primer lugar, que la marca de exportación fuera fijada en los productos en el país donde se encuentra registrada. Y, en segundo lugar, que la marca fuese efectivamente usada en el extranjero, y lo fuera según las exigencias de la ley para las marcas nacionales”.

⁵⁴¹ BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DA JUSTIÇA. REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015, DJe11/6/2015. Disponível em <https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/>, acessado

RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015, publicado no DJe 11/6/2015, sobre a questão da marca destinada à exportação daquilo que assinala, ratifica-se o entendimento anterior:

DIREITO EMPRESARIAL. PRODUTOS DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO NO EXTERIOR E CADUCIDADE DA MARCA.

O fato de produto elaborado e fabricado no Brasil ser destinado exclusivamente ao mercado externo não implica a caducidade do respectivo registro de marca por desuso. De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco anos da concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar que, na data do requerimento, *já iniciou seu uso no Brasil*, ou que, ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, sem a apresentação de razões legítimas. Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional, claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo. Produzir no País o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao requisito legal de "uso da marca iniciado no Brasil".

4.4.3 Uso da Marca em Bens Importados

Feitas as considerações anteriores sobre as marcas que assinalam bens destinados à exportação, de se perguntar deve ser o que ocorre com as marcas pertencentes a titulares estrangeiros, registradas no Brasil, no que tange ao uso para fins de manutenção do direito. Se o titular mencionado fabrica, licencia, autoriza o uso, terceiriza a produção, não há problemas sobre a exploração da marca no País. O que interessa, no momento, é o caso de marca que assinala produto ou serviço produzido ou prestado alhures e o uso da marca no território brasileiro para fins de manutenção da vigência do registro.

A questão não é revestida de grande controvérsia quando o produto assinalado pela marca de origem estrangeira, registrada no Brasil, é importado. Nesse caso, o titular há que provar que a importação ocorreu no período investigado e conforme a legislação específica vigente. Para fins de comprovação de uso da referida marca, deverá apresentar documentos fiscais como a guia de importação e a declaração de internação de produtos, emitidos no período de

investigação em apreço. A propósito, o já mencionado Manual de Marcas⁵⁴² estabelece que titulares domiciliados no exterior ou de marcas que assinalam produtos fabricados em país estrangeiro deverão comprovar o uso da marca através da apresentação de documentos que comprovem a internação ou a nacionalização dos produtos no País. Observe-se que a investigação não tem o fito de averiguar as questões inerentes à tributação, mas tão somente se os produtos não foram disponibilizados no País a partir de um delito – o descaminho, nos termos do artigo 334 do Código Penal⁵⁴³, conforme redação da Lei nº 13.008, de 26/06/2014. A questão parece apresentar problemas no que se refere às marcas que assinalam alguns serviços específicos. Não há dúvidas de que diversos são os serviços, cujas marcas de titulares estrangeiras, registradas no Brasil, podem ter seus usos comprovados sem maiores dificuldades, seja por meio do uso pelo licenciado, pela franquia, pela autorização por parte do titular, ou até por parte deste último pessoalmente. Todavia, serviços há que não têm como ser prestados no País. A título de exemplo, pode-se falar em serviços médicos, de hospedagem, de alimentação, prestados por um estabelecimento determinado, situado no estrangeiro. Compreende-se a preocupação do titular em ter sua marca protegida no País. Todavia, esse sinal em apreço pode configurar exemplo daquele que dificilmente será usado no território do país onde a proteção foi conferida, ensejando a declaração de caducidade do seu registro.

4.4.4 Uso da Marca na Internet

Ainda no que se refere à territorialidade, há que se tratar do uso da marca na Internet. Urge observar que não está a se mencionar o eventual conflito entre marcas e nomes de domínio, como são chamados os endereços de localização no espaço virtual. Como sabido, nas últimas duas décadas, especificamente, a sociedade vivenciou uma nova ordem: a do mundo virtual.

⁵⁴²BRASIL. INPI –Manual de Marcas - 2ª edição, 1ª revisão (07/2017) Item 6.5.3 – “[...] **Titulares domiciliados no exterior ou produtos fabricados em país estrangeiro**

No caso de titulares domiciliados no exterior e de produtos não fabricados no Brasil, a prova de uso da marca deverá ser feita mediante documento comprobatório da internação ou nacionalização dos produtos no país”.

⁵⁴³BRASIL. Lei nº 13.008, de 26/06/2014. “Descaminho: Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 1º Incorre na mesma pena quem: [...] III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem; IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos”.

O uso da marca que interessa, nesse ponto desta pesquisa, é aquele que ocorre no ciberespaço, em face das exigências previstas para o uso da marca no mundo físico. Como sabido, o ciberespaço desconhece fronteiras, enquanto os sistemas nacionais e regionais concebidos para proteger a marca são geograficamente limitados. Em que pesem as variações existentes, esses sistemas contemplam direitos, práticas e conteúdos bastante semelhantes entre si que, no mínimo, carecem de reflexão quando o que está em jogo é o uso da marca no ciberespaço.

Palau Ramírez⁵⁴⁴ afirma, de pronto, ser necessário distinguir a marca usada para apresentar o conteúdo da rede relativo à identificação de produtos ou serviços fornecidos pelos canais tradicionais de distribuição e aqueles fornecidos na própria rede. No primeiro caso, observa que se aplicam as regras referentes ao uso da marca pelos meios regulares, tradicionais, no país onde o direito encontra-se protegido e deve comprovar o uso para fins de manutenção da proteção. Já no segundo caso, o autor observa que os serviços sejam prestados diretamente na rede e se dirijam aos consumidores nacionais, não bastando o simples acesso. Observe-se que o autor não trata do fornecimento de produtos em rede, o que, hoje, já se sabe ser possível. De qualquer sorte, afirma que apesar de a função técnica dos nomes de domínio ser a identificação e a localização de computadores conectados à internet, não percebe a inconveniência de se reconhecer o uso da marca em nomes de domínio. Esclarece que isso pode ocorrer quando através desses nomes sejam oferecidos produtos e serviços que serão entregues ou fornecidos pelos canais de distribuição⁵⁴⁵.

Ramírez trata da importância da Recomendação Conjunta sobre a Proteção de Marcas e outros Direitos de Propriedade Industrial sobre Sinais, na Internet⁵⁴⁶, adotado pelas Assembléia Geral da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e Assembléia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ocorridas em Genebra, no período de 24 de setembro a 3 de outubro de 2001. A recomendação em apreço estabelece em seu artigo 5º que o uso da marca na internet só surtirá efeito para fins de manutenção da vigência do registro se aquele tiver efeito comercial. Por efeito comercial, o artigo 3º⁵⁴⁷ da mesma sugere

⁵⁴⁴ RAMÍREZ, Felipe Palau. *op. cit.*, p. 149.

⁵⁴⁵ Id., *ibidem*. p. 102.

⁵⁴⁶ Disponível no endereço: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf>, acessado em 01/02/2018.

⁵⁴⁷ OMPI – **Recomendação Conjunta sobre a Proteção de Marcas e outros Direitos de Propriedade Industrial sobre Sinais, na Internet**, de 2001. “Article 3 Factors for Determining Commercial Effect in a Member State (1) [Factors] In determining whether use of a sign on the Internet has a commercial effect in a Member State, the competent authority shall take into account all relevant circumstances. Circumstances that may be relevant include, but are not limited to: (a) circumstances indicating that the user of the sign is doing, or

que autoridade competente verifique se o titular da marca realiza ou está apto a realizar operações comerciais no país em apreço; o nível e o caráter da atividade comercial do titular; a oferta de produtos ou serviços na internet; a forma de uso do sinal na internet e a relação de uso do sinal na internet com o direito conferido em determinado país, no qual o titular deseja ter o mesmo preservado. Há que se observar, ainda, que a análise deverá se dar caso a caso, sendo certo que os fatos e as circunstâncias podem ser relevantes em uma país e em outros, não⁵⁴⁸.

Observando a recomendação em apreço e o que pode configurar efeito comercial, verifica-se que os aspectos sugeridos requerem uma análise mais cuidadosa da documentação apresentada pelo titular da marca. De se notar o que afirma Maniatis⁵⁴⁹: “[...] *a combinação de um nome com “.com” não pode ser considerada uso comercial per se*”, condição necessária para dirimir a caducidade do registro. O uso da marca como parte do nome de domínio pode referir-se a uma página cujo conteúdo se desconhece e esteja desprovida de qualquer informação, seja ela comercial ou publicitária, a respeito daquilo que a marca assinala. Pode

has undertaken significant plans to do, business in the Member State in relation to goods or services which are identical or similar to those for which the sign is used on the Internet. (b) the level and character of commercial activity of the user in relation to the Member State, including: (i) whether the user is actually serving customers located in the Member State or has entered into other commercially motivated relationships with persons located in the Member State; (ii) whether the user has stated, in conjunction with the use of the sign on the Internet, that he does not intend to deliver the goods or services offered to customers located in the Member State and whether he adheres to his stated intent; (iii) whether the user offers post-sales activities in the Member State, such as warranty or service; (iv) whether the user undertakes further commercial activities in the Member State which are related to the use of the sign on the Internet but which are not carried out over the Internet. (c) the connection of an offer of goods or services on the Internet with the Member State, including: (i) whether the goods or services offered can be lawfully delivered in the Member State; (ii) whether the prices are indicated in the official currency of the Member State. (d) the connection of the manner of use of the sign on the Internet with the Member State, including: (i) whether the sign is used in conjunction with means of interactive contact which are accessible to Internet users in the Member State; Page 9 [Article 3(1)(d), continued] (ii) whether the user has indicated, in conjunction with the use of the sign, an address, telephone number or other means of contact in the Member State; (iii) whether the sign is used in connection with a domain name which is registered under the ISO Standard country code 3166 Top Level Domain referring to the Member State; (iv) whether the text used in conjunction with the use of the sign is in a language predominantly used in the Member State; (v) whether the sign is used in conjunction with an Internet location which has actually been visited by Internet users located in the Member State. (e) the relation of the use of the sign on the Internet with a right in that sign in the Member State, including: (i) whether the use is supported by that right; (ii) whether, where the right belongs to another, the use would take unfair advantage of, or unjustifiably impair, the distinctive character or the reputation of the sign that is the subject of that right. (2) [Relevance of Factors] The above factors, which are guidelines to assist the competent authority to determine whether the use of a sign has produced a commercial effect in a Member State, are not pre-conditions for reaching that determination. Rather, the determination in each case will depend upon the particular circumstances of that case. In some cases all of the factors may be relevant. In other cases some of the factors may be relevant. In still other cases none of the factors may be relevant, and the decision may be based on additional factors that are not listed in paragraph (1), above. Such additional factors may be relevant, alone, or in combination with one or more of the factors listed in paragraph (1), above.”

⁵⁴⁸ RAMÍREZ, Felipe Palau. op. cit., p. 150-153.

⁵⁴⁹ MANIATIS, Spyros. Trade Mark Use on the Internet. In: **Trade Mark Use**. Phillips Jeremy/Simon, Ilanah. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 274.

ter qualquer conteúdo, como admiradores ou *haters*⁵⁵⁰, sem que tal fato influencie na obrigação de uso do sinal como marca. E, ainda, essa marca/nome de domínio pode ser acessada em qualquer lugar do mundo, dificultando a identificação da localização geográfica do suposto uso.

Como o direito de marca não acompanha os constantes e velozes avanços tecnológicos, não há outra alternativa: aplicar o direito vigente às questões emergentes a partir dessa nova forma de comercializar. Se por um lado a atividade comercial realizada na rede mundial de computadores permite alcançar um público muito mais amplo, nos mais diversos territórios, sem elevados custos, outrora só possíveis por grandes sociedades empresárias, por outro, ela continua sendo a mesma. Para fins de comprovação de uso da marca, volta-se à questão da disponibilização, aquisição, fornecimento do produto ou serviço assinalado pela mesma no território onde se pretende manter sua proteção. Aliás, sobre o uso da marca para fins de manutenção do direito, Vidal⁵⁵¹ afirma que esse uso não pode ser um uso qualquer, há que ser realizado no tráfico econômico, não sendo suficiente apenas o uso publicitário sem que haja a possibilidade de se adquirir os produtos ou serviços. Nos casos em que é possível realizar o negócio em rede, independente do meio de entrega, entende Vidal⁵⁵² ser necessário que a marca apareça na internet quando da conclusão do contrato e, de preferência, assinale aquilo que será entregue ou prestado fora da rede.

O que importa é a observação sobre os efeitos desses atos considerados válidos pela doutrina estrangeira para fins de manutenção do direito e os seus efeitos no território onde o direito foi

⁵⁵⁰“Hater: antipatizante; detrator acérrimo, aquele que odeia”. Disponível em <https://www.infopedia.pt/dicionarios/ingles-portugues/Haters>. Hater: “[...] palavra de origem inglesa e que significa “os que odeiam” ou “odiadores” na tradução literal para a língua portuguesa. [...] Basicamente, o *hater* é uma pessoa que não está feliz ou satisfeito com o êxito, conquista ou felicidade de outra pessoa. Assim sendo, preferem “atacar” e “criticar” o indivíduo, expondo-o a situações comprometedoras publicamente sobre essa pessoa, ou desvalorizando as ações e vitórias do “alvo”. [...] As redes sociais são as principais ferramentas de “ataque” dos *haters*. Disponível em <https://www.significados.com.br/haters/> Acesso de ambos em 20/04/2018.

⁵⁵¹ VIDAL, Ángel García. **Derecho de Marcas e Internet**. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002, p. 86-87. “En principio, para que se entienda que un signo se usa en el tráfico económico es preciso que ese uso tenga una finalidad económica o comercial, ya sea a favor de quien ejecuta el acto, ya a favor de un tercero. [...] Así, si el recurso de Internet (por ejemplo una página *web*), se destina a fines publicitarios o se emplea para llevar a cabo ventas en la red, puede afirmarse, en principio, que existe un uso en la actividad económica”.

⁵⁵² VIDAL, Ángel García. **Derecho de Marcas e Internet**. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002, p. 90. “[...] consideramos que la aparición de la marca en Internet en el momento de concluir el contrato puede ser suficiente para que el uso de la marca sea relevante. Recuérdese en este sentido, que para que una marca diferencie efectivamente los productos o servicios de un empresario de los productos o servicios de otros empresarios no es necesario que se produzca una conexión material entre la marca y el producto o servicio, y que la utilización de la marca para presentar la venta de los productos se considera suficiente para cumplir la carga de uso obligatorio”.

conferido e encontra-se sob investigação de uso. Assim, parece ser inevitável que, no mínimo, uma das partes da negociação (comprador ou vendedor), há que estar no território brasileiro. Aliás, Vidal⁵⁵³ ao comentar o art. 3º da Recomendação Conjunta já mencionada, admite que podem surtir os efeitos no país em que se pretende manter a proteção conferida pelo registro de uma marca e que podem ser úteis à reflexão e eventual aproveitamento a quem cabe investigar o uso da marca. Enquanto não se encontra uma solução global para essas questões de mercado e território, inerentes ao uso da marca, seja para fins de manutenção, seja para fins de aquisição e até para punir eventuais violações do direito, as exigências serão as mesmas das que recaem sobre os negócios ocorridos no mundo físico. Inclui-se aí, as exigências formuladas em termos de documentação para as marcas destinadas à exportação e para as de titulares estrangeiros, de documentos de importação e internação daquilo que assinala.

Ainda sobre o uso de marca na rede mundial de computadores, oportuno observar a questão do uso da marca como descritores ou publicidade em palavras-chave. Sobre o uso da marca de terceiros nessas condições, Chronopoulos⁵⁵⁴ admite que dificilmente o consumidor confundirá a origem daquilo que a marca assinala; que, embora o uso da marca por terceiros eleve os custos da informação para os consumidores, também eleva o bem estar desses últimos; que esse uso pode acarretar em externalidade positiva para a marca. Todavia, critica as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça Europeu por este não ter levado em consideração a análise funcional da marca; adotado uma compreensão muito limitada da função publicitária de marca; mitigado a aplicação do direito da concorrência, analisando os conflitos sob o prisma do direito de marcas e, eventualmente, permitindo que o comércio em rede surta efeitos anticoncorrenciais. Nesse sentido, Ascensão afirma haver um “[...] *modo incorreto de fazer concorrência, fundado no aproveitamento de elementos empresariais alheios: enfeitar-se com penas alheias* [...]”⁵⁵⁵ e não haver lesão à marca.

⁵⁵³ Id., ibidem. p. 96-98. “El primero de ellos está integrado por las circunstancias indicativas de que el usuario de un signo está realizando [...] operaciones comerciales en el Estado miembro en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se usa el signo en Internet. El segundo tipo de factores se refiere al nivel y el carácter de la actividad comercial del usuario en Internet en relación con el Estado miembro. [...] El tercero de los criterios a considerar es la conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con un Estado, en particular si los productos o servicios ofrecidos pueden ser entregados legalmente en él o si los precios están indicados en la moneda oficial de ese Estado. Un cuarto grupo de factores son los que atienden a la conexión existente entre la manera en que se utiliza el signo en Internet, y el Estado miembro. [...] Finalmente, [...] se refieren a la relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo”.

⁵⁵⁴ CHRONOPOULOS, Apostolos. Determining the Scope of Trademark Rights by Recourse to Value Judgements Related to the Effectiveness of Competition – The Demise of the Trademark-Use Requirement and the Functional Analysis of Trademark Law. In: **IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law**. Volume 42 – (5)535-570. Munich: Verlag C.H. Beck, 2011, p. 557-560.

⁵⁵⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. **As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet**. op. cit., p. 44.

As questões apontadas por Chronopoulos referem-se ao uso da marca por terceiro, não autorizado. Para esta pesquisadora, serve para enfatizar a importância das funções econômicas exercidas pela marca e a recepção das mesmas pelo direito. No mais, inevitável concluir que o uso da marca de terceiros em descritores ou palavras-chave não está conforme a exigência de uso para a manutenção do direito. Seja porque o uso é realizado por terceiros, sem a autorização do titular e, portanto, indevidamente, seja porque esse uso não individualiza ou distingue produtos ou serviços fornecidos ou prestados em série, seja ainda por não configurar o uso como marca: sério, efetivo, lícito, constante.

De se transcrever as palavras de Ascensão⁵⁵⁶ sobre o tópico:

Não representa em qualquer caso, porque não há uso de marca em sentido técnico. Desde logo porque, como dissemos, a marca designa *séries*, e não *indivíduos*. A utilização como descritor cifra-se numa referência individual, que nem sequer representa para esse sítio um nome, e muito menos é uma marca. O descritor não é uma marca dum sítio porque refere um indivíduo e não uma série. Por isso, apor um descritor nunca poderia equivaler a usar uma marca ou violar a função distintiva desta.

Mesmo esquecendo este aspecto, continuaria a não haver uso da marca, por se estar apenas a referenciar produtos ou serviços. Está-se a dar uma indicação aos instrumentos de busca. O que nos coloca fora do domínio da violação da marca.

Ora, se o uso da marca como descritor ou palavra-chave não viola o direito de marca, não há como admitir que o mesmo seja suficiente e adequado para manter a vigência do registro. A analogia entre o que seria uso indevido, realizado por terceiros, e o uso que o titular ou terceiro autorizado deve fazer da marca parece constituir uma das abordagens válidas para verificar a validade do mesmo para a preservação do direito sobre o sinal. Embora válida, não é suficiente.

Nesse sentido, cumpre observar que os aspectos referentes ao uso anteriormente abordados não têm o condão de exaurir a matéria. A pesquisadora limitou-se a relatar os aspectos mais relevantes que devem ser considerados pelos que têm a função de zelar pela manutenção do direito e por aqueles que têm que averiguar se a marca cumpre o seu papel. Dado os dinamismos das operações comerciais, das telecomunicações, dos mercados, não se entrevê a previsão de todas as formas de uso do sinal registrado como marca. Ainda assim, há outro aspecto que carece de abordagem nesse ponto, qual seja, o desuso da marca. Afirma-se isso porque nem sempre a manutenção da vigência do registro de marca depende do uso da mesma. Assim, a seguir tratar-se-á do desuso da marca.

⁵⁵⁶ Id., *ibidem*. p. 20.

4.5 DESUSO DA MARCA

Reitera-se que a adoção do uso obrigatório da marca é facultativa pelo sistema de propriedade industrial do país ou da região, como facultam a CUP e TRIPs. Entretanto, se o sistema nacional ou regional de propriedade industrial opta pela via do uso obrigatório, como uma das condições para a manutenção da vigência do registro, os acordos internacionais e multilaterais determinam a previsão de causas que mitiguem o rigor da obrigação. No Capítulo III, quando se tratou da evolução da obrigação de uso, este aspecto foi abordado. Os artigos 5 (1) (C) da CUP e 19 (1) do Acordo ADPIC tratam, respectivamente, da ausência de sanção quando os fatos ou as circunstâncias que motivaram o desuso são alheias à vontade do titular do registro.

Nesse momento, retoma-se a questão, pois não se pode analisar o uso obrigatório sem se aludir às causas que justificam o desuso da marca, impedindo a declaração de caducidade do registro.

Isto posto, impende observar que os artigos supracitados são de livre interpretação pelos países ou regiões que adotam a obrigação de uso. Sem embargo, como observa Anfonssi-Divol⁵⁵⁷, o desuso de uma marca não precisa ser fruto da impossibilidade absoluta de sua exploração, nem resultado da negligência de seu titular. Em geral, as justificativas para o desuso de uma marca são circunstâncias de fato e direito inimputáveis ao titular da marca, como aquelas ocorridas por motivos de força maior, de proibição de importação, da impossibilidade ou da extrema dificuldade de adquirir matéria-prima necessária para fabricação daquilo que assinala ou da falta de autorização para a comercialização de produtos farmacêuticos, conforme afirma Carvalho⁵⁵⁸.

⁵⁵⁷ ANFONSI-DIVOL, Joan. **L'usage et l'enregistrement, éléments essentiels de l'harmonisation du droit des marques**. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2003, p. 470. "Ces dispositions laissent aux Etats le soin de faire une interprétation plus ou moins stricte de l'exception des justes motifs de non usage, mais une impossibilité absolue d'exploitation n'est pas de rigueur et, à l'opposé, le non usage ne doit pas être le résultat de la négligence du déposant ».

⁵⁵⁸ CARVALHO, Maria Miguel. op. cit., p. 665. N. R. 44. "Assim, constituem causas justificativas do não uso os casos de força maior (guerras, catástrofes naturais, como incêndios, inundações e terremotos), a existência de disposições legais que, p. e., impossibilitem a importação de matérias-primas necessárias à produção do produto marcado, bem como medidas administrativas, p. ex., a falta de autorização de comercialização de produtos farmacêuticos".

Mathély⁵⁵⁹ considera motivo justificado para o desuso de uma marca aquele imputável a um obstáculo por motivos alheios à vontade, à culpa ou à negligência do titular.

García⁵⁶⁰ aponta as causas provenientes de eventos imprevistos pelo titular, como restrições ou imposições de condições à produção ou distribuição de determinados produtos; aquelas derivadas da negligência de terceiros, como a omissão da marca pelos empregados da sociedade titular do registro; as originárias da atividade fraudulenta de terceiros; as de força maior, como as que impedem o uso da marca e atenuam a obrigação em apreço. A autora, contudo, adverte que essas causas não são, *per se*, justificativas para o desuso da marca. As mesmas serão válidas caso o titular cumpra com o dever de diligência próprio da sua obrigação, qual seja, usar a marca no curso de suas atividades.

Premente discordar da opinião de García sobre o desuso da marca por motivos de força maior, *per se*. Considerando ‘força maior’ conforme o parágrafo único do artigo 393, CC/2002⁵⁶¹, improvável não isentar o titular do registro da obrigação de uso da marca. O que pode ser avaliado, nessas circunstâncias, é o momento em que o evento ocorreu ou desde quando vem ocorrendo, a espécie de evento e o período de investigação. A título de ilustração, supõe-se que uma fábrica tenha sido destruída por incêndio ou inundação e todas as evidências de uso da marca, até aquele momento, tenham sido destruídas. Continuando, o titular, pouco depois do ocorrido, é instado a comprovar o uso da marca. Ora, nesse caso, o evento que deu causa à paralisação das atividades do titular e a destruição de documentos que comprovariam o uso da marca em parte do período de investigação deve ser considerado, *per se*, motivo justificado para o desuso.

Resta evidente que todas as circunstâncias devem ser avaliadas tanto para se verificar se a marca está sendo usada, como para justificar o seu desuso, razão pela qual se reputa descabido aquele entendimento.

Estima-se descabido, por outro lado, o entendimento de que constitui motivo justificado para o desuso da marca aquela derivada da negligência de terceiros. Ora, cabe ao titular zelar pela sua marca e, se delegou a terceiros sua responsabilidade, deve responder por isso. Na

⁵⁵⁹MATHÉLY, Paul. op. cit., p.258. « Le titulaire de l'enregistrement peut invoquer un juste motif, lorsque l'inexploitation est imputable à un empêchement, qui ne provient ni de sa volonté, ni de sa faute, ni de sa négligence ».

⁵⁶⁰GARCÍA, Elena de la Fuente. op. cit., p. 243-244.

⁵⁶¹BRASIL. Novo Código Civil Brasileiro. Lei nº 10.406/2002. “Art. 393, Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.

hipótese, o titular adotou uma conduta que não se coaduna com a diligência necessária, ainda mais quando se considera que o período previsto em Lei para a investigação de uso. Ou seja, durante os 5 (cinco) anos em que, regra geral, o titular pode ser instado a comprovar o uso de sua marca, este não observou que a mesma não estava sendo usada para assinalar determinados produtos ou serviços.

Tampouco pode ser considerado que o uso fraudulento da marca por terceiros constitua uma exceção ao uso obrigatório da marca. O uso indevido da marca, por terceiros, constitui um ilícito e tem remédios legais próprios para ser cessado. Nenhum deles tem qualquer relação com a suspensão ou a interrupção de uso pelo próprio titular. Seria uma arbitrariedade, para dizer o mínimo, fazer cessar o uso da marca pelo titular, vítima de conduta ilícita.

De todas as causas apontadas por García, considera-se que apenas os motivos de força maior, de restrições ou proibições à produção, prestação, comercialização, pura e simplesmente, são capazes de justificar o desuso da marca, observado, sempre, o momento em que ocorreram ou passaram a vigor.

No Brasil, a excludente de caducidade do registro por falta de uso da marca pode ocorrer por razões legítimas⁵⁶². A LPI deixa, de vez, a possibilidade de a referida excludente se limitar aos motivos de força maior, sendo certo que estes são muito mais limitados do que as razões citadas. Nesse sentido, digno de nota é o contido na obra *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*⁵⁶³, segundo a qual a substituição da figura da força maior pelo conceito de razões legítimas para o desuso é uma noção oriunda do art. 5º da Convenção da União de Paris e mais adequada ao direito das marcas.

O artigo 19 (1) do Acordo TRIPs⁵⁶⁴, já se disse, estabelece faculdade de o membro da OMC

⁵⁶² BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/96. “Art. 143, §1º – Não ocorrerá a caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.”

⁵⁶³ DANNEMANN et al. **Comentários a Lei da Propriedade Industrial e Correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 292. “A lei nova, além disso, substitui a figura da força maior, excludente da caducidade, pelo conceito de justificação por razões legítimas. Essa noção vem do art. 5º. da Convenção da União de Paris e melhor convém ao direito de marcas. O instituto da força maior, tal como erigido pelo Direito Civil brasileiro, não se ajusta com perfeição ao universo das marcas, campo eminentemente econômico, onde qualquer mudança conjuntural pode tornar impraticável a manutenção de determinada marca no mercado, salvo em condições artificiais. Aliás, nisso reside a grande falha do sistema anterior mas, antes de tudo, a incompreensão da jurisprudência que prevaleceu até certo momento histórico. [...] Com muito acerto, portanto, obrou, a nosso ver, o legislador, introduzindo conceito mais moderno, coerente com o que se passa na realidade do comércio e não na fria teoria do papel”.

⁵⁶⁴ Art. 19(1), TRIPs – “Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não-uso, a menos que o titular da marca

exigir o uso para fins de manutenção da proteção da marca, embora, nesse caso, deverá admitir o desuso da marca, se comprovada a existência de motivos válidos para que o titular assim procedesse. Nota-se que a norma de TRIPs não se refere a razões legítimas, mas a motivos válidos. Carvalho⁵⁶⁵ afirma que o elemento essencial dos “motivos válidos” é a independência das circunstâncias em relação à vontade do titular. Nesse sentido, ao comentar a Ley de Marcas espanhola, de 2001, sustenta Ramírez⁵⁶⁶ ser a mesma baseada no conteúdo do Acordo TRIPs, inspiradas nos direito comunitário e, particularmente, nos trabalhos preparatórios para a elaboração daquela lei, explica que restrições à importação ou outros requisitos oficiais aos produtos ou serviços que a marca deveria assinalar podem ser consideradas circunstâncias independentes da vontade do titular da marca.

Carvalho⁵⁶⁷ esclarece que o segundo elemento relevante da norma é que essas circunstâncias constituam um obstáculo ao uso da marca. Para ele, os membros da OMC poderão reconhecer outras circunstâncias como motivos válidos para o desuso da marca, como aqueles dependentes da vontade do titular. Cita como exemplo o caso de titular que resolve interromper a comercialização dos produtos assinalados pela marca em questão, devido ao fato de o fornecedor de um dos ingredientes ter reduzido os padrões de qualidade. Com o intuito de preservar a reputação da marca, retira a marca do mercado até encontrar um fornecedor capaz de atender seus requisitos de qualidade. Observa que, em muitos países, isso não seria uma justificativa para interromper a produção e o uso da marca, pois foi voluntária, ainda que tenha razões legítimas para preservar a reputação de sua marca. Ou seja, para Carvalho⁵⁶⁸, os membros da OMC não estão obrigados a aceitar como justificativas situações que surjam independentemente da vontade do titular e dificuldades de uso da marca que sejam um “obstáculo” ou, ainda, um “obstáculo intransponível”. Esclarece, ainda, que a

demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não-uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.”

⁵⁶⁵ CARVALHO, Nuno Pires de. op. cit., p. 311.

⁵⁶⁶ RAMÍREZ, Felipe Palau. op. cit., p. 169.

⁵⁶⁷ CARVALHO, Nuno Pires de. op. cit., p. 313. “The second element is that those circumstances must also constitute an obstacle to the use of the mark. Import restrictions and government requirements are examples of situations that accumulate the two elements.”

⁵⁶⁸ Id. Ibidem, p. 313. “WTO Members do not have to accept as justifications situations that arise independently from the will of the owner and which may raise some difficulties to the use of the mark but without reaching the level of an ‘obstacle’. They may do so, but they are not obliged to. An event of *force majeure* may require a trademark owner to change the supplier of one of the ingredients of the product. Such an event would be independent from the trademark owner’s will, but it would not constitute an obstacle if an alternative supplier were available. On the other hand, an obstacle does not need to be a completely unsurpassable obstacle. It must be, however, a barrier that requires efforts that are less than commercially reasonable to overcome.”

cessação de fornecimento de uma matéria prima de seu produto pode dificultar o uso da marca, sem que isso seja considerado um obstáculo, haja vista a existência de outros fornecedores no mercado. Por outro lado, há alguns obstáculos não necessariamente intransponíveis, mas, para ser justificado o desuso da marca, os obstáculos devem requerer esforços que não sejam comercial e razoavelmente superáveis.

Quando da revisão da implementação do Acordo em comento, pelo Conselho de TRIPS, Carvalho⁵⁶⁹ observou que os membros da OMC indicaram quais circunstâncias alheias à vontade do titular seriam aceitas como justificativa para o desuso de uma marca, evitando, assim, a caducidade do registro. Afirma que esse é o mínimo exigido dos membros da OMC e culmina com a aceitação de diversas circunstâncias como motivos válidos para o desuso de uma marca, independentes da vontade do titular. Muito embora, afirme o autor⁵⁷⁰ que alguns membros da OMC adotam uma postura mais restritiva, ao tratar das justificativas do desuso da marca, este chama a atenção para a diferença existente entre motivos válidos e razões legítimas. Carvalho observa, que algumas razões legítimas podem não ser consideradas válidas, como aquelas que estão sob controle do titular da marca.

Não é o caso das proibições de importação. Exemplo fornecido pelo próprio texto legal, em seu artigo 19 (1) TRIPs, *in fine*⁵⁷¹, a referida proibição constitui tanto circunstância surgida independente da vontade do titular da marca quanto um obstáculo ao uso desta última. Carvalho afirma que uma das consequências do dispositivo é que os membros da OMC não podem exigir que a marca diferencie apenas produtos manufaturados em seus territórios, pois isso representaria discriminação de produtos importados e a consequente violação do artigo III.4 do Acordo Geral de Tarifas e Comércio - GATT 1994⁵⁷². Ou seja, o dispositivo que regulamenta o uso deve observar o princípio do tratamento nacional, segundo o qual um membro da OMC não pode conferir tratamento menos favorável a produtos idênticos ou similares, independente de suas origens, àquele conferido aos produzidos localmente. Trata-se

⁵⁶⁹ Id. *ibidem*, p. 315.

⁵⁷⁰ Id. *ibidem*, p. 317.

⁵⁷¹ Art. 19 (1), TRIPs – “[...] Serão reconhecidos como motivos válidos para o não-uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.”

⁵⁷² Artigo III:4, GATT 1994 – “Os produtos do território de qualquer [Membro] importados para o território de qualquer outro [Membro] deverão receber tratamento não menos favorável do que aquele concedido a produtos similares de origem nacional em respeito a todas as leis, regulamentos e requisitos afetando sua venda interna, oferta para venda, compra, transporte, distribuição ou uso. As disposições deste parágrafo não deverão impedir a aplicação de encargos diferenciais de transporte interno que estão baseados exclusivamente na operação econômica dos meios de transporte a não na nacionalidade do produto.”

de princípio fundamental do sistema multilateral de comércio da OMC.

Cumpra observar que o artigo supracitado do GATT não contempla serviços. A matéria encontra-se regulada no artigo XVII do GATS 1994⁵⁷³. De acordo com o contido nesse Acordo, onde não houver concessões específicas, o princípio do tratamento nacional não é aplicável. Todavia, o artigo 19.1 do Acordo TRIPS se estende aos serviços não compreendidos nas concessões específicas referida no Acordo do GATS⁵⁷⁴. No caso de o membro da OMC ter adotado medidas restritivas contra a importação de serviços de origem estrangeira, as mesmas devem ser consideradas proibições de importação para fins de dirimir a caducidade do registro de uma marca.

A outra consequência apontada por Carvalho⁵⁷⁵ repousa no nível das tarifas de importação, praticadas com o intuito de proteger a produção local. Nesse caso, as tarifas *per se* não podem ser consideradas como restrições à importação, embora as autoridades administrativas e judiciárias possam julgar que as tarifas praticadas tornem a concorrência impossível⁵⁷⁶.

Constata-se que a introdução de motivos justificados para o desuso de marca foi extremamente relevante, na medida em que evita as posições doutrinárias e jurisprudenciais estritas que só admitiam motivos de força maior para justificar o desuso de uma marca. Nesse sentido, Correa⁵⁷⁷ observa que a legislação dos membros da OMC não pode confinar essas razões à “força maior” (concepção civilista) e deve admitir outros impedimentos que estejam

⁵⁷³ Artigo XVII - 1. “Nos setores inscritos em sua lista, e salvo condições e qualificações ali indicadas, cada Membro outorgará aos serviços e prestadores de serviços de qualquer outro Membro, com respeito a todas as medidas que afetem a prestação de serviços, um tratamento não menos favorável do que aquele que dispensa seus próprios serviços similares e prestadores de serviços similares” 2. “Um Membro poderá satisfazer o disposto no parágrafo 1 outorgando aos serviços e prestadores de serviços dos demais Membros um tratamento formalmente idêntico ou formalmente diferente do que dispense a seus próprios serviços similares e prestadores de serviços similares.” 3. “Um tratamento formalmente idêntico ou formalmente diferente será considerado menos favorável se modificar as condições de competição em favor dos serviços ou prestadores de serviços do Membro em comparação com serviços similares ou prestadores de serviços similares de qualquer outro Membro.”

⁵⁷⁴ CARVALHO, Nuno Pires de. op. cit., p. 317. “That is an unacceptable discrimination against imported goods, under Article III.4 of the GATT 1994. Article III.4 of the GATT does not cover services. The WTO discipline of national treatment is found in Article XVII of the GATS, which makes it subject to specific concessions. Therefore, where no specific concessions were made, national treatment does not apply to services (but mfn does; see Article II of the GATS). Nevertheless, Article 19.1 extends to services not comprised in those concessions. Where discriminatory restrictive measures are taken against the importation of services of foreign origin, they must be considered as import restrictions for the purpose of Article 19.1”.

⁵⁷⁵ CARVALHO, Nuno Pires de. op.cit., p. 317.

⁵⁷⁶ Id. Ibidem. p. 318.

⁵⁷⁷ CORREA, Carlos. op. cit., p. 99. “La legislación de los países Miembros no puede confinar dichas razones a la “fuerza mayor” (concepto de valoración estricta en los países cuyo derecho es de base romana), sino que deben admitirse otros impedimentos que estén fuera del control del titular de la marca”.

fora do controle do titular da marca. Trata-se de uma regulação incompleta, contudo, mais precisa e concreta do que a contida na CUP, como afirmam Ramírez⁵⁷⁸, Pacon⁵⁷⁹ e Carvalho⁵⁸⁰.

Ressalta-se que a ideia das circunstâncias alheias à vontade do titular pode ser interpretada de forma mais ou menos restritiva. Assim, tem-se que essas circunstâncias podem estar relacionadas, apenas, a aspectos completamente fora do controle do titular ou relacionados a aspectos não desejados por esse último. Digna de nota é a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) no caso C-246/05, Acórdão de 14/06/2007, ArminHäupl v. LidlStiftung & Co. KG⁵⁸¹, que estabeleceu a necessidade de se determinar que circunstâncias podem constituir obstáculo ao uso da marca, sob pena de conferir um alcance demasiadamente amplo ao conceito de motivos justificados para o desuso de uma marca. No Acórdão, o advogado-geral Colomer afirmou que “impedimentos burocráticos” não pertencentes ao livre arbítrio do titular da marca são insuficientes. Há que haver uma relação direta entre o obstáculo e o uso da marca. Assim é que a recusa de licença para a construção de supermercados, onde o titular comercializaria produtos assinalados pela marca Le Chef de Cuisine, não foi considerado obstáculo burocrático, já que não há uma relação direta entre este e o uso da marca.

No caso dos Laboratórios RTB v. a Oficina de Harmonização do Mercado Interno – OHIM (T-156/01 [2003] ECR II-2789)⁵⁸², a recorrente não invocou a existência de justos motivos para justificar o desuso da marca, conforme facultado no artigo 56, n.º2, do então vigente Regulamento n.º 40/94. Alegou que, por cessão de titularidade, adquiriu as marcas anteriores, conforme transferência averbada em 2 de junho de 1998, pela Oficina Española de Patentes y Marcas. Continuou esclarecendo que a sociedade empresária cedente tinha deixado de usar a marca, em função de dificuldades de ordem econômica, razão que deu causa à venda da mesma e, posteriormente, à declaração de falência dessa sociedade. Pese embora não ter sido invocada a existência de justos motivos, importa realçar que o Tribunal de Primeira Instância

⁵⁷⁸ RAMÍREZ, Felipe Palau. op. cit., p. 68.

⁵⁷⁹ PACÓN, Ana Maria. Implicancias de TRIPs en el derecho de marcas. In: **Derecho de Marcas**. Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999, p.205.

⁵⁸⁰ CARVALHO, Nuno Pires de. op. cit., p. 314.

⁵⁸¹ Disponível no site <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&jur=C,T,F&num=c-246/05&td=ALL>, acesso em 06/07/2015.

⁵⁸²

Disponível

em

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48487&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=60218>, acesso em 02/02/2015

julgou que situações particulares, atuais ou passadas, dos titulares das marcas são destituídas de pertinência para a apreciação da utilização destas, dado que a comprovação exigida deve culminar com a conclusão de uso efetivo da marca no mercado em causa, no período investigado, independentemente da titularidade do sinal durante o período de investigação de uso.

Logo, observa-se que o conceito de motivos justificados não se refere essencialmente às circunstâncias relacionadas ao titular da marca, mas àquelas associadas às dificuldades comerciais que este último esteja vivenciando⁵⁸³.

Resumidamente, o que vem sendo interpretado como motivo justificado para o desuso refere-se à impossibilidade ou a irrazoabilidade de usar a marca, efetivamente. Não se confundindo com as providências para iniciar o uso, observado, decerto, o tempo de vigência do registro. Fernández-Nóvoa⁵⁸⁴ observa que no Projeto da Diretriz de Marcas da UE de 1980 a expressão utilizada era “salvo motivos legítimos”, mas na versão definitiva foi empregada a expressão “causas que justifiquem a falta de uso”, o que é mais próximo do contido no art. 5 (C) (1) da CUP. Observa o referido autor⁵⁸⁵, que o art. 19 (1) do Acordo TRIPs enfatiza que as circunstâncias que impedem o uso da marca são independentes da vontade do titular, o que já vinha sendo reconhecido pela jurisprudência do TJUE e encontra-se ratificado nos exemplos contidos norma.

Claro está que a noção de motivos válidos, existente em TRIPs, permeia a legislação sobre a matéria, nos membros que exigem o uso da marca para a manutenção da sua vigência. Todavia, para Carvalho⁵⁸⁶, motivos válidos são opostos a razões legítimas, até porque essas

⁵⁸³ BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad. op. cit., p. 904. “The CFI has stated that the “concept of proper reasons... must be considered to refer essentially to circumstances unconnected with the trade mark owner which prohibit him from using the mark, rather than to circumstances associated with the commercial difficulties he is experiencing”, referindo-se ao caso RTB v. OHIM, T-156/01 [2003] ECR II-2789 (para.41).

⁵⁸⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas**, cit., p. 610. “En efecto, el Proyecto de Directiva de 1980 utilizaba en este punto la expresión “salvo excusa legítima”, aclarándose que tan sólo las circunstancias independientes de la voluntad del titular pueden considerarse con una excusa legítima de la falta de uso de la marca. Mas he aquí que en la versión definitiva de la Directiva comunitaria se emplea la expresión “causas que justifiquen la falta de uso”, expresión que se aproxima sensiblemente a la que aparece en el inciso final del art. 5.C.1 del Convenio de la Unión de París”.

⁵⁸⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., p. 611. “De manera paralela al art. 19.1 del ADPIC, el art. 39.4 de la Ley de 2001 subraya expresamente la idea básica de que las causas justificativas de la falta de uso de la marca son las circunstancias obstativas independientes de la voluntad del titular de la misma”.

⁵⁸⁶ CARVALHO, Nuno Pires de. op. cit., p. 315. “Article 19.1 has taken a narrower approach. The minimum required from WTO Members is that they accept (all) circumstances arising independently from the owner of the mark as *valid* reasons. The term *valid* reasons is opposed to *legitimate* reasons, because, as noted above, there

podem ser legítimas, mas inválidas para justificar o desuso de uma marca.

Em que pese essa observação, não se pode verificar tamanho distanciamento entre as referidas expressões. Nesse sentido, Ramírez⁵⁸⁷ observa terem sido considerados motivos válidos para o desuso de uma marca os eventos que por mais que sejam abstratamente previsíveis, em princípio, não justificam exigir do titular da marca um esforço exorbitante para superá-los.

Todavia, Carvalho⁵⁸⁸ entende que não podem ser assim consideradas as hipóteses de insuficiência de meios financeiros e de falência; aquelas relativas à política empresarial; à saturação do mercado que conduza à cessação das vendas ou a uma redução considerável destas e a eventuais situações de contrafação particularmente relevantes. De qualquer modo, a verificação *per se* destas causas não pode ser suficiente⁵⁸⁹. Há que haver obstáculos que tenham uma relação suficientemente direta com uma marca, que tornem impossível ou pouco razoável o seu uso, e que sejam independentes da vontade do titular dessa marca para serem qualificados como motivos justos para o desuso da mesma.

Apesar da diferença terminológica e conceitual, parece que para os aplicadores do direito a noção de motivos válidos é muito próxima da noção de razões legítimas. Crucial, tanto em um quanto em outro caso, é que marca que não tenha sido efetivamente usada, por motivos inimputáveis à conduta de seu titular. Para além dos motivos de força maior, os motivos para justificar o desuso devem ser extraordinários, interpretados muito restritivamente, já que excepcionam a regra geral⁵⁹⁰. Sejam quais forem as causas do desuso, as mesmas, como dito antes, deverão ser analisadas conforme seus contextos e todos os aspectos referentes àquilo que as marcas assinalam, ao porte da sociedade empresária, ao mercado e ao público consumidor.

may be other legitimate reasons that WTO Members may deem invalid, such as circumstances that are under the control of the marks' owner".

⁵⁸⁷ RAMÍREZ, Felipe Palau. op. cit., p. 170. "En efecto, del concepto de fuerza mayor manejado por el Tribunal Supremo en la sentencia de 30 de septiembre de 1983, caso "El Mercantil Valenciano", puede extraerse la pauta general para determinar cuándo, en el caso concreto, existe una causa de justificación: ésta habrá de deducirse del conjunto de circunstancias que, por más que sean previsibles en abstracto y, en principio, no excusen la prestación de la diligencia necesaria para su superación, se sobreponen a la voluntad del titular de la marca, a quien no se le puede pedir una prestación exorbitante, obligándole a no usar la marca".

⁵⁸⁸ CARVALHO, Maria Miguel de. **A marca enganosa**. Coimbra: Almedina, 2010, p. 207.

⁵⁸⁹ Id. Ibidem, p. 208.

⁵⁹⁰ RAMÍREZ, Felipe Palau. op. cit., p. 169.

Isto posto, constata-se que nem sempre o desuso da marca culmina com a declaração de caducidade do registro. Em contrapartida, nem sempre o uso da marca impede a declaração de caducidade do registro. Isso ocorre quando há o uso enganoso da marca ou quando esta se vulgariza de tal forma que perde sua capacidade distintiva que, embora não previstos na legislação pátria, serão vistos adiante. Vale dizer, a marca deixa de cumprir sua função, em função do comportamento do titular. Embora, em ambos os casos, este permaneça sendo o responsável pelo uso da marca, há relevante interferência do público consumidor ou do público em geral na percepção da mesma como sinal distintivo.

4.6 USO ENGANOSO DA MARCA

O titular do registro de marca tem que disponibilizar os produtos ou serviços que a mesma assinala, cumprindo assim sua função informativa que, para a pesquisadora, encontra-se, quando muito, englobada pela função distintiva. Todavia, alguns doutrinadores e economistas, como visto no Capítulo II.5.4, imputam à marca a função de conferir informações sobre a natureza, as características, a origem, de forma condensada e menos onerosa, permitindo que o consumidor faça suas escolhas com maior consciência dos referidos atributos.

Nessa esteira, há a presunção de que aquilo que a marca assinala é dotado de determinadas características. O titular que dotou o produto ou serviço assinalado pela marca com determinadas características é responsável pela manutenção das mesmas.

Ocorre que durante sua vigência, o titular pode alterar as características daquilo que assinala, de modo que o público seja induzido em erro. Nessa oportunidade, a marca poderá ser declarada caduca em função de seu uso enganoso, ou seja, da deceptividade superveniente.

Anfonsi-Divol⁵⁹¹ afirma que o exame de validade do pedido de registro da marca não permite apreciar se, no curso de sua vigência, a mesma poderá ser objeto de exploração abusiva, pelo

⁵⁹¹ ANFONSI-DIVOL, Joan. op.cit., p. 514-515. “... un contrôle minutieux de validité des marques effectué au moment du dépôt ne permet pas de purger les marques de l’ensemble des vices susceptibles de les affexer par la suite. Porur éciter que l’enregistrement ne devinne une arme trop perfide pour les consommateurs, les législateurs ont, chacun de leur côté, contrebalancé l’instauration d’un régime de nullité para un mécanisme de saction complémentaire : celui de la déchéance en droit français (...) Le vice de déceptivité est causé par l’exploitation abusive d’une marque qui, par le fait de son propriétaire, este devenue un instrument de tromperie à l’égard du public... ».

seu titular, tornando-se um instrumento de fraude em relação ao público.

O papel informativo desempenhado pela marca é uma forma de assegurar determinado nível de qualidade daquilo que assinala, segundo García⁵⁹². Exatamente por isso, continua, o titular é responsável pela preservação da qualidade dos produtos ou serviços que oferece assinalados pela marca, razão pela qual deve evitar modificá-los, de modo que essa conduta induza a erro os consumidores⁵⁹³. Resta evidente que as modificações a que se refere são as que prejudicam a qualidade dos produtos ou serviços; as que os beneficiem ou as que os equivalham são indiferentes.

Em função da mensagem transmitida pela marca, Vanzetti e Di Cataldo⁵⁹⁴ concebem ser necessário tratar a marca específica e a marca genérica separadamente quanto à declaração de caducidade por deceptividade superveniente. Os autores compartilham da opinião exposta no parágrafo anterior, segundo a qual, a marca específica será declarada caduca na hipótese de relevante degradação da qualidade daquilo que assinala. Quando a mensagem que a marca transmite refere-se à origem, como ocorre no caso da marca genérica⁵⁹⁵, a deceptividade é fruto da origem, como no caso de uso da marca ocorrer por terceiro, que não o titular, e o público não seja informado sobre isso, como ocorre no caso de licença, transferência.

Vanzetti e Di Cataldo⁵⁹⁶ observam a possibilidade de caducidade por deceptividade

⁵⁹² GARCÍA, Elena de la Fuente. op. cit., p. 183. “Por lo demás, el papel informativo que desempeña la marca es una forma de asegurar cierto nivel de calidad de los productos que se ofrecen con una determinada marca”.

⁵⁹³ Elena de la Fuente. op. cit., p. 184. “Así las cosas, el titular de la marca tiene que transmitir – con la utilización de su signo distintivo – la información que viene sugiriendo a los consumidores. Por este motivo, el titular de la marca es responsable del nivel de calidad de los productos o servicios que ofrece. El uso de la marca exige que el fabricante proteja su prestigio y el de su marca, evitando cambios en la calidad de sus productos o servicios, de forma que induzca a error a los consumidores”.

⁵⁹⁴ VANZETTI, Adriano/DI CATALDO, Vincenzo. op. cit., p. 289-290. “È chiaro che qui il marchio viene preso in considerazione dal legislatore in quanto *messaggio* rivolto dall’imprenditore al pubblico. Sarà perciò anche qui necessario distinguere tra marchi *speciali* e marchi *generali* per la diversità dei messaggi che rispettivamente contengono.”

“Quanto ai marchi speciali, [...] a provocare la decadenza di cui si tratta rimarrà, in questa prospettiva, solo l’ipotesi di un deterioramento rilevante del prodotto non evidenziato o addirittura artatamente celato o negato dal titolare”.

⁵⁹⁵ Id., ibidem., p. 290-291. “Quanto ai marchi *generali*, il cui messaggio, come si è visto è essenzialmente un messaggio di continuità d’origine (la norma parla di “provenienza”), la sanzione della decadenza [...] non può che concernere una ingavvevolezza sopravvenuta appunto in ordine all’origine, e perciò all’ipotesi di suo del marchio da parte di un soggetto diverso dal titolare (originario), quando il pubblico non sia stato congruamente avvertito del mutamento. Ciò potrà verificarsi nei casi di cessione, di licenza o comunque di consenso del titolare rimasti ignoti al pubblico stesso”.

⁵⁹⁶ Id., ibidem. p. 290-291. “Un’altra ipotesi in cui potrebbe operare la decadenza di cui si tratta è quella di una modifica del modo di usare il marchio, che in qualche maniera attribuisca al prodotto nuove qualità che in realtà esso non ha, né aveva all’inizio. Si potrebbe a questo riguardo pensare ad una campagna pubblicitaria decettiva

superveniente quando a modificação ocorre no uso da marca que, de alguma maneira, atribua-se à mesma uma qualidade nova que os produtos ou serviços assinalados não têm, nem nunca tiveram. Os autores apontam como exemplo uma campanha publicitária enganosa, já que a norma que prevê a caducidade estabelece que o engano seja fruto da forma ou do contexto em que a marca é usada. Em sentido análogo, Anfonsi-Divol⁵⁹⁷ afirma que o registro se extingue quando o titular, ao usar a marca, evoca determinadas características ou designações que desapareceram do produto ou do serviço assinalado ou quando a marca contém um elemento geográfico que não mais corresponde à origem daquilo que assinala.

Assim sendo, as legislações que preveem uma sanção para o uso enganoso fortalecem o princípio da veracidade da marca. Há autores, como conta Carvalho⁵⁹⁸, que entendem que esse princípio não está relacionado à tutela dos interesses dos consumidores, mas à possibilidade de o titular se beneficiar às custas do engano do consumidor, ensejando um prejuízo para o concorrente. Cumpre observar que Supremo Tribunal norte-americano enfatiza a proteção do consumidor, já que o mesmo tem o direito de que a verdade lhe seja dita, principalmente quanto às natureza, qualidade e origem daquilo que assinala⁵⁹⁹.

Quando o uso do sinal induz a erro os consumidores, os concorrentes e/ou o público em geral, a resposta de alguns ordenamentos jurídicos é a declaração de caducidade, baseada no fato de que a marca não está sendo usada para os fins que foi tutelada. Incontestável que registro da marca, nos sistemas jurídicos que contemplam a declaração de caducidade pelo uso enganoso da mesma, encontra um limite ao exercício do direito que dele emana.

Verifica-se que o direito de marcas brasileiro não contempla a possibilidade de o registro da marca usada de forma enganosa ser declarada caduca. Ainda que fosse o contrário, entende-se que a eventual caducidade do registro da marca por deceptividade superveniente não teria

[...] Quest'ipotesi potrebbe apparire suffragata dal fatto che la norma parla di una decettività causata "dal modo o dal contesto in cui viene utilizzato" il marchio, frase che richiama appunto anche l'attività pubblicitaria di cui esso è oggetto".

⁵⁹⁷ ANFONSI-DIVOL, Joan. op.cit., p. 516. "La perte du droit privatif est encourue par le titulaires d'une marque qui évoquait certaines qualités disparues du produit ou service, d'un signe qui comporte un élément géographique qui ne correspond plus à l'origine des produits, ou encore d'une désignation comportant un élément indiquant un type de produits ou services qui ne correspond plus à la fabrication ou aux prestations ».

⁵⁹⁸ CARVALHO, Maria Miguel. op. cit., p. 28. Nota de rodapé n° 35.

⁵⁹⁹ Id., ibidem. p. 30 "[...] como J. THOMAS MCCARTHY refere, o Supremo Tribunal estado-unidense defende que o consumidor tem o direito de ser protegido do engano e da confusão, independentemente de ter sofrido danos patrimoniais, porque tem o direito a que lhe seja dita a verdade – "therighttobetoldthetruth" –, e esse direito respeita, segundo o autor citado, quer à natureza e à qualidade do produto, quer à sua origem e patrocínio".

a capacidade de cessar o engano, principalmente em relação aos consumidores. Isso porque o registro declarado caduco acarreta a extinção do direito, mas não obriga o titular de cessar o uso da marca. Já o mesmo não pode ser dito a respeito do concorrente. Uma vez extinto o registro, o sinal enganosamente usado torna-se disponível e pode ser apropriado pelos concorrentes, interessados em usá-lo conforme as práticas concorrenciais honestas. O uso enganoso da marca só será reprimido, no Brasil, pelos instrumentos legais específicos que reprimem a concorrência desleal ou que protegem o direito do consumidor⁶⁰⁰.

4.7 USO DA MARCA COMO DENOMINAÇÃO DE PRODUTO OU SERVIÇO

A marca distintiva registrada, em função do seu êxito no mercado, pode se tornar uma designação genérica daquilo que assinala. Este fenômeno ocorre no curso da vigência do registro. Bastante comum quando a marca assinala produto ou serviço inovador que, até seus lançamentos no mercado, não existia e, conseqüentemente, não havia uma denominação para identificá-lo. Mas esta não é a única circunstância geradora do fenômeno.

Diversas podem ser suas causas, por força de conduta do titular ou terceiros autorizados por este último a usar a marca ou, ainda, pelos destinatários da marca. García⁶⁰¹ aponta três teorias sobre as causas que provocam a vulgarização da marca. Segundo a teoria subjetiva, o titular, no curso do uso obrigatório, tem que zelar para que a marca não perca sua capacidade distintiva. Para a teoria objetiva, a caducidade ocorre independente da atividade ou da inatividade do titular. A vulgarização é fruto do comportamento dos consumidores ou concorrentes que identificam a espécie de produto ou serviço pela marca que perde a capacidade distintiva. E, ainda, a teoria mista na qual a vulgarização seja fruto, simultaneamente, da atividade ou inatividade do titular e do comportamento dos consumidores e dos concorrentes.

⁶⁰⁰ BRASIL. Código de Defesa do Consumidor – CDC. Lei nº 8078/1990. Art. 4º, VI, Art.6º, IV, CDC.

BRASIL. Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Lei nº 12.529/2011. Art. 36, § 3º, XIV e XIX, SBDC.

BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. Art. 2, V, LPI.

⁶⁰¹ GARCÍA, Elena de la Fuente. op. cit., p. 179-180. “Este fenómeno – la vulgarización de la marca – puede producirse por causas diversas [...] deben exponerse tres teorías sobre las diferentes causas que provocan la vulgarización de la marca. [...] En primer lugar, la teoría subjetiva. [...] Las causas que provocan la vulgarización tienen origen en la conducta del titular, no sólo en la conducta positiva o actividad del titular, sino también en la conducta omisiva o inactividad. [...] En segundo lugar, la teoría objetiva. [...] Así pues, si los consumidores o los competidores identifican el género del producto o servicio con la marca, el signo pierde su capacidad distintiva y la marca se vulgariza. En tercer lugar, la teoría mista o intermedia, [...] se requiere la actividad o inactividad del titular y simultáneamente se exige la actuación de los consumidores y de los competidores para que la marca se vulgarice.”

Há, ainda, uma quarta teoria que nega efeitos jurídicos ao fenômeno de vulgarização sofrido pela marca, já que esta se tornou um direito consolidado pelo tempo. Cumpre mencioná-la porque, embora em desuso, a mesma pode ser observada em alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros.

A vulgarização da marca deve ocorrer a partir da opinião do público consumidor ou de todos os círculos interessados. De acordo com Nogueira Serens⁶⁰², a possibilidade de vulgarização ou degenerescência do sinal como marca é muito maior quando, para os consumidores, esta se transforma na denominação genérica daquilo que assinala. Observa, ainda, que os meios que titular dispõe para impedir que tal fenômeno ocorra têm eficácia mais duvidosa, já que se manifesta na linguagem corrente. Já entre todos os interessados, como os industriais, concorrentes, comerciantes, distribuidores, o fenômeno não é tão corriqueiro e a possibilidade de o titular obstar o uso da marca como denominação genérica, na linguagem do comércio, é mais eficaz.

Prosseguindo, Serens afirmar tornar a marca popular é uma aspiração de seu titular e, em geral, essa popularidade é obtida por meio da publicidade. A intensidade da publicidade da marca é diretamente proporcional à popularidade e ao sucesso da mesma. Porém, para que a marca não se torne uma denominação genérica para o público em geral, o titular deverá, conforme Serens:

[...] fazer a publicidade acompanhada de avisos (mais ou menos intimidatórios) sobre a verdadeira natureza do sinal; a mais disso, por certo que se há-de mostrar atento a todas as referências, feitas na imprensa [...], que apresentem a marca como uma denominação genérica, como não deixará de reagir contra a reprodução do sinal, [...] em dicionários ou em enciclopédias [...], quando essa reprodução não seja acompanhada da advertência de que se trata de uma marca registrada⁶⁰³.

⁶⁰²NOGUEIRA SERENS, Manuel. op. cit., p. 97-98. “Para se apurar se uma marca registrada perdeu a sua capacidade distintiva, assim se vulgarizando, [...] dever-se-á ter em conta apenas (e só) a opinião do público dos consumidores [...], ou, para além da opinião desse grupo de pessoas, importará ter em conta a opinião de *todos* os outros círculos de interessados [...] para afirmar a perda da capacidade distintiva da marca, com a opinião do público dos consumidores, é claro que, assim, aumentarão as possibilidades de uma marca registrada se transformar em denominação genérica do produto, com a consequente caducidade do respectivo registo; com efeito, se é perfeitamente plausível que uma marca fortemente publicitada [...] passe a ser compreendida pela generalidade dos consumidores como uma denominação genérica do produto, já é pouco verosímil que o mesmo possa também acontecer com *todos* os outros interessados [...]. Em relação a estes últimos, o titular da marca tem, aliás, a possibilidade de obstar a que, [...] na linguagem [...] do comércio -, a marca passe a ser considerada designação genérica do produto; bastar-lhe-á *não tolerar* o uso da marca por [...] seus concorrentes [...], assim os dissuadindo de atribuir ao sinal o sentido de uma denominação genérica. De eficácia mais duvidosa são os meios a que o sinal passe, na linguagem da generalidade do público dos consumidores – que é a *linguagem corrente* -, a constituir o nome comum de um gênero de produtos”.

⁶⁰³NOGUEIRA SERENS, Manuel. op. cit., pp. 99-100.

O cuidado do titular não extingue a possibilidade de a marca degenerar e perder sua capacidade distintiva, pois quem está no controle da linguagem oral é o consumidor. Desse modo, ainda que o titular tenha tomado as medidas cabíveis para evitar a vulgarização de sua marca, a mesma pode perder seu caráter distintivo e, assim, ser declarada caduca. Dá-se isso porque o intuito do instituto da caducidade por vulgarização não é punir o titular, mas o de preservar a função distintiva do sinal. Se este deixa de distinguir um produto ou serviço de outro análogo, a marca não cumpre a função para a qual foi concedida.

Dito isso, cumpre observar a inexistência de previsão legal, no Brasil, para a declaração de caducidade da marca por vulgarização. No País, a distintividade do sinal só é apreciada no momento do depósito. Logo, o fato de a marca deixar de ser distintiva pelo uso, ou seja, ter se vulgarizado, não traz qualquer repercussão jurídica, assim como não mitiga a proteção conferida pelo registro. Verifica-se, nas jurisprudências a seguir, o reconhecimento da ocorrência do fenômeno da ‘popularização’ ou da vulgarização da marca, em função da inexistência de previsão legal, a mesma continua vigente e, portanto, protegida.

Nesse sentido, o Recurso Especial nº 107892, Relator Ministro Rafael Mayer, da Primeira Turma do STF, entendeu que a vulgarização da marca não afasta vigência do registro, conforme a seguir:

[...] a utilização, entretanto, como nome de fantasia em sociedade puramente comercial, de vocábulo que se tornou genérico e de uso comum, sem estabelecer detrimento à propriedade da marca industrial do produto, e afastada qualquer possibilidade de confusão entre esses nomes e essas realidades, como estabelecido no acórdão recorrido, não pode conduzir à violação do nome comercial da primeira Recorrente, nem da marca industrial do produto, do interesse de ambas as Recorrentes⁶⁰⁴.

Não foi dado provimento à Apelação Nº 0016032-62.2008.8.26.0176, da 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme voto nº 17.716 do Relator Desembargador Carlos Alberto Garbi, que ora se reproduz parcialmente:

2. A marca insulfilm, registrada pela autora, transformou-se com o decurso do tempo em sinônimo do produto que representa, qual seja a película protetora de vidros automotivos. Perda da individualização da marca. Popularização. Diluição ou degeneração. Fenômeno mercadológico. Ausência, contudo, de previsão legal. Tímida jurisprudência. Manutenção da sentença que impôs à ré a abstenção do uso da marca. A degenerescência da marca não lhe retira a proteção, embora

⁶⁰⁴ BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RE 107892, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 23/05/1986, DJ 27-06-1986 PP-11620 EMENT VOL-01425-03 PP-00575.

possa produzir outros efeitos sobre as situações de uso indevido, não verificados neste caso.⁶⁰⁵

A questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça e o Relator Ministro Luis Felipe Salomão não reconheceu a existência do fenômeno, conforme parte do voto a seguir reproduzido:

1. Marca degenerada ou vulgarizada é aquela que se tornou incapaz de diferenciar um produto de outros iguais, semelhantes e afins, passando a se relacionar ao termo designativo o próprio bem. Há, portanto, a perda da distintividade. 2. Na hipótese, não é possível constatar o fenômeno da degeneração, uma vez que os argumentos utilizados pelas instâncias ordinárias não são capazes de levar esta Corte Superior a afastar a distintividade da marca Insulfilm. Inteligência do enunciado da Súmula 7/STJ⁶⁰⁶.

Em que pese o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, anteriormente reproduzido, aquele mesmo Tribunal entendeu, nos autos da Apelação 0003333-08.2011.8.26.0120; Relator Desembargador Roberto Mac Cracken, que a vulgarização da marca configure uma espécie de renúncia tácita, conforme a seguir, *in verbis*:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. POPULARIZAÇÃO. DEGENERESCÊNCIA OU DEGENERAÇÃO. Degenerescência que decorre da existência de um registro válido da marca, em que o termo passa a ser, no decorrer do tempo, usado com popularidade, amoldando-se ao gênero e perdendo sua especificidade. Ainda que demonstrada a existência de registro anterior, o termo "tubaina" popularizou-se e, sem dúvidas, é amplamente conhecido como sinônimo de bebida e não como denominação individualizada de determinada marca, assim, verifica-se que o uso costumeiro da denominação "tubaina" permitiu a popularização e a efetiva disseminação da idéia de que "tubaina" tornou-se gênero de bebida, especialmente, refrigerantes, impedindo, por consequência sua proteção individual. Disseminação do termo "tubaina" como palavra corrente e usual para se referir a determinado gênero de bebida, restando caracterizado, ainda que de forma tácita, a renúncia a sua protetividade. Recurso não provido.⁶⁰⁷

A vulgarização da marca, já se disse, faz a capacidade distintiva do sinal escolhido como marca desaparecer. O fenômeno que ocorre de forma gradual e, em geral, com as marcas que são líderes no mercado, não se configura facilmente. O reconhecimento de que a marca se vulgarizou e a consequente extinção, nos ordenamentos jurídicos que preveem esse tipo de medida, deve ser analisada com a cautela necessária. Por outro lado, não se justifica a tutela de uma marca para o sinal que sirva para identificar todos os produtos ou serviços análogos.

⁶⁰⁵ BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. APL: 00160326220088260176 SP 0016032-62.2008.8.26.0176, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 03/03/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2015.

⁶⁰⁶ BRASIL. STJ - REsp: 1442238 SP 2013/0344630-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 27/06/2017.

⁶⁰⁷ BRASIL. TJSP: Apelação 0003333-08.2011.8.26.0120; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cândido Mota - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/05/2013; Data de Registro: 17/06/2013.

Em que pese esse entendimento, no Brasil, não há previsão legal de declaração de caducidade da marca que tenha sofrido esse processo.

5 SOBRE O USO DE MARCA E O PROCESSO DE CADUCIDADE – CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA EMPÍRICA

De acordo com o exposto no Capítulo 1, no que se refere à metodologia empregada na presente pesquisa, foram observadas decisões proferidas em pedidos de declaração de caducidade, com o intuito de verificar como a questão relativa ao uso da marca é tratada no âmbito administrativo.

Para tanto, foi dada preferência aos processos de caducidade que foram apreciados também em segunda instância administrativa, sem, contudo, deixar de trazer à balha decisões proferidas apenas em primeira instância administrativa. Os registros foram selecionados dentre aqueles que foram objeto da presente pesquisa, conforme as referências metodológicas descritas na Introdução, em função das especificidades, das alegações e das razões que motivaram suas respectivas decisões.

Vale observar que, em alguns comentários, foram apontados casos análogos, bem como jurisprudências nacionais e estrangeiras ou, ainda, doutrina, como forma de demonstrar se o que vem sendo decidido pelo INPI se coaduna com o entendimento relativo ao uso da marca para fins de manutenção de vigência do registro em âmbito interno e alhures. Frise-se que mencionada inserção não ocorreu em todos os casos analisados por parecer desnecessária em função do contido nos capítulos anteriores. Frise-se, ainda, que as referências formuladas servem para demonstrar as semelhanças e dissemelhanças existentes na avaliação do uso obrigatório de uma marca, em casos pontuais, específicos e, por que não afirmar, singulares.

Pretende-se, como isso, avaliar o entendimento administrativo sobre a questão do uso da marca para fins de elidir a caducidade do registro, confirmando-o ou refutando-o, de modo que o mesmo sirva, quiçá, para reflexão a respeito da matéria.

Em assim sendo, encontram-se, a seguir, os processos de caducidade comentados, identificados pelos seus respectivos números de registro, breve histórico, enfatizando as informações relevantes para o processo de caducidade, especificamente. Vale dizer, não se aprecia, por exemplo, questões relativas à registrabilidade do sinal ou quaisquer outras anteriores às datas de concessão do registro e do pedido de declaração de caducidade, a menos que as mesmas sejam relevantes para a apreciação do processo de investigação de uso.

Nessa oportunidade, adverte-se para o fato de terem sido priorizados os exames de pedidos de declaração de caducidade que foram objeto de análise em segunda instância administrativa. Todavia, algumas decisões proferidas pela primeira instância foram apontadas, em razão da especificidade da matéria, como é o caso de motivos justificados para o desuso de uma marca ou de marca que assinala produto de origem estrangeira, já que dentre as 2000 petições examinadas não se identificou questões semelhantes cujas decisões tenham sido objeto de recurso.

Feitos esses esclarecimentos, doravante encontram-se os casos comentados. Os registros foram selecionados como paradigmas de um dos aspectos específicos a serem observados na avaliação de todo o processo de caducidade. Os comentários não se limitam a um desses aspectos, aproveitando-se a oportunidade para apontar os que têm idêntico relevo no caso mencionado.

5.1 LEGITIMIDADE ATIVA

O primeiro item a ser tratado refere-se ao legítimo interesse da requerente, haja vista sua relevância no processo administrativo de caducidade do registro de marcas. No Capítulo 4, item 4.2.1, esta pesquisa alinhou-se ao entendimento de que a legitimidade do interesse da requerente configura um dos pressupostos para a instauração do processo de caducidade, embora não seja esse o entendimento do INPI. Assim, inicia-se este Capítulo tratando dessa questão, pois que a observância do legítimo interesse deveria ser seminal na instauração de um processo de caducidade.

Disposto isso, inicia-se por relatar as datas relevantes para a instauração do processo de caducidade, as alegações das partes envolvidas e as decisões do INPI para, posteriormente, comentá-las, inserindo, quando oportuno, informações relativas a outros processos de caducidade que tenham sido os mesmos decididos em âmbito administrativo ou judicial, em território nacional ou estrangeiro, além de referências doutrinárias.

O registro nº 004090829, referente à marca mista ARMCO, foi concedido em 07/01/1981, para assinalar metais em bruto, semielaborados e suas ligas; produtos metalúrgicos planos e não planos; arames e telas de arame. Seu pedido de registro foi depositado em 29/06/1964 e sua vigência prorrogada na classe NCL (7) 6.

Por meio da petição nº 850120009214, de 27/01/2012, ARMCO DO BRASIL S.A. requereu a declaração de caducidade do registro, alegando que seu interesse repousa no pedido de registro nº 901358533, referente à marca mista ARMCO, depositada para assinalar aço carbono temperado com estrutura bainítica ou martensítica; aços laminados e relaminados a frio, revestidos eletroliticamente com liga de estanho e zinco (em rolo, chapa ou *blank*). A notificação do pedido de declaração de caducidade ocorreu na RPI 2183, de 06/11/2012.

O titular do registro – ARMCO INC. – por meio da petição nº 850130002695, de 07/01/2013, contestou o pedido supracitado, alegando que à requerente faltava legítimo interesse para instaurar o pedido de declaração de caducidade em apreço, já que por força de contrato de licença de uso da marca, firmado entre requerente e requerida, a primeira estava obrigada “[...] a nunca contestar, opor, desafiar, ou questionar a validade ou a propriedade das marcas [...] e nunca contestar os direitos da ARMCO de usar tais marcas [...]”, ainda que o contrato não estivesse vigente; alterar a denominação empresarial e remover a marca, logo após a rescisão do contrato; não registrar em qualquer país do mundo marca ou comercial da ARMCO. Alegou, ainda, que o pedido de registro da requerente feria o disposto nos artigos 6 bis (3) e 6 septies (1) da CUP⁶⁰⁸. Por derradeiro, protestou pela juntada de documentos no prazo 60 (sessenta) dias, nos termos do anteriormente mencionado artigo 224 da LPI.

Em 12/03/2013, por meio da petição 850130042302, ARMCO DO BRASIL S.A. apresentou réplica à contestação ao pedido de declaração de caducidade. Nessa oportunidade, a requerente alegou que a requerida foi incorporada pela AK STEEL CORPORATION e com a incorporação teve sua personalidade jurídica extinta em 30/09/1999, e, portanto, não tem capacidade jurídica para exercer os atos perante o INPI; que seu interesse encontra-se no pedido de registro já mencionado; que a requerida não apresentou documentos que comprovassem o uso da marca; que a impressão da página na internet da www.armcostaco.com.br pertence à sociedade empresária diversa – ARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA.

⁶⁰⁸ OMPI. CUP. “Art. 6 bis (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé”.

“Art. 6 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 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”.

A sociedade empresária AK STEEL CORPORATION, por meio da petição nº 850130081856, de 06/05/2013, protestou por um prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar documentos que comprovassem o uso da marca e, ainda, pelo fato de haver discussão entre as partes envolvidas para a conclusão de um acordo entre as mesmas. Em 05/07/2013, por meio da petição nº 850130130492, protestou, novamente, por novo prazo adicional, sob a alegação de não ter recebido cópia de outros documentos e argumentos necessários para analisar sua manifestação. As referidas petições não deveriam ter sido conhecidas nos termos do artigo 219, inciso I, da LPI, já mencionado uma vez que o protesto pelo aditamento da petição de contestação, datada de 07/01/2013, não ocorreu no prazo de 60 dias. Aliás, o referido aditamento jamais ocorreu. Tanto foi assim que a marca em apreço foi declarada caduca por falta de uso no País, conforme decisão da Diretoria de Marcas do INPI, conforme publicação ocorrida na RPI 2243, de 31/12/2013.

Contra essa decisão, AK STEEL CORPORATION apresentou recurso (petição nº 850140038533, de 05/03/2014) alegando que a requerente do pedido de declaração de caducidade era licenciada exclusiva para o uso da marca em apreço no Brasil e que, portanto, cabia a mesma explorar, comercialmente, a marca; apresentou documentos que comprovam o uso da marca pela licenciada/requerente, como informativos de 2007 e 2008; aquisição de aço da ARMCO DO BRASIL S.A. por MAHLE METAL LEVE S.A. e COMPESA; contrato de execução de obras realizadas com metal assinalado pela marca; certificado emitido pelo Bureau Veritas sobre as características da fabricação e venda de produtos assinalados pela marca; material publicitário, todos, segundo a recorrente, emitidos durante o período de investigação de uso. A notificação de recurso ocorreu na RPI 2272, de 22/07/2014.

A requerente do pedido de declaração de caducidade manifestou-se contra o recurso, por meio da petição nº 850140148217, de 30/07/2014, alegando, resumidamente, ser dotada de legítimo interesse pelo fato de ter feito uso “[...] pacífico, ininterrupto e há 15 anos, da expressão “ARMCO” como marca [...]” e que esta não estava em uso há mais de 5 (cinco) anos; que o contrato entre requerente e requerida terminou há mais 14 anos; que a recorrente apresentou provas e fatos novos em sede de recurso, o que é vedado pelos princípios e normas do direito processual, pois embora conhecidos à época da contestação ao pedido de declaração de caducidade não foram, então, suscitados ou arguidos; que a recorrente deixou de ter direito ao uso exclusivo da expressão ARMCO no País, pois permitiu, pacificamente, que ARMCO

STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA usasse e registrasse a marca ARMCO STACO, nas classes 37.45, 55 e 56 e 40.15.

A CGREC instruiu tecnicamente o recurso constatando que documentos emitidos por terceiros não autorizados a usar a marca não são hábeis a comprovar o uso da mesma e que não houve razões legítimas para o desuso da marca, já que o contrato ARMCO DO BRASIL S.A. não constituía impedimento do uso da marca pelo próprio titular ou por terceiro autorizado. Todavia, também foi constatado que a requerente da caducidade era licenciada, pelo titular do registro, a usar a marca e o contrato firmado entre os mesmos continha ‘cláusula de não impugnação’, portanto, o requerimento em apreço era uma violação do contrato. Em assim sendo, a conclusão foi de que a requerente era desprovida de legitimidade para formular o pedido de declaração de caducidade em tela, razão pela qual opinava pelos conhecimento e provimento do recurso contra a declaração de caducidade do registro. A Presidência do INPI seguiu a orientação técnica e reformou o ato, denegando a caducidade do registro e mantendo a vigência do registro, conforme publicado na RPI 2359, de 22/03/2016. Insatisfeita, a requerente do pedido de declaração de caducidade – ARMCO DO BRASIL S/A – propôs ação de nulidade, em face do titular do registro – AK STEEL CORPORATION – e do INPI, da decisão que indeferiu, em grau de recurso, o seu pedido e, conseqüentemente, que fosse declarado caduco o registro nº 004090829. A ação de nulidade que recebeu o nº 5000942-62.2017.4.03.6100 tramitou na Sétima Vara Federal de São Paulo/SP, conforme publicado na RPI 2414, de 11/04/2017. Resumidamente, alegou que a marca em apreço estava abandonada; que o contrato de licença de uso da marca com o titular do registro estava extinto há mais de cinco (5) anos, não podendo ser considerado impeditivo ao requerimento do pedido de declaração de caducidade; e que utilizava a marca em litígio desde 2000, só requerendo para si a proteção do sinal em apreço, por meio dos pedidos de registro nº 901358614 e 901358533, em 2008.

A instrução técnica do INPI, para subsidiar a contestação do Instituto, observou que a questão nodal da ação era a legitimidade do interesse da requerente do pedido de caducidade, nos termos do já mencionado *caput* do artigo 143 da LPI. Para tanto, suscitou os artigos 2, V, 124, XXIII⁶⁰⁹, 129, § 1º, todos da LPI e os artigos 6 *bis* (1)⁶¹⁰ e 6 *septies* (1)⁶¹¹ e 8º⁶¹² da CUP.

⁶⁰⁹BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 124 - “Não são registráveis como marca: [...] XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território

Em função dessas normas, o parecer técnico constatou que a autora não desconhecia a existência da marca ARMCO; que continuou usando, indevidamente, a marca da Ré e reproduzindo a mesma como elemento de fantasia de seu nome empresarial, após a vigência do contrato; que reputa ser indiferente se a cláusula de não impugnação prevista no contrato era abusiva ou não; e que não há que se falar em usucapião de marca ou de título de estabelecimento. Assim, opina pela defesa do ato praticado pelo INPI que a autora pretendia tornar nulo.

A questão foi resolvida por acordo firmado entre as partes, com o compromisso da Ré – AK STEEL CORPORATION – transferir à Autora o registro em apreço. O acordo foi homologado, por sentença, e o processo foi extinto com julgamento do mérito, conforme publicação ocorrida na RPI 2473, de 29/05/2018.

nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

⁶¹⁰OMPI. Convenção da União de Paris – CUP. “Art. 6 *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”.

⁶¹¹OMPI. Convenção da União de Paris – CUP. “Art. 6 *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”.

⁶¹²OMPI. Convenção da União de Paris – CUP. “Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.

5.1.1 Apontamentos sobre o Caso

Ao examinar o histórico do registro da marca ARMCO em apreço, a partir do pedido de declaração de caducidade, verifica-se que a questão da legitimidade da requerente não foi enfrentada pela Diretoria de Marcas do INPI. Os esclarecimentos formulados no despacho que declarou a caducidade do registro tratam da não apresentação de provas de uso da marca no País e no fato de a contestação ter se limitado a questões relativas ao contrato firmado entre requerente e requerida, sem maiores explicações. Todavia, observa-se que o titular do registro não apresentou a tradução do contrato de licença de uso de marca, mas apenas de algumas cláusulas do mesmo.

Em que pese o ‘contrato de licença de uso de marcas e nomes comerciais’ (registros nº 002170850, 606481508 e 004090829, conforme Anexo IV) apresentado pelo então titular do registro – ARMCO, INC. – não ter sido considerado pelo INPI, em função do disposto no parágrafo único do art. 155 da LPI⁶¹³, a pesquisadora verificou o seu conteúdo e observou, de pronto, a omissão de elementos essenciais em sua estrutura, considerados relevantes para o deslinde da questão. Dentre esses elementos destacam-se a imprecisão do título do contrato – TRADEMARKS AND TRADE NAMES AGREEMENT; a imprecisão acerca dos nomes comerciais ARMCO e ARMCO & DESIGN (Anexo B) e atividades sociais desenvolvidas pelas partes, apenas o reconhecimento de que o titular do registro é o “[...] *legal owner in Brasil of the LICENSED TRADE NAMES* [...]”; a indefinição das características dos produtos, contendo apenas a possibilidade de inspeção dos mesmos pela licenciante; assim como ausência de qualquer obrigação de o licenciado usar as marcas objetos do contrato, sejam elas quais forem. Vale dizer, o contrato em apreço não teve a capacidade de estabelecer uma relação entre licenciante e licenciado pautada em direitos e deveres objetivos, inequívocos, com o desígnio de preservar a marca. Aliás, surpreendente é o fato de a licenciante autorizar, em 21/09/1993, o uso do elemento ARMCO no nome empresarial da licenciada – ARMCO DO BRASIL, S.A., apesar de esta última já fazer uso do mesmo.

Assim, feitas essas observações sobre a impossibilidade de consideração do contrato pelo INPI, verifica-se que, na contestação ao pedido de declaração de caducidade, o titular

⁶¹³ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 155 – Parágrafo único – O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento”.

reproduziu e traduziu a cláusula 5.04 do mesmo. Segundo a referida cláusula, a licenciada se obriga a jamais contestar, opor, desafiar ou questionar a validade das marcas da licenciante, mesmo depois da vigência do contrato.

Este parece ser o ponto nodal da questão.

Da leitura das partes reproduzidas e traduzidas e das informações colhidas nas petições do titular e da requerente, *passim*, verifica-se que a requerente do pedido de declaração de caducidade estava comprometida a não questionar o registro da licenciante, ainda que finda a vigência do contrato. Ora, a princípio, encontrava-se desprovida de legítimo interesse. Contudo, a cláusula contratual que previa que a licenciada, requerente da declaração de caducidade do registro, nunca tomasse qualquer iniciativa contra o registro da marca em apreço parece extrapolar os limites da razoabilidade. Basta supor que a eventual extinção do registro, por quaisquer motivos previstos no já mencionado artigo 142 da LPI, tornaria o sinal objeto do mesmo disponível para qualquer terceiro, menos para a licenciada. Razoável seria estabelecer um período, após o fim da vigência do contrato, para que as partes estivessem completamente livres de quaisquer obrigações.

Ainda sobre a questão do legítimo interesse, o titular do registro invocou a proteção do artigo 6 bis (3) da CUP⁶¹⁴. O dispositivo refere-se à marca notoriamente conhecida no segmento, no País, conforme afirma Bodenhausen:

*The administrative or judicial authorities of the country in which the protection of a well-known mark is requested will determine whether the conflicting mark is registered or used in bad faith, in which case no time limit for action will prevail. Bad faith will normally exist the person who registers or uses the conflicting mark knew of the well-known mark and presumably intended to profit from possible confusion between that mark and the one he has registered.*⁶¹⁵

A inaplicabilidade do dispositivo em apreço deve-se à inexistência de evidências sobre o notório conhecimento da marca, nos termos do artigo 6bis da mencionada Convenção; ao objetivo do pedido - extinção do registro pela declaração de caducidade pelo não uso da marca e não sua adjudicação. Supõe-se que o disposto no artigo 6septies (1) da CUP⁶¹⁶ talvez

⁶¹⁴ OMPI. CUP. “Art. 6 bis (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marca registradas ou utilizadas de má fé.”

⁶¹⁵ BODENHAUSEN, G.H.C. op. cit., p. 93.

⁶¹⁶ OMPI. CUP. “Art. 6 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”.

socorresse a licenciante, se a licenciada for equiparada a agente, representante ou distribuidor⁶¹⁷.

Em que pese a instrução técnica do recurso contra a declaração de caducidade do registro em apreço ter constatado a ausência de legitimidade no requerimento formulado bem como os fatos de a licenciante não ter comprovado o uso da marca, nem justificado o seu desuso⁶¹⁸, a orientação não foi a de indeferimento da petição do requerimento de caducidade, nos termos do *caput* do artigo 143 da LPI, conforme abordado no Capítulo 3, item 3.2.6, mas a de que fosse dado provimento ao recurso, reformando a decisão que declarou caduco o registro e, consequentemente, mantendo sua vigência. Como esse uso, repita-se, não restou demonstrado, constata-se decidir pela manutenção da vigência do registro em função da ausência de legítimo interesse foi um equívoco. O recurso tem efeito devolutivo pleno, conforme estabelecido no artigo 212, § 1º, da LPI⁶¹⁹. Se observado, a decisão talvez fosse outra.

Urge observar que o então do registro (licenciante) não tomou qualquer iniciativa para que a licenciada cumprisse suas obrigações, ainda que após o fim do contrato. Este, de acordo com informações prestadas pela licenciada, foi encerrado em 31 de dezembro de 1999. A licenciada continuou a usar a marca e manteve o elemento fantasioso ARMCO em sua denominação social. Nesse sentido, a licenciada afirmou, na manifestação sobre o recurso contra o deferimento do pedido de caducidade, que “[...] sempre identificou seus produtos e serviços por meio da expressão nominativa “ARMCO”, seja como marca, nome empresarial e/ou nome de domínio, sem nunca ter sofrido qualquer oposição pela Recorrente [...]”. Assim, tem-se, de um lado, o titular do registro desidioso e, de outro, a licenciada que conhecia seu

⁶¹⁷ Nesse sentido, oportuno observar o voto do Relator Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, da 2ª. Turma Especializada do TRF da 2ª. Região, na AC nº 0002043-47.2014.4.02.5101 (2014.51.01.002043-0), conforme reproduzido: “De sorte que, cinge-se a controvérsia em saber se a Apelante, na condição de representante das marcas no Brasil, poderia ter requerido a caducidade das marcas da empresa cedente, VOKO FRANZ VOGT & CO, após a decretação de sua falência na Alemanha. Por certo que não”.

⁶¹⁸ BRASIL. INPI. INSTRUÇÃO TÉCNICA DO RECURSO CONTRA O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CADUCIDADE DO REGISTRO Nº 004090829, de 03/02/2016. “No mérito, examinando-se as razões e documentos que fundamentaram o recurso e a decisão nele impugnada, entendemos que não houve o uso da marca no período investigado, pois:

As provas de uso apresentadas (Doc. 01 e 04 - folheto) estão em nome de terceiro não autorizado, portanto, não são hábeis a socorrer o titular em seu recurso.

Não houve desuso por razões legítimas, pois o uso da marca por outro não autorizado (sociedade empresária ARMCO DO BRASIL S.A.) não era impedimento para que o próprio titular ou um autorizado deste colocasse a marca no mercado.

No entanto, como de fato o requerente da caducidade tinha sido licenciado pelo titular da marca, e com este assinado contrato no qual havia uma “clausula de não impugnação”, cláusula 5.04, e o requerimento da caducidade era uma violação desta, entendemos que o requerente ARMCO DO BRASIL S.A não tinha legitimidade para requerer a caducidade”.

⁶¹⁹ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 212, § 1º - Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber”.

dever de abstenção do sinal ARMCO como marca e nome empresarial. Por isso, entende-se que esta última que não desconhecia que a marca pertencia a outrem e em relação a esta tinha determinadas obrigações, deixou de agir com a probidade esperada.

Não obstante, não há elementos nos autos que comprovem o uso da marca pelo titular ou por quem de direito, no período de investigação - 27/01/2007 a 27/01/2012 - e isso parece ser inegável. A manutenção da vigência do registro foi baseada em motivo diverso daqueles previstos, quais sejam, a comprovação do uso e a justificativa do desuso.

O acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente foi o instrumento que sanou a sequência de condutas, no mínimo, equivocadas, quais sejam, a não observância da legitimidade da requerente, pelo INPI; um titular se beneficiando da proteção de sua marca injustificadamente, já que a mesma deixou de cumprir a função para a qual foi concedida; e um utente de marca de terceiros, ciente dessa condição, sem a devida autorização para fazê-lo.

Diversos são os processos de caducidade instaurados em que o legítimo interesse da requerente é despercebido. Oportuno observar o registro nº 816954933, referente à marca nominativa FLORAX, concedido para assinalar produtos de higiene e artigos de toucador em geral, em 11/04/1995. O pedido foi depositado em 20/10/1992, na classe 03.20 (AN/INPI/Nº 051/81), para assinalar papel higiênico.

Em 20/02/2001, HEBRON ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., por meio da petição (RJ) nº 8051, requereu a declaração de caducidade do registro, conforme notificação ocorrida na RPI 1580, de 17/04/2001. A referida petição não foi digitalizada, razão pela qual não se pode identificar o motivo alegado para legitimar seu interesse.

O titular do registro – OURO VERDE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA., por meio da petição nº 850140092121, de 19/05/2014, contestou o pedido, sem tratar da questão relativa ao interesse da requerente. O titular apresentou, nessa oportunidade, cópias de diversos documentos fiscais comprovando a comercialização de papel higiênico assinalado pela marca em apreço. Dentre esses documentos apenas 3 (três) notas fiscais foram emitidas durante o período de investigação de uso da marca (11/04/2000 a 20/02/2001). O volume dos produtos comercializados foi considerado suficiente para elidir a caducidade do registro, até porque o titular apresentou, ainda, cópias de documentos fiscais anteriores e posteriores ao período de investigação, assim como documentos fiscais, emitidos também durante o período mencionado, comprovando a aquisição de insumos para fabricação e embalagem, já

ostentando a marca em apreço, para acondicionar e fabricar seus produtos. Considerou-se que o uso da marca restou demonstrado e o pedido de declaração de caducidade foi denegado, conforme decisão publicada na RPI 2249, de 11/02/2014. Contra tal decisão não foi interposto recurso.

Em 24/03/2011, HEBRON FARMACÊUTICA – PESQ., DES. E INOVAÇÃO TEC. LTDA. requereu a caducidade do registro em apreço, por meio da petição nº 810110407639, alegando que seu interesse era legítimo por ser titular dos registros nº 817708197 (FLORAX), 817458409 (GINOFLORAX), 827270739 (HEBRON GINOFLORAX), 827313306 (GINOFLORAX), 827344503 (HEBRON GINOFLORAX) e 827359519 (GINOFLORAX). Todos, à exceção do primeiro, são registros concedidos para assinalar medicamentos. Ora, se a requerente já é titular dos registros mencionados não se vislumbra onde pode repousar seu interesse, até porque não há semelhança ou afinidade entre os produtos que esses assinalam e o produto assinalado pela marca da requerida. Quanto ao primeiro, o mesmo foi indeferido com base no item 17 do artigo 65 do CPI, haja vista a existência do registro nº 814815243, conforme decisão publicada na RPI 1356, de 26/11/1996. Interposto o recurso, o mesmo foi sobrestado em função da ação judicial proposta pela requerente (processo nº 2000.5101019468-8) que tramitou na Sexta Vara Federal do Rio de Janeiro, conforme notícia da RPI 1574, de 06/03/2001. Considerando que os registros assinalam e o pedido da requerente visa assinalar produto sem semelhança ou afinidade com o assinalado pelo registro em apreço e, ainda, que o seu pedido foi indeferido por marca anterior que não a ora em tela, não há que se falar em legitimidade de interesse da primeira citada.

Não obstante o afirmado, o pedido de declaração de caducidade foi publicado, conforme notícia da RPI 2258, de 15/04/2014. Por meio da petição nº 850140092121, de 19/05/2014, o titular do registro esclareceu que “[...] concedeu o uso exclusivo de sua marca FLORAX [...] para a empresa do Grupo, Claramax Indústria e Comércio de Papéis LTDA.” e alegou que nunca deixou de fazer uso da marca em tela.

Para tanto, juntou cópia do contrato particular de “CESSÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA” “FLORAX”; documentos fiscais comprovando a comercialização de produtos assinalados pela marca; encartes de supermercados e catálogos de produtos. A Diretoria de Marcas concluiu que o uso da marca restou comprovado por meio da apresentação de catálogos e notas fiscais emitidos no período de investigação, conforme

indeferimento do pedido de caducidade publicado na RPI 2292, de 09/12/2014. Não foi interposto recurso.

Em 29/04/2016, por meio da petição nº 850160087152, HEBRON FARMACÊUTICA – PESQ., DES. E INOVAÇÃO TEC. LTDA., requereu novamente a caducidade do registro, com base nas mesmas alegações contidas no pedido de declaração de caducidade formulado em 2011.

O titular do registro contestou o pedido em apreço, por meio da petição nº 850160185080, de 23/08/2016, pendente de análise, conforme notificado na RPI 2372, de 09/06/2016.

5.1.2 Apontamentos sobre o Caso

O registro em apreço, com pouco mais de duas décadas de vigência, já foi objeto de três processos de investigação de uso. Considerando-se que nos 5 (cinco) primeiros anos de sua vigência o titular está desobrigado a comprovar o uso de sua marca, o que, no caso em apreço, ocorreu até 11/04/2000, e que, nos termos do artigo 145 da LPI, novo requerimento de caducidade só pode ser conhecido se decorridos 5 (cinco) anos de instauração de processo anterior, o titular do registro tem sido, insistentemente, instado a comprovar o uso de sua marca. Aliás, duas vezes seguidas por intermédio de requerimentos formulados pela mesma sociedade empresária.

O primeiro pedido de declaração de caducidade (petição (RJ) nº 8051, de 20/02/2001) foi denegado em função de o titular ter demonstrado, de forma cabal, o uso da marca. Já foi dito que a petição de requerimento em apreço não se encontra digitalizada, razão pela qual não se pode avaliar a eventual legitimidade do interesse da requerente. Todavia, nem a requerida, nem o INPI fazem qualquer menção à questão.

Examinando a segunda petição (nº 810110407639, de 24/03/2011), constata-se que a requerente afirmou ser titular de diversos registros já mencionados anteriormente. E, em que pese afirmar ser titular do registro nº 817708197, a afirmativa carece de veracidade. Trata-se de um pedido de registro, referente à marca nominativa FLORAX. Cumpre observar que o mesmo foi indeferido com base no item 17 do artigo 65 do CPI, haja vista a existência do registro nº 814815243, conforme decisão publicada na RPI 1356, de 26/11/1996. Nesse

momento, deixa-se de tratar do registro em análise para elucidar o que ocorreu com o pedido de registro da requerente, o de nº 817708197, para que reste demonstrada a desnecessidade da instauração do processo de caducidade do registro em apreço, o de nº 816954933.

Assim, continuando a relatar o que se passou com o pedido de registro nº 817708197, da requerente, cumpre observar que a mesma interpôs recurso contra o indeferimento do seu pedido (petição nº 20970003147, de 24/01/1997), conforme notificação ocorrida na RPI 1419, de 03/03/1998, e este foi sobrestado pelo pedido de declaração de caducidade do registro nº 814815243, de CAZI QUÍMICA FARMACÊUTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., apontado como anterioridade impeditiva, conforme publicado na RPI 1457, de 08/12/1998. Além disso, o pedido em apreço encontra-se sub judice. Trata-se da ação de nulidade proposta processo nº 2000.5101019468-8 que tramita na Sexta Vara Federal do Rio de Janeiro, conforme notícia da RPI 1574, de 06/03/2001.

O registro apontado como anterioridade impeditiva ao pedido de registro sub judice, qual seja, o de nº 814815243, refere-se à marca nominativa FLORLAX, concedida em 12/03/1991, para assinalar medicamentos de natureza humana que atuam no aparelho digestivo e glândulas anexas, e teve seu pedido de declaração de caducidade denegado, conforme publicação ocorrida na RPI 1905, de 10/07/2007. Contra tal decisão foi interposto recurso que se encontra sobrestado, em função da ação judicial que tramita na Trigésima Quinta Vara Federal do Rio de Janeiro, sob o nº 2008.51.01.810602-7. O objeto de referida ação declaratória, proposta por HEBRON FARMACÊUTICA – PESQ., DES. E INOVAÇÃO TEC. LTDA., é a declaração de caducidade do registro em tela por ter sido o mesmo apontado como anterioridade impeditiva ao pedido de registro nº 815882610 e 817708197; pelo fato de o medicamento assinalado pela marca caducanda registro na ANVISA; porque os documentos fiscais apresentados, em sede administrativa, não identificarem o tipo de produto que a marca assinala; pelo registro do medicamento FLORLAX junto à ANVISA não só foi indeferido em 23/09/2002 e em 22/09/2005, como ainda teve sua comercialização proibida, por não atender à legislação vigente. Por derradeiro, em sua exordial, informa que o referido registro na ANVISA só foi obtido em 10/10/2005, portando fora do período de investigação de uso.

A ré, titular do registro referente à marca FLORLAX, contestou afirmando que o medicamento possui registro na ANVISA desde 13/03/1990, refutando a afirmação sobre o primeiro indeferimento junto àquela Agência e esclarecendo que o segundo indeferimento foi

retificado em 10/10/2005 e, ainda, que demonstrou o uso da marca para assinalar o medicamento, incluindo a bula e a embalagem, conforme registradas no Ministério da Saúde.

O MM Juízo julgou procedente o pedido e declarou a caducidade do registro nº 814815243, por falta de uso lícito e efetivo da marca FLORLAX, haja vista não ter restado comprovado o registro do fitomedicamento junto à ANVISA. O titular do registro apelou (AC nº 200851018106027/TRF-2), a autora apresentou contrarrazões e o INPI, sua manifestação. De acordo com voto do Relator Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, preliminarmente, esclareceu que havia interesse de agir, “[...] pois o fato de restar pendente de decisão o recurso administrativo interposto pela autora face ao indeferimento de seu pedido de declaração de caducidade junto ao INPI não a impede de ingressar no Judiciário, na forma do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal”⁶²⁰. No mérito, o Relator constatou que a sociedade empresária ré apresentou documento comprovando o registro, junto à ANVISA, datado de 13/03/1990, do fitomedicamento FLORLAX, na forma de geleia; que este registro foi devidamente renovado junto àquela Agência, tendo sido, inclusive, mantido o mesmo número de registro (107150082); que indeferimento mencionado pela autora refere-se ao produto na forma de cápsulas, razões pelas quais entendeu que a sociedade empresária ré fez uso regular da marca em apreço. Assim, votou no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para afastar a declaração de caducidade do registro em tela e a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação. A autora impetrou embargos de declaração (nº 2011002783), em 17/01/2011, e a Primeira Turma Especializada, por unanimidade, negou provimento aos mesmos, conforme julgado de 22/02/2011⁶²¹. Em 21/03/2011, foram interpostos recurso extraordinário (nº 2011017224)⁶²² e recurso especial (nº 2011017225)⁶²³, tendo sido ambos admitidos em 18/09/2012 e em trâmite.

Conferidas essas informações sobre o pedido de registro nº 817708197, constata-se que o registro nº 816954933, referente à marca nominativa FLORAX, para assinalar papel higiênico, jamais representou um obstáculo à concessão do primeiro, razão pela qual não se

⁶²⁰ BRASIL. TRF – 2 – AC: 200851018106027, Relator: Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, data de julgamento: 14/12/2010, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, data de publicação: 22/12/2010).

⁶²¹ BRASIL. TRF – 2 – Inteiro Teor Em 02/03/2011 - 11:00 INTEIRO TEOR <http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108110/1/68/337695.rtf>

⁶²² BRASIL. TRF-2. Conforme disponível em:

<http://www.trf2.gov.br/decisao/RJ0102003/2/165/1362783.rtf>

⁶²³ BRASIL. TRF-2. Conforme disponível em :

<http://www.trf2.gov.br/decisao/RJ0102003/2/165/1362785.rtf>

vislumbrou o legítimo interesse por parte da requerente do pedido de declaração de caducidade, especificamente no que tange os seus pedidos, seja o formulado em 24/03/2011, seja o formulado em 29/04/2016.

Nesse sentido, a prioridade do sinal em apreço – FLORAX, para assinalar papel higiênico - remonta a 20/10/1992, quando o pedido de registro foi formulado junto ao INPI. Logo, a requerente dos últimos 2 (dois) pedidos de caducidade – HEBRON FARMACÊUTICA – PESQ., DES. E INOVAÇÃO TEC. LTDA. não deveria ter se surpreendido, como alega nos requerimentos com a existência dos mesmos, já que sua marca mais antiga foi depositada em 25/08/1993, ou seja, após o depósito do pedido de registro da requerida. Vale dizer, a prioridade, em relação ao sinal, abstraindo os produtos que os sinais visam assinalar, milita em favor desta última.

Não bastasse isso, a requerente já é titular de diversos registros concedidos, todos para assinalar medicamentos. Sabidamente não há afinidade entre medicamentos e papel higiênico. Ainda que se considere que a marca em apreço devesse assinalar produtos de perfumaria e de higiene e artigos de toucador em geral – como consta no certificado de registro, mas não como consta em sua petição inicial⁶²⁴ - uma única possível afinidade costuma ser reconhecida pelo INPI entre esses produtos, qual seja, aqueles destinados a assinalar medicamentos dermatológicos e os destinados a assinalar cosméticos, dermocosméticos ou cosmecêuticos. Não há qualquer informação sobre a questão, pois ao que tudo indica, os medicamentos que as marcas da requerente assinalam atuam sobre o aparelho digestivo e glândulas anexas e com o produto (papel higiênico) assinalado pelo registro da requerida não estabelecem a mínima semelhança ou afinidade.

Não obstante o afirmado, o processo de caducidade foi instaurado⁶²⁵. Ainda que não se vislumbre, como dito, a legitimidade do interesse da requerente na extinção do registro anterior da requerida, o que se constata é a primeira e o INPI não terem observado esta

⁶²⁴ A titular do registro especificou que o produto a ser assinalado na classe 03.20 seria papel higiênico, no ato do depósito. Como, à época, a especificação constava apenas do processo físico, não havendo campo para sua inserção no sistema, verifica-se não ter sido a mesma observada quando da confecção do certificado de registro. Com isso, a titular passou a deter um certificado de registro assinalando mais produtos do que pretendia.

⁶²⁵ Decisão totalmente distinta da que foi proferida no registro nº 811649709, relativo à marca nominativa DASTEN, concedida para assinalar medicamentos específicos. A petição de declaração de caducidade protocolada em 24/06/2011 (pet. nº 810110434820) foi indeferida em função da ausência de legítimo interesse da requerente, já que sua marca ABSTEN não colide com a marca em apreço e com esta já convive. Decisão publicada na RPI 2135, de 06/12/2011. Processo de caducidade não instaurado.

questão. Perturbador é o fato de essa questão não ter sido observada reiteradamente, já que o processo de caducidade foi instaurado muito antes da publicação da ORDEM DE SERVIÇO/INPI/DIRMA N° 03/2018, de 11/06/2018⁶²⁶, segundo a qual o legítimo interesse da requerente do pedido de declaração de caducidade “[...] será verificado apenas quando questionado pelo titular do registro, em sua manifestação”. Mais perturbador ainda, independente do contido na referida Ordem de Serviço, é que a questão do legítimo interesse da requerente já não era observada previamente à instauração do processo de caducidade e, reiteradamente, em outros registros, ignorada, em que pese sua ausência ter sido alegada pelos respectivos titulares⁶²⁷. Não foi o ocorrido com o registro em apreço, já que o titular não atentou para o interesse da requerente, nem o INPI observou, de ofício, essa exigência legal. Aliás, se o tivesse feito, o processo de caducidade não teria sido instaurado⁶²⁸.

Prosseguindo na análise, constata-se que a documentação fiscal apresentada foi emitida por CLARAMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA. O titular do registro esclareceu que firmou com a referida sociedade empresária “contrato particular de cessão de uso de marca registrada” “FLORAX”. O referido contrato foi firmado em 12/04/2005, portanto, anteriormente ao período de investigação de uso da marca que é de em apreço é de 24/03/2006 a 24/03/2011.

Assim, examinando os documentos fiscais trazidos aos autos, verifica-se que no período de junho de 2009 a março de 2011, restou comprovada a comercialização de 2367 fardos de papel higiênico assinalado pela marca FLORAX. Além disso, foram juntados documentos

⁶²⁶BRASIL. INPI. ORDEM DE SERVIÇO/INPI/DIRMA N° 03/2018, de 11/06/2018, publicada no Boletim de Pessoal V – Coordenação-Geral de Recursos Humanos – Divisão de Registros Funcionais, Rio de Janeiro, 14/06/2018.

⁶²⁷A fim de corroborar o que vem de ser afirmado, cita-se o caso do registro n° 007132492, referente à marca mista CIDADE, concedido para assinalar serviços de incorporação, planejamento, empreendimento e comercialização de imóveis rurais e urbanos. Pedido de caducidade notificado na RPI 2373, de 28/06/2016. Em contestação ao pedido de declaração de caducidade (petição n° 850160191216, de 29/08/2016), a titular alegou a ausência de legítimo interesse da requerente. O INPI não tratou da questão e declarou a caducidade do registro por falta de contestação, conforme publicado na RPI 2406, de 14/02/2017. Decisão semelhante ocorreu com o pedido de declaração de caducidade do registro n° 817028870, referente à marca mista NAILENE, concedida para assinalar os produtos da classe 03.20. Pedido de caducidade notificado na RPI 2189, de 18/12/2012. Em contestação ao mesmo (petição n° 850130027130, de 18/02/2013), a titular do registro que a requerente não era dotada de legítimo interesse, que não havia colidência entre os sinais. O INPI não enfrentou a questão e declarou a caducidade por não haver justificado o desuso por razões legítimas, conforme publicado na RPI 2408, de 01/03/2017.

⁶²⁸No curso desta pesquisa foram identificados casos em que a titular do registro apenas alegou a falta do legítimo interesse da requerente e o INPI declarou a caducidade do registro, sem apreciar a questão. Assim ocorreu, por exemplo, com os registros n° 818769513, 818728159, 007132492 e 817028870, esses últimos referidos na nota de rodapé anterior.

fiscais emitidos após o período de investigação de uso, comprovando a comercialização expressiva, em termos de volume, dos já mencionados produtos, encartes de supermercados, emitidos durante e após o período em apreço. Ou seja, restou demonstrado que o uso do sinal ocorreu durante o período de investigação e continuou, após o fim do mesmo. E, restou demonstrado, ainda, que esse uso ocorreu com suficiente intensidade para elidir a declaração de caducidade do registro.

5.2 LEGITIMIDADE PASSIVA

No Capítulo 4, item 4.2.2, tratou-se da legitimidade passiva, oportunidade em que restou claro que compete ao titular do registro contestar o pedido de declaração de caducidade. Ocorre que nem sempre é o titular quem o faz. A contestação pode ser apresentada por terceiros, como o licenciado, desde que tenha poderes para tanto, ou o cessionário cuja petição de transferência de titularidade não tenha sido protocolada ou averbada pelo INPI. A seguir, apresenta-se um caso em que a questão foi analisada. Aproveita-se a oportunidade para comentar sobre o uso da marca que foi objeto de licença de uso.

Trata-se do registro nº 819618845, referente à marca nominativa CARTÃO ELO, concedido sem direito ao uso exclusivo da palavra “CARTÃO”, para assinalar serviços bancários e de crédito, financiamento e investimento, de cartões de crédito, auxiliares ou correlatos das atividades financeiras, em 20/04/1999. O pedido de registro depositado em 17/01/1997, na classe 36.10, 60 e 70 (AN/INPI/Nº 051/1981).

Em 30/11/2012, CCSC – INTERMEDIÇÃO DE ASSES. EM CONVÊNIOS DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA. requereu a declaração de caducidade do registro em tela. Para tanto, alegou que seu interesse encontrava-se no fato de ter depositado os pedidos de registro nº 900096896, 900689374, 900689315 e 900689404, o primeiro referente à marca mista ELO GRANDES NEGÓCIOS e os demais referentes às marcas mistas ELO SHOPPING CARD; os três primeiros depositados para assinalar serviços idênticos, semelhantes ou afins ao assinalados pela marca da requerida e o último, em princípio, para assinalar serviços sem semelhança ou afinidade com os serviços assinalados pela marca da requerida, e a possibilidade de esta última ser apontada como anterioridade impeditiva no exame de admissibilidade de seus pedidos de registro. A notificação do pedido de declaração de caducidade ocorreu na RPI 2206, de 16/04/2013.

Por meio da petição nº 850130111263, de 17/06/2013, o titular do registro ELO PARTICIPAÇÕES S.A. afirmou que usava sua marca, principalmente, para assinalar serviços de cartões; os mesmos eram distribuídos por seus sócios – BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A – e, ainda, pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; distribuiu, até o final de 2012, 10 milhões de cartões com a marca “ELO” e fez a juntada dos documentos que julgou necessários para comprovar o uso da mesma, quais sejam:

- a) Publicação ocorrida na Revista Valor Econômico de 29/11/2012, informando sobre a parceria firmada pelo Banco do Brasil para ofertar crediário sob a bandeira dos cartões ELO;
- b) Modelo de mala direta do CARTÃO BRADESCO ELO PLUS sem data; regulamento de utilização do cartão (30/04/2012); resumo do contrato dos cartões de crédito e débito; contrato de licença de uso não exclusivo das marcas ‘ELO’, sem data, sem identificação dos números dos registros, firmado entre ELO SERVIÇOS S.A. e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em 24/03/2011; fatura de cartão OUROCARD ELO (16/09/2012), NACIONAL ELO (25/10/2012), ELO NACIONAL MULTIPLO (SEG) (21/12/2012);

Em 16/08/2013, por meio da petição nº 850130159365, o titular do registro aditou a petição de contestação, juntando outros documentos, conforme a seguir elencados:

- a) Reprodução de imagem de cartão OUROCARD ELO;
- b) Faturas sem identificação do emissor, de 15/05/2011; contendo as marcas OUROCARD ELO, de 20/08/2012, 16/06/2013 e ELO SERVIÇOS S.A., de 18/04/2012;
- c) Contrato de licença de uso de marcas e nomes de domínio (ELO PARTICIPAÇÕES S/A e ELO SERVIÇOS S.A., nos mesmos termos do anterior, datado 18/11/2010, onde consta o número do presente registro como um dos objetos do mesmo;
- d) Modelo de contrato de Emissão e Utilização dos Cartões Banco do Brasil S.A. – Pessoas físicas – correntistas e não-correntistas. Neste modelo consta, “[...] 1.2 [...] estabelecimentos comerciais afiliados à AMERICAN EXPRESS, MASTERCARD, VISA, ELO, VISA ELECTRON ou MASTERCARD MAESTRO... 1.12 [...] Os CARTÕES que contemplam apenas a Função Débito são identificados pelas BANDEIRAS VISA ELECTRON, MASTERCARD MAESTRO ou ELO DÉBITO [...]”;
- e) Acordo de incentivo firmado entre CIELO S.A. e estabelecimentos que são afiliados à primeira, especificando que cartões participam do acordo ELO CRÉDITO, ELO DÉBITO e ELO PARCELADO.

A Diretoria de Marcas do INPI julgou que os “extratos de faturas e folhetos promocionais” demonstravam a prestação de serviços assinalados pela marca em apreço e publicou o indeferimento do pedido de declaração de caducidade na RPI 2281, de 23/09/2014.

Contra essa decisão, a requerente do pedido de declaração de caducidade recorreu (petição nº 850140231218, de 31/10/2014), alegando, dentre outros motivos, que o titular do registro não estava usando a marca conforme concedida – nominativa CARTÃO ELO – e sim conforme a seguir reproduzida:

Figura 22 - Pedido nº 902528203



Fonte: IPAS

Alegou, ainda e resumidamente, que a marca foi transferida para o Banco Bradesco S/A e que cabe a este último comprovar o uso, já que a transferência da marca para ELO PARTICIPAÇÕES S/A foi averbada em 12/06/2012; que até o ano de 2010 a primeira não explorou a marca, apesar de sua concessão ter ocorrido em 1982; que os documentos emitidos pelo BANCO DO BRASIL S/A não são válidos para comprovar o uso da marca; que da documentação juntada pelo titular do registro não consta a marca conforme concedida.

A CGREC entendeu que a documentação juntada pelo titular do registro comprovou o uso da marca, pelo seu titular ou por terceiros devidamente autorizados a fazê-lo, no período de investigação, para assinalar os serviços especificados no certificado de registro. Em assim sendo, opinou pela manutenção da decisão que denegou o pedido de declaração de caducidade. O parecer foi acolhido pela Presidência do INPI que conheceu do recurso, embora tenha negado provimento ao mesmo, culminando com a manutenção da vigência do registro em tela, conforme decisão publicada na RPI 2388, de 11/10/2016.

5.2.1 Apontamentos sobre o Caso

Examinando as petições da requerente, inclusive a de recurso contra o indeferimento do pedido de declaração de caducidade, e do titular do registro, bem como todas as alegações formuladas pelas mesmas e as decisões proferidas pelo INPI, verifica-se que o registro em apreço foi cedido do BANCO BRADESCO S/A para ELO PARTICIPAÇÕES S/A, conforme contrato de transferência de marcas e nome de domínio, firmado em 18/11/2010. A cessionária peticionou a averbação da transferência de titularidade no dia 29/12/2010 (petição nº 810100385238). A legislação é omissa sobre a questão. Todavia, o uso por terceiro autorizado é admitido. Ora, a transferência de titularidade, ainda que não averbada pelo INPI, deve ser considerada, por analogia, como autorização de uso. Há a questão do momento em que a transferência de titularidade produz efeitos em relação a terceiros: a partir de averbação já mencionada. Nesse caso, o pedido de averbação de transferência de titularidade foi prontamente formulado após a conclusão do contrato de cessão e, apesar disso, a mesma só foi averbada pelo INPI em 12/06/2012 (RPI 2162). Ainda que a averbação tenha ocorrido durante o período de investigação, as eventuais provas emitidas pela cessionária devem ser consideradas a partir da data do referido contrato de cessão e transferência de titularidade do registro de marca. Assim, entende-se que cabe, de fato e de direito, ao titular do registro, outrora cessionária, a contestação ao pedido de declaração de caducidade e não à cedente BANCO BRADESCO S/A, como alegado pela requerente, até porque ELO PARTICIPAÇÕES S/A era (e continuava sendo) o titular do registro em apreço quando do pedido de declaração de caducidade (30/11/2012).

Constatou-se que ELO PARTICIPAÇÕES S/A firmou, em 18/11/2012, contrato de licença de uso de marca com ELO SERVIÇOS S/A, denominado “EMISSOR”. O referido contrato contém a marca objeto da investigação de uso em comento e não tem qualquer referência sobre a obrigação de uso. Há apenas uma fatura emitida por ELO SERVIÇOS S/A, em 18/04/2012, juntada à petição de aditamento à contestação do pedido de declaração de caducidade. Há, ainda, cópia de Contrato de Licença de Uso da Marca ELO, firmado entre ELO SERVIÇOS S.A. e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Todavia, de acordo com o artigo 1.05 do primeiro contrato citado “[...] O EMISSOR não poderá licenciar ou sublicenciar o uso das Marcas ELO, a qualquer título e a qualquer terceiro [...] sem o prévio e expresso consentimento por escrito da ELO”. Este consentimento não foi apresentado. Em assim sendo, os eventuais documentos emitidos pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. não devem ser considerados, pois o uso da marca não foi devidamente autorizado. A única autorização de uso da marca é aquela firmada entre ELO PARTICIPAÇÕES S/A e ELO

SERVIÇOS S/A. e, nesse caso, há apenas uma fatura emitida por esta última onde se observa o uso da marca.

Constata-se, ainda, que se BRADESCO CARTÕES S/A fosse licenciada e, consequentemente, estivesse legitimada a fazer uso da marca, os documentos por ela emitidos não comprovariam o uso efetivo da mesma. Isso porque a mala direta onde se verifica o uso da marca CARTÃO BRADESCO ELO PLUS não se encontra datada. Tampouco se encontra datado o resumo do contrato do Cartão de Crédito e Débito Bradesco Elo Nacional, além de referir-se à diversas marcas referentes às bandeiras (ELO, VISA E MASTERCARD), não comprova a prestação do serviço, mas, apenas a oferta do mesmo. Datado (30/04/2012) encontra-se o Regulamento de Utilização do Cartão de Crédito e Débito Bradesco Elo Nacional e este não comprova a prestação dos serviços assinalados pela marca em apreço. Há a oferta do serviço de crédito, embora não se identifique a prestação do mesmo.

Já as faturas emitidas por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e BANCO DO BRASIL S/A não devem ser consideradas, uma vez que não há legitimidade de uso comprovada. Ainda que assim não fosse, o volume de faturas é insignificante, quando considerada a natureza dos serviços que a marca assinala, o porte da sociedade empresária titular do registro e das emitentes dos documentos, caso as mesmas tivessem legitimidade para usar a marca, o que já se disse, não restou comprovado. Verifica-se que o contrato de emissão e utilização dos cartões BANCO DO BRASIL, se este tivesse legitimado a usar a marca, refere-se a diversas marcas de bandeiras de cartões – AMERICAN EXPRESS, MASTERCARD, VISA, ELO, VISA ELECTRON e MASTERCARD MAESTRO – e não especificamente à marca objeto do pedido de caducidade. Não bastasse isso, o contrato não foi firmado. Trata-se, apenas, de um contrato padrão (por adesão) que não demonstra a prestação dos serviços assinalados pela marca, mas, como nos documentos anteriores, só a oferta dos serviços.

Observou-se que a marca que, eventualmente, aparece nos documentos juntados aos autos difere da que foi concedida. Contudo, a omissão da palavra ‘CARTÃO’ não implica na descaracterização da marca conforme concedida. Como sabido, ‘cartão’ é elemento irregistrável, acessório, que não apresenta qualquer característica distintiva. A única fatura emitida pela licenciada, no período de investigação, foi aposta a marca ELO mista, objeto do pedido registro nº 902528300. Vale lembrar que a comprovação de uso de marca nominativa pode ocorrer sob a forma de apresentação mista, desde que mantidos os elementos

nominativos originais. Assim, há que ser rechaçada a alegação da recorrente sobre o uso da marca ELO CRÉDITO, objeto do pedido de registro nº 902528203, já que não há qualquer evidência de uso desta última marca mencionada.

Outra evidência nesse aspecto é a notícia sobre a parceria firmada para o lançamento do cartão de crédito ELO, pelo Banco do Brasil. Veiculada na véspera do fim do prazo para usar a marca, ainda que estivesse autorizado pelo titular da marca, demonstra, quando muito, a intenção de usar marca e não o seu uso efetivo no curso do período de investigação.

Por derradeiro, há ainda uma documentação emitida pela CIELO S.A., cuja utilidade é, no mínimo questionável, pois não há qualquer referência à marca em apreço, nem referência ao titular do registro ou suas licenciadas.

Com isso, tem-se que a documentação apresentada, além de não comprovar o uso da marca, não permite a identificação da prestadora do serviço original. Esse ponto, muito mais que a averbação da transferência de titularidade do registro posterior à formulação do pedido de declaração de caducidade, poderia ter sido enfatizado pela requerente, já que o entendimento dominante é o da função distintiva como indicadora de origem, conforme abordado nos Capítulo 2, item 2.7.1, e seguintes da presente pesquisa. Aproveita-se a ocasião para ressaltar que a disposição dos tópicos elaborados serviu como forma de ordenar os processos. Entretanto, dado o intrincamento dos assuntos, os tópicos são apenas referências incapazes de abranger todos os aspectos eventualmente neles abordados, dada a complexidade da matéria. Em função das transformações do mercado, dos processos de fabricação de produtos e prestação de serviços, dos canais de distribuição e prestação desses, inegável que a identificação física, pessoal, relativa à origem ou procedência daquilo que a marca que assinala tornou-se, praticamente, impossível para o consumidor. O consumidor não é capaz de, por meio da marca, vincular o produto ou serviço a seu titular. As modificações econômicas e sociais permitiram que a marca servisse apenas como um elemento de diferenciação de produtos ou serviços análogos e, com isso, a função distintiva como indicadora de origem foi, em geral, erradicada. Esta função agora recai mais na confiança que o consumidor deposita nos canais de distribuição, na distintividade do sinal, na familiaridade com este estabelecida e na satisfação, fruto de experiências anteriores, que o produto ou serviço lhe trouxe.

Este parece ser um caso que ratifica o entendimento da pesquisadora sobre a função da marca. Diferencia produtos ou serviços de outros análogos. Nada informa sobre a origem. Para as doutrinas e jurisprudências dominantes, nacional e estrangeiras, o uso da marca implica, necessariamente, no exercício do sua função, qual seja, a de identificar e diferenciar ou distinguir produtos ou serviços de outros, de origem diversa. Nesse sentido, válida é a reprodução do declarado por Lord Walker, no caso *R. v Johnstone* [2003] 3All E.R.884⁶²⁹:

[...]trade mark use'is a convenient shorthand expression for use of a registered trade mark of its proper purpose (that is, identifying and guaranteeing the trade origin of the goods to which it is applied) rather than for some other purpose.

No mesmo sentido, a Corte de Cassação francesa também se pronunciou, ao afirmar que a função essencial do uso de uma marca é a de garantir a identidade da origem dos produtos ou serviços que deve assinalar, de acordo com o registro⁶³⁰.

Aliás, como já se disse anteriormente, esta é a função legalmente protegida na LPI brasileira. Em que pese a determinação legal, não se pode afirmar que a função distintiva como indicadora de origem também seja observada na averiguação de uso de uma marca para fins de manutenção da vigência de seu registro. Este aspecto da função legal da marca vem sendo negligenciado no processo de caducidade de uma marca. Assim, ao se decidir pela manutenção da vigência de um registro, as autoridades administrativas e judiciais referendam um desvio da função juridicamente tutelada.

O caso em tela se adequa ao que vem de ser dito. Na profusão de cessão e licenças que ocorreram com o registro da marca nominativa CARTÃO ELO, impossível identificar a origem do serviço que deveria ter sido assinalado pelo sinal. A documentação apresentada trata da relação entre ELO PARTICIPAÇÕES S.A. e ELO SERVIÇOS S.A., que por sua vez licencia, sem poderes para isso, o BANCO DO BRASIL S.A., e o BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Ou seja, há sublicença não autorizada. E regra geral, as sublicenças não podem ocorrer sem a autorização do titular do registro. Nesse caso, há flagrante violação

⁶²⁹YAP, Po Jen. Making Sense of Trade Mark Use. In: [2007] E.I.P.R. Vol. 20 issue 10, October 2007. Sweet & Maxwell Limited [And Contributors] 420-427. p. 421.

⁶³⁰PASSA, Jérôme. **Traité de Droit de la Propriété Industrielle. Tome I.** Paris: LGDI, 2006, p. 191. « Dans un arrêt de censure, la Cour de cassation a souligné en ce sens « qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée » et qu'un tel usage d'une marque « suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés (c'est-à-dire, sans doute, visées, dans l'enregistrement) » [...] ; formule étroitement inspirée d'un arrêt rendu l'année précédente par la Cour de justice ».

contratual. Ainda que houvesse documentação demonstrando o uso sério, efetivo, lícito, em escala, durante o período de investigação de uso da marca, aquela documentação não deveria ser aproveitada para a manutenção da vigência do registro.

O uso indireto da marca é totalmente admitido, mas há que haver autorização por parte do titular, o que poderá ocorrer por meio do contrato de licença de uso. Regra geral, o titular do registro – licenciante – não admite a sublicença. Sem a autorização expressa para sublicenciar a marca, o uso realizado por um sublicenciado não é considerado legítimo, uma vez que este é equiparado ao contrafator⁶³¹, razão pela qual o titular jamais poderá se aproveitar desse uso⁶³² para fins de manutenção de vigência do registro, ainda que o sublicenciado seja sociedade empresária pertencente ao mesmo grupo econômico.

Tem-se, no presente caso, uma sucessão de equívocos que resultaram na manutenção da vigência de um registro de marca que não cumpre sua função e, conseqüentemente, que justifique sua proteção.

O caso a seguir comentado é relevante não só por trazer a questão do uso quando há pedido de averbação de transferência de titularidade do registro, mas também por abordar a espécie de uso que deve ser demonstrada.

O registro nº 815840047, referente à marca mista POÇOS DE CALDAS, foi concedido em 13/10/1992, na classe 33.10 (AN/INPI/Nº 051/1981), para assinalar doces e pós para fabricação de doces em geral. Seu pedido depositado em 20/11/1990.

Em 16/09/2011, por meio da petição 810110464426, LBR – LACTEOS BRASIL S/A requereu a declaração de caducidade do registro em apreço. Publicação ocorrida na RPI 2139, de 03/01/2012. Na petição de requerimento em comento, a requerente esclareceu que os registros nº 816315604, 816692157, 817255567, 827885130, 827885148 e 827885156 foram objeto de pedidos de averbação de transferência de titularidade em 2008, pendentes de

⁶³¹ GARCÍA, Concepción Saiz. op. cit., p. 57. “La finalidad que pretende el hecho de exigir el consentimiento del titular no es otra que dejar fuera los casos de uso de la marca por tercero sin su conocimiento, y los casos de usurpación de derecho de marca. El uso efectuado por ellos no podrá revertir nunca en beneficio de su titular a efectos de acreditar el uso”.

⁶³² PASSA, Jérôme. op. cit., p. 192. « Et il est même jugé que le titulaire ne peut, faute de consentement de sa part, invoquer des actes d'exploitation accomplis par un sous-licencié lorsque le licencié n'avait pas la possibilité d'accorder lui-même de sous-licence ». (CA Paris, 15 juin 2001, PIBD 2000, nº 734, III, 34; D. 2003, somm.130, obs. S. DURRANDE; rej. Cass. Com., 24 sept. 2003, PIBD 2003, nº 775, III, 574).

decisão. Em que pese a situação, então, das petições de transferência de titularidade, afirmou estar investida de poderes para defender seus interesses relativas à formulação do pedido em apreço.

Nessa oportunidade, esclareceu, ainda, que a Sociedade Laticínios Caldas Ltda., constituída em 1942, alterou sua razão social em 1974 para LPC – Laticínios Poços de Caldas S/A e, posteriormente para LPC Indústrias Alimentícias S/A. Nessa mesma década, esta última associou-se ao Grupo Danone e, em 1997, este controlador da LPI alterou sua denominação para Danone Ltda. A Danone Ltda. transferiu a titularidade das marcas POÇOS e POÇOS DE CALDAS para SÓ NATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A, alterou o nome para Companhia de Alimentos Glória.

Em 2008, a Companhia de Alimentos Glória cedeu as marca em apreço para Laticínios Morrinhos Indústria e Comércio Ltda. que, por sua vez, alterou sua razão social para LeitBom S.A. e, por fim, para LBR - LACTEOS BRASIL S/A. Esta transferiu a titularidade do registro para LACTALIS DO BRASIL – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICÍNIOS LTDA.

A requerente do pedido de caducidade informou que seus registros mencionados na petição referem-se à marca POÇOS DE CALDAS, concedidas para assinalar diversos produtos alimentícios, como leites, laticínios, bebidas, frutas, legumes, etc., e que recebeu notificação extrajudicial, enviada pela requerida, demandando a “[...] total cessação do uso da marca POÇOS DE CALDAS, pela Requerente, para todo e qualquer produto, sequer questionando o uso para os produtos que estejam, eventualmente, protegidos por seu registro”. Como a requerente pesquisou no mercado e não verificou o uso da marca da requerida, entendeu que o pedido de declaração de caducidade do registro deveria ser considerado legítimo, haja vista o conteúdo da notificação extrajudicial já mencionada.

Em 01/03/2012, por meio da petição (SP) 018120006061, o titular do registro nº 815840047 contestou o pedido de declaração de caducidade, alegando que: a) a requerente não demonstrou o legítimo interesse, já que os registros anteriores pertencem à DANONE LTDA. e os efeitos da transferência de titularidade só geram efeitos em relação a terceiros após o deferimento do pedido e a respectiva averbação e que alguns dos pedidos de registro relativos ao contrato de compra de ativos foram arquivados por desistência (pedidos nº 830975616 e

830975624); b) além de constituir marca, POÇOS DE CALDAS é elemento de fantasia de seu nome comercial desde 1986; c) a marca está sendo usada. Para tanto, apresentou rótulos usados nas embalagens de doces, sem data, onde consta a marca conforme concedida; pedidos de mercadoria, datados, contendo a marca, conforme concedida e as notas fiscais comprovando a comercialização dos produtos objeto dos pedidos realizados, contendo o elemento nominativo da marca e os produtos que a mesma assinala. As notas fiscais de venda, apresentadas a partir de 17/11/2009, passaram a ostentar a marca, conforme concedida. A requerida apresentou, ainda, documentos que comprovam o uso da marca antes e depois do período de investigação.

A Diretoria de Marcas do INPI considerou que:

[...] foram apresentadas imagens de embalagens de doces com a marca caducanda, todavia, as datas de fabricação e de validade estão ilegíveis. Foram trazidas, também, diversas notas fiscais do período investigado, nas quais a marca com todos os seus elementos passou a constar a partir das notas de 05/11/2011 em diante. Contudo, as notas fiscais anteriores, ainda que não ostentem a marca caducanda, estão acompanhadas de seus respectivos pedidos de produtos (doces), nos quais consta a marca conforme concedida⁶³³.

Em função do anteriormente reproduzido, aquela Diretoria concluiu pelo indeferimento do pedido de declaração de caducidade e fez publicar a decisão na RPI 2162, de 12/06/2012. Da leitura do parecer anteriormente reproduzido, verifica-se que a questão do legítimo interesse passou *in albis*.

Contra essa decisão a requerente do pedido de caducidade interpôs recurso (petição nº 850120132442, de 10/08/2012), conforme publicado na RPI 2204, de 02/04/2013. Nessa oportunidade reiterou sua titularidade das marcas POÇOS DE CALDAS; afirmou que a requerida/recorrida não utilizava a marca conforme concedida, nem em escala industrial; que diversos documentos fiscais foram emitidos fora do período de investigação de uso; que a marca mista contendo a figura de frutas não é utilizada para assinalar doce de leite, razão pela qual, pede que, alternativamente, seja declarada a caducidade parcial do registro.

⁶³³BRASIL.INPI. DIRETORIA DE MARCAS. Texto interno do despacho que manteve a vigência do registro, de 05/06/12, publicado na RPI 2162, de 12/06/2012.

O titular do registro manifestou-se, por meio da petição SP nº 018130018098, de 03/06/2013, alegando que jamais abandonou o uso da marca, conforme documentos que contestaram o pedido de declaração de caducidade.

A instrução técnica do recurso considerou que:

O fato de existirem provas de uso que estão fora do período de investigação, não desqualifica as que estão dentro do período, por isto, não sustenta-se tal argumentação.

De igual modo, também não é procedente a argumentação de que os documentos apresentados serem de uso somente internos, uma vez que a DANFE – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica acompanha a mercadoria, em seu trânsito. Também, o talão de “pedidos”, como prática comum no comércio, é anotado em frente ao cliente, logo, tanto a DANFE como o talão de pedidos são elementos que circulam junto ao público consumidor.

Quanto à quantidade das provas cabe esclarecer que o instituto da caducidade, na lei 9.279/96, a LPI, é diferente do que existia na revogada lei 5.2772/71, antigo CPI, pois agora se investiga A INTERRUPÇÃO DE USO, e não o uso efetivo. Por isto a quantidade de provas apresentadas somente deve trazer a convicção de que o uso não foi interrompido por mais de cinco anos, e não como era no antigo CPI, que se deveria provar um uso substancial, em escala comercial, adequada ao tipo de produto.

[...]

Assim sendo, é improcedente a argumentação da requerente sobre a quantidade das provas apresentadas.

Finalmente, quanto ao pedido de caducidade parcial para “doce de leite”, tal não é possível, pois o art. 144 da LPI apenas não semelhantes ou não afins, o qual não é o caso⁶³⁴.

Assim, seguindo a orientação da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, a Presidência do INPI conheceu do recurso, embora tenha negado provimento ao mesmo, e, conseqüentemente, manteve a vigência do registro, conforme decisão publicada na RPI 2351, de 26/01/2016.

5.2.2 Apontamentos sobre o Caso

De acordo com o Manual de Marcas, “[...] em se tratando de prova de uso emitida por titular cessionário, serão considerados os documentos emitidos por este a partir da data constante do contrato de cessão, ressalvado o uso anterior autorizado ou não contestado pelo titular”⁶³⁵. Além disso, as primeiras petições de anotação de transferência de titularidade dos processos da requerente foram formuladas em 2008, ou seja, tão logo os contratos de cessão tenham sido

⁶³⁴ BRASIL. INPI. CGREC. Parecer técnico sobre recurso nº 2015/3446, de 01/10/2015.

⁶³⁵ BRASIL. INPI. MANUAL DE MARCAS, redação conforme Anexo I da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, de 11/06/2018.

firmados. Contudo, o INPI só procedeu à averbação das mesmas a partir de 2013. Ou seja, não se pode penalizar a requerente em função do longo tempo decorrido entre os pedidos formulados e as decisões dos mesmos.

Constata-se que os efeitos da cessão são válidos entre as partes a partir da formalização do contrato de cessão e transferência da propriedade. No caso da marca, a transferência de titularidade há que ser averbada junto ao INPI e só é válida, em relação a terceiros, após a publicação dessa averbação, realizada pelo mencionado Instituto. O cessionário, antes da averbação da referida transferência, não se encontra dotado de todos os atributos de propriedade – usar, fruir, dispor e reivindicar. Razão pela qual se compreende que a cessionária, antes dessa formalidade legalmente exigida, não esteja legitimada a reivindicar a marca por quem injustamente a possua, a se opor à pretensão de registro por terceiros ou a dispor da marca. Ou seja, só quando o cessionário passa, formalmente, com a averbação da transferência pelo INPI, a ser o titular do direito relativo à marca é que se investe da titularidade do direito subjetivo de exigir dos demais um dever genérico de abstenção e de dispor da marca formalizando um novo contrato de cessão. Nesse sentido, vale observar a Ementa do Acórdão do Recurso Especial nº 36.102-8 RJ (93.0017082-1)⁶³⁶, Relator: Ministro Eduardo Ribeiro do STJ, conforme a seguir parcialmente reproduzida:

⁶³⁶BRASIL. STJ. Terceira Turma. Resp nº 36.102-8 RJ (93.0017082-1) Relator: Ministro EDUARDO RIBEIRO. Julgamento: 28/02/1994. Publicação: DJ 28/03/1994 p. 6315 RSTJ vol. 59 p. 319 Voto parcialmente reproduzido. “... Manifesto, em primeiro lugar, minha discordância com a tese de que, enquanto não publicado o deferimento da transferência, não seria dado ao cessionário exercer a defesa dos direitos que lhe foram cedidos. [...] Explicitarei ali entendimento, conducente a limitar as consequências da falta de registro, quando se cuide da eficácia em relação a terceiros. E tenho como certo que não acarreta a impossibilidade de o cessionário defender o seu direito. Indispensável ter-se em conta que a transferência já se operou, consoante explicita o artigo 87 do C.P.I. O cessionário é o novo titular e não se o pode privar do exercício dos direitos daí decorrentes. Despropositado seria conservar o cedente a titularidade para isso. A eficácia em relação a terceiros refere-se a hipóteses diversas como, por exemplo, uma nova cessão para outra pessoa, antes de anotada a transferência”. Em sentido análogo, TRF-2 2ª. Turma Especializada. AC nº 87103 RJ nº 95.02.19521-3, Relator: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, data de julgamento: 29/11/2005, Segunda Turma Especializada, data da publicação: DJU -04/07/2007, p. 166. “EMENTA: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCA. CESSÃO DE DIREITOS. COMPROVAÇÃO DO USO. [...] III - O uso comprovado pelo cessionária, porque inexistente a cessão, é irrelevante para a decretação da caducidade”.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Marca – Titularidade – Transferência

A falta de registro da transferência não impede que o cessionário defenda seu direito ao uso exclusivo.

No que se refere às razões da recorrente, verifica-se que o titular do registro apresentou documentos fiscais, bem como outros complementares, que comprovaram o uso da marca conforme concedida, de forma constante e reiterada durante o período investigado. O volume de vendas parece estar conforme a natureza dos produtos que a marca assinala, o mercado⁶³⁷ bastante concorrido e o porte da sociedade empresária titular do registro.

Chama-se a atenção para o entendimento contido no parecer técnico sobre o recurso, anteriormente mencionado, acerca da espécie de uso exigida para dirimir a caducidade do registro de marca. A afirmativa sobre a desnecessidade de uso efetivo da marca contraria as doutrinas nacional e estrangeira, bem como a jurisprudência. Aliás, até decisões e entendimentos administrativos têm levado em consideração o uso que produza os efeitos para os quais a marca foi concedida.

O contido no exame do pedido de declaração de caducidade do registro nº 820471402, relativo à marca mista ARSENAL, concedido em 07/08/2007, para assinalar roupas e acessórios do vestuário de uso comum e para prática de esportes e artigos de viagem, serve para evidenciar o que vem de ser dito. Em 16/10/2012, ARSENAL FOOTBALL CLUB PLC, requereu sua declaração de caducidade (petição nº 850120176717). O titular do registro contestou o pedido, comprovando que o uso do sinal por terceiro era autorizado, apresentando documentos fiscais que ostentavam a marca, conforme concedida, para comercializar roupas, principalmente blusas. Esses documentos fiscais, durante os primeiros anos de vigência do registro não ostentavam a marca em apreço. Isso só ocorreu a partir do abril de 2011, ou seja, ainda quando não tinha que comprovar uso algum. Durante o período de início de uso, o titular comprovou a comercialização de pouco mais de 6000 (seis mil) blusas e vestidos, assinalados pela marca. O titular apresentou documentos fiscais que ostentam a marca, conforme concedida, para comprovar a comercialização de cerca de 400 artigos do vestuário, emitidos durante o exíguo período de investigação (07/08/2012 a 16/10/2012). Apresentou,

⁶³⁷SEBRAE. Fábrica de Doces e Geleias. “2 – Mercado [...] O mercado específico de doces e geleias é responsável pela geração de 35 mil empregos formais e informais, com mais de 1000 empresas registradas. As micro e pequenas empresas respondem por 80% deste total, registrando um crescimento anual de 6% a 8% ao ano”. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-fabrica-de-doces-e-geleias,be587a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD>, acessado em 01/05/2018.

também, documentos fiscais que comprovam a aquisição de etiquetas para serem apostas nas roupas confeccionadas, emitidos por período muito mais longo do que o necessário.

A existência desses documentos levou a Diretoria de Marcas a concluir pelo indeferimento do pedido de declaração de caducidade, conforme publicado na RPI 2321, de 30/06/2015, por ter sido “[...] comprovado o uso efetivo da marca [...]”. A requerente recorreu contra tal decisão (petição nº 850150196317, de 31/08/2015). A decisão foi mantida em grau de recurso, conforme publicação ocorrida na RPI 2424, de 20/06/2017.

Aliás, sobre o uso efetivo já se tratou no Capítulo 4.1.1, onde se faz referencia às Ementas⁶³⁸ do então mencionado Recurso Especial STJ – Resp nº 1.236.218 – RJ (2011/0022366-7) Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Há que se referir, ainda, aos Embargos de Declaração nº 0161715-91.2014.4.02.5101⁶³⁹ e à Apelação Cível nº 0022562-72.2016.402.5101⁶⁴⁰, ambos da 1ª. Turma do TRF – 2ª. Região, da relatoria do Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, que são decisões mais recentes.

Continuando, verifica-se que a interrupção de uso mencionada no Parecer da CGREC está conforme o estabelecido na LPI. Todavia, parece que a redação da lei não primou pela precisão. Esta estabelece que a declaração de caducidade do registro de uma marca deverá ocorrer caso o seu uso não tenha sido iniciado no País, após o 5º (quinto) ano de sua vigência ou, passado esse prazo, se o uso for interrompido por mais de 5 (cinco) anos. Sobre a primeira

⁶³⁸BRASIL. STJ – Resp nº 1.236.218 – RJ (2011/0022366-7) Relator: Ministro Raul Araújo. “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. CADUCIDADE DO REGISTRO (LEI 9.279/96, ART. 143). EXPORTAÇÃO DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO DO USO NO BRASIL. EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL. ARGUMENTO DIVERSO LEVANTADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE USO EFETIVO DA MARCA. MANUTENÇÃO DA CADUCIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO”. TRF-2 - Embargos de Declaração TRF-2, nos autos do Processo nº 0161715-91.2014.4.02.5101 (2014.51.01.161715-6) RELATOR: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, data da decisão 25/07/2016, disponível em 27/07/2016. “PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CADUCIDADE DE REGISTROS - Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão no julgado. - Ocorre que o v. acórdão embargado é claro em sua fundamentação, que, com base na legislação e jurisprudência sobre o tema, concluiu pela correção da sentença apelada, no sentido de que o conjunto probatório coligido aos autos restou ineficaz para a **comprovação do uso efetivo da marca** ABCE para designar “serviços jurídicos”, pela associação Recorrente, durante o período investigado. - Verifica-se que a insatisfação do embargante não se deve a eventual omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, à própria fundamentação adotada por esta Corte. Inexistência de vícios no julgado. - Embargos desprovidos”.(grifos da pesquisadora).

⁶³⁹ BRASIL. TRF-2 – AC: 0161715-91.2014.4.02.5101, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 25/06/2016, 1ª. Turma Especializada.

⁶⁴⁰BRASIL. TRF-2 – AC: 0022562-72.2016.402.5101, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 29/09/2017, 1ª. Turma Especializada.

condição já se disse que, durante os primeiros 5 (cinco) anos da vigência, o titular está imune a comprovação do uso. Se o pedido de declaração de caducidade for formulado logo após esse período inicial, o titular deverá demonstrar que tomou as providências cabíveis para iniciar o uso da marca e, efetivamente, a usou no período imediatamente posterior a esses 5 (cinco) primeiros anos. Todavia, quando se trata de um registro vigente há mais de uma década, cujo uso da marca não restou demonstrado, no período de investigação, a LPI não confere outra possibilidade que não a de trata-la como interrupção (ou não) do uso da marca.

Ora, interromper significa fazer parar por algum tempo, deixar de fazer algo por algum tempo, cessar o que vinha fazendo. Para que se afirme que houve interrupção de uso da marca, necessário se faz que reste demonstrado que esse uso ocorreu. O texto legal é adequado para os casos em que o uso da marca tenha sido demonstrado (ou não) em algum momento da vigência do registro. Só, então, a interrupção poderá ser avaliada. Todavia, não é essa a interpretação conferida, seja administrativa, seja judicialmente, ao artigo 143, II, da LPI. Aplica-se o referido dispositivo à marca cujo uso não tenha sido demonstrado pelo titular, presumindo ou tomando como certo que, em algum momento, aquele uso ocorreu, ainda que não haja qualquer evidência disso. Aliás, o disposto no mencionado artigo 143, II, da LPI, é aplicado, inclusive, aos pedidos de caducidade que não foram objeto de contestação. Vale dizer, declara-se a caducidade que não foi contestado, pelo uso da marca ter sido interrompido por período superior a 5 (cinco) anos. Resta evidente que se trata de uma presunção. Mas resta igualmente evidente que carece à LPI a previsão de declaração de caducidade do registro da marca cujo uso não tenha sido comprovado no período investigado e/ou por falta de contestação.

Nesse sentido, vale observar o Código da Propriedade Industrial português⁶⁴¹, segundo o qual caduca o registro de marca que não tenha sido objeto de uso sério durante cinco anos consecutivos, em que pese a Diretiva Europeia 2015/2436⁶⁴² também tratar da interrupção de

⁶⁴¹ PORTUGAL. Código da Propriedade Industrial – CPI. Decreto-Lei n.º 16/95. Artigo 216.º (Caducidade) 1. Além de nos casos previstos no artigo 36.º, o registo caduca: a) Se a marca não tiver sido objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo e sem prejuízo do disposto nos n.ºs 5 a 9...”.

⁶⁴²UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu e Conselho. DIRETIVA(UE) 2015/2436 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação). “Artigo 16.º Uso da marca 1. Se, no prazo de cinco anos a contar da data de conclusão do processo de registo, a marca não tiver sido objeto de uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita aos limites e às sanções previstos nos artigos 17.º, 19.º, n.º 1, 44.º, n.ºs 1 e 2, e 46.º, n.ºs 3 e 4, salvo justo motivo para a falta de uso”.

uso, mas não apenas dela. A redação do Código português mencionado adequa-se, com muito mais rigor, ao entendimento e à aplicação que se faz da LPI no processo de averiguação de uso de uma marca.

Assim sendo, observa-se com relativa cautela o contido no parecer já mencionado, ao afirmar que, com a entrada em vigor da LPI, “[...] agora se investiga A INTERRUPÇÃO DE USO, e não o uso efetivo”. Há, aqui, também, um equívoco na condução da comprovação de uso, em que pese o contido no texto legal, pelos motivos anteriormente expostos. Não há qualquer problema quando o uso do sinal, como marca, resta comprovado, durante o período de investigação. A questão controvertida repousa apenas e tão-somente em casos em que declara a caducidade do registro. Pelo que foi tratado anteriormente, com base na doutrina e na jurisprudência, a aferição do INPI deve basear-se na comprovação (ou não) de uso da marca no período investigado e não na interrupção, quando não houver evidências de que esse uso um dia tenha ocorrido, ainda que só tenha a opção de aplicar, para declarar a caducidade do registro, o artigo 143, II da LPI.

A propósito da interrupção de uso, claro está que a demonstração deste deve ocorrer durante os 5 (cinco) anos que antecedem o pedido de declaração de caducidade. Todavia, não é imprescindível demonstrar o uso da marca continuamente durante de investigação. Nesse sentido, é relevante a abordagem dos requisitos temporais de uso da marca visando evitar a caducidade do registro a ela correspondente, sobre o que versa a questão apresentada a seguir.

5.3 REQUISITO TEMPORAL DE USO

Trata-se do registro nº 822112175, referente à marca mista G GRANDIENTE IPHONE, concedido para assinalar aparelhos telefônicos celulares, aparelhos telefônicos celulares que possibilitam o acesso à internet, telefonia fixa ou móvel, antenas digitais, capas de proteção, baterias, carregadores, viva voz, *handsfree*, peças e acessórios incluídos na NCL (7) 9, onde o pedido de registro foi depositado em 29/03/2000, e o registro concedido em 02/01/2008.

Em 10/01/2013, por meio da petição nº 850130005082, APPLE INC. requereu a declaração de caducidade do registro, alegando que desde 1999 iniciou o lançamento de produtos

revolucionários assinalados pelo “i-“, como iMac, iBook, iPod, iPad, iTunes e iPhone, dentre outros. Dessa forma, depositou, no Brasil, pedidos de registro de marcas contendo o elemento iPhone em seus conjuntos: 828743193, 829272747, 829320687 e 830909338, o primeiro para assinalar produtos incluídos nas classes NCL (8) 9 e NCL (9) 9. Além disso, observou que a requerida vem fazendo referência a sua submissão a processo de recuperação extrajudicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005, como forma de, eventualmente, justificar o desuso de sua marca e que tal argumento não faria sentido, já que as atividades regulares da sociedade empresária, no curso desse processo de recuperação, são preservadas. O pedido de declaração de caducidade foi publicado na RPI 2197, de 13/02/2013.

Em 11/03/2013, por meio da petição nº 850130041524, o titular do registro – IGB ELETRÔNICA SA – manifestou-se contra o pedido de declaração de caducidade. De pronto, o titular do registro informou que licenciou o uso da marca em apreço para a COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DIGITAL CBTD, conforme Certificado de Averbação pelo INPI de licença de uso de marca nº 110190/10.

Apresentou matéria publicada em 18/12/2012, cujo título é “Família iPhone da Gradiente chega hoje ao mercado”; matéria publicada em 2000, no jornal O Estado de São Paulo, tratando da apresentação do seu aparelho de telefonia celular assinalado pela marca iPhone; documentos contendo reprodução de páginas da internet onde se verifica a oferta de telefones celulares assinalados pela marca em apreço, sem data; documentos fiscais emitidos poucos dias antes da data do lançamento do produto no mercado, dezenas de documentos fiscais comprovando o uso da marca para assinalar aparelhos de telefonia celular, emitidos nos dias imediatamente subsequentes ao lançamento do produto no mercado; documento fiscal comprovando a comercialização de 1000 (mil) unidades dos produtos assinalados pela marca, emitido em 08/01/2013, ou seja, no exíguo período de investigação de uso (02/01/2013 a 10/01/2013); e, ainda, outros documentos fiscais comprovando o uso da marca para assinalar telefones celulares emitidos após o período de investigação. Há, ainda, fotos e reprodução de páginas de lojas de varejo com oferta do mencionado produto assinalado pela marca, sem data. Por derradeiro, o titular do registro esclareceu que, efetivamente, passou por grave crise financeira e que, efetivamente, empreendeu Plano de Recuperação Extrajudicial que poderia servir para legitimar o eventual desuso de sua marca, o que não ocorreu.

A Diretoria de Marcas do INPI concluiu que a documentação apresentada comprovava o uso da marca para assinalar aparelhos telefônicos, embora não comprovasse o uso da marca para

os demais produtos especificados no certificado de registro. Todavia, não poderia ser declarada a caducidade parcial do registro em apreço, em função a afinidade de todos os produtos especificados no certificado de registro e do disposto no artigo 144 da LPI. Indeferimento do pedido de declaração de caducidade publicado na RPI 2323, de 14/07/2015.

A requerente do pedido de declaração de caducidade recorreu (petição nº 850150208227, de 14/09/2015). Alegou não ter restado demonstrado o uso da marca no período que julgou ser o da investigação de uso (10/01/2008 a 10/01/2013); que a recorrida jamais usou a marca G GRADIENTE IPHONE, mas NEO ONE, tendo apostado o elemento IPHONE, como descritivo de “internet phone”, como, aliás, reconhecido pelo TRF/RJ; que se houve uso, o mesmo não foi lícito, pois em desconformidade com a legislação regulatória de aparelhos de radiodifusão; e que as dificuldades financeiras são irrelevantes e não constituem justificativa para o desuso da marca. A interposição de recurso foi publicada na RPI 2343, de 01/12/2015.

O titular do registro manifestou-se, por meio da petição nº 850160019565, de 01/02/2016. Nessa oportunidade, reapresentou os documentos juntados à petição de contestação ao pedido de declaração de caducidade e esclareceu (e comprovou com a resposta da ANATEL) que a alteração do nome de fantasia do produto, sem alterar o nome do modelo constante do certificado de homologação, não implica no cancelamento deste último, nem na atualização do mesmo. Insistiu na tese de que a crise financeira pela qual passou seria motivo justificado para o desuso da marca, embora tenha demonstrado que a mesma encontrava-se em uso no período de investigação.

A CGREC instruiu tecnicamente o recurso contra o indeferimento do pedido de caducidade. Nesse sentido, há que ser destacado do contido no Parecer técnico nº 2016/1821, de 20/05/2016, segundo o qual:

- a) a alegada ausência de uso efetivo da marca em apreço não faz sentido, *já que* “[...] a tônica da LPI [...] foi toda no sentido de reforço dos direitos de propriedade intelectual”. [...] “Percebe-se, claramente, que o ordenamento atual é mais rigoroso em relação aos requisitos necessários para a declaração de caducidade...”. [...] “Por isso mesmo, é legítimo e razoável inferir que a exigência de uso efetivo deixou de ser um critério legal para a aplicação do instituto da caducidade, passando a vigorar, desde a promulgação da atual lei, outro critério, o da simples comprovação do início do uso”.
- b) não se deve confundir o efetivo exercício da atividade empresarial, nos termos do artigo 128, § 1º, da LPI, com os critérios relativos à caducidade, visto que esta trata do uso da marca;

- c) o contido nas Resoluções INPI nº 51/1997 e 260/2010, referente a vedação do uso da marca esporádica ou simbolicamente, não deve ser efetivamente aplicado em função do artigo 2º, parágrafo único, XIII, da Lei nº 9.784/1999⁶⁴³, porque na decisão atacada não se vislumbra qualquer fim público. De acordo com o parecer em apreço, nada expressa melhor o fim público que o texto legal e o fim público desta última “... é claro: prestigiar o direito do titular, de modo que apenas com a comprovação do início do uso é possível afastar a [...] caducidade”;
- d) as alegações formuladas pela recorrentes sobre a artificialidade do uso da marca; que o objetivo da recorrida de fraudar o instituto da caducidade; que o eventual uso da marca foi ilícito, já que contrário à legislação da ANATEL referente a aparelhos de radiodifusão não restaram comprovadas;
- e) o questionamento sobre a validade da ata notarial como meios de prova carece de fundamento, já que há muito é admitida pelas doutrina e jurisprudências como prova atípica e dotada de fé pública não pode ser desconsiderada pelo INPI ou ter sua importância mitigada;
- f) a ata notarial relaciona a marca caducanda a um dos produtos mencionados nos documentos fiscais que comprovam a comercialização daqueles produtos.

Assim é que o parecer técnico concluiu ter restado comprovado o início de uso da marca e opinou pela manutenção do indeferimento do pedido de caducidade, conforme proferido pela Diretoria de Marcas. A Presidência do INPI, embora tenha conhecido o recurso, negou provimento ao mesmo, mantendo a vigência do registro, conforme decisão publicada na RPI 2375, de 12/07/2016.

Apontamentos sobre o caso

Desde logo se percebe não ter havido a ênfase cabível relativa ao curto período de investigação de uso da marca em apreço. A concessão do registro da marca G GRADIENTE IPHONE ocorreu em 02/01/2008. Portanto, o titular (ou terceiros devidamente por ela autorizados, como ocorre no caso em apreço) estava livre de comprovar o uso da marca nos 5 (cinco) anos que seguiram a concessão do registro. Ou seja, até 02/01/2013, sobre o titular não recaiu qualquer ônus referente ao uso da marca. Esse período, estabelecido pela LPI em vigor, é para que o titular do registro tome as providências cabíveis e inicie o uso de sua marca. Assim, ao titular do registro competia demonstrar que usou a marca no período de investigação, qual seja, de 02/01/2013 a 10/01/2013. Não parece haver dúvidas sobre o fato de a licenciada ter comercializado 1000 aparelhos de telefonia celular, assinalados pelo elemento nominativo da marca GRADIENTE IPHONE, em um único documento fiscal emitido durante o curto período de investigação, por meio da nota fiscal de nº 6085, de 08/01/2013. Vale

⁶⁴³BRASIL. Lei de Processo Administrativo Federal. Lei nº 9.784/1999. “Art. 2º, Parágrafo único – Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: [...] XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

observar que foram apresentados diversos outros documentos fiscais, os mesmos não foram emitidos nesse interregno.

Examinando os documentos e razões do titular do registro, verifica-se que a crise financeira pela qual passou o titular do registro não implicou na falta ou na interrupção de uso da marca. Quando muito, culminou por postergar o lançamento do produto assinalado pela marca em apreço no mercado. Mas não se pode deixar de enfatizar que o lançamento do referido produto, de fato, ocorreu no período em que a LPI concedeu ao titular para iniciar o uso da marca, sem que ao mesma fosse imputado qualquer ônus relativo à comprovação de uso para a manutenção da vigência do registro. O titular teve até 02/01/2013 para iniciar o uso da marca e apresentou provas documentais que confirmam o lançamento do produto, assinalado pela marca em apreço, em 18/12/2012. A alegação da requerente de que o início de uso da marca só ocorreu em dezembro de 2012 fere as exigências legais, carece de fundamentação legal. Diga-se de passagem, a própria recorrente reconhece o uso da marca ao admitir que “de fato, tal uso se iniciou em 18 de dezembro de 2012, a apenas 15 dias da expiração do período de graça de cinco anos”⁶⁴⁴. Irrelevante a data (29/03/2000) em que ocorreu o depósito do pedido de registro, pois esta em nada afeta a obrigação de usar a marca, haja vista ser data da concessão do registro (e não a do seu depósito) o marco para computar o prazo relativo de início de uso. Passados 5 (cinco) anos da concessão é que seu titular está sujeito a comprovar o uso da marca. E, no caso, o titular foi capaz de demonstrar, com material suficiente, que o lançamento do produto assinalado pela marca ocorreu durante os primeiros 5 (cinco) anos da vigência do registro. Se assim ocorreu, foi porque tomou as providências cabíveis para usá-la, no lapso temporal em que tal conduta é exigida por Lei, o que também restou demonstrado.

No que se refere à data de lançamento (18/12/2012), a requerente afirmou haver alguma espécie de conflito. Para esta, o conflito encontra-se no fato de o titular do registro, dias antes (14/12/2012 e 17/12/2012) da data de lançamento do produto, já ter emitido documentos fiscais comprovando a comercialização de produtos assinalados pela marca. Ora, parece ser totalmente verossímil e provável que o titular, antes do lançamento do produto no mercado, com a divulgação na imprensa e nos meios de comunicação em geral, tenha comercializado o produto para revendedores, representantes, distribuidores etc., para que, na data de seu lançamento, o mesmo estivesse disponível para os consumidores finais. Os documentos

⁶⁴⁴BRASIL. INPI. Pet. N° 850150208227, de 14/09/2015.

fiscais emitidos antes da data de lançamento do produto comprovam a comercialização de mais de uma centena de telefones celulares assinalados pela marca.

Além disso, não se vislumbra problema na identificação do produto assinalado pela marca, conforme suscitado pela recorrente. Os documentos fiscais comprovam a comercialização dos produtos GC 500SF G GRADIENTE IPHONE MODELO NEO ONE e GC 500SFB G GRADIENTE IPHONE MODELO NEO ONE e há evidências, nos autos, de que os elementos GC 500 SF e GC 500SFB referem-se a aparelhos de telefonia celular. O que não ocorre com o elemento NEO ONE. Contrariamente ao que afirma a recorrente, NEO ONE não é, nem nunca foi, marca registrada da recorrida, conforme informação do sistema IPAS. Identifica, apenas, o modelo. Questionável até seria sua registrabilidade como marca, haja vista o significado contido na expressão - o novo, aquele novo. Aliás, questionável também é o fato de a questão da registrabilidade do elemento IPHONE ser suscitada em sede de caducidade. Diversas são as evidências sobre a registrabilidade do mesmo. Primeiro porque o registro em apreço foi concedido sem qualquer ressalva. Depois porque a própria recorrente é titular do registro da marca iPHONE em diversos países. Mas essa é outra questão que, por sua vez, foi levada ao Poder Judiciário.

E nesse sentido, vale observar o que afirmou o MM Juízo da Vigésima Quinta Vara Federal do Rio de Janeiro (25ª. VF/RJ), nos autos da ação de nulidade parcial do registro em apreço, relativo à marca G GRADIENTE IPHONE, proposta pela APPLE INC, em face de IGB ELETRÔNICA S.A. e do INPI. (Processo nº 0490011-84.2013.4.02.5101), sentença proferida, em 19/09/2013, pelo Juiz Federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, sobre a alegação da autora a respeito do uso da marca:

Conforme dito anteriormente, devido ao tempo decorrido entre o registro da empresa Ré (2000) e o lançamento do IPHONE pela Autora (2007), não há que se falar em má-fé por parte daquela. Da mesma forma, o fato de a Ré não ter usado a marca “GRADIENTE IPHONE”, logo após o seu deferimento, também não indica nenhum tipo de conduta ilícita ou imoral. Ora, tinha a empresa Ré o registro da marca e, se pretendeu não utilizá-la, é uma questão de discricionariedade desta, não podendo o Judiciário adentrar, desse modo, nas escolhas feitas pelas empresas, sob pena de violação do princípio da Livre Iniciativa que norteia nossa ordem econômica, na forma do Artigo 170 da Constituição Federal.

[...]

É certo que a empresa Ré não usou de má-fé para efetuar o registro da sua marca “GRADIENTE IPHONE”, porém não lançou smartphone com tal nome durante um bom período, mesmo após a concessão de seu registro em 2008. Também não discuto se a recuperação judicial pela qual passou, a impediu, na prática, da utilização desta marca ou não. Todavia, a verdade é que o mercado do IPHONE

entre o depósito (2000) e a concessão (2008) do registro era um, e hoje é outro, completamente distinto⁶⁴⁵.

O anteriormente reproduzido serve para demonstrar que o titular do registro não parece ter praticado qualquer conduta contrária à lei e ao direito. Concedido o seu registro, iniciou o uso da marca nos últimos dias do prazo que a LPI faculta para isso. O mesmo há que ser dito sobre a conduta da requerente do pedido de declaração de caducidade. Iniciado o prazo para que qualquer registro seja submetido a processo de investigação de uso, tratou de propor a instauração do referido processo. Consequentemente, a quantificação do uso da marca há que ser proporcional ao período de investigação. No caso, 8 (oito) dias. Ora, nesse período, a quantidade de produtos (assinalados pela marca) comercializados foi considerada suficiente para dirimir a declaração de caducidade do registro.

No que se refere às considerações formuladas pelo INPI quanto à efetividade do uso da marca, cumpre observar que, se por um lado, a LPI não trata da mesma, por outro, a questão do início de uso de uma marca só se aplica aos casos em que o pedido de declaração de caducidade tenha sido formulado pouco depois do período de 5 (cinco) anos conferido pela lei para isso. O início de uso há que ser demonstrado quando o lapso temporal de investigação de uso coincide, em parte, com lapso temporal de uso efetivo da marca, como ocorre no caso em comento. Diga-se, a propósito, que isso ocorrerá sempre que o pedido de declaração de caducidade for formulado antes do primeiro decênio de vigência do registro.

E, mais, reitera-se que o uso necessário para dirimir a caducidade de um registro de marca é o uso efetivo, como disposto no Capítulo 4.1.1. desta pesquisa. O fundamento do direito conferido pelo registro de uma marca deixa de existir se a mesma não exerce a função para a qual foi criada. No uso sério, realizado no mercado, para o público, a marca desempenha o papel que justifica sua proteção. Ou seja, a marca cumpre seu objetivo. A omissão do adjetivo ‘efetivo’ na LPI não pode levar à manutenção da vigência de um registro de marca com base em uso “[...] meramente simbólico, aparente, fictício [...]”, conforme Carvalho⁶⁴⁶. Aliás, não se pode desconsiderar que a LPI, promulgada para se adequar ao já mencionado Acordo TRIPs, deve encontrar-se em harmonia com os demais ordenamentos jurídicos internacionais

⁶⁴⁵ BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. Vigésima Quinta VF/RJ. Processo nº 0490011-84.2013.4.02.5101, Juiz Federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes. Sentença: 19/09/2013. Registro do Sistema em 23/09/2013 por JRJRY. Edição disponibilizada em: 25/09/2013. Data formal de publicação: 26/09/2013.

⁶⁴⁶ Cf. N.R. 363

sobre a matéria que, como exemplificado no já mencionado Capítulo 4.1.1, qualificam o uso necessário para a manutenção da vigência do registro de marca, de modo, relativamente análogo e conferem às diversas qualificações conteúdos muito semelhantes. Não parece que diverso seja o caminho da legislação brasileira. Aliás, sobre a necessidade de que o uso da marca seja efetivo já se pronunciou o STJ, conforme Informativo STJ n° 563, de 29 de maio a 14 de junho de 2015⁶⁴⁷.

Além de efetivo, o uso da marca para fins de elidir a caducidade do respectivo registro há que ocorrer no País. Já se disse no Capítulo 4.4.1 que o uso obrigatório da marca ocorre no território onde a mesma é válida, estabelecendo-se, assim, uma conexão explícita com o princípio da territorialidade.

Adiante se comenta os casos em que o uso de marcas registradas no País não tenha sido tão tradicional, se comparado ao uso aceito e necessário para a manutenção da vigência do registro.

5.4. USO NO BRASIL

O registro n° 815499280, referente à marca nominativa VECTOR, foi concedido em 06/06/1995, para assinalar substâncias e produtos químicos destinados à indústria e à ciência. Pedido depositado na classe 01.90 (AN/INPI/N° 051/1981), com reivindicação de prioridade em 03/11/1989.

Em 28/09/2012, MILÊNIA AGROCIÊNCIAS S/A., por meio da petição n° 850120165833, requereu a caducidade do registro. Fundamentou a legitimidade de seu interesse no fato de ter depositado os pedidos n° 904858286 e 904858294, referentes às marcas nominativas VECTOR, o primeiro para assinalar substâncias químicas para a agricultura, com exceção de fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas e o último, para assinalar herbicidas.

O titular do registro – TRIMURDI HOLDING CORPORATION - por meio da petição NPRJ n° 02130036156, de 29/04/2013, contestou o pedido, esclarecendo que sua marca assinala “elastômero termoplástico usado como componente em diversos materiais, inclusive materiais para construção de estradas, materiais para cobertura de telhados, adesivos e aditivos de óleos,

⁶⁴⁷ Cf. N.R. 367

e como modificador para materiais poliméricos termorrígidos e termoplásticos”. Apresentou vários comprovantes referentes à importação dos produtos assinalados pela marca, e declarações de importação, onde o titular anterior DEXCO POLYMERS consta como exportador; faturas de exportação, bem como seus respectivos documentos fiscais, comprovando a importação dos produtos assinalados pela marca.

A Diretoria de Marcas do INPI julgou a documentação apresentada suficiente para comprovar o uso da marca e indeferiu o pedido de declaração de caducidade, conforme publicado na RPI 2326, de 04/08/2015.

5.4.1 Apontamentos sobre o Caso

Verifica-se que a requerente do pedido de caducidade era dotada de legítimo interesse, em que pese seus pedidos de registro terem sido indeferidos por outros registros que não o ora em apreço.

Examinando a documentação apresentada pelo titular do registro, verifica-se que o mesmo apresentou documentos fiscais emitidos apenas no último ano do período de investigação de uso (28/09/2007 a 28/09/2012). Além disso, apresentou diversas faturas comerciais, sem os respectivos documentos fiscais, emitidas ao longo do período de investigação. Em muitos desses documentos é possível verificar a aposição da marca para assinalar os produtos especificados na petição de contestação.

O que causa surpresa é que as faturas emitidas no período de 2007 a 2011, juntadas à petição de contestação, encontram-se desacompanhadas das respectivas Declarações de Importação⁶⁴⁸

⁶⁴⁸BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF. “Toda mercadoria procedente do exterior, importada a título definitivo ou não, sujeita ou não ao pagamento do imposto de importação, deverá ser submetida a despacho de importação, que será realizado com base em declaração apresentada à unidade aduaneira sob cujo controle estiver a mercadoria.” Disponível em <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao/topicos-1/conceitos-e-definicoes/despacho-de-importacao>, acessado em 15/04/2018. “A Declaração de Importação é registrada pelo importador no Siscomex, o qual lhe atribui numeração automática única, sequencial e nacional, reiniciada a cada ano (arts. 14 a 16 da [IN SRF nº 680/2006](#)) e consiste na prestação das informações correspondentes à operação de importação, contendo dados de natureza comercial, fiscal e cambial sobre as mercadorias (art. 551 do [Regulamento Aduaneiro](#)).” Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-importacao/topicos-1/declaracao-de-importacao/registro-da-di/introducao>, acessado em 15/04/2018.

que, aliás, só comprovam o início do despacho de importação⁶⁴⁹. Da mesma forma, as Declarações de Importação apresentadas não foram acompanhadas de informações relativas à internação dos produtos no território pátrio. A Instrução Normativa SRF nº 680, de 02/10/2006, disciplina a matéria relativa ao ingresso de mercadoria estrangeira no território brasileiro, seja a título definitivo ou não, estabelece a que a mesma fica submetida a despacho aduaneiro de importação. Este não se limita ao registro da Declaração de Importação. A já mencionada Instrução Normativa disciplina as condições e requisitos para a entrega da mercadoria (artigos 54 a 60).

Em assim sendo, entende-se que, no caso em apreço, não restou demonstrado o ingresso da mercadoria assinalada pela marca no território brasileiro, razão pela qual não se pode afirmar que a obrigação de uso da mesma tenha sido cumprida.

Outro caso de pedido de declaração de caducidade que merece ser comentado refere-se ao ocorrido com o registro nº 816932034, referente à marca nominativa MARSHALL, concedida para assinalar instrumentos musicais e de acústica e suas partes, em 13/12/1994.

Em 01/10/2012, MARSCHALL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., requereu a declaração de caducidade do registro em tela (petição nº 850120167187), alegando que depositou, em 28/01/2004, o pedido de registro nº 826293204, referente à marca mista MARSCHALL, para assinalar comércio, importação e exportação de carimbos e canetas, e de materiais elétricos e similares, tais como, disjuntores, bocal, fios, interruptores, lâmpada fluorescente eletrônica, lâmpada dicróica, lâmpada halógena, refletor. Pedido notificado na RPI 2203, de 26/03/2013.

O titular do registro – MARSHALL AMPLICATION PLC – por meio da petição nº 850130097411, de 27/05/2013, manifestou-se, apresentou faturas comerciais emitidas durante o período de investigação de uso e *prints* do site da sociedade empresária, em português, destinado ao público brasileiro, com especificação de diversos produtos assinalados pela marca.

⁶⁴⁹ BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. SRF. Instrução Normativa SRF nº 680, de 02/10/2006. “O registro da DI caracteriza o início do despacho de importação e a perda da espontaneidade do sujeito passivo (art. 33, inciso IV e §1º, do [Decreto nº 7.574/2011](#) e art. 545 do [Regulamento Aduaneiro](#)), inclusive em caso de retificação da DI antes de sua parametrização”.

A Diretoria de Marcas do INPI indeferiu o pedido de declaração de caducidade, por entender que o “[...] titular comprovou o uso da marca através de notas fiscais dentro do intervalo de investigação e destinadas ao segmento mercadológico assinalado pela mesma”⁶⁵⁰, conforme publicação ocorrida na RPI 2387, de 04/10/2016. Não foi interposto recurso.

5.4.2 Apontamentos sobre o Caso

O pedido de registro da requerente, de fato, foi indeferido pelo registro em apreço. Todavia, tal decisão foi reformada, em sede de recurso, por considerar que os produtos que a marca anterior assinalam e os serviços a serem assinalados pelo pedido não tinham semelhança, nem afinidade.

Nesse sentido, a própria requerida reconheceu que os produtos assinalados pela sua marca e os serviços a serem assinalados pela marca da requerente não eram semelhantes ou afins, sem mencionar, especificamente, a legitimidade do interesse desta última ou o caput do artigo 143 da LPI. O INPI, tampouco, tratou da questão.

Examinando a documentação juntada pela requerida quando da contestação ao pedido de declaração de caducidade, verifica-se que a inexistência de documentos fiscais que comprovem a comercialização dos produtos assinalados pela marca em tela. Razão pela qual se percebe o equívoco contido na justificativa do indeferimento do pedido mencionado.

Verifica-se que o titular limitou-se a apresentar informação disponibilizada em seu site brasileiro, na internet, e faturas comerciais. Esses documentos contêm o sinal em apreço, mas estes não têm relação com os produtos que a marca deveria assinalar. Os produtos mencionados na documentação apresentada – amplificadores de som, caixas acústicas, afinadores, fones de ouvido, pedais – não estão classificados na classe 15.10, mas na classe 9.35, ambas da Classificação Nacional de Produtos e Serviços (AN/INPI/Nº 051/1981)⁶⁵¹.

⁶⁵⁰ BRASIL. INPI. DIRMA. Texto do despacho que indeferiu o pedido de caducidade, de 23/09/2016.

⁶⁵¹ BRASIL. INPI. PR. AN/INPI/Nº 051/1981. “CLASSE 15 [...] NOTA EXPLICATIVA. “Incluem-se neste item todos os instrumentos musicais, elétricos ou não, exceto equipamentos de sonorização, previstos no item 09.35”.

Cumpra observar que a requerida também é titular do registro nº 818403071, referente à marca nominativa MARSHALL, concedida para assinalar amplificadores de som; unidades para repercussão do som; aparelhos para mescla de sons; microfones, fones de ouvido, alto-falantes do tipo cônico, caixas de alto-falantes, na NCL (8) 9, em 11/10/2005. Este registro também foi objeto de pedido de declaração de caducidade, por parte da mesma requerente, protocolado na mesma data do pedido de caducidade do registro anterior (petição nº 850120167198, de 01/10/2012). Por meio da petição nº 850130097469, de 27/05/2013, contestou o pedido, apresentando para tanto documentos relativos aos mesmos produtos mencionados na petição de contestação ao pedido de caducidade do registro nº 816932034, concedido para assinalar os produtos da classe 15.10. Ora, os produtos idênticos não podem ser enquadrados em duas classes distintas. E, de fato, não o são. Logo, não podem os mesmos documentos relativos a produtos distintos, enquadrados em classes distintas, serem aptos a comprovar o uso das marcas MARSHALL.

Não bastasse isso, sabe-se que as faturas comerciais não comprovam a comercialização dos produtos, nem que os mesmos foram disponibilizados no mercado brasileiro. No Brasil, qualquer mercadoria importada deve ser submetida a despacho de importação, que requer a emissão de declaração de importação, como mencionado no registro comentado no Capítulo 4 (item 4.4.3), e a apresentação das mesmas se faz necessária para dirimir a caducidade de registro de marca, o que não ocorreu em nenhum caso relativo às marcas MARSHALL, sejam os registros das mesmas para assinalar os produtos da classe 9, seja para assinalar os produtos da classe 15.

Em assim sendo, constata-se que a documentação em apreço não comprovou o uso de ambas as marcas no País, em relação aos produtos que as mesmas deveriam assinalar, disponibilizando-os de forma legítima no mercado, para o público.

O mesmo não pode ser dito a respeito do registro nº 816519315, referente à marca nominativa ROADSTONE, concedido em 08/09/1993, para assinalar partes, componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transporte, classe 07.60 (AN/INPI/Nº 051/1981).

Em 07/12/2012, BRIDGESTONE CORPORATION, por meio da petição nº 850120213834, requereu a declaração de caducidade do registro, alegando ser titular de pedidos e registros

relativos às marcas BRIDGESTONE e FIRESTONE, para assinalar os mesmos produtos. A notificação do pedido em apreço foi publicada na RPI 2206, de 16/04/2013.

O titular do registro – NEXEN TIRE CORPORATION – contestou o pedido, por meio da petição nº 850130111260, de 17/06/2013, alegando, de pronto, que a requerente não tem legítimo interesse por já ser titular dos registros das mencionadas marcas e apresentou documentos fiscais para comprovar a importação dos produtos e o comércio dos mesmos no Brasil, todos assinalados pela marca.

Em 16/08/2013, por meio da petição nº 850130159191, a requerente aditou a petição de contestação, juntando cópia de faturas comerciais emitidas pelo titular do registro.

O pedido de declaração de caducidade foi indeferido, conforme publicação ocorrida na RPI 2328, de 18/08/2015. Contra tal decisão não foi interposto recurso.

5.4.3 Apontamentos sobre o Caso

A alegação do titular do registro sobre a ausência de legítimo interesse da requerente do pedido de caducidade foi ignorada pelo INPI. Constata-se ser procedente a alegação do primeiro, já que, de fato, a requerente é titular de diversos registros contendo o elemento BRIDGESTONE e FIRESTONE em seus conjuntos, para assinalar os produtos pneus e artigos de borracha para rodas de veículos, peças para rodas. As mesmas já convivem há décadas. Ainda, as primeiras não convivem apenas com a marca da requerida, mas com diversas outras marcas, concedidas para assinalar produtos semelhantes ou afins, a titulares distintos, que contêm em seus conjuntos o elemento STONE, como KEYSTONE, ROADSTONE, BLACKSTONE, KRYSTONE, GREEN STONE e AUSTONE.

Examinando a documentação apresentada pela requerida, constata-se que as faturas comerciais se encontram em idiomas estrangeiros, razão pela qual não deveriam ter sido aceitas para comprovar o uso da marca. O mesmo não pode ser dito sobre os documentos fiscais apresentados. Emitidos durante o período de investigação de uso (07/07/2007 a 07/07/2012), a requerente apresentou cópias dos mesmos comprovando a importação de mais de 30.000 pneus assinalados pela marca em apreço, realizada por Comercial Automotiva S.A. E, ainda, apresentou dois documentos fiscais emitidos pela sociedade empresária importadora,

comprovando a comercialização de pneus assinalados pela marca caducanda, emitidos no período de investigação de uso.

Acertada foi a decisão que indeferiu o pedido de declaração de caducidade, em razão da documentação apresentada. Todavia, a rigor, o processo de caducidade não deveria ter sido instaurado, haja vista a ausência de legítimo interesse da requerente.

Outro registro que merece menção é o de nº 828321175, relativo à marca nominativa WYNN, concedido em 24/05/2011, para assinalar serviços de hotel, resort, restaurante, serviços de bar e de saguão de hotel. Pedido depositado em 31/03/2006.

WINN ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CONSULTORIA LTDA., em 21/06/2016, por meio da petição nº 850160132141, requereu a declaração de caducidade do registro, alegando que depositou o pedido de registro da marca WINN HOTÉIS, pedido nº 904498069, para assinalar serviços idênticos ou semelhantes aos assinalados pela primeira marca citada. A notificação do pedido de declaração de caducidade ocorreu na RPI 2376, de 19/07/2016.

O titular do registro – WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC – por meio da petição nº 850160209014, de 19/09/2016, lista de hóspedes do hotel WYNN MACAU, entre 2008 a 2013; faturas de hóspedes brasileiros na rede de hotéis WYNN; apresentou estatísticas de visitantes dos sites no mundo inteiro e na América do Sul, incluindo o Brasil, durante o período de 2008 a 2014. Esta documentação foi considerada insuficiente e a Diretoria de Marcas do INPI formulou exigência para que a titular apresentasse “[...] documentos complementares datados (notas fiscais, panfletos, catálogos, lista de preços, publicidades, etc) do período investigação de 21/06/2011 a 21/06/2016 que comprovem o uso da marca, em território brasileiro, na forma nominativa registrada, assinalando os serviços da classe internacional 43 para os quais foi concedida”, conforme publicada na RPI 2441, de 17/10/2017.

O titular cumpriu a exigência, petição nº 850170326982, de 18/12/2017, apresentando, novamente, faturas de hóspedes brasileiros; estatísticas de hospedagem, relativa ao quantitativo de hóspedes e suas respectivas nacionalidades, no período de 2005 a 2016 e no hotel WYNN LAS VEGAS; relação de hóspedes brasileiros no hotel WYNN LAS VEGAS, de 2014 a 2017; e informativo denominado WYNN/ENCORE-AWARDS AND

ACCOLADES. O cumprimento da exigência foi considerado insatisfatório e, conseqüentemente, o pedido de declaração de caducidade foi deferido, conforme publicação ocorrida na RPI 2468, de 24/04/2018. Não há informação sobre a interposição de recurso.

5.4.4 Apontamentos sobre o Caso

De pronto, não se percebe qualquer alusão relativa à legitimidade da requerente do pedido de caducidade. Percebe-se, sim, mais uma vez, o equívoco sobre o período de investigação de uso da marca em apreço. O registro foi concedido em 24/05/2011 e, portanto, no quinquênio seguinte está imune à comprovação de uso da marca, ou seja, até 24/05/2016. Como o pedido de declaração de caducidade foi formulado em 21/06/2016, o período de investigação de uso é de 24/05/2016 a 21/06/2016.

Examinando a documentação apresentada, verifica-se que as faturas comerciais, ainda que servissem para comprovar a prestação dos serviços especificados, contêm referência apenas à ‘WYNN ACCOUNT ID’ e os demais documentos referem-se à marca WYNN LAS VEGAS. Ocorre que esta marca nominativa é objeto do registro nº 816216897, concedido para assinalar serviços de hotéis, resorts, restaurantes, bares e coquetéis. Ainda que comprovassem a prestação dos serviços de alimentação e hospedagem, os mesmos versam sobre marca distinta da que é objeto de investigação de uso.

Cumprе observar que, além de não haver evidências relativas ao uso do sinal, o ponto fundamental do processo de caducidade em comento refere-se ao princípio da territorialidade. Para que se considere o uso da marca no País, há que haver a prestação do serviço assinalado pela mesma também no País. Como não há qualquer evidência relativa à prestação dos serviços de hospedagem e de alimentação prestados pelo titular do registro em território brasileiro, resta evidente que o sinal em apreço não foi usado. Em sentido análogo, foi decidido pelo Tribunal Federal do Canadá que o uso da marca BELLAGIO em *site* da internet que fornecia informação detalhada sobre reserva e serviços de hospedagem e jogos de azar não era suficiente para elidir a caducidade do registro, haja vista a inexistência da prestação daqueles serviços no território canadense⁶⁵². Impossível falar em efetividade de uso da marca

⁶⁵² TACKABERRY, Paul. Exploring the Boundaries of “Use” after the 2014 Amendments to the Canadian Trademarks Act. In: **104 Trademark Rep. 1332, 2014**. P. 1355. Disponível em: <http://heinonline.org/HOL/License>, acesso em 30/09/2015.

quando nem existe a prestação dos serviços no Brasil, prestados pelo titular do registro ou por terceiros autorizados.

5.5 EXTERIORIZAÇÃO DA MARCA

Prosseguindo na apresentação de marcas que foram objeto de investigação de uso, verifica-se que este, além de ocorrer no território onde a marca encontra-se registrada protegida, há que ser exteriorizado. Ou seja, há que assinalar produtos ou serviços no mercado. Para que a marca cumpra sua função distintiva, necessário se faz que o uso ocorra publicamente. O uso da marca no âmbito interno de uma sociedade ou para um círculo fechado não é suficiente para evitar a caducidade do seu registro. O próximo registro comentado teve sua caducidade declarada, basicamente, em função de a marca relativa ao mesmo não ter sido usada publicamente.

O registro nº 780344707, referente à marca nominativa ABCE, foi concedida na classe 40.30 (AN/INPI/Nº 051/1981), para assinalar serviços jurídicos, em 24/07/1984. O pedido de registro depositado em 06/10/1978.

Em 24/03/2011, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSULTORES DE ENGENHARIA requereu a caducidade do registro em apreço (pet. nº 810110407334), alegando que seu interesse era o de registrar a marca ABCE para si (pedido de registro nº 827361912, depositado em 28/04/2005). Notificação de instauração do processo de caducidade ocorrida na RPI 2112, de 28/06/2011.

O titular do registro – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA ABCE – contestou o pedido (pet. nº 810110448504, de 28/07/2011), apresentando, para tanto, cópias de documentos fiscais em que figura como tomadora de serviços e consumidora de produtos, dentre os quais não há qualquer referência aos que a marca deveria assinalar; publicações de editais; e documentos noticiando a realização de eventos, como simpósios jurídicos.

A Diretoria de Marcas entendeu que os documentos apresentados não comprovavam o uso da marca, porque o:

[...] titular apresentou notas fiscais emitidas por terceiros em favor da mesma, referente a serviços (apresentação de palestras, manutenção de equipamentos, armazenagem de arquivos, impressão, locação de estruturas para eventos, apresentações musicais para eventos, serviços de informática) e produtos (equipamentos de informática, produtos de higiene e limpeza/higiene e alimentos). Também foram acostados aos autos publicações referente a convocação de associados, bem como publicações eletrônicas referente à programação do evento "SIMPÓSIO JURÍDICO DA ABCE". Diante do conjunto probatório apresentado, entendemos que não constam evidências de que a marca em tela foi usada para assinalar "serviços jurídicos" compreendidos na classe 40:30 durante o período de investigação do presente processo, razão pela qual somo pela declaração da caducidade do registro⁶⁵³.

Assim é que a RPI 2145, de 14/02/2012, publicou o deferimento do pedido de declaração de caducidade.

Contra tal decisão, o titular do registro apresentou recurso (pet. nº 18120012639, de 13/04/2012), juntando à petição:

- a) Documentos que evidenciam a realização de simpósios jurídico-tributário (2006); direito e energia elétrica (2007 e 2008); jurídico (2008, 2009, 2010 e 2011);
- b) Documentos fiscais em que figura como tomadora de serviços, como palestras (2006, 2010);
- c) Atas, convocações de assembleias (2007, 2008, 2009, 2010, 2011);
- d) Contrato de patrocínio e de apoio à realização de simpósios (2008, 2009, 2010)
- e) Relatório final (proposta de consolidação das leis do setor de energia elétrica) (2008); documentos técnicos discutidos em âmbito governamental sobre as políticas ambientais e para o setor de energia elétrica (2011);
- f) Correspondências (2010, 2011) e páginas iniciais da publicação ABCE 70 ANOS DE ENERGIA (2006).

A documentação apresentada em sede de recurso não foi considerada suficiente ou adequada para comprovar o uso da marca em tela, razão pela qual foi formulada exigência para que a recorrente apresentasse “[...] catálogos, publicações ou documentos fiscais devidamente datados e compreendidos entre 24/03/2006 a 24/03/2011 a fim de comprovar o uso da marca caducanda ABCE conforme originalmente concedida para assinalar os serviços da classe nacional 40.30”, conforme publicação ocorrida na RPI 2205, de 09/04/2013.

⁶⁵³ BRASIL. INPI. DIRETORIA DE MARCAS. Texto do despacho interno que concluiu pela declaração de caducidade por falta de uso efetivo da marca, de 02/12/2012. Publicação na RPI nº 2145, de 14/02/2012.

A exigência foi cumprida por meio da pet. nº 018130019076 de 07/06/2013. Nessa oportunidade, o titular do registro alegou que, dentre seus objetivos sociais encontra-se o de “[...] organizar e oferecer toda espécie de assistência nas relações entre as associadas e com terceiros, notadamente os serviços de ordem jurídica, fiscal e técnica”. Como entidade representativa das associadas presta os serviços de ordem jurídica por meio de “[...] representação jurídica do interesse de seus associados em ações judiciais, elaboração de simpósios jurídicos e tributários”.

O titular reapresentou diversos documentos contidos na petição de contestação ao pedido de declaração de caducidade, além de apresentar novos documentos fiscais em que figura como tomadora de serviços, sem qualquer relação com aqueles que deveriam ter sido assinalados pela sua marca.

A instrução técnica do recurso observou que a exigência:

[...] foi cumprida insatisfatoriamente. Isso porque a titular do registro apresentou inúmeros documentos em que se observa, o uso do sinal ABCE para assinalar em diversos documentos como atas, atos constitutivos e afins e, ainda, na promoção de congressos, seminários de natureza jurídica. Ora, a realização, organização, e promoção de congressos, feiras e seminários, ainda que de caráter jurídico, com estes serviços não se confundem. Aliás, ainda que não seja relevante, a aposição da marca em apreço nos programas desses eventos sequer significa que os serviços teriam sido prestados pela titular do registro.

Fato é que a marca foi concedida para assinalar a prestação de serviços jurídicos e parece-nos totalmente possível, razoável e verossímil que a Associação titular do registro tenha, de alguma forma, prestado esse serviço a seus associados. Contudo, não se pode modificar a decisão ora atacada com uma simples presunção.

Inequívoco é o fato de que os documentos juntados não comprovam o uso da marca, para assinalar o serviço especificado na petição inicial e no certificado de registro⁶⁵⁴.

Assim é que ao recurso contra o deferimento de caducidade foi negado provimento, embora conhecido, conforme publicado na RPI 2264, de 27/05/2014.

Insatisfeito, o titular do registro propôs ação de rito ordinário com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em face do INPI e da Associação Brasileira de Consultores de Engenharia – ABCE, objetivando a nulidade dos atos administrativos que declararam a caducidade de seus registros 780344707 e 811754308 e, ainda, a declaração de irregistabilidade da marca objeto do pedido nº 827361912, da segunda Ré. O processo judicial que recebeu o nº 0161715-91.2014.4.02.5101, tramitou na Décima Terceira VF/RJ e teve o pedido de liminar para suspender os efeitos dos atos administrativos que declararam a caducidade do registro em

⁶⁵⁴BRASIL. INPI. CGREC. Parecer técnico [2014/45], de 08/01/2014.

apreço e do registro nº 811754308, mantendo-os válidos e para sobrestar o exame do pedido de registro nº 817361912, da requerente do pedido de declaração de caducidade, conforme publicado no DJe, de 11/11/2014, às fls. 427/505.

Após análise minuciosa das diversas questões relativas à ação proposta, o MM Juízo da Décima Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, entendeu, especificamente sobre o registro nº 780344707, relativo à marca nominativa ABCE, para assinalar serviços jurídicos, que:

[...] eventual organização ou idealização de eventos jurídicos destinados a seus associados [...] não importa na **prestação** de serviço jurídico executado (não somente idealizado), como pretende a requerente.

Assim, não comprovado o uso efetivo e adequado da marca nos anos que antecederam a decretação da caducidade da marca ABCE para o registro em questão, irretocável a decisão administrativa atacadas nos presentes autos neste ponto⁶⁵⁵.

Insatisfeita com a sentença no que se refere ao registro em tela, o titular do registro apelou a Tribunal Regional Federal da Segunda Região, com o intuito de ver reformada a decisão que manteve a declaração de caducidade e sua consequente extinção. Em seu voto, o Relator Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, da Turma Especialidade I, daquele Tribunal, manteve a sentença apelada, bem como a decisão administrativa, haja vista a improcedência do pleito. Aliás, em seu voto, de 10/03/2016, acolhido por unanimidade, esclareceu:

Apontamentos sobre o Caso

Efetivamente, o pedido de registro nº 827361912, referente à marca mista ABCE, para assinalar serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, representação diante da administração pública ou de entidades privadas, da requerente foi indeferido com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, haja vista a existência dos registros nº 780344707 e 811754308 (RPI 2091, de 01/02/2011). Assim, de acordo com o entendimento do INPI, restou configurada o legítimo interesse da requerente no pedido de declaração de caducidade do registro em tela.

Sobre a documentação apresentada em primeira ou em segunda instância, não há dúvida sobre o não uso do sinal para assinalar serviços jurídicos. É forçoso constatar que a alegação da recorrente sobre o fato de conferir assistência jurídica a seus associados não se coaduna com o

⁶⁵⁵BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Décima Terceira VF/RJ. Processo nº 0161715-91.2014.4.02.5101, sentença publicada no DJe, de 20/08/2015, às fls. 243/294.

que foi trazido aos autos. Compreende-se que, na defesa dos interesses desses últimos, o titular do registro tenha em seus quadros ou disponha de profissionais do Direito para tanto, elaborando pareceres, estudos, projetos, etc. Sem embargo, este parece ser o fim da associação. Não implica na prestação dos serviços assinalados pela marca para o público em geral, nem se encontra no mercado, como deve ocorrer com todas as marcas registradas. Quando muito, a prestação do serviço ocorre no âmbito privado, limitado a seus associados. Ainda que restasse inequivocamente demonstrado o uso do sinal para assinalar a prestação de serviços jurídicos para os membros associados ao titular do registro, não poderia ser afirmado que o uso do sinal cumpriria a função distintiva, uma vez que a prestação desses serviços estaria confinada ao âmbito interno da Associação titular do registro.

É imperioso observar que a questão do uso público do sinal não foi observada em outro registro relativo à marca idêntica, pertencente ao mesmo titular do registro anterior. Trata-se do registro nº 811754308, concedido na classe 41.50 (AN/INPI/Nº 051/1981), em 25/02/1996, para assinalar serviços de representação de classe profissional e assistência à profissão. Deixa-se de informar dados relativos ao pedido de declaração de caducidade, dada a identidade desses com os do pedido de declaração de caducidade do registro anteriormente tratado, para se cingir ao que o INPI e o Poder Judiciário consideraram no que tange à prestação dos “serviços de representação de classe profissional e assistência à profissão”.

Consoante o parecer da Diretoria de Marcas⁶⁵⁶, o titular não apresentou documentos que comprovassem os serviços especificados no certificado de registro. Após a declaração de caducidade do registro, o titular recorreu e a documentação apresentada em sede de recurso não foi considerada suficiente ou adequada para comprovar o uso da marca em tela. Formulada exigência, o cumprimento desta serviu para esclarecer que o titular “[...] não emite notas fiscais pela prestação de serviços[...]” porque “[...] tem por fim representar os interesses de seus associados exerce as suas atividades [...] perante autoridades[...]”, promovendo “o estudo de questões e problemas que afligem as suas associadas[...]”⁶⁵⁷.

Observa-se que, quando do cumprimento de exigência, o titular do registro apresentou inúmeros documentos em que se observa a aposição do sinal ABCE em atas, atos

⁶⁵⁶ BRASIL. INPI. DIRETORIA DE MARCAS. Texto do despacho interno que concluiu pela declaração de caducidade por falta de uso efetivo da marca, de 02/12/2012. Publicação na RPI nº 2145, de 14/02/2012.

⁶⁵⁷ BRASIL. INPI. PET. DIREG/SP/Nº 18130019080, de 07/06/2013.

constitutivos e afins e, ainda, na promoção de congressos, seminários de natureza jurídica. Na instrução técnica do recurso, a CGREC considerou que a aposição da marca em apreço nos programas de eventos sequer significava que os serviços de representação de classe profissional e assistência à profissão teriam sido prestados pelo titular do registro. E, ainda, que havia uma mera presunção relativa à prestação dos serviços assinalados pela marca. Todavia, isso não foi considerado suficiente para comprovar a prestação dos mesmos, para o público, ou seja, não restou demonstrada a exteriorização da marca, nem de sua presença no mercado⁶⁵⁸, baseado nesse entendimento, a Presidência manteve, em grau de recurso, a declaração de caducidade do registro.

Ao que tudo indica, o INPI considerou representação de profissional aquela relativa a pessoa física, remunerada pelo trabalho que executa ou atividade que exerce e não de entidade representativa de sociedades empresárias de determinado setor da economia, dedicada ao debate das questões decisivas para o mesmo. Todavia, não se atentou para o fato de que a Classificação Nacional de Produtos e Serviços (AN/INPI/Nº 051/1981) não continha outra possibilidade de classificação para marcas destinadas a assinalar entidades representativas de setores ou segmentos econômicos. Prova disso é que outros órgãos representativos de sociedades empresárias ou de segmentos econômicos registraram suas marcas na mesma classe 41.50, como é o caso da ABAP, ABRINQ, ABECS, por exemplo, e essas são entidades que congregam pessoas jurídicas e não físicas (profissionais), como agências de publicidade, fabricantes de brinquedos, sociedades de cartões de crédito e serviços, respectivamente. Vale dizer, o aspecto peculiar dos serviços assinalados pela marca e sua respectiva classificação talvez não tenham permitido a observância da melhor técnica, no que se refere aos serviços que o titular do registro desenvolveu no período de investigação.

Ainda que o entendimento sobre as atividades especificadas no certificado de registro estivessem conforme, o titular não comprovou o uso do sinal como marca. Com a máxima vênia, não há como negar que o uso do sinal demonstrado pelo titular do registro não ocorre a título de marca, mas a título de denominação social. A documentação apresentada é farta de exemplos. O sinal ABCE identifica uma pessoa jurídica e não os frutos de sua atividade social.

⁶⁵⁸ GARCÍA, Concepción Saíz. op. cit., p. 140. “Por lo cual no recibirá la consideración de relevante cualquier uso de la marca que no lleve consigo una proyección de la misma hacia el mercado. Así, la jurisprudencia ha venido negando relevancia al uso exclusivamente privado de la marca, es decir, a aquél que no sobrepasa la esfera interna de la empresa”.

Contudo, esse não foi o entendimento do MM Juízo da Décima Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, onde tramitou a já mencionada ação de rito ordinário objetivando a nulidade da declaração de caducidade dos registros n° 780344707 e 811754308, ora em comento. Especificamente sobre o último registro, o Juízo competente julgou que:

Com efeito, a autora trouxe aos autos prova de que, durante o período ora investigado (24/03/2006 a 24/03/2011), integrou comissão de entidade de classe econômica (CNI), atuou na defesa institucional dos interesses de suas associadas mediante gestões junto ao Ministério do Meio Ambiente e ao Governo Brasileiro, e elaborou projeto de Consolidação Legislativa do Setor Elétrico, o que denota, a toda evidência, a ocupação do sinal ABCE pela autora.

Assim, comprovado o uso efetivo e adequado da marca no período de investigação apenas para serviços de Representação de Classe Profissional e Assistência à Profissão (Classe Nacional 41:50), julgo parcialmente procedente o pedido de nulidade do ato administrativo que decidiu pela extinção do registro n.º 811.754.308 da marca ABCE na classe 41:50, com a manutenção do mesmo em favor da associação autora, para assinalar tais serviços⁶⁵⁹.

Tal decisão foi confirmada em sede de apelação, proposta pelo INPI, ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Conforme voto do Relator Desembargador Federal Paulo Espírito Santo, da Turma Especialidade I, daquele Tribunal, foi negado provimento à apelação do INPI e, no que se refere ao registro n° 811754308, mantida a sentença apelada que reformou a decisão administrativa que declarou a sua caducidade, acolhido por unanimidade.

As decisões reproduzidas consideraram que o sinal que identifica a Associação titular do registro, no exercício das atividades de representação da mesma em diversos fóruns, configurou uso efetivo. Com a máxima vênia, não foi possível identificar esse uso marca.

Vale destacar que o INPI, há muito, reconhece que o uso do elemento de fantasia da denominação social, nome comercial ou título estabelecimento coincidente com a marca é possível de elidir a caducidade do registro desta última, desde que o sinal cumpra sua função, qual seja, a de distinguir os serviços disponibilizados ao público, o que não se observou no caso em apreço. Aliás, este entendimento, no âmbito administrativo, nem sempre é acompanhado pela jurisprudência. Nesse sentido, vale observar a ementa a seguir reproduzida, relativa ao processo AC n° 252501 RJ 2000.02.01.066360-1, da Relatoria do Desembargador Federal ABEL GOMES, da Primeira Turma Especializada no TRF da Segunda Região:

- CADUCIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O NOME COMERCIAL. II- RECURSO IMPROVIDO. 1-

⁶⁵⁹BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Décima Terceira VF/RJ. Processo n° 0161715-91.2014.4.02.5101, sentença publicada no DJe, de 20/08/2015, às fls. 243/294.

Não prova o uso da marca, a ponto de evitar sua caducidade, o uso do nome comercial que coincida com o da marca caduca. 2- Para efeitos de proteção da marca nominativa, é esta que deve aparecer em qualquer lugar do produto ou publicação, e não o nome comercial da empresa. 3- Para que as notas fiscais sejam hábeis a demonstrar o uso da marca, a ela devem fazer referência expressa, não bastando a menção ao nome comercial, ainda que coincidente com a marca. 4- Recurso improvido⁶⁶⁰.

No entanto, este não foi o entendimento seguido pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, pois restou inequívoco para aquela Turma que a participação da pessoa jurídica em comissão de entidade de classe econômica (CNI), em ações na defesa de seus interesses institucionais de suas associadas, mediante gestões junto ao Ministério do Meio Ambiente e ao Poder Executivo e na elaboração de projeto de lei, ocorreu sob a égide de sua marca e não sob a sua identificação como pessoa jurídica.

Para a pesquisadora, que reconhece o equívoco contido na decisão do recurso no que tange à identificação dos serviços especificados no certificado de registro, o uso do sinal em tela, como marca, não restou demonstrado. Para que restasse configurado o uso objeto da investigação, este deveria ser capaz de garantir a identidade dos serviços que assinala, sem que qualquer dúvida sobre sua função essencial pairasse diante do público, o que não pareceu ser o caso. Todavia, a pesquisadora reconhece que o uso do sinal ABCE para identificar a associação de concessionárias de energia elétrica não tenha ocorrido em âmbito privado, mas publicamente.

O mesmo não pode ser dito a respeito da marca ABCE, concedida para assinalar a prestação de serviços jurídicos. Esta prestação, se ocorreu, o foi em âmbito interno da associação titular do registro, o que não permite o exercício da função para a qual a marca correspondente encontra-se tutelada. O uso há que ser público, no setor de mercado correspondente. Nesse sentido, afirma Garcia⁶⁶¹ que:

[...] no recibirá la consideración de relevante cualquier uso de la marca que no lleve consigo una proyección de la misma hacia el mercado. Así, la jurisprudencia ha venido negando relevancia al uso exclusivamente privado de la marca, es decir, a aquél que no sobrepasa la esfera interna de la empresa.

⁶⁶⁰ BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª. REGIÃO. TRF-2 – AC: 252501 RJ 2000.02.01.066360-1, Relator: Desembargador Federal ABEL GOMES, Data de Julgamento: 05/10/2005, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU – Data: 20/10/20015 – página: 96.

⁶⁶¹ GARCÍA, Concepción Saíz. op.cit., p.140

Verifica-se que o entendimento do INPI, no que se refere à exteriorização do uso está conforme a jurisprudência⁶⁶² da União Europeia, segundo a qual para que se configure o uso do sinal como marca é imprescindível que o mesmo deva ocorrer pública e externamente, sob pena de ser considerado fictício ou simbólico. Assim sendo, verifica-se uma preocupação, nas decisões nacionais, com a exteriorização e a identificação daquilo que a marca assinala, perante o público, tal como ocorre alhures.

Nos registos em seguida comentados, verificar-se-á o uso simultâneo de marcas pertencentes ao mesmo titular, para assinalar os mesmos produtos ou serviços.

5.6 USO SIMULTÂNEO DE MARCAS DO MESMO TITULAR

A seleção destes casos, analisados em primeira e segunda instâncias administrativas, deve-se ao fato de não serem pacíficas a doutrina e a jurisprudência estrangeiras sobre a questão do uso simultâneo de marcas, ainda que do mesmo titular. Em geral, não há controvérsia quando o titular usa uma das marcas para identificar a origem, como ocorria com as marcas genéricas, previstas no ab-rogado CPI, e a outra para identificar, especificamente, o produto ou o serviço assinalado. Nesse caso, a doutrina estrangeira considera que tanto o uso da marca que identifica a origem quanto a que identifica o produto ou o serviço é considerado suficiente para elidir a caducidade do registro. Todavia, quando duas marcas são usadas para assinalar os mesmos produtos ou serviços, sem que seja possível afirmar qual delas é capaz de distinguí-los de outros análogos, no mercado, tanto a doutrina quanto a jurisprudência estrangeiras entendem que não há uso como marca, pois, dificilmente, o público será capaz de reconhecer uma determinada origem empresarial⁶⁶³.

⁶⁶² UNIÃO EUROPEIA. TJCE. Acórdão T.344/01, de 08/07/2004. Mais especificamente, as conclusões do Advogado-geral Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, de 02/07/2002, no Processo C-40/01, Ansul BV vs. Ajax Brandbeveiliging BV. “O conceito de marca e as funções próprias deste tipo de propriedade industrial impõem também um *uso público e externo*, para o exterior. É necessário que, através da sua exploração, a marca esteja presente no mercado próprio dos produtos ou dos serviços que representa. Portanto, pode falar-se de um uso sério se se vendem os produtos ou se prestam os serviços, mas também quando se utiliza a marca com fins publicitários para introduzir tais produtos ou serviços no mercado.

Pelo contrário, *o uso privado, que não ultrapassa a esfera interna do titular, é irrelevante*, na medida em que não pretende alcançar uma quota do mercado. Desta forma, não constituem usos «suficientes» e «sérios» a adopção de medidas preparatórias para a comercialização dos produtos e dos serviços nem a actividade de armazenamento e depósito sem abandonar as dependências empresariais. Só excepcionalmente é relevante o uso consistente na aposição da marca no produto ou na sua apresentação para a venda no exterior. Esta ressalva justifica-se pela necessidade de proteger as empresas cuja actividade se baseia na exportação e que, ao não explorar a marca no mercado interno, correriam o risco de a perder por falta de uso”.

⁶⁶³ GARCÍA, Concepción Saiz. op. cit., p. 139. “Aparte de los sectores económicos donde este hecho común, en la mayoría de los casos, cuando un producto aparezca dotado de varias marcas será difícil para el público reconocer en todas ellas un origen empresarial concreto. Esta función la asumirá en todo caso una sola de las

A questão não recebe a mesma abordagem no País. Dá-se assim porque, como dito, não se observa a função distintiva do sinal como indicadora de origem, ainda que seja esta a previsão legal. Para demonstrar isso, faz-se uma concisa descrição do registro abaixo para, posteriormente, apontar aspectos gerais relativos ao pedido de caducidade propriamente dito, à legitimidade do requerente, ao conjunto probatório e às decisões do INPI relativas ao uso simultâneo de marcas, apontando, inclusive, caso análogo.

O registro nº 814704344, referente à marca mista T TOTAL, foi concedida em 16/01/1996, para assinalar serviços de reparação, manutenção e limpeza de veículos, motores e suas partes, classe 37.43 (AN/INPI/Nº 051/1981). Pedido de registro depositado em 27/03/1989.

TOTAL SA requereu a declaração de caducidade do registro, por meio da petição nº 020110092193, de 05/09/2011. A justificativa para o requerimento baseia-se no fato de seu pedido nº 820302163, referente à marca mista TOTAL, depositado em 01/10/1997, para assinalar serviços de arquitetura, engenharia, geologia, prospecção, reparação, manutenção e limpeza de veículos, motores e suas partes, ter sido indeferido com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, haja vista a existência do registro em apreço. Notificado, conforme publicado na RPI 2149, de 13/03/2012, o titular do registro – TOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA. - apresentou manifestação (pet. nº 850120066861) em 08/05/2012, contendo cópias de 19 documentos fiscais emitidos entre janeiro de 2007 e agosto de 2009 que tratavam da “transferência de saldo credor do ICMS”, bem como as de diversos documentos fiscais que não continham evidências sobre a prestação dos serviços assinalados pela marca.

As notas fiscais emitidas versavam sobre a compra de veículos usados, a compra e venda de veículos novos e usados, ‘entrada por consignação’, ‘transferência de veículos novos’, ‘compra de imobilizado’ e ‘recebimento de peças em garantia’⁶⁶⁴. Além disso, o titular apresentou cópia de 7 (sete) documentos fiscais emitidos fora do período de investigação de uso (de 05/09/2006 a de 05/09/2011).

marcas, la cual deberá ser la única que reciba la consideración de usada en los términos legales. El resto de las marcas, por el contrario, se estarán utilizando de una forma aparente y, por tanto, no será dignas de protección”.

⁶⁶⁴As expressões ‘entrada por consignação’, ‘transferência de veículos novos’, ‘compra de imobilizado’ e ‘recebimento de peças em garantia’ identificam a natureza das operações fiscais constantes dos documentos fiscais apresentados e não são aceitas para comprovar o uso da marca, pois não configuram operações que demonstram a disponibilização do que é assinalado pelo sinal para o público.

Assim, foi formulada exigência para que o mesmo apresentasse documentos que comprovassem a prestação dos serviços assinalados pela marca, emitidos no período de investigação de uso, conforme publicação ocorrida na RPI 2210, de 14/05/2013.

Por meio da petição 850130115143, de 20/06/2013, o titular do registro cumpriu a exigência apresentando, para tanto, dezenas de documentos fiscais emitidos no período mencionado, comprovando o uso da marca em apreço para assinalar serviços como limpeza de bicos injetores, serviços de mecânica, alinhamento, balanceamento, higienização do sistema de ventilação, revisão em função da quilometragem, instalação de ‘insulfim’, de direção hidráulica, de para-brisa, remoção de alça de segurança, funilaria, dentre outros. A Diretoria de Marcas entendeu que o cumprimento da exigência foi satisfatório e indeferiu o pedido de caducidade, conforme publicado na RPI 2298, de 21/01/2015.

A requerente da caducidade recorreu (pet. nº 850150059000, de 23/03/2015) alegando não haver evidências sobre o uso da marca nos serviços para os quais a mesma foi concedida. A notificação do recurso ocorreu na RPI 2361, de 05/04/2016. O titular do registro apresentou suas contrarrazões (pet. nº 850160117846, de 04/06/2016), alegando ter juntado farta documentação referente à prestação dos serviços em apreço e, ainda, esclarecendo que as concessionárias de veículos, como é o seu caso, são contratualmente responsáveis pelos reparos e manutenção de veículos da montadora durante todo o período de garantia do veículo e, assim, prestam serviços básicos e preventivos por intermédio de profissionais treinados e habilitados na fábrica.

A decisão de recurso, publicada na RPI 2376, de 19/07/2016, foi pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de caducidade do registro.

Apontamentos sobre o caso

Constata-se que a legitimidade do interesse da requerente do pedido de declaração de caducidade não foi apreciada. O pedido registro de marca da requerente (nº 820302163) foi indeferido, conforme publicação ocorrida na RPI 1948, de 25/04/2008, e a manutenção do indeferimento, em grau de recurso, e seu consequente arquivamento definitivo publicado na RPI 2059, de 22/06/2010. O pedido de declaração de caducidade do registro em apreço ocorreu posteriormente, em 05/09/2011.

A requerente propôs ação de nulidade do ato administrativo que negou provimento ao recurso contra o indeferimento do mencionado pedido nº 820302163, que levou o número 0808587-23.2011.4.02.5101 e tramitou na 31ª. Vara Federal do Rio de Janeiro. A referida ação de nulidade foi autuada em 27/10/2011, ou seja, à época da formulação do pedido de declaração de caducidade do registro nº 814704344, a requerente, aparentemente, não era dotada de legítimo interesse, nos termos da legislação vigente. Isso porque o legítimo interesse deve ser analisado no momento em que o pedido de declaração de caducidade é formulado. Nessa ocasião, em âmbito administrativo, o pedido de registro da requerente já havia sido definitivamente decidido e, como dito, a ação de nulidade dessa decisão ainda não havia sido proposta. A despeito disso, a requerida não enuncia a ilegitimidade do interesse da requerente e o INPI não a declara, de ofício.

Destarte, verifica-se que, apesar de a ORDEM DE SERVIÇO/INPI/DIRMA Nº 03/2018 ser recente (11/06/2018), o INPI nem sempre observava essa questão se não provocado.

Prosseguindo e verificando a documentação apresentada pelo titular do registro, constata-se relativo desacerto sobre o conteúdo do prova produzida quando da contestação ao pedido de declaração de caducidade, oportunidade em que cabe ao titular produzir prova positiva para demonstrar que sua marca registrada cumpre a determinação legal.

Todavia, não parece restar claro para o titular, quando da contestação ao pedido já mencionado, a forma de se demonstrar o uso da marca. O titular juntou documentos que também continham a marca objeto da investigação de uso. Todavia, a comprovação de uso do sinal marcário não se resume à apresentação de diversos documentos que ostentem o sinal objeto de investigação. No caso, deixou, num primeiro momento, de demonstrar o uso da marca em relação aos serviços que a mesma deveria assinalar, durante o período de investigação de uso. Só quando do cumprimento de exigência é que apresentou os documentos que comprovavam o uso da marca em relação aos serviços para os quais a mesma foi concedida.

Vale notar que a formulação de exigência é ato discricionário do INPI. Em geral, exigências são formuladas sempre que se observa algum indício, ainda que tênue, de que a marca foi usada, de que o produto foi produzido ou comercializado, o serviço foi prestado ou, ainda, que um dos dois ocorreu no período de investigação. Foi o que ocorreu no caso em apreço.

Da documentação apresentada pelo titular da marca, quando da primeira petição de contestação ao pedido formulado, uma parte não comprovava a prestação do serviço assinalado pela marca e outra foi emitida fora o período de investigação. Só após a apresentação dos documentos exigidos é que foram trazidos pelo titular os documentos fiscais contendo a marca conforme concedida, para assinalar os serviços especificados no certificado do registro em tela, emitidos no período de investigação, e esses foram tidos como suficientes e adequados para comprovar o uso da marca.

Antes de tratar de questão específica relativa ao uso da marca em apreço, há que se observar que a mesma visa assinalar serviços, onde não há relação física entre o sinal e aquilo que assinala, como ocorre com as marcas que assinalam produtos.

E para que a função de distinguir os serviços especificados no certificado de registro de outros análogos reste demonstrada deve ser, manifestamente, comprovada uma relação íntima entre o serviço e o sinal. E, ainda, de acordo com o estabelecido no já mencionado artigo 123, I, da LPI, essa relação deveria, também, permitir, para além de distinguir os serviços, identificar a origem empresarial.

Previamente foi afirmado que a questão não costuma provocar entendimento análogo ao que se observa no estrangeiro. Nesse caso, especificamente, não parece haver maiores problemas já que o elemento nominativo da marca coincide com o elemento de fantasia do nome empresarial do titular do registro e a identificação da origem torna-se evidente. Há o uso da marca FIAT, objeto de diversos registros de FCA GROUP MARKETING SPA. Todavia, essa marca é usada e aposta para informar que os serviços assinalados pela marca têm a chancela deste titular e destinados a seus produtos. O titular do registro apresentou, também, documentos, que não os fiscais, como fotos, permitem a identificação da origem mencionada, conforme exigência legal.

Além do mais, examinando os documentos, constata-se a apresentação de diversas notas fiscais, contendo não só a marca objeto da investigação de uso como também outra de sua titularidade, conforme a seguir reproduzida.

Figura 23 - Reprodução parcial de cópia da nota fiscal apresentada por meio da petição nº 850130115143, de 20/06/2013

TOTAL veículos - peças - serviços

TOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA.

AV. ALFREDO ANDRÉ, 685
ATIBAIA SP CENTRO
FONE: (11) 8414-82 FAX: (11) 4412-17
CEP: 12940-130

CONCESSIONÁRIA FIAT Automóveis S.A.

NOTA FISCAL FATURA
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 0122592

CNPJ 03269296000139

INSCRIÇÃO ESTADUAL 190081528110

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA OFICINA PEÇAS / SERV. \$U 5.102, 54

C.F.O.P.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

0009086 ANTONIO APARECIDO LINSIRO

CNPJ / CPF 136.041.078-93

RUA CARIAQU

ATIBAIA MUNICÍPIO

CEP 12940-130

DATA DA EMISSÃO 23/09/2008

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/09/2008

HORA DA SAÍDA 16:00

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
VALOR POR EXTENSO QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS						

DADOS DO PRODUTO	CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	DESC. %	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
(N)242		LINHA PARA-GRISA SC 35	5.405	0.00	LT	1	6,00	6,00	0,0
(B)444209		SELETO FILTRANTE DE AR	5.405	0.00	PC	1	20,44	20,44	0,0
(N)5067		LUBRIFICANTE UNIVERSAL DESMO	5.102	0.00	UN	1	9,00	9,00	18,0
(B)51720700		FILTRO COMBUSTÍVEL RETENÇÃO	5.405	0.00	UN	1	13,22	13,22	0,0
(N)7079349		OLEO SELENIA K	5.655	0.00	UN	6	22,50	135,00	0,0
(B)7082928		FILTRO ANTI - PÓLEN CARVÃO	5.405	0.00	UN	1	77,42	77,42	0,0
(B)7085110		FILTRO DE OLEO DO MOTOR	5.405	0.00	UN	1	17,58	17,58	0,0
(B)7086105		VELA DE IGNIÇÃO RESISTIVA	5.405	0.00	UN	4	12,30	49,20	0,0
(9)10836		PARAFUSO UP	5.102	0.00	LT	2	30,00	60,00	18,0

DADOS DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOR	DESC. %	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
(E)SR61	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE VEN	1,00	0,00		60,00	60,00	60,00	0,0
(N)1056A01	LIMPEZA BICOS INJETORES	1,65	99,00		99,00	99,00	99,00	0,0
(T)SR600	SEGURO DE BATIC	0,10	6,00		6,00	6,00	6,00	0,0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS 202649363

AUG. ISS 20,00

VALOR DO ISS 20,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 66,00

Fonte: IPAS

Observa-se que o documento fiscal reproduzido, tal como os demais documentos dessa natureza apresentados, contêm a marca objeto do pedido de declaração de caducidade, bem como outra marca de titularidade da requerida, qual seja, a que é objeto do registro nº 820850586, referente à marca mista TOTAL, concedida na classe 40.15 (AN/INPI/Nº 051/1981), para assinalar serviços de concessionária de automóveis (comercialização), conforme a seguir reproduzida:

Figura 24 - Reg nº814704344



Fonte: IPAS

Figura 25 - Reg nº820850586



Fonte: IPAS

Trata-se, pois, de caso de uso simultâneo de marcas pertencentes a um mesmo titular, conforme abordado no Capítulo 4.1.6 desta pesquisa. No caso, são marcas que contêm o mesmo elemento nominativo, com apresentações distintas. Tanto a marca em apreço quanto a que é objeto do registro nº 820850586 constam dos documentos fiscais, como demonstrado.

Considera-se que a marca em apreço tenha assinalado os serviços para os quais foi concedida – reparação, manutenção e limpeza de veículos, motores e suas partes – e o sinal objeto do outro registro já mencionado tenha sido utilizado para assinalar a comercialização de automóveis, haja vista ter sido concedido para assinalar esse serviço. De qualquer forma, a aposição de diversas marcas do mesmo titular nos documentos fiscais e a evidência de comercialização de produtos ou prestação de serviços especificados foi considerada hábil a comprovar de uso da marca. Não se exige que cada uma das marcas esteja relacionada a um produto ou serviço específico.

Com o intuito de ratificar o que vem de ser afirmado, comenta-se, ainda caso análogo. Trata-se do pedido de declaração de caducidade do registro nº 004512987, referente à marca nominativa NASSER, concedida em 20/04/1963, para assinalar doces e pós para fabricação de doces em geral.

A mesma foi objeto de investigação de uso, conforme publicação ocorrida na RPI 2027, de 10/11/2009 (Petição Eletrônica: 810080146483). Os documentos fiscais que comprovaram o uso da marca, no período investigado, continham diversas outras marcas do mesmo titular (ORIENTE, registro nº 002864177; ISTAMBUL, registros nº 006377718 e 824306139 e ZACHARIAS, registro nº 006416616), posicionadas no canto esquerdo superior, conforme um deles a seguir reproduzido.

Figura 26 - Reprodução parcial de cópia de documento fiscal apresentado por meio da petição de contestação ao pedido de declaração de caducidade, nº 810100276180, de 06/01/2010. (grifos da pesquisadora)

istambul
Oriente - Nasser - Zacharias - Ankara
DESDE 1953
THEODOROS DARIS & CIA. LTDA.
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 2
☒ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº 010187

R. ANTONIO LOBO, 95/103 - CEP 03634-030 - PENHA - SÃO PAULO - SP - BRASIL
TEL.: (0xx11) 2294-8088 - E-MAIL: daris@istambul.com.br - Fax: (0xx11) 2293-5325

INSCRIÇÃO CNPJ (MEF) 61.072.716/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104.419.530.112

2ª VIA - ARQUIVO FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL EMPORIO SUPERICAL
ENDEREÇO RUA LEÃO CORADO 184
MUNICÍPIO SÃO PAULO
CEP 05209-000
BAIRRO/DISTRITO ALTO PINHEIROS
FONE/FAX () 3031-8573
CNPJ / CPF 05.209.454/0001-44
DATA DA EMISSÃO 11/08/2009
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

FATURA Nº 010187-1 VALOR 534,81 VENCIMENTO 14/10/2009

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C. F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
0029	AMENDOA CONFEITADA COLORIDA SAG.500G	04	010	SAG	12	12,50	150,00	18	5
0080	AMENDOA CONFEITADA BRANCA SAG.500G	04	010	SAG	12	12,50	150,00	18	5
0009	TAHINE PASTA DE GERGELIM LATA 500G	01	000	LT	6	9,70	58,20	18	
0001	HALANI TRADICIONAL LATA 500G	06	000	LT	12	9,70	116,40	18	

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA COM BASE NO DECRETO Nº. 49.113 DE 10/11/2004 DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Fonte: IPAS

Como pode ser observado na figura acima, a descrição dos produtos comercializados não se refere a qualquer uma das marcas especificamente. Em sede administrativa, considera-se que todas foram usadas para assinalar doces, ainda que apenas uma delas seja objeto de investigação de uso. Prova disso é que o INPI indeferiu o pedido de declaração de caducidade, por considerar que o uso efetivo da marca NASSER restou comprovado, o que foi confirmado em grau de recurso, conforme publicações ocorridas nas RPIs 2289, de 18/11/2014e2444, de 07/11/2017, respectivamente.

Aliás, o parecer técnico sobre recurso trata da questão do uso simultâneo de marcas, conforme a seguir reproduzido:

Analizando a documentação juntada, verificou-se que a titular do registro, efetivamente, apresentou notas fiscais legíveis, tempestivas, que comprovavam a comercialização de doces e confeitados – HALANI, AMÊNDOA CONFEITADA, RAHAT e TORRÃO DE GERGELIM – assinalados pela marca, durante o período de investigação. Nesse sentido, cumpre observar que a marca nominativa em apreço – NASSER – consta também em destaque nos documentos fiscais, para além da marca mista ISTAMBUL. Aliás, a documentação fiscal apresentada contém ainda as marcas ORIENTE, ZACHARIAS e ANKARA. Como sabido, quando o titular do registro ostenta, em seus documentos fiscais, diversas marcas de sua titularidade, comprovando a comercialização dos produtos assinalados pela marca objeto do pedido de caducidade, dentro do período de investigação, reputa-se que a mesma está sendo utilizada⁶⁶⁵.

⁶⁶⁵ INPI. CGREC. Parecer técnico sobre recurso nº 2017/49639.

Ora, se o uso da marca NASSER, utilizada simultaneamente com outras marcas diversas, do mesmo titular, sem identificar que produtos específicos cada uma delas assinala, foi considerado suficiente para a manutenção da vigência do seu registro, outra não poderia ter sido a decisão relativa ao uso da marca TOTAL já comentado. Dá-se assim porque este é o tratamento, de veras, conferido pelo INPI ao uso simultâneo de marcas.

5.7 - PRODUTOS OU SERVIÇOS DIVERSOS DOS ESPECIFICADOS NO CERTIFICADO DE REGISTRO

O tópico relativo à exteriorização da marca fez despontar outro aspecto de máxima pertinência no que respeita a comprovação de uso de uma marca, qual seja, este há que se dar em relação aos produtos ou serviços especificados no certificado de registro. Faz todo sentido essa exigência, já que marca foi concedida para distinguir aqueles bens determinados, possibilitando a identificação dos mesmos pelo público. Os registros a seguir comentados referem-se a essa questão.

O registro nº 820149411, referente à marca nominativa TORPEDO, que teve seu pedido de registro formulado em 01/08/1997 e foi concedido para assinalar discos e fitas em geral, na classe 09.40 (AN/INPI/Nº 051/1981), foi objeto de investigação de uso.

VIVO S.A., por meio da petição nº 810110387735, de 11/01/2011, requereu a declaração de caducidade do referido registro, conforme notificação ocorrida na RPI 2107, de 24/05/2011. A requerente alegou que, apesar de ser titular do registro da marca nominativa TORPEDO SMS, concedida para assinalar aparelhos de comunicação em geral e seus componentes (reg. nº 822959569), e de fazer parte do mesmo grupo econômico em que se encontram outras sociedades empresárias titulares de marcas que contêm o elemento TORPEDO em seus conjuntos, recebeu notificação extrajudicial de abstenção de uso, remetida pelo titular do registro em apreço.

Notificado, o titular do registro - TORPEDO LICENCIAMENTO, MIDIA, PUBL. E PART. LTDA. - por meio da petição nº 810110446154, de 20/07/2011, informou que o mesmo foi concedido para assinalar “[...] funcionalidade de edição, transmissão, recepção e armazenamento de mensagens aplicada em produtos eletrônicos providos de mídia com memória para armazenamento de dados tais como aparelhos celulares, computadores, *tablets*,

palmtops e outros aparelhos eletrônicos. Quando do depósito, a classificação nacional utilizada não especificava estes modernos equipamentos, tendo sido corretamente eleita a classe mais aproximada 09:40, valendo ressaltar que as atividades desempenhadas de fato (produtos) estão perfeitamente relacionados na *TABELA DE CORRESPONDÊNCIA CL. NACIONAL x CL. INTERNACIONAL* publicada pelo INPI [...]”. Afirmou que a marca em apreço vem sendo utilizada em larga escala pela Rádio Panamericana (Jovem Pan) por meio de campanhas “[...] para envio de mensagem dos celulares dos ouvintes da rádio [...]”, contribuindo, assim, para a difusão das marcas TORPEDO. Apresentou, ainda, documentos como contratos de licença de uso e de transferência de titularidade, bem como impressões do ‘site oficial’ da marca TORPEDO. Frise-se que as impressões do referido site foram obtidas dias antes do peticionamento da contestação ao pedido de caducidade e, portanto, fora do prazo de investigação.

A Diretoria de Marcas do INPI, ao examinar a contestação ao pedido de declaração de caducidade, considerou a mesma insuficiente e fez publicar na RPI 2150, de 20/03/2012, exigência com o seguinte teor:

Apresente documentos complementares que comprovem o uso efetivo da marca, no período de investigação de uso que comprove a comercialização de “discos e fitas em geral”, referentes à classe nacional 09:40 para a qual a marca caducanda foi registrada, tendo em vista que os elementos trazidos na Pet. (WB) 810110446154, de 20/07/2011 não apresentam qualquer comprovação de uso em relação a estes itens.

A referida exigência não foi cumprida, nem contestada e aquela Diretoria publicou a declaração de caducidade do registro por falta de comprovação de uso na RPI 2178, de 02/10/2012.

Contra essa decisão, o titular do registro apresentou recurso (petição nº 850120108211, de 30/11/2012). Nessa oportunidade, além dos contratos de cessão, transferência e licenciamento de marca, apresentou algumas faturas emitidas pela sociedade empresária CLARO S.A., no período de investigação, referente à prestação de serviços de telefonia a uma pessoa física, onde se observa a inclusão dos serviços de mensagem transmitidas por intermédio de aparelhos celulares, serviços esses assinalados pela marca TORPEDO. Além disso, a recorrente apresentou notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços de envio de torpedos SMS⁶⁶⁶ e, ainda, material veiculado na mídia impressa de grande circulação nacional

⁶⁶⁶ Acrônimo da expressão Short Message Service.

contendo a marca em apreço como sendo a que assinala o serviço de comunicação já mencionado.

A instrução técnica do recurso opinou pela manutenção do deferimento do pedido de caducidade, já que a documentação apresentada pela recorrente, tanto em sede de recurso quanto na contestação ao pedido de declaração de caducidade, não comprovou o uso da marca para assinalar os produtos especificados no certificado de registro. A Presidência do INPI negou provimento ao recurso e, conseqüentemente, extinguiu o registro com base no inciso III do artigo 142 da LPI, conforme publicado na RPI 2448, de 05/12/2017.

5.7.1 Apontamentos sobre o Caso

Verifica-se que a requerente esclarece seu interesse em requerer a declaração de caducidade do registro em apreço, apesar de não apresentar qualquer evidência relativa à legitimidade de seu pleito. O titular não trata da questão do legítimo interesse da requerente, assim como não o faz o INPI.

Constata-se também que o então titular do registro ao optar pela classe 09.40 (AN/INPI/Nº 051/1981) deveria ter conhecimento que ali se classificavam os *softwares* e, ao que tudo indica, eram estes os produtos que a marca em apreço pretendia assinalar, quando da formulação do pedido de registro. Incontroverso é que a marca em apreço só assinalou serviços. Todos os documentos apresentados demonstram isso. A maior evidência do que vem de ser dito encontra-se nos contratos de licença de uso de marcas, como os que GRADIENTE ELETRÔNICA S/A firmou com a RÁDIO PANAMERICANA S/A, versando sobre as marcas TORPEDO, objeto do presente registro e do registro nº 820149438, para assinalar “serviços de produção e transmissão de programa de rádio, incluídos os materiais de promoção e divulgação do programa [...]” e “[...] transmissão do programa mencionado no item anterior através da Internet, bem como a realização de promoções, concursos, sorteios ou operações assemelhadas [...]”⁶⁶⁷. GRADIENTE ELETRÔNICA S/A também licenciou o uso das marcas TORPEDO, objeto dos supra mencionados registros e dos pedidos 824337948 e 824337930, à BCP S/A e BSE S/A para assinalar exclusivamente o serviço de envio e recepção de mensagens escritas (SMS). *A posteriori*, TORPEDO LICENCIAMENTO,

⁶⁶⁷ Cláusulas 4.1 e 4.2 do Instrumento Particular de Licença de Uso de Marcas, juntado por meio da petição de recurso nº 850120208211, de 30/11/2012.

MÍDIA, PUBLICIDADE E PARTICIPAÇÕES LTDA. licenciou os mesmos pedidos e registros à HOME IMPROVEMENT BRASIL INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA., para assinalar os já mencionados serviços. Ou seja, em que pese o registro em apreço ter sido concedido para assinalar produtos, as licenças referentes a seu uso como marca por terceiros estabelecem que a mesma só poderia assinalar serviços de comunicação *latu sensu*.

Ora, a obrigação de uso da marca a ser demonstrado dar-se-á por cumprida exclusivamente quando o sinal assinalar os produtos ou serviços especificados no certificado de registro, já se disse. Não importa a classificação dos produtos ou serviços, nem a afinidade eventualmente existente entre o que foi especificado e o produto ou serviço que, de fato, ostentou a marca. No caso, não há qualquer evidência relativa à comercialização dos produtos que a marca em apreço deveria ter assinalado no período investigado. A documentação apresentada não revela, nem mesmo, o uso da marca em parte dos produtos, mas apenas indícios de que a marca foi usada em serviços afins, o que não permite análise diversa da proferida pelo INPI.

Outro caso relativo à questão do uso da marca em relação aos produtos ou serviços que a marca deve assinalar é o do registro nº 819599085, referente à marca nominativa SOCIAL, concedida em 03/04/2001, para assinalar café, café verde (não torrado) e chá. Seu pedido de registro foi depositado em 16/12/1996, na NCL (7) 30.

Em 22/07/2011, por meio da petição nº 810110446774, SARA LEE CAFÉS DO BRASIL LTDA. requereu a declaração de caducidade do registro em apreço. Alegou que seu interesse residia no fato de ter formulado pedido de registro da marca mista SAFRA SOCIAL, para assinalar café, café em grãos, café torrado e moído, café solúvel, objeto do pedido nº 829508252 e que o mesmo foi indeferido com base no inciso XIX do artigo 124 da LPI, haja vista a existência do registro em apreço, conforme publicado na RPI 2104, de 03/05/2011. A notificação de instauração do processo de caducidade ocorreu na RPI 2124, de 20/09/2011.

O titular do registro CASADOCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, por meio da petição nº 850110028829, de 21/11/2011, apresentou documentos fiscais, emitidos no período de investigação de uso, que comprovaram a comercialização de achocolatado assinalado pela marca. O pedido de declaração de caducidade foi deferido já que não restou demonstrado o uso da marca para assinalar os produtos constantes do certificado de registro – café e chá. A decisão foi publicada na RPI 2247, de 28/01/2014. Contra a declaração de

caducidade, o titular do registro recorreu (petição nº 850140056331, de 31/03/2014), alegando que os achocolatados encontram-se classificados na NCL(7) 30, ou seja, na classe em que seu registro foi concedido.

A Coordenação responsável pela instrução técnica dos recursos emitiu parecer observando que o registro em tela não foi concedido para assinalar todo e qualquer produto da classe supra citada, mas, especificamente, café, café verde e chá e opinou pela manutenção do deferimento do pedido de declaração de caducidade. A Presidência do INPI seguiu a orientação técnica, conheceu do recurso e negou provimento ao mesmo, mantendo a declaração de caducidade do registro e, conseqüentemente, extinguindo-o, conforme publicado na RPI 2359, de 22/03/2016.

5.7.2. Apontamentos sobre o caso

Verifica-se que o titular do registro demonstrou, de forma cabal, o uso do sinal em apreço para assinalar ACHOCOLATADO, durante o período de investigação. O fato de a marca ser utilizada em um produto qualquer não constitui o uso necessário para evitar a caducidade do registro⁶⁶⁸. Para tanto, é absolutamente imprescindível o uso da marca, no mercado, para assinalar produtos ou serviços especificados no certificado de registro. A exploração da marca para assinalar produtos ou serviços semelhantes ou afins que marca deveria assinalar é indiferente⁶⁶⁹. No caso em questão, a marca foi concedida para café, café verde (não torrado) e chá - e não achocolatado. Permitir que um registro que não foi concedido para assinalar tal produto motivasse o indeferimento do pedido de declaração de caducidade implicaria não só em subversão da lei, mas na ampliação do objeto do direito conferido. Vale dizer, o uso da

⁶⁶⁸ Observa-se o entendimento divergente da doutrina e da jurisprudência norte-americana, conforme MICHELETTI, Christopher T. Preventing Loss of Trademark Rights: Quantitative and Qualitative Assessments of "Use" and Their Impact on Abandonment Determinations. In: **The TM Reporter Vol. 94** May-June, 2004, nº 3. New York: INTA, 2004, (p.634-683), p. 678. "[...] if a trademark owner is contemplating reliance upon continued use of the mark at issue on a product or service that is different from or unrelated to that described in its registration, or different from the product on which it has been used in the past, such an approach carries some risk of a determination that "use" within the meaning of the Lanham Act has been discontinued. On the other hand, if the uses are closely related, or are sufficiently related such that consumers would likely view them as emanating from the same source, continuous use of the mark may be found".

⁶⁶⁹ PASSA, Jérôme. op. cit., p. 198. "L'article L. 714-5 impose en effet, « un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement. [...] Dans deux arrêts de censure des 21 janvier 2004 et 17 janvier 2006 rendus au visa de cet article, la Cour de cassation a jugé clairement que « la similitude entre les produits ou services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux dont il est prétendu qu'ils n'en font pas l'objet d'une exploitation e ceux dont il est prétendu qu'ils n'en font pas l'objet est inopérante au regard de l'action en déchéance de marque, en qu'elle porte sur ces derniers » et que « l'usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services visés au dépôt, e non des **produits ou services similaires** ». (grifo da pesquisadora)

marca em achocolatado vai além das faculdades derivadas do direito conferido ao titular do registro⁶⁷⁰.

Relevante constatar que não se trata de uso da marca para parte dos produtos ou serviços especificados no certificado de registro, caso em que o uso da marca poderia ser considerado suficiente para evitar a caducidade do registro, não só em relação àquilo cuja comercialização tenha sido demonstrada, mas em relação aos afins e especificados no certificado de registro. Vale dizer, a comprovação de uso de uma marca em alguns dos bens especificados é capaz de preservar a vigência do registro em relação a outros produtos ou serviços especificados no mesmo registro, desde que esses últimos sejam afins àqueles primeiros, em função do disposto no artigo 144 da LPI. Todavia, não se aplica esse entendimento a produtos ou serviços não especificados no certificado de registro.

Em que pese dever ser assim, casos há em que os produtos especificados não foram, de fato, comercializados. À guisa de exemplo, menciona-se o registro nº 820051152, relativo à marca mista ESCO ESCO, concedido em 05/10/1999, para assinalar materiais para construção e pavimentação em geral e artigos utilizados em instalações hidráulicas, foi objeto de pedido de declaração de caducidade requerido por ESCO CORPORATION, em 01/02/2011 (petição nº 810110393590). O legítimo interesse restou demonstrado, já que o registro em apreço foi apontado como anterioridade impeditiva ao registro do pedido da requerente nº 829327703.

A Diretoria de Marcas do INPI considerou que a documentação apresentada comprovou o uso da marca para assinalar artigos utilizados em instalações hidráulicas, mas não para assinalar material de construção e pavimentação em geral. Assim sendo, declarou parcialmente a caducidade do registro em relação a esses últimos produtos mencionados, conforme publicação ocorrida na RPI 2411, de 21/03/2017. Contra a decisão não foi interposto recurso.

Examinando a documentação trazida aos autos pelo titular do registro para comprovar o uso da sua marca (petição nº 8100110452356, de 08/08/2011), verifica-se que o titular do registro apôs a marca distinta da concedida, nos 4 (quatro) documentos fiscais apresentados, sendo que um deles foi emitido após o período de investigação (01/02/2006 a 01/02/2011).

⁶⁷⁰GUZMÁN, Francisco José Soriano/GONZÁLEZ, Javier Carrascosa. **Marca comunitaria: competencia, procedimiento y derecho internacional**. Granada: Comares, 2006. p. 154. “El uso efectivo de la marca comunitaria lo ha de ser, precisamente, para los productos o servicios para los que se ha registrado, no para otros distintos”.

Figura 27 - Reg. nº 820051152 e Marca constante das notas fiscais e folders, respectivamente.



Fontes: IPAS



Fonte: <http://www.balanbombas.com.br/produtos/bombas-esco-re-autoescorvantes/>

Os referidos documentos comprovaram a comercialização de bombas e conjuntos de válvulas. Os primeiros produtos, conforme *folder*, sem data, apresentado pelo titular, são destinados ao “[...] bombeamento de esgoto bruto, líquidos com sólidos em suspensão, resíduos industriais, água [...]”, enquanto o conjunto de válvulas destina-se ao escape de ar, para instalação em elevatória de esgoto bruto, com interligação de retorno ao poço de sucção. Ainda que se considere a ínfima quantidade de produtos comercializados pela marca suficientes para elidir a caducidade do registro em apreço, fato é que esses produtos pertencem à classe 7.15 (AN/INPI/Nº 051/1981) e não à classe 19.10 e 40, para os quais a marca foi registrada.

Como dito, o INPI manteve a vigência do registro para assinalar apenas artigos utilizados em instalações hidráulicas (classe 19.40). Ao que tudo indica, para a pesquisadora há vários equívocos na decisão. Primeiro porque a marca usada é distinta da concedida; seguido pelo fato de o volume de produtos comercializados ser insuficiente para demonstrar o uso efetivo da marca; depois, porque os produtos comercializados não pertencem à classe 19 (AN/INPI/Nº 051/1981); e, por último, porque os produtos incluídos na classe 19.10 são afins aos produtos da classe 19.40, para os quais foi mantida a vigência do registro, contrariando o disposto no artigo 144 da LPI.

A propósito do dispositivo legal supra citado, recorrente é o fato de o titular do registro especificar vários produtos ou serviços, contidos na mesma classe, de forma mais ampla, e explorar parte dos produtos ou serviços descritos no certificado de registro sob a égide da marca registrada. O risco dessa conduta é a declaração de caducidade parcial do registro, cujos exemplos encontram-se a seguir.

5.8 CADUCIDADE PARCIAL

O registro nº 818090952, referente à marca mista SOVEREIGN, foi concedido em 29/07/1997, para assinalar aparelhos e instrumentos científicos, médicos, odontológicos e veterinários; máquinas de calcular, contar, registrar, escrever, grampear, computar e equipamentos periféricos; partes e componentes de aparelhos e instrumentos. O depósito do pedido de registro ocorreu em 22/11/1994, na classe 09.15, 55 e 80, AN/INPI/Nº 051/81.

Em 02/05/2011, PLANMECA OY requereu da declaração de caducidade do registro (petição nº 810110418627), alegando ser titular do pedido de registro nº 830587748, referente à marca nominativa SOVEREIGN, para assinalar unidades de tratamento dentário (*'dental units'*), depositada na NCL (9) 10, e este pedido foi objeto de oposição com base nos artigos 8º da CUP e 124, XIX, da LPI, por parte de SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA., “[...] do mesmo grupo econômico da SOVEREIGN SCIENTIFIC, INC., titular do registro em tela”. Pedido de caducidade instaurado, conforme publicação ocorrida na RPI 2115, de 19/07/2011.

O titular do registro - SOVEREIGN SCIENTIFIC, INC.- contestou o pedido acima citado, na petição nº 018110034126, de 02/09/2011, esclarecendo que a marca foi usada por SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA., sociedade empresária licenciada, conforme Contrato de Licença de Uso de Marca, firmado entre as duas sociedades empresárias e averbado perante o INPI sob nº 050849.

A Diretoria de Marcas julgou que os documentos fiscais apresentados comprovaram o uso da marca no comércio dos produtos assinalados pelo registro em apreço, conforme decisão publicada na RPI 2177, de 25/09/2012.

Contra essa decisão, a requerente do pedido de declaração de caducidade recorreu, por meio da petição nº 850120204496, de 26/11/2012. Na oportunidade, argumentou, de pronto, que não entendia que o registro caducando configurasse uma barreira à obtenção da marca objeto do seu pedido de registro nº 830587748, conforme alegado na petição de manifestação à oposição interposta pela ora requerida; que os documentos apresentados não comprovavam o uso da marca nos produtos especificados no certificado de registro e, muito menos, em produtos odontológicos, razão pela qual deveria ser, no mínimo, declarada a caducidade

parcial do registro. Ainda, esclareceu quais os produtos que pretendia assinalar com a marca objeto do seu pedido de registro, não havendo possibilidade de confusão ou associação entre esses e os que a marca da recorrida assinala, e que esta última era usada para assinalar produtos para laboratórios fabricados por terceiros. Interposição de recurso contra o indeferimento do pedido de caducidade publicada na RPI 2249, de 11/02/2014.

O titular do registro não se manifestou. A CGREC, coordenação responsável pela instrução técnica de recursos, entendeu que restou comprovado o uso da marca, conforme a seguir reproduzido:

No mérito, [...] entendemos não merecer reparo a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de caducidade do registro, pois, em se tratando de marca de comércio (o pedido de registro foi feito na vigência do CPI art.61, item 2), verificamos que os documentos fiscais apresentados estão dentro do período investigado, foram emitidos pela empresa, [...] licenciada pela titular a usar a marca, conforme contrato de licença de uso averbado perante o INPI sob o número 050849, e contêm a marca nominativa SOVEREIGN como nome de fantasia de seu negócio. Os documentos fiscais apresentados foram suficientes para comprovar que, no período sob investigação, não houve interrupção do uso da marca, para assinalar produtos incluídos na classe nacional 09.15;55;80, produtos assinalados pela marca objeto da proteção e comprovam a venda do produto, conforme os CFOPs (códigos fiscais de operação) constantes das notas fiscais apresentadas, 5.10 e 6.10- ambos se referem a vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros⁶⁷¹.

A Presidência do INPI seguiu a orientação contida no parecer parcialmente reproduzido, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento do pedido de caducidade e, conseqüentemente, a vigência do registro nº 818090952, conforme publicação ocorrida na RPI 2443, de 31/10/2017.

5.8.1 Apontamentos sobre o caso

Inicialmente há que ser esclarecido que os pedidos de registro depositados ou os registros concedidos conforme a Classificação Nacional de Produtos e Serviços, instituída pelo AN/INPI/Nº 051/81, obedecem uma lógica distinta da que norteia a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL). Dá-se assim porque a primeira, ainda que destinada a assinalar produtos e serviços, foi instituída na vigência do Código da Propriedade Industrial – CPI – Lei nº 5.772/1971. Na vigência desse Código, as marcas, de acordo com o artigo 61, itens 1 e 2⁶⁷², poderiam ser de indústria ou de comércio. Produtos,

⁶⁷¹ BRASIL. INPI. CGREC. Parecer técnico sobre recurso nº 2017/55939, de 05/09/2017.

⁶⁷² BRASIL. Código da Propriedade Industrial – CPI. Lei nº 5.772/1971 (ab-rogada pela Lei nº 9.279/1996). “Art. 61. Para os efeitos dêste Código, considera-se: 1) marca de indústria a usada pelo fabricante industrial ou

fossem os mesmos elaborados, extraídos, cultivados ou comercializados, enquadravam-se na mesma classe, já que a Classificação Nacional de Produtos e Serviços não dispõe de um item específico para o comércio como ocorre com a Classificação Internacional já mencionada. Embora seja previsto na Classificação Nacional a existência de “serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação”, incluindo-se aí os serviços de representação, intermediação e corretagem do comércio de mercadorias, o pedido ou o registro de marcas, destinadas a assinalar o comércio de produtos, não ocorria compulsoriamente na respectiva classe (40.15). Não havia clareza ou definição precisa, por parte do INPI, a respeito do comércio de produtos contidos nas classes 01 a 35 (referentes a produtos) da Classificação Nacional (AN/INPI/Nº 051/1981). A marca destinada a assinalar o comércio de produto poderia ser depositada tanto na classe do produto específico ou na já mencionada classe 40.15.

Feitos esses esclarecimentos, cumpre observar que o referido registro foi depositado e concedido, conforme a Classificação Nacional de Produtos e Serviços (AN/INPI/Nº 051/81), na classe de produtos 09. Em razão disso, o serviço de comercialização de produtos incluídos na referida classe é considerado válido para fins de comprovação de uso efetivo da marca, ainda que os produtos específicos sejam assinalados por outras marcas (no caso, do fabricante) que não a marca sob investigação. Assim é que o comércio dos produtos constantes dos documentos fiscais apresentados pelo titular do registro, ocorrido sob a marca objeto do mesmo, configura uso efetivo do sinal, embora, repita-se, os produtos especificamente ostentem outras marcas, no caso em apreço, de terceiros.

Ainda sobre o comércio dos produtos, cumpre observar que a requerida não apresentou evidências de uso da marca para assinalar “máquinas de calcular, contar, registrar, escrever, grampear, computar e equipamentos periféricos”, incluídos na classe 9.55 (AN/INPI/Nº 051/1981), razão pela qual seria cabível a declaração de caducidade parcial. Nesse caso, a caducidade parcial dar-se-ia haja vista a inexistência de afinidade entre “aparelhos e instrumentos científicos, médicos, odontológicos e veterinários”, incluídos na classe 09.15 (AN/INPI/Nº 051/1981), cuja comercialização restou comprovada, e os produtos já mencionados incluídos na classe 9.55 (AN/INPI/Nº 051/1981), conforme o disposto no artigo

artífice para distinguir seus produtos; 2) marca de comércio a usada pelo comerciante para assinalar os artigos e mercadorias do seu negócio...”.

144 da LPI. Todavia, o INPI não observou a ausência de afinidade existente entre os mesmos e manteve a vigência plena do registro.

Já a alegação da recorrente sobre a não demonstração do uso da marca, ainda que para comercializar aparelhos e instrumentos odontológicos, carece de fundamento. Isso porque há afinidade entre os aparelhos e instrumentos odontológicos e os aparelhos científicos, médicos e veterinários, razão pela qual o artigo 144 da LPI não seria aplicável.

Outro caso que merece atenção é o do registro nº 820933414, referente à marca mista UNIFISIO, depositada na classe NCL (7) 42, em 23/09/1998, e concedida para assinalar serviços na área da saúde, física e mental – psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, reabilitação e de assistência social, em 13/11/2001.

Em 02/05/2011, UNIFISIO COOPERATIVA DOS FISIOTERAPEUTAS DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA requereu a declaração de caducidade do registro em apreço, alegando que a marca em apreço encontra-se em desuso e que é requerente do pedido de registro nº 903376628, referente à marca mista UNIFISIO, para assinalar serviços de fisioterapia. O pedido de declaração de caducidade foi publicado na RPI 2115, de 19/07/2011.

O titular do registro protocolou petição de manifestação ou contestação ao pedido de caducidade (petição nº 810110450383, de 03/08/2011) nos autos do pedido da requerente (pedido de registro nº 903376628), oportunidade em que requereu que fosse “[...] reconhecida e comprovada a não caducidade da marca “UNIFISIO” reconhecida pelo Certificado de Registro de Marca nº 820933414”. A referida petição não foi conhecida, com base no artigo 219, inciso II, da LPI, por carecer de fundamentação legal, conforme publicação ocorrida na RPI 2343, de 01/12/2015. Em razão disso, o pedido de declaração de caducidade do último registro citado foi deferido, por falta de contestação, conforme publicação ocorrida na RPI 2130, de 01/11/2011.

Por meio da petição nº 850110054597, de 29/12/2011, o titular do registro recorreu contra a declaração de caducidade, conforme publicado na RPI 2159, de 22/05/2012. Nessa oportunidade, o titular do registro juntou diversos documentos fiscais comprovando a prestação do serviço de fisioterapia, emitidos ao longo de muitos anos, inclusive dentro do período de investigação de uso de sua marca.

Cumpra-se observar que só a partir de janeiro de 2010, os documentos fiscais mencionados contêm a marca conforme concedida. Todavia, os demais documentos foram considerados aptos a comprovar o uso da mesma já que não continham modificação significativa no caráter distintivo original. Afirma-se isso porque o elemento em destaque é o elemento nominativo, conforme pode ser observado a seguir:

Figura 28 - Registro nº 820933414



Fonte: IPAS

A modificação no tipo gráfico e a ausência de moldura, constante dos documentos fiscais anteriores a janeiro de 2010, não foram suficientes para descaracterizar a marca. Nesse sentido, há que ser reproduzido o contido no parecer técnico do recurso contra o deferimento do pedido de caducidade:

No mérito, [...] entendemos que merece reparo a decisão de primeira instância, tendo em vista que a recorrente apresentou documentação comprobatória do uso da marca “UNIFISIO” para assinalar os serviços especificados no período de investigação, apesar da não identidade na forma de apresentação, cuja modificação não alterou o seu caráter distintivo original⁶⁷³.

Assim é que a Presidência do INPI acolheu o contido no parecer anteriormente reproduzido, conheceu do recurso, mas negou provimento ao mesmo, conforme decisão publicada na RPI 2286, de 29/10/2014.

5.8.2 Apontamentos sobre o caso

A marca da requerente (registro nº 903376628, referente à marca mista UNIFISIO, para assinalar serviços de fisioterapia) foi concedida e a requerida socorreu-se do processo administrativo de nulidade (petição nº 850140177377, de 01/09/2014) para torná-lo nulo com base no artigo 124, incisos V e XIX, da LPI. O registro foi declarado nulo com base, apenas,

⁶⁷³BRASIL. INPI. CGREC. Parecer técnico sobre recurso nº 2014/5291, de 11/09/2014.

no inciso XIX do art. 124 mencionado, haja vista a existência do registro nº 820933414, objeto do processo de caducidade em comento. Assim é que restou configurada a legitimidade de interesse da requerente.

O titular do registro comprovou o uso da marca apenas para assinalar serviços de fisioterapia, embora seu registro tenha sido concedido para assinalar, ainda, serviços de psicologia, fonoaudiologia, reabilitação e de assistência social. Há inequívoca afinidade entre os 3 (três) primeiros e o serviço de fisioterapia. Contudo, não há que se falar em afinidade entre o serviço de assistência social e o de fisioterapia. O desuso da marca em apreço para serviço de assistência social não foi observado. A rigor, o registro deveria ter sido declarado parcialmente caduco em relação a este último serviço, já que o disposto no artigo 144 da LPI não é aplicável. Ainda a respeito de não haver evidências de uso da marca para assinalar serviço social ou serviços afins, verifica-se também não haver afinidade entre esses serviços e apenas os serviços de fisioterapia que a marca da requerente pretendia assinalar. Ou seja, em relação a esse serviço específico (de assistência social), observa-se ausência de interesse legítimo da requerente do pedido de declaração de caducidade. A eventual declaração de caducidade em relação à prestação de serviço social não permitiria outra decisão diversa da nulidade do registro da requerente da caducidade.

No que se refere aos documentos fiscais contendo a marca de forma distinta da registrada, há que ser observado que esse uso ocorreu no início do período de investigação. De acordo com a documentação apresentada, constata-se que o titular do registro usou a marca de 2000 até 2009 de forma diversa da que foi registrada. Em que pese tal fato, restou preservada a impressão comercial da marca, já que as modificações não foram substanciais e recaíram sobre seus elementos acessórios. Ainda que não seja esse tipo de abordagem que se deva conferir a esses casos, fato é que o elemento substancial da marca em apreço é o nominativo UNIFISIO, preservado e constante na documentação, que se apresenta com pequenos ajustes na tipografia comum utilizada e na moldura banal. Nesse sentido, vale observar o que afirma Areán Lalín:

Hay que considerar cumplido el presupuesto aquí examinado cuando el cambio de forma no altere sustancialmente la naturaleza de la marca; o lo que es lo mismo, cuando se mantenga invariable la comercialimpresion que la marca genera ante el público de los consumidores. Y es claro que ligeras modificaciones de detalle en el elemento preponderante de una marca no tienen por qué provocar un cambio en la imagen o impacto psicológico de la marca⁶⁷⁴.

⁶⁷⁴ LALÍN, Manuel Areán. op. cit., p. 291-292.

Ainda que assim não fosse, a partir de janeiro de 2010, ou seja, durante os últimos 16 meses do período de investigação de uso a que sua marca foi submetida, há provas inequívocas do uso da mesma exatamente conforme concedida, para assinalar serviços de fisioterapia. Ainda que os documentos anteriores ao ano de 2010 não fossem considerados, apenas esses últimos comprovariam o uso da marca no curso do quinquênio de investigação de uso.

Por derradeiro, vale notar que o elemento nominativo da marca em análise reproduz o elemento de fantasia do nome empresarial da requerida – UNIFISIO. Em países como a Argentina⁶⁷⁵ e a Espanha⁶⁷⁶, o uso da marca como nome empresarial ou título de estabelecimento não impede a declaração de caducidade, a menos que identifique também uma determinada atividade. No Brasil, entende-se que, quando marca e elemento de fantasia de nome empresarial são coincidentes, o uso deste último em destaque preenche o requisito de uso da marca, observados os demais requisitos objetivos de uso, como os produtos ou serviços que assinalam, o período de investigação e a intensidade do uso, principalmente, e os aspectos subjetivos.

No caso da marca de serviço onde, em geral, o uso da marca não ocorre com a aposição desta, dada a imaterialidade do objeto que assinala. A aposição em destaque do elemento de fantasia do nome empresarial coincidente com a marca em documentos fiscais emitidos durante parte do período de investigação, na forma como a última foi concedida, demonstrando a prestação dos serviços especificados no certificado de registro, foi considerada adequada para impedir a caducidade do registro.

Nos processos de caducidade relativos às marcas SOVEREIGN e UNIFISIO, ainda que o uso dos sinais restasse demonstrado em todos os produtos ou serviços especificados, o disposto no artigo 144 da LPI não foi observado.

⁶⁷⁵ BERTONE, Luis Eduardo/CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. op. cit., p. 365. “El nombre, en sentido estricto, es el signo que identifica a una persona. Por ello el uso de una marca registrada como nombre de una empresa no constituirá uso reconocido por el artículo 26 de la LEY si no identifica también a determinada actividad. Así, si el nombre en cuestión es de una sociedad regularmente inscripta y es usado en los trámites y documentación interna de tal sociedad, ello no constituirá utilización de la marca registrada, en tanto no exista una actividad, manifiesta exteriormente, que sea designada o identificada mediante esa marca”.

⁶⁷⁶ RAMÍREZ, Felipe Palau. op. cit., p. 98-99. “Tampoco hay uso del signo a título de marca cuando se utiliza para identificar elementos diferentes de los productos o servicios. Así sucede cuando se utiliza como nombre de una persona, razón social, nombre comercial, rótulo de establecimiento o nombre de dominio. En efecto, la utilización del signo como nombre comercial o rótulo de establecimiento no tiene por finalidad la identificación de productos o servicios sino de la de actividades comerciales o establecimientos, por lo que el uso del signo registrado no cumple las funciones de la marca”.

A seguir, comenta-se o caso em que o referido dispositivo legal foi observado com um rigor que pareceu injustificado, para a pesquisadora.

Trata-se do registro nº 823565955, referente à marca mista JANDAIA, concedido para assinalar bebidas à base de cacau, bebidas a base de chocolate, chás, chás com frutas, chás com outros vegetais, chás prontos para beber, leite achocolatado, amendoins, amido para uso alimentar, arroz, açúcar, amêndoas, bombons, bolos, biscoitos, bolachas, bebidas à base de cacau, bebidas à base de chocolate, canela, caramelos, confeitados, cuscuz, chocolates, confeitos à base de amendoins, condimento, cremes, cremes gelados, doces, ervas para infusão em geral, chás, chás com frutas, chás com outros vegetais, chás prontos para beber, espaguete, especiarias, *fondants*, farinha de milho, fécula para uso alimentar, farinhas, farinha de trigo, farinha de batata, flocos de aveia, flocos de milho, fermento, geleia real, gelatinas, gelo para bebidas, goma de mascar, iogurtes congelados, ketchup, leite achocolatado, macarrões, maionese, massas alimentares, malte para alimentação, massa e pós para bolos, mel, melaços, mostarda, pizzas, pudins, pães, própolis para consumo humano, pimenta, substâncias aromáticas, sanduíches, sorvetes, salgadinhos, sal de cozinha, tapioca, temperos, trigo, torradas, vinagres e *waffles*, conforme publicação ocorrida na RPI 1905, de 10/07/2007. O pedido de registro foi depositado na NCL (7) 30, em 04/12/2000.

Em 27/07/2012, ALIMENTOS JANDAIA LTDA. protocolizou (pet. nº 850120121504) pedido de declaração de caducidade do registro em tela. Alegou, nessa oportunidade, que seu interesse na dita declaração repousava no fato de o sinal JANDAIA ser o elemento fantasioso de seu nome empresarial, compor seus nomes de domínio na internet e, ainda, diversos pedidos de registro de marca (nº 824275977, 824161785, 823702462, 824058615, 824682371, 825660610, 825660629, 825660637, 825742382, 823749576, 823749584, 823881407, 824161777, 824833287, 824797809 e 824275985). Pedido de caducidade notificado na RPI 2199, de 26/02/2013.

O então titular do registro – SUCOS DO BRASIL S/A – manifestou-se por meio da petição nº 850130077411, de 29/04/2013, apresentando:

- a) *print* de páginas da internet onde constam produtos como achocolatado, chás e bebidas a base de soja, contendo a marca, datadas de 29/03/2010;
- b) embalagens de produtos, sem data, onde se observa a marca, embora a produção e o empacotamento sejam atribuídos a terceiros;

- c) publicação sem data intitulada PRODUTOS JANDAIA, onde consta a marca com ligeiras alterações em sua apresentação;
- d) rótulos de produtos diversos dos que deveriam ser assinalados pela marca, sem data;
- e) cópia de sentença proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Apucarana (Processo nº 551/2005), condenando a requerente do pedido de declaração de caducidade a abster-se de utilizar a marca JANDAIA em quaisquer de seus produtos e alterar seu nome comercial “... extirpando deste a expressão JANDAIA...”, datada de 06/02/2008 e do Acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Apelação Cível nº 569.039-5, de 17/08/2010. A apelação interposta pelo titular do registro alegando contrafação de sua marca não foi provida⁶⁷⁷.

À apelação cível interposta pela ora requerente do pedido de declaração de caducidade – ALIMENTOS JANDAIA LTDA. – tampouco foi dado provimento, pois foi considerado haver clara possibilidade de confusão pelo consumidor, data a identidade de grafia e afinidade de produtos⁶⁷⁸;

- f) matérias publicadas pela Associação Brasileira de Embalagens, datada de 24/08/2008, intitulada “ACHOCOLATADO TOM&JERRY É NOVIDADE DA SUCOS JANDAIA NO MERCADO DE BEBIDAS NACIONAL”, onde consta a marca em apreço; na página da internet Funcionais Nutracêuticos, de 13/04/2012, referindo-se ao lançamento do chá verde, sabor limão, contendo a marca; em O POVO online, de 19/07/2011, versando sobre a estratégia de divulgação do chá verde JANDAIA GREEN TEA e sobre “SUCOS JANDAIA É DESTAQUE NA REVISTA EXAME, de 14/03/2008, onde há referências a JANDAIA TEA CHÁ VERDE LIMÃO e JANDAIA SOJA; em Prateleira, datada de 07/11/2011,

⁶⁷⁷BRASIL. PARANÁ. Acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Apelação Cível nº 569.039-5, de 17/08/2010. “Como bem afirmou a sentença singular: “Em relação à concorrência desleal, entretanto razão refoge à autora, isto porque, apesar de a ré estar utilizando indevidamente a expressão JANDAIA tanto em seu nome comercial, quanto como marca de seus produtos, a verdade é que, na área atingida por esta, isto é, na área em que comercializa seus produtos, a ré quase não comercializava os seus, o que significa que no Estado do Paraná, em especial no norte do Paraná, onde mais circulam os produtos da ré, por enquanto, já que a autora não comercializava os seus produtos por aqui, não está havendo um desvio de clientela ou usurpação de clientes, conseqüentemente, não que se falar em prejuízos materiais.”

Deve ser ponderado ainda que tanto a grafia como a logomarca são diferentes, não configurando a intenção de imitar.

Portanto correta a decisão monocrática, nesse ponto, pelo que nego provimento ao presente recurso”.

⁶⁷⁸BRASIL. PARANÁ. Acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Apelação Cível nº 569.039-5, de 17/08/2010. “Da simples leitura dos autos fica clara a possibilidade de confusão pelo consumidor, as marcas são iguais na grafia, na sonorização, prestam serviços no mesmíssimo segmento e trabalham com a mesma bandeira, embora em estados diferente. [...] Ainda o argumento de que não se pode registrar o nome da cidade, também tão merece procedência, já que apenas foi registrado JANDAIA e não JANDAIA DO SUL”.

referindo-se ao chá verde JANDAIA GREEN TEA; em portaldoagronegocio.com.br, “CHÁ VERDE EM CAIXINHA NOVIDADE DA JANDAIA, de 17/04/2012;

g) notas fiscais comprovando a comercialização da produção de bebidas achocolatadas, lácteas de chocolate, chá verde saborizado, bebida mista de frutas, contendo a marca, emitidas antes, durante e após o período de investigação de uso – 10/07/2012 a 27/07/2012 – comprovando a comercialização de chá verde e de achocolatado;

h) registro do produto CHÁ VERDE SABOR DE LIMÃO DE BAIXA CALORIA, marca JANDAIA TEA, concedido em 06/06/2007.

O titular do registro alegou a má-fé da requerente do pedido de caducidade, em função das condenações desta última na esfera cível, e que os documentos supra citados comprovam o uso do marca em tela.

A Diretoria de Marcas do INPI entendeu que os documentos comprovavam a comercialização de bebidas de achocolatadas e chás, no período investigado. Quanto aos demais produtos especificados no certificado de registro, manteve a vigência do mesmo em função da afinidade existente entre os produtos, nos termos do artigo 144 da LPI. Indeferimento do pedido de declaração de caducidade publicado na RPI 2287, de 04/11/2014.

A requerente da declaração de caducidade do registro recorreu (petição nº 850140259783, de 04/12/2014), alegando que a recorrida obteve o registro para assinalar diversos produtos e que não restou demonstrado o uso da marca para assinalar todos eles; que só 3 (três) documentos fiscais comprovam o uso da marca em bebidas lácteas; e que os sucos e chás não foram classificados onde o titular obteve seu registro; que os processos judiciais não interferem no pedido de caducidade, pois tem interesse em registrar para si marcas contendo o elemento JANDAIA. Recurso notificado na RPI 2308, de 31/03/2015.

O titular do registro não se manifestou. Na instrução técnica do recurso foi constatado não ter sido comprovado o uso da marca para assinalar todos os produtos especificados⁶⁷⁹

⁶⁷⁹INPI. CGREC. Parecer técnico [2015/2757], de 15/09/2015. “[...] Entretanto, não conseguiu comprovar o uso da mesma para assinalar os produtos, tais como: amendoins, amido para uso alimentar, arroz, açúcar, amêndoas, bombons, bolos, biscoitos, bolachas, caramelos, confeitados, cuscuz, chocolates, confeitos a base de amendoins, condimento, cremes gelados, doces, ervas para infusão em geral, espaguete, especiarias, fondants, farinha de milho, fécula para uso alimentar, farinhas, farinha de trigo, farinha de batata, flocos de aveia, flocos de milho, fermento, geleia real, gelatinas, gelo para bebidas, goma de mascar, iogurtes congelados, ketchup, macarrões, maionese, massas alimentares, malte para alimentação, massas e pós para bolos, mel, melaços, mostarda, massas

Em assim sendo, opinou-se pela declaração parcial de caducidade do registro. A Presidência do INPI acolheu a orientação da CGREC, conheceu do recurso, deu provimento parcial ao mesmo e declarou parcialmente a caducidade do registro, mantendo sua vigência para assinalar “BEBIDAS A BASE DE CACAU, BEBIDAS A BASE DE CHOCOLATE, CHÁS, CHÁS COM FRUTAS, CHÁS COM OUTROS VEGETAIS, CHÁS PRONTOS PARA BEBER, E LEITE ACHOCOLATADO, conforme publicação ocorrida na RPI 2337, de 20/10/2015.

Insatisfeita com a decisão supracitada, a requerente do pedido de caducidade do registro propôs ação judicial de nulidade da decisão que declarou, apenas, parcialmente a caducidade do registro em face do INPI. O processo de nº 0101632-07.2017.4.02.5101 tramitou na Vigésima Quinta Vara Federal do Rio de Janeiro, sob a alegação de que o disposto no artigo 143 da LPI prevê a declaração de caducidade de registro de marca que seja usada de forma distinta da concedida ou que altere seu caráter distintivo original, compreenda todos os produtos especificados no certificado de registro e que a documentação apresentada não comprova que tais fatos tenham ocorrido. O parecer técnico para instrução da contestação esclareceu que a documentação apresentada comprovou o uso da marca, no período de investigação, não só o uso do elemento nominativo da mesma, mas também na forma mista, conforme concedida, “[...] impressa no fundo das notas fiscais apresentadas [...]” e que o artigo 144 da LPI prevê que a vigência do registro seja mantida em relação a produtos afins àqueles cujo uso da marca tenha restado comprovado.

O Juízo da Vigésima Quinta Vara Federal do Rio de Janeiro pronunciou-se em sentença, datada de 25/10/2017, sobre a improcedência do pedido da Autora – ALIMENTOS JANDAIA LTDA., por entender ter restado demonstrado suficiente uso da marca para assinalar os produtos já mencionados no parecer da CGREC, em conformidade com o artigo 144 da LPI, sem alterações significativas no sinal, “[...] tendo sido mantido seu caráter distintivo original”⁶⁸⁰.

alimentares, pizzas, pudins, pães, própolis para consumo humano, pimenta, substâncias aromáticas, sanduíches, sorvetes, salgadinhos, sal de cozinha, tapioca, temperos, trigo, torradas, vinagres e waffles.

⁶⁸⁰BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. 25ª. VF/RJ. Processo nº: 0101632-07.2017.4.02.5101 (2017.51.01.101632-0). Sentença publicada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª. Região – e-DJF2R, em 31/10/2017, às fls. 778/800.

Inconformada a autora recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, com as mesmas alegações formuladas perante o Juízo de primeira instância. O voto da Relatora Desembargadora Federal Simone Schreiber concluiu pela manutenção integral da sentença “[...] por seus próprios fundamentos” e negou provimento à Apelação Cível. A Segunda Turma Especializada do TRF da 2ª. Região negou provimento, por unanimidade, à apelação, nos termos do relatório e do voto mencionado⁶⁸¹.

5.8.3 Apontamentos sobre o caso

Verifica-se, desde logo, não ter sido observado, com precisão, o período de investigação de uso. As manifestações contidas tanto no processo administrativo, quanto nos processos judiciais referem-se ao período de 27/07/2007 a 27/07/2012, sem que, em momento algum, fosse observada a data de concessão do registro - 10/07/2007. Ora, de acordo com o disposto no *caput* do artigo 143 da LPI, o prazo para investigação de uso de uma marca só pode iniciar-se após o 5º (quinto) ano da vigência de seu registro. Assim é que o período de investigação de uso é de 10/07/2012 a 27/07/2012.

A relevância na precisão do período mencionado encontra-se no volume de provas de uso apresentadas. O titular do registro deveria demonstrar o uso da marca por um período bem exíguo, de pouco mais de duas semanas, e não durante 5 (cinco) anos, como pretendia a requerente do pedido de declaração de caducidade. Não obstante, o então titular do registro apresentou farta documentação comprovando o uso da marca para assinalar diversas bebidas como chás e achocolatados, emitidas durante o primeiro quinquênio da vigência do registro, durante o período de investigação e após o mesmo. Ou seja, dúvidas não pairaram sobre o uso do sinal ao longo do tempo.

As questões apontadas pela requerente do pedido de caducidade acerca do uso da marca de forma distinta da concedida tampouco demonstraram ser procedentes. A marca objeto do presente registro é a seguir reproduzida:

⁶⁸¹BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª. REGIÃO. 2ª. Turma Especializada. Publicação do Acórdão disponibilizada no e-DJF2R, de 07/05/2018, págs. 255/269 (Boletim nº 2018.000539), com publicação formal no dia 08/05/2018. “Ementa: APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA “JANDAIA”. PRETENSÃO DE CADUCIDADE POR FALTA DE USO. NÃO VERIFICADA. DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO USO DA MARCA “JANDAIA” NOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM O PLEITO DE CADUCIDADE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.

Figura 29 - Reg. n° 823565955



Fonte: IPAS

Os documentos apresentados pelo então titular do registro contêm as marcas JANDAIA, conforme a seguir reproduzidas:

Figura 30 – Marca contida nos documentos apresentados pelo titular do registro



Fonte: IndSur Ltda.⁶⁸²

Figura 31– Marca contida nos documentos apresentados pelo titular do registro



Fonte: <http://jandaiasucos.blogspot.com/2011/05/sucos-jandaia-historia.html>

Figura 32 - Marca contida nos documentos apresentados pelo titular do registro

⁶⁸²Disponível em: <http://sucosjandaia.com.br/produto-jandaia/>, acessado em 15/05/2018.



Fonte: C2 Soluções em Recursos Humanos⁶⁸³

Resta evidente que as alterações ocorridas na apresentação da marca não foram suficientes para descaracterizar o sinal objeto do registro, cuja caducidade se buscava. O tipo gráfico e a figura de ave aposta sobre a última letra do elemento nominativo são exatamente os mesmos. A marca em apreço se apresenta nas cores azul e branca, o que é totalmente facultado à titular do registro, já que foi concedida sem reivindicação de cores. A inclinação do sinal apostado aos produtos não merece maiores considerações, pois também é facultado ao titular do registro de marca com essa forma de apresentação apor sua marca como bem lhe aprouver, até porque não se trata de uma marca de posição⁶⁸⁴. A inclusão de palavras que identificam os produtos que assinalam, como suco e achocolatado, escritas com os mesmos tipos gráficos usados na marca não descaracterizam os elementos distintivos desta última.

Por derradeiro, há a questão dos produtos assinalados pela marca, cujo uso restou comprovado. Em que pese o STJ já ter afastado a colidência entre alguns produtos do ramo alimentício por entender serem os mesmos completamente distintos e apresentados ao “... consumo com embalagens e rótulos totalmente diferentes”⁶⁸⁵, mais recentemente o Relator Ministro Moura Brito considerou, em decisão do Agravo em Recurso Especial nº 1.136.871 – RJ 2017/0174102-1, haver afinidade entre os produtos alimentícios em geral, conforme a seguir reproduzido:

[...] Isto porque [...] para que o sinal seja irregistrável é preciso que o mesmo tenha caráter necessário [...], comum [...] ou vulgar [...], sendo necessário também que o sinal tenha relação com o produto ou serviço a distinguir, o que não ocorre com o termo MAGAZZINO, pois [...] não guarda relação com o **segmento “alimentação”** que visa representar. Assim, restando indiscutível [...] a ausência de elementos suficientes na marca da Recorrente capazes de distingui-la da marca da Apelada, assinalando ambas **as marcas produtos do mesmo segmento mercadológico**,

⁶⁸³ Disponível em: <http://cdois.blogspot.com/2008/10/achocolatado-tom-novidade-da-sucos.html>, acessado em 15/05/2018.

⁶⁸⁴ É assim designada a marca que é colocada ou aposta no produto de modo específico, sendo necessária a descrição ou a demonstração de como ocorrerá a colocação ou a aposição da mesma no ato do depósito do pedido de registro.

⁶⁸⁵ BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ – Resp: 949514 RJ 2007/0103181-2, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 04/10/2007, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 22/10/2007, p. 271.

implicando na impossibilidade de convivência entre marcas, [...] em razão de tal semelhança possibilitar a indução do consumidor em erro, dúvida ou confusão⁶⁸⁶ (grifos da pesquisadora).

Há muito, tanto o INPI quanto o Poder Judiciário⁶⁸⁷ têm reconhecido a afinidade de todos os produtos desse segmento mercadológico, incluindo-se as bebidas alcóolicas e não-alcóolicas. No caso específico, aliás, causa relativa surpresa o afastamento ocorrido em relação a esse entendimento, pois culminou por declarar a caducidade parcial do registro em apreço. Se os produtos alimentícios são considerados afins, o disposto no artigo 144 da LPI deveria ter sido observado. Ainda que nem todos os produtos especificados fossem considerados afins, inequívoca a afinidade existente entre pelo menos dois dos produtos excluídos da especificação original do registro, quais sejam, chocolate e ervas para infusão em geral. O primeiro (chocolate) porque nitidamente afim a bebidas à base de chocolate e achocolatados e as últimas (ervas para infusão) porque irrefutavelmente afins aos chás, chás com frutas, chás com outros vegetais e chás prontos para beber. Aliás, especificamente sobre a afinidade existente entre as ervas para infusão e a bebida pronta já se pronunciou o TRF da Segunda Região⁶⁸⁸.

⁶⁸⁶ BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ AREsp: 1136871 RJ 2017/0174102-1, Relator: Ministro MOURA BRITO, Data de Publicação: DJ 11/09/2017. No mesmo sentido, Acórdão decidido por unanimidade do TJ-SC – AC: 20110267673 SC 2011.026767-3 (Acórdão), Relator: Ministro ALTAMIRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/02/2012, Quarta Câmara de Direito Comercial Julgado. “... Num cotejo entre as digressões doutrinárias e a situação em apreço, percebe-se que a autora produz e comercializa arroz parborizado; já a ré atua na produção e venda de óleo comestível, ambos produtos do gênero alimentício e negociáveis nos mesmos estabelecimentos – supermercados – e quiçá, ainda, disponibilizados na mesma seção de produtos [...]. Alcinhada pela expressão “confusão indireta”, haveria, pois a possibilidade de o consumidor adquirir o produto da ré pensando pertencer (ter a mesma origem) do produto da autora.

⁶⁸⁷ BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO. TRF-2- Apelação Cível: AC 228497 RJ 2000.02.01.013554-2. Relator: Desembargador Federal SERGIO FELTRIN CORREA, Data de Julgamento: 21/09/2005, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU – Data: 17/02/2006 – p. 181. “... A despeito da diversidade das Classes, impõe-se considerar que as marcas em discussão visam distinguir produtos do mesmo segmento mercadológico – gêneros alimentícios – de molde a gerar confusão e dúvida entre seus consumidores. Destaca o INPI, [...] a afinidade mercadológica entre os produtos assinalados pelas marcas...”; Apelação Cível: AC 329954 RJ 2002.51.01.500967-7, Relator: Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 21/09/2005, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU- Data: 28/03/2008, p. 633. “3- Embora pertençam a classes diferentes, há a identidade gráfica e fonética, sem contar que ambas comercializam produtos que estão inseridos no mesmo segmento mercadológico, sendo perfeitamente possível a ocorrência de erro, dúvida e confusão em relação ao público consumidor; 4- No caso em tela, a afinidade torna-se ainda mais evidente levando-se em consideração que ambos os produtos são alimentos que convivem, lado a lado, na mesa do consumidor...”. Apelação Cível: AC: 246318 2000.02.01.054361-9, Desembargadora Federal MARCIA HELENA NUNES, Data de Julgamento: 27/07/2005, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU – Data: 04/08/2005 – p. 196.

⁶⁸⁸ BRASIL. PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO. TRF-2- Apelação Cível: AC 305269 RJ 2000.51.01.018462-2, Relator: ANDRÉ FONTES, Data de Julgamento: 25/04/2006, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU – Data: 15/05/2006 – p. 206. “3. Apesar de insertas em classes diferentes, há uma afinidade, uma semelhança, no que concerne ao segmento mercadológico das duas marcas. Ainda que se argumente que erva para infusão não é propriamente bebida, não há como negar que o seu destino final é justamente ser utilizado como bebida”.

O processo em apreço suscitou uma questão recorrente nos processos de caducidade, qual seja, o uso da marca conforme concedida. No Capítulo anterior, item 4.1.1.1, tratou-se do uso da marca de forma distinta da registrada. Naquela oportunidade, foi verificada a possibilidade de o uso da marca distinta da registrada ser considerado válido para elidir a declaração de caducidade. Resta claro que esse uso não pode referir-se a um uso qualquer, mas àquele que não altere o caráter distintivo do sinal. Vale dizer, para estar conforme o disposto no artigo 143, inciso II, *in fine*, da LPI, as eventuais modificações introduzidas na marca devem representar apenas um ajuste na sua configuração. Assim é que registros a seguir comentados tratam dessa questão.

5.9 USO DA MARCA CONFORME CONCEDIDA

O registro nº 816862923, referente à marca mista AMAZÔNIA BRAZILIAN BEER, foi concedido em 16/08/1994, para assinalar bebidas, xaropes e sucos concentrados. O pedido foi depositado em 28/09/1992, na classe 35.10 (AN/INPI/Nº 051/1981).

Em 14/05/2012, CERVEJARIA AMAZONIA LTDA – EPP requereu a declaração de caducidade do registro em apreço (petição nº 850120070046), alegando que seu interesse encontrava-se no fato de ter requerido o registro das marcas AMAZON BEER (pedido nº 823604454), CERVEJARIA AMAZON BEER (pedido nº 902050567), AMAZON FOREST CERVEJA (pedido nº 902564761), AMAZON RIVER CERVEJA (pedido nº 902594680), BELÉM BRASIL AMAZON BEER (pedido nº 903324032), todos depositados na NCL (7) ou (9) 32 e BELÉM BRASIL AMAZON BEER (pedido nº 903351633), depositado na NCL (9) 35; que a marca objeto do registro em apreço não estava sendo utilizada; e, ainda, que a requerente foi notificada extrajudicialmente, pelo titular do registro anterior, para que se abstivesse de usar a expressão AMAZON em seus produtos e serviços, em seu nome de domínio ‘www.amazonbeer.com.br’; desistisse dos pedidos de registro acima relacionados e alterasse seu nome empresarial. A instauração do processo de caducidade foi notificada na RPI 2193, de 15/01/2013.

O titular do registro – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS E CONEXOS GERMÂNIA LTDA. – por meio da petição nº 850130023397, de 08/02/2013, contestou o pedido citado, apresentando cópia de diversos documentos, inclusive, fiscais.

A Diretoria de Marcas do INPI examinou a contestação do titular do registro em apreço e considerou que não havia elementos legíveis capazes de identificar o uso da marca conforme concedida. Assim, na RPI 2206, de 16/04/2013, foi publicada exigência para que o titular apresentasse documentos que comprovassem o uso da marca conforme concedida, no período de investigação, já que os documentos apresentados “[...] não permitem a leitura dos elementos nominativos ou a apreciação da manutenção dos elementos figurativos menores”.

Por meio da petição 018130017650, de 28/05/2013, o titular do registro apresentou diversos documentos, inclusive fiscais, e alegou que as alterações ocorridas na marca caducanda não alteravam seu caráter distintivo. Todavia, a Diretoria de Marcas considerou insatisfatório o referido cumprimento de exigência, por julgar que as alterações nas fontes utilizadas, na figura de ave, na borda e a omissão de elemento figurativo abaixo da expressão “BRAZILIAN BEER” afetavam o caráter distintivo da marca, o que culminou a declaração de caducidade do registro, conforme publicado na RPI 2240, de 10/12/2013.

O titular do registro recorreu contra o deferimento do pedido de declaração de caducidade (petição nº 850140022046, de 06/02/2014), reapresentando seus argumentos e documentos trazidos aos autos em sede de contestação e de cumprimento de exigência. A notificação de recurso ocorreu na RPI 2280, de 16/09/2014.

A requerente do pedido de declaração de caducidade manifestou-se (petição nº 850140244237, de 17/11/2014), afirmando ter sido acertada a decisão que deferiu seu pedido, já que a marca não foi usada conforme concedida.

A instrução técnica do recurso⁶⁸⁹, com reflexões sobre o conteúdo da expressão “caráter distintivo original” concluiu que, na análise dos elementos trazidos aos autos para comprovar o uso da marca, deve ser levado em consideração se os “elementos indispensáveis ou principais” encontram-se presentes para caracterizar o uso devido. E acrescentou ser “[...] a

⁶⁸⁹BRASIL. INPI. CGREC. Parecer técnico sobre recurso nº 2015/909, de 09/06/2015.

partir desses que um consumidor médio é capaz de identificar marcas e associá-las a produtos e serviços no mercado”.

No caso em apreço, segundo o parecer técnico, “[...] percebe-se em algumas das notas fiscais a marca d’água com o sinal formado por um tucano, com a palavra AMAZÔNIA abaixo do seu bico, além da descrição do produto [...]. Além disso, foram apresentados folhetos e catálogos dos produtos da empresa em que aparece uma garrafa de cerveja, com o mesmo sinal apostado sobre o produto”. Observou-se que os elementos omissos na marca contida nos documentos apresentados são a expressão “BRAZILIAN BEER” e as folhas de lúpulos cruzadas, sendo certo que o primeiro é irregistrável *per se* e o último, considerado banal e muito utilizado em marcas para assinalar produtos do segmento em que a marca foi registrada – cerveja. Ainda, foram observados que alguns dos documentos apresentados em sede de recurso contra o deferimento do pedido de declaração de caducidade dão conta de que o uso da marca vem ocorrendo na forma quase idêntica à forma concedida, havendo, apenas, ligeira modificação nos tipos gráficos que compõem a mesma.

Outro aspecto apontado pela requerente do pedido de declaração de caducidade foi o argumento de que o titular do registro anunciou, conforme item 2 da Escritura Pública do Ofício de Notas da Comarca de Abaetetuba, datada de 19/08/2014, que a marca em apreço estaria voltando para o Brasil, após 20 anos. O referido parecer concluiu que essa informação não serve para descaracterizar o uso da marca no País, já que a mesma Escritura Pública esclareceu que o produto assinalado pela marca foi exportado, embora jamais tivesse deixado de ser comercializado no mercado interno brasileiro.

A instrução técnica do recurso concluiu que o uso da marca, conforme apresentado, não alterou seu caráter distintivo original e opinou pela reforma da decisão recorrida. A orientação foi acolhida pela Presidência que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, indeferindo o pedido de declaração de caducidade e, conseqüentemente, manteve a vigência do registro, conforme decisão publicada na RPI 2325, de 28/07/2015.

A questão foi levada ao Poder Judiciário, conforme informação publicada na RPI 2347, de 29/12/2015. A requerente do pedido de declaração de caducidade – CERVEJARIA AMAZÔNIA LTDA. - propôs ação de nulidade em face do titular do registro e do INPI, visando a nulidade do ato administrativo que manteve a vigência do registro da marca mista

AMAZÔNIA BRAZILIAN BEER (Processo nº 0148069-77.2015.4.02.5101) que tramitou na Décima Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido da autora, já que o uso da marca restou comprovado, conforme sentença da MM. Juíza Marcia Maria Nunes de Barros, de 25/05/2017, em edição disponibilizada em 30/05/2017, publicada em 31/05/2017:

Deste modo, entendo que o núcleo marcário do registro objeto de litígio consiste, primordialmente, na figura do TUCANO, aliado ao termo AMAZÔNIA, e tal núcleo manteve-se preservado nas provas de uso trazidas pela empresa ré ao procedimento de caducidade, conforme imagens acima expostas.

Destarte, comprovado o uso efetivo e adequado da marca AMAZONIA BRAZILIAN BEER nos anos que antecederam o requerimento de caducidade formulado pela empresa autora, sem alteração de seu caráter distintivo original, não vislumbro, pois, qualquer irregularidade no ato administrativo que em procedimento administrativo, rejeitou o pedido de caducidade do registro nº 816.862.923, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido da empresa autora⁶⁹⁰.

Cumprir observar que a primeira requerente do pedido de declaração de caducidade em comento é ré na ação de nulidade do registro nº 822851679, proposta pelo titular do registro caducando (Décima Terceira VF/RJ processo nº 0001975-34.2013.4.02.5101), além de ser titular de pedidos de registro de marcas e de registros de marcas, contendo o elemento AMAZÔNIA, em seus conjuntos, para assinalar bebidas alcoólicas e não alcoólicas. O MM Juízo da Décima Terceira VF/RJ julgou procedente o pedido de nulidade do registro nº 822851679, referente à marca mista AMAZÔNIA, da primeira apelante, com base no inciso XIX do artigo 124 da LPI, haja vista a existência do registro nº 816862823, objeto da caducidade em comento, conforme sentença de 08/08/2017⁶⁹¹.

INDÚSTRIA AMAZÔNIA LTDA. e CERVEJARIA AMAZÔNIA LTDA. interpuseram apelações cíveis e, o voto do Relator Desembargador Federal Messod Azulay Neto negou provimento a ambas e à remessa necessária, confirmando a sentença proferida nos autos dos processos judiciais já mencionados. Todavia, os Desembargadores Federais Simone Schreiber e Marcello Ferreira de Souza Granado pediram vista, conforme certidão de julgamento de 27/06/2018⁶⁹². texto ,a mesma, até o momento, apenas distribuída para o Gabinete 04 da 2ª. Turma Especializada do TRF da 2ª. região, concluso.

⁶⁹⁰BRASIL. PODER JUDICIÁRIO. JUSTIÇA FEDERAL. Décima Terceira VF/RJ. Processo nº 0148069-77.2015.4.02.5101, sentença de 25/05/2017, edição disponibilizada em 30/05/2017, publicação em 31/05/2017.

⁶⁹¹BRASIL.JUSTIÇA FEDERAL. Décima Terceira VF/RJ. Juíza Federal Marcia Maria Nunes de Barros. Processo 0001975-34.2013.4.02.5101. Sentença de 08/08/2017. Edição disponibilizada em 21/08/2017. Data forma de publicação: 22/08/2017.

⁶⁹²BRASIL. PODER JUDICIÁRIO. TRF – 2. Informação disponível em <http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/resconsproc.asp>, acessado em 20/07/2018.

Constata-se, por derradeiro, que o registro em apreço foi objeto de outro pedido de declaração de caducidade. Por meio da petição 850130026315, de 15/02/2013, INDÚSTRIA AMAZÔNIA LTDA. requereu a declaração de caducidade do registro da marca AMAZONIA BRAZILIAN BEER. Alegou que seu interesse na mencionada declaração encontrava-se no fato de ser titular de diversos pedidos e registros de marca contendo o elemento AMAZÔNIA, em seus conjuntos, para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou serviços afins; que a marca da requerida não se encontrava em uso e que foi notificada, extrajudicialmente, por esta última, visando as providências cabíveis já que as marcas em apreço violam o disposto no inciso XIX do artigo 124 da LPI, de modo a evitar levar a questão ao Poder Judiciário. A referida petição não foi conhecida, com base no já citado artigo 145 da LPI⁶⁹³, conforme publicado na RPI 2321, de 30/06/2015.

5.9.1 Apontamentos sobre o caso

De pronto, cumpre observar que o exemplar da marca depositada ocorreu em forma de desenho, em preto e branco, de acordo com o exigido, à época, pelo INPI, com reivindicação de cores, conforme a seguir reproduzido, o que pode dificultar a reprodução *à l'indentique* da marca:

Figura 33 - Reg. nº 816862923



Fonte: IPAS

Os documentos fiscais apresentados comprovam a comercialização de cervejas, assinaladas pelo elemento nominativo da marca AMAZÔNIA BRAZILIAN BEER, no período de investigação. Alguns desses documentos contêm a marca d'água onde pode ser observada, com alguma dificuldade, dada a qualidade da cópia, a apresentação da marca sob a forma

⁶⁹³ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado o seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos”.

mista. Efetivamente, a marca objeto do pedido de declaração de caducidade, na documentação apresentada, contém pequenas alterações que não afetam o caráter distintivo original. Aliás, tal fato foi constatado e narrado anteriormente. Isso porque os elementos distintivos são a palavra AMAZÔNIA, a figura de tucano e as cores reivindicadas, combinados. Ora, o titular manteve todos esses elementos, conforme a seguir reproduzidos:

Figura 34 - Rótulo da cerveja AMAZÔNIA BRAZILIAN BEER PREMIUM e exemplar da cerveja AMAZÔNIA acondicionada



Fonte: www.supercoleccion.com



Fonte: www.revistabeerart.com

Não se percebe, nos rótulos anteriormente reproduzidos, o traço marcado do desenho, nem a figura dos ramos de malte ou lúpulo. Resta evidente que os pedidos formulados em preto em branco, como outrora era exigido pelo INPI, não havendo outra possibilidade para o titular do registro a não ser desenhar os elementos figurativos e reivindicar, culminam, num primeiro momento, por permitir que cada indivíduo que observe a marca depositada forme sua imagem mental da mesma.

Nesse sentido, vale observar que tanto a instrução técnica do recurso quanto a sentença do MM Juízo da Décima Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, os elementos característicos encontram-se presentes no sinal usado pelo titular do registro. A exclusão das representações gráficas dos ramos de malte (ou lúpulo) cruzados, de um caneco contendo uma bebida de tom marrom claro com espuma branca e a modificação dos tipos gráficos banais, tanto na marca conforme concedida, quando na forma como, de fato, foi usada representam, apenas, um ajuste na configuração. Como evidência disso, basta questionar se os elementos ausentes no exemplar da marca usada serviriam para distinguir os produtos por ela assinalados. Resta evidente que não. Os tipos gráficos, já se disse, são banais. A substituição de um por outro

não causa qualquer impacto no processo de diferenciação, até porque a marca em apreço é bastante complexa e o cunho distintivo não repousa nos tipos gráficos.

O mesmo há que ser dito sobre os elementos figurativos omissos na marca usada. A evidência disso encontra-se no fato de diversas marcas, contendo ramos de malte ou lúpulo e/ou canecos de cerveja, em seus conjuntos, serem registradas, por titulares distintos, conforme a seguir reproduzidas, a título de exemplo:

Figura 35-Reg. n°
822345382



Fonte: IPAS

Figura 36 - Reg. n°
822566087



Fonte: IPAS

Figura 37-Reg. n°
816873054



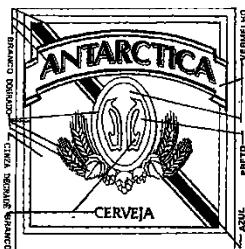
Fonte: IPAS

Figura 38 Reg. n°
826719708



Fonte: IPAS

Figura 39 Reg. n°
816626375



Fonte: IPAS

Figura40 Reg. n°
901656151



Fonte: IPAS

Figura 41 Reg. n°
830245200



Fonte: IPAS

Figura 42 Reg. n°
826900488



Fonte: IPAS

Figura 43 Reg. n°
827671830



Fonte: IPAS

Figura 44 Reg. n°
830093087



Fonte: IPAS

Figura 45 Reg. n°
903333384



Fonte: IPAS

Figura 46 Reg. n°
824332784



Fonte: IPAS

Feitas essas observações e considerando o contido no Capítulo 4, item 4.1.4.1, da presente pesquisa, parece ter sido acertada a decisão de recurso que reformou a decisão da Diretoria de Marcas e indeferiu o pedido de declaração de caducidade do registro nº 816862823, referente à marca mista AMAZÔNIA BRAZILIAN BEER, pois restou demonstrado seu uso efetivo no período de investigação, mantendo seus pontos focais e distintivos e suas cores, conforme registrada.

Como dito por Lalín⁶⁹⁴, a marca manteve sua ‘*commercial impression*’ e as alterações contidas na mesma representam, apenas, um ajuste em sua configuração, modernizando-a. Infere-se que o público perceba a nova configuração da marca, sendo certo que continua a reconhecê-la como sendo o sinal que assinala produto ou serviço.

Em função de a marca contida na documentação apresentada, quando da comprovação de uso ser distinta da marca, trata-se do registro nº 815259328. De se notar que, no processo de caducidade, não restou comprovada a comercialização dos produtos assinalados pela marca, assim como o conjunto probatório versava sobre sinal totalmente distinto da marca objeto do registro.

O já mencionado registro nº 815259328, referente à marca mista BALI-HAI, foi concedido em 31/05/1994, para assinalar roupas e acessórios do vestuário de uso comum. O pedido foi depositado em 04/12/1989, na classe 25.10 (AN/INPI/Nº 051/1981).

Em 11/04/2012, MARCATIVA PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA. ME, por meio da petição nº 850120051551, requereu a declaração de caducidade do registro em apreço, alegando que a mesma não se encontrava em uso e, ainda, que havia depositado o pedido nº 901093858, referente à marca nominativa BALI-HAI, para assinalar roupas de banho, sáris, ternos, toucas de banho, vestuário, véus, agasalhos para as mãos, chinelos, coletes, faixas, guarda-pós, lenços de pescoço, canga, saias, xales, blazers, gabardines, gravatas, luvas, meias, camisola, biquíni, pulôveres, alpercatas, bermudas, calções de banho, chapéus, bonés, combinação, jérseis, paletós, calção para banho, suéteres, uniformes, bonés, cintas, coletes, combinações, penhoar, chinelo, maiô, túnica, anáguas, artigos de malha, aventais, cachecóis, casacos, cintos porta-moedas, estolas de pele, jaquetas, ligas, lingerie, bermuda para prática

⁶⁹⁴NR. 395

de esporte, roupa de baixo, suspensórios, trajes de banho, viseiras, camisas, camisetas, ceroulas, cintos, colarinhos, corpete, macacões, peles, echarpe, estolas, cintas, bandanas, capotes, capuzes, gorros, malhas, baby-doll, robe, roupas de imitação de couro, roupões de banho, sungas, boá, calças, vestuário confeccionado, cuecas, espartilhos, faixas para a cabeça, meias-calças, parcas e pijamas. Petição notificada na RPI 2182, de 30/10/2012.

Em 13/12/2012, o titular do registro – BALI HAI PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. – contestou o pedido mencionado (petição nº 850120218403). Alegou o uso efetivo e contínuo de sua marca; ser titular de diversas outras marcas que são variações da marca em apreço; apresentou documentos fiscais; fotografias ou publicações datadas de 2008, onde se observa o elemento nominativo da marca caducanda. Em 06/08/2013, na RPI 2222, foi publicada a declaração de caducidade do registro porque os documentos fiscais continham apenas o elemento nominativo da marca e que a marca reproduzida em publicações encontrava-se totalmente distinta da forma conforme concedida.

Contra essa decisão, o titular do registro recorreu (petição nº 850130191837, de 04/10/2013), alegando que a marca foi efetivamente usada e relacionou diversos documentos que não foram juntados. Interposição de recurso notificada na RPI 2291, de 02/12/2014. A recorrente juntou os documentos elencados na petição de recurso, por meio da petição nº 850130194876, de 09/10/2013. Esta petição não foi conhecida com base no inciso I do artigo 219 da LPI, conforme publicado na RPI 2324, de 21/07/2015.

A CGREC, no curso da instrução técnica do recurso contra o deferimento do pedido de declaração de caducidade, verificou que os documentos trazidos aos autos não evidenciavam o uso da marca conforme concedida e formulou exigência para que outros documentos fossem apresentados para comprovar o referido uso, conforme publicado na RPI 2443, de 31/10/2017. A referida exigência não foi cumprida, nem contestada. Assim sendo, a Presidência do INPI seguiu a orientação do Instituto, haja vista a inexistência de provas sobre o uso da marca conforme concedida, e concluiu pela manutenção do deferimento do pedido de declaração de caducidade, em grau de recurso e, conseqüentemente, o registro foi extinto, de acordo com a publicação ocorrida na RPI 2471, de 15/05/2018.

5.9.2 Apontamentos sobre o caso

Cumprе observar que a petição de manifestação nº 850130194876, de 09/10/2013, não conhecida, foi incorretamente nomeada como tal. A recorrente deveria ter protestado pelo complemento da documentação na peça recursal e nomeado a petição (não conhecida) como petição de aditamento à petição de recurso (pet. 850130191837, de 04/10/2013), o que estaria conforme o disposto no artigo 224 da LPI⁶⁹⁵. Essa observação é meramente ilustrativa, já que, ao examinar a petição não conhecida, verifica-se que a mesma não acrescenta qualquer evidência ou fato novo relativo ao uso de sua marca. Aliás, os documentos anteriormente juntados à petição de recurso encontram-se reproduzidos na petição não conhecida.

Examinando os documentos apresentados, verifica-se que o titular do registro juntou cópias de:

- a) notas fiscais, sem marca, referentes à prestação de serviços (nº 0201, de 25/12/2005, 0203, de 20/01/2007, 0204, de 18/04/2007 e 0212, de 08/01/2012);
- b) notas fiscais sem natureza da operação e/ou sem marca (nº 009, 13/09/10;0017, de 18/12/2010; 0026 (sem natureza da operação), de 19/02/2011;0028, de 10/09/2011;0032, de 13/11/2011; 0033, de 31/12/2011;
- c) nota fiscal de nº 016, ilegível;
- d) cópia incompleta da nota fiscal (sem nº e sem natureza da operação), de 04/01/2011;
- e) nota fiscal de fornecedores do titular do registro: nota fiscal nº 0275, de 21/12/2010, onde consta que a requerente adquiriu artigos do vestuário contendo a sua marca BALI HAI; nota fiscal 6586, de 11/12/2006, sem a marcacaducanda; notas fiscais emitidas por SILVER CONFECÇÕES LTDA., nº 3867, 3868 e 3875, ilegíveis;
- f) nota fiscal emitida por BHPB PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ nº 04809202000130), cujo número de série não pode ser visualizado na cópia, emitida em favor de ARR Confeções (CNPJ nº 08972202000298), sem marca.

Da documentação relacionada, constata-se que a mesma não comprova o uso da marca BALI HAI, independente da apresentação que se leve em consideração. Não há evidência de uso do elemento nominativo da marca. Esse aspecto não é apontado claramente nos pareceres que levaram à declaração de caducidade do registro e confirmaram-na, em grau de recurso.

⁶⁹⁵BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 224 – Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias”.

Nesse sentido cumpre enfatizar que, na documentação apresentada, por vezes, verifica-se a presença do sinal BALI HAI, em forma muito distinta da marca concedida, usado com outros fins que não o de distinguir os produtos especificados no certificado de registro. A documentação demonstra o uso do sinal para promover eventos esportivo (*rally*) e de entretenimento, ‘produção fotográfica’ e clube de verão. Verifica-se a aposição da expressão BALI HAI em diversas *T-shirts*, usadas por indivíduos fotografados, não comprova o uso da marca para assinalar artigos do vestuário. Restou demonstrado que a referida expressão é utilizada, como título de estabelecimento, para identificar promoção de eventos, como espetáculos musicais, banquetes, festas, etc. Aliás, as notas fiscais mencionadas referem-se à prestação de serviços.

Ainda que assinalasse os produtos especificados no certificado de registro, constata-se que o sinal utilizado em nada se assemelha à marca objeto do registro em apreço, conforme a seguir reproduzida:

Figura 47 - Reg. nº 815295328



Fonte: IPAS

Na referida documentação, quando a marca encontra-se presente é sob a forma nominativa BALI HAI (sem hífen), o que não serviria para descaracterizar o uso da marca BALI-HAI, não fosse a apresentação da mesma mista. Sob essa forma, a marca a seguir reproduzida é a que se encontra nas publicações juntadas às petições de contestação e recurso:

Figura 48 - Pedido nº 905417895



Fonte: IPAS

Convém notar que a marca reproduzida é objeto de pedido de registro nº 905417895, também do titular do registro caducando em apreço. Nesse caso, não se trata de um ajuste na configuração, mas de um sinal que, em comum com a marca que deveria ter seu uso comprovado, só tem o elemento nominativo.

Assim sendo, verifica-se que outra não poderia ter sido a decisão que não a declaração de caducidade do registro, haja vista o que vem de ser comentado.

Caso análogo ocorreu com o registro nº 815649649, referente à marca mista RIO VERDE-SERRA NEGRA, concedida em 29/04/1997, para assinalar laticínios em geral. O pedido de registro depositado em 17/08/1990, na classe 31.10 (AN/INPI/Nº 051/1981).

Em 24/05/2011, por meio da petição nº 810110424454, a COOPERATIVA REGIONAL AGRO-PECUÁRIA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ LTDA. requereu a declaração de caducidade do registro em apreço. Para tanto, alegou que depositou o pedido de registro (nº 817752668) da marca mista RIO VERDE, em 30/04/1994, para assinalar os produtos da classe 31.10, 20 e 30 (AN/INPI/Nº 051/1981), e o mesmo foi indeferido com base no artigo 124, inciso XIX, da LPI, haja vista a existência do registro objeto do pedido de declaração de caducidade. A notificação de instauração do processo de caducidade ocorreu na RPI 2115, de 19/07/2011.

O titular do registro – LATICÍNIOS DALLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – contestou o pedido, em 15/09/2011, por meio da petição nº 810110463750. Nessa oportunidade, a requerida reafirmou que, de fato, a requerente depositou o pedido de registro mencionado, mas esclareceu que esta última deixou de informar já ter sido titular da marca RIO VERDE (registro nº 810898225), extinta pela caducidade, então requerida por Laticínios

Rancharia Ltda. Informou, ainda, esta sociedade empresária faz do mesmo grupo econômico ao qual o titular do registro em apreço pertence. Esclareceu ser sociedade empresária pertencente a um grupo econômico familiar, composto por sócios comuns e que quem faz uso da marca em tela são as sociedades empresárias pertencentes a esse mencionado grupo, quais sejam, PORTELAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA. e BRAVALAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS (+ 2 FILIAIS) e que os produtos são distribuídos pela sociedade empresária, também pertencente àquele grupo, NEOLAT COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA. (+ 3 FILIAIS). Além dos esclarecimentos, a petição não contém qualquer documento em anexo.

Por meio da petição 018110035778, também de datada de 15/09/2011, o titular do registro apresentou outra contestação ao pedido de declaração de caducidade. Reiterou o que foi dito na petição anterior e juntou diversos documentos como os que contêm as identidades de sócios; registro de processos de fabricação, de composição e de rotulagem de leite e produtos lácteos, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, datado de 2008; comprovantes de avaliação de rótulos, emitido pelo já mencionado MAPA, pedido em março e abril de 2011 e deferidos em julho e agosto daquele mesmo ano. Cumpre observar que à exceção do documento datado de 2008, os demais não contêm a marca RIO VERDE-SERRA NEGRA.

Prova disso é que a Diretoria de Marcas do INPI, ao examinar a contestação ao pedido de declaração de caducidade, formulou exigência para que o titular do registro apresentasse documentos que comprovassem o uso da marca conforme concedida, emitidos no período de investigação de uso, e, ainda, que esses documentos, se emitidos por terceiros, fossem acompanhados de provas de que a utente da marca pertence ao mesmo grupo econômico a que pertence o titular do registro ou um contrato de licença de uso firmado entre essas partes, já que a autorização existente nos autos é posterior à data de requerimento da declaração de caducidade do registro. Referida exigência, publicada na RPI 2207, de 24/04/2013, não foi cumprida, nem contestada. Com isso, o pedido de declaração de caducidade foi deferido, por falta de uso, conforme publicação ocorrida na RPI 2269, de 01/07/2014.

O titular do registro, por meio da petição nº 018140015651, de 27/08/2014, recorreu, apresentando apenas um documento fiscal por si emitido, no período de investigação, sem a marca. Os demais documentos foram emitidos por terceiros e a recorrente não apresentou

documentos que comprovassem sua relação com os emitentes dos mesmos, nesses documentos havia apenas menção à marca RIO VERDE e não à marca RIO VERDE-SERRA NEGRA, assim como não havia qualquer documento referente à apresentação da mesma sob a forma mista. Assim, a Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade – CGREC - entendeu não ter sido comprovado o uso da marca no período investigado. A Presidência do INPI acolheu a orientação técnica, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a declaração de caducidade e, conseqüentemente, extinguindo o registro, conforme publicação ocorrida na RPI 31/08/2016.

5.9.3 Apontamentos sobre o caso

Os esclarecimentos prestados pelo titular do registro a respeito de marca da requerente anterior declarada caduca não macularam a legitimidade do interesse desta última. O fato de a requerente já ter sido titular da marca RIO VERDE, registro nº 810898225, extinto pela caducidade, só ratifica a legitimidade de seu interesse. A requerente, cujo registro de marca pereceu pela falta de comprovação de uso, formulou novo pedido e teve o mesmo indeferido em face da existência do registro da requerida. E não há nada de reprovável na conduta⁶⁹⁶ daquela que teve seu registro extinto tentar obter um novo direito sobre o mesmo sinal.

Tampouco socorreram a requerida os argumentos usados nas contestações e no recurso. Não se pode afirmar que a requerida não tinha legitimidade para contestar o pedido e recorrer contra o deferimento do pedido, até porque é o titular do registro. Todavia, os esclarecimentos referentes aos utentes da marca foram desnecessários e inconclusivos. Afirmou que os utentes são sociedades empresárias pertencentes a grupo econômico familiar do qual faz parte. Essa afirmação baseia-se na identidade dos sócios das sociedades mencionadas, o que, sabidamente, não basta para configurar a existência de grupo econômico. Há que haver relação de controle⁶⁹⁷, o que não restou demonstrado.

⁶⁹⁶ MAYR, Carlo Emanuele. *L'Onere di Utilizzazione del Marchi d'Impresa*. Milani: CEDAM, 1991, p. 227. "I titolari dei marchi non utilizzati spesso ridepositano marchi identici a quelli di cui è prossima la decadenza per non uso. Ciò consente di rendere tendenzialmente perpetua l'esclusiva su di un segno.

Tale prassi non è mai stata ritenuta censurabile, anche se essa risulta già a prima vista del tutto insoddisfacente: La perpetuità della registrazione si pone in assoluto contrasto con l'onere di utilizzazione".

⁶⁹⁷ BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO NO RIO DE JANEIRO. 6º TURMA. ACÓRDÃO Nº 13-22097 de 30 de Outubro de 2008. ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias "EMENTA: GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra,

Nota-se que os referidos esclarecimentos e a comprovação dos mesmos seriam desnecessários se o titular do registro se limitasse a apresentar documento autorizando o uso da marca por terceiros. Além de não ter feito isso, não apresentou documentos que comprovassem o uso da marca no período investigado.

Afirma-se isso porque os eventuais documentos emitidos por terceiros não podem ser considerados, como dito anteriormente. O titular não apresentou qualquer documento que comprovasse que os produtos – laticínios – assinalados pela marca foram colocados no mercado.

Além disso, os documentos apresentados ainda contêm outro aspecto que torna os mesmos inservíveis para comprovar o uso da marca. Esta não aparece conforme concedida. Esclareça-se aqui que não se trata de pequenas alterações. Uma parte da marca significativa da marca foi eliminada na documentação apresentada. A eliminação de parte do elemento nominativo (SERRA NEGRA) e a omissão dos elementos figurativos essenciais para identificar os produtos frente ao público e, especificamente, aos consumidores, não cumpriu a obrigação de uso da marca. De acordo com Tato Plaza, o sinal efetivamente utilizado deve ser submetido a uma ‘prova de continuidade’, ou seja, o sinal usado não deve representar uma nova marca, nem conferir uma impressão comercial distinta da gerada pelo sinal objeto do registro⁶⁹⁸. Não se trata, nem mesmo, do fenômeno de dissociação ou amputação, como esclarece o mencionado autor, quando parte dos elementos é relegada a um segundo ao comentar a sentença do Tribunal Supremo de Espanha, de 22/01/2000, sobre o caso NIKÉ⁶⁹⁹. A

compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria”.

⁶⁹⁸TATO PLAZA, Anxo. Sobre el Uso de la Marca en Forma Distinta de Aquella Bajo Cual Fue Registrada. In: **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XX**, 1999. Madrid/Barcelona: Marcial Pons, 2000 (533-544). p. 540. “El signo efectivamente utilizado, en otras palabras, debe ser sometido a una “prueba de continuidad”, de forma que se satisfará la carga de uso de la marca si el signo utilizado no crea una nueva marca ni supone cambio alguno en la impresión comercial que generaba la marca registrada”.

⁶⁹⁹ Id., ibidem. p. 543. “En realidad, estamos en presencia de un fenómeno de disociación o amputación de uno de los elementos que integraban la marca mixta, elemento que se separa del conjunto de la marca para ser utilizado de forma aislada con el fin de distinguir los correspondientes productos o servicios. Los restantes elementos de la marca, en cambio, son relegados a un plano absolutamente secundario, de modo que difícilmente podrían cumplir una función diferenciadora. [...] Así las cosas, [...], habrá que considerar que sólo se ha usado el vocablo Nike, pues sólo este signo ha sido utilizado a título de marca. Los restantes elementos de la marca [...] deben considerarse como no usados o, si se prefiere, suprimidos. Y, obviamente, la simple utilización del vocablo Nike no puede considerarse suficiente para cumplir la obligación de usar la marca mixta compuesta por aquel vocablo y la figura de la Victoria de Samotracia”.

documentação apresentada no caso em apreço contém marca diversa da registrada, razão pela qual não restou configurado o uso desta última no período de investigação.

Casos há em que as modificações realizadas na marca não são tão significativas a ponto de alterar o caráter distintivo da mesma. Por vezes, o titular, ao fazer essas alterações, decide buscar proteção dessa forma ligeiramente modificada e, com isso, acaba por obter um novo registro. Nesse caso, em que a marca alterada é objeto de outro registro do mesmo titular, o uso da marca conforme a configuração desta última não servirá para elidir a caducidade do primeiro registro. Veja-se o ocorrido com o registro nº 819755362.

O registro citado refere-se à marca nominativa MAXICONFORT, concedida em 13/12/2005, na NCL (8) 25, para assinalar artigos de malha (vestuário); bermudas; blazers; bonés; cachecóis; calçados; calças; camisas; calções; camisetas; capuzes; casacos; cintas; cintos; coletes; combinações; cuecas; enxovais; galochas; gorros; gravatas; juponas; jaquetas; lenços; lingerie; luvas; malhas; meias; paletós; pijamas; pulôveres; roupas de couro; roupas de banho; saias; sapatos; ternos; túnicas; uniformes, exceto os de uso profissional. Pedido depositado em 02/04/1997.

Em 12/01/2011, a sociedade empresária MAXICOMFORT COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. – ME. requereu a caducidade do registro em apreço (pet. nº 810110387967). A requerente limitou-se a informar que a marca em tela não vinha sendo usada regularmente, sem demonstrar uma razão específica para fundamentar seu requerimento. O pedido de declaração de caducidade foi publicado na RPI 2107, de 24/05/2011.

O titular do registro – PONTAL CALÇADOS E BOLSAS LTDA. – contestou o referido pedido por meio da petição nº 020110074602, de 15/07/2011. Nessa oportunidade observou a inexistência de justificativa plausível para que a requerente formulasse o pedido em tela. Além disso, apresentou cópia de diversos documentos fiscais.

A Diretoria de Marcas entendeu que os documentos apresentados comprovaram o uso da marca no período investigado “... em conexão ao comércio de calçados”, conforme publicação ocorrida na RPI 2139, de 03/01/2012. Todavia, não tratou da legitimidade do interesse na formulação do pedido de declaração de caducidade.

Contra o indeferimento do pedido de declaração de caducidade, a requerente recorreu, por meio da petição 850120026893, de 02/03/2012, alegando que a documentação apresentada comprova o comércio de produtos e não a fabricação dos mesmos; que os documentos fiscais não obedecem às ordens cronológica e numérica; e que durante o período de 2007 a 2011 foi apresentada apenas uma cópia de documento fiscal, versando sobre a comercialização de produtos e não o fabrico dos mesmos.

A instrução técnica do recurso contra o indeferimento do pedido de caducidade concluiu pela manutenção da decisão de primeira instância ainda que

[...] se confirmadas as alegações da recorrente, no que diz respeito às inconsistências apresentadas em algumas notas fiscais, os outros documentos fiscais apresentados seriam suficientes para comprovar o início de uso da marca MAXICONFORT (inciso II do art.143 da LPI), para assinalar os produtos por ela protegidos⁷⁰⁰.

Assim é que a Presidência do INPI conheceu do recurso, negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento do pedido de caducidade e, conseqüentemente, a vigência do registro, conforme publicado na RPI 2448, de 05/12/2017.

5.9.4 Apontamentos sobre o caso

Não há qualquer referência, por parte da requerente sobre seu pedido de registro nº 829877320, referente à marca mista MAXI COMFORT, depositado na classe NCL(9) 35 para assinalar o comércio varejista de calçados, inclusive ortopédicos, artigos de viagem, do vestuário e produtos ortopédicos. Este pedido poderia ter sido invocado como motivo para configurar o interesse legítimo da requerente. Além disso, a Diretoria de Marcas do INPI, em momento algum, tratou desse tópico, em que pese a requerida ter indicado sua ausência. O INPI limitou-se a examinar os documentos apresentados com o fito de comprovar o uso da marca e considerou terem sido os mesmos suficientes para alcançar esse fim, de modo que denegou o pedido de declaração de caducidade do registro.

Analisando a petição de contestação ao pedido de declaração de caducidade, verifica-se que a requerida declarou que à mesma foram juntados cópias de 3 (três) catálogos, sendo que dois deles foram emitidos em 2002 e 2004, e quanto ao terceiro, a requerida não informou sobre sua respectiva data de emissão. Todavia, a informação prestada não pôde ser comprovada, até porque boa parte desses documentos encontra-se ilegível. Além disso, a requerida juntou 25

⁷⁰⁰BRASIL.INPI.CGREC. Parecer técnico sobre recurso nº 2017/41986, de 23/08/2017.

documentos fiscais ostentando a marca MAXI COMFORT, sendo que apenas duas delas identificam que o produto assinalado pela marca é calçado. Observou-se que, dentre esses 25 documentos fiscais, apenas um deles, datado de 21/12/2010, foi emitido no curto período de investigação – 13/12/2010 a 12/01/2011. Aliás, sobre esse período equivocaram-se tanto a requerente do pedido de caducidade, quanto o INPI, ao considerar que o período de investigação seria de 12/01/2006 a 12/01/2011. O equívoco se deve ao fato de o registro ter sido concedido em 13/12/2005 e, portanto, durante os 5 (cinco) anos seguintes a essa data, encontrar-se seu titular isento de comprovar o uso efetivo da marca.

Retomando ao único documento fiscal emitido no período de investigação de uso, verifica-se que o mesmo não identifica o produto assinalado pela marca, conforme pode ser observado a seguir:

Figura 49 - Cópia de cupom fiscal encaminhado por meio da petição nº NPRJ 020110074602, de 15/07/2011

Doc 29

Cupom Fiscal

Início Digitar Documento Enviar Arquivo Consultar Reclamação Conta Corrente Configurar Encerrar ☒

CNPJ: 62.912.050/0001-00 Razão Social: PONTAL CALÇADOS E BOLSAS LTDA
 Usuário: MANOEL KHERLAKIAN NETO

Nota Fiscal Paulista

PONTAL CALÇADOS E BOLSAS LTDA
 PONTAL CALÇADOS E BOLSAS LTDA
 RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 2209 SANTANA SAO PAULO
 CNPJ: 62912050000100
 IE: 109513093119
 IM:

21/12/2010 00:00:00 CCF: 38667 COO: 47531
 CNPJ/CPF consumidor:
 Nome:
 End:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM R\$
002	314894003364	MAXI COMFORT D PAULA/VIA PAUL		79,99
001	354697190007	PEEP TOE VERAZZI/DANDARA 3371		79,99
DESCONTO R\$				R\$ 0,00
ACRESCIMO R\$				R\$ 0,00
TOTAL R\$				R\$ 159,98

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF VERSÃO:01.00.01 ECF: LJ: OPR:
 19/4/2007 17:14:59
 PABX: 050769200104002778

23º TABELÃO DE NOTAS
 BEL CLESTON/ALBERTO ESSE - A-TM DENTADO
 Rua Henrique Buarque, 01 - Santana - São Paulo - SP
 Autentica e Preserva a Integridade das Notas Fiscais Paulista
 São Paulo 23

Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911 - PABX (11) 3243-3400

Fonte: IPAS

Como o titular do registro apresentou os mencionados catálogos, a pesquisadora cotejou os códigos dos produtos presentes no cupom fiscal supra com as referências numéricas dos produtos presentes no primeiro, sem encontrar identidade entre os mesmos.

O fato de os documentos fiscais não especificarem os produtos assinalados pela marca, deveria ter ensejado a formulação de exigência para que a requerente apresentasse documentos complementares para cumprir tal função, capazes de identificar os códigos constantes do cupom fiscal, no mínimo. Nesse sentido, constata-se que a jurisprudência é pacífica em aceitar notas fiscais como prova de uso da marca, no período investigado:

No que concerne às notas fiscais, tanto a jurisprudência administrativa do INPI, quanto à dos tribunais, são pacíficas no sentido de aceitar os citados documentos como prova efetiva do uso da marca. No caso em tela, as notas fiscais apresentadas demonstram efetivamente a comercialização dos produtos designados pela marca questionada em escala razoável e suficiente a afastar o desuso⁷⁰¹.

Só que, como dito, a documentação apresentada não permite identificar os produtos comercializados.

No que tange ao sinal em si, chama-se a atenção para o fato de a requerida ser titular do registro nº 902859927, referente à marca nominativa MAXICOMFORT, concedido em 27/03/2018, para assinalar artigos de malha; roupas de banho, botas; meias, roupa para ginástica, uniformes, coletes, calçado esportivo, sandálias, cintos, luvas, pulôveres, calçados em geral, camisetas, capuzes, pijamas, saltos de sapatos, túnicas, bonés, calçados, camisas, galochas, gorros, macacões, sapatos de futebol, vestuário, bermudas, botas para esportes, calças, casacos, roupa para ginástica, malhas, saias, blazers, sapatos para ginástica, e jaquetas; e, ainda, do registro nº 902860011, referente à marca mista MAXI COMFORT, concedido em 27/03/2018, para assinalar malhas, pulôveres, sandálias, botas, cintos, gorros, roupas de banho; saltos de sapatos, túnicas, artigos de malha, calçados, roupa para ginástica, coletes, sapatos para ginástica, pijamas, saias, sapatos de futebol, bermudas, casacos, jaquetas, meias, uniformes, calças, camisas, camisetas, capuzes, galochas, vestuário, blazers, calçados em geral, roupa para ginástica, luvas, macacões, calçado esportivo, bonés e botas para esportes.

⁷⁰¹ BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª. REGIÃO. TRF-2-AC: 200851018145148. Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, data de julgamento: 29/03/2011, Segunda Turma Especializada, Data de publicação: E-DJF2R – data: 08/04/2011, p. 305/306. Nesse sentido conferir: Nesse sentido, conferir: TRF-2ª Região, Apelação Cível 200851018032639, DJF2R- 06/03/2012.

Figura 50- Registro nº 902860011

Fonte: IPAS

A marca acima reproduzida encontra-se em parte do material complementar à documentação fiscal, sem data. O fato de haver apenas um documento fiscal emitido no curto período de investigação seria suficiente, até porque outros documentos fiscais evidenciam que a requerida usou a marca MAXI COMFORT antes e depois do período em apreço. Os problemas desses documentos são: a) o uso da marca de forma distinta da concedida, sendo certo que a requerida pediu e obteve o registro (posteriormente à investigação) da marca nominativa tal como usada nos documentos apresentados; e b) a ausência de identificação dos produtos assinalados pela mesma.

No que se refere ao uso da marca – MAXICONFORT - de forma distinta – MAXI COMFORT - da concedida, cumpre observar ser o mesmo insuficiente para transfigurar seu caráter distintivo original. O tema relativo à comprovação de uso de marca nominativa sob a forma mista já foi tratado no Capítulo 4, item 4.1.4.3, desta pesquisa. Relevante, no caso em apreço, foi o fato de o titular do registro ter apresentado documentos relativos à marca nominativa MAXICOMFORT (grafado com a letra “M”), pois esta é objeto do registro nº 902859927, depositado em 13/08/2010 e concedido em 27/03/2018. Nesse caso, restou demonstrado o emprego deste último sinal e não do sinal nominativo MAXICONFORT que foi objeto de investigação que, repita-se, mantém o caráter distintivo do sinal em apreço, só que MAXICOMFORT é objeto de um registro e MAXICONFORT, objeto de outro. Logo, a documentação apresentada não deveria ter serviço para evitar a caducidade do registro em apreço, ainda que houvesse a identificação dos produtos que o sinal assinalou, o que, para a pesquisadora, não restou demonstrado.

Evidencia-se, com isso, o infortúnio de se registrar marcas extremamente semelhantes, para assinalar os mesmos produtos ou serviços, ou seja, registrar marcas defensivas, sobre as quais se aludiu no Capítulo 4, item 4.1.4.2, em um país que não prevê a proteção das mesmas.

Afirma-se isso porque as marcas defensivas, nos países ou regiões que as protegem, são registradas para não serem usadas⁷⁰². Assim é que a elas, em geral, é conferido um regime especial de comprovação de uso, normalmente atrelado à marca principal que tem suas possibilidades de defesa ampliadas, em razão da existência de suas marcas defensivas.

No Brasil, onde não há previsão para proteção das marcas defensivas, isso não ocorre. Variações de marcas do mesmo titular, como ocorre com os sinais MAXICONFORT, MAXICOMFORT e MAXI COMFORT, para assinalar os mesmos produtos, não comprometem o caráter distintivo dos sinais, mas, se registradas, cada uma se torna objeto de um direito distinto e independente que traz consigo o ônus de ser usada. Logo, não se pode considerar que o uso de um dos sinais sirva para elidir a caducidade dos demais, exceto no caso de marca nominativa que tenha seja reproduzido como elemento nominativo de marca mista também registrada.

Ainda sobre o uso da marca da forma distinta da concedida, há o caso da marca mista AKDOV VODKA, objeto do registro nº 820647101, referente à marca mista AKDOV VODKA, concedida em 27/03/2001, para assinalar bebidas alcóolicas. O pedido foi depositado na NCL (7) 33, em 31/03/1998.

Em 31/05/2011, V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG requereu, por meio da petição nº 810110426681, a declaração de caducidade do registro em apreço. Para justificar seu interesse na mencionada declaração alegou ser requerente dos pedidos de registro nº 903024209 e 903229714, referentes às marcas TULOSBA AKDOV, para assinalar bebidas alcóolica, com exceção de cerveja e que a marca anterior não estava sendo usada. A notificação do pedido de caducidade do registro ocorreu na RPI 2116, de 26/07/2011.

O então titular do registro – INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS BORDALEZA LTDA. – por meio da petição nº 020110099655, de 26/09/2011, contestou o pedido de declaração de caducidade alegando que “[...] deixou de USAR A MARCA em face de seu estabelecimento se encontrar no momento INTERDITADO pelo Ministério da Agricultura, conforme documentos que seguem anexos [...]”; que o registro lhe foi transferido, conforme a

⁷⁰²MAYR, Carlo Emanuele. op. cit., p. 221. “Il marchi difensivo è per definizione un marchio non usato”.

averbação da transferência publicada na RPI 2096, de 09/03/2011; e que o antigo titular usou a marca até o mês de novembro de 2007.

A Diretoria de Marcas do INPI entendeu que os documentos apresentados não comprovavam o uso da marca, razão pela qual formulou exigência para que o titular apresentasse documentos complementares legíveis, emitidos no período de investigação, que comprovassem o uso da marca conforme concedida. A referida exigência foi publicada na RPI 2199, de 26/02/2013. O então titular do registro já mencionado, em 29/04/2013, por meio da petição nº 020130035887, esclareceu que as provas eram suficientes para dirimir a caducidade do registro já que o uso não foi interrompido por mais de 5 (cinco) anos e que o desuso da marca, durante parte do período de investigação, se deu por razões legítimas. Em 02/05/2013, o referido titular aditou a petição de cumprimento de exigência, juntando o rótulo do produto e o termo de registro do produto junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (petição nº 020130037049).

O cumprimento de exigência foi considerado insatisfatório pela Diretoria de Marcas que formulou uma nova exigência para que o titular comprovasse o uso da marca no período investigado, conforme concedida, com reivindicação de cores. Exigência publicada na RPI 2212, de 28/05/2013. A referida exigência foi cumprida por meio da petição nº 020130065117, de 29/07/2013. Naquela oportunidade, o titular do registro reapresentou reproduções do rótulo conforme aprovado pelo MAPA e fotos do rótulo aposto em garrafa, todos em preto e branco.

Assim, a Diretoria de Marcas considerou que marca estava sendo usada de forma distinta da concedida e deferiu o pedido de declaração de caducidade, publicando essa decisão na RPI 2306, de 17/03/2015. Para aquela Diretoria, o elemento nominativo da marca foi usado nos 18 primeiros meses do período de investigação (31/05/2006 a 31/05/2011), sem que houvesse comprovação de uso da marca conforme concedida, ou seja, o elemento nominativo associado aos elementos figurativos e às cores reivindicadas. As exigências formuladas foram insuficientemente cumpridas, já que o uso da marca contendo todos os seus elementos (nominativo, figurativo e cores) jamais restou demonstrado. Declaração de caducidade publicada na RPI 2306, de 17/03/2015.

O titular do registro recorreu contra a declaração de caducidade, por meio da petição nº 850150104945, de 18/05/2015, alegando e comprovando que:

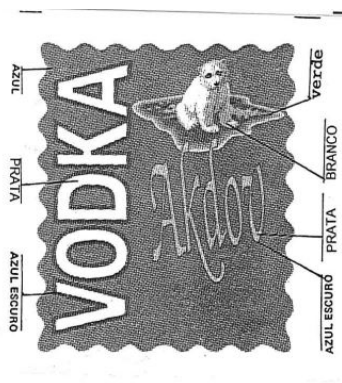
- a) o produto assinalado pela marca encontra-se devidamente registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA;
- b) o estabelecimento encontra-se interditado desde 2010. Termo de Notificação de interdição do estabelecimento, datado de 23/11/2010 e declaração do MAPA, datada de 13/02/2015, informando que a interdição se mantém desde então.

O recurso foi notificado na RPI 2326, de 04/08/2015, e a requerente do pedido de declaração de caducidade manifestou-se (petição nº 850150226496, de 05/10/2015), alegando que a marca foi usada de forma distinta da concedida; que o registro do produto junto ao MAPA foi cassado e que a interdição de exercício de atividades sofrida pelo titular do registro deve-se ao fato de a mesma ter adulterado a manufatura de uma de suas bebidas, pelas condições insalubres de fabricação, o que não pode ser considerado razão legítima para o desuso de sua marca.

A CGREC opinou pela manutenção da decisão porque não restou comprovado o uso da marca conforme concedida, apesar das oportunidades oferecidas ao titular do registro para fazê-lo. A Presidência do INPI seguiu a orientação da CGREC, conheceu do recurso, mas negou provimento ao mesmo, mantendo a declaração de caducidade do registro e, conseqüentemente, a extinção do mesmo, conforme decisão publicada na RPI 2464, de 27/03/2018.

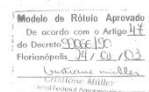
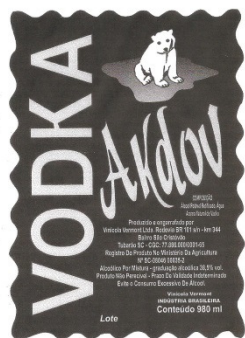
5.9.5 Apontamentos sobre o caso

A documentação apresentada comprova o uso do elemento nominativo da marca VODKA AKDOV no primeiro ano do período de investigação (30/11/2006 a 30/11/2011). A apresentação da marca em apreço é mista, complexa, composta de elemento nominativo associado a um conjunto de figuras, tipos gráficos e cores, conforme a seguir reproduzida:

Figura 51 - Reg. nº 820647101

Fonte: IPAS

Ao titular foram conferidas diversas oportunidades para complementar a documentação e comprovar o uso da marca conforme imagem anteriormente reproduzida. Contudo, o titular apresentou os seguintes rótulos, como sendo aquele apostado ao produto assinalado pela marca.

Figura 52 – Rotulo aprovado pelo MAPA

O consumidor e a autoridade se firmam no gráfico referente ao produto e a marca para observar as normas da FAPAC.

Figura 53– Produto engarrafado e rotulado

Fonte: Petição 020130065117, de 29/07/2013 – IPAS

Fonte: Petição 020130065117, de 29/07/2013 - IPAS

Note-se que não se trata de uso da marca com alterações que modifiquem seu caráter distintivo, mas de absoluta ausência de provas de uso do sinal colorido, conforme requerido e concedido.

Outro aspecto relevante refere-se ao volume de produtos comercializados assinalados apenas pelo elemento nominativo - VODKA AKDOV. Ainda que a fábrica tenha sido interdita pelo MAPA, de acordo com o Termo de Interdição apresentado, tal interdição só ocorreu em 07/12/2010, ou seja, nos últimos 11 (onze) meses do período de investigação. O titular do registro deveria ter demonstrado o uso da marca, repita-se, conforme concedida, no período de 30/11/2006 a 07/12/2010. O titular do registro apresentou documentos que, além de não comprovar o uso da marca conforme concedida, não comprovaram a comercialização dos produtos assinalados apenas pelo elemento nominativo da marca em apreço, em escala, e que foram emitidos, tão somente, no primeiro ano do período de investigação.

Em relação aos registros anteriormente tratados, constata-se que a documentação produzida com o fito de elidir a caducidade dos registros aponta para mais de uma faceta do uso da marca. Sabe-se que para manter a vigência do registro de marca em processo de declaração de caducidade, o titular do registro deverá comprovar o uso, indicando o local, o momento, a extensão, a natureza, o objeto em que o referido uso ocorreu. Os documentos que costumam ser pacificamente aceitos são os fiscais⁷⁰³, embora esses documentos devam versar sobre a comercialização de produtos ou a prestação de serviços (e não outras operações fiscais, como troca ou transferência de mercadoria, por exemplo). Mas o conjunto probatório pode ser construído com outros documentos como embalagens, catálogos, listas de preço, fotos, publicidade e afins, datados, emitidos no período de investigação de uso, contendo a marca, demonstrando, inequivocamente, que o público teve acesso àquilo que a marca assinala, desde que seja consistente para dirimir a caducidade do registro. Todavia, em geral, o conjunto probatório que a petição de contestação ao pedido de declaração de caducidade ou de recurso contra a declaração de caducidade costuma ser inconsistente. Daí a exigência de apresentação de documentos fiscais, embora esses nem sempre contenham as informações necessárias para comprovar o uso da marca. De qualquer forma, o uso tem que ser comprovado. Alegações e informações desprovidas de provas são inócuas. Sobre esse aspecto relativo ao conjunto probatório é que serão comentados os seguintes casos.

⁷⁰³BRASIL. PODER JUDICIÁRIO. TRF-2 - AC: 200951018057264 RJ 2009.51.01.805726-4, Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 29/11/2011, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data:12/12/2011 - Página:150). "... Em relação à marca FRANCCINO, de titularidade da apelante, insta observar que tanto a jurisprudência administrativa do INPI, quanto à dos tribunais, são pacíficas no sentido de aceitar as notas fiscais como prova efetiva do uso da marca".

5.10 CONJUNTO PROBATÓRIO

O registro nº 007186258, referente à marca nominativa GRANDE BEAGA, foi prorrogado na classe NCL (7) 38, para assinalar serviços de rádio com finalidades informativas, educacionais, culturais, cívicas, patrióticas e propaganda comercial⁷⁰⁴, conforme publicação ocorrida na RPI 2138, de 27/12/2011.

SA ESTADO DE MINAS requereu em 07/04/2011, por meio da petição nº 810110411886, a caducidade do registro em apreço, alegando ser titular do pedido de registro nº 827901070, referente à marca nominativa AQUI GRANDE BH, para assinalar publicações impressas e que a marca em apreço não se encontrava em uso. O titular do registro caducando se opôs (petição nº 14060000689, de 27/01/2006, notificada na RPI 2038, de 26/01/2010) e o registro da requerente foi indeferido com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, haja vista a existência do registro em comento, conforme publicação ocorrida na RPI 2095, de 01/03/2011.

O titular do registro – BRASIMEX – COMUNICAÇÃO E MARCAS LTDA. – cujo pedido de averbação de transferência de titularidade só ocorreu após a manifestação, contestou o pedido por meio da petição (MG) nº 01411000266, de 02/09/2011. Os documentos apresentados foram emitidos pela RÁDIO ALTANEIRA LTDA., então, titular do registro. Nessa oportunidade apresentou correspondências, publicação, intimação trabalhista destinada à rádio, manual de procedimentos técnicos da rádio e fotos da fachada da estação de rádio e 3 (três) faturas, sendo uma delas ilegível e outras duas sem identificação dos serviços prestados.

A Diretoria de Marcas do INPI entendeu que os documentos não eram suficientes e, ainda, versavam sobre o sinal GRANDE BH. Assim, formulou exigência, conforme a seguir reproduzida e publicada na RPI 2267, de 17/06/2014:

Apresente documentos complementares que comprovem o uso efetivo da marca, tal como concedida, no período de investigação. Observe que a documentação acostada aos autos faz referência à expressão "GRANDE BH" e que a marca registrada objeto da caducidade é formada pela expressão "GRANDE BEAGA".

⁷⁰⁴ Consta, no IPAS, como data de concessão do registro nº 007186258, 22/03/2016. Inequívoco que a mesma está incorreta. Esta data refere-se ao deferimento da petição de prorrogação da sua vigência. O histórico do registro em apreço, depositado em 25/07/1979, encontra-se incompleto e o processo não foi digitalizado. Todavia, verifica-se que na RPI 1058, de 12/03/1991, foi publicada a concessão de prorrogação de sua vigência. Portanto, presume-se que o mesmo tenha sido concedido em 1981 e não em 22/03/2016, conforme constante da base de dados.

Por meio da petição nº 850140162567, de 14/08/2014, RADIO ALTANEIRA LTDA., titular anterior do registro caducando, contestou a exigência alegando que, como o uso da marca é feito por ondas sonoras seria irrelevante a sua grafia; que o serviço que presta é o de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM); que apresentava, naquela oportunidade, contrato de licença de uso de sua marca, firmado em 25/02/2014; e que a marca foi efetivamente usada no período de investigação (04/04/2006 a 07/04/2011).

Do exame das petições de contestação ao pedido de declaração de caducidade e de contestação à exigência formulada, a Diretoria de Marcas do INPI entendeu que, apesar argumentos ali contidos, os documentos apresentados encontravam-se fora do período de investigação e a marca grafada nos documentos encontrava-se distinta da forma originalmente concedida. Dessa forma, o pedido de declaração de caducidade foi deferido, conforme publicação ocorrida na RPI 2297, de 13/01/2015.

Contra essa decisão, RADIO ALTANEIRA LTDA. apresentou recurso, conforme petição nº 850150052318, de 16/03/2015, alegando que sua marca é verbalmente utilizada, por meio de radiodifusão; forneceu os *links* de vinhetas usadas pela rádio, desde a época de sua fundação, na década de 1960; reiterou que os documentos juntados anteriormente comprovavam o uso da marca; e esclareceu que não foram juntadas fitas em função do volume exigido para a gravação das ondas sonoras. A notificação do recurso ocorreu na RPI 2324, de 21/07/2015.

Na instrução técnica do recurso, destaca-se o que segue:

[...] a titular do registro parece não ter claro que o uso da marca exigido por Lei não repousa na sua simples transmissão pelas ondas sonoras. O uso que se faz necessário repousa na prestação do serviço para o qual a mesma foi concedida diferenciado pela marca em apreço. Ora, a recorrente até apresentou três duplicatas em que se verifica a aposição das marcas FM “GRANDE BH”, emitidas fora do período de investigação, assim como fotografias de fachadas de prédio e outros documentos em que consta GRANDE BH RÁDIO E TELEVISÃO e TV GRANDE B.H., sem data. Ou seja, não há qualquer evidência de que a titular do registro tenha usado a expressão GRANDE BEAGÁ, conforme concedida, na prestação dos serviços de comunicação. Usá-la na comunicação não implica o uso da mesma como marca, com a exclusividade que o registro confere, e na prestação de um serviço. E, mais, ainda que os documentos apresentados servissem para comprovar o uso – o que, reiteramos, não o fazem – o sinal que esses documentos ostentam são distintos do que é objeto do presente registro. Resumindo, a titular do registro, ora recorrente, não comprovou o uso da marca⁷⁰⁵.

⁷⁰⁵BRASIL. INPI. CGREC. Parecer Técnico 2016/45, de 11/01/2016.

A Presidência do INPI conheceu do recurso, mas negou provimento ao mesmo, mantendo a declaração de caducidade e, conseqüentemente, extinguindo o registro, conforme publicado na RPI 2359, de 22/03/2016.

O titular do registro impetrou mandado de segurança contra o ato do Presidente do INPI que extinguiu seu registro nº 007186258, referente à marca GRANDE BEAGA, alegando que a extinção ocorreu porque os documentos apresentados demonstram o uso da marca GRANDE BH. O processo nº 01153553020164025101 (2016.51.01.115355-0), tramitou na Trigesima Primeira Vara Federal do Rio de Janeiro. O MM Juízo considerou ausente o direito líquido e certo, até porque no caso em apreço “[...] o exame do pedido de caducidade de registro de marca [...] reclama dilação probatória [...]”.

Na decisão que denegou a segurança sem apreciação de mérito, por falta de direito líquido e certo, foi destacada a inexistência de elementos que comprovem o uso da marca de modo a obstar a caducidade do registro, conforme a seguir, *in verbis*:

Até mesmo porque a Impetrante, apesar de alegar que juntou aos presentes autos cartas enviadas por ouvintes, notas fiscais, contrato de licença de uso, tal alegação torna-se frágil e insuficiente a demonstrar seu direito, pois o que fora apresentado comprovaria, tão somente, a utilização da marca “GRANDE BH”, e não a marca debatida.

A Impetrante alega ainda que, pela via administrativa, teria apresentado provas orais, já que é esta a forma como utiliza a sua marca. Contudo, é impossível inferir de modo diverso ao concluído pela Impetrada em seu parecer técnico de fls. 75/76. Em verdade, merece guarida o entendimento da autarquia no sentido de que o uso da marca não repousa na sua simples transmissão por ondas sonoras, até porque a outra marca da impetrante é pronunciada da mesma forma que a que é objeto destes autos (a marca BH, pronuncia-se “beagá”), de modo que a comprovação exclusivamente por meio sonoro não permite diferenciar uma da outra. Portanto, a demonstração do uso da marca nos serviços de comunicação, de forma oral, deve ser acompanhadas de provas documentais em que conste “GRANDE BEAGA”, ausente nestes autos⁷⁰⁶.

Insatisfeita, o titular do registro interpôs apelação cível, que teve como Relator o Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado da Turma Especialidade I – Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial. Em seu voto, esclareceu que aquele Tribunal já ter decidido caso semelhante (AG 00029998420074020000, rel. para acórdão DF Liliane Roriz, 2ª Turma Especializada, DJe de 31/01/2008) segundo o qual, à primeira vista, poderia parecer versar sobre matéria eminentemente de direito, mas em se tratando de caducidade de registro de marca provável a necessidade de provas para o deslinde da questão. Logo, não

⁷⁰⁶BRASIL. Justiça Federal. Trigesima Primeira Vara Federal do Rio de Janeiro. Sentença proferida em 18/01/2017, para publicação através do Boletim 2017.000006, o qual teve seu texto disponibilizado publicamente na edição do dia 30/01/2017, às fls. 592/630, do Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, disponível na internet no endereço “<https://dje.trf2.jus.br/>”. Data formal de publicação: 31/01/2017.

vislumbrada, de pronto, a liquidez e a certeza do alegado direito, negou provimento ao recurso. A Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, julgado em 25/07/2017⁷⁰⁷.

5.10.1 Apontamentos sobre o Caso

A requerente do pedido de declaração de caducidade não informou que o seu pedido nº 827901070 foi objeto de oposição pela requerida, tendo sido a mesma acolhida, como relatado anteriormente.

A requerida alegou que o uso da marca se deu na emissão da programação de rádio, mas não apresentou provas desse uso. Constatase que o presente caso poderia ter sido paradigmático no que se refere à contestação ao pedido de declaração de caducidade. Recorrente é a afirmação de que na apreciação do uso da marca serão considerados todos os meios de prova admitidos em direito. Assim está Disposto no item 6.5.3 do Manual de Marcas. Prova é todo elemento capaz de contribuir para formar a convicção de quem cabe decidir. Nesse ponto, importante estabelecer uma diferença importante entre convicção e certeza, em sentido técnico-jurídico, como leciona Câmara. Afirma o autor que “[...] enquanto a certeza é objetiva, sendo uma qualidade do fato, a convicção é subjetiva, e se forma na mente do juiz”⁷⁰⁸. No caso, em apreço, a administração tem que pautar suas decisões baseadas na certeza. A jurisdição administrativa tem uma dinâmica muito distinta da dinâmica do Poder Judiciário, embora os princípios básicos norteadores do processo administrativo que versam sobre uma controvérsia sejam os mesmos que norteiam os processos judiciais: os princípios, da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade material.

Neste último é que repousa o ponto focal do processo de declaração de caducidade do registro de uma marca. De acordo com esse princípio, todos os fatos e provas devem ser considerados, de modo que a verdade seja apurada. Como afirmam Reis e Figueira de Melo, o princípio da verdade material, consagrado na Lei do Processo Administrativo, impõe algumas peculiaridades a este último, como: “[...] a maior liberdade instrutória por parte do julgador,

⁷⁰⁷BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região -TRF2 AC nº 2016.51.01.115355-0. Decisão de 31/07/2017. Edição disponibilizada em: 08/08/2017, no e-DJF 2R, através do Boletim 2017.001061 (págs. 525/543).Data formal de publicação: 09/08/2017.

⁷⁰⁸CÂMARA, Alexandre Freitas. op. cit., p. 357.

não sendo inerte à apresentação promovida pelas partes, mas participando ativamente da coleta de provas e da verificação da realidade dos fatos alegados [...]”⁷⁰⁹. Só que, no caso específico do processo de investigação de uso de uma marca, a administração está adstrita ao que as partes tenham aportado aos autos. No pedido de declaração de caducidade, em sede administrativa, a demonstração do uso da marca ou a justificativa para seu desuso é examinada, apenas, a partir das provas apresentadas pelo titular do registro ou por terceiros devidamente autorizados e, eventualmente, pela requerente e nos prazos estabelecidos na LPI. No máximo, o INPI exige o esclarecimento de algo contido no conjunto probatório ou a complementação das provas trazidas aos autos, buscando alcançar a verdade dos fatos. Essa verdade há que conferir uma certeza processual que servirá de fundamento à decisão sobre a manutenção (ou não) do registro de uma marca. O princípio da verdade material, como afirma Meirelles, também denominado de liberdade na prova, permite que qualquer prova que a autoridade julgadora ou processante tenha conhecimento, desde que trasladada para o processo, seja considerada⁷¹⁰.

Todavia, não se tem conhecimento de que as espécies de provas contempladas pelo NCPC, como, por exemplo, as provas periciais, testemunhais, emprestadas e a ata notarial⁷¹¹ tenham sido aceitas pelo INPI para dirimir a questão da caducidade do registro de uma marca. A espécie de prova, até o momento, aceita para isso é a prova documental. Vale dizer, documentos. Estes são mais do que prova escrita, são qualquer representação material de um fato ou de um ato. Assim sendo, devem ser aceitos também fotografias, filmes, gravações⁷¹² bem como outros meios de fixação material existentes ou que venham a existir. Aliás, sobre a pertinência da prova documental no processo de comprovação de uso de uma marca pronunciou-se o MM Desembargador Federal Antonio Ivan Athié, no voto do Agravo de Instrumento nº 0002197-71.2016.4.02.0000, conforme a seguir reproduzido:

⁷⁰⁹ REIS, Bruno Nunes dos/FIGUEIRA DE MELO, Luiz Carlos. O ônus da prova no processo administrativo. In: JURIVOX. Patos de Minas: UNIPAN, (10): 76-89, 2010, p. 79

⁷¹⁰ MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: RT, 2011, p. 581 (37ª. ed.).

⁷¹¹ BRASIL. Novo Código de Processo Civil – NCPC. Lei nº 13.105/2015. “Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial”.

⁷¹² A titular do registro em apreço alega em juízo que “[...] o ordenamento jurídico não impõe que a prova de uso da marca deve ser feita apenas por documentos escritos, pois é cediço que uma marca pode ser lançada ou conhecida no mercado por meio de sua escrita, imagem ou fonética [...]”, conforme relatório do Desembargador Federal Marcello Granado, constante da AC nº 0115355-30.2016.4.02.5101 (2016.51.01.115355-0).

Na hipótese, **o exame de caducidade de marca registrada é questão de fato que deve ser deslindada através de prova eminentemente documental**, a qual já foi inclusive deferida, não havendo, portanto, motivos que justifiquem o deferimento da prova oral, devendo ser mantida a decisão impugnada, sem que isso importe em cerceamento de defesa, ou afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório⁷¹³. (grifos da pesquisadora)

Há que se ponderar que, no caso documentos de natureza não fiscal, os mesmos serão considerados hábeis a comprovar o uso de uma marca desde que tenham sido produzidos durante o período de investigação de uso da mesma. Esses documentos em geral são privados e podem, muitas vezes, suscitar dúvidas sobre suas autenticidades, acima de tudo, no que se refere às datas de produção. Assim, devem os mesmos ser supridos por quaisquer outros meios de prova.

Feitas essas considerações, retoma-se à análise do pedido de declaração de caducidade do registro nº 007186258, referente à marca nominativa GRANDE BEAGA. O INPI que, como dito anteriormente, está adstrito às provas aportadas aos autos, considerou serem as mesmas insuficientes para comprovar o uso da marca em tela. Assim, a Diretoria de Marcas formulou exigência para que o titular do registro complementasse a documentação apresentada, quando da contestação ao pedido de declaração de caducidade. Ao contestar a exigência, o titular alegou, principalmente que o serviço assinalado pela marca era o de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM) e disso não trouxe provas, como dito anteriormente. Na petição de recurso contra o deferimento do pedido de declaração de caducidade afirmou, ainda, não terem sido juntadas fitas em função do volume exigido para a gravação das ondas sonoras. Ou seja, os documentos escritos apresentados não continham quaisquer evidências referentes à prestação dos serviços assinalados pelo registro ou eram intempestivos ou ambos. Documentos fixados por outros meios, mais especificamente, as gravações, não foram apresentadas. Caso contrário, estar-se-ia, provavelmente, diante de um conjunto probatório diverso do que, em geral, é apresentado, útil para ilustrar não só a questão do documento não escrito, mas também a questão do uso da marca em outros e distintos veículos de comunicação.

Outro caso que deve ser mencionado em relação ao conjunto probatório é o do registro nº 822627329, referente à marca nominativa TRINIDAD, concedido em 25/04/2006, para

⁷¹³ BRASIL. TRF-2- AG: 00021977120164020000 RJ - 0002197-71.2016.4.02.0000, Relator: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ, data de julgamento: 18/10/2016, 1ª. Turma Especializada.

assinalar tabaco, artigos para fumantes em geral, produtos classificados na NCL (7) 34. O pedido de registro do sinal em apreço ocorreu em 25/04/2006.

Em 26/04/2011, CORPORACION HABANOS, SOCIEDAD ANONIMA (HABANOS S.A.), requereu a caducidade do registro em tela (petição nº 810110416774), conforme notificação ocorrida na RPI 2114, de 12/07/2011. Para justificar seu interesse no requerimento informou que depositou o pedido de registro nº 900113677, referente à marca mista TTT TRINIDAD HABANA – CUBA, para assinalar fumo; tabaco; charutos; cigarrilhas; artigo para fumante, exceto em metal precioso; fósforos e cigarros; indeferida com base no inciso XIX do artigo 124 da LPI, haja vista a existência do registro em apreço, conforme publicação ocorrida na RPI 2004, de 02/06/2009.

Em 12/09/2011, o titular do registro – TRINIDAD TABACARIA LTDA., por meio da petição nº 810110462483, contestou o referido pedido, apresentando dez notas fiscais emitidas entre 27/06/2006 e 10/02/2011. O parecer da Diretoria de Marcas concluiu pelo indeferimento do pedido de declaração de caducidade, conforme publicado na RPI 2152, de 03/04/2012, pelas razões a seguir reproduzidas: “Período investigado: 27/04/2006 a 26/04/2011. Foram apresentadas amostras de notas fiscais de vendas de charutos e artigos para fumantes, com a marca caducanda, dos anos de 2006 a 2011, comprovando, assim, o uso ininterrupto da marca”.

Contra esse indeferimento, a requerente do pedido de declaração de caducidade recorreu (petição nº 850120083590, de 04/06/2012), alegando que o uso não restou comprovado. Com este fim apontou para o fato de os documentos fiscais versarem sobre a venda de produtos identificados por marcas de terceiros e, ainda, que os produtos comercializados são totalmente distintos dos que a marca deveria assinalar; que a marca contida em alguns dos documentos foi “[...] claramente [...] adulterada. Isto porque, o termo TRINIDAD foi incluído posteriormente a emissão da nota, conforme se verifica pela diferença de grafias”. Continuou, afirmando que o titular do registro utiliza o sinal como título de estabelecimento e que a própria admite a comercialização de produtos industrializados por terceiros; e que, tudo isso, demonstrou o desuso da marca em tabaco e artigos para fumantes. Recurso notificado na RPI 2556, de 01/04/2014.

O titular do registro manifestou-se em 28/04/2014 (petição nº 850140076068), alegando que comercializou produtos com marca própria e de terceiros e pediu que fosse negado provimento ao recurso contra o indeferimento do pedido de declaração de caducidade de seu registro.

A Coordenação responsável pela instrução técnica de recursos entendeu que os documentos comprovavam o uso da marca, conforme parecer parcialmente reproduzido:

No mérito, [...] observamos que a caducidade foi requerida no primeiro dia possível de requerimento após a concessão do presente registro, e, portanto, os documentos fiscais apresentados onde constam a venda de “uma CAIXA UMIDORA TRINIDAD” e “um CORTADOR DE CHARUTO DUPLO TRINIDAD”, são suficientes para comprovar o início de uso da marca para assinalar os produtos por ela assinalados, conforme previsto no inciso I do art.143 da LPI, e portanto, entendemos que não merece reparo a decisão de primeira instância⁷¹⁴.

A orientação técnica foi seguida pela Presidência do INPI que conheceu do recurso, embora tenha negado provimento ao mesmo, conforme decisão publicada na RPI 2443, de 31/10/2017.

5.10.2 Apontamentos sobre o Caso

Constata-se, de pronto, que o recurso contra o indeferimento do pedido de registro da requerente ficou sobrestado até decisão final da caducidade do registro em tela. O indeferimento do mesmo foi mantido, em sede de recurso, conforme decisão publicada na RPI 2451, de 26/12/2017. Embora, em momento algum, os pareceres do INPI mencionassem a legitimidade do requerente da caducidade, a mesma deveria ter sido observada. Tampouco houve qualquer observação sobre a denúncia do requerente da caducidade do registro da marca TRINIDAD sobre adulteração de documento encaminhado para comprovar o seu uso.

Constata-se, ainda, que só a CGREC observou que o registro em apreço foi concedido em 25/04/2006 e, portanto, isento de comprovar o uso da marca até 25/04/2011, e que o pedido de declaração de caducidade ocorreu em 26/04/2011.

Analisando os documentos apresentados pelo titular do registro, verifica-se que as notas fiscais foram emitidas durante o primeiro quinquênio de vigência do registro, no qual o titular não está obrigado a usar a marca. Tal procedimento deve-se, por certo, ao fato de o pedido de

⁷¹⁴ BRASIL. INPI. CGREC/COREM. Parecer técnico sobre recurso [2017/45888].

declaração de caducidade ter sido formulado no dia seguinte ao primeiro quinquênio do registro e, sem alternativa, o titular tentou demonstrar o início de uso da marca. A rigor, bastaria que esta comprovasse o uso da marca com um único documento, datado de 26/04/2011. Nesse caso, supondo-se não dispor de documento emitido exatamente nessa data, o titular optou por demonstrar o início de uso, ou seja, que fez uso da marca no quinquênio já mencionado.

Examinando essa documentação, constata-se que o titular do registro demonstra o uso do elemento TRINIDAD como parte fantasiosa de seu nome comercial que, por sua vez, coincide com sua marca. Embora o Manual de Marcas seja silente sobre a questão, a reiterada prática administrativa demonstra que, para ser considerado uso como marca, necessário se faz que o elemento fantasioso ou a *mot vedette* do nome comercial mesmo esteja em destaque e que haja evidências sobre a comercialização de produto ou prestação de serviço que a marca deveria assinalar. Considera-se que, nesse caso, marca exerce a função distintiva indiretamente, desde que seja capaz de restar demonstrado a relação entre sinal, produto ou serviço e o público consumidor. No que se refere ao uso de denominação social, nome comercial ou título de estabelecimento como marca, Passa afirma tratar-se de designação indireta de produtos ou serviços, e reconhece o uso dos primeiros como válido para comprovar o uso da marca, conforme a seguir reproduzido:

Ces signes distinctifs, à la différence de la marque enregistrée ou d'usage, n'identifient certes pas directement des produits ou services mais, respectivement, une personne morale, un fonds de commerce, un lieu d'exploitation et un site Internet. Cependant, il est certain que, lorsqu'ils sont utilisés dans les rapports avec la clientèle, ils ont, sinon pour objet, du moins pour effet, de désigner les produits ou services constituant l'objet de l'activité exercée par leur exploitant. La doctrine admet d'ailleurs quasi-unaniment que ces signes sont soumis au principe de spécialité. Or, leur spécialité s'apprécie nécessairement par référence à des produits ou services – précisément ceux qu'ils ont pour effet désigner. Le signe constituant la dénomination sociale, par exemple, est bien exploité en relation avec les produits ou services qui constituent l'objet de l'activité effective de la société à l'occasion de leur offre à la clientèle, même s'il n'est pas matériellement apposé sur ces produits ou sur ces documents ou supports utilisés à l'occasion de l'offre ou de la prestation des services⁷¹⁵.

Em que pese o entendimento do INPI, até o momento, amparado pela doutrina, conforme a anteriormente reproduzida, a jurisprudência pátria tem entendimento divergente⁷¹⁶. De

⁷¹⁵ PASSA, Jérôme. op. cit., p. 231.

⁷¹⁶ A jurisprudência pátria tem entendimento divergente, conforme pode ser verificado nos Acórdãos do TRF-2: AC nº 200002010663601, Relator: Desembargador Federal ABEL GOMES, TRF2 - PRIMEIRATURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data:20/10/2005 – p. 96. “[...] I- CADUCIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O NOME COMERCIAL. II- RECURSO IMPROVIDO.

qualquer modo, no caso em apreço, não se observa o uso do elemento de fantasia do nome comercial como marca. Os documentos fiscais apresentados contêm o nome comercial completo em destaque e não apenas o elemento fantasioso do mesmo, razão pela qual, sob esse prisma, resta claro que o uso do nome comercial não deveria ter servido para dirimir a caducidade do registro da marca em apreço.

Ainda assim, verifica-se que apenas a nota fiscal nº 392, emitida em 21/05/2007, comprova a comercialização de produto específico conforme seu registro— cortador de charuto duplo. A afirmação deve-se aos seguintes fatos: i) a requerente afirma que a nota fiscal nº 359, emitida em 27/06/2006, foi “adulterada”⁷¹⁷, razão pela qual a mesma foi desconsiderada para fins de comprovação de uso; ii) a nota fiscal nº 400, de 24/09/2007, comprova a comercialização de produtos que a marca em apreço deveria ter assinalado, embora esses produtos tenham sido assinalados por outras marcas, como COLIBRI e MONTECRIS EDMUNDO; iii) as notas fiscais nº 424, de 02/05/2008, 435, de 05/06/2008, 544, de 12/08/2010; 560, de 10/02/2011, comprovam a comercialização de produtos totalmente diversos dos que a marca em apreço deveria ter assinalado e, também, foram assinalados por outras marcas, de terceiros; iv) as notas fiscais nº 500 e 507 encontram-se ilegíveis, não podendo ser consideradas; v) a nota fiscal nº 510, de 13/01/2010, contem a marca em apreço, muito embora a mesma tenha sido aposta em produto totalmente diverso dos que deveriam ser assinalados pelo registro caducando.

De se observar que a marca em apreço foi depositada e concedida conforme a Classificação Internacional de Produtos e Serviços do Acordo de Nice. Ou seja, tal marca deveria assinalar um produto e não um serviço. Assim é que os produtos especificados pelo titular do registro deveriam ser ter sido assinalados e comercializados pelo sinal objeto da proteção e não por marcas de terceiros, como ocorre no caso das notas fiscais que contêm as marcas de terceiros, ainda que para assinalar produtos como isqueiro e charutos.

1- Não prova o uso da marca, a ponto de evitar sua caducidade, o uso do nome comercial que coincida com o da marca caduca. 2- Para efeitos de proteção da marca nominativa, é esta que deve aparecer em qualquer lugar do produto ou publicação, e não o nome comercial da empresa. 3- Para que as notas fiscais sejam hábeis a demonstrar o uso da marca, a ela devem fazer referência expressa, não bastando a menção ao nome comercial, ainda que coincidente com a marca”, e AC nº 558128 2008.51.01.813651-2, Relator: Desembargador Federal PAULO ESPÍRITO SANTO, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, 25/09/2012. “O mero uso do nome comercial pela empresa não traduz efetivamente uso da marca cujo nome porventura seja similar ou idêntico. Precedente jurisprudencial”.

⁷¹⁷ Sabido é que o ônus da prova é de quem alega a falsidade, nos termos do artigo 420, I, NCPC/2015. Alegar, sem nada provar, equivale a nada alegar.

Em função do que vem de ser relatado, verifica-se que só há um documento fiscal que demonstra que a marca foi usada, para assinalar os produtos especificados. Ainda assim, este documento foi expedido fora da data de investigação, razão pela qual não se pode afirmar que o mesmo sirva para comprovar o uso ou o início de uso, já que o pedido de declaração de caducidade foi formulado, repita-se, um dia após o aniversário de 5º (quinto) ano da vigência do registro.

Os processos de caducidade das marcas VAPORETTO são adiante comentados, em função do contido no conjunto probatório.

O registro nº 817116125, referente à marca mista VAPORETTO, foi concedido em 29/04/1997, para assinalar os produtos da classe 09.50 (AN/INPI/Nº 051/1981), aparelhos elétricos de uso pessoal e aparelhos eletrodomésticos. Pedido depositado em 16/03/1993.

Em 11/05/2011, BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. apresentou, por meio da petição nº 810110420857, pedido de declaração de caducidade, conforme publicação ocorrida na RPI 2115, de 19/07/2011. Alegou que o pedido em apreço devia-se ao fato de ter depositado pedido de registro da marca VAPORETO, nº 903595893, para assinalar processadores de alimentos elétricos e que o registro objeto do pedido de caducidade poderá ser apontado como anterioridade impeditiva ao registro da sua marca.

O titular do registro – POLTI S.P.A. - não apresentou contestação no prazo estabelecido pela LPI e o seu registro foi declarado caduco por falta de contestação, de acordo com publicação ocorrida 2130, de 01/11/2011. Em 02/01/2012, o titular do registro protocolou petição de recurso contra a declaração de caducidade (petição nº 850120000176), cuja notificação ocorreu na RPI 2207, de 24/04/2013.

Na peça recursal, o titular do registro alegou que a requerente do pedido de caducidade carecia de legítimo interesse, pois sua marca é notoriamente conhecida e utilizada no mundo inteiro, inclusive no Brasil; que a marca foi objeto de contrato de distribuição e licença de uso firmado entre si e Brunner Eletro Portáteis Ltda.; apresentou correspondência da recorrente para a licenciada, informações de páginas da internet nas quais o aspirador VAPORETTO estaria disponível para venda, histórico da recorrente, relatos de consumidores sobre os produtos assinalados pela marca, vídeos, extrato de busca em site de pesquisa. Por meio da

petição nº 850120027041, de 02/03/2012, a recorrente complementou a documentação referente ao recurso em apreço. Nessa oportunidade, além da procuração, apresentou tradução parcial do contrato de distribuição e licença de uso da marca; correspondência detalhando modelos e royalties referentes ao contrato mencionado; e, ainda, protestou por um prazo de mais 60 (sessenta) dias para complementar a documentação.

A recorrente requereu prazos adicionais de 60 (sessenta) dias para apresentar documentos complementares à petição de recurso por meio das petições nº 850120061704, 27/04/2012; nº 85012007767, de 26/06/2012; nº 850120141095, de 24/08/2012; sem jamais ter trazido aos autos os documentos complementares.

A CGREC, responsável pela instrução técnica de recursos, examinou todos os pedidos formulados pela recorrente e verificou a inexistência de documentos comprobatórios de uso da marca no País. Em razão disso, formulou exigência para que a recorrente apresentasse “[...] notas fiscais, ou documento comprobatório de internação dos produtos no País, ou outros documentos datados, dentro do período de investigação, que comprovem de modo inequívoco o uso da marca no Brasil”, conforme publicação ocorrida na RPI 2308, de 31/03/2015. A referida exigência não cumprida, nem contestada. Assim é que o parecer técnico sobre o recurso contra a declaração de caducidade concluiu não haver documentos que comprovassem o uso da marca no Brasil, nem justificassem seu desuso, no período de investigação e recomendou a manutenção da decisão de deferimento do pedido de caducidade do registro; a orientação foi acolhida pela Presidência do INPI que conheceu do recurso, embora tenha negado provimento ao mesmo. Assim, foi mantida a declaração de caducidade e, conseqüentemente, o registro foi extinto com base no inciso III do art. 142 da LPI, conforme publicado na RPI 2336, de 13/10/2015.

5.10.3 Apontamentos sobre o Caso

Novamente, a questão do legítimo interesse da requerente na declaração de caducidade não foi observada. Não parece que tenha faltado à requerente o interesse exigido pela LPI. Tanto é assim que formulou o pedido de registro da marca VAPORETO para si. Nesse sentido, cumpre reproduzir o entendimento do TRF da 2ª. Região, ainda na vigência do CPI, nos autos da Apelação Cível nº 1999.02.01.051823-2, cuja ementa dispõe:

[...] II – Não há como negar o legítimo interesse da empresa que pleiteou a declaração da caducidade se a mesma requereu o registro da marca em questão, visando utilizá-la em seus produtos.

III – O momento do requerimento de declaração de caducidade ainda não é o adequado para a verificação acerca da irregistrabilidade da marca pelo interessado. Tal se dará no curso do procedimento visando ao registro, quando à anterior detentora do mesmo será facultada a apresentação de oposição, podendo alegar, dentre outros fatores impeditivos, a notoriedade do signo marcário.⁷¹⁸

Verificando os documentos apresentados, constata-se que as informações disponíveis na internet que o titular alega comprovarem o uso da marca datam de 30/12/2011, portanto, fora do período de investigação de uso da marca (11/05/2006 a 11/05/2011). Alguns desses documentos encontram-se ilegíveis; há documentos retirados da internet naquela primeira data mencionada que versam sobre a prestação de serviços de assistência técnica (julho de 2008); anúncio de venda de aparelho usado, datado de 16/06/2006; notícia publicada na internet sobre a data de lançamento do higienizador a vapor em 30/09/2010, sem informação sobre local do referido evento; notícia de patrocínio de equipe de esporte; histórico do titular ilegível; informação sobre o produto datada de 28/11/2011; contrato e correspondência mencionados em idioma estrangeiro, o que faz com que os mesmos não seja consideradas, conforme disposto no parágrafo único do art. 155 da LPI⁷¹⁹.

As traduções de parte dos contratos de licença de uso e das correspondências foram apresentadas na primeira petição complementar (nº 850120027041, de 02/03/2012) ao recurso. Esses documentos versavam sobre autorização de uso da marca e as tratativas para que o referido uso ocorresse. Todavia, o uso da marca para assinalar produtos e a disponibilização dos mesmos, no mercado, não restaram demonstrados.

A recorrente não apresentou a tradução integral do contrato de licença de uso da marca. Aliás, trata-se de “CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E DE LICENÇA DE USO DE MARCAS E PATENTES E CESSÃO DE TECNOLOGIA ‘POLTIS.P.A.’”. Não há qualquer referência, na tradução apresentada, às condições de uso. Assim como não há detalhamento, em parte do documento disponibilizado, mas apenas referências às marcas VAPORETTO e VAPORELLA. De acordo com a tradução apresentada, ao concessionário sequer foi atribuída

⁷¹⁸ BRASIL. TRF - 2 – AC: 199902010518232 RJ 1999.02.01.051823-2, Relator: Desembargador Federal SERGIO SCHWAITZER, Data de Julgamento: 12/03/2003, Sexta Turma, data de publicação: DJT 21/03/2003.

⁷¹⁹ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 155 – [...] Parágrafo único – O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento”.

a obrigação de usar a marca no território brasileiro, sendo certo que o mesmo era o importador exclusivo, conforme item 2.1 do contrato.

Cumpra-se observar que o mesmo ocorreu com a marca nominativa VAPORETTO, objeto do registro nº 819207640, concedido em 15/12/1998, para assinalar os produtos da classe 09.50 (AN/INPI/Nº 051/1981), aparelhos elétricos de uso pessoal e aparelhos eletrodomésticos. Pedido depositado em 21/05/1996; marca mista VAPORETTO, objeto do registro nº 819207705; e com a marca nominativa VAPORETTO, objeto do registro nº 819207691, ambas concedidas em 22/12/1998, para assinalar serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação. Pedidos depositados em 21/05/1996, na classe 40.15 (AN/INPI/Nº 051/1981). As únicas diferenças observadas são a data de publicação da instauração do processo de caducidade, e, por certo, o número das petições, mas o histórico, o conteúdo das petições e demais publicações são exatamente os mesmos ou ocorreram nas mesmas datas e contendo informações e decisões idênticas.

Em ambos os casos, não restou comprovado o uso das marcas. Tampouco restou demonstrado o uso da marca FIXTRAQUEO, em função das alegações não comprovadas.

O registro nº 823344363, referente à marca nominativa FIXTRAQUEO, concedida em 10/07/2007, para assinalar aparelhos e instrumentos cirúrgicos. Pedido depositado em 30/10/2000, na classe NCL (7) 10.

Em 14/09/2012, LEISTER COM.IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. requereu a declaração de caducidade do registro em apreço (petição nº 850120155683), sem apontar qualquer fato para justificar seu legítimo interesse, mas apenas que a marca não estava sendo usada “[...] de forma efetiva e em escala comercial há pelo menos 5 (cinco) anos [...]”. A notificação do pedido de declaração de caducidade ocorreu na RPI 2201, de 12/03/2013.

CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA., titular do registro, não se manifestou, nem contestou o pedido supra citado e o registro foi declarado caduco, conforme publicação ocorrida na RPI 2329, de 25/08/2015.

Em 26/10/2015, por meio da petição nº 850150243594, manifestou-se contra o deferimento do pedido de declaração de caducidade. Nessa oportunidade, afirmou que a manifestação é o

“[...] remédio administrativo [...]” para referido deferimento; que atua “[...] em um mercado muito estreito e limitado, por este motivo a marca atua vinculada ao carro-chefe da sociedade empresária, a marca “CRITICALMED” reg. “817.669.515”; que só guarda documentos dos últimos 3 (três) anos; que a marca declarada caduca atingiu o *status* de alto renome; que tem investido “[...] enormes quantias para divulgação de sua marca [...]”. Além disso, apresenta informação disponibilizada na página eletrônica do Instituto Nacional do Câncer – INCA, onde sua marca consta como uma das pré-qualificadas e dez (10) cópias de notas fiscais, emitidas após o período de investigação de uso da marca.

Como o titular socorreu-se da manifestação para tentar reformar a decisão que deferiu o pedido de declaração de caducidade do seu registro, o INPI, com o intuito de aproveitar seu ato, nos termos do artigo 220 da LPI⁷²⁰, publicou exigência para que fosse complementada a retribuição referente ao serviço de recurso contra a decisão já mencionada, conforme publicação ocorrida na RPI 2345, de 15/12/2015. Por meio da petição nº 850150290121, de 21/12/2015, o titular comprovou o recolhimento da retribuição devida.

Assim sendo, a petição de manifestação foi considerada como sendo petição de recurso, cuja notificação ocorreu na RPI 2355, de 23/02/2016. A requerente do pedido de declaração de caducidade não se manifestou e o recurso foi tecnicamente instruído pela CGREC. Aquela Coordenação considerou que o pedido de investigação era de 14/09/2007 a 14/09/2012 e que os documentos juntados à petição já mencionada não comprovavam o uso da marca nesse interregno. A Presidência do INPI seguiu a orientação do parecer, conheceu do recurso e negou provimento ao mesmo. Na RPI 2468, de 24/04/2018, foi publicada a decisão de manutenção da declaração de caducidade do registro e, conseqüentemente, sua extinção.

5.10.4 Apontamentos sobre o Caso

Desde logo se observa que a requerente do pedido de declaração de caducidade do registro em apreço não esclareceu onde repousava o seu interesse no referido pedido e, tal aspecto, não foi suscitado em momento algum, por quem de direito. Outro aspecto não observado foi o fato de o registro em apreço, concedido em 10/07/2007, estar isento de comprovar o uso da respectiva marca até 10/07/2012. Isso implica que o período de investigação de uso da marca em apreço

⁷²⁰BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 220 – O INPI aproveitará os atos da parte, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis”.

é de 10/07/2012 a 14/09/2012. Nesse aspecto, equivocaram-se todos os envolvidos no processo de caducidade, inclusive o INPI.

Feitos esses esclarecimentos, cumpre observar que o titular do registro afirmou, em outubro de 2015, não ter guardado “[...] documentos muito antigos [...]”, mas apenas os dos últimos 3 (três) anos. Constata-se que o pedido de declaração de caducidade, a notificação desse pedido e a declaração de caducidade ocorreram em setembro de 2012, março de 2013 e agosto de 2015, respectivamente. Ou seja, dentro do período em que afirmou ter guardado seus documentos. Ainda que assim não fosse, o titular do registro pareceu ter desconsiderado a legislação tributária que estabelece que, em geral, os documentos da área comercial e fiscal devem ser guardados pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme disposto nos artigos 195, parágrafo único, 173 e 174 do Código Tributário Nacional⁷²¹ e no art. 4º do Decreto-Lei nº 486 de 1969, que estipula que “[...] o comerciante é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se referiram atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial”.

Sabidamente, não é competência nem atribuição do INPI verificar se o titular do registro cumpriu suas obrigações tributárias, mas o eventual e aparente incumprimento das mesmas refletiu no incumprimento da obrigação de usar sua marca, já que as notas fiscais, emitidas no período de investigação, comprovando a comercialização de produtos especificados no certificado de registro foram identificados pelos sinais TQ INF e TQ PLUS AD e não pela marca em apreço, não considerados hábeis a elidir a caducidade do registro⁷²².

⁷²¹ BRASIL. Código Tributário Nacional – CTN. Lei nº 5.172/1966. “Art.195 – [...] Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram”.

“Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

⁷²²BRASIL. TRF-2ª Região, Apelação Cível 200851018032639, Segunda Turma Especializada, Rel. Des. Federal Liliane Roriz, E-DJF2R- 06/03/2012).

Ainda assim, a pesquisadora examinou os documentos apresentados pelo titular do registro em sua petição tomada como sendo de recurso contra o deferimento do pedido declaração de caducidade. Nesse sentido, foi constatado que, de acordo com informação fornecida pelo titular, a marca FIX TRAQUEO assinala “fixador da cânula de traqueostomia”. Os documentos fiscais, emitidos extemporaneamente (a partir de janeiro de 2014), ou comprovam a comercialização desse produto sem marca ou a comercialização desse mesmo produto - fixador da cânula de traqueostomia - assinalado por outros sinais específicos, quais sejam, TQ PLUS AD e TQ INF. Constatou-se, ainda, que a recorrente após nos documentos fiscais apresentados a marca FIX TRAQUEO, no campo de informações adicionais ao fisco, mesmo quando os produtos comercializados eram assinalados por esses outros sinais mencionados. A oposição da marca FIX TRAQUEO parece ter sido inserida aposta *a posteriori*, pois não obedece ao padrão das notas fiscais eletrônicas apresentadas. Enfatiza-se que não se tratado uso da marca de forma distinta da concedida. O uso da marca sob a forma FIX TRAQUEO não comprometeria o caráter distintivo da marca nominativa conforme concedida – FIXTRAQUEO.

O titular do registro afirmou ter feitos investimentos significativos para divulgar sua marca sem, contudo, demonstrar qualquer documento que pudesse levar modificar a decisão do INPI. Não bastasse isso, o titular do registro fez outras afirmações que em nada a socorrem, já que além de não terem sido demonstradas, são irrelevantes para a comprovação de uso da marca FIXTRAQUEO. Dentre essas informações destaca-se a de que sua marca seria de alto renome. Além de jamais ter tido essa condição reconhecida pelo INPI, há um aparente conflito nessa afirmação, qual seja, o de marca assinalar produto de segmento de mercado “[...] muito estreito e limitado [...]” e uma notoriedade pelo público em geral. Ora, consideram-se remotas a possibilidades de uma marca que assinala produto de tamanha especificidade, utilizado apenas por profissionais qualificados e habilitados a manuseá-lo, em pacientes em condições físicas particulares, alcance a projeção necessária, junto ao público em geral, para desfrutar de proteção para além do segmento em que a marca foi concedida.

Esse aspecto apontado pelo titular do registro é oportuno, ainda, para que seja feita uma consideração a respeito do eventual pedido de declaração de caducidade de uma marca que, efetivamente, tenha tido o alto renome reconhecido pelo INPI, nos termos do artigo 125 da

LPI⁷²³. A marca de alto renome, caso venha a ser objeto de um pedido de declaração de caducidade, deverá ter seu uso demonstrado apenas nos produtos ou serviços originalmente assinalados pela mesma. Vale dizer, a marca de alto renome tem a proteção conferida pelo registro projetada para todos os segmentos de mercado, independente da semelhança ou afinidade existente entre aquele em que a marca foi concedida e quaisquer outros possíveis, mas a seu titular não é imposto o ônus de usar a marca nesses outros segmentos. A obrigação de usar a marca refere-se ao registro e ao titular de uma marca reconhecida como sendo de alto renome não é conferido um registro em cada uma das classes de produtos ou serviços, mas apenas, repita-se, uma proteção ampliada do registro original, limitado a um segmento de mercado. O reconhecimento do alto renome de uma marca faz com que a mesma transcenda o princípio da especialidade, no que tange ao escopo de sua proteção. Essa condição pode ser temporária. Todavia, isso não ocorre com o registro da marca que alcançou esse status. Este continua sendo válido e sujeito às obrigações impostas pela LPI para a sua manutenção como ocorre com todos os registros que não se referem à marca de alto renome.

Comenta-se adiante o caso de marca, cujo titular alega o uso, sem trazer aos autos documentos suficientes para comprová-lo.

Trata-se do registro nº 823493784, referente à marca nominativa RAINHA POR UM DIA, concedido em 15/05/2007, para assinalar serviços de espetáculo de entretenimento, de diversão e artístico, veiculado pela televisão. Pedido depositado em 06/08/2001, na classe NCL (7) 41.

Em 20/08/2012, MICHAEL WORSTMAN requereu a declaração de caducidade do referido registro (petição nº 850120137396), alegando que a marca em tela não está sendo usada e que seu pedido de registro nº 831091568, referente à marca nominativa RAINHA POR UM DIA, classe NCL (9) 41, foi objeto de oposição por parte da requerida. O pedido de declaração de caducidade foi publicado na RPI 2200, de 05/03/2013.

O titular do registro – RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A - por meio da petição nº 850130080328, de 03/05/2013, se manifestou, alegando ser uma sociedade empresária de telecomunicações que veicula diversos programas de televisão e que, em um deles, há um

⁷²³ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. “Art. 125 – À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.

quadro denominado “UM DIA DE RAINHA”. Alega, ainda, que seus programas são veiculados no Brasil e replicados internacionalmente pela emissora e suas filiais e que o programa televisão é obra protegida pelo direito autoral. Não apresentou qualquer documento para comprovar suas alegações.

A Diretoria de Marcas do INPI declarou a caducidade do registro em função do uso interrompido, por período superior a 5 (cinco) anos, conforme publicado na RPI 2256, de 01/04/2014. Contra essa decisão o titular do registro recorreu, por meio da petição nº 850140098666, de 27/05/2014, conforme publicação ocorrida na RPI 2287, de 04/11/2014. Por meio da petição de recurso, o titular afirmou que a marca foi usada até o ano de 2013 e não trouxe, sequer, prova desse alegado uso; insiste na alegação de que a marca também se encontra protegida pelo direito autoral.

A requerente do pedido de declaração de caducidade manifestou-se sobre o recurso, destacando que o titular do registro apresentou apenas uma imagem, “[...] na qual aparecem um apresentador da televisão aberta e outras pessoas, sendo evidente que esta única imagem em nada mostra sequer o uso pontual da marca em epígrafe [...]”.

A CGREC entendeu que a imagem já citada não comprova o uso da marca, além de ser extemporânea, e opinou pela manutenção do deferimento do pedido de declaração de caducidade. A Presidência do INPI seguiu a orientação técnica, conhecendo do recurso, mas negando provimento ao mesmo. Assim, a RPI 2464, de 27/03/2018 publicou a manutenção do deferimento do pedido de declaração de caducidade e, conseqüentemente, a extinção do registro.

5.10.5 Apontamentos sobre o Caso

Mais uma vez, há um equívoco sobre o período de investigação de uso. O registro em apreço foi concedido em 15/05/2007 e, portanto, durante os 5 (cinco) anos seguintes o titular não está sujeito a comprovar o uso da marca objeto do referido registro. Logo, o pedido de investigação de uso é de 15/05/2012 a 20/08/2012, data em que o pedido de declaração de caducidade foi formulado.

Independente da identificação precisa do período de investigação de uso, certo é que o titular do registro não trouxe aos autos elementos que comprovassem o uso da marca em tela. A marca em apreço foi concedida para assinalar espetáculo de entretenimento, de diversão e artístico. Há, de acordo com informação fornecida pelo titular do registro, certa peculiaridade sobre o serviço que a marca assinala. Trata-se de marca para identificar um quadro de um programa de televisão. Ou seja, uma parte daquilo que assinala. O titular esclareceu que o referido quadro tinha como objetivo “[...] proporcionar à participante um dia inesquecível com tratamento de beleza, compras de roupas, sapatos e uma transformação completa no visual, digno de uma rainha”. Ora, a marca não foi concedida para assinalar uma parte, mas um todo – serviço de entretenimento. Esse serviço não é conhecido, designado ou identificado pelo nome de um quadro do programa televisivo, mas pelo sinal que identifica esse programa de entretenimento.

Por analogia, parecer ser oportuno fazer referência ao acórdão da Audiencia Provincial de Barcelona, de 11/01/2007, que considerou o uso do sinal na seção interna de uma revista (aparecendo no cabeçalho de várias de suas páginas) não configurava uso como marca.

Nesse sentido, vale reproduzir parte das razões contidas no referido acórdão:

De una parte, el signo [...] tal como viene siendo usado, no cumple la función y finalidad de la marca desde el momento en que no distingue la revista o publicación en que consiste el producto para el cual se ha concedido el registro [...], sino que da nombre a una sección temática interna, a un bloque de contenido informativo o divulgativo, adornado con publicidad, que se aglutina bajo dicho título. Dicha sección de contenido no tiene sustantividad propia como producto comercial, al no ofrecerse al público de forma separada de la revista en que integra, conformando uno de sus componentes inseparables. Obvio parece [...] que los usuarios no distinguen la revista, [...] en atención a las denominaciones de su contenido temático, plasmadas en el índice o en las distintas hojas que componen la publicación, sino mediante el nombre de la revista [...].⁷²⁴

Verifica-se que a decisão do INPI não destoou do que foi decidido alhures, no que tange ao reconhecimento da efetiva prestação do serviço que a marca deveria ter assinalado.

Todavia, ainda que fosse admitido a efetiva prestação do serviço de entretenimento com a realização e divulgação de um quadro de um programa de televisão, para que o uso de sua denominação fosse considerado uso como marca, esta comprovação deveria ter sido construída com a apresentação de documentos que demonstrassem, por exemplo, a aquisição

⁷²⁴ RIUTORT, Juan Flaquer. op. cit., p. 44.

de produtos e/ou a prestação de serviços para atingir o objetivo do quadro; os contratos firmados com eventuais patrocinadores dos benefícios oferecidos às participantes; o processo seletivo das candidatas; as correspondências entre as selecionadas; a autorização de uso da imagem da participante do referido quadro. A especificidade do que a marca assinala – um quadro de um programa de televisão – poderia representar a oportunidade de comprovar o uso da marca com diversos documentos que não os fiscais.

Por derradeiro, de se notar que a alegação sobre a proteção da marca pelo direito autoral não tem o condão de dirimir a caducidade do registro. Esta alegação é cabível em sede de oposição ao pedido ou de nulidade administrativa do registro da requerente da caducidade da marca em apreço. Trata-se de alegação inócua na contestação ao pedido de declaração de caducidade ou no recurso contra sua declaração. Da forma como o titular contestou o pedido de declaração de caducidade e instruiu o recurso contra a declaração de caducidade do registro, outra não poderia ter sido a decisão do INPI.

Ainda a respeito do conjunto probatório, considera-se válido comentar o caso a seguir.

Trata-se do registro nº 822433605, referente à marca mista JOSEPHINE, concedida para assinalar de bar, lanchonetes, casas de chás e sucos, na classe NCL (7) 42, em 18/07/2006. Pedido depositado em 14/07/2000.

Em 03/08/2011, FLYBAR SHOWS E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. requereu a declaração de caducidade do registro em apreço (petição nº 810110450347), alegando que a marca não se encontra em uso e que depositou o pedido de registro relativo à marca mista JOSEPHINE SP, para assinalar os serviços de organização de espetáculos, entretenimento; shows; produção de shows; apresentação de espetáculos ao vivo; boates, na NCL (9) 41, que recebeu o nº 903846667. O pedido de declaração de caducidade foi notificado na RPI 2161, de 05/06/2012.

O titular do registro, LANCHES JOSEPHINE LTDA., por meio da petição 018120027790, de 30/07/2012, contestou o pedido em apreço, alegando que a marca encontra-se em uso e que entre si e a requerente há um litígio já que esta última vem utilizando indevidamente sua marca. Informa que o processo tramita na 4ª. Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo, sob o nº 2011.124601. Nessa oportunidade, juntou *prints* de publicações eletrônicas

referindo-se ao estabelecimento e aos serviços prestados pelo mesmo, contendo a marca; laudo pericial referente à marca apresentado ao Juízo onde tramita o processo supra citado.

O INPI deferiu o pedido de declaração em função de não ter sido justificado o desuso da marca, conforme publicação ocorrida na RPI 2276, de 19/08/2014. Todavia, nos esclarecimentos constam motivos diversos conforme a seguir reproduzido:

As provas materiais apresentadas (cópia da homepage da empresa, páginas do site próprio e de terceiros) são insuficientes para comprovação que a marca objeto da caducidade tenha sido utilizada no período sob investigação. Ainda que acolhida a documentação, a marca constante na documentação possui diferença que implica alteração de seu caráter distintivo original, afastando-se daquele constante do certificado de registro⁷²⁵.

Contra essa decisão não foi interposto recurso e, conseqüentemente, na RPI 2307, de 24/03/2015, foi publicada a extinção do registro pela caducidade.

Insatisfeita, o titular do registro propôs ação judicial de nulidade, em face da requerente e do INPI, com o objeto de anular a declaração de caducidade e a extinção do registro em apreço e a concessão do registro nº 903846667, da requerente, conforme publicação ocorrida na RPI 2364, de 26/04/2016. A ação em apreço tramitou na 25ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, sob o nº 0002315-70.2016.4.02.5101.

No mérito, o MM Juízo mencionado julgou os pedidos da autora procedentes, para tornar nula a declaração de caducidade do seu registro e a concessão do registro da requerente do pedido de caducidade em comento, conforme disposto a seguir:

A Autora, em sua petição inicial, trouxe como prova encartes de jornal, reportagens de jornais e revistas, que apesar de não trazerem fotos de seu estabelecimento, deixavam claro que o mesmo estava funcionando. Como está registrado na Classe de Bares, Lanchonetes e Casas de Chá, é possível considerar um Bistrô na mesma, mais especificamente como Casa de Chá, ainda que, ao que tudo indica, tenha se tornado um restaurante de sucesso, pois, tem mais de 200 (duzentos) lugares.

Dessa forma, compreensível a decisão administrativa do INPI que entendeu pela caducidade da marca da Autora, porém, ao deferir a marca "JOSEPHINE SP" para a 2ª Ré, quase que imediatamente, entendo que o INPI não atentou para elementos importantes, nesta quase "troca" de titulares da referida marca. [...]

Neste ponto, entendo que o INPI não andou bem, pois, para tais atos seguidos com a consequência da troca da titularidade, era essencial aferir se a Autora continuava funcionando e usando a marca.

As provas que o INPI está cobrando de fotos do estabelecimento entre 2006 e 2011, podem até fazer parte da praxe nesses casos, todavia, quando há um interessado na anulação, usando marca correlata, o mais importante era aferir, com certeza, por **meio da busca da verdade real**, quanto à falta de utilização da marca em vigor. Assim, entendo que, **as guias, reportagens, e encartes** juntados pela Autora, na via

⁷²⁵ INPI. DIRMA. Reg. nº 822433605, esclarecimentos contidos no despacho que deferiu o pedido de declaração de caducidade (Doc. 1/810110450347), de 07/08/2014.

administrativa e na judicial, **foram suficientes para demonstrar o funcionamento da empresa, com utilização da marca.**

É sabido da dificuldade do INPI de diligências em todo o território nacional, padecendo da falta de orçamento, como todo o serviço público brasileiro, entretanto, num caso que influi na espera de duas empresas, uma que perde a sua marca e o outra que a adquire, pela caducidade da primeira, era necessário aferir se houve mesmo o encerramento das atividades da primeira empresa, ou ausência de uso da marca. Fazer a "troca" de titularidade de marca, sem essa certeza, **é falta de zelo, trazendo insegurança jurídica para os envolvidos e também para os consumidores,** que poderiam, tranquilamente, pensar numa mudança de ramo da mesma empresa, pois, segundo a Perícia Judicial da Ação que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo, a distância entre as empresas é de menos de 3 (três) quilômetros.

Dessa forma, conforme já foi dito, essencial para a Autora era provar que nunca deixou de funcionar ou usar a marca "JOSEPHINE", especialmente no período entre 2006 e 2011, e as provas trazidas na inicial, comprovam tal realidade, devendo ser anulada a decisão que decretou a caducidade de sua marca e consequentemente também, a que deferiu a marca "JOSEPHINE SP", para a 2ª Ré. (grifos da pesquisadora)

Contra a sentença parcialmente reproduzida apelaram a requerente do pedido de declaração de caducidade e o INPI. A Apelação Cível encontra-se conclusa na Turma Especialidade I do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, tendo como Relator o Desembargador Federal Marcello Granado.

5.10.6 Apontamentos sobre o Caso

Flagrante o interesse da requerente, cuja legitimidade é questionável, principalmente, quando se tem notícia da projeção que o estabelecimento que presta os serviços assinalados pela marca desfruta, conforme documentos juntados à petição de contestação. Além disso, o laudo pericial informa que o restaurante fica a 2,7 km da sede da requerente. A marca da requerente reproduz o nome empresarial e a marca, ao que tudo indica, afamados no mercado, o que evidencia aproveitamento indevido de fama para a qual não concorreu⁷²⁶ e, que acarreta na falta de legitimidade ao pedido de declaração de caducidade. A questão não foi observada quando do exame do pedido em apreço.

Examinando a documentação apresentada, constata-se que a requerida não apresentou qualquer documento fiscal para comprovar a prestação dos serviços assinalados pela marca, no período de investigação de uso, qual seja, de 18/07/2011 a 03/08/2011. Em que pese tal fato, o titular do registro apresentou publicação na revista online *gastronomiaenegocios.uol.com.br*, de 30/03/2009, versando sobre seu nono aniversário, sobre os serviços de alimentação prestados. Há, ainda, publicações de opiniões de leitores realizadas antes e depois do exíguo período de investigação de uso da marca (03/11/2010, 12/03/2010, 25/03/2012, 24/03/2012, 24/11/2010, 21/05/2012, 05/07/2011, 15/03/2011, 19/12/2011); *prints* de telas relativas a restaurantes publicada na uol (*folhapress.com.br*), de 28/05/2012, na *Baressp* (18/06/2012) e laudo pericial relativo ao uso da marca.

Sabido é que o documento fiscal costuma ser a forma mais facilmente aceita para elidir a caducidade do registro de uma marca, se dele constar todas as informações necessárias para isso, sobre as quais já se discorreu ao longo desta pesquisa: a presença da marca, identificação daquilo que assinala, natureza da operação fiscal que demonstre que o produto ou serviço encontrava-se no mercado, emissão durante o período de investigação de uso, volume de negociação compatível com a natureza do produto ou serviço assinalado, extensão geográfica da comercialização do produto ou serviço conforme a mencionada natureza e a dimensão da sociedade empresária titular do registro, por exemplo. Não sendo os mesmos apresentados,

⁷²⁶ BRASIL. TRF-2 AC 333171 RJ 1999.51.01.023852-3, publicada em 26/09/2007. “[...] É dizer, não se tratando de nome de empresa já afamada no mercado e, portanto, não se evidenciando má-fé com vistas ao aproveitamento parasitário de nome comercial alheio, inexistente ilegalidade no registro marcário que, ocasionalmente, imita nome comercial alheio desconhecido à data do depósito. [...] É necessário que o nome comercial estivesse em uso, que a sociedade estivesse atuando sob dito nome para reclamar a proteção contra a alegada concorrência desleal”.

deve a requerida apresentar provas contundentes sobre o uso do sinal. Não se observa exatamente isso, no caso do conjunto probatório em apreço, em que pese o respeitável entendimento do MM Juízo da 25ª. Vara Federal do Rio de Janeiro. Aliás, o laudo pericial referente à “Utilização da Marca” aborda a questão da colidência existente entre as marcas da requerente e da requerida, mas não sob o enfoque do uso para fins de manutenção (ou não) da vigência do registro anterior.

No caso em apreço, verifica-se a presença de indícios de uso da marca e talvez tivesse sido oportuno formular exigência para que a requerente complementasse o conjunto probatório apresentado, até porque foi constatado que as provas eram “insuficientes” para comprovar o uso da marca no período de investigação. Contudo, decidiu-se pela declaração de caducidade do registro, sob a alegação de que a titular não justificou o desuso. De fato, não justificou nem pretendia fazê-lo. Muito ao contrário, o titular pretendeu comprovar o uso e, em momento algum, alegou que sua marca estava em desuso por qualquer razão, tenha sido a mesma legítima ou não. Assim é que se verifica que a declaração de caducidade, de plano, pudesse ser evitada com a formulação de exigência. Como é ato discricionário da administração pública, não há vício na sua não formulação. Mas afirmar que a caducidade se dá por ausência de justificativa para o desuso constitui um equívoco.

Esta questão traz à balha a questão do motivo justificado para o desuso ou, como trata a LPI, do desuso da marca por razões legitimamente justificadas⁷²⁷. Até esse ponto do presente capítulo foram tratados os casos em que os titulares apresentaram documentos para comprovar o uso da marca. A seguir, serão abordadas as questões relativas ao desuso da marca.

⁷²⁷ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/96. “Art. 143, §1º – Não ocorrerá a caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.”

5.11 DESUSO DA MARCA POR RAZÕES LEGÍTIMAS

No Capítulo 4, item 4.5, discorreu-se sobre os motivos aceitos para justificar o desuso da marca. Naquela oportunidade esclareceu-se que os motivos, para justificar o desuso, não poderiam ser imputados à conduta do titular da marca, mas a eventos imprevisíveis ou a obstáculos difícil ou arduamente superáveis.

Comenta-se, adiante, o caso de uma justificativa não aceita pelo INPI que culminou com a declaração de caducidade do registro. A matéria encontra-se pendente de solução definitiva, já que o recurso não foi apreciado.

Trata-se do registro nº 816303045, referente à marca nominativa TENT, concedida em 20/04/1993, para assinalar roupas e acessórios do vestuário de uso comum, para prática de esportes e artigos de viagem.

Em 05/10/2011, HESTER MARR, por meio da petição nº 850110002116, requereu a declaração de caducidade do registro, alegando que o seu pedido de registro nº 830215778, relativo à marca TEMT, foi indeferido com base no inciso XIX do artigo 124 da LPI, haja vista a existência do registro em apreço. Pedido de declaração de caducidade notificado na RPI 2174, de 04/09/2012.

Em sua manifestação (petição nº 850120189219, de 01/11/2012) contra o pedido em apreço, o titular do registro – SIKIS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. – informou que “[...] para controlar o fluxo de documentos societários, fiscais, de marcas, de marketing etc ... constituiu a empresa VERAN MODAS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA a qual tem por objeto social ser a SEDE ADMINISTRATIVA do Grupo [...]” e que lá se encontravam todos os acervos fiscal, tributário, trabalhista, de marketing e de marcas das lojas do grupo. Informou, ainda, que a sede da referida sociedade empresária foi inundada pelas chuvas ocorridas no dia 18/01/2011 e, ainda, apresentou relatório de vistoria de ocorrências, emitido pelo Departamento de Defesa Civil do Serviço Municipal de Água e Esgoto da cidade de Santo André e boletim de ocorrência, emitido pela 1ª. Delegacia de Polícia de Santo André, SP.

A Diretoria de Marcas deferiu o pedido de declaração de caducidade por entender não ter sido justificado o desuso da marca, conforme publicação ocorrida na RPI 2287, de 04/11/2014. De

acordo com os esclarecimentos contidos no parecer que culminou com a mencionada decisão, a destruição de documentos não justifica o desuso, já que a prova de uso “[...] não se limita a apresentação de notas fiscais, existem outros meios de prova que poderiam eficazmente substituir as notas destruídas”. E, ainda, observa que o sinistro ocorreu em 18/01/2011 e o pedido de declaração de caducidade foi formulado em 05/10/2011. O titular do registro apresentou recurso, conforme publicado na RPI 2300, de 03/02/2015, e o mesmo encontra-se pendente de decisão.

5.11.1 Apontamentos sobre o caso

Configurado o legítimo interesse da requerente, sobre o qual a requerida e o INPI não fazem qualquer consideração.

Examinando a documentação apresentada, constata-se que a requerida não faz parte do “Grupo” VERAN MODAS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. O que se observa é a identidade dos sócios. Observa-se, ainda, que cada uma das sociedades empresárias têm sedes e filiais endereços distintos. Esta informação é relevante para o deslinde da questão relativa ao desuso da marca porque o laudo da vistoria emitido pelo Departamento de Defesa Civil da SEMASA, de 21/01/2011, refere-se à imóvel situado à rua Senador Flaquer, 951, escritório, Casa Branca, onde funciona a sociedade empresária VERAN MODAS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. O referido laudo reporta que a não absorção do acúmulo de águas provenientes da forte chuva (51,33 mm de índice pluviométrico) que ocorreu no dia 18/01/2011, ocasionou a inundação de 1,60 no referido imóvel.

Constata-se, assim, que houve uma inundação no imóvel, embora não seja, com base nesses documentos até aqui comentados estabelecer um relação inequívoca entre a sociedade empresária ali sediada e o titular do registro.

Contudo, o Boletim de Ocorrência nº 1027/2011, emitido em 01/02/2011, junto à Primeira Delegacia Policial do município de Santo André, São Paulo, relata que representante da sociedade empresária VERAN MODAS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. compareceu àquela Delegacia e declarou que a enchente ocorrida na mencionada data carregou ou danificou objetos e documentos, inclusive, do titular do registro. Dentre esses documentos encontravam-se os contratos sociais e todas as alterações; documentos fiscais; alvarás; talão

de trocas; talões de nota fiscal em uso, em branco e/ou usados; certificados de registro de marcas; contrato de licença de uso de marcas, dentre diversos outros.

Inquestionável que os fenômenos da natureza de grande intensidade, como uma tempestade, são imprevisíveis e inevitáveis. Há controvérsia se esses fenômenos configuram caso fortuito ou força maior. Sem entrar na distinção entre essas categorias, o que é relevante para o caso em apreço é o que afirma Silvio Rodrigues, conforme reproduzido, *in verbis*:

Como aponta Arnaldo Medeiros da Fonseca, encontram-se na noção de caso fortuito ou na de força maior dois elementos: a) um elemento interno, objetivo, representado pela inevitabilidade do evento; b) um elemento externo, subjetivo, representado pela ausência de culpa do pretense agente do dano.⁷²⁸

E, no caso em apreço, o que se verifica é a ocorrência da inevitabilidade do evento que supostamente acarretou a destruição das eventuais provas de uso, assim como a ausência de culpa do titular na já mencionada destruição. Quando muito, o que pode ser questionado é a conexão entre o titular do registro e o sinistro, visto que este ocorreu na sede de outra sociedade empresária, cujos sócios são os mesmos que compõem sociedade empresária titular do registro. Todavia, o boletim de ocorrência reporta a perda dos documentos relativos à titular do registro. Logo, parece verossímil que esses documentos estivessem no local inundado pela enchente.

Assim sendo, o entendimento que culminou com a declaração de caducidade do registro parece não estar conforme as decisões administrativas anteriormente proferidas. Primeiro porque enchentes, inundações, incêndios e fenômenos da natureza são motivos justificados para o desuso de uma marca, já que impossíveis de serem previstos. Depois porque a afirmativa de que outros meios de prova poderiam substituir as notas destruídas nem sempre é válida. Além de se observar o que ocorreu com a marca JOSEPHINE, objeto do registro nº 822433605, anteriormente comentado, no qual a ausência de documentos fiscais para comprovar a prestação dos serviços culminou com a declaração de caducidade da marca, vale notar que a justificativa em comento não implica, apenas, no desuso da marca, mas na impossibilidade/dificuldade de a requerida produzir as provas relativas ao uso, no período investigado. Tomando-se como verdadeira a afirmativa da requerida sobre a manutenção dos documentos relativos à marca e ao titular do registro, conforme declarado no Boletim de Ocorrências já mencionado, resta claro que não há provas relativas ao uso a serem produzidas. Ao que tudo indica, as provas supostamente armazenadas no local do sinistro foram

⁷²⁸ RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. V. 1. Parte Geral. 26ª. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 307.

destruídas. Por derradeiro, deve ser considerado que uma enchente gera prejuízos e, por vezes, esses são de tamanha monta que nem sempre é possível retomar as atividades imediatamente e, por via de consequência, deixa-se de usar a marca no período seguinte ao evento imprevisto. Parece, portanto, razoável que o titular do registro em apreço não tenha provas relativas ao uso efetivo da marca no período de 18/01/2011 a 05/10/2011, ou seja, no remanescente desde a data da enchente até o fim do período de investigação, pese embora o titular, aparentemente, ter mantido suas atividades fora do local alagado, o impacto da enchente não se limitou à sede mencionada⁷²⁹. Bastava que o mesmo demonstrasse que, após o fim do evento que deu causa à impossibilidade de cumprimento da obrigação, que tenha envidado esforços para reiniciar o uso do sinal em apreço. Nesse sentido, García afirma que “[...] *el titular de la marca, una vez salvada la causa que impide la utilización de su signo, deberá realizar los actos necesarios para iniciar o seguir utilizando su marca*”⁷³⁰.

Em assim sendo, considera-se que a decisão não observou o entendimento até então dominante, na esfera administrativa, relativa ao desuso da marca em função de eventos como o que vem de ser mencionado.

O caso a seguir comentado é paradigmático em relação à questão da caducidade do registro de marca, já que não sabe ao certo o que pretende a requerida: comprovar o uso ou justificar o desuso.

Trata-se do registro n° 822848104, referente à marca nominativa DENTALFIX, concedida para assinalar adesivos para dentaduras, na classe NCL(7) 5, em 10/10/2006. O pedido foi depositado em 20/06/2000.

Em 08/12/2011, RAYSAN S.A., por meio da petição n° 850110039305, requereu a declaração de caducidade do registro em apreço, alegando que a legitimidade de seu interesse repousa no fato de seu pedido de registro n° 827174888, referente à marca mista DENTFIX,

⁷²⁹ Redação Ucho.Info, de 19/01/2011. Excesso de chuva e a incompetência do Estado causam prejuízo bilionário às indústrias de SP. “[...] Em Santo André, os principais córregos transbordaram com rapidez e inundaram boa parte da destacada cidade do ABC paulista. [...] Enquanto a grande imprensa se [*sic*]tempo e espaço para noticiar exclusivamente a tragédia, a inoperância do Estado causa prejuízos bilionários à indústria paulista. Levantamento inédito feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FIESP, aponta que ‘a cada mês de chuvas em excesso, há um perda de R\$ 1,3 bilhão’. De acordo com a entidade, os danos causados por enchentes são de R\$ 2,1 bilhões”. Informação disponível em: <http://ucho.info/2011/01/19/excesso-de-chuva-e-a-incompetencia-do-estado-causam-prejuizo-bilionario-as-industrias-de-sp/>, acessado em 22/04/2018.

⁷³⁰ GARCÍA, Elena de la Fuente. op. cit., p. 244.

para assinalar adesivos para próteses dentárias, foi indeferido com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, haja vista a existência do registro caducando. A notificação do pedido de declaração de caducidade ocorreu na RPI 2178, de 02/10/2012.

KLEY HERTZ S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, por meio da petição nº 850120207420, de 29/11/2012, contestou o pedido alegando que as razões da caducidade são improcedentes, sem apontar qualquer justificativa para isso; que a depositante do pedido de registro em apreço – OTTOBONI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. – transferiu o mesmo para HERTZ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., conforme petição nº 850110000595, de 04/10/2011 e que esta transferiu o registro para si, conforme petição nº 850120114042, de 18/07/2012. Em decorrência da transferência de titularidade, afirma que a marca em apreço “[...] está sendo reinserida no mercado pela sua atual proprietária [...]” e que esta “[...] remodelagem da marca [...]” precisa de autorização especial da ANVISA, tendo sido a mesma requerida em setembro de 2012. Afirmou, ainda, que o primeiro titular do registro não usava a marca por questões financeiras e que o atual titular “[...] não teve tempo suficiente para obter o registro necessário da ANVISA, razão pela qual entende que a falta de uso se deu por razões legítimas [...]”. Por derradeiro, requer “[...] sejam aceitas as provas de uso da marca e a consequente manutenção do registro [...]”.

A Diretoria de Marcas do INPI declarou a caducidade do registro em função do uso interrompido, conforme publicação na RPI 2275, de 31/07/2014. Nesse sentido, vale observar que, no despacho que culminou com a decisão em apreço, consta como esclarecimento a informação de que “as razões oferecidas não configuram razão para a descontinuidade de uso da marca”⁷³¹.

5.11.12 Apontamentos sobre o Caso

A requerente é dotada de legítimo interesse na declaração de caducidade do registro em apreço por ter tido seu pedido de registro indeferido em razão daquele ter sido apontado como anterioridade impeditiva. Aliás, o então titular do registro se opôs ao pedido de registro da requerente e a mesma foi considerada procedente, conforme publicação ocorrida na RPI 2037, de 19/01/2010.

⁷³¹INPI. DIRMA. Doc 1/850110039305, de 31/07/2014.

No que tange à legitimidade da manifestante contra a declaração do pedido de caducidade, verifica-se que o pedido de transferência de titularidade encontra-se pendente de exame. Não obstante, considera-se o cessionário titular do registro para fins de verificar o que foi pleiteado, comprovado e decidido em relação à caducidade do registro.

Assim, verifica-se que a ‘petição primária’ relativa aos ensaios clínicos a serem realizados com o produto assinalado pela marca foi protocolada, junto à ANVISA, em 05/09/2012. Ou seja, após o período de 5 (cinco) anos que a LPI confere para que o titular do registro tome as providências cabíveis para o início de uso da marca. O pedido de registro do produto necessário para que o mesmo seja disponibilizado no mercado só ocorreu após, inclusive, o requerimento do pedido de declaração de caducidade (mas antes de sua publicação).

Constata-se que o primeiro contrato de cessão da marca foi firmado em 13/09/2011, portanto, já bem próximo do fim do período de início de uso – 10/10/2011. A primeira cessionária deveria estar atenta isso. Aliás, todas as cessionárias devem estar atentas ao uso da marca no quinquênio anterior ao contrato de cessão de registro, haja vista a possibilidade da instauração de processo de declaração de caducidade do mesmo. Afirma-se isso porque a transferência de titularidade do registro não confere a seu novo titular novo período de graça. O cedente se sub-roga na posição jurídica do titular da marca anterior da marca e se este não fez uso da mesma, conforme determinação legal, a transferência de titularidade não sana isso.

Dessa forma, constata-se que a marca não foi efetivamente usada no período de investigação de uso que é de 10/10/2011 a 08/12/2011.

Vale, ainda, observar que, no caso de medicamentos e produtos (ou serviços) que dependam de registros específicos para serem disponibilizados para o público, no mercado, seus titulares devem tomar as medidas necessárias à obtenção dessas autorizações no primeiro quinquênio da vigência do registro. No caso de as mencionadas autorizações não serem emitidas dentro desse período e, se do titular for demandado a comprovação do uso da marca, este deverá apresentar documentação atualizada relativa ao processo de registro, para demonstrar que o desuso da marca ocorre por razões legítimas.

Por derradeiro, observa-se que a alegação da requerida sobre a não exploração da marca pelo titular do original em função de dificuldades financeiras em nada a socorre. Dificuldades dessa natureza não são motivos justificados ou razões legítimas para o desuso de uma marca. Aliás, Cascón afirma que são rechaçadas como causas que justifiquem esse desuso:

*[...] causas de naturaleza personal, como puede ser la enfermedad del titular[...]; causas de naturaleza técnica, como la existencia continuada de dificultades mecánicas o tecnológicas en el proceso de fabricación [...]; causas de naturaleza económica, como puede ser una difícil coyuntura económica, traducida en la falta de medios económicos suficientes o de posibilidades financieras para comenzar o reanudar la explotación y comercialización de los bienes o servicios[...]; y, finalmente, causas estrictamente jurídicas, como la quiebra o suspensión de pagos del titular de la marca o del tercero autorizado para explorarla [...]*⁷³².

Em assim sendo, entende-se que a marca em apreço não foi usada no período de investigação de uso (10/10/2011 a 08/12/2011) e as justificativas relativas ao desuso não foram consideradas legítimas, em que pese, ao final de sua petição de manifestação, a requerida solicitar que “[...] sejam aceitas as provas de uso da marca [...]” que a mesma afirmou não ter sido usada pelo titular original, nem por si, e, por não existirem, não foram trazidas aos autos.

Assim, relatado o ocorrido com dezenas de pedidos de declaração de caducidade, em sede administrativa, e tendo apontado os aspectos mais pungentes de cada um deles, acredita-se ter sido demonstrado o que os titulares consideram uso ou conseguem demonstrar como sendo uso de marca e o que o INPI espera (e exige) seja demonstrado por esses titulares que são submetidos ao processo de investigação de uso de suas marcas.

⁷³² CASCÓN, Fernando Carbajo. op. cit., p. 653.

CONCLUSÃO

Muito se conhece sobre a forma de obtenção de proteção da marca. São bastante divulgadas as condições para requerer seu registro, as características intrínsecas e extrínsecas do sinal a ser registrado, os prazos e a tramitação do pedido de registro. Do mesmo modo, notório é o prazo de validade de 10 anos do registro concedido, renováveis indefinidamente. Nada obstante, pouco se informa sobre o uso obrigatório da marca registrada. Quando muito, divulgam-se os prazos relativos ao pedido de declaração de caducidade, os interesses capazes de motivar a instauração do processo dessa natureza, a possibilidade de recurso contra a decisão proferida. Vale dizer, o que está sucintamente disposto na LPI.

Pouco ou quase nada se fala sobre a importância do uso da marca. Muito menos sobre as exigências para comprovar esse uso, precipuamente, em sede de análise administrativa do pedido de declaração de caducidade. Aliás, trata-se de questão insuficientemente abordada na legislação que disciplina a matéria, dada sua complexidade reconhecida quando da exposição dos casos apresentados.

Desde logo, verificou-se que o uso da marca exigido pelo INPI não observa o contido na LPI no que tange à função da marca juridicamente tutelada, qual seja, a distintiva. Em diversas oportunidades, ao longo desta pesquisa, esclareceu-se que a Lei mencionada estabelece ser função da marca de produto ou serviço distinguir produto ou serviço de outro análogo, de origem diversa. Vale dizer, a função distintiva da marca, segundo a definição legal, não se esgota na diferenciação daquilo que assinala. Logo, para cumprir o ônus imposto pela LPI, relativo ao uso do sinal como marca para fins de manutenção da vigência do registro, esse uso deve, além de distinguir aquilo que assinala, informar sobre sua origem, para que, então, considere-se cumprida a função da marca capaz de justificar sua tutela.

Da documentação estudada ao longo desta pesquisa, verificou-se a inobservância da função distintiva conforme o direito pátrio estabelece. Basta, para fins de manutenção da vigência de registro submetido ao processo de investigação de uso, que a marca diferencie produto ou serviço de outros análogos. Não foi constatada, nos casos examinados, a apreciação da relação entre a marca caducanda e sua origem. Tal fato fica mais evidente nos registros que foram objeto de transferência de titularidade ou licença de uso da marca, embora a esses não se

limitem. Se, eventualmente, alguma marca permite a distinção da origem o faz de forma acidental e não em obediência à função distintiva, conforme disposta na LPI.

No que se refere às funções atribuídas à marca no plano socioeconômico, não se observa qualquer preocupação com as mesmas, quando da análise do pedido de declaração de caducidade. Dá-se assim porque essas funções não se encontram juridicamente tuteladas. Aliás, entende-se que toda e qualquer função atribuída à marca, seja no plano jurídico, econômico ou social, só se realiza quando a marca cumpre a função distintiva que se esgota na diferenciação daquilo que assinala. Para a pesquisadora, todas as demais são decorrentes dessa função diferenciadora e, circunstancialmente, são desempenhadas pela marca.

O descompasso entre a função juridicamente tutelada e o uso considerado suficiente para o cumprimento dessa função é flagrante, razão pela qual se considera necessária uma harmonização entre o conteúdo relativo à função em apreço e o ônus de usar marca.

Conquanto tenha se constatado que o uso da marca não se dá conforme a função juridicamente tutelada, a pesquisa em apreço permitiu a identificação de outras questões relativas a esse uso em processo de caducidade do registro.

Destarte, verifica-se que o processo de caducidade é instaurado, contestado e, por vezes, julgado, sem que se aquilate a legitimidade do interesse de seu requerente. Nesse caso, são onerados o INPI, com a instauração imotivada de um processo administrativo normalmente complexo; o titular do registro, com a inversão do ônus da prova e, se desatento, com a extinção do seu direito; e o próprio requerente que, supõe-se, não teria proposto o processo de caducidade se tivesse ciência da observância plena desse pressuposto de admissibilidade. A propósito, com a publicação da ORDEM DE SERVIÇO/INPI/DIRMA N° 03/2018, de 11/06/2018, mencionada nos Capítulos 3 (3.2.6) e 4 (4.2.1), este pressuposto de admissibilidade só será examinado em sede de manifestação ou contestação ao pedido de declaração de caducidade se suscitado pela titular do registro, procedimento sobre o qual a Nota Técnica INPI/CPAPD n° 01/2018, de 11 de junho de 2018, é silente.

Pacífico é o fato de ser a titular do registro pessoa legitimada a contestar o pedido de declaração de caducidade. Terceiros, quando comprovadamente dotados de legitimidade passiva, não representam qualquer embaraço, em razão de ser facultado ao titular realizar o

uso da marca indiretamente. Problema só se encontra quando a titular do registro não demonstra a legitimidade do utente da marca, visto que, em sede administrativa, ora a mera informação sobre o uso autorizado é considerada suficiente para comprovar o uso lícito da marca, ora exige-se a comprovação dessa autorização.

Outro aspecto que salta à vista é a confusão constatada acerca do período de investigação de uso da marca. Relativamente conhecido é o fato de este período compreender os últimos cinco anos contados do requerimento de caducidade. Contudo, nos processos pesquisados e em relação ao cômputo do período de investigação de uso, detectou-se que a coincidência parcial dos períodos de investigação e de graça não é observada.

Durante o período de investigação, cabe à titular demonstrar o uso da marca. Discutíveis são os predicados atribuídos a esse uso. A Lei trata apenas e tão somente dos usos inicial e ininterrupto. A propósito, discorreu-se sobre a inadequação daquilo que lei exprime, no que se refere à marca cujo uso não restou comprovado. Dá-se assim porque para declarar que o uso foi ou não interrompido, há que ter sido demonstrado, em algum momento, a existência de algum uso. Ora, como afirmar que uma marca teve seu uso interrompido, se a titular não contestou o pedido de declaração de caducidade ou se não logrou êxito na comprovação do uso da marca em momento algum, na vigência do respectivo registro. Nesses casos, a declaração de caducidade pelo ‘uso interrompido’ só encontra justificativa na interpretação do exato sentido da norma.

Nessa esteira, tratou-se do uso efetivo e da intensidade do uso, oportunidade em que se socorreu das doutrinas nacionais e estrangeiras e da jurisprudência para asseverar ser este o sentido oculto na norma e, portanto, a ser observado na investigação de uso de uma marca. Foram discutidos casos relativos ao uso da marca conforme sua apresentação; em relação àquilo que assinala; e o local de exploração dos produtos ou serviços assinalados pela marca. Ainda que esses requisitos encontrem-se definidos na legislação, as alegações e os documentos apresentados no processo de caducidade suscitam dúvidas que culminam em decisões discrepantes.

Até mesmo as questões temporais e territoriais, capazes de ser mais objetivamente verificadas, são controversas, conforme anteriormente demonstrado. O mesmo há que ser dito sobre o desuso da marca, motivado por razões legítimas.

Natural que haja dificuldade entre o uso da marca na vida socioeconômica e o uso exigido pelo Direito, como forma de manutenção do registro. Todavia, advertir o titular sobre o ônus inerente ao direito concedido sobre mesmo é fundamental.

Cautela, por outro lado, deve ser a orientação de todos os operadores do direito envolvidos no processo de declaração de caducidade do registro de uma marca. Um conjunto probatório consistente deve demonstrar, com o maior volume de evidências, o uso da marca ou as justificativas relativas ao desuso da mesma, de modo que os interessados na declaração de caducidade ou na manutenção da vigência do registro e aqueles que aplicam o direito tenham um panorama o mais abrangente e fidedigno possível. Por outro lado, a apreciação do uso da marca há que repousar em diversos aspectos e requisitos, sob pena de culminar com uma decisão que prejudique o titular, o concorrente e/ou o mercado. Afirma-se isso porque, no âmbito administrativo, só a comprovação, por meio de documentos fiscais e outros complementares, costuma ser aceita para manter a vigência de um registro de marca submetido à investigação de uso. Obviamente, abordagens menos burocráticas ou protocolares em face do dinamismo da sociedade, em especial das relações comerciais e das tecnologias da informação e comunicação, na análise do que é apresentado para comprovar o uso da marca ou justificar o seu desuso, são necessárias.

Assim, entende-se ter sido respondida a questão de pesquisa proposta nesta tese, qual seja: como vem sendo apreciados os aspectos subjetivos e objetivos relativos ao uso da marca no âmbito do processo administrativo de caducidade do registro. Como pode ser observado ao longo desta tese, os principais elementos constantes no processo de caducidade comprovaram que tanto os aspectos subjetivos quanto objetivos não são ou são mal apreciados, quando da contestação ao pedido de caducidade, por meio das provas de contestação que comprovam o uso da marca, que não comprovam ou quando tentam justificar seu desuso por razões legítimas.

Da mesma forma, crê-se ter alcançado o objetivo geral da tese que versa sobre a análise das formas de comprovação de uso da marca consideradas aptas a elidir a declaração de caducidade do registro e de sua adequação ao entendimento doutrinário e jurisprudencial. Em que pese toda a documentação apresentada pelos utentes da marca, percebeu-se serem as formas de comprovação de uso inaptas, na maior parte dos casos aqui discutidos, para elidir a

declaração de caducidade. Fia-se, também, que o entendimento doutrinário e jurisprudencial é praticamente desconhecido no âmbito dos procedimentos de comprovação de uso e análise deste.

Resta claro que os aspectos objetivos e subjetivos a serem apreciados encontram-se naquilo que compõe o conjunto probatório. Logo, todas as circunstâncias fáticas relevantes para constatar a existência da exploração comercial da marca devem ser demonstradas. Por isso, entende-se que à titular deva ser conferida essa informação para que, na vigência do seu registro, esteja preparada para um eventual pedido de declaração de caducidade. Tem-se a impressão de que à titular, ao receber o certificado do registro de sua marca, informa-se sobre a necessidade de prorrogá-lo no momento devido, ou seja, em 10 anos. Ou, ainda, as providências cabíveis caso terceiros usem sua marca, indevidamente. Mas pouco ou nada parece ser informado sobre a diligência que deve ter com sua marca durante a vigência do respectivo registro, até porque o pedido de declaração de caducidade só considera os fatos pretéritos, contados a partir da data em que o mesmo foi formulado.

À vista do exposto, considera-se ser necessário o estabelecimento de regras claras, detalhadas e amplamente divulgadas seja para evitar que a extinção de um direito que, de fato, cumpre sua função socioeconômica, seja para evitar a manutenção da vigência do registro de uma marca que, de fato, não a cumpre. Essa necessidade deve-se ao flagrante desconhecimento do instituto da caducidade, à instabilidade relativa às condições do uso obrigatório da marca e à inconsistência das decisões proferidas, como anteriormente demonstrado.

ANEXOS

ANEXO 1

Embalagem do produto fabricado em Itália, pela BARILLA G. E R.FRATELLI – Società per Azioni



ANEXO II

Embalagens de massas alimentícias produzidas na Itália e no Brasil, à venda nos mesmos estabelecimentos comerciais. Os produtos fabricados na Itália são comercializados, no Brasil, em caixas de papelão fino. Já os produtos fabricados no Brasil, são comercializados em embalagens plásticas, em forma de pacotes.



ANEXO IV

Contrato de licença de uso de marcas, conforme averbação n° 702017000053/01, realizada pelo INPI, em 13/06/2017.

27/04/2018

INPI

ANEXO IV

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

Propriedade Industrial

Propriedade Industrial

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]

» Consultar por: Pesquisa Base Contratos | Finalizar Sessão

1/1

Transferência de Tecnologia

Nº do Requerimento: BR 70 2017 000053-5

Nº do Protocolo: 880170000272

Entrada: 07/02/2017

Categoria Contratual: USO DE MARCA

Nome da Cedente: BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA PER AZIONI

País da Cedente: ITÁLIA

Nome da Cessionária: BARILLA DO BRASIL LTDA

País da Cessionária: BRASIL(SP)

Setor da Cessionária: Comércio atacadista de massas alimentícias (46.37-1-05)

Petições

Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	880170001246	06/06/2017	-	431	BARILLA DO BRASIL LTDA.	-	-
✓	880170000941	27/04/2017	-	412	BARILLA DO BRASIL LTDA.	-	-
✓	880170000272	07/02/2017	-	402	BARILLA DO BRASIL LTDA.	-	-

Publicações

RPI	Data RPI	Doc	Carta	Despacho	Complemento do Despacho
2423	13/06/2017	-	-	135	Petição nº 880170001246 de 06/06/2017, Requerente: BARILLA DO BRASIL LTDA Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.
2423	13/06/2017	-	-	150	Petição nº 880170001246 de 06/06/2017, Requerente: BARILLA DO BRASIL LTDA Certificado de Averbação: 702017000053/01 Cedente: BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA PER AZIONI País da cedente: ITÁLIA Cessionária: BARILLA DO BRASIL LTDA País cessionária: BRASIL Setor: Comércio atacadista de massas alimentícias Natureza do documento: Contrato de 05/10/2016. Objeto: UM Licença exclusiva para os Registros de marca e pedidos de registro de marca listados no item "Prazo". Moeda de Pagamento: EURO Valor: 1% (um por cento) da receita líquida. Forma de Pagamento: . Prazo: De 07/02/2017 até 13/11/2017 para o Registro de Marca 827296517; 23/06/2018 para o Registro de Marca 818267259; 30/12/2018 para o Registro de Marca 821459066; 15/10/2023 para o Registro de Marca 823472370; 03/11/2023 para o Registro de Marca 813668042; 17/12/2023 para o Registro de Marca 829020667; 05/08/2024 para os Registros de Marca 830971211, 830971270 e 830971289; 11/10/2024 para o Registro de Marca 816987858; 24/01/2025 para o Registro de Marca 816987840; 02/02/2026 para os Registros de Marca 840467206 e 840467192; 27/06/2026 para o Registro de Marca 822396165; 27/09/2026 para o Registro de Marca 840751133; 31/12/2026 para os Registros de Marca 825602580 e 823472388; a expedição dos Certificados de Registro de Marca para os Pedidos de Registro 909243409, 906843880 e 909116164, desde que não ultrapasse 31/12/2026. Responsável pelo pagamento do Imposto de Renda: Cedente Serviços/Despesas Isentas de Averbação: .
2418	09/05/2017	-	-	150	Petição nº 880170000941 de 27/04/2017, Requerente: BARILLA DO BRASIL LTDA
2408	01/03/2017	-	-	145	Conforme carta que se encontra à disposição do interessado no setor competente do INPI.
2407	21/02/2017	-	-	150	

Dados atualizados até 24/04/2018 - Nº da Revista: 2468

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910 | Rua São Bento, 1 - Centro - RJ - CEP: 20090-010


<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/ContratoServletController?Action=detail&CodPedido=64008&SearchParameter=BARILLA%20G.R.%20FRATELLI>

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABBOTT, Frederick M. *et al.* **International Intellectual Property in as Integrated World Economy**. New York: Aspen, 2007.

ABREU, J.M. Coutinho de. **Marcas (Noção, Espécie, Funções, Princípios Constituintes. Boletim da Faculdade de Direito - BFD73**. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1997.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de Origem e Marca**. Coimbra: Coimbra Editora, 1999.

AMORIM FILHO, Agnelo. **Critério Científico para Distinguir a Prescrição da Decadência e para Identificar as Ações Imprescritíveis**. Disponível em www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/.../prescricao-agnelo1.pdf, acesso em 15/03/2017.

ANFOSSI-DIVOL, Joan. **L’Usage et l’Enregistrement, Éléments Essentiels de l’Harmonisation du Droit des Marques**. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg, 2003.

ANTUNES, Ana Filipa Morais Antunes. **Prescrição e Caducidade**. Coimbra: Coimbra, 2008.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Civil – Reais**. Coimbra: Coimbra, 2000 (5ª. ed.)

_____. **Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. Revista da Ordem dos Advogados, vol. III, ano 61**. Lisboa: Ordem dos Advogados de Portugal, 2001.

_____. **Concorrência Desleal**. Coimbra: Almedina, 2002.

_____. **As funções da marca e os descritores (Metatags) na Internet**. In: **Revista da ABPI**. Rio de Janeiro, n.61, p.44-52, nov/dez. 2002.

_____. **O Direito. Introdução e Teoria Geral**. 13ª. ed. Coimbra: Almedina, 2005.

_____. **A Pretensa “Propriedade” Intelectual**. In: **Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo**. Vol. 20/2007. P-243-261. Jul – Dez/2007.

BANNON, Elizabeth Cutter. **Revisiting “The National Basis of Trademark Protection:” Control of Quality and Dilution – Estranged Bedfellows?** In: **The John Marshall Law Review**, vol 24:65.

BARBOSA, Denis Borges. **Direito de Precedência ao Registro de Marcas**. 2005, disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>> Acesso em 22.11.2010.

_____. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**. 2013, disponível em: www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_protecao_real_marca_ao_registrada.pdf, acesso em 09/08/2017.

BARBOSA, Denis Borges. **Natureza Jurídica dos Direitos de Exclusiva de Propriedade Intelectual**. (slide 39).Disponível em: <https://pt.slideshare.net/DenisBarbosa1/inpi-22out2013-nx-power-lite>, acessado em 15/12/2016.

BASIRE, Yann. **Les Fonctions de la Marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif**. Paris: LexisNexis, 2015.

BASTOS, Celso Ribeiro. **Curso de Teoria do Estado e Ciência Política**. São Paulo: Saraiva, 1999.

BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad. **Intellectual Property Law**. 3ª. ed. New York: 2009.

BERTONE, L.E./DE LAS CUEVAS, G.C. **Marcas, Derecho de Marcas. Tomo I. Designaciones y Nombres Comerciales**. Buenos Aires: Heliasta, 2003.

BEVILÁQUA, Clóvis. **Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado. Vol. I**. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1927.

BODENHAUSEN, G.H.C. **Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967**. Genebra: BIRPI, 1968.

BOUBBÉE, Isabelle Marteau-Roujou. **Les Marques Deceptives**. Paris: Litec, 1992.

BRANDT, Dominique. **La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires**. Genebra: Librairie Droz, 1985.

BROWN JR., Ralph S. - Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols. **The Yale Law Journal** v.57, no. 7, junho de 1948. Disponível em http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2689, acesso em 29/08/2015.

BURST, Jean Jacques/CHAVANNE, Albert. **Droit de la Propriété Industrielle**. Paris: Dalloz, 1993.

CALANDRINI, Natália/MASKE, André. **Exame de Marcas e Evolução dos Sistemas Informatizados do INPI**. Apresentação no X ENAPID, realizado no Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2017. Anais no prelo.

CÂMARA, Alexandre Freitas. **Lições de Direito Processual Civil. Vol.I**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1998.

CARVALHO, Maria Miguel. **Merchandising de Marcas**. Coimbra: Almedina, 2003.

_____. O Uso Obrigatório da Marca Registrada. In: **Estudos em Comemoração do Décimo Aniversário da Licenciatura em Direito da Universidade do Minho**. Coimbra: Almedina, 2004.

_____. Da Caducidade do Registo de Marca por Falta de Uso. In: **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, T. XXIV**, 2004, pp. 195-218.

_____. **A marca enganosa.** Coimbra, Almedina, 2010.

CARVALHO, Nuno Pires de. **The TRIPS Regime of Trademarks and Designs.** The Hague: Kluwer Law International, 2006.

CARVALHO, Paulo de Barros. **Princípios e Sobreprincípios na Interpretação do Direito**, disponível em <http://www.ibet.com.br/download/Princ%C3%83%C2%ADpios%20PBC.pdf>, acesso em 09/08/2017.

CASCÓN, Fernando Carbajo. Uso de la Marca. *In: Comentarios a la Ley de Marcas. Tomo I (Artículos 1 a 50).* Rodríguez-Cano, Alberto Bercovitz/González, José Antonio García-cruces. Cizur Menor: Civitas, 2008.

CASTELLI, Thais. **Propriedade Intelectual – o princípio da territorialidade.** São Paulo, Quartier Latin, 2006.

CASTRO, Aníbal de. **A Caducidade na Doutrina, na Lei e na Jurisprudência.** Lisboa: Petrony, 1980.

CERVÍÑO, Alberto Casado. La genesis de las normas unionistas relativas al uso obligatorio de la marca registrada. *In: Actas de Derecho Industrial, 3, 1976*, pp 213-248. Madrid: Montecorvo, 1977.

CHRONOPOULOS, Apostolos. Determining the Scope of Trademark Rights by Recourse to Value Judgements Related to the Effectiveness of Competition – The Demise of the Trademark-Use Requirement and the Functional Analysis of Trademark Law. *In: IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law. Volume 42 – (5)535-570.* Munique: Verlag C.H.Beck, 2011.

CIONTI, Ferdinando. **La Funzione Propria del Marchio.** Milano: Dott. A. Giuffrè, 2004.

CORREA, Carlos. **Acuerdo TRIPs. Regimen Internacional de la Propiedad Intelectual.** Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998.

CORROZA, Hermenegildo Baylos. **Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económico. Disciplina de la Competencia Desleal.** Madrid: Civitas, 1993.

CRUZ, António Côrte-Real. O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio. *In: Direito Industrial vol. I.* Coimbra: Almedina, 2001.

CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. El uso atípico de la marca ajena. **Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 3. Derecho de Marcas.** Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos.** Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. I. Teoria Geral do Direito Civil.** 27ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.

DI CATALDO, Vincenzo. **I segni distintivi**. Milão: Dott. A. Giuffrè, 1985.

EL-SAID, Mohammed. The Road from TRIPS-Minus, to TRIPS, to TRIPS-PLUS – Implications of IPRs for the Arab World. *In: The Journal of World Intellectual Property, Volume 8, Issue 1*, pages 53–65, January 2005.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. El Uso obligatorio de la Marca Registrada. *In: ADI, 1976*. Madrid: Montecorvo, 1977.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Las funciones de la marca. *In: Actas de Derecho Industrial, 5, 1978*. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago, 1978.

_____. **Tratado sobre derecho de marcas**. Madrid: Marcial Pons, 2004.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos/VIDAL, Ángel García/SANTAS, Javier Framiñan. **Jurisprudencia Comunitaria sobre Marcas (2006). Comentários, recopilación y extractos sistematizados**. Granada: Comares, 2008.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da Propriedade Industrial vol.I**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

_____. **Tratado da Propriedade Industrial vol. II**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

GARCÍA, Concepción Saíz. **El Uso Obligatorio de la Marca**. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997.

GARCÍA, Elena de La Fuente. **El uso de la marca y sus efectos jurídicos**. Madrid: Marcial Pons, 1999.

GERVAIS, Daniel. **The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis (Perspectives on Intellectual Property Law)**. London: Sweet & Maxwell, 1998.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **A função distintiva da marca**. Coimbra: Almedina, 1999.

_____. **Direito de marcas**. 2ª. ed. Coimbra: Almedina, 2003.

GRAU, Eros Roberto. **A Ordem Econômica na Constituição de 1988**. São Paulo: Malheiros, 2015 (17ª. ed., rev., at.).

GRAU-KUNTZ, Karin. **O que é direito da propriedade industrial e qual a importância de seu estudo. Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual**, 2013. Disponível em: <http://ibpibrasil.org/44072.html> Acesso em 14/05/2017. Acesso em 14/05/2017.

GRIFFITHS, Andrew. The Impact of the Global Appreciation Approach on the Boundaries of Trade Mark. **4 INTELL. PROP.Q. 326,327** (2001).

_____. Quality in European Trade Mark Law. **Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property**, Vol. 11, issue 7, Article 3, 2013.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de Alto Renome, Marcas Notoriamente Conhecidas e Usurpação de Signos Famosos. *In: XVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*. São Paulo: 1996. Anais. Revista da ABPI.

_____. **A Natureza Jurídica do Direito de Propriedade Intelectual**. Disponível em: <file:///C:/Users/monica/Downloads/natureza-juridica-do-direito-d.pdf>. Acessado em 15/04/2015.

GUZMÁN, Francisco José Soriano/GONZÁLEZ, Javier Carrascosa. **Marca comunitaria: competencia, procedimiento y derecho internacional**. Granada: Comares, 2006.

HANAK, III, Elmer William. The Quality Assurance Function of Trademarks. *In: 43 Fordham L. Rev. 363 (1974)* Disponível no site: <http://ir.lawnet.forham.edu/flr/vol43/iss3/2>, acessado em 12/02/2016, acessado em 17/5/2017.

HAYS, Thomas. Distinguishing Use Versus Functional Use: Three-Dimensional Marks.

HILLIARD, David C./WELCH, II, Joseph Nye/WIDMAIER, Uli. **Trademarks and Unfair Competition**. 8th ed. New Providence: LexisNexis, 2010.

HOBSBAWM, Eric. **A Era das Revoluções: 1789 – 1848**. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

JIMENEZ, Luiz Carlos Sanchez. Força Maior como Pressuposto de Justificativa pelo Não Uso de Marca. *In: Revista da ABPI n° 6*. Rio de Janeiro: 1993.

KLAR, Lewis N. - An Argument for the Reestructuring of the Law of Trade Marks. **Osgood Hall Law Journal 12.1** (1974).

KUR, Annette. TRIPs and Trademark Law. *In: From GATT to TRIPs – The Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights. IIC STUDIES. Studies in Industrial Property and Copyright Law*. Vol. 18. Munich: Max Planck Institute for Foreign International Patent, Copyright and Competition Law. 1996.

LALÍN, Manuel Areán. **El Cambio de Forma de la Marca**. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 1982.

LASTRES, José Otero - En torno a un concepto legal de marca. *In: Actas de Derecho Industrial, 5, 1978-79*. Madrid: Montecorvo, 1981.

_____. Introducción a la propiedad industrial. *In FERNÁNDEZ-NÓVOA, et al., Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons, 2009.

LOCKE, John. **Segundo Tratado sobre o Governo**. Os Pensadores. (3^a. ed.) São Paulo: Abril Cultural, 1983.

MANIATIS, Spyros. Trade Mark Use on the Internet. *In: Trade Mark Use*. Phillips Jeremy/Simon, Ianah. Oxford: Oxford University Press, 2005.

MARQUES, José Dias. Teoria Geral da Caducidade. O Direito. **Revista de Ciências Jurídicas e de Administração Pública**. Ano LXXXIV, nº II. Lisboa: Tipografia da Imprensa Nacional de Publicidade, 1952.

MASSA, Giovanni. **Funzione Attrattiva e Autonomia del Marchio**. Napoli: Jovene, 1994.

MATHÉLY, Paul. **Le Nouveau Droit Français des Marques**. Vélizy: J.N.A., 1994.

MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e Aplicação do Direito**. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

MAYR, Carlo Emanuele. **L'Onere di Utilizzazione del Marchi d'Impresa**. Milani: CEDAM, 1991.

McCARTHY, J.Thomas - **McCarthy on Trademarks and Unfair Competition**. 4ª.ed. Washington: West, cop. v.1., 1999.

McKENNA, Mark P. Trademark Use and the Problem of Source. In: **University of Illinois Law Review**, Vol. 2009, No. 3, 773-829. Disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1088479, acessado em 14/03/2018.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. São Paulo: RT, 2011, (37ª ed.).

MELLO, Julio de/MELLO, Fernando de. A questão da caducidade do registro da marca “SAPOLIO”. **Memorial. Conselho de Recursos da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro, Jornal do Commercio, 1942.

MENEZES CORDEIRO, António. **Tratado de Direito Civil Português, I, T.IV**. Coimbra: Almedina, 2007.

MICHELETTI, Christopher T. Preventing Loss of Trademark Rights: Quantitative and Qualitative Assessments of “Use” and Their Impact on Abandonment Determinations. In: **The TM Reporter Vol. 94** May-June, 2004, nº 3. New York: INTA, 2004, (p.634-683).

MONTEAGUDO, Montiano. **La Protección de la Marca Renombrada**. Madrid: Civitas, 1995.

MORGADO, Mônica C. R. – **Marcas de Alto Renome – abordagem conforme a legislação brasileira**. Curitiba: Juruá, 2013.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas - Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NASER, Mohammad Amim - Reexamining the Functions of Trademark Law. **Chicago-Kent Journal of Intellectual Property** 99 (2008), disponível em <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol8/iss1/4>, acesso em 24/04/2015.

NOGUEIRA SERENS, M. A “Vulgarização” da Marca na Directiva 89/10/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro). Separata do número especial do **Boletim da faculdade de Direito de Coimbra – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia**. Coimbra: Coimbra, 1995.

OLAVO, Carlos. **Propriedade industrial. Sinais Distintivos do Comércio Concorrência Desleal. V. I.** 2ª. ed. Coimbra: Almedina, 2005.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. **Manual de Direito de Marcas.** São Paulo: Pilares, 2007.

OMPI. **Actes de la Conférence Reunie a Londres – Union International pour la Protection de la Propriété Industrielle**, 1934, disponível em de http://www.wipo.int/mdocsarchives/ACTES%20CONFERENCE%20LONDRES%201934/ACTES%20CONFERENCE%20LONDRES%201934_1.pdf, acesso em 19/09/2015.

OQUENDO, Felipe Barros. Nulidade de Registros de Marcas Concedidos em Violação do Princípio da Distintividade Intrínseca: Apontamentos e Aspectos de Direito Processual. *In: Revista Eletrônica do IBPI* 345. Disponível no endereço: <http://dibiasi.com.br/download/artigo/Nulidade%20de%20registros%20de%20marca.pdf>, acesso em 02/12/2017.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas.** Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2003 (5ª. ed.).

OTERO LASTRES, José Manuel. En Torno a un Concepto Legal de Marca. *In: Actas de Derecho Industrial 1979-1980.* Madrid: Montecorvo, 1981.

PACÓN, Ana Maria. Implicancias de TRIPs en el derecho de marcas. *In: Derecho de Marcas. Temas de Derecho Industrial y de la Competencia.* Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999.

PASSA, Jérôme. **Traité de Droit de la Propriété Industrielle. Tome 1.** Paris: LGDI, 2006.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil. Vol. I.** Rio de Janeiro: Forense, 2001.

PIMENTA, Luiz Edgard Montauray. Uso Anterior de Marca como Fundamento para Impugnação a Pedido de Registro de Marca – parágrafo 1º. do artigo 129 da Lei nº 9.279, de 14/5/96. *In: Revista da ABPI* – nº 24 - set/out 1996.

PONTES DE MIRANDA. **Tratado de Direito Privado. Parte especial. Tomo XVII.** Rio de Janeiro: Borsoi, 1956.

POUILLET, Eugène. **Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale en tous genres.** 6ª. ed. Paris: Marchal & Godde, 1912.

PRADO, Paulo Lanari. Caducidade de Marcas em Sentença Declaratória de Falência. *Revista da ABPI*, no. 54 set/out 2001.

RAMELLO, Giovanni B. Intellectual Property and the Market of Ideas. 2004. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=597482>, acesso em 24/04/2015.

RAMÍREZ, Felipe Palau. **La obligación de uso de la marca.** Valencia: Tirant lo Blanch, 2005.

REIS, Bruno Nunes dos/FIGUEIRA DE MELO, Luiz Carlos. O ônus da prova no processo administrativo. In: **JURIVOX**. Patos de Minas: UNIPAN, (10): 76-89, 2010,

RIUTORT, Juan Flaquer. **El uso obligatorio de la marca registrada**. Cizur Menor: Civitas 2012.

RODRIGUES, Silvio. **Direito Civil. Vol. I**. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 1996.

ROSSELLO, Baldo Kresalja. El uso obligatorio de la marca registrada en el Peru. In: **Anuário Andino de Derecho Intelectuales**. Lima, Palestra Editores, 2008. 303-340. Disponível em <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario04/Art13/ANUARIO%20ANDINO%20ART13.pdf>, acesso em 30/08/2015.

SAINT-GAL, Yves. **Marque et Qualité. Marque et Droit Économique. Les Fonctions de la Marque. Union des Fabricants pour la Protection Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique**. Paris: IF, 1975.

SARAIVA, Alexandre de Souza. **Do art. 174 da LPI – Prescrição ou Decadência? Uma questão de imprecisão técnica redacional**. Disponível no endereço: <http://www.rgf-ip.com.br/do-art-174-da-lpi-prescricao-ou-decadencia-uma-questao-de-impresicao-tecnica-redacional/>, acesso em 02/12/2017.

SCHECHTER, Frank I. - The Rational Basis of Trademark Protection. In: **40 Harvard Law Review: 813-833 (1927)**. Cambridge: Harvard Law Review Association, 1927.

SERENS, Manuel Couceiro Nogueira - **A “Vulgarização” da Marca na Directiva 89/104/CEE**. Coimbra: Coimbra, 1995.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 13ª. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Caducidade do registro de marcas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984.

SOUSA E SILVA, Pedro. **Direito Comunitário e Propriedade Industrial. O Princípio do Esgotamento dos Direitos**. Coimbra: Coimbra, 1996.

TACKABERRY, Paul. Exploring the Boundaries of ‘Use’ after the 2014 Amendments to the Canadian Trademarks Act. In: **104 Trademark Rep. 1332, 2014**. Disponível em: http://heinonline.org/HOL/License_2, acesso em 30/09/2015.

TATO PLAZA, Anxo. Sobre el Uso de la Marca en Forma Distinta de Aquella Bajo Cual Fue Registrada. In: **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XX, 1999**. Madrid/Barcelona: Marcial Pons, 2000 (533-544).

TEPEDINO, Gustavo/SCHREIBER, Anderson. A Garantia da Propriedade no Direito Brasileiro. **Revista da Faculdade de Direito de Campos**, Ano VI, Nº 6 – Junho de 2005.

TEPEDINO, Gustavo. **Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República. Tomo I**. Rio de Janeiro: Renovar, 2007 (2ª. ed. rev. at.).

UNCTAD. **La función de las marcas en los países en desarrollo. Informe de la secretaría de al UNCTAD.** Nova York, 1979.

VANZETTI, Adriano. Apresentação em Colóquio realizado pela *Union des Fabricants pour la Protection Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique* (sem título). **Marque et Droit Économique. Les fonctions de la Marque.** Paris: IF, 1975.

_____. La Funzione del Marchio in un Regime di Libera Cessione. In: **Rivista di Diritto Industriale. Ano XLVII (1998)** – Parte Prima. Milano: Dott A. Giuffrè, 1998. 71-89

VANZETTI, A/DI CATALDO, V. **Manuale di Diritto Industriale.** Milão: Giuffrè Editore, 2012, 7ª. ed.

VASCONCELOS, Enéas Romero de. **Temas de Direito Privado. Prescrição e Decadência no Código Civil.** p. 77-90. Disponível em: [file:///C:/Users/monica/Downloads/138-Texto%20do%20artigo-429-1-10-20170302%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/monica/Downloads/138-Texto%20do%20artigo-429-1-10-20170302%20(1).pdf), acesso em 18/12/2017.

VEIGA, Ana Maria Ferreira Pereira da Silva. **A relevância dos fenómenos da aquisição de carácter distintivo dos sinais pelo uso e da perda do carácter distintivo das marcas no direito português.** Lisboa: FDUL, 2003 (Relatório do Curso de Direito Comercial II do Curso de Mestrado e Aperfeiçoamento 2002/2003. Apresentado em 2 de maio de 2003).

VIDAL, Ángel García. **Derecho de Marcas e Internet.** Valencia: Tirant lo Blanch, 2002.

YAP, Po Jen. Making Sense of Trade Mark Use. In: **[2007] E.I.P.R. Vol. 20 issue 10**, October 2007. Sweet & Maxwell Limited [And Contributors] 420-427.

LEGISLAÇÃO

BRASIL – Leis, Decretos e Decretos-leis.

Decreto nº 2.682/1875, de 23 de outubro de 1875.

Decreto nº 196, de 31/12/1934.

Lei nº 3.071/1916, de 1º/01/1916 - Código Civil.

Lei nº 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.

Decreto-lei nº 200, de 25/02/1967

Decreto-Lei nº 486 de 1969, de 03/03/1969.

Lei nº 5.648/1970, de 11/12/1971 - Lei de criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Lei nº 5.772/71, de 21/12/1971 - Código da Propriedade Industrial.

Lei nº 5.869, de 11/01/1973 - Código de Processo Civil/1973.

Lei nº 9.784/1999, de 29/01/1999 – Lei do Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal

Lei. nº 8078/1990, de 11/09/1960 – Código de Defesa do Consumidor

Decreto 635/1992, de 21/08/1992 – Promulga da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967.

Lei nº 9.279/1996, de 14/05/1996 – Lei da Propriedade Industrial.

Lei nº 10.046, de 10 de janeiro de 2002 - Novo Código Civil/2002.

Lei nº 11.280/2006, de 16/02/2006 – Altera o Código de Processo Civil.

Lei nº 12.529/2011, de 30/11/2011 – Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.

Lei nº 13.008, de 26/06/2014 - Dá nova redação ao art. 334 do Código Penal (1940).

Lei nº 13.105/2015, de 16/03/2015 - Novo Código de Processo Civil/2015.

Decreto nº 9.904, de 17/07/2017 - Simplifica o atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos.

BRASIL -- Legislação

AN/INPI/Nº 051/1975

Ato Normativo INPI nº 123/1994, de 04 de agosto de 1994.

Resolução INPI Nº 051/1997.

Resolução INPI Nº 083/2001.

Resolução INPI/Nº 127/2006, de 10/08/2006 – Institui o e-MARCAS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA. SRF. Instrução Normativa SRF nº 680, de 02/10/2006.

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 23/07, de 19/09/2007.

Parecer INPI/PROC/CJCONS nº 02/2010, de 27/07/2010.

Resolução INPI/PR/Nº32/2013.

Resolução/INPI/PR/nº 88/2013, de 14/05/2014.

RESOLUÇÃO/INPI/Nº 142/2014, de 27/11/2014, publicado na RPI 2292 de 09/12/2014.

RESOLUÇÃO INPI/PR/Nº 177/2017, de 18/01/2017, institui a 2ª. edição do Manual de Marcas.

ORDEM DE SERVIÇO/INPI/DIRMA Nº 03/2018, de 11 de junho de 2018.

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, de 11 de junho de 2018, que passou a compor o Manual de Marcas.

LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA

ESPANHA – Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – Lanham Act. (15 U.S.C.A. § 1051 et seq., ch. 540, 60 Stat. 427 [1988 & Supp. V.1993]).

FRANÇA - Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

FRANÇA -. Code de la Propriété Intellectuelle. (Loi nº 92-597, du 1^{er} juillet 1992).

ITÁLIA - Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, no. 30).

PORTUGAL - Código da Propriedade Industrial.

REINO UNIDO -. Trade Mark Act 1994.

UNIÃO EUROPEIA:

Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015.

Diretiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988.

JURISPRUDÊNCIA

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1071622 RJ 2008/0146423-6, EMBARGANTE: MAKROFARMA QUÍMICA FARMACÊUTICA LTDA ADVOGADO: ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA E OUTRO(S) EMBARGADO : HANS SCHWARZKOPF GMBH ADVOGADO : ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JÚNIOR E OUTRO(S) EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ÂNCORA DA LUZ E OUTRO(S) EMENTA PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO DO MÉRITO DO RECURSO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. - Há erro material na decisão do recurso especial em cuja conclusão consta o seu não conhecimento, quando, na verdade, a matéria nele aviada foi apreciada pela Corte, de modo que ele foi improvido. Embargos de declaração acolhidos apenas para correção da parte dispositiva do acórdão. RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI Terceira Turma. Julgado em 16-02-2008, DJe 03-02-2009.

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ – Resp: 949514 RJ 2007/0103181-2, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS. RECORRENTE: AGRÍCOLA FRAIBURGO S/A RECORRIDO: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S/A. INTERESSADO: INPI. E M E N T A: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. "MOÇA FIESTA" E "FIESTA". POSSIBILIDADE DE ERRO, CONFUSÃO OU DÚVIDA NO CONSUMIDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX). - Afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas. Data de Julgamento: 04/10/2007, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 22/10/2007, p. 271.

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ AREsp: 1136871 RJ 2017/0174102-1, Relator: MINISTRO MOURA RIBEIRO AGRAVANTE: COMERCIAL MAGAZZINO DI MASSA LTDA - EPP AGRAVADO: LITORAL NORTE INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. AGRAVADO: INPI EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE GERAR CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. Recurso Especial nº 1236218/RJ (2011/0022366-7), Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO RECORRENTE: SOUZA CRUZ S/A. RECORRIDO: COMPAÑIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S/A RECORRIDO: INPI. EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

OCORRÊNCIA. CADUCIDADE DO REGISTRO (LEI 9.279/96, ART. 143). EXPORTAÇÃO DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO DO USO NO BRASIL. EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL. ARGUMENTO DIVERSO LEVANTADO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE USO EFETIVO DA MARCA. MANUTENÇÃO DA CADUCIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. Quarta Turma, julgado em 05/02/2015, RECORRENTE: RPN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. RECORRIDO: INSULFILM DO BRASIL LTDA. EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INSULFILM. PELÍCULA PARA VIDROS. DEGENERAÇÃO OU VULGARIZAÇÃO DE MARCA. PERDA DA DISTINTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS FÁTICOS INSUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO, publicado em DJe 11/06/2015.

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ - REsp: 1442238 SP 2013/0344630-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, RECORRENTE : RPN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. RECORRIDO: INSULFILM DO BRASIL LTDA. EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INSULFILM. PELÍCULA PARA VIDROS. DEGENERAÇÃO OU VULGARIZAÇÃO DE MARCA. PERDA DA DISTINTIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS FÁTICOS INSUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. Data de Publicação: DJ 27/06/2017.

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Informativo de Jurisprudência do STJ nº 563¹, de 29 de maio de 2014 a 14 de junho de 2015.

- 1) DIREITO EMPRESARIAL. PRODUTOS DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO NO EXTERIOR E CADUCIDADE DA MARCA.
- 2) O fato de produto elaborado e fabricado no Brasil ser destinado exclusivamente ao mercado externo não implica a caducidade do respectivo registro de marca por desuso. REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015.
- 3) DIREITO EMPRESARIAL. CADUCIDADE DE MARCA POR USO ESPORÁDICO.
É possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de cinco anos, o valor e o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos (na situação em análise, 70 pacotes de cigarros que geraram receita de R\$ 614,75) em comparação com operações bilionárias realizadas pelo titular no mesmo período (produção de mais de 400 bilhões de cigarros). REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015.

BRASIL. STJ – Resp nº 1.236.218 – RJ (2011/0022366-7) Relator: Ministro Raul Araújo. “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. CADUCIDADE DO REGISTRO (LEI 9.279/96, ART. 143). EXPORTAÇÃO DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO DO USO NO BRASIL. EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL. ARGUMENTO DIVERSO LEVANTADO EM

CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE USO EFETIVO DA MARCA. MANUTENÇÃO DA CADUCIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO”.

BRASIL. TRF-2. “Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ: 0022562-72.2016.4.02.5101 (2016.51.01.022562-0) RELATOR: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO APELANTE: S. MACHINE CONFECÇÕES LTDA - ME APELADO: INPI. ORIGEM: 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00225627220164025101). 1ª TURMA ESPECIALIZADA. EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA - REQUERIMENTOS DE CADUCIDADE DE REGISTROS - ARQUIVAMENTO DE PEDIDOS - NULIDADE DE REGISTROS [...]O direito à propriedade de uma marca não é conferido sem qualquer condição ao seu titular, a propriedade da marca, existente a partir da concessão do registro, encontra-se vinculada ao seu uso efetivo, nos termos dos artigos 142 a 144, da LPI. - Incidência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo, portanto, possível, requerer diretamente na via judicial a caducidade do registro. Precedente jurisprudencial. - Não logrou comprovar a empresa ré o uso efetivo da marca SOFT MACHINE, considerando ter se limitado a juntar a nota fiscal emitida em data fora do período investigado.[...]. Data de Julgamento: 29/09/2017.

BRASIL. TRF-2. AC: 01617159120144025101 RJ 0161715-91.2014.4.02.5101, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Apelante: Associação Brasileira de Companhia de Energia Elétrica – ABCE e outro e Apelado: Associação Brasileira de Consultores de Engenharia – ABCE e outro. 1ª TURMA ESPECIALIZADA. EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CADUCIDADE DE REGISTROS. [...]o conjunto probatório coligido aos autos restou ineficaz para a comprovação do uso efetivo da marca ABCE para designar "serviços jurídicos", pela associação Recorrente, durante o período investigado. - Verifica-se que a insatisfação do embargante não se deve a eventual omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, à própria fundamentação adotada por esta Corte. Inexistência de vícios no julgado. - Embargos desprovidos. Data de Julgamento: 25/07/2016

BRASIL. TRF-2 Apelação Cível: AC: 246318 2000.02.01.054361-9, Desembargadora Federal MARCIA HELENA NUNES, Apelante São Vito Comercial e Importadora Ltda. Apelado Baumhardt Irmãos S/A e INPI. ADMINISTRATIVO. INPI. REGISTRO DA MARCA BAVÁRIA. IMPOSSIBILIDADE ARTS. 124, INCISO XIX DA LEI Nº 9.279/96. IDENTIDADE DE MARCAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NÃO APLICAÇÃO. - Data de Julgamento: 27/07/2005, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU – Data: 04/08/2005 – p. 196.

BRASIL. TRF-2- Apelação Cível: AC 305269 RJ 2000.51.01.018462-2, Relator: ANDRÉ FONTES, Data de Julgamento: 25/04/2006, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS ERVA MATE CHIMARRÃO MATERVA” E MATERVA”. COLIDÊNCIA. CLASSES DIFERENTES. Data de Publicação: DJU – Data: 15/05/2006 – p. 206.

BRASIL. TRF-2. “Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ: 0022562-72.2016.4.02.5101 (2016.51.01.022562-0) RELATOR: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO APELANTE: S. MACHINE CONFECÇÕES LTDA - ME APELADO: INPI. ORIGEM: 13ª Vara Federal do

Rio de Janeiro (00225627220164025101). 1ª TURMA ESPECIALIZADA. EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA - REQUERIMENTOS DE CADUCIDADE DE REGISTROS - ARQUIVAMENTO DE PEDIDOS - NULIDADE DE REGISTROS

[...]O direito à propriedade de uma marca não é conferido sem qualquer condição ao seu titular, a propriedade da marca, existente a partir da concessão do registro, encontra-se vinculada ao seu uso efetivo, nos termos dos artigos 142 a 144, da LPI. - Incidência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo, portanto, possível, requerer diretamente na via judicial a caducidade do registro. Precedente jurisprudencial. - Não logrou comprovar a empresa ré o uso efetivo da marca SOFT MACHINE, considerando ter se limitado a juntar a nota fiscal emitida em data fora do período investigado.[...]. Data de Julgamento: 29/09/2017.

BRASIL.TRF-2. AC nº 2003.51.01490061-0 0015843-16.2012.4.02.5101 (TRF2 2012.51.01.015843-1), Rel. Paulo Espírito Santo. Julgado em 04/05/2015, disponível em 08/05/2015.

BRASIL.TRF-2. AC nº 200851018032639, Segunda Turma Especializada, Rel. Des. Federal Liliane Roriz, E-DJF2R- 06/03/2012).

BRASIL.TRF-2. AC nº 0103100-79.2012.4.02.5101 (TRF2 2012.51.01.103100-1). Rel. Marcelo Pereira da Silva. Segunda Turma Especializada. Julgado em 29/10/2013, disponível em 07/11/2013.

BRASIL.TRF-2. AC nº 9402086854, RJ 94.02.08685-4. Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer. Sexta Turma. Julgado em 29-10-2003, DJU 12-11-2003.

BRASIL.TRF-2. AC nº 0049903-15.2012.4.02.5101 (TRF2 2012.51.01.049903-9). Rel. Rogério Tobias de Carvalho. Segunda Turma Especializada. Julgado em 29/07/2014, disponível em 12/08/2014.

BRASIL. TRF-2. AC nº 333171 RJ 1999.51.01.023852-3, publicada em 26/09/2007. A Apelação Cível encontra-se conclusa na Turma Especialidade I do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, tendo como Relator o Desembargador Federal Marcello Granado.

BRASIL.TRF-2. AC nº AC 0802275-02.2009.4.02.5101 (TRF2 2009.51.01.802275-4). Rel. Antônio Ivan Athié. Julgado em 28/04/2015, disponível em 13/05/2015.

BRASIL.TRF-2. AC nº 0804075-94.2011.4.02.5101 (TRF2 2011.51.01.804075-1). Rel. André Fontes. Segunda Turma Especializada. Julgado 28/08/2015, disponível em 02/09/2015

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RE 107892, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 23/05/1986, DJ 27-06-1986 PP-11620 EMENT VOL-01425-03 PP-00575.

BRASIL. Justiça Federal. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. 25ª. VF/RJ. Processo nº 0490011-84.2013.4.02.5101, Juiz Federal Eduardo André Brandão de Brito

Fernandes. Sentença: 19/09/2013. Registro do Sistema em 23/09/2013 por JRJRY. Edição disponibilizada em: 25/09/2013. Data formal de publicação: 26/09/2013.

BRASIL.TRF-2. AC nº 0020213-72.2011.4.02.5101 (TRF2 2011.51.01.020213-0), Rel. Messod Azulay Neto. Segunda Turma Especializada. Apelante: INPI. Apelado: André Barbosa Pfefer e outro. Julgado em 25/03/2014, disponível em 08/04/2014.

BRASIL.TRF-2. AC nº 9402086854, RJ 94.02.08685-4. Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer. Sexta Turma. Julgado em 29-10-2003, DJU 12-11-2003.

BRASIL.TRF-2. AC nº 192841 99.02.04937-09; Rel. Des. Fed. Nizete Antonia Lobato Rodrigues. Quinta Turma. Julgado em 13-11-2002, DJU 29-01-2003, p. 121.

BRASIL.TRF-2. APELAÇÃO CIVEL: EIA 128996 RJ 97.02.00499-3, Des. Federal Messod Azulay Neto. Primeira Seção Especializada. Julgado em 29-05-2008, DJU 19-06-2008, p. 190.

BRASIL.TRF-2. AC nº 21425 RJ 96.02.34173-4, Rel. Desembargador Federal Julio Martins. Quarta Turma. Julgado em 06-04-1998, DJU 13-04-2000.

BRASIL.TRF-2. AC nº 9002181620 RJ 90.02.18162-0. Rel. Des. Fed. Tania Heine. Primeira Turma. Julgado em 05-12-1990, DJU 19-03-1991

BRASIL.TRF-2. AC nº 333821 RJ 1996.51.01.008849-4 Rel. Des. Fed. MÁRCIA HELENA NUNES. Primeira Turma Especializada. Julgado em 16/11/2005, DJU 25/11/2005, p. 355.

BRASIL.TRF-2. AC nº 246318 2000.02.01.054361-9, Desembargadora Federal MARCIA HELENA NUNES, Apelante São Vito Comercial e Importadora Ltda. Apelado Baumhardt Irmãos S/A e INPI. ADMINISTRATIVO. INPI. REGISTRO DA MARCA BAVÁRIA. IMPOSSIBILIDADE ARTS. 124, INCISO XIX DA LEI Nº 9.279/96. IDENTIDADE DE MARCAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NÃO APLICAÇÃO. - Data de Julgamento: 27/07/2005, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU – Data: 04/08/2005 – p. 196.

BRASIL.TRF-2. AC nº 305269 RJ 2000.51.01.018462-2, Relator: ANDRÉ FONTES, Data de Julgamento: 25/04/2006, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU – Data: 15/05/2006 – p. 206. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS “ERVA MATE CHIMARRÃO MATERVA” E “MATERVA”. COLIDÊNCIA. CLASSES DIFERENTES.

BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. 25ª. VF/RJ. Processo nº: 0101632-07.2017.4.02.5101 (2017.51.01.101632-0). Sentença publicada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª. Região – e-DJF2R, em 31/10/2017, às fls. 778/800.

¹BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª. REGIÃO. 2ª. Turma Especializada. Apelação Cível - Turma Especialidade I. Nº CNJ: 0101632-07.2017.4.02.5101 (2017.51.01.101632-0) RELATOR: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER APELANTE: ALIMENTOS JANDAIA LTDA. APELADO: SUCOS DO BRASIL S/A E OUTRO ORIGEM: 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01016320720174025101) Publicação do Acórdão disponibilizada no e-DJF2R, de 07/05/2018, págs. 255/269 (Boletim nº 2018.000539), com publicação formal no dia 08/05/2018. “Ementa: APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA MISTA “JANDAIA”. PRETENSÃO DE CADUCIDADE POR FALTA DE USO. NÃO VERIFICADA. DEMONSTRAÇÃO

SATISFATÓRIA DO USO DA MARCA “JANDAIA” NOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM O PLEITO DE CADUCIDADE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ AREsp: 1136871 RJ 2017/0174102-1, Relator: Ministro MOURA BRITO, Data de Publicação: DJ 11/09/2017. No mesmo sentido, Acórdão decidido por unanimidade do TJ-SC – AC: 20110267673 SC 2011.026767-3 (Acórdão), Relator: Ministro ALTAMIRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/02/2012, Quarta Câmara de Direito Comercial Julgado.

Apelação Cível: AC 329954 RJ 2002.51.01.500967-7, Relator: Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 21/09/2005, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU- Data: 28/03/2008, p. 633. “3- Embora pertençam a classes diferentes, há a identidade gráfica e fonética, sem contar que ambas comercializam produtos que estão inseridos no mesmo segmento mercadológico, sendo perfeitamente possível a ocorrência de erro, dúvida e confusão em relação ao público consumidor; 4- No caso em tela, a afinidade torna-se ainda mais evidente levando-se em consideração que ambos os produtos são alimentos que convivem, lado a lado, na mesa do consumidor...”. Apelação Cível: AC: 246318 2000.02.01.054361-9, Desembargadora Federal MARCIA HELENA NUNES, Data de Julgamento: 27/07/2005, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU – Data: 04/08/2005 – p. 196.

BRASIL. TRF-2. AC: 419536 RJ 2006.51.01.518960-0, Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA. Apelantes: CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL LTDA., CHURRASCARIA PORTEIRA DOS PAMPAS LTDA e INPI. Apelados: os mesmos. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO REGISTRO DA MARCA “PAMPAS”. DESUSO. 1. Aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuídos pelo registro no órgão marcário, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da propriedade, ora estabelecida na Constituição Federal. 2. Para se dirimir sobre a regularidade ou não da caducidade decretada pelo INPI, devem ser avaliados todos os requisitos legais para sua decretação, ou seja, aqueles constantes dos arts. 142 a 146 da LPI (Lei n. 9.279, de 14/05/1996), vez que a decisão do órgão se deu ainda sob a égide dessa norma. São eles: 1º) o desuso da marca pelo prazo de cinco anos; 2º) o requerimento da caducidade, por parte de qualquer interessado em explorar a mesma marca, no mesmo segmento mercadológico; 3º) a não comprovação, por parte do titular da marca, de um motivo de força maior a justificar o desuso. 3. mediante um exame comparativo da marca em questão (PAMPAS) com aquela aposta nas notas fiscais mencionadas (PORTEIRA DOS PAMPAS), é possível vislumbrar que não se trata efetivamente do mesmo signo. Em outras palavras, não se trata da reprodução da marca PAMPAS, mas sim da marca PORTEIRA DOS PAMPAS, ambas de titularidade da empresa-autora e de apresentação nominativa. Contudo, ao examinar os demais documentos (orçamentos, folhetos promocionais, recibos de aviso prévio de férias de empregados e papéis relativos a correspondências externas), verifica-se a aposição da marca “PAMPAS” de forma individualizada, ainda que em caráter secundário em relação ao signo “PORTEIRA DOS PAMPAS”, que aparece sempre com maior destaque. 4. Apelações do INPI e da CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL LTDA., Remessa necessária e Recurso adesivo da CHURRASCARIA PORTEIRA DOS PAMPAS LTDA. desprovidos. Data de Julgamento: 26/08/2008, Data de Publicação: DJU - Data: 07/11/2008 – p. 142.

BRASIL. TRF-2. REEX: 201151018045750, Relator: Desembargador Federal ABEL GOMES, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA. Apelante: Laticínios Betania S/A – Indústria Pecuária e Agricultura. Apelado: INBRALAT – Indústria Brasileira de Laticínios Ltda. e INPI. Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - CADUCIDADE DO REGISTRO MARCÁRIO DA APELANTE - CABIMENTO- NÃO COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA NO PERÍODO DE INVESTIGAÇÃO DE CINCO ANOS - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS. 143 E 144 DA LEI 9.279/96. Data de Julgamento: 25/06/2013, Data de Publicação: 19/07/2013.

BRASIL. TRF-2. 2ª. Turma Especializada. Agravo de Instrumento nº 140645, nos autos do processo nº 2005.02.009599-2. RELATOR: Desembargador Federal Messod Azulay Neto. Decisão de 28/11/2006, publicado em 11/01/2007, p. 62. “[...] II - O argumento invocado pela Agravante, na tentativa de demonstrar a plausibilidade de seu direito, ou seja, CADUCIDADE DE MARCAS POR DESUSO DO TITULAR, não convence, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de aceitar prova de vigor de signos mediante apresentação de notas fiscais, expedidas por terceiros, independente de averbação de contrato de cessão e/ou licença de uso junto ao INPI”.

BRASIL. TRF-2. AC: 0522975-14.2005.4.02.5101 (TRF2 2005.51.01.522975-7), Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA. Data de Julgamento: 17/02/2009, Data de Publicação: DJ 26/02/2009 – p. 80-81.

BRASIL. TRF-2 - REEX: 201151018038513, Relator: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 14/12/2012, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 20/12/2012.

BRASIL. TRF-2. Apelação/Reexame Necessário nº 05229751420054025101 – 2ª. Turma Especializada. RELATORA: Desembargadora Federal Liliane Roriz, de 17/02/2009, publicado em 26/02/2009.

BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO NO RIO DE JANEIRO. 6º TURMA. ACÓRDÃO Nº 13-22097 de 30 de Outubro de 2008. ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias “EMENTA: GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO”.

BRASIL. PARANÁ. Acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Apelação Cível nº 569.039-5, de 17/08/2010.

BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. 25ª. VF/RJ. Processo nº: 0101632-07.2017.4.02.5101 (2017.51.01.101632-0). Sentença publicada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª. Região – e-DJF2R, em 31/10/2017, às fls. 778/800.

BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. 13ª. VF/RJ. Processo nº 0148069-77.2015.4.02.5101, sentença de 25/05/2017, edição disponibilizada em 30/05/2017, publicação em 31/05/2017.

BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. 13ª. VF/RJ. Juíza Federal Marcia Maria Nunes de Barros. Processo 0001975-34.2013.4.02.5101. Sentença

de 08/08/2017. Edição disponibilizada em 21/08/2017. Data forma de publicação: 22/08/2017.

BRASIL. TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS DO RIO DE JANEIRO – TFR. 6ª. Turma. RELATOR: Ministro Eduardo Ribeiro. AC N° 0090243, decisão de 23/03/1988, publicado em DJ, em 19-05-88, p.11997.

BRASIL. TRF-2. 2ª. Turma Especializada. Agravo de Instrumento n° 140645, nos autos do processo n° 2005.02.009599-2. RELATOR: Desembargador Federal Messod Azulay Neto. Decisão de 28/11/2006, publicado em 11/01/2007, p. 62. “[...] II - O argumento invocado pela Agravante, na tentativa de demonstrar a plausibilidade de seu direito, ou seja, CADUCIDADE DE MARCAS POR DESUSO DO TITULAR, não convence, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de aceitar prova de vigor de signos mediante apresentação de notas fiscais, expedidas por terceiros, independente de averbação de contrato de cessão e/ou licença de uso junto ao INPI”.

BRASIL. TRF-2. Quarta Turma – apelação Cível n° 200102010117040, RELATOR: Juiz Rogerio Carvalho. Decisão de 27/06/2001, publicada em 08/11/2001. “A simples ausência de averbação junto ao INPI do contrato de licença do uso da marca não é suficiente para descaracterizar seu uso efetivo pelas apeladas”.

BRASIL. TRF-2. Apelação Cível n° 9102101866, Relator - JUIZ SERGIO SCHWAITZER;

BRASIL. TRF-2. Remessa ex-ofício n°199902010599694, Relator JUIZ ANTONIO IVAN ATHIÉ.

BRASIL. TRF-2. AC n° 00129514419944020000. Relator: André Fontes.

BRASIL. TRF-2. AC n° 264843, proc. 2001.02.01.018070-9. Rel. Juiz D’Andrea Ferreira. Sexta Turma. DJ 26-10-1993.

BRASIL. SÃO PAULO. TJSP. Apelação 0003333-08.2011.8.26.0120; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cândido Mota - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/05/2013; Data de Registro: 17/06/2013.

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RE n° 107892, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 23/05/1986, DJ 27-06-1986 PP-11620 EMENT VOL-01425-03 PP-00575.

¹ BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. APL: 00160326220088260176 SP 0016032-62.2008.8.26.0176, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 03/03/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2015.

BRASIL. STJ – Resp n° 1442238 SP 2013/0344630-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 27/06/2017.

BRASIL. TRF-2. AC nº 87103. 2ª. Turma Especializada. RJ nº 95.02.19521-3, Relator: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, data de julgamento: 29/11/2005, Segunda Turma Especializada, data da publicação: DJU -04/07/2007, p. 166.

BRASIL. TRF-2. Embargos de Declaração TRF-2, nos autos do Processo nº 0161715-91.2014.4.02.5101 (2014.51.01.161715-6) RELATOR: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, data da decisão 25/07/2016, disponível em 27/07/2016.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CADUCIDADE DE REGISTROS -

BRASIL. TRF-2. AC nº 200851018106027, Relator: Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, data de julgamento: 14/12/2010, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, data de publicação: 22/12/2010).

BRASIL. TRF-2. AC nº 0161715-91.2014.4.02.5101, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 25/06/2016, 1ª. Turma Especializada.

BRASIL. TRF-2. AC nº 0022562-72.2016.402.5101, Relator: PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 29/09/2017, 1ª. Turma Especializada.

BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Décima Terceira VF/RJ. Processo nº 0161715-91.2014.4.02.5101, sentença publicada no DJe, de 20/08/2015, às fls. 243/294.

¹BRASIL. TRF-2. AC nº 252501 RJ 2000.02.01.066360-1, Relator: Desembargador Federal ABEL GOMES, Data de Julgamento: 05/10/2005, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU – Data: 20/10/20015 – página: 96.

BRASIL. TRF-2. AC nº 200851018145148. Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, data de julgamento: 29/03/2011, Segunda Turma Especializada, Data de publicação: E-DJF2R – data: 08/04/2011, p. 305/306. Nesse sentido conferir: Nesse sentido, conferir: TRF-2ª Região, Apelação Cível 200851018032639, DJF2R- 06/03/2012.

BRASIL. TRF-2. AG nº: 00021977120164020000 RJ - 0002197-71.2016.4.02.0000, Relator: Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ, data de julgamento: 18/10/2016, 1ª. Turma Especializada.

BRASIL. TRF-2. AC nº 199902010518232 RJ 1999.02.01.051823-2, Relator: Desembargador Federal SERGIO SCHWAITZER, Data de Julgamento: 12/03/2003, Sexta Turma, data de publicação: DJT 21/03/2003.

BRASIL. TRF-2. AC nº 200951018057264 RJ 2009.51.01.805726-4, Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 29/11/2011, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data:12/12/2011 - Página:150).

BRASIL. TRF-2. AC nº 200002010663601, Relator: Desembargador Federal ABEL GOMES, PRIMEIRATURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data:20/10/2005 – p. 96. “... I-CADUCIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA QUE NÃO SE

CONFUNDE COM O NOME COMERCIAL. II- RECURSO IMPROVIDO. 1- Não prova o uso da marca, a ponto de evitar sua caducidade, o uso do nome comercial que coincida com o da marca caduca. 2- Para efeitos de proteção da marca nominativa, é esta que deve aparecer em qualquer lugar do produto ou publicação, e não o nome comercial da empresa. - Para que as notas fiscais sejam hábeis a demonstrar o uso da marca, a ela devem fazer referência expressa, não bastando a menção ao nome comercial, ainda que coincidente com a marca”.

BRASIL. TRF-2. AC nº 2003.51.01490061-0 0015843-16.2012.4.02.5101 (TRF2 2012.51.01.015843-1), Rel. Paulo Espírito Santo. Julgado em 04/05/2015, disponível em 08/05/2015.

BRASIL. TRF-2. AC nº 200851018032639, Segunda Turma Especializada, Rel. Des. Federal Liliane Roriz, E-DJF2R- 06/03/2012).

BRASIL. TRF-2. AC nº 0103100-79.2012.4.02.5101 (TRF2 2012.51.01.103100-1). Rel. Marcelo Pereira da Silva. Segunda Turma Especializada. Julgado em 29/10/2013, disponível em 07/11/2013.

BRASIL. TRF-2. AC nº 9402086854, RJ 94.02.08685-4. Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer. Sexta Turma. Julgado em 29-10-2003, DJU 12-11-2003.

BRASIL. TRF-2. AC nº 0049903-15.2012.4.02.5101 (TRF2 2012.51.01.049903-9). Rel. Rogério Tobias de Carvalho. Segunda Turma Especializada. Julgado em 29/07/2014, disponível em 12/08/2014;

BRASIL. TRF-2 AC nº 333171 RJ 1999.51.01.023852-3, publicada em 26/09/2007. A Apelação Cível encontra-se conclusa na Turma Especialidade I do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, tendo como Relator o Desembargador Federal Marcello Granado.

BRASIL. TRF-2. AC nº 0802275-02.2009.4.02.5101 (TRF2 2009.51.01.802275-4). Rel. Antônio Ivan Athié. Julgado em 28/04/2015, disponível em 13/05/2015.

BRASIL. TRF-2. AC nº 0804075-94.2011.4.02.5101 (TRF2 2011.51.01.804075-1). Rel. André Fontes. Segunda Turma Especializada. Julgado 28/08/2015, disponível em 02/09/2015.

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RE 107892, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 23/05/1986, DJ 27-06-1986 PP-11620 EMENT VOL-01425-03 PP-00575.

BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. 25ª. VF/RJ. Processo nº 0490011-84.2013.4.02.5101, Juiz Federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes. Sentença: 19/09/2013. Registro do Sistema em 23/09/2013 por JRJRY. Edição disponibilizada em: 25/09/2013. Data formal de publicação: 26/09/2013.

BRASIL. TRF-2. AC nº 0020213-72.2011.4.02.5101 (TRF2 2011.51.01.020213-0), Rel. Messod Azulay Neto. Segunda Turma Especializada. Apelante: INPI. Apelado: André Barbosa Pfefer e outro. Julgado em 25/03/2014, disponível em 08/04/2014.

BRASIL. TRF-2. AC nº 9402086854, RJ 94.02.08685-4. Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer. Sexta Turma. Julgado em 29-10-2003, DJU 12-11-2003.

BRASIL. TRF-2. AC nº 192841 99.02.04937-09; Rel. Des. Fed. Nizete Antonia Lobato Rodrigues. Quinta Turma. Julgado em 13-11-2002, DJU 29-01-2003, p. 121.

BRASIL. TRF-2. EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL: EAC nº 128996 RJ 97.02.00499-3, Des. Federal Messod Azulay Neto. Primeira Seção Especializada. Julgado em 29-05-2008, DJU 19-06-2008, p. 190.

BRASIL. TRF-2. AC nº 121425 RJ 96.02.34173-4, Rel. Desembargador Federal Julio Martins. Quarta Turma. Julgado em 06-04-1998, DJU 13-04-2000.

BRASIL. TRF-2. AC nº 9002181620 RJ 90.02.18162-0. Rel. Des. Fed. Tania Heine. Primeira Turma. Julgado em 05-12-1990, DJU 19-03-1991.

BRASIL. TRF-2. AC nº 333821 RJ 1996.51.01.008849-4 Rel. Des. Fed. MÁRCIA HELENA NUNES. Primeira Turma Especializada. Julgado em 16/11/2005, DJU 25/11/2005, p. 355.

BRASIL. TRF-2. AC nº 558128 2008.51.01.813651-2, Relator: Desembargador Federal PAULO ESPÍRITO SANTO, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, 25/09/2012. “O mero uso do nome comercial pela empresa não traduz efetivamente uso da marca cujo nome porventura seja similar ou idêntico”.

BRASIL. Justiça Federal. Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 31ª. VF/RJ. Sentença proferida em 18/01/2017, para publicação através do Boletim 2017.000006, o qual teve seu texto disponibilizado publicamente na edição do dia 30/01/2017, às fls. 592/630, do Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, disponível na internet no endereço “<https://dje.trf2.jus.br/>”. Data formal de publicação: 31/01/2017.

BRASIL. TRF-2. AC nº 2016.51.01.115355-0. Decisão de 31/07/2017. Edição disponibilizada em: 08/08/2017, no e-DJF 2R, através do Boletim 2017.001061 (págs. 525/543), Data formal de publicação: 09/08/2017.

BRASIL. TRF-2. AC nº 2003.51.01490061-0 0015843-16.2012.4.02.5101 (TRF2 2012.51.01.015843-1), Rel. Paulo Espírito Santo. Julgado em 04/05/2015, disponível em 08/05/2015.

BRASIL. TRF-2. AC nº 200851018032639, Segunda Turma Especializada, Rel. Des. Federal Liliane Roriz, E-DJF2R- 06/03/2012).

BRASIL. TRF-2. AC nº 0103100-79.2012.4.02.5101 (TRF2 2012.51.01.103100-1). Rel. Marcelo Pereira da Silva. Segunda Turma Especializada. Julgado em 29/10/2013, disponível em 07/11/2013.

BRASIL. TRF-2. AC nº 9402086854, RJ 94.02.08685-4. Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer. Sexta Turma. Julgado em 29-10-2003, DJU 12-11-2003.

BRASIL. TRF-2. AC nº 0049903-15.2012.4.02.5101 (TRF2 2012.51.01.049903-9). Rel. Rogério Tobias de Carvalho. Segunda Turma Especializada. Julgado em 29/07/2014, disponível em 12/08/2014;

BRASIL. TRF-2 AC nº 333171 RJ 1999.51.01.023852-3, publicada em 26/09/2007. A Apelação Cível encontra-se conclusa na Turma Especialidade I do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, tendo como Relator o Desembargador Federal Marcello Granado.

BRASIL. TRF-2. AC nº 0802275-02.2009.4.02.5101 (TRF2 2009.51.01.802275-4). Rel. Antônio Ivan Athié. Julgado em 28/04/2015, disponível em 13/05/2015.

BRASIL. TRF-2. AC nº 0804075-94.2011.4.02.5101 (TRF2 2011.51.01.804075-1). Rel. André Fontes. Segunda Turma Especializada. Julgado 28/08/2015, disponível em 02/09/2015.

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RE 107892, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 23/05/1986, DJ 27-06-1986 PP-11620 EMENT VOL-01425-03 PP-00575.

BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. Vigésima Quinta VF/RJ. Processo nº 0490011-84.2013.4.02.5101, Juiz Federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes. Sentença: 19/09/2013. Registro do Sistema em 23/09/2013 por JRJRY. Edição disponibilizada em: 25/09/2013. Data formal de publicação: 26/09/2013.

BRASIL. TRF-2. AC nº 020213-72.2011.4.02.5101 (TRF2 2011.51.01.020213-0), Rel. Messod Azulay Neto. Segunda Turma Especializada. Apelante: INPI. Apelado: André Barbosa Pfefer e outro. Julgado em 25/03/2014, disponível em 08/04/2014.

BRASIL. TRF-2. AC nº 9402086854, RJ 94.02.08685-4. Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer. Sexta Turma. Julgado em 29-10-2003, DJU 12-11-2003.

BRASIL. TRF-2. AC nº 192841 99.02.04937-09; Rel. Des. Fed. Nizete Antonia Lobato Rodrigues. Quinta Turma. Julgado em 13-11-2002, DJU 29-01-2003, p. 121.

BRASIL. TRF-2. EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL: EAC nº 128996 RJ 97.02.00499-3, Des. Federal Messod Azulay Neto. Primeira Seção Especializada. Julgado em 29-05-2008, DJU 19-06-2008, p. 190.

BRASIL. TRF-2. AC nº 121425 RJ 96.02.34173-4, Rel. Desembargador Federal Julio Martins. Quarta Turma. Julgado em 06-04-1998, DJU 13-04-2000.

BRASIL. TRF-2. AC nº 9002181620 RJ 90.02.18162-0. Rel. Des. Fed. Tania Heine. Primeira Turma. Julgado em 05-12-1990, DJU 19-03-1991.

BRASIL. TRF-2. AC nº 333821 RJ 1996.51.01.008849-4 Rel. Des. Fed. MÁRCIA HELENA NUNES. Primeira Turma Especializada. Julgado em 16/11/2005, DJU 25/11/2005, p. 355.