

Revista de Direito Mercantil Industrial Econômico e Financeiro

Nova Série Ano XXVIII
Nº 74 Abril-Junho/1989



REVISTA DE DIREITO MERCANTIL INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO

Fundador:

WALDEMAR FERREIRA

Diretor:

PHILOMENO J. DA COSTA

Diretor Executivo:

FÁBIO KONDER COMPARATO

Coordenador:

WALDÍRIO BULGARELLI

Redatores:

ANTONIO MARTIN, CARLOS ALBERTO SENATORE, HAROLDO M. VERÇOSA, JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO, MAURO DEL-PHIM DE MORAES, MAURO RODRIGUES PENTEADO, NEWTON DE LUCCA, NEWTON SILVEIRA, PAULO SALVADOR FRONTINI, RACHEL SZTAJN, VERA HELENA DE MELLO FRANCO.

Edição e distribuição da

**EDITORAS RTP
REVISTA DOS TRIBUNAIS**

Rua Conde do Pinhal, 78 — Tel. (011) 37-2433
01501 - São Paulo, SP.

SUMÁRIO

DOUTRINA

— Internacionação, desestatização e mercado de capitais — Arnoldo Wald	5
— Contrato internacional do comércio — José Edgard Amorim Pereira	11
— O contrato de "franchise" e a transferência de tecnologia — Newton Silveira ..	23
— Marcas de serviço — Valdir de O. Rocha Filho	30
— Contrato bancário de antecipação de receita orçamentária com garantia de ICM — Aspectos polêmicos — Carlos Renato de A. Ferreira	36
— O contrato de factoring e o sistema financeiro nacional — Maria Elizabete Vilaça Lopes	57
— Execução contra empresa pública — Marcelo Trindade	72
— A mora no cumprimento de obrigações contratuais pecuniárias e suas consequências — Fábio Konder Comparato	78

NOTAS E COMENTÁRIOS

— Falta ou atraso de pagamentos contratuais. Correção monetária — João Luiz Coelho da Rocha	83
— Comentários ao parágrafo 2º do art. 178 da nova Constituição — Monique Calmon de A. Biolchini	86

JURISPRUDÊNCIA

— Comentário de acórdão: Medida Cautelar — Exibição de livros e documentos — Pretensão por sócio de sociedade de responsabilidade limitada — Medida preparatória de posterior ação de prestação de contas — Admissibilidade — Aplicação dos arts. 358, I, 359 e 844 do CPC e 18 e 290 do CComercial. O sócio de sociedade por cotas de responsabilidade limitada pode intentar ação de exibição de livros e documentos por inteiro para verificação do que lhe é devido. Amplo é seu direito no exame dos livros da sociedade, e pode exercê-lo como medida preparatória para instrução de ação de prestação de contas.	
Ap. 132.891-2 — 19.º C. — j. 3.10.88 — rel. Des. Mohamed Amaro — Sérgio Murilo Zalona Latorraca	97

ATUALIDADES

— Illicitud del alza unilateral de los intereses de la deuda externa — Miguel Angel Espache Gil	101
---	-----

CURRICULUM DOS COLABORADORES DESTE NÚMERO

ARNOLDO WALD

Professor Catedrático de Direito Civil da UERJ e ex-Presidente da Comissão de Valores Mobiliários-CVM.

CARLOS RENATO DE AZEVEDO FERREIRA

Advogado em São Paulo.

FABIO KONDER COMPARATO

Professor Titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — Doutor em Direito pela Universidade de Paris — Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli — Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros — Membro da Société de Législation Comparée, de Paris.

JOÃO LUIZ COELHO DA ROCHA

Advogado no Rio de Janeiro.

JOSE EDGARD AMORIM PEREIRA

Professor de Direito Comercial da UFMG — Livre-docente em Direito Internacional Privado, pela UFMG — Consultor Jurídico do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.

MARCELO TRINDADE

Advogado no Rio de Janeiro.

MARIA ELIZABETE VILAÇA LOPES

Advogada em São Paulo.

MIGUEL ANGEL ESPECHE GIL

Diplomata argentino, Professor de Direito Internacional, ex-membro do Comitê Jurídico Interamericano.

MONIQUE CALMON DE ALMEIDA BIOLCHINI

Advogada no Rio de Janeiro.

NEWTON SILVEIRA

Doutor em Direito Comercial e Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — Diretor da "Cruzeiro do Sul/Newmarc", Patentes e Marcas Ltda. — Secretário Geral Adjunto do IIDA — Instituto Interamericano de Direito do Autor — Advogado e Procurador junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

SÉRGIO MURILO ZALONA LATORRACA

Advogado em São Paulo.

VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

Advogado no Rio de Janeiro.

DOUTRINA

MARCAS DE SERVIÇO

VALDIR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

1. Introdução

Ausentes do texto da Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial até 1958, quando da Revisão de Lisboa, as marcas de serviço já eram utilizadas nos Estados Unidos da América desde 1948, e no Canadá desde 1954, mas só vieram a conquistar importância no cenário internacional a partir da década de 70, quando a maioria dos Países passou a contemplá-las nos seus textos legais.

No Brasil, as marcas de serviço foram introduzidas no direito positivo através do Dec.-lei 254, de 28.2.67, que em seu art. 74 considerava marca de serviço “aquela destinada a distinguir serviços ou atividades”. A redação deste dispositivo foi mantida e ampliada pelo Dec.-lei 1.005, de 21.10.69. Seu art. 69 acrescentou a expressão “profissionais” após a palavra “atividades” do texto anterior. O Código atual — Lei 5.772/71 — define mais detalhadamente a marca de serviço, no seu art. 61, item 3, *in verbis*:

“Art. 61. Para os efeitos deste Código, considera-se: ...

“3) marca de serviço a usada por profissional autônomo, entidade ou empresa para distinguir os seus serviços ou atividades;”

2. Os conceitos doutrinários

A doutrina brasileira acompanhou as mudanças da legislação marcária. O mais importante Tratado de Propriedade Industrial que temos, o do eminentíssimo Jurista João da Gama Cerqueira, em suas edições que precederam o Código da Propriedade Industrial de 1967, não abordou o tema em apreço. O sinal que poderia corresponder à atual marca de serviço naquela época era a insígnia, termo que, segundo o *Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa* (2.^a ed., 1986, Editora Nova Fronteira, Rio), significa:

“Insígnia. (Do lat. *insignia*.) S.f.

“1. Sinal distintivo de uma função de dignidade, de posto, de comando, de poder, de nobreza etc.; símbolo, emblema, divisa: Via-se na mão do almirante o bastão, insígnia de comando; “ele só via a insígnia imperial, pesada de ouro, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas” (Machado de Assis, *Quincas Borba*, p. 359).

“2. Sinal distintivo dos membros de uma associação, irmandade, grupo etc.: A medalha do santo era a insígnia da irmandade de São João. 3. Jur. Designação, nominativa ou emblemática, dum estabelecimento industrial ou comercial, capaz de o distinguir de outros do mesmo gênero ou não.” (Grifou-se).

A acepção jurídica final é a que mais nos interessa. Diferenciar insígnia de nome comercial ou título de estabelecimento não era, durante a vigência do Código de 1945 (Dec.-lei 7.903, de 27.8.45), tão simples quanto é diferenciar marca de indústria de marca de serviço no presente. Em contrapartida, pode-se dizer que, como sucessora da insígnia, a marca de serviço confunde-se com o nome comercial, ou pelo menos com o seu "mot-vedette", sua expressão fantasiosa.

Pode-se afirmar que nos setores financeiros, onde a prestação de serviços é a atividade principal, a marca de serviço é predominantemente a expressão de fantasia do nome comercial. Sua divulgação está sempre vinculada ao nome da empresa e como é mais subjetiva a "venda" de serviços que a de produtos ou artigos, os grandes conglomerados financeiros têm optado pelo patrocínio de atividades culturais e esportivas ou mesmo de equipes esportivas, utilizando-se dos benefícios da legislação em vigor que permite a dedução de percentual de tais despesas do valor do Imposto de Renda devido, transmitindo ao público uma nova imagem institucional, não tão mecânica ou fria, mas de um apelo social maior. Já não basta anunciar eficiência, conforto ou rapidez, anunciam-se peças teatrais, películas cinematográficas, espetáculos de balé, jogos de vôlei de praia e muitos outros eventos do gênero.

A diferenciação atual entre os três tipos básicos de marcas também pode ser encontrada no precitado art. 61 do Código em vigor. Além das marcas de serviço, já definidas, contempla a lei brasileira as marcas de comércio (usada pelo comerciante para assinalar os artigos ou mercadorias do seu negócio), e as marcas de indústria (usada pelo fabricante industrial ou artífice para distinguir os seus produtos). Há ainda a marca genérica, "que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são individualmente caracterizados por marcas específicas". Esta última, segundo o parágrafo único do citado artigo, "só poderá ser usada quando acompanhada de marca específica".

3. O crescimento do número de registros

As últimas estatísticas tornadas públicas pela Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial (AIPPI), em seu relatório "Q 92B", fruto de respostas a questionários enviados às associações de classe de profissionais da Propriedade Industrial de inúmeros países, inclusive o Brasil, demonstram que em 31.12.86 existiam 78.594 pedidos e registros de marcas de serviço em vigor no INPI, perfazendo 20% do total de 388.575 marcas depositadas e registradas naquela repartição. Este número tende a crescer, se tomado em consideração o fato de que o percentual é substancialmente maior entre os pedidos (25%) que entre os registros (16%).

O aumento do número de marcas de serviço no Brasil é um sinal auspicioso da tendência econômica nacional, conflitante, no entanto, com os índices inflacionários e de investimentos em muitos setores da economia. Auspicioso porque coloca o País ao lado da França e Estados Unidos como os detentores do maior número de marcas de serviços, países que já ultrapassou em números absolutos de depósitos de marcas em 1987, tornando-se o segundo do mundo, atrás somente do Japão.

O citado relatório da AIPPI revela, ainda, que 80% das marcas de serviços existentes no Brasil pertencem a titulares nacionais e somente 20% a titulares estrangeiros. Indica, por outro lado, que a despeito do que existe em outros

países industrializados, não há aqui qualquer dispositivo legal que regule marcas de serviço coletivas ou de garantia, também chamadas internamente de marcas de reserva.

Os critérios para distinção entre serviços e produção e distribuição de produtos são estabelecidos na Classificação de Atividades Econômicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), suplementarmente à Classificação de Produtos e Serviços criada pelo INPI em 1981 (Ato Normativo INPI/51, de 21.1.81).

4. Conflitos marcários

O registro de marcas de indústria e comércio e de marcas de serviço obedece aos mesmos critérios de avaliação de colidência, levada em consideração não só a identidade como a afinidade. Por isso, se uma determinada empresa prestadora de serviços de confecção de artigos do vestuário registra sua marca na classe 40, item 15 da classificação em vigor, poderá surgir-se contra concorrente que deposite marca igual ou semelhante para identificar os próprios artigos de vestuário e acessórios dos mesmos, acobertados pela classe 25 da mesma classificação.

Vale notar que a expressão *comércio* só aparece com nitidez na classificação do IBGE. Esta talvez seja a maior importância da suplementação da classificação do INPI, que não destacou tal atividade do Ato Normativo 51/81.

No conjunto dos países que aderiram à Convenção de Paris, Austrália, Brasil, México, Nova Zelândia e Espanha são as exceções à regra dos que permitem o depósito de um único pedido de registro de marca para identificar, ao mesmo tempo, produtos e serviços. Nos primeiros, há a necessidade de depósitos adicionais. O critério hodiernamente adotado pelo INPI prevê um depósito para cada três itens de uma classe, sendo necessários depósitos suplementares para cada três itens adicionais da mesma classe ou de outras classes.

5. Comprovação de uso

O uso da marca de serviço diferencia-se do uso das demais categorias marcárias; por isso que a primeira não deve, necessariamente, ser apostila em produtos ou artigos. A própria Autoridade Administrativa reconhece a dificuldade de obtenção de farto material probatório do uso destas marcas e esta orientação pode ser constatada no pronunciamento do ex-diretor de Marcas do INPI, durante o II Seminário Nacional de Propriedade Industrial, realizado no Rio de Janeiro, nos dias 9 e 10.8.82. No seu discurso sobre a "Obrigatoriedade de Uso das Marcas no Brasil", o Sr. Hissao Arita afirmou: "As marcas de serviço têm recebido uma investigação de uso mais flexível, já que a realidade do mercado demonstra ser a marca, quase sempre, coincidente com a parte fantasiosa do nome comercial. Além disso, não é comum a existência de provas complementares nesta categoria. Exige-se, entretanto, que a parte fantasiosa do nome comercial (a marca) seja usada com destaque, configurando sua natureza inequívoca de marca comercial".

O Sr. Arita continua sua explanação diferenciando as marcas de serviço das marcas de comércio, quando diz que: "As marcas utilizadas pelo comércio também apresentam uma especificidade que recomenda um tratamento apropriado.

Muito embora, do ponto-de-vista econômico, o comércio seja uma típica prestação de serviços auxiliares da distribuição de produtos, para efeitos da lei marcária, essa atividade é classificada de acordo com os produtos que comercializa".

O uso da marca de serviço pode ser comprovado através de notas fiscais ou outros documentos semelhantes que a ostentem com destaque em relação ao nome comercial, mesmo que dele integrante: folhetos; panfletos ou brochuras promocionais ou técnicas; catálogos promocionais ou de especificações; uniformes de funcionários; material impresso como papel de carta e envelope etc.

Uma empresa tipicamente prestadora de serviços é uma companhia de aviação, que pode provar o uso através de fotografias ou material publicitário que mostrem a marca sendo usada pela tripulação, em ônibus de transporte de passageiros até as aeronaves, nas próprias aeronaves, em artigos, utensílios e embalagens usadas a bordo como toalhas, talheres etc.

6. A jurisprudência

As Revistas de Jurisprudência do INPI, publicadas a partir de janeiro/86, trazem as principais decisões daquele órgão relativas a conflitos marcários. Pode-se depreender de sua leitura que o indeferimento de marcas de indústria e comércio é mais comum do que o de marcas de serviços. Análise dos pedidos depositados de má-fé por concorrentes desleais, a chamada "pirataria" marcária, indica que também são menos visadas as marcas de serviço. Em contrapartida, marcas de artigos do vestuário e de perfumes aparecem como preferidas por tais concorrentes.

Um dos interessantes conflitos envolvendo marcas de serviço apreciados pelo Judiciário foi o famoso "caso Comind", em que mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, predominantemente financeiro, requereu o registro da marca "Comind". O INPI entendeu, ainda na fase administrativa, que duas ou mais empresas do mesmo grupo não poderiam obter o registro da mesma marca, pois estariam violando o disposto no art. 65, item 17 do CPI, o qual proíbe o registro de marcas iguais ou semelhantes. A posição da Autarquia não foi endossada pelo Tribunal Federal de Recursos, cuja 6.^a Turma aceitou, por unanimidade, a posição de Comind Cia. de Seguros, uma das empresas do grupo, segundo decisão relativa à ApMS 95.384, assim ementada: "Propriedade Industrial — Registro da marca "Comind".

"Se a anterioridade alegada pelo INPI refere-se a marca pertencente ao mesmo grupo econômico, não incide a proibição contida no item 17 do art. 65 do CPI. Segurança concedida. Sentença confirmada".

Em caso análogo, o INPI entendeu que o correto seria aplicar o disposto no art. 65, item 19, do CPI, que proíbe o registro de marcas iguais de um mesmo titular, a chamada dualidade de marcas. Trata-se do registro de marca efetuado pelo Banco Real de Investimentos S/A, o qual também foi levado ao Judiciário e, por unanimidade, decidido pela 4.^a Turma do TFR em ApMS 99.682. Eis a ementa, conforme publicada no *Diário da Justiça* de 10.4.86, às fls. 5.272:

"Propriedade Industrial. Registro de marca. Grupo econômico.

"I — A marca registrada por uma das empresas integrantes de Grupo Econômico não se reputa alheia em relação às demais empresas coligadas, para os efeitos do art. 65, inc. 19, da Lei 5.772/71.

"II — Nada impede que essa marca, quando de uso comum de todas as empresas, venha a ser novamente registrada, com acréscimo que permita distinguir os serviços de uma delas, em relação às demais.

"III — Segurança concedida somente para que tenha prosseguimento o processo de registro, ainda não ultimado".

7. Crimes contra a propriedade industrial

O Código atual, através de seu art. 128, manteve em vigor os artigos do Código de 1945 (Dec.-lei 7.903, de 27.8.45), que cuidavam da violação dos direitos de propriedade industrial. Como à época do Código de 45 não estavam amparadas as marcas de serviço, até hoje tais marcas não estão incluídas no Capítulo II, que abrange os crimes contra as marcas de *indústria e de comércio*. No entanto, o referido diploma legal prevê penas aos infratores das insígnias, no art. 176 e seus incisos, *in verbis*:

"Art. 176. Violar direito relativo ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia:

"I — usando indevidamente o nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios;

"II — vendendo, expondo à venda ou tendo em depósito artigo ou produto revestido de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios.

"Pena — detenção de três meses a um ano, ou multa de mil a dez mil cruzeiros".

Prevê, ainda, penas para os infratores de marcas de indústria e comércio nos artigos precedentes. A questão da proteção das marcas de serviço é polêmica, pois ocorre na espécie a chamada norma penal em branco, visto que, com o advento da nova legislação marcária, e a adoção de nova terminologia (substituição da insígnia pela marca de serviço), criou-se uma lacuna na lei penal, que só poderia ser suprida através de uma disposição integradora que lhe daria a configuração específica. Entretanto, mesmo nos países onde a marca de serviço não tem proteção através de um registro na repartição competente, quando atributivo é o sistema vigente, aplicam-se os dispositivos penais relativos à repressão à concorrência desleal ou ao *passing off*. No Brasil, apesar de impossível a analogia no âmbito da legislação penal, não está de todo desprotegida a marca de serviço quando devidamente registrada no INPI. É que no Capítulo IV do Título III do Código Penal, estão previstos os crimes de concorrência desleal, dentre os quais destaca-se o desvio de clientela (empregar meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem). Tal dispositivo pode ser, em princípio, invocado pelo titular do direito violado.

As ações cíveis ou penais com fundamento em violação de direito de marcas de indústria e comércio, via de regra são precedidas de Medidas Cautelares de Busca e Apreensão, através das quais é obtido o *corpus delicti* que evidencia a contrafação. Neste caso, o juiz não ouve a parte contrária, para que não se frustrem os efeitos da medida.

No caso de violação de direitos de marca de serviços, desde que nenhum produto ou artigo seja identificado por ela, não nos parece tão eficaz a medida cautelar aludida. Quando a marca de serviço é utilizada indevidamente como título de estabelecimento, p. ex., a medida cautelar que melhor se coaduna é a Notificação Judicial, através da qual o titular do direito violado exporá suas

razões ao Juiz, para que este promova a Notificação do infrator, de acordo com o disposto no art. 867 e ss. do CPC.

8. Conclusão

A tendência mundial, é o que se constata através de leitura de publicações especializadas, é a do crescimento do número de registros de marcas de serviços para que se possa ampliar a sua proteção. Países como o Japão e a Suíça, que apesar de seu fantástico desenvolvimento industrial e tecnológico ainda não adotaram tal proteção, devem fazê-lo brevemente, acompanhando a maioria das nações desenvolvidas.

Pode-se acreditar que num futuro próximo as marcas de serviços superarão as demais, visto que a automação industrial e comercial e o aumento das categorias profissionais de prestação de serviços crescem numa progressão geométrica.

Os instrumentos legais de que dispõem os titulares de marcas de serviços no Brasil não são os ideais para protegê-las de concorrência ilícita, mas a nós nos parece que o art. 196 do CP socorre, provisoriamente, tais titulares até que disposição integradora venha a dar configuração específica ao crime de violação de tais marcas. O dispositivo complementar poderá ser introduzido. Basta que se acompanhem os novos pedidos de registros depositados junto ao INPI e que se tomem as medidas cabíveis, sejam administrativas, sejam judiciais, nos prazos determinados pela lei.

Rio, 16 de agosto de 1988.

ÍNDICE ALFABÉTICO REMISSIVO

Arnoldo Wald — Artigo sobre: Internacionalização, desestatização e mercado de capitais			
	5	Internacionalização, desestatização e mercado de capitais — Artigo de Arnoldo Wald.	5
Carlos Renato de Azevedo Ferreira — Artigo sobre: Contrato bancário de antecipação de receita orçamentária com garantia de ICM — Aspectos polêmicos.			
	36	João Luiz Coelho da Rocha — Artigo sobre: Falta ou atraso de pagamentos contratuais — Correção monetária.	83
Comentários ao parágrafo 2.º do art. 178 da nova Constituição — Artigo de Monique Calmon de A. Biolchini			
	86	José Edgard Amorim Pereira — Artigo sobre: Contrato internacional do comércio.	11
Contrato bancário de antecipação de receita orçamentária com garantia de ICM — Aspectos polêmicos — Artigo de Carlos Renato de Azevedo Ferreira.			
	36	Marcas de serviço — Artigo de Valdir de Oliveira Rocha Filho.	30
Contrato de “factoring” e o sistema financeiro Nacional (O) — Artigo de Maria Elizabete Vilaça Lopes.			
	57	Marcelo Trindade — Artigo sobre: Execução contra empresa pública.	72
Contrato de “franchise” e a transferência de tecnologia (O) — Artigo de Newton Silveira.			
	23	Maria Elizabete Vilaça Lopes — Artigo sobre: Contrato de “factoring” e o sistema financeiro nacional.	57
Contrato internacional do comércio — Artigo de José Edgard Amorim Pereira.			
	11	Medida cautelar — Comentários de Sérgio Murilo Zalona Latorraca.	97
Execução contra empresa pública — Artigo de Marcelo Trindade.			
	72	Miguel Angel Espeche Gil — Artigo sobre: Ilicitud del alza unilateral de los intereses de la deuda externa.	101
Fábio Konder Comparato — Artigo sobre: A mora no cumprimento de obrigações contratuais pecuniárias e suas consequências.			
	78	Monique Calmon de A. Biolchini — Artigo sobre: Comentários ao parágrafo 2.º do art. 178 da nova Constituição.	86
Falta ou atraso de pagamentos contratuais — Correção monetária — Artigo de João Luiz Coelho da Rocha.			
	83	Mora no cumprimento de obrigações contratuais pecuniárias e suas consequências (A) — Artigo de Fábio Konder Comparato.	78
Ilicitud del alza unilateral de los intereses de la deuda externa — Artigo de Miguel Angel Espeche Gil.			
	101	Newton Silveira — Artigo sobre: O contrato de “franchise” e a transferência de tecnologia.	23
		Sérgio Murilo Zalona Latorraca — Comentários sobre: Medida cautelar.	97
		Valdir de Oliveira Rocha Filho — Artigo sobre: Marcas de serviço.	30

