

Atualidades

BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NO DIREITO DE MARCAS

ENZO BAIOCCHI*

1. Introdução. 2. Conceito e noções iniciais. 3. Marcas defensivas e uso obrigatório da marca. 4. A questão sobre o direito absoluto e o uso exclusivo da marca. 5. A regra da especialidade e a suposta função de qualidade atribuível à marca. 6. Os interesses de ordem pública. 7. Relação com o nome empresarial. 8. A noção de afinidade entre produtos e serviços. 9. A inter-relação entre as classes. 10. A função distintiva e o risco de confusão entre marcas. 11. A novidade relativa. 12. Colidência entre marcas e anterioridade impeditiva. 13. Exceção ao princípio da especialidade: a marca de alto renome. 14. A questão do alargamento da proteção à marca notoriamente conhecida. 15. Considerações finais.

1. Introdução

Como em todo ramo do Direito, não poderia faltar ao direito de marcas a existência de princípios basilares que regem a matéria. Mas, dentre eles, um se destaca em particular. Ao longo de décadas, tanto a doutrina como a jurisprudência de vários países, incluindo o Brasil, foram unânimes em reconhecer o *princípio da especialidade* como a regra fundamental em todo o sistema de registro e proteção da marca registrada. Com o passar dos anos, porém, o sistema do direito de marcas teve não só de se adequar às novas realidades sócio-econômicas ditadas, em grande parte, pelos efeitos da globalização da economia e de um mercado dito de livre concorrência, mas como também atender a imperativos de

Direito Internacional, a fim de incorporar, por exemplo, as novas regras de "proteção mínima" estabelecidas pelo Acordo TRIPs, no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Nesse novo contexto, especulou-se a perda de importância deste princípio, principalmente em face da proteção especial à marca de alto renome em todos os ramos de atividade e da questão do alargamento da proteção à marca notoriamente conhecida. Todas estas questões serão aqui analisadas.

Tendo em vista as constantes transformações a que se viu sujeito o princípio da especialidade das marcas, justifica-se a atualidade do tema, que tem na abordagem crítica o objetivo de buscar entender o sentido e a importância de tal princípio não isoladamente, mas como parte do sistema de direito de marcas em que está inserido. Sempre que possível, buscou-se fazer uma abordagem comparativa do Direito, trazendo à luz dispositivos de leis estrangeiras, bem como opiniões pontuais de autores

* Fica aqui registrado meu agradecimento ao Instituto Max-Planck pelo apoio e incentivo à pesquisa, sem o quê não seria possível a realização do presente trabalho.

nacionais e estrangeiros sobre a matéria, haja vista se tratar de regra universal no direito de marcas, sendo comum a vários ordenamentos jurídicos. Ao final, após se enunciar as conseqüências decorrentes da interpretação e aplicação de tal princípio, conclui-se que ele continua sendo de vital importância no âmbito da proteção à marca registrada, embora deva ser interpretado levando-se em consideração o novo contexto histórico-jurídico em que está inserido.

2. Conceito e noções iniciais

Em linhas gerais, o princípio da especialidade pode ser definido como a regra basilar que limita o direito de propriedade industrial do titular de uma marca registrada, e seu uso exclusivo, a certo produto ou serviço, na classe e no ramo de mercado correspondentes à sua atividade em todo o território nacional. Assim, um sinal, para ser registrado como marca, deve ser *especial*, e a especialidade se verifica nos produtos ou serviços para os quais o registro foi concedido ou para produtos ou serviços semelhantes ou afins.

Da aplicação deste princípio substancial no direito de marcas decorre que a proteção conferida à marca abrange não apenas os produtos ou serviços identificados no certificado de registro, mas como também os produtos ou serviços que guardam entre si certa afinidade. Assim sendo, é livre a apropriação do mesmo sinal por terceiros para assinalar produtos ou serviços completamente distintos, sem a oposição do titular da marca original.¹ Em outras pala-

avras, significa dizer que a proibição de reprodução ou imitação de marca alheia registrada não é absoluta, pois é certo que, de acordo com o princípio da especialidade, sendo diferentes os produtos ou serviços a que a marca se destina, é lícito o registro.² Nesse sentido, o objetivo da regra é evitar a apropriação e o uso de sinal como marca que se refira a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim já assinalado por marca registrada alheia, passível de produzir um risco de erro ou confusão de uma com outra no mercado.³ Aliás, como bem observou Ferrer Correia, “a marca deixaria de desempenhar sua finalidade distintiva para se transformar em elemento de confusão”.⁴ Assim, a marca deve ser cons-

ca registrada o direito ao seu uso, e a existência de produtos distintos (um, produto alimentício; o outro, utilidade doméstica) com a mesma marca não impede o seu emprego – Recurso conhecido e provido” (STJ, 3ª T., REsp 2.690-SP, processo 1990/0003199-0, rel. Min. Cláudio Santos, j. 13.8.1990, DJU 10.9.1990, p. 9.125).

2. Cf. João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, 2ª ed., vol. 2, n. 560, p. 906.

3. De acordo com o inciso XIX do art. 124 da Lei 9.279, de 14.5.1996 (LPI): “Não são registráveis como marca: (...) XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

Destinatário da norma legal é terceira pessoa que requer o registro de um sinal confundível com marca registrada alheia. A *ratio essendi* da norma é evitar a confusão para o consumidor (ou o público em geral) ou a associação entre marcas (frise-se, de terceiros). Sendo assim, seu alcance é mais amplo, e deve incluir também produtos e serviços semelhantes ou afins, toda vez que houver risco de confusão ou associação. Quanto à sua natureza, as marcas podem ser de produto, de serviço, de certificação ou coletivas (art. 123 da LPI). Seja qual for a natureza da marca, seu registro será sempre para assinalar certo produto ou serviço, sendo a base para a verificação da reprodução ou imitação (nesse sentido, dentre outros, José de Oliveira Ascensão, *Direito Comercial*, vol. II – “Direito Industrial”, p. 149). Em razão disso é que se pode dizer que a regra do inciso XIX do art. 124 da LPI consagra o princípio da especialidade (v. item 10).

4. António Ferrer Correia, *Lições de Direito Comercial*, vol. I, pp. 327 e s.

1. Cf. Sousa e Silva, “O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio”, *Revista da Ordem dos Advogados* (Lisboa), 1998, p. 380. Assim também, dentre outros: Adriano Vanzetti e Vincenzo Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, 4ª ed., § 7, p. 126; e Américo da Silva Carvalho, *Direito de Marcas*, p. 26. Nesse sentido: “Ementa: Propriedade industrial – Marcas – Produtos distintos – O art. 59 do Código da Propriedade Industrial assegura ao titular de mar-

tituída de tal maneira que não se confunda com outra anteriormente registrada pelo concorrente; ou seja, a proibição de que trata o inciso XIX do art. 124 da Lei 9.279, de 14.5.1996, refere-se a marcas de terceiros.⁵ Além disso, vale lembrar que ao titular de uma marca é lícito requerer inúmeros registros para o mesmo sinal (pluralidade de marcas), modificados ou não, incluídos ou não no registro de novas marcas, desde que estejam compreendidos por sua atividade empresarial.⁶

5. Nesse sentido: “*Ementa: Industrial – Marca – Registro – Uso de designativo semelhante. É vedado pelo direito marcário o uso malicioso, por terceiro, de designativo semelhante à marca registrada, suscetível de confundir a clientela*” (STJ, 3ª T., REsp 193.002/996-7, rel. Min. Dias Trindade, j. 9.3.1993, DJU 5.4.1993, p. 5.839 – grifou-se).

6. Cf. Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, n. 496, p. 791. Neste ponto, cabe observar que é vedada a dualidade de marcas de mesma natureza para assinalar o mesmo produto ou serviço, ainda que de um único titular, quando não se revestirem de suficiente forma distintiva (LPI, art. 124, XX). Nesse sentido, ainda na vigência do revogado Código da Propriedade Industrial: “*Ementa: Comercial e processual civil – Recurso especial – Fundamentação insuficiente – Ação de nulidade de registro de marca – Repetição de depósito antes de caducado o prazo original – Ausência de vedação legal – Possibilidade – Procedimento fraudulento não configurado em face do ulterior reconhecimento pelo INPI do uso da marca requerida – Duplicidade de registro não verificada – Lei n. 5.772/1971, arts. 65, item 19, e 94 – Súmula n. 7/STJ. I – A ausência de fundamentação no recurso especial sobre a alegada contrariedade ao art. 160 do CC impede o exame da controvérsia sob tal prisma. II – Não se configura dualidade de marca se a mesma podia ser registrada tanto na modalidade relativa ao nome como na figura em que grafado esse nome, em espécie de desenho artístico. III – Inexistindo vedação legal a que a própria titular da marca efetue novo pedido de registro antes de caducado o primeiro, não se pode, apenas por tal circunstância, dar por fraudado o preceito do art. 94 do CPI, notadamente em face de haver sido constatado pelo INPI o uso concreto da marca, subseqüentemente, a afastar a presunção de má-fé da recorrida, no caso concreto dos autos – IV – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ (Súmula n. 7/STJ). V – Recurso especial não conhecido” (STJ, 4ª T., REsp 59.362, processo 199500027917/RJ, rel. Min. Aldir Passarinho Jr., DJU 1.7.2002, p. 342 – grifou-se).*

A limitação imposta pela regra da especialidade à propriedade industrial sobre a marca tem também por objetivo evitar o exclusivismo de seu uso de modo ilimitado. E isso se traduz em efeitos práticos, à medida que evita que outros interessados se apropriem de um sinal que seja *res nullius* e tenham a obrigatoriedade de se informar não só das marcas anteriormente registradas para o ramo empresarial que estes exercem, mas também de todas as demais marcas registradas para todo e qualquer ramo de empresa. Do contrário – como bem lembrou Bento de Faria⁷ –, seria permitir o monopólio para fins de registro de uma infinidade de sinais distintivos, o que viria a embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concorrentes.

Do princípio da especialidade decorre que o conteúdo do direito à marca registrada não se traduz na proteção de um sinal

A regra do inciso XX do art. 124 da LPI não é nova, e sua redação dispensa maiores interpretações. Mas vale ressaltar que se trata de um aprimoramento de regra similar já encontrada na legislação anterior (art. 65, item 19, da Lei 5.772, de 21.12.1971 – CPI), principalmente no que diz respeito à viabilidade de cumulação de registros para marcas ditas gerais e específicas de um só titular para assinalar o mesmo produto ou serviço. Entende-se por marca *geral* aquela que é usada amplamente para assinalar todos (ou quase todos) os produtos e/ou serviços de um mesmo titular, identificando-se, muitas vezes, com o próprio nome empresarial do mesmo, exercendo, assim, sua função de indicação de proveniência de forma direta. A marca conhecida como *especial*, por sua vez, destina-se a distinguir determinado produto ou serviço em particular, e com ele acaba se identificando (cf. Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, n. 499, p. 793; v. também Dannemann e outros, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*, p. 251). A regra citada acima tem, pois, o sentido de permitir tanto o registro de uma marca geral quanto o de uma especial – e a cumulação destes – para assinalar o mesmo produto ou serviço de um único titular; como, por exemplo, o caso da marca geral “Nestlé”, que, cumulada com a marca especial “São Luiz”, assinala os tão conhecidos biscoitos “São Luiz Nestlé”.

7. Antônio Bento de Faria, *Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial*, p. 120. Tal situação de fato existe, e assume uma dimensão prática no caso das *marcas defensivas*, como se verá no item 3, a seguir.

distintivo abstratamente considerado, e que se estenda irrestritamente a todo e qualquer tipo de exploração econômica, mas sim de um sinal em correlação com determinados produtos ou serviços concretos.⁸ Sendo assim – como conclui Franceschelli⁹ –, é justamente com relação ao caráter do conteúdo ou eficácia da marca que se refere a especialidade, o que faz com que a marca possa distinguir não qualquer objeto, mas somente uma classe ou gênero deste; não toda manifestação da atividade de uma empresa, mas precisamente os produtos que fabrica, distribui ou comercializa ou os serviços que oferece ou que presta. Nesse contexto inserem-se não apenas as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, mas como também as associações civis.¹⁰ Assim, segundo lições de Kur,¹¹ tanto o ato de registro quanto a regra fundamental de

8. Cf. Sousa e Silva, “O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio”, cit., *Revista da Ordem dos Advogados* (Lisboa), 1998, pp. 392-396.

9. Remo Franceschelli, *Sui Marchi di Impresa*, 4ª ed., p. 309.

10. “Ementa: Marca – Proteção jurídica – Objetivo – Serviços – Associação civil – Sigla – Vias de invalidação – Recurso provido. I – No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado. II – A proteção legal à marca (Lei n. 5.772/1971, art. 59), que busca reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com o esforço e o labor alheios, não se restringe às sociedades mercantis, alcançando também associações civis. III – Não veda a lei que a marca seja registrada através de sigla com letras do alfabeto (v.g., ‘SPC’) que possa distingui-la de congêneres. IV – Uma vez registrada a marca, a sua invalidade somente se dá nos termos da lei, através de revisão administrativa ou procedimento judicial” (STJ, 4ª T., REsp 3.230, processo 199000047935/DF, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 1.10.1990, p. 10.450).

11. Annette Kur, “Well-known marks, highly renowned marks and marks having a (high) reputation – What’s it all about?”, IIC 23-2/218.

proteção à marca dentro dos limites da similitude servem para manter a certeza jurídica e são, por isso, os fundamentos da proteção à marca registrada.

Como visto, o princípio da especialidade é uma das regras básicas no direito de marcas – comum, inclusive, a outros ordenamentos jurídicos. De modo semelhante, estabelece, por exemplo, o direito de marcas francês, no art. L 713-1 do *Code de la Propriété Intellectuelle*, que o registro de marca confere ao seu titular um direito de propriedade para os produtos e serviços que a mesma designar. Nas palavras de Mathély,¹² esta é a regra clássica da especialidade. Trata-se de uma regra substancial, pois ela decorre, direta e necessariamente, da natureza e função da marca. É, ainda, regra que delimita o âmbito de proteção à marca registrada. No direito de marcas alemão, por sua vez, embora a expressão “princípio da especialidade” não seja usual, a matéria é estudada sob o prisma dos impedimentos relativos à proteção (registro) da marca (*relative Schutzhinderung*), o que acontece quando já existe pedido de registro ou registro de marca anterior (*Kollisionsfall*), nos termos do § 9 da *Markengesetz*, de 25.10.1994.¹³

3. Marcas defensivas e uso obrigatório da marca

O caso de pluralidade de marcas de um mesmo titular, como visto mais acima,

12. Paul Mathély, *Le Nouveau Droit Français des Marques*, p. 171.

13. Esta norma legal prevê três situações em que o registro poderá ser anulado (*Löschungstatbestände*): (1) quando houver *identidade* entre as marcas e os produtos ou serviços por ela assinalados (*Identität*); (2) risco de confusão por semelhança entre as marcas e os produtos ou serviços por ela assinalados (*Verwechslungsgefahr*); (3) aproveitamento ilícito ou prejuízo a uma marca famosa (*unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung einer “bekannten” Marke*). As disposições de direito material em caso de violação dos direitos do titular estão previstas no § 14 da *Markengesetz* (para maiores detalhes, v., dentre outros, Karl-Heinz Fezer, *Markenrecht*, pp. 590 e ss.).

distingue-se, todavia, da hipótese de *marcas defensivas (de defesa)* ou *de reserva*. Aqui, trata-se de registros preventivos feitos pelo titular da marca por inúmeros motivos e que não se destinam, pelo menos a curto prazo, ao uso efetivo. Nesses casos podemos encontrar, por exemplo, o caso de registro preventivo, seja como “defesa” para evitar uma eventual confusão com sinais de terceiros, ou como simples “reserva” do titular para uso posterior, no caso de registro preventivo em países estrangeiros para garantir futuras exportações de produtos assinalados pela marca, evitando indesejáveis registros anteriores por parte do concorrente, ou, até mesmo, para evitar o uso do mesmo sinal por uma infinidade de titulares. Casos há, ainda, e aqui não parece configurar a hipótese em questão, em que a demora se justifica por razões alheias à vontade do titular, e os produtos farmacêuticos são um bom exemplo disso, pois dependem da autorização de um órgão da Administração Pública para serem finalmente comercializados. Se for este o caso, a demora ou a interrupção do uso da marca se justifica por razões legítimas e não há que se falar em caducidade, pois é certo que nem toda falta de uso da marca pode ser considerada como registro abusivo.¹⁴

Contudo, no caso das marcas defensivas ou de reserva – como destacou Gama Cerqueira¹⁵ –, além de criar verdadeiras “marcas de obstrução”, sobrecarregam inútil e injustificadamente os arquivos das repartições encarregadas do registro de marcas e prejudicam, ainda, os interesses dos

demais empresários, na medida em que restringem sobremaneira o campo de escolha de novas marcas. Pois é certo que – como bem observado por Vanzetti e Di Cataldo¹⁶ –, se, por um lado, a possibilidade de combinação das letras do alfabeto para a criação de marcas que possuem elemento nominativo (ou até mesmo os sinais gráficos para as marcas figurativas ou mistas) seja quase infinita, isto vale apenas teoricamente, pois de fato são poucas as combinações que realmente se prestam a servir como sinal distintivo. Assim, tem-se como resultado que uma única marca anteriormente registrada projeta sua *ombra distrutiva della novità* sobre um sem-número de marcas sucessivas que possam ser com ela confundíveis (v. inciso XIX do art. 124 da LPI).

Por outro lado, embora a má-fé e o abuso de direito possam parecer evidentes no caso das marcas defensivas ou de reserva, não há como se impedir isso num primeiro momento, até porque no ato de depósito não se pode saber (nem se poderia exigir) que a marca será, ou não, efetivamente usada. Como visto, a dificuldade de controle e inibição de abusos no registro de marcas não é só de técnica legislativa, mas sobretudo de ordem prática. Deste fato resulta que não existe na legislação em vigor norma proibitiva específica para o caso de registro de marcas defensivas ou de reserva.¹⁷ Diante da dificuldade de se criar

16. Vanzetti e Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, cit., 4ª ed., § 26, pp. 153 e s.

17. O caso escapa do âmbito de aplicação da norma proibitiva constante no inciso XX do art. 124 da LPI; assim também o era na vigência da Lei n. 5.772, de 21.12.1971 (cf. Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, n. 502, p. 794, nota 49). Como visto mais acima (v. nota de rodapé 6, supra) – e o texto da lei é claro nesse sentido –, o que se proíbe, tão-somente, é a *dualidade* (isto é, duplicação) de marcas de um único titular para o *mesmo produto ou serviço*. No caso das *marcas defensivas ou de reserva* o que está em jogo é o registro em série, e inescrupuloso, de uma infinidade de sinais (idênticos, semelhantes ou não aos já existentes e em uso) para classes de produtos ou serviços do interesse do titular, estabelecendo, como

14. “*Ementa: Comercial – Propriedade industrial – Marca – Caducidade – Inocorrência. O não-uso da marca registrada no Brasil por empresa estrangeira, ocasionado por motivo de força maior, e assim alheio à sua vontade, impede aplicação da pena de caducidade pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Recurso conhecido, mas improvido*” (TRF-2ª R., 1ª T. (apelação cível), processo 9202087121/RJ, rel. Juiz Ricardo Regueira, DJU 25.5.1999 – grifou-se).

15. Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, n. 502, pp. 794 e s., e n. 656, p. 1.052.

um mecanismo que coibisse tal abuso, a solução encontrada foi estabelecer um limite, isto é, estipular um prazo razoável (eqüitativo) para que o titular coloque sua marca em uso, sob pena de extinção do registro, salvo se justificável o desuso (nesse sentido: CUP, art. 5, C.1,¹⁸ e TRIPs art. 19).¹⁹ Assim foi que, visando a contornar a

bem definiu Bento de Faria (*Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial*, cit., p. 120), um monopólio de sinais distintivos, que vem a embarçar e prejudicar, injustificadamente, a livre escolha dos concorrentes. “Caducidade” significa perda do direito sobre a marca por falta de uso (LPI, art. 143, incisos I e II, primeira parte) ou por uso irregular (LPI, art. 143, II, segunda parte). A hipótese de, se não existisse a norma proibitiva do inciso XX do art. 124 da LPI, o titular poder então depositar a mesma marca inúmeras vezes, para os mesmos produtos ou serviços, e com isso evitar a caducidade por falta de uso, é contra os princípios jurídicos (não há como se conceber registros sucessivos e idênticos para uma mesma propriedade). É uma questão de segurança jurídica. E, na pior das hipóteses, mesmo depois da concessão dos registros, se o titular não usasse de fato as marcas, decretar-se-ia a extinção dos registros por falta de uso um atrás do outro, com base no art. 143 da LPI. Os arts. 124, XX, e 143 da LPI perseguem, portanto, objetivos distintos (em sentido contrário, v. Denis Borges Barbosa, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª ed., p. 830).

18. A norma remonta à Revisão de Haia de 1925, que introduziu este parágrafo. O objetivo é latente: evitar que os órgãos encarregados do registro fiquem sobrecarregados com marcas que não são usadas e que, com isso, excluem o registro posterior de marcas idênticas ou semelhantes que poderiam ter utilização imediata (cf. G. H. C. Bodenhausen, *Guia para la Aplicación del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial – Revisión en Estocolmo en 1967*, p. 82, letra “b”).

19. No campo do Direito Comparado podemos encontrar uma alternativa interessante com base num mecanismo que possibilita “esvaziar” o registro de marcas que não estão em uso, por meio de uma “declaração de intenção de uso”. Essa foi a solução adotada no art. 256º/3 do CPI português de 2003 (Decreto-lei 36/2003, de 5 de março), que prevê o seguinte: “As marcas para as quais essa declaração não foi apresentada não são oponíveis a terceiros, sendo declarada a caducidade do respectivo registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a requerimento de qualquer interessado, ou quando se verifique prejuízo de direitos de terceiros no momento da concessão de outros registros”. A solução é interessante, pois permite que a caducidade

dificuldade existente e regular da melhor forma o problema em questão sem, por outro lado, violar o direito à livre iniciativa de qualquer empresário na liberdade de registro de suas marcas, buscou-se coibir um eventual abuso baseando-se a proibição no *princípio da obrigatoriedade do uso da marca registrada*.²⁰

possa ser declarada *ex officio* pelo próprio INPI toda vez que se verificar que um registro inativo impossibilita a concessão de outros; e, assim, podendo minimizar os efeitos da “sombra destrutiva da novidade” sobre posteriores pedidos de registro, a que se referiram Vanzetti e Di Cataldo (*Manuale di Diritto Industriale*, cit., 4ª ed., p. 154). A adoção deste sistema prático e eficaz possibilitou ao INPI português efetuar uma significativa redução no seu registro de marcas em desuso. A aplicação do mecanismo exposto no art. 256º do CPI português é, porém, complexa, e recebeu alguns reparos da doutrina, principalmente com relação à redação dos seus incisos e sua relação com os arts. 269º e 270º do CPI português, que tratam da caducidade e do seu procedimento (v. Américo da Silva Carvalho, *Direito de Marcas*, cit., pp. 157-159).

20. Cf. Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, n. 656, p. 1.052. A questão foi objeto de estudos por ocasião das conferências da União Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial reunidas em Haia (1925) e em Londres (1934) (cf. Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, n. 502, p. 795). No Brasil a questão foi inicialmente tratada no art. 115 do Decreto 16.264/1923 e depois por leis sucessivas, variando, de uma para outra, o prazo de tolerância para o uso efetivo da marca (dois anos, três anos, chegando a cinco anos com a Lei 9.279, de 14.5.1996, art. 143). Nesse sentido: “*Ementa*: Administrativo – Caducidade de registro de marca. (...) – Impossibilidade de importação – Inexistência de impedimento ao uso da marca – Ausência de comprovação de utilização – Aplicação do princípio da obrigatoriedade do uso. I – A impossibilidade transitória de importação de determinados produtos não impede o uso da marca, posto que esta não foi deferida para produtos importados. II – Inexistindo nos autos elementos que atestem a efetiva utilização da marca em debate, bem como a ocorrência de justo impedimento para tanto, não há como ser anulado o procedimento que culminou com a declaração de caducidade do registro, tendo em vista a imperiosa aplicação do *princípio da obrigatoriedade do uso*, consagrado em nossa legislação marcária” (TRF-2ª R., 6ª T., Ap. cível 21.369, processo 9102054973/RJ, rel. Juiz Sérgio Schwaitzer, DJU 9.10.2002, p. 244 – grifou-se).

A aplicação deste princípio baseia-se na própria natureza e função que a marca registrada desempenha num mercado de livre concorrência, o que justifica a razão da sua existência. Existe, portanto, um interesse público maior no sentido de que toda marca levada a registro seja efetivamente usada.²¹ Ora, a partir do momento que o sinal não é usado (isto é, o uso não foi iniciado desde a concessão do registro), ou deixou de ser usado, ou é usado de forma diversa da que consta no certificado de registro, alterando seu caráter distintivo original, desaparece também o sentido da sua proteção.²² Há na norma legal um dever implícito de uso da marca; sendo assim, o não-uso caracteriza uma infração a esse dever, cuja sanção é a extinção do seu registro por meio da declaração de caducidade.²³ A norma exclui apenas o caso em que

a falta de uso se dá por “razões legítimas”, constituindo força maior que justifica o desuso da marca – o que pode acontecer com a proibição de fabricação, comercialização ou até importação de determinado produto²⁴ (§ 1º do art. 142 da LPI).

O desuso da marca nada mais é que seu abandono, o que justifica a perda de direito (o mesmo acontece com a propriedade, de acordo com o art. 1.275, III, do CC de 2002). Nesse caso, são dois os efeitos decorrentes da declaração de caducidade: (1) a perda do direito de uso exclusivo

21. Nesse sentido: “*Ementa*: Administrativo – Propriedade industrial – INPI – Caducidade. I – A caducidade é um instituto impulsionado pelo interesse público, pelo que não tem sentido a sua decretação quando a marca vem sendo regularmente usada pelo seu titular, no interesse do seu comércio e da sua clientela. II – As provas exibidas pela apelada demonstram não ter havido desuso, configurador do abandono da marca registrada, que é o que dá ensejo à decretação da caducidade. III – Recurso improvido” (TRF-2ª R., 2ª T. (apelação cível), processo 9102005344/RJ, rel. Juiz Carreira Alvim, DJU 17.8.1995 – grifou-se).

22. Nesse sentido, de forma unânime: Affonso Celso, *Marcas Industriais e Nome Commercial*, p. 93, nota 5; Bento de Faria, *Das Marcas de Fabrica e do Comercio e do Nome Commercial*, cit., p. 261; Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, 4ª ed., t. XVII – “Parte Especial”, § 2025, p. 126; Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, n. 656, pp. 1.051 e s.

De acordo com o art. 143 da 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”.

23. Nesse sentido: “*Ementa*: Administrativo – Propriedade industrial – Caducidade – Registro de marca. I – Nos termos do art. 94 do CPI, a caducida-

de constitui autêntica sanção, imposta ao titular da marca registrada, que com a sua inércia impede que outros dela se utilizem, dado o seu grande valor no círculo industrial e comercial. II – O contrato de licença de uso de marca, relativamente às partes, produz efeitos ainda que não averbado, pois a averbação se impõe no interesse público, para resguardo de eventuais direitos de terceiros, não podendo ser considerado tal quem, sem título legítimo, pretenda titular-se a esse uso, contra o interesse daquele que obteve o respectivo registro. III – Não pode o INPI permitir, a pretexto de estar cumprindo a lei, que um pedido de caducidade, formulado por quem pretenda tornar-se proprietário da marca, sobreponha-se aos legítimos direitos do seu titular atual, com registro devidamente formalizado, e da subsidiária que, por contrato, mesmo não averbado, vem cumprindo os objetivos preconizados pela legislação marcária. IV – Em sede jurisprudencial, tem-se decidido que a marca explorada por empresa pertencente ao mesmo grupo econômico torna desnecessário o contrato de exploração previsto no art. 90 da Lei n. 5.772/1971, sendo o seu uso comprovado pelas faturas comerciais (cf. Ap. cível n. 90.02.14764-3-RJ, TRF-2ª R., 1ª T., v.u., DJ 3.7.1990, p. 14.616). V – Embargos infringentes improvidos” (TRF-2ª R., Plenário (embargos infringentes em apelação cível), processo 9102005379/RJ, rel. Juiz Carreira Alvim, DJU 21.6.1994, p. 32.677 – grifou-se).

24. Nesse sentido: “*Ementa*: Direito comercial e administrativo – Propriedade industrial – Marca de propriedade de empresa estrangeira devidamente registrada no Brasil – Caducidade por falta de uso da marca – Art. 94 e parágrafo único do CPI – Não caracterização – Força maior. I – *Em sendo reconhecido motivo de força maior, impediendo o uso de marca, decorrente da proibição de importação de artigos pela CACEX, não se há que falar em caducidade.* II – Remessa necessária a que se nega provimento” (TRF-2ª R., 3ª T., REO 202.571, processo 9902249833/RJ, rel. Juiz Frederico Gueiros, DJU 13.11.2001 – grifou-se).

da marca, que se consuma com a extinção do registro; (2) e isto significa, em termos práticos, que o mesmo sinal (ou variações deste) se torna livre para ser apropriado e levado novamente a registro, seja pelo próprio titular anterior ou por terceiros (entenda-se: sem oposição por parte do titular anterior). Isso significa dizer que o sinal se torna *res nullius*, podendo ser novamente apropriado, após a declaração da caducidade.²⁵ Dizer que o sinal reverte ao “domínio comum” ou ao “domínio público”, podendo ser então usado e registrado por outrem, é incorreto sob o ponto de vista jurídico.²⁶ Tal fato mereceu o pronto reparo de Pontes de Miranda, pois é certo que a coisa considerada de domínio comum ou de domínio público é *res communis omnium*, isto é, “pertence a todos, de modo que o estabelecimento da exclusividade ofenderia os direitos de todos menos um; a *res nullius* não pertence a ninguém, razão por que pode a coisa ser ocupada”.²⁷ É bem verdade que, como se não bastasse a ocorrência freqüente de termos plurissêmicos, o uso inadequado – e mesmo errado – de terminologias jurídicas dá margem a cons-

tantes interpretações distorcidas e equivocadas no campo do direito de marcas.²⁸

De acordo com a legislação atual, não existe mais declaração *ex officio* da caducidade do registro de marca. A autoridade administrativa responsável pelo registro deve ser provocada por qualquer pessoa com legítimo interesse. Como consequência resulta que, não havendo requerimento algum nesse sentido e, ainda, se o titular (ou licenciado) iniciar ou reiniciar o uso da marca, desaparece o motivo para se declarar a caducidade, ainda que o uso se efetive após o prazo de cinco anos exigido na lei (o sentido é: não há declaração de caducidade retroativa).²⁹ Na observação lapidar de Pontes de Miranda, “o uso apaga o passado”.³⁰ Diferente do caso em que o uso se dê após o requerimento da declaração de caducidade, o que seria manifestamente intempestivo, e não surtiria efeito algum.

25. Nesse sentido: “*Ementa*: Administrativo – Cancelamento de registro de marca. I – Cancelado o registro da marca ‘TOP’, com base no art. 65, inciso 17, do CPI. II – Colidência apontada com a marca nominativa ‘TOPA’, registrada anteriormente na mesma classe 25, relativa a roupas e acessórios do vestuário. III – A não-utilização da marca ‘TOPA’ não torna registrável a marca ‘TOP’, o que só ocorreria após a declaração de caducidade daquela. IV – Recurso improvido” (TRF-2ª R., 1ª T., (apelação cível), processo 9002117574/RJ, rela. Juíza Tânia Heine, DJU 28.12.1990).

26. Tais termos podem ser encontrados repetidas vezes em inúmeros autores, dentre eles Affonso Celso (*Marcas Industriais e Nome Commercial*, cit., n. 94, p. 92), José Xavier Carvalho de Mendonça (*Tratado de Direito Commercial Brasileiro*, 5ª ed., vol. V, Livro III, Parte I, n. 265, p. 265, e n. 343, p. 333) e Gama Cerqueira (*Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, n. 655, p. 1.051, n. 656, p. 1.052, e n. 665, p. 1.064).

27. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, cit., 4ª ed., t. XVII – “Parte Especial”, § 2.025, p. 128.

28. Semelhante distorção pode ser verificada, por exemplo, na seguinte passagem: “A respeito, ainda, das marcas declaradas caducas, deve-se observar que, se o seu registro tiver sido concedido com infração da lei ou se contrariar disposição da lei em vigor na ocasião em que a caducidade tiver sido declarada, o novo registro da marca deve ser denegado. Assim também, tratando-se de sinal de uso vulgar, a marca reverte ao domínio comum, não podendo ser novamente apropriada” (cf. Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, n. 665, nota 28, p. 1.065 – grifou-se). As afirmações estão corretíssimas, mas a conclusão contradiz o sentido da expressão “domínio comum” empregada pelo próprio autor durante toda a obra; nessa passagem pode-se verificar como a imprecisão no uso dos termos provoca problemas de interpretação e contradições de raciocínio, dificultando a compreensão da matéria.

29. Assim já se havia decidido, com base na lei anterior (CPI/1971): “*Ementa*: Administrativo – Marca industrial – Prova de uso – Não-ocorrência de caducidade. Comprovando a empresa que usou a marca registrada no INPI, através de exportação de produtos por ela identificados, embora já decorridos mais de dois anos do depósito, não pode ter cancelado o registro em razão de posterior requerimento de terceiro interessado, a título de caducidade” (TRF-2ª R., 1ª T., (apelação cível), processo 9102006111/RJ, rela. Juíza Tânia Heine, DJU 9.1.1992).

30. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, cit., 4ª ed., t. XVII – “Parte Especial”, § 2.025, p. 127.

4. A questão sobre o direito absoluto e o uso exclusivo da marca

Atendendo mais a interesse de ordem pública do que de ordem privada, o direito de propriedade do titular da marca registrada, cuja validade é *erga omnes*, é limitada a determinada espécie de produto ou serviço para os quais a marca foi registrada.³¹ Não seria razoável de se admitir que o registro de uma marca dê ao seu titular direito exclusivo e ilimitado ao uso do sinal para qualquer espécie de produto ou serviço. Assim, de acordo com lições de Nogueira e Fisher Jr.,³² o direito de propriedade sobre a marca não tem um caráter absoluto, posto que fica restrito à sua aplicação, sendo tal direito exclusivo somente em relação aos produtos e serviços de uma mesma espécie. Nesse mesmo sentido, segundo Affonso Celso, a limitação imposta por lei ao exercício do direito à marca explica-se, ademais, pelo fato de que todos os direitos naturais do homem são limitados em seu exercício, no interesse da comunidade, e que sem a regra da especialidade se tornaria “injustificável e odioso o exclusivismo do uso”.³³ Ascarelli,³⁴ porém,

considera que o direito absoluto sobre a marca se explica pelo direito exclusivo de utilização reconhecido por via absoluta ao titular da marca no âmbito do uso, isto é, uma exclusividade para contradistinguir com a marca os produtos (ou serviços) a que ela se refere e utilizá-la para fins de publicidade. Mas o mesmo autor reconhece, mais adiante, dois limites a esse direito absoluto: um primeiro concernente à identificação do sinal a que se refere; e um segundo que diz respeito ao âmbito de proteção da função distintiva (e se fala, sobre este último propósito, do princípio da especialidade na proteção da marca).

Via de regra, direitos não são prescritos de maneira absoluta; e, sendo assim, o exercício do direito da propriedade industrial advindo do registro da marca fica também limitado pelas condições impostas pelo princípio da especialidade. Trata-se de uma *condizione di esclusività* que, segundo Ricolfi,³⁵ uma vez satisfeita, através de regras jurídicas que permitem ao titular impedir o uso do sinal para identificar produtos ou serviços idênticos ou afins, impede, desta maneira, a apropriação do prestígio de sua marca, incentivando, ainda, seu titular a oferecer bens não só de qualidade melhor, mas também constantes no tempo.

Assim, o direito sobre a marca registrada consiste na faculdade de seu uso exclusivo assegurada ao titular (= condição de exclusividade), que se traduz, em outras palavras, na faculdade de zelar pela sua integridade material ou reputação e de impedir seu uso indevido por terceiros (= poder de exclusão).³⁶ O uso exclusivo decorre do registro validamente expedido pelo INPI. O mesmo se dá com o nome empresarial com o registro na Junta Comercial; e isto significa dizer que, tanto para a marca quanto para o nome empresarial, sem o registro

31. Nesse sentido: “*Ementa*: Comercial e processual civil – Marca – Registro – Carência da ação. I – A marca regularmente registrada no INPI, sem que contra a mesma se tenham levantado impugnações, confere a seu titular a propriedade e uso, eis que tem validade *erga omnes*. Assim, enquanto persistir o seu registro, tem-se como carente de ação a ajuizada contra o seu legítimo detentor. II – Recurso não conhecido” (STJ, 3ª T., REsp 9.415, processo 199100055085/SP, rel. Min. Waldemar Zveiter; DJU 1.7.1991, p. 9.193 – grifou-se).

32. J. L. de Almeida Nogueira, e Guilherme Fisher Jr., *Tratado Teórico e Prático de Marcas Industriais e Nome Comercial*, t. I, p. 70.

33. Affonso Celso, *Marcas Industriais e Nome Comercial*, cit., p. 29, nota 1, e pp. 42 e s.

34. Tullio Ascarelli, *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali – Istituzioni di Diritto Industriale*, 3ª ed., pp. 477 e s. No sentido de que o direito à marca pertence à categoria dos direitos absolutos (isto é, reais – do tipo da propriedade), ainda que em conexão com os produtos ou serviços por ela assinalados, v. Antônio Ferrer Correia, *Lições de Direito Comercial*, cit., vol. I, n. 90, pp. 358 e ss.

35. Marco Ricolfi, *I Segni Distintivi – Diritto Interno e Comunitario*, p. 23.

36. Nesse sentido, v. Giuseppe Sena, *Il Nuovo Diritto dei Marchi – Marchio Nazionale e Marchio Comunitario*, pp. 155 e s.

não há que se pensar em direito exclusivo. Este direito exclusivo de uso constitui um dos poderes nucleares do conteúdo do direito à marca, que, segundo António Côrte-Real Cruz,³⁷ pode ser definido como um conjunto de poderes que o ordenamento jurídico reconhece ao titular desse direito, como assim também o é a faculdade de cessação do registro ou licenciamento do uso. Desta forma, argumenta Serens que, “imaginando o direito sobre o sinal como um círculo de poder (permissão), verificamos, pois, que à sua volta se forma um outro círculo, de maior perímetro, que circunscreve o âmbito de proibição”.³⁸ O âmbito de proibição (ou círculo de proibição, a que se refere o autor) abrange o uso e/ou registro por terceiro de marca igual ou confundível com outra já registrada para assinalar os mesmos produtos ou serviços (ou afins). Fora deste círculo/âmbito de proibição estaria, portanto, o uso ou o registro por terceiro de marca igual ou confundível com outra já registrada para assinalar produtos ou serviços diferentes, isto é, *sem qualquer afinidade merceológica*. A partir desse momento cessa a razão da tutela da marca, que só se afirma se e na medida em que existir o perigo de confusão (confundibilidade) entre os sinais (e, essencialmente, confusão sobre a origem dos produtos ou serviços, isto é, fonte produtiva).³⁹ Ascensão⁴⁰ ensina que o direito à marca pertence à categoria dos “direitos de exclusivo” (conotação mais ampla que a de direito de monopólio), juntamente com os demais direi-

tos industriais e o direito de autor. De acordo com essa “categorização” do direito industrial, o direito de exclusivo sobre a marca se traduz no direito subjetivo do titular de proibir ou de fazer cessar seu uso desautorizado (exploração econômica) por terceiros e tal proibição atingiria a todos, exceto seu próprio titular.

Vale ressaltar, ainda, que o direito de uso exclusivo ou a condição de exclusividade sobre a marca ficam limitados não só pelo registro (produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins), mas pelo território também (princípio da territorialidade). Neste ponto, bem observou António Côrte-Real Cruz ao afirmar que “o exclusivo da marca está territorialmente limitado e que esse é um outro condicionalismo delimitador do *ius prohibendi*”,⁴¹ que se traduz no poder de exclusão do titular da marca. Além disso, quando se têm em consideração os limites materiais do exclusivo, é preciso identificar qual o tipo de utilização da marca por terceiros que violaria o direito de uso exclusivo do titular da marca. Nesse contexto encontram-se não apenas as atividades de caráter econômico (isto é, utilização e/ou exploração econômica da marca) que não tenham sido autorizadas pelo titular, mas também toda e qualquer atividade que seja prejudicial ao caráter distintivo da marca. Assim, não é considerado uso indevido ou violação da marca quando sua utilização for para fins privados (sem conotação comercial ou exploração não-econômica), ou quando seu uso não represente ato de concorrência com o titular da marca, de acordo com o art. 132 da LPI.⁴²

37. António Côrte-Leal Cruz, “O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio”, in Faculdade de Direito de Lisboa e Associação Portuguesa de Direito Intelectual (orgs.), *Direito Industrial*, vol. I, p. 88.

38. M. Nogueira Serens, “A ‘vulgarização’ da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (id est, no nosso Direito futuro)”, Coimbra, Separata do *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra* (1984) – “Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. António de Arruda Ferrer Correia” –, 1995, p. 7 (grifado no original).

39. Idem, pp. 7-9.

40. Ascensão, *Direito Comercial*, cit., vol. II, pp. 404-409.

41. António Côrte-Leal Cruz, “O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio”, cit., in Faculdade de Direito de Lisboa e Associação Portuguesa de Direito Intelectual (orgs.), *Direito Industrial*, vol. I, p. 93. Como exceções ao princípio da territorialidade podemos citar a regra da prioridade unionista prevista no art. 4º da CUP (incorporada no art. 127 da LPI) e o estatuto da marca notoriamente conhecida, regulado no art. 6-bis da CUP (e também no art. 126 da LPI).

42. LPI, art. 132: “O titular da marca não poderá: I – impedir que comerciantes ou distribuidores

Além dos casos previstos expressamente na LPI, parece razoável o entendimento de que a menção da marca em testes comparativos com outros produtos ou serviços a título de mera informação, orientação e defesa do consumidor (propaganda comparativa), desde que atendendo a certos princípios e limites, também não infringe o direito do titular.⁴³ Particular atenção merecem, no entanto, os casos de reprodução da marca em dicionários, enciclopédias, manuais técnicos e outras obras de consulta similares, quando essa reprodução a impressão errônea de que a marca constitui o nome ou designação genérica dos produtos ou serviços por ela assinala-

utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II – impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e IV – impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”.

43. De acordo com o art. 32 do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária: “Tendo em vista as modernas tendências mundiais – e atendidas as normas pertinentes do Código da Propriedade Industrial –, a publicidade comparativa será aceita, contanto que respeite os seguintes princípios e limites: (a) seu objetivo maior seja o esclarecimento, se não mesmo a defesa do consumidor; (b) tenha por princípio básico a objetividade na comparação, posto que dados subjetivos, de fundo psicológico ou emocional, não constituem uma base válida de comparação perante o consumidor; (c) a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação; (d) em se tratando de bens de consumo, a comparação seja feita com modelos fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, o que, nesse caso, deve ser caracterizado; (e) não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes; (f) não se caracterize concorrência desleal, denegimento à imagem do produto ou à marca de outra empresa; (g) não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de terceiros; (h) quando se fizer uma comparação entre produtos cujo preço não é de igual nível, tal circunstância deve ser claramente indicada pelo anúncio”.

dos. Nesses casos, o titular pode exigir que na edição seguinte da obra conste menção expressa de que o sinal constitui uma marca registrada. Trata-se, aqui, da proteção da marca contra atos lesivos a seu caráter distintivo, principalmente visando a impedir um risco de “vulgarização” ou “banalização” da mesma.⁴⁴ Problema idêntico surge também com a utilização de forma genérica da marca nos meios de mídia em geral. O problema é claro: quanto mais amplo for o uso genérico da marca, menores serão sua força distintiva (ou capacidade de individualização) e sua aptidão como sinal identificador de um produtor específico, prejudicando sua função de identificação de origem. Ao final deste processo pode ocorrer a total perda da capacidade distintiva da marca, e sua transformação em sinal genérico.⁴⁵

De acordo com a nossa legislação, ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o direito de:

44. Cf. Antônio Côrte-Leal Cruz, “O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio”, cit., in Faculdade de Direito de Lisboa e Associação Portuguesa de Direito Intelectual (orgs.), *Direito Industrial*, vol. I, pp. 94 e ss. O autor cita ainda o art. 10 do Regulamento de Marca Comunitária (Regulamento do Conselho, n. 40/94, de 20.12.1993), que trata especificamente desta hipótese no âmbito da Comunidade Européia; em casos extremos de “vulgarização” da marca, poderá ocorrer a extinção do registro por caducidade (Regulamento, art. 50, n. 1/b). No Brasil: “*Ementa*: Propriedade industrial – Marca registrada ‘Banknote’ – Denominação genérica de produto – Desnecessidade de anulação do registro. I – *A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria.* II – Recurso especial da ré conhecido e provido” (STJ, 3ª T., REsp 128.136-RJ, processo 1997/0026610-9, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 17.8.2000, DJU 9.10.2000, p. 141 – grifou-se).

45. Cf. Felix Hauck e Sebastian Fischeoeder, “Gattungsmäßige Benutzung von Kennzeichen in den Medien – Rechte des Kennzeicheninhabers”, *GRUR* 3/185 e s.

(1) Uso exclusivo da marca registrada em todo o território nacional, durante seu prazo de vigência de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (*caput* dos arts. 129 e 133 da LPI).

(2) Do uso exclusivo decorrem, necessariamente, os direitos de: (a) ceder seu registro ou pedido de registro (inciso I do art. 130 da LPI); (b) licenciar seu uso (inciso II do art. 130 da LPI); (c) zelar pela sua integridade material ou reputação (inciso III do art. 130 da LPI), valendo-se, para tanto, do direito de ingressar com as ações cíveis e criminais cabíveis, na forma dos Códigos de Processo Civil e Penal em vigor; (d) uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular (art. 131 da LPI).

(3) Apresentar oposição ao pedido de registro de marca de terceiros que seja: (a) reprodução ou imitação de marca coletiva ou de certificação do titular (inciso XII do art. 124 da LPI); (b) reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, da marca do titular, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com a marca anterior do titular (inciso XIX do art. 124 da LPI); (c) reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território 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 (inciso XXIII do art. 124 da LPI).

(4) Requerer, administrativamente, a anulação do registro dessa marca, com base nos dispositivos acima mencionados (legítimo interesse), no prazo de 180 dias, contados da data da expedição do certificado de registro (art. 169 da LPI).

(5) Requerer, judicialmente, a anulação do registro dessa marca, com base nos dispositivos acima mencionados (legítimo interesse), no prazo prescricional de cinco anos, contados da data da sua concessão (arts. 173 e ss. da LPI).

(6) Reivindicar, alternativamente, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6^o-*septies* (1) da CUP (art. 166 da LPI – a regra vale tanto para o nacional como para o titular da marca registrada em país signatário da Convenção).

(7) Proceder criminalmente, por meio de queixa crime, contra o usuário não autorizado da marca, inclusive requerendo diligências preliminares de busca e apreensão e posterior destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem (arts. 189 e ss. da LPI).

(8) Ingressar, independentemente da ação criminal, com as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil brasileiro, inclusive requerendo indenização por danos materiais e morais decorrentes da violação de seu direito sobre a marca registrada (arts. 207 e ss. da LPI).

5. A regra da especialidade e a suposta função de qualidade atribuível à marca

A doutrina costuma atribuir à marca registrada, direta ou indiretamente, diversas funções, mas dentre elas destacam-se: (1) *função distintiva*, de individualização de produtos ou serviços de outros iguais, semelhantes ou afins; (2) *função de indicação de proveniência (origem)* dos produtos ou serviços; (3) *função de captação e fixação de clientela*; (4) *função publicitária*; e, por fim, (5) *função de garantia ou indicação de qualidade* do produto ou serviço. Embora se reconheça à marca uma multiplicidade de funções, de acordo com nosso direito de marcas, atualmente a única função juridicamente protegida continua sendo a *função de indicação de proveniência*.

cia decorrente da *função distintiva* da marca.⁴⁶ No entanto, nada impede que outras funções venham a ser protegidas de forma indireta pela lei, seja com base na tutela especial da marca de alto renome (como é o caso da função publicitária, atrativa ou sugestiva) ou por meio das regras gerais de repressão à concorrência desleal (que pode ser o caso da função de captação de clientela). O fato é que – como afirmam Vanzetti e Di Cataldo⁴⁷ – à tradicional função de indicação de proveniência soma-se a proteção contra qualquer forma de parasitismo (isto é, aproveitamento da fama e reputação de marca registrada alheia).⁴⁸

Inquestionável o fato, portanto, de que a marca possui também uma função de qualidade, ainda que de forma indireta ou implícita. Esta parece ter, contudo, mais importância econômica que jurídica, e será no campo da livre concorrência que desempenhará papel fundamental.⁴⁹ Certo é que, se uma marca passa a ser conhecida pelo consumidor pela sua qualidade, será mais que natural que a procura pelo produto ou ser-

viço assinalado por ela aumente em função da sua boa fama ou reputação (*goodwill*). Por outro lado, tampouco seria do interesse de uma empresa diminuir a qualidade de seus produtos após ter feito investimento significativo na reputação da sua marca; não sendo necessário, nem oportuno, assegurar à marca a função jurídica de garantia de um nível qualitativo constante nos produtos por ela distinguidos.⁵⁰ Sendo assim, são evidentes a vantagem econômica auferida pelo titular da marca e seu particular interesse em que isso aconteça e se mantenha. Questiona-se na doutrina se não caberia, então, uma proteção jurídica a esta função de qualidade atribuível à marca.

Entre nós, Pontes de Miranda⁵¹ já havia defendido uma maior rigidez na regra da especialidade, pois, no seu entender, faltaria ao sistema jurídico a exigência de ser a marca estritamente correspondente a certo produto, uma vez que não se exige a vinculação da qualidade do produto ou serviço com sua respectiva marca, podendo seu titular alterar seus padrões de qualidade sem que, com isso, viole a marca. Neste ponto, porém, melhor razão assiste a Ricolfi,⁵² pois não parece necessário nem oportuno exigir-se uma função jurídica de garantia do nível de qualidade dos produtos ou serviços identificados pela marca, pois é de se entender que tal resultado corresponde necessariamente ao interesse do próprio titular e que isto se opera por meio dos mecanismos de mercado. Uma imposição normativa nesse aspecto poderia desencorajar a flexibilidade da produção e a capacidade criativa da empresa. Ademais, como bem observou Olavo,⁵³ não se pode atribuir à marca, de um ponto de

46. No Brasil, dentre outros, v. Maurício Lopes de Oliveira, *Propriedade Industrial – O Âmbito de Proteção à Marca Registrada*, pp. 4-7.

47. Vanzetti e Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, cit., 4ª ed., § 8, p. 129.

48. Sobre a questão do aproveitamento parasitário de marca registrada alheia, no Brasil, v., dentre outros: Luiz A. de Carvalho, “Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marcas no Brasil”, *Revista da ABPI* 10/45-47; Paulo Roberto Costa Figueiredo, “A aplicação do art. 160, I, segunda parte, do Código Civil aos pedidos de registro de marcas”, *Revista da ABPI* 12/106 e s.; Luiz Leonardos, “A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias”, *Revista da ABPI* 19/13-16; Marcelo Leite da Silva Mazzola, “As entrelinhas da indenização nos casos de parasitismo”, *Revista da ABPI* 71/42-48; Denis Borges Barbosa, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, cit., 2ª ed., pp. 317 ss.; v. também o Ato Normativo 123/94 do INPI.

49. Cf. Antônio Ferrer Correia, *Lições de Direito Comercial*, cit., vol. I, p. 314. Toda a controvérsia gira em torno das marcas ditas simples, pois é certo que nos casos das marcas de certificação, por sua própria natureza, desempenham papel de garantia de qualidade (LPI, arts. 148 e ss.).

50. Cf. Marco Ricolfi e outros, *Diritto Industriale – Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, n. 5, pp. 66-67.

51. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, cit., 4ª ed., t. XVII – “Parte Especial”, § 2.009, n. 1, p. 8.

52. Marco Ricolfi, *I Segni Distintivi – Diritto Interno e Comunitario*, cit., pp. 25 e s.

53. Carlos Olavo, *Propriedade Industrial*, pp. 39 e s. Nesse sentido, v. também Luiz Guilherme de

vista jurídico, qualquer função de garantia. Tal função pode estar garantida, embora de forma indireta, pela função jurídica de indicação de proveniência, pois é certo que será sempre do interesse do titular zelar pela *goodwill* da sua marca, a qual estaria seriamente comprometida com a perda de qualidade. A certeza e a confiança do consumidor na qualidade de certo produto ou serviço estão protegidas pela função de indicação de origem e procedência da marca.⁵⁴ A perda ou redução da qualidade de determinado produto ou serviço tem influência sobre a marca somente no plano dos fatos, pois significa a perda da confiança do público consumidor (redução da clientela) e da própria imagem e reputação da marca (redução do seu valor intrínseco), e, em consequência disso, decréscimo no ativo intangível do seu titular.⁵⁵

Trata-se, aqui, como bem definiram Vanzetti e Di Cataldo,⁵⁶ do *principio della estraneità del marchio al prodotto* (ou serviço), pois, sendo a marca, acima de tudo, um sinal distintivo, embora seja conexo ao produto ou serviço que visa a distinguir, é estranha ao mesmo produto ou serviço e às suas qualidades. Caso contrário a marca deixaria de ser um sinal distintivo para se tornar uma característica (em sentido amplo) qualitativa do próprio produto ou serviço. O princípio da independência da mar-

ca em face dos produtos ou dos serviços que assinala guarda também estreita relação com o requisito da licitude para a concessão do registro, pois a natureza do produto ou serviço não pode obstar ao registro da marca (cf. CUP, art. 7⁵⁷).

Isso não se confunde, todavia, com os requisitos de veracidade e de caráter lícito a que as marcas devem satisfazer.⁵⁸ Esta parece ter sido a solução adotada pelo inciso X do art. 124 da LPI, que impede o registro como marca de “*sinal que induza a falsa indicação* quanto à origem, procedência, natureza, *qualidade* ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina” (grifou-se). Aqui, trata-se de uma proibição geral (como fundamento de recusa ao pedido de registro) contra indicação fraudulenta (dolosa) da qualidade do produto ou serviço. Em outras palavras, o dispositivo legal citado acima nada mais é que uma decorrência do *principio da veracidade*, segundo o qual um sinal não pode ser registrado como marca se induzir o consumidor em erro quanto a certas características essenciais do produto ou serviço.

A função da marca como indicação de origem identifica tão-somente o fabricante ou o prestador como responsáveis pelo fato do produto ou do serviço; mas a responsabilidade fica, no que couber, a cargo das

A. V. Loureiro, *A Nova Lei da Propriedade Industrial Comentada*, n. 121, p. 233.

54. Cf. Josef Drexl, *Die Wirtschaftliche Selbstbestimmung des Verbrauchers – Eine Studie zum Privat- und Wirtschaftsrecht unter Berücksichtigung gemeinschaftsrechtlicher Bezüge*, p. 603. Nesse mesmo sentido, afirma Luís M. Couto Gonçalves que “o que a marca garante é a qualidade dos produtos ou serviços por referência a uma origem não enganosa. Trata-se, sempre, de uma garantia derivada da função distintiva e de uma garantia relativa que actua, apenas, quando seja posta em causa a tutela da confiança do consumidor” (*Direito de Marcas*, 2ª ed., p. 25).

55. Essa foi, por exemplo, a orientação da Lei Uniforme em Matéria de Marcas do BENELUX, de 19.3.1962.

56. Vanzetti e Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, cit., 4ª ed., § 10, p. 131.

57. O objetivo da norma (que até certo ponto se compara com a do art. 4-*quater* da CUP, para o caso de patentes) é garantir a proteção da propriedade industrial independentemente da questão sobre se os produtos em relação aos quais se aplicaria essa proteção podem, ou não, ser comercializados no país-membro da Convenção. A proibição de venda de determinado produto não impede o registro da respectiva marca, porque é legítimo o interesse do titular em garantir a proteção desta, enquanto aguarda ou negocia a liberalização ou aprovação da venda do produto (cf. Bodenhausen, *Guía para la Aplicación del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial – Revisado en Estocolmo en 1967*, cit., p. 140, “b”).

58. Sobre o requisito de veracidade das marcas, v., dentre outros, Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, pp. 785-787.

disposições da Lei 8.078, de 11.9.1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. Os interesses de ordem pública

A proteção à marca registrada interessa não só ao seu titular, mas, principalmente, trata-se de instituto que está ligado aos interesses de ordem pública.⁵⁹ É sob essa orientação que a Constituição da República de 1988, de acordo com o princípio-garantia fundamental já consagrado no art. 5^o, XXIII, e o princípio norteador da ordem econômica disposto no art. 170, III (ambos sobre a função social da propriedade), estipulou, no inciso XXIX, que a lei assegurará a proteção "(...) à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país".

O direito sobre a marca, bem como todo direito de propriedade industrial, não obstante sua natureza *sui generis*, sujeita-se a esses princípios da ordem constitucional, aplicáveis a toda e qualquer propriedade privada.⁶⁰ Assim, esses mesmos interesses de ordem pública são observados por ocasião da proteção da propriedade industrial de acordo com o art. 2^o da LPI. Como observou Denis Borges Barbosa,⁶¹ a cláusula constitucional finalística vincula igualmente a propriedade industrial ao seu uso social, o que representa um compromisso necessário com a utilidade (isto é, uso do direito) e com os pressupostos da veracidade, licitude, distinguibilidade (caráter distintivo) e novidade relativa da marca.

Além disso, a regra da especialidade está intimamente ligada à livre concorrên-

cia e ao princípio da defesa do consumidor, que são fundamentos da ordem econômica (CF de 1988, art. 170, IV e V, respectivamente). A vedação de registro de sinal que reproduza ou imite, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, marca registrada alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tem por objetivo evitar a confusão ou associação com marca já registrada e conseqüente prejuízo ao seu titular e, indiretamente, aos consumidores, que podem ser levados a erro ou confusão quanto à origem dos bens postos no mercado.⁶² Enca-

62. "Ementa: Administrativo – INPI – Propriedade industrial – Registro de marca – Impedimento. I – A proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, através da concessão de registros de marca, objetiva, além da tutela imediata ao interesse econômico das empresas (dos entes de produção ou transformação), também a salvaguarda mediata dos interesses dos consumidores, enquanto parcela de um segmento social. II – O art. 65, item 17, do CPI só tem aplicação quando ocorre a contrafação da marca anteriormente registrada, que permita levar o consumidor a erro ou confusão (cf. Ap. cível n. 89.02.01270-0-RJ, 1^a T., v.u., DJ 14.11.1989, p. 14.215). III – Recurso provido, com inversão dos ônus da sucumbência" (TRF-2^a R., 2^a T., A. cível 9202078840-RJ, rel. Juiz Carreira Alvim, j. 29.3.1995, DJU 17.8.1995 – grifou-se).

Assim também: "Ementa: Propriedade industrial – Pedido de registro de marca – Ação de nulidade – Antecipação da tutela – Lei n. 9.279, de 1996. 1. O uso da mesma marca por duas empresas concorrentes acarreta não apenas prejuízos àquela que seja legítima titular do direito de propriedade industrial, como também aos consumidores, que ficam sujeitos à natural e inevitável confusão decorrente da identidade de marca para atividades comerciais semelhantes desenvolvidas na mesma região por pessoas jurídicas distintas. 2. É cabível, em situações dessa natureza, a outorga de tutela jurisdicional, ainda que provisoriamente, em favor daquela demandante cuja posição jurídica guardar grau mais elevado de verossimilhança. Trata-se de providência cabível genericamente no procedimento comum (CPC, art. 273) e que tem igualmente previsão específica para a proteção do direito de propriedade industrial, inclusive nas ações de nulidade de registro de marca (Lei n.9.279, de 1996, art. 173, parágrafo único). 3. No caso, é a autora quem ostenta posição jurídica mais verossímil. A expressão 'Via Porto' integra a sua denominação social (Via Porto Veículos Ltda.). Razão pela qual, à primeira vista,

59. Nesse sentido, v. Carvalho de Mendonça, *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, cit., 5^a ed., vol. V, Livro III, Parte I, n. 224, p. 219.

60. Cf. Renata Pozzato Carneiro Monteiro, "A função social da propriedade na Constituição da República de 1988 e a propriedade industrial", *Revista da ABPI* 69/27.

61. Denis Borges Barbosa, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, cit., 2^a ed., p. 133.

rando-se a questão por outra perspectiva, limitar o direito do titular sobre a marca, e seu uso exclusivo, a certo produto ou serviço, na classe e no ramo de mercado correspondentes à sua atividade, além de ter a vantagem de conferir maior certeza jurídica, delimitando, assim, o âmbito de proteção à marca registrada, proporciona, em contrapartida, a livre circulação dos demais bens e serviços sem maiores embaraços provocados por um exclusivismo absoluto e injustificável da marca num mercado onde deve valer o princípio geral da livre concorrência.⁶³

Ascarelli⁶⁴ teve razão ao afirmar que a tutela da marca não constitui nem um prêmio a um esforço de criação intelectual⁶⁵ (que pode ser de per si tutelada), nem um prêmio por investimento em publicidade; constitui um instrumento para a diferenciação concorrencial (*distinzione concorrenziale*), que tem como último fundamento a proteção dos consumidores e, por isso, seus limites, na função distintiva cumprida pela marca. Sendo assim, como resumiu Sousa e Silva, embora a marca sirva “prin-

não pode ser registrada como marca por outra pessoa, ainda mais por empresa concorrente, conforme prevê o art. 124, V, da Lei n. 9.279, de 1996” (TRF-4ª R., 3ª T., AI 65.771, processo 200004011024082/RS, rel. Juiz Teori Albino Zavascki, DJU 20.6.2001, p. 1.302 – grifou-se).

63. V. considerações sobre a utilização não-econômica da marca por terceiros (item 2, parte final). Exceção à regra da especialidade encontra-se na proteção especial, em todos os ramos de atividade, da marca de alto renome (LPI, art. 125). Aqui, como veremos mais adiante, no item 13, a proteção ampla e exclusiva baseia-se na presunção de risco de confusão e prejuízo à reputação da marca.

64. Tullio Ascarelli, *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali – Istituzioni di Diritto Industriale*, cit., 3ª ed., p. 482. Em sentido mais amplo, entende Carvalho de Mendonça que, “amparando as marcas com medidas excepcionais, a lei não visa a proteger a simples combinação de emblemas ou de palavras, mas a proteger o direito, resultado do trabalho, da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante” (*Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, cit., 5ª ed., vol. V, Livro III, Parte I, n. 224, p. 217).

65. Como Américo da Silva Carvalho categoricamente afirmou: “O direito sobre a marca não é

principalmente aos *interesses do titular*, como um instrumento de diferenciação que este utiliza no jogo da concorrência”,⁶⁶ há de se destacar o reconhecimento por parte da maioria dos países da Europa de um interesse público maior fundado na proteção ao consumidor. Pontes de Miranda, por sua vez, defendia que “a proteção das marcas é mais a favor dos produtores e comerciantes que dos adquirentes ou consumidores”.⁶⁷ Sobre o assunto, parece ser do entendimento majoritário na doutrina que a proteção ao consumidor não é o objetivo imediato de uma lei de marcas, mas decorre de forma reflexa (mediata) a seu favor, e isto como consequência da orientação exclusiva do direito de marcas no sentido da proteção da função de indicação de proveniência da marca.⁶⁸ E isso porque, uma vez garantidas a constância e a certeza da origem dos produtos e serviços – por meio da tutela da função de indicação de proveniência –, tem-se também como resultado a orientação do consumidor (um *referencial único*⁶⁹) no momento de sua escolha por um ou outro produto ou serviço.

A regra da especialidade e o uso exclusivo da marca registrada devem ser interpretados não como condição de exclusividade ampla e irrestrita para todo e qualquer tipo de atividade econômica, mas tão-somente para aquelas que envolvam um risco de confusão e potencial prejuízo direto para o titular da marca e indireto para o consumidor. Somente assim podem ficar

um direito de criação, é um direito de ocupação” (*Direito de Marcas*, cit., p. 26).

66. Sousa e Silva, “O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio”, cit., *Revista da Ordem dos Advogados* (Lisboa), 1998, § 2.009, p. 383.

67. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, cit., 4ª ed., t. XVII – “Parte Especial”, p. 8.

68. Cf. Frauke Henning-Bodewig e Annette Kur, *Marke und Verbraucher: Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft*, vol. I, pp. 209 e s.

69. Nas palavras de Sousa e Silva, “O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio”, cit., *Revista da Ordem dos Advogados* (Lisboa), 1998, p. 385.

assegurados a harmonia e o equilíbrio entre a proteção constitucional da marca registrada e as demais garantias constitucionais.

7. Relação com o nome empresarial

Os efeitos decorrentes do princípio da especialidade aplicam-se também aos nomes de empresa e aos casos em que haja conflito entre estes e marcas registradas.⁷⁰

70. Nesse sentido, v. Ricardo Pinho, "A aplicação do princípio da especialidade aos nomes comerciais", *Revista da ABPI* 10/34. V., também: "Ementa: Direito comercial – Marca e nome comercial – Colidência de marca 'ETEP' (registrada no INPI) com nome comercial (arquivamento dos atos constitutivos da sociedade na Junta Comercial) – Classe de atividade – Princípio da especificidade – Interpretação lógico-sistemática – Recurso provido parcialmente. I – Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio. II – Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamente, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil. III – No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código da Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção de Paris, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto n. 75.572/1975, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização. IV – Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, sendo distintas as atividades das duas empresas, a fim de garantir a proteção jurídica tanto a uma quanto a outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo outro, terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro" (STJ, 4ª T., REsp 119.998-SP, processo 1997/0011036-2, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 9.3.1999, DJU 10.5.1999, p. 177 – grifou-se. Nesse mesmo sentido: 4ª T., REsp 40.190-RJ, processo 1993/0030250-7, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 19.8.1997, DJU 29.9.1997, p. 48:207; 4ª T., REsp 40.598-SP, processo 1993/0031486-6, rel.

Um sinal não poderá ser usado ou levado a registro se no mesmo ramo de negócio, ou ramo de negócio afim, haja registro anterior de marca ou nome empresarial, e se desse conflito advier possibilidade de erro ou confusão.⁷¹

Em que pese ao fato de o sistema jurídico conferir aos nomes de empresa e títulos de estabelecimento o mesmo exclusivismo atribuído à marca registrada, cabe ressaltar que com relação às marcas a garantia é mais ampla, pois sua proteção estende-se a todo território nacional e, excepcionalmente, no caso das marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 126), até mesmo além desses limites. Esta última hipótese constitui exceção ao princípio da territorialidade.⁷²

Embora a notoriedade de um nome empresarial não goze de proteção especial, regulada por norma específica, parece razoável o entendimento de que a existência de um alto grau de penetração num determinado ramo de mercado, fruto do reco-

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 19.8.1997, DJU 29.9.1997, p. 48:208; 4ª T., REsp 7.259/CE, processo 1991/0000397-2, rel. Min. Athos Carneiro, j. 12.8.1991, DJU 9.9.1991, p. 12.208; 3ª T., REsp 4.352-CE, processo 1990/0007456-8, rel. Min. Cláudio Santos, j. 20.11.1990, DJU 17.12.1990, p. 15.373).

71. Dentre outros, v. Loureiro, *A Nova Lei da Propriedade Industrial Comentada*, cit., n. 120, "b", pp. 231 e s.; específico sobre o tema, José Carlos Tinoco Soares, *Marcas "vs." Nome Comercial: Conflitos*, pp. 265 e ss. Nesse sentido: "Ementa: Marca registrada – Palavra comum – Sua utilização pela ré em nome de fantasia – Inadmissibilidade – Registrada uma marca, não pode outra empresa industrial, comercial ou de serviços utilizá-la na composição de seu nome comercial, em havendo similitude de atividades – Precedentes da 4ª Turma – Recurso especial conhecido e provido parcialmente" (STJ, 4ª T., REsp 210.076-RJ, processo 1999/0031445-0, rel. Min. Barros Monteiro, j. 28.9.1999, DJU 13.12.1999, p. 154 – grifou-se. Nesse mesmo sentido: 4ª T., REsp 212.902-SC, processo 1999/0039742-8, rel. Min. Barros Monteiro, j. 28.9.1999, DJU 13.12.1999, p. 154).

72. Com relação à marca notoriamente conhecida e à controvertida questão de sua proteção além do princípio da especialidade, v. item 14.

nhcimento e credibilidade do sinal junto ao consumidor, seja capaz de servir como justificativa para se impugnar um pedido de registro de marca (ou de outro nome empresarial) neste mercado relevante.⁷³

8. A noção de afinidade entre produtos e serviços

Como visto antes, a regra da especialidade deve ser entendida como limitação ao âmbito de proteção à marca registrada não apenas na classe de produtos ou serviços para a qual o registro foi concedido, mas como também no ramo de mercado em que está inserido seu titular. Mister se faz avaliar, portanto, se existe afinidade entre os produtos e serviços e se isso é capaz de levar o consumidor a erro ou confusão.⁷⁴ Não há um conceito legal de *afinidade entre produtos e serviços* na LPI, e assim bem procedeu o legislador, evitando qualquer “engessamento” conceitual descabido. Tal encargo ficou por conta da doutrina e da jurisprudência. Na síntese de Lehmann,⁷⁵ produtos e serviços são semelhantes quando, por sua importância econômica e modos de utilização, por sua natureza e origem, especialmente também com relação a seus locais de produção e venda, possuem pontos de contato tão estreitos que, na compreensão do setor relevante do público (*beteiligte Verkehrskreise*), se possa concluir que os produtos da indústria ou comércio originam-se de uma mesma empresa, se forem usados sinais idênticos. Na concepção de Sousa e Silva, “só deverão

ter-se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de *semelhança* ou *proximidade* suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para *satisfação de idênticas necessidades dos consumidores*. Os produtos ou serviços em causa terão que se situar, pois, no mesmo *mercado relevante*, permitindo, dessa forma, ainda que tenuemente, uma relação de *concorrência* entre os agentes econômicos que os ofereçam ao público”.⁷⁶ Para se verificar a semelhança entre produtos e serviços podem ser aplicados dois diferentes métodos: um primeiro, objetivo, que considera como afins produtos e serviços cuja natureza, utilização e destino sejam semelhantes; e um segundo, subjetivo (ou econômico), que analisa o reflexo do produto ou serviço no mercado, assim como a consequência sobre o consumidor. Sendo que a combinação entre os dois métodos é mais recomendável, para se evitar interpretações distorcidas que podem levar a erros de julgamento.⁷⁷

Vê-se, com clareza, que tanto a regra da especialidade como o direito de uso exclusivo não se limitam a uma mera listagem ou classificação. Certo é que para o registro de marcas no Brasil – como também na maioria dos países – é obrigatória a especificação detalhada dos produtos ou serviços a serem assinalados pelo sinal em questão, atendendo ao critério de classificação adotado pelo INPI. A tutela da marca recairá, portanto, sobre tais produtos ou serviços (especificados por ocasião do depósito da marca), mas sua proteção poderá se estender aos produtos ou serviços semelhantes ou afins, desde que haja a possibilidade de risco de confusão ou associação. Mas isso não quer dizer que exista um *re-*

73. Cf. João Marcelo de Lima Assafim, “La tutela del nombre comercial ante la marca en la legislación brasileña”, *Juris Poiesis* (Revista dos Cursos de Direito da Universidade Estácio de Sá) 2/168.

74. V., por exemplo, no inciso XIX do art. 124 da LPI, a afinidade como critério de anterioridade ou colidência.

75. Michael Lehmann, “Die wettbewerbswidrige Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufes bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben. Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland”, *GRUR International* 1/7.

76. Sousa e Silva, “O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio”, cit., *Revista da Ordem dos Advogados* (Lisboa), 1998, pp. 396 e s. (grifado no original).

77. Cf. Maurício Lopes de Oliveira, *Propriedade Industrial – O Âmbito de Proteção à Marca Registrada*, cit., pp. 51-59.

gistro por classes, uma vez que não são todos os produtos ou serviços constantes de uma determinada classe que serão protegidos, mas tão-somente aqueles especificados pelo requerente/titular; da mesma forma que tal especificação não exclui, *a priori*, outros que estejam incluídos em classes diferentes, mas que possam guardar afinidade entre si.⁷⁸ Importante no contexto da afinidade é o risco de confusão, independentemente da divisão dos produtos e serviços por ordem de classes.

O sistema de registro por meio de um critério de classificação tem mais o objetivo prático de disciplinar e organizar a enorme variedade de bens e serviços para critérios de busca e arquivamento, dentro do próprio órgão encarregado de conceder o registro, que propriamente um alcance jurídico.⁷⁹ Assim, a concessão de registro de marca pelo INPI com base numa classificação de produtos e serviços (atualmente em vigor, desde 1.1.2002, a 8ª edição da

*Classificação Internacional de Produtos e Serviços – Classificação de Nice*⁸⁰) atende muito mais a uma demanda de ordem ad-

80. A partir de 3.1.2000 o INPI passou a adotar a *Classificação de Nice* (instituída pelo Ato Normativo 150/1999, de 9.9.1999) em substituição à *Classificação Nacional de Produtos e Serviços* (Ato Normativo 51/1981).

A *Classificação Internacional (Nice) de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas* foi instituída originalmente por um Acordo concluído por ocasião da Conferência Diplomática de Nice, em 15.6.1957, e revista em Estocolmo, em 1967, e em Genebra, em 1977, com posteriores alterações em 1979. Desde a entrada em vigor do Acordo, em 8.4.1961, um Comitê de Peritos, com representantes de todos os países signatários do Acordo, encarregase de pronunciar constantes alterações e aprimoramentos na Classificação. A última revisão culminou com a publicação da 8ª edição da *Classificação*, em junho/2001, e entrou em vigor a partir de 1.1.2002. Os países que fazem parte do Acordo de Nice (72 países, em outubro/2003) constituem uma União Particular dentro da estrutura da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Estes países adotaram e aplicam a *Classificação de Nice* para o registro de marcas. Cada um dos países signatários do Acordo de Nice é obrigado a aplicar a *Classificação de Nice* para o registro de marcas, quer como classificação principal, quer como classificação auxiliar, assim como incluir, nas publicações e nos documentos oficiais relativos a seus registros, os números das classes da *Classificação* a que pertençam os produtos e os serviços para os quais as marcas são registradas (ao todo, são 34 classes de produtos e 11 classes de serviços).

O emprego da *Classificação de Nice* é obrigatório não apenas para o registro nacional de marcas nos países signatários do Acordo de Nice, mas também para o registro internacional de marcas efetuado pelo *Bureau* Internacional da OMPI, em virtude do *Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas* e do *Protocolo Relativo ao Acordo de Madri Referente ao Registro Internacional de Marcas* e para o registro de marcas feito pela Organização Africana da Propriedade Intelectual/OAPI, pelo Escritório de Marcas do Benelux e pelo Instituto de Harmonização do Mercado Interno (Marcas e Desenhos)/OAMI. A *Classificação de Nice* também é aplicada por vários países que não firmaram o Acordo de Nice.

Em matéria de marcas, além da *Classificação Internacional (Nice) de Produtos e Serviços*, existe também a classificação internacional dos elementos figurativos de marcas, conhecida como *Classificação de Viena*, atualmente na sua 4ª edição, em vigor desde 1.1.1998. A *Classificação* foi instituída por

78. Cf. Sousa e Silva, "O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio", cit., *Revista da Ordem dos Advogados* (Lisboa), 1998, p. 398. Neste ponto, a título de uma abordagem comparativa do Direito, vale trazer à luz o disposto no inciso 2 do art. 245º do CPI português de 2003, *in verbis*: "Art. 245º. **Conceito de imitação ou de usurpação:** 1. A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente: a) a marca registada tiver prioridade; b) sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; c) tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto. 2. Para os efeitos da alínea 'b' do n. 1: a) *produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da Classificação de Nice podem não ser considerados afins*; b) *produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da Classificação de Nice podem ser considerados afins*. 3. Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada" (grifou-se).

79. Cf. Mathély, *Le Nouveau Droit Français des Marques*, cit., p. 316.

ministrativa que propriamente jurídica de extensão da proteção à marca. Mas sua importância é indiscutível e assume maior relevo prático a partir do momento em que com base nesses registros que se poderá determinar a anterioridade, ou não, de um sinal já registrado como marca.

Nesse sentido é que se deve tomar o princípio da especialidade de forma relativa. Isto não significa dizer que tenha perdido sua importância.⁸¹ Com relação à flutuação do conceito de afinidade entre produtos e serviços, risco de confusão e distinção de marca forte e fraca, afirma Serens, que “esse ‘manuseamento’ do conceito de afinidade leva naturalmente a uma flexibilização do princípio da especialidade”,⁸² mas sem pôr em causa este princípio. Aliás, como bem ponderou Gama Cerqueira,⁸³ não seria sensato estabelecer nesta matéria regras absolutas, pois estamos sempre diante de questões de fato, e que as particularidades do caso concreto devem ser levadas em consideração quando se tem de decidir sobre a novidade das marcas e a possibilidade de confusão para o consu-

um Acordo concluído em 12.6.1973 durante a Conferência Diplomática de Viena, e entrou em vigor em 9.8.1985, com posteriores alterações em 1.10.1985. O objetivo da *Classificação de Viena* é essencialmente de ordem prática, no sentido de facilitar as buscas de anterioridades de marcas (figurativas) e evitar um trabalho considerável de reclassificação em caso de intercâmbio de documentos no âmbito internacional.

Tanto o Acordo de Nice quanto o de Viena (e suas respectivas *Classificações*) são administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com sede em Genebra (fontes: www.wipo.int/classifications e www.inpi.gov.br).

81. Entre nós, no sentido de uma mitigação do princípio da especialidade, v. Dannemann e outros, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*, cit., p. 249.

82. Serens, “A ‘vulgarização’ da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (*id est*, no nosso Direito futuro)”, cit., *Separata do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra* (1984) – “Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. António de Arruda Ferrer Correia”, p. 13.

83. Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, p. 780.

midor ou o público em geral. No contexto atual da dinâmica de mercado, o que parece haver perdido sua rigidez original foi o sistema de classificação de produtos e serviços. No âmbito de proteção à marca registrada, interpretar a sistemática de registro de forma rígida e absoluta não parece ser a melhor opção. Neste ponto, com razão Barbosa, ao afirmar que “a especialidade, como limitação da exclusividade ao mercado relevante, está mais viva do que nunca – pois é radicada na economia de mercado. O que se dilui violentamente é a eficácia da classificação”.⁸⁴

9. A inter-relação entre as classes

Com a globalização da economia, a atividade empresarial moderna está cada vez mais dinâmica, sendo marcada por uma constante diversificação e expansão do objeto social da empresa para outros ramos da indústria e do comércio. Em função disso, dinâmica deve ser encarada também a regra da especialidade.⁸⁵ O mesmo não se pode dizer de um simples método administrativo de classificação. Forçoso é reconhecer que a classificação, por si só, não é mais capaz de servir de critério de diferenciação entre produtos e serviços, e nem é esta sua

84. Denis Borges Barbosa, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, cit., 2ª ed., p. 837.

85. Nesse sentido: “*Ementa*: I – Administrativo – Propriedade industrial – Marca ‘Tupy’ – Cancelamento do registro da marca ‘Tupi’. O item 17 do art. 65 do CPI é expresso ao vedar a duplicidade de marcas para distinguir produtos e mercadorias em ramos de atividades afins ou idênticas. *Admitir o registro ulterior da marca ‘Tupi’ seria tolher ao detentor da marca registrada a expansão da sua gama de produtos para alcançar outros materiais de construção e, ainda, induzir o consumidor ao entendimento de que as mercadorias, na espécie, seriam oriundas do mesmo fabricante, pela inafastável afinidade mercadológica dos produtos representados por marcas iguais*. II – Apelações providas. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência” (TRF-2ª R., 1ª T. (apelação cível), processo 9402034293-RJ, rel. Juiz Frederico Gueiros, DJU 16.4.1996, p. 24.276 – grifou-se).

função, como bem advertiu Ladas.⁸⁶ É por isso que se deve levar em conta a semelhança entre os ramos de negócio das empresas no caso de risco de confusão. Há, sem dúvida, um sem-número de produtos e serviços que, em que pese a estarem catalogados em classes diferentes, guardam inquestionável afinidade de mercado, assim reconhecidos pelo próprio INPI (como, por exemplo, a estreita relação entre os produtos da classe 25, como por ex., artigos de vestuário, com os da classe 03, como perfumaria e cosméticos).⁸⁷ Há uma inter-relação entre as classes, de tal modo que não podem ser encaradas como “compartimentos estanques”.⁸⁸ Ademais, o consumidor desconhece a divisão das marcas por classes; e nem seria de se exigir, pois o que interessa é se há, ou não, possibilidade de ele ser levado a erro ou confusão quanto à origem dos produtos ou da prestação dos serviços. Segundo Barbosa, “o campo da especialidade é definido pelo espaço da concorrência”;⁸⁹ e, abandonando-se a concepção antiga de uma classificação rígida dos produtos em suas classes, mister se faz reconhecer que a definição do direito requer uma análise da efetiva concorrência. A apreciação da especialidade é questão de fato que fica subordinada ao critério do juiz da causa e ao exame dos peritos – e, por

consequente, escapa à apreciação posterior dos Tribunais Superiores.⁹⁰

Assim, verifica-se que à dinâmica do mercado corresponde também a dinâmica da regra da especialidade. Nesse novo contexto não há espaço para um conceito rígido e estático de “classificação”. Importante, como visto, é a noção de afinidade entre produtos e serviços, que, atendendo a critérios para sua apreciação, delimita, por sua vez, o campo de aplicação do princípio da especialidade e o âmbito de proteção à marca.⁹¹ Segundo Sousa e Silva, “é portan-

90. Cf. Bento de Faria, *Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial*, cit., p. 90. No mesmo sentido, v. Ascarelli, *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali – Istituzioni di Diritto Industriale*, cit., 3ª ed., p. 480. Nesse sentido: “Ementa: Marca – INPI – Similitude – Matéria de fato. Na dúvida sobre a possibilidade de surgir confusão ou erro do consumidor em razão da alegada similitude entre as marcas registradas e as que se quer registrar, há de prevalecer a decisão da instância ordinária, que examinou os fatos e apreciou as provas – Recurso não conhecido” (STJ, 4ª T., REsp 288.796-RJ, processo 2000/0122010-1, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 15.2.2001, DJU 2.4.2001, p. 302 – grifou-se. Nesse mesmo sentido: 4ª T., REsp 59.912-RJ, processo 1995/0004390-4, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 4.11.1997, DJU 9.12.1997, p. 64.706).

Talvez um dos grandes problemas com relação à determinação da afinidade entre produtos e serviços, e que com isso provoca flutuação e incerteza nas decisões judiciais, seja justamente a falta de produção de provas acerca do que será a opinião do consumidor médio quanto ao caso levado a juízo, levando o juiz da causa a decidir tais questões logo no despacho saneador. Mas esse parece não ser um problema somente no Brasil. Sousa e Silva observou que “é assim que, em Portugal, o critério do *consumidor médio* tem sido em regra substituído informalmente pelo critério do *juiz médio*, o que não parece ser rigorosamente a mesma coisa... já que uma licenciatura em Direito e, porventura, um ano no Centro de Estudos Judiciários não habilitarão especialmente o julgador a aferir de questões do foro econômico, do *marketing*, da Sociologia ou até da Psicologia” (“O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio”, cit., *Revista da Ordem dos Advogados* (Lisboa), 1998, nota 45, pp. 398 e s. – grifado no original).

91. Nesse sentido, v. Carlos Olavo, *Propriedade Industrial*, cit., pp. 59 e ss.: Fróes, “Âmbito de

86. Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks and Related Rights*, vol. II, p. 1.084.

87. Nesse sentido: “Ementa: Propriedade industrial – Reprodução de marca registrada por empresa dedicada a indústria e comércio de roupas feitas por outra empresa, fabricante de calçados – Alegação de contrariedade ao art. 65, alínea 17, da Lei n. 5.772, de 21.12.1971 – *Envolve reexame de matéria de fato saber-se se o produto ‘calçado’ constitui ou não acessório do artigo ‘vestuário’* – Incidência da Súmula n. 07/STJ – Recurso especial não conhecido” (STJ, 4ª T., REsp 39.827-SP, processo 1993/0023096-7, rel. Min. Barros Monteiro, j. 24.10.1995, DJU 11.12.1995, p. 43.225 – grifou-se).

88. Na expressão de Carlos Henrique de Carvalho Fróes, “Âmbito de proteção à marca”, *RT* 403/34.

89. Denis Borges Barbosa, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, cit., 2ª ed., p. 835.

to clara, neste domínio, a prevalência do princípio da especialidade, restringindo a ilicitude do uso de marcas registadas ao círculo definido pelo critério da afinidade dos produtos ou serviços”.⁹²

10. A função distintiva e o risco de confusão entre marcas

No âmbito de proteção à marca o que mais importa é a confusão entre os sinais distintivos (pois tutela-se a função distintiva), e não a confusão entre produtos ou serviços, ou a confusão direta de atividades, como teriam sustentado alguns autores no passado.⁹³ E, principalmente, no que diz respeito ao princípio da especialidade, este se refere às marcas, e não aos produtos.⁹⁴

proteção à marca”, cit., RT 403/35; Maurício Lopes de Oliveira, *Propriedade Industrial – O Âmbito de Proteção à Marca Registrada*, cit., p. 51.

92. Sousa e Silva, “O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio”, cit., *Revista da Ordem dos Advogados* (Lisboa), 1998, p. 405.

93. Cf. Carlos Olavo, *Propriedade Industrial*, cit., p. 53; v. tb. comentários, nesse sentido, de Fróes, “Âmbito de proteção à marca”, cit., RT 403/35; Maurício Lopes de Oliveira, “O âmbito de proteção à marca registrada”, *Revista da ABPI* 31/30.

94. Cf. António Ferrer Correia, *Lições de Direito Comercial*, cit., vol. I, p. 329. O autor ressalta, com razão, que o princípio da especialidade deve ser respeitado ainda quando os produtos assinalados por determinada marca possam se distinguir dos produtos congêneres *assinalados com marca idêntica ou semelhante* – o que pode acontecer com variações de dimensões, peso, forma e cor de embalagem etc. Nesse sentido, entre nós, v.: “*Ementa: Comercial – Ação de nulidade de marca de comércio – Reprodução de marca registrada anteriormente – Concorrência desleal – Assistência do INPI – Honorários advocatícios indevidos. 1. É nulo o registro de marca semelhante a outra anteriormente registrada. Mesmo que os produtos tenham embalagens diferentes, isto, por si só, não é suficiente para afastar a confusão causada pela semelhança do nome. 2. Quando uma empresa, para vender seu produto, utiliza-se da boa reputação de marca de outrem, já conhecida no mercado, fica caracterizada a concorrência desleal. 3. Não merece subsistir a condenação em honorários advocatícios quando a assistência é imposta por força de lei, sem que o assistente tenha real interesse em que uma das partes seja vencedora.*”

Assim, a confundibilidade refere-se aos sinais, independentemente da confusão, ou não, entre os produtos ou serviços, que, por sua vez, pode vir em consideração no campo da concorrência desleal.⁹⁵ Claro está que, por outro lado, a confusão entre produtos e serviços de titulares distintos pode ser de importância como elemento complementar na hora em que se deve avaliar a colidência entre marcas. Mas a exigência de um caráter distintivo refere-se tão-somente à marca.

Não é por outro motivo que a doutrina destaca o cunho distintivo ou forma distintiva de uma marca como fator que corresponde à sua função fundamental, evitando a confusão entre sinais que assinalam produtos ou serviços similares.⁹⁶ Neste contexto, a partir do momento que um sinal adquire capacidade distintiva, pode ser objeto de proteção legal. Assim, embora alguns sinais originariamente não sejam dotados de suficiente cunho distintivo para serem registrados como marcas, pelo seu uso corrente no mercado, conciliado com outras ações do usuário, os consumidores passam a identificá-los e associá-los espontaneamente a uma origem de produtos ou serviços, satisfazendo, na prática, a função distintiva de identificação de origem. Vê-se, aqui, um fenômeno inverso ao da vulgarização da marca. Ao invés de a marca perder sua capacidade distintiva, que, muito pelo contrário, ela não a possui, deixa de ser uma marca fraca, passando a ser suscetível de registro.⁹⁷ Levando em conside-

4. Nega-se provimento à apelação de Cerealista Internacional Ltda., e dá-se provimento à apelação do INPI, para excluir a sua condenação em honorários advocatícios” (TRF-1ª R., 6ª T., Ap. cível 2001.01.00.018985-4-MG, rela. Juíza Maria Isabel Gallotti Rodrigues, DJU 13.11.2002, p. 225 – grifou-se).

95. Cf. Ascarelli, *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali – Istituzioni di Diritto Industriale*, cit., 3ª ed., p. 479.

96. Cf. Carvalho de Mendonça, *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, cit., 5ª ed., vol. V, Livro III, Parte I, n. 265, p. 264.

97. O conceito (e distinção) de *marca forte* e de *marca fraca* foi bem trabalhado por Serens (“A

ração essa circunstância de fato, e uma vez satisfazendo os demais requisitos de registro, poderá o sinal vir a ser registrado como marca, posteriormente. É a teoria da *secondary meaning*, de origem anglo-saxônica, consagrada no n. 1, alínea "c", do art. 6-*quinquies* da CUP, bem como no art. 15, n. 1, do TRIPs.

Parece ter sido este um dos objetivos da lei – evitar a confusão entre marcas⁹⁸ e, mais ainda, “a concorrência por confusão”⁹⁹ –, sendo, ainda, condição para sua registrabilidade, conforme o art. 122 da LPI que define serem “susceptíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Sena¹⁰⁰ lembra que a lei tem por fim tutelar a função distintiva da marca, evitando o risco de confusão, que é evidentemente implícito no caso de identidade entre sinais que assinalam produtos ou serviços idênticos.

Vale lembrar que o art. 16, n. 1, do TRIPs prevê expressamente que no caso em que a utilização de um sinal idêntico ou semelhante identificar bens e serviços idênticos ou afins se presumirá a possibilidade

‘vulgarização’ da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (*id est*, no nosso Direito futuro), cit., Separata do *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra* (1984) – “Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. António de Arruda Ferrer Correia”, p. 12): “Para efeitos de tutela, as marcas fortes são as que, sendo conceptualmente fortes, também o são comercialmente, em consequência do seu largo uso e/ou abundante publicidade; por outro lado, as marcas fracas, para esses mesmos efeitos, são as que, sendo conceptualmente fracas, se não tornaram comercialmente fortes, por terem sido escassamente usadas e pouco ou nada publicitadas” (grifado no original).

98. Nesse sentido, v. Bento de Faria, *Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial*, cit., pp. 88 e ss.

99. Cf. Carvalho de Mendonça, *Tratado de Direito Commercial Brasileiro*, cit., 5ª ed., vol. V, Livro III, Parte I, n. 294, p. 299.

100. Giuseppe Sena, *Il Nuovo Diritto dei Marchi – Marchio Nazionale e Marchio Comunitario*, cit., pp. 66 e s.; no mesmo sentido, v. Ascarelli, *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali – Istituzioni di Diritto Industriale*, cit., 3ª ed., p. 478.

de confusão, podendo seu titular impedir o uso desautorizado por terceiro (direito de exclusivo). Neste caso o direito se configura de maneira negativa¹⁰¹ (ou seja, o direito do titular de impedir o uso desautorizado nas circunstâncias apontadas acima). Segundo Cerviño e Prada,¹⁰² o texto do TRIPs, ao configurar o conteúdo do direito, introduziu de maneira inequívoca a regra da especialidade. Seguindo esta mesma orientação, prevê a LPI, no inciso XIX do art. 124, os casos em que um sinal não será registrável como marca quando susceptível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Fala-se em *risco de erro ou confusão* quando a semelhança entre as marcas for de tal ordem que uma possa ser tomada pela outra, induzindo a uma falsa indicação de origem dos produtos ou serviços. Para se aferir o grau de risco de erro ou confusão no exame comparativo de marcas é fundamental levar em consideração o juízo que emitiria o “consumidor médio” no ato de compra do produto ou serviço em questão, levando em consideração – como bem observado por Ascarelli¹⁰³ – a diligência e inteligência médias dos consumidores. Pois é certo que pouco risco haverá, por exemplo, se se tratar de um consumidor com alto grau de conhecimento específico (técnico, científico, cultural, profissional etc.) na área de mercado onde o conflito se verifica. Diferente, portanto, do comportamento de um consumidor comum, que, ainda que dotado de média inteligência, perspicácia e di-

101. Dentre outros, v. Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, p. 906.

102. Alberto Casado Cerviño e Begoña Cerro Prada, *GATT y Propiedad Industrial*, p. 95. O Brasil assinou e ratificou a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT, com seu Anexo contendo o Acordo TRIPs, por meio do Decreto Legislativo 30, de 15.12.1994, e do Decreto 1.355, de 30.12.1994 (*DOU* 31.12.1994, Seção I, p. 21.394).

103. Ascarelli, *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali – Istituzioni di Diritto Industriale*, cit., 3ª ed., pp. 479 e s.

ligência no ato de consumo, facilmente poderá ser levado a erro ou confusão.¹⁰⁴

11. A novidade relativa

Segundo Gama Cerqueira,¹⁰⁵ para preencher os fins a que se destinam, as marcas devem possuir, entre outros requisitos, um cunho distintivo e ser nova. Para Affonso Celso,¹⁰⁶ no entanto, basta que a marca seja distinta, não sendo necessário ser nova e original; importante é que não induza em erro e confusão. Pontes de Miranda¹⁰⁷ salienta que o cunho distintivo é função intrínseca da marca, pois ela há de distinguir, e, se não distingue, não pode ser considerada como sinal distintivo; essa distinção faz-se em relação às marcas já registradas ou em uso, e em si mesma. Do exposto, pode-se concluir que somente os sinais com suficiente cunho característico (função distintiva) podem ser suscetíveis de registro. Além disso, devem ser diferentes daqueles já registrados para assinalar os mesmos produtos e serviços; caso contrário não atenderiam à sua função básica de indicação de proveniência. Pode-se dizer, portanto, que o requisito da novidade das marcas é um correlato do princípio da especialidade.¹⁰⁸

É isto que se entende por requisito da novidade aplicável ao registro de marcas, que não se confunde com a novidade exigida para as invenções, como ensina

104. Nesse sentido, dentre outros, v. António Ferrer Correia, *Lições de Direito Comercial*, cit., vol. I, p. 330. Sobre o perfil do consumidor na escolha de um produto ou serviço, v. Luís M. Couto Gonçalves, *Direito de Marcas*, cit., 2ª ed., pp. 141 e s.

105. Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, n. 485, pp. 777 e s.

106. Affonso Celso, *Marcas Industriais e Nome Comercial*, cit., p. 43.

107. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, cit., 4ª ed., t. XVII – “Parte Especial”, § 2.009, p. 7.

108. Cf. Serens, “A ‘vulgarização’ da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (id est, no nosso Direito futuro)”, cit., Separata do *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra* (1984) – “Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. António de Arruda Ferrer Correia”, p. 6.

Ladas.¹⁰⁹ Tal requisito, porém, não deve ser interpretado de modo absoluto, uma vez que é evidente que a novidade da marca é relativa.¹¹⁰ Exige-se, apenas, que a marca não tenha sido ainda registrada para identificar produtos idênticos ou semelhantes, ou seja, que sua apropriação não venha a infringir direito anterior de terceiros.¹¹¹ Seguindo o mesmo raciocínio, entende Gama Cerqueira¹¹² que a novidade da marca resulta de sua especialização, isto é, deve ser apreciada em relação aos produtos e serviços a que se aplica. Assim sendo, em que pese ao requisito da novidade, se se tratar de ramo de negócio diferente, não importará se uma marca for idêntica ou semelhante a outra já em uso. Assim, verifica-se que o princípio da especialidade tem por fim abrandar a regra da novidade da marca. Nesse mesmo sentido já reconheciam Nogueira e Fisher Jr.¹¹³ a possibilidade da aplicação de uma mesma marca a produtos de espécies diferentes. Como bem lembrou Di Franco,¹¹⁴ a afinidade entre marcas deve ser entendida com critérios elásticos e variá-

109. Ladas, *Patents, Trademarks and Related Rights*, cit., vol. II, p. 968. No Brasil, v., dentre outros: Carvalho de Mendonça, *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, cit., 5ª ed., vol. V, Livro III, Parte I, n. 266, pp. 265 e s.

110. Cf. Mathély, *Le Nouveau Droit Français des Marques*, cit., pp. 60 e s.

111. Nesse sentido: Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, p. 778; Carvalho de Mendonça, *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, cit., 5ª ed., vol. V, Livro III, Parte I, p. 265, n. 266. No mesmo sentido desses autores, porém preferindo o termo “especialidade” a “novidade”: Bento de Faria, *Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial*, cit., p. 88; ou, ainda, “apropriabilidade” a “novidade”: Denis Borges Barbosa, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, cit., 2ª ed., p. 807.

112. Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, pp. 778 e s.

113. J. L. de Almeida Nogueira e Guilherme Fisher Jr., *Tratado Theorico e Practico de Marcas Industriais e Nome Commercial*, cit., t. I, n. 143, p. 79.

114. Luigi Di Franco, *Trattato della Proprietà Industriale*, p. 299. No Brasil, v., dentre outros, Fróes, “Âmbito de proteção à marca”, cit., *RT* 403/34.

veis caso a caso, pois certo é que há casos de afinidade entre marcas diferentes para assinalar produtos ou serviços também em classes diferentes, enquanto que pode não haver conflito entre marcas, em que pese ao fato de os produtos ou serviços pertencerem a uma mesma classe.

Além disso, como consequência do princípio da especialidade e da novidade relativa, cabe chamar a atenção para o caso particular em que poderá uma marca ser idêntica a outra já apropriada para a mesma espécie de produto ou serviço, desde que à outra tenha sido declarado extinto seu registro nos termos do art. 142 da LPI. É o caso de apropriação de “marcas extintas”.¹¹⁵ Declarado extinto o registro da marca, torna-se o sinal *res nullius*, e, portanto, podendo ser novamente apropriável (isto é, *occupatio* do sinal de ninguém, sem dono). Assim, tendo em vista o *sistema atributivo* de direito adotado pelo *caput* do art. 129 da LPI,¹¹⁶ desde que atenda (nova-

115. Aqui, buscou-se sintetizar numa só expressão todas as hipóteses contempladas no art. 142 da LPI, quais sejam: (1) expiração do prazo de vigência, sem pedido de prorrogação; (2) renúncia total ou parcial; (3) caducidade por falta de uso ou uso com alteração do caráter distintivo original da marca; e, por fim, (4) não observância do disposto no art. 217. O uso das aspas justifica-se por uma razão de cautela no uso dessa expressão, pois é certo que o que se extingue é o registro, e não a marca em si.

116. A LPI adotou o *sistema atributivo*, isto é, a aquisição da propriedade industrial (e o direito de uso exclusivo) sobre a marca se dá por meio do registro validamente expedido pelo INPI. Porém, resguardou-se o chamado “direito de precedência” do usuário anterior de boa-fé (LPI, art. 129, § 1º) como justificativa para se impugnar o pedido de registro de terceiro. Não se trata, na verdade, de um (segundo) modo de aquisição de direito (que no Brasil só se dá por meio do registro), mas, tão-somente, do reconhecimento do uso anterior de boa-fé (cf. Dannemann e outros, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*, cit., p. 274). Nesse sentido: “*Ementa*: Comercial – Ação de nulidade de marca de comércio – Reprodução de nome de fantasia não registrado como marca de serviço no INPI – Inexistência de concorrência desleal. 1. Não tendo sido a expressão ‘Casa Esperança’ registrada como nome da empresa na Junta Comercial, nem como

mente) aos requisitos de registrabilidade, a propriedade do sinal como marca passa para aquele que depois para si o registrou (*quod nullius est, primo occupant cedit*). Tal situação difere, todavia – como bem advertiu Pontes de Miranda¹¹⁷ –, da marca que cai em domínio comum, tornando-se *res communis omnium*, não podendo ser apropriável por ninguém (= com exclusividade), como disposto no inciso VI do art. 124 da LPI.

Com a adoção do sistema atributivo, não há que se ponderar mais acerca da conveniência, ou não, da *imediata* ocupação do sinal por terceiro, argumentando-se a possibilidade de se estabelecer, por conta disso, uma possível confusão entre os consumidores, e a necessidade de haver um lapso temporal entre o abandono e o novo registro. O “abandono” da marca é confirmado com a publicação da extinção do registro, com base nos arts. 142 e 143 da LPI, permitindo a imediata ocupação do sinal, independentemente do tempo que se passou entre o abandono e a nova ocupação (ou novo registro). Dessa forma, no caso das marcas simples não há a necessidade de a marca “cair no esquecimento do público”, uma vez que a lei não faz qualquer menção a esse requisito.¹¹⁸ Esta é – como

marca de serviço no INPI, não adquiriu a empresa apelante direito ao seu uso exclusivo. 2. *Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a utilização da marca por tempo prolongado não implica aquisição do direito de seu uso exclusivo, o qual decorre do registro no INPI*, admitindo-se, em certos precedentes, para tal fim, o registro do nome em Junta Comercial. 3. Nega-se provimento às apelações de Feragens Cury Ltda. e do INPI” (TRF-1ª R., 6ª T., Ap. cível 01001351949, processo 200001001351949/MG, rela. Jufza Maria Isabel Gallotti Rodrigues, DJU 5,4.2004, p. 79 – grifou-se).

117. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, cit., 4ª ed., t. XVII – “Parte Especial”, § 2.011, p. 16. V. também Denis Borges Barbosa, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, cit., 2ª ed., pp. 814 e ss.

118. Com uma sutil referência no sentido oposto, a favor dessa necessidade, v. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, cit., 4ª ed., t. XVII – “Parte Especial”, § 2.025, n. 1, p. 125.

afirmou Gama Cerqueira¹¹⁹ – uma das vantagens do sistema atributivo.

Agora, com relação à extinção da marca coletiva ou de certificação (incisos II e III do art. 123 da LPI), a mesma só poderá ser novamente apropriada e levada a registro em nome de terceiros se transcorridos cinco anos, contados da data em que foi publicada a extinção do registro (art. 154 da LPI). Neste caso, tendo em vista a natureza e o uso específico de tais marcas, a estipulação de um prazo legal para a apropriação futura do mesmo sinal atende a um interesse público maior de proteção ao consumidor ou ao público em geral, que poderia facilmente ser levado a erro ou confusão, associando ao novo titular as mesmas qualidades ou características inerentes à marca do titular anterior.

12. Colidência entre marcas e anterioridade impeditiva

Há *colidência* entre duas marcas toda vez que se constatar a semelhança dos sinais para distinguir os mesmos produtos ou serviços numa mesma classe e num mesmo ramo, ou ramo de mercado afim. De acordo com o inciso XIX do art. 124 da LPI, um sinal poderá não ser registrável como marca se constituir “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de *marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim*, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia” (grifou-se). Vê-se, aqui, um limite à regra da liberdade na composição da marca, levando-se em consideração não a marca como sinal em si mesmo, mas a existência de direitos anteriores. Esta norma legal, como visto, consagra o princípio da especialidade.

A lei não exige que haja confusão ou associação efetiva, bastando apenas que haja a possibilidade, para se negar o pedi-

do de registro. Exclui-se, portanto, a novidade de uma marca se esta reproduzir ou imitar marca registrada alheia e, ainda, se se referir aos mesmos produtos ou serviços, ou produtos ou serviços semelhantes ou afins.

Ainda no campo da aplicação da regra da especialidade, a doutrina costuma empregar o termo “anterioridade” para designar o impedimento legal que um pedido de registro ou uma marca registrada oferece por ocasião da (nova) solicitação de pedido de registro de outra marca igual ou parecida para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. A publicidade do registro de uma marca faz-se por meio da publicação da sua concessão na *Revista da Propriedade Industrial* do INPI, conferindo efeito *erga omnes*.¹²⁰ Apesar de facultativa, aconselha-se efetuar uma busca prévia no banco de dados do INPI, a fim de se descobrir possíveis *anterioridades impeditivas*, que o requerente não poderia deixar de conhecer em razão de sua atividade, se sua marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia, nos termos do inciso XXIII do art. 124 da LPI (irregistrabilidade de um sinal como mar-

120. Não só para os despachos de concessão de registro, mas também para os casos devidamente comprovados de limitação ou ônus que recaiam sobre um pedido de registro ou registro, deverá o INPI promover a devida anotação, tornando-a de conhecimento de todos com a devida publicação na *Revista da Propriedade Industrial*, de acordo com a Resolução do INPI 083, de 14.12.2001. Assim: “*Ementa*: Administrativo e processual civil – Marca de serviço, clichê invertido, publicação, anulação do registro. 1. O registro objetiva proteger a função da marca, a saber, distinguir produtos e serviços. A *publicidade é essencial para cientificação do que está sendo registrado; ao possibilitar impugnações, evita a existência de marcas idênticas ou com semelhanças ensejadoras de confusão por parte dos consumidores*. 2. A publicação do clichê em posição invertida impossibilitou a impugnação dos autores, configuração de eiva apta a invalidar o registro da marca de serviço. 3. Recursos improvidos” (TRF-3ª R., 2ª T., Ap. cível 91.03.002528-4, rel. Juiz Aricê Amaral, DJU 26.7.1995, p. 46.074 – grifou-se).

119. Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, n. 489, p. 783.

ca). A busca prévia, portanto, é o procedimento capaz não só de identificar a existência de possíveis anterioridades, mas também de apurar a novidade de um sinal.¹²¹

O que se procura evitar – e essa a razão de ser do princípio da especialidade – é a possibilidade de erro ou confusão causados pela coexistência no mercado de marcas iguais ou semelhantes para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins.¹²²

13. Exceção ao princípio da especialidade: a marca de alto renome

Por tudo que foi visto, pode-se concluir que todo o sistema de marcas está sujeito aos efeitos do princípio da especialidade.¹²³ Mas há uma exceção, e esta se encontra na regra concernente à proteção especial conferida à marca de alto renome, regulada pelo art. 125 da LPI. Embora a LPI não tenha definido o conceito de *marca de alto renome*, nem tampouco estabelecido critérios para seu reconhecimento, conferiu-lhe uma proteção absoluta e objetiva.¹²⁴ Trata-se, portanto, de sinais que

adquiriram, por inúmeros fatores, uma reputação excepcional no seu ramo de atividade, tornando-os instrumentos eficazes na captação de clientela – o que, conseqüentemente, tem grande repercussão no patrimônio do seu titular. A notoriedade do sinal afere-se nos meios interessados;¹²⁵ e, uma vez constatada sua notoriedade, justifica-se a proteção especial em todos os ramos de atividade.

Isso se deve ao fato de que tais marcas, por seu alto renome e reputação, são facilmente objetos de apropriação e uso indevidos por parte de terceiros, o que em hipótese alguma poderá ser justificado. Nos casos de conflito com marcas idênticas ou semelhantes, ainda que estas identifiquem produtos ou serviços diferentes, a possibilidade de confusão entre os consumidores e o público em geral e conseqüente prejuízo para o titular da marca famosa se presu-

121. A busca prévia pode ser solicitada diretamente ao INPI, seja em sua sede ou em uma de suas delegacias regionais, por meio de formulário próprio, mediante o pagamento da retribuição correspondente, ou gratuitamente, pelo próprio interessado, no site do INPI na Internet (www.inpi.gov.br).

122. Específicos sobre o tema: Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., 2ª ed., vol. 2, n. 489, pp. 781 e ss.; José Carlos Tinoco Soares, *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. 1, pp. 167 e ss.

123. Nesse sentido, dentre outros: “*Ementa: Administrativo – Propriedade industrial – Direito de marca – Pretensão de exclusividade – Arts. 59 e 65, XVII, da Lei n. 5.772/1971. I – O direito à exclusividade de marca registrada é limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo produtos não-similares, enquadrados em outras classes, excetuadas as hipóteses de marcas notórias* (cf. STJ, REsp 14.367-PR, rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, 4ª T., DJU 21.9.1992, p. 15.695). II – Recurso improvido” (TRF-2ª R., 2ª T., Ap. cível 9402221522-RJ, rel. Juiz Carreira Alvim, DJU 15.2.1996, p. 7 – grifou-se).

124. A Resolução do INPI 110, de 27.1.2004, estabelece os procedimentos para a aplicação do art.

125 da LPI. O reconhecimento do alto renome da marca, de acordo com os termos dessa resolução, deverá ser requerido ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, em tramitação no INPI, nos termos e prazos previstos nos arts. 158, *caput*, e 168 da LPI, respectivamente (art. 1ª da Resolução 110/2004). Constam no art. 5º, de forma exemplificativa, alguns elementos informativos que poderão dar suporte suplementar às provas que deverão comprovar a arguição do alto renome da marca. O reconhecimento incidental da proteção especial à marca de alto renome prevista no art. 125 da LPI, embora não livre de críticas e imperfeições, é uma inovação com relação ao “registro próprio” conferido para a “marca notória”, nos termos do art. 67 do revogado CPI de 1971. Porém, vale lembrar que são antigas as críticas ao sistema do registro especial do CPI de 1971 e a aspiração a um reconhecimento incidental de tal proteção (nesse exato sentido, vale verificar a posição dos representantes brasileiros no relatório final da Reunião do Conselho Executivo da AIPPI reunido em Barcelona, de 30.9 a 5.10.1990, em *Annuaire de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle*, p. 51).

125. Cf. Adolf Baumbach e Wolfgang Hefermehl, *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht*, 12ª ed., pp. 979 e ss. Assim também segundo o art. 16, n. 2, do TRIPS, com relação ao art. 6ª-bis da CUP sobre a *marca notoriamente conhecida*; e o art. 126 da LPI.

me. A presunção acerca do risco de confusão e do prejuízo efetivo para a reputação da marca é *ex lege*.¹²⁶ Caso contrário a eficácia da proteção especial assegurada às marcas de alto renome estaria comprometida. Seu uso indevido caracterizará a figura do enriquecimento sem causa por parte do usurpador (CC de 2002, art. 884), independentemente da prova do erro ou confusão. E é justamente pelo princípio geral de repressão ao enriquecimento sem causa que é garantida a proteção especial conferida à marca de alto renome.¹²⁷ Mas o tema exige cautela, pois uma maior proteção jurídica através do sistema da responsabilidade civil (extracontratual), além do nível já conferido pela lei de marcas, não se aplica a todos os sinais, mas tão-somente àqueles considerados famosos, isto é, de alto renome.¹²⁸ Ademais – como advertiu Lehmann¹²⁹ –, a proteção especial (alargada) dessas marcas deve ser manejada de forma relativamente restritiva, pois a marca de alto renome (*berühmte Marke*) deve ser protegida fora do campo da semelhança entre produtos ou serviços (entenda-se como exceção ao princípio da especialidade) somente contra um uso idêntico ou com alta semelhança de sinais.

Segundo lições de Schricker,¹³⁰ a razão da proteção especial explica-se também

126. Cf. Luiz Leonardos, “Marcas de alto renome”, *Revista da ABPI* 11/80.

127. Nesse sentido, v. dentre outros, Dannemann e outros, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*, cit., p. 257; v. nota 48, supra, sobre bibliografia no Brasil acerca do tema “aproveitamento parasitário de marca registrada alheia”.

128. Cf. Gerhard Schricker, “Protection of famous trademarks against dilution in Germany”, *IIC* 11/169.

129. Lehmann, “Die wettbewerbswidrige Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufs bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben. Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland”, cit., *GRUR International* 1/10.

130. Gerhard Schricker, “Protection of famous trademarks against dilution in Germany”, cit., *IIC* 11/171. No mesmo sentido de que a proteção especial da marca famosa se justifica por causa do risco de diluição (*Verwässerungsgefahr*), v. Baumbach e Hef-

pela necessidade de se evitar o risco de um “processo de diluição” (*process of dilution*) da marca famosa, o que só acontecer quando o consumidor passa a se deparar com marcas semelhantes à marca famosa, porém para assinalar produtos diferentes. Não há confusão quanto à origem, mas uma associação inevitável e subconsciente com a marca famosa, o que pode ocasionar uma perda gradativa do poder distintivo excepcional que lhe é característico, diminui sua força atrativa e, ainda, extingue sua condição de exclusividade em todos os ramos de atividade. Assim, o objetivo da proteção especial à marca famosa é proteger seu caráter distintivo e sua eficácia publicitária contra os riscos da diluição. A proteção da marca famosa contra tal risco é um interesse legítimo do titular. Além disso, a proteção especial fora dos limites do princípio da especialidade justifica-se também pelo ponto vista dos interesses do consumidor e do público em geral. Razão assiste a Schricker¹³¹ ao firmar, que num sistema ideal de concorrência numa economia de mercado, o consumidor deve poder exercer livremente, na medida do possível, seu poder de escolha baseando-se em preço e qualidade, e não ser seduzido, subconscientemente, em suas preferências por meio da exploração (ilegal) da imagem de marca famosa de terceiro. No direito de marcas americano a teoria da *trademark dilution*¹³² foi incorporada no *Federal Trademark Dilution Act 1995*, em vigor desde 16.1.1996. Em síntese, pode-se dizer que qualquer tentativa de

mehl, *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht*, cit., 12ª ed., pp. 983 e s.

131. Gerhard Schricker, “Protection of famous trademarks against dilution in Germany”, cit., *IIC* 11/173.

132. Cf. Frank I. Schechter, “The rational basis of trademark protection”, *Harvard Law Review* XL/813-833 (obra inaugural sobre a teoria da diluição). Para um estudo detalhado desta matéria em Língua Portuguesa, v. Serens, “A ‘vulgarização’ da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (*id est*, no nosso Direito futuro)”, cit., *Separata do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra* (1984) – “Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. António de Arruda Ferrer Correia”, 1995.

aproximação (declarada ou velada) com marca registrada alheia será encarada como ato de concorrência desleal toda vez que resultar no aproveitamento ilícito da fama de marca registrada alheia (*Rufausbeutung*), no enfraquecimento ou diluição do sinal como marca (*Zeichenschwächung*), no erro inescusável quanto à origem da marca (*vermeidbare Herkunftstäuschung*) ou até mesmo na intenção de causar confusão entre os sinais (*Verwechslungsabsicht*).¹³³

Essa categoria especial de marcas, conhecidas genericamente como famosas, célebres ou que gozam de renome ou reputação, por sua característica especial e importância econômica, escapa dos ditames do princípio da especialidade.

Quanto ao uso indiscriminado de tais termos, cabe aqui, porém, uma advertência. Embora corrente no dia-a-dia, é prudente ater-se sempre ao *nomem juris* específico a cada caso. Marca “de alto renome” é a expressão empregada entre nós, no art. 125 da LPI, e também aceita por boa parte da doutrina.¹³⁴ As expressões acima mencionadas, que sempre buscam referir-se a uma característica ou natureza especial que certas marcas possuem, tratam-se, na verdade, de “termos plurissêmicos”, e seu uso impreciso muitas vezes enseja dúvidas de interpretação, sobretudo com a marca notoriamente conhecida.¹³⁵ Na revogada Lei 5.772/1971 (CPI), art. 67, o termo equivalente era “marca notória”, que, além de disciplinar o instituto de modo diferente, du-

ras críticas recebeu da doutrina, pela imprecisão.

Termos semelhantes, mas com soluções nacionais distintas, são também usados em outros ordenamentos jurídicos, como, por exemplo, *marchio registrato che goda nello Stato di rinomanza*, no Direito Italiano (art. 1, comma 1^a, lett. “c”, Regio Decreto n. 929, 21.6.1942); ou *berühmte Marke*, na longa e tradicional construção da jurisprudência do *Bundesgerichtshof* (Superior Tribunal Federal alemão), fora do campo de proteção da *Markengesetz*,¹³⁶ ou *marque de haute renommée*, no Direito Francês (art. L 713-5 Code de la Propriété Intellectuelle, Loi n. 92-597, 1.7.1992); ou *marca de prestígio*, no Direito Português (art. 242^a, Novo Código da Propriedade Industrial, Decreto-lei n. 36/2003, de 5 de março); ou *signos notorios o renombrados*, no Direito Espanhol (art. 8 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas); ou *famous trade mark*, no Direito Inglês. O Código Francês (art. L 713-5), diferentemente dos países acima citados, disciplinou conjuntamente a figura da *marque renommée* e da *marque notoirement connue*, deixando a matéria ser regulada no campo da responsabilidade civil. Esta alternativa mereceu, por conta disso, críticas da doutrina, pois a redação do texto é – segundo Mathély¹³⁷ – de uma *incroyable maladresse*, uma vez que, tratando os dois institutos conjuntamente, esquivou-se da polêmica que permeia a tênue diferença de hierarquia que existe entre eles. Ademais, a solução adotada pelo Code enseja ainda dificuldades, pois a pretensão à indenização baseada em simples presunção, sem a prova concreta do prejuízo sofrido pelo titular da marca, não se coaduna com a teoria geral da responsabilidade civil.

133. Cf. Lehmann, “Die wettbewerbswidrige Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufs bekannter Marken. Namen und Herkunftsangaben. Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland”, cit., *GRUR International* 1/12 e ss.

134. Para um estudo detalhado sobre os vários termos e seus diferentes significados, v. Annette Kur, “Well-known marks, highly renowned marks and marks having a (high) reputation – What’s it all about?”, cit., IIC 23-2/218 e ss.

135. Cf. José Antonio B. L. Faria Correa, “O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/1996”, *Revista da ABPI* 28/34.

136. Sobre o desenvolvimento histórico da *berühmte Marke* no direito alemão de marcas, v. Baumbach e Hefermehl, *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht*, cit., 12^a ed., pp. 979 e ss.

137. Mathély, *Le Nouveau Droit Français des Marques*, cit., pp. 227 e s.

A proteção das marcas célebres (no Brasil, chamadas “de alto renome”) configura, no entender de Luís M. Couto Gonçalves, a atribuição de um “direito ultramerceológico” ao respectivo titular, que o autor depois define como sendo “um direito não limitado pelo princípio da especialidade, que confere ao seu titular o poder de negociar a marca para quaisquer produtos ou serviços e não apenas para os idênticos ou afins àqueles em relação aos quais a marca se encontra registrada”.¹³⁸ Trata-se, portanto, de uma proteção ampliada da marca célebre fora do quadro tradicional do princípio da especialidade.¹³⁹ Segundo Vanzetti e Galli, parece razoável considerar que o sentido da *tutela ampliata merceologicamente*¹⁴⁰ se explica pelo fato de que o uso por terceiros da marca famosa lhes proporcionará uma vantagem (indevida) e, paralelamente, um prejuízo para o titular da marca, o que é de se reprimir. Assim, a marca famosa, por sua característica e natureza, goza de uma *protezione despecializzata*¹⁴¹ que não fica mais circunscrita ao princípio da especialidade, podendo, no caso, prescindir do risco de confu-

são ao público quanto à origem dos bens. Assim, entende-se que a proteção conferida à marca registrada é ampliada merceologicamente e de maneira desespecializada, por se conferir ao seu titular o direito ao uso exclusivo do sinal para todas as classes de produtos e serviços, além daquelas para as quais a marca foi originalmente registrada.

14. A questão do alargamento da proteção à marca notoriamente conhecida

Ponto controvertido na doutrina é saber se a *marca notoriamente conhecida*, regulada pelo art. 126 da LPI e pelo art. 6-bis (I) da CUP,¹⁴² constitui também uma exceção ao princípio da especialidade, após a entrada em vigor do Acordo TRIPs. De regra, os dispositivos legais mencionados acima isentam a marca notoriamente conhecida do princípio da territorialidade (qual seja, que o direito de uso exclusivo sobre a marca surge com seu registro, que é válido somente no país, cujo órgão encarregado o concedeu), mas não do princípio da especialidade.¹⁴³

No entanto, como bem observou Gonçalves,¹⁴⁴ essa que parecia ser uma perspectiva tradicional sofreu substancial alteração com o disposto no art. 16, n. 3, do TRIPs e, depois, com a Recomendação Comum da CUP/OMPI de 27.9.1999¹⁴⁵

138. Luís M. Couto Gonçalves, *Função Distintiva da Marca*, pp. 114 e s. e nota 209. Todavia, um critério de prudência de interpretação, nunca é demais lembrar que o “direito ultramerceológico” conferido ao titular da marca de alto renome diz respeito ao âmbito de proteção da marca. Trata-se, como visto antes, de uma *extensão da proteção da marca* fora do princípio da especialidade, com o objetivo de impedir o registro e/ou o uso indevido da marca por terceiros para assinalar produtos diferentes. Mas isso não significa dizer que o próprio titular não possa requerer novo depósito da marca, quando for diversificar seu negócio para outras áreas de interesse, ampliando sua oferta de produtos ou serviços para outras classes. Muito pelo contrário, na prática, verifica-se que geralmente, quando a marca chega ao patamar da notoriedade, vindo a desfrutar do privilégio da proteção especial contida na lei, já se encontra registrada e em uso por seu titular na maior quantidade de classes possível.

139. Cf. Luís M. Couto Gonçalves, *Função Distintiva da Marca*, cit., p. 125.

140. Adriano Vanzetti e Cesare Galli, *La Nuova Legge Marchi*, pp. 37 e s.

141. Cf. Ricolfi, *I Segni Distintivi – Diritto Interno e Comunitario*, cit., p. 27.

142. Atualmente na versão da Revisão de Estocolmo, de 14.7.1967 (Decreto 635, de 21.8.1992, publicado no *DOU* 24.8.1992); sua aplicação foi reconhecida pelo INPI somente em 8.8.1994, com o Ato Normativo 123.

143. Nesse sentido, dentre outros: Luiz Leonards, “A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias”, cit., *Revista da ABPI* 19/14; Lélío Denicoli Schmidt, “A Convenção de Paris e o Direito Interno: alguns aspectos”, *Revista da ABPI* 27/7. Importante nessa matéria a conclusão dos trabalhos da IV Comissão Executiva da AIPPI, reunida em Barcelona, de 30.9 a 5.10.1990.

144. Luís M. Couto Gonçalves, *Direito de Marcas*, cit., 2ª ed., pp. 108 e ss.

145. Esta Recomendação foi aprovada em 27.9.1999 pela Assembléia da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e pela Assem-

sobre a proteção da marca notoriamente conhecida. De acordo com esses dispositivos, a marca notoriamente conhecida, tal como a de alto renome, gozaria de uma proteção especial em todos os ramos de atividade (= produtos não similares), passando a ser também uma exceção ao princípio da especialidade.¹⁴⁶

Em síntese, pode-se dizer que o art. 16, n. 3, do TRIPs se ocupa da proteção à marca notoriamente conhecida fora do campo da similaridade (*Gleichartigkeitsbereich*).¹⁴⁷ Tampouco se exige como requisito para a proteção um maior grau de notoriedade (no sentido de uma reputação excepcional, grande prestígio ou alto renome) ou de qualidade que a marca já apresenta. Basta, tão-somente, que o uso da marca se faça como referência à existência de um vínculo com a marca notoriamente conhecida do titular original, bem como, por causa disso, a probabilidade de que os interesses desse titular sejam prejudicados. Leva-se em conta, para tanto, uma avaliação quantitativa do grau de conhecimento da marca entre os consumidores, isto é, no

bléia-Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com base no Documento A/34/13. O art. 2º (1) (b) da Recomendação Comum da CUP/OMPI enumera, de modo exemplificativo, um conjunto de fatores para se determinar se uma marca é notoriamente conhecida. Mais adiante, no art. 4º (1) (b) (i, ii e iii), elenca as condições necessárias para que a marca notoriamente conhecida possa ser protegida para distinguir os produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles relativamente aos quais ela foi registrada.

146. Diante dessa nova realidade, há quem sustente que os princípios da especialidade e da territorialidade perderam sua importância. Nesse sentido: José Antonio B. L. Faria Correa, "O projeto de Lei da Propriedade Industrial e o TRIPs: a fraude na apropriação de marcas não pré-registradas", *Revista da ABPI* 17/35 e s.

147. Cf. Annette Kur, "TRIPs und das Markenrecht", *GRUR International* 12/994. De acordo, ainda, com sua análise, a redação final do art. 16, n. 3, do TRIPs seguiu, durante a Rodada do Uruguai para as negociações do GATT, de 1993, mais as diretrizes apresentadas na proposta da delegação japonesa que as das delegações norte-americana, dos países da União Européia ou dos países em desenvolvimento (p. 994, nota 74).

setor relevante do público. Assim, não se exige qualquer pressuposto ou qualidade especial da marca; trata-se, portanto, de um tipo de proteção com base num "risco de confusão em sentido amplo" (que compreende o risco de conexão ou confusão indireta). Cabe observar, contudo, que o art. 16, n. 3, do TRIPs compreende uma mera proibição de uso de marcas que assinalem produtos diferentes, mas não exige que tal consideração seja tomada já na fase de processamento do pedido de registro. Segundo Cerviño e Prada,¹⁴⁸ tal norma introduziu no Acordo TRIPs a moderna figura do "risco de confusão", por meio da qual a similitude de produtos e serviços deixa de ser um pressuposto imprescindível.

Luís M. Couto Gonçalves¹⁴⁹ alerta, ainda, que essa mudança na disciplina jurídica da marca notoriamente conhecida representa uma alteração substancial nos princípios informadores do direito comum de marcas dos países comunitários, uma vez que a Primeira Diretriz do Conselho que harmoniza as legislações de marcas na União Européia (Diretriz 89/104/CEE, de 21.12.1988) estabeleceu uma clara distinção entre marca notoriamente conhecida (art. 4º, n. 2, letra "d") e marca de grande prestígio (art. 4º, n. 4, letra "a", e art. 5º, n. 2), sendo que somente a esta última foi assegurada uma proteção especial, além dos limites do princípio da especialidade. Foi sob a perspectiva da Primeira Diretriz do Conselho, citada acima, que os países-membros da União Européia se orientaram.¹⁵⁰

148. Cerviño e Prada, *GATT y Propiedad Industrial*, cit., p. 96.

149. O comentário do referido autor encontra-se na edição original de seu *Direito de Marcas*, Coimbra, Livraria Almedina, 2000, pp. 153 e s. Por ocasião da revisão e atualização da obra para a 2ª edição, publicada pela mesma editora em abril/2003, tal comentário foi excluído, mas sua posição sobre o tema – bem como a posição do CPI português de 2003 – ficou inalterada, isto é, não adotando o caminho do alargamento da proteção à marca notoriamente conhecida, como previsto no art. 16, n. 3, do TRIPs (*Direito de Marcas*, cit., 2ª ed., pp. 149 e ss.).

150. Exceção coube ao art. 8, n. 3, da Lei de Marcas espanhola, de 7.12.2001, que optou pela pro-

No mesmo sentido, a LPI brasileira, nos seus arts. 125 e 126, manteve tal distinção e não seguiu (ainda) o caminho do alargamento da proteção à marca notoriamente conhecida para todos os ramos de atividade, tal como proposto pelo art. 16, n. 3, do TRIPs.¹⁵¹

Embora o tema ainda não seja pacífico, já havia no Brasil quem defendesse a tese da proteção da marca notoriamente conhecida fora dos limites do princípio da especialidade toda vez que a confusão quanto à origem do produto fosse possível e com o objetivo de se aproveitar da fama alheia para “angariar maior prestígio”; nes-

seção alargada/ampliada merceologicamente do art. 16, n. 3, do TRIPs, mas somente para as marcas de grande consumo (excluindo aquelas de consumo específico). Neste sentido, com razão Luís M. Couto Gonçalves, pois, se fosse para adotar o caminho do alargamento, esta seria a melhor proposta, pois se uma marca é (notoriamente) conhecida somente no meio interessado (isto é, consumo específico), tal circunstância não justifica sua proteção além do princípio da especialidade. “O contrário significaria que a marca conseguia pelo Direito aquilo que nem alcançara pelo mercado, isto é, um círculo de proteção jurídica superior ao círculo de afirmação econômica” (*Direito de Marcas*, cit., 2ª ed., pp. 150 e s.).

151. Aliás, esta já havia sido a posição adotada pelos representantes brasileiros por ocasião da conclusão dos debates envolvendo a Q100 (*Protection of unregistered but well-known trademarks (art. 6-bis Paris Convention) and protection of highly reknown trademarks*) durante a Reunião do Comitê Executivo da AIPPI, reunido em Barcelona de 30.9 a 5.10.1990, ainda antes da publicação do Acordo TRIPs. No relatório oficial do Grupo do Brasil ficou consignado a distinção entre *well-known trademark* (tão-somente como exceção ao princípio da territorialidade) e *highly reknown trademark* (como exceção ao princípio da especialidade). O Grupo manifestou, por fim, apoio com relação a uma eventual aplicação futura do art. 5º, n. 2, da Diretriz 89/104/CEE, fosse no âmbito da CUP ou de outro instrumento internacional de harmonização do direito de marcas. Ressaltaram, ainda, que o então projeto preliminar da LPI conteria disposição semelhante à adotada pela Diretriz (como de fato ocorreu com a inclusão do art. 125 da LPI). Por outro lado, como se pode constatar, a posição adotada pelo TRIPs foi outra nesta pretensão (v. *Annuaire de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle*, pp. 48 e 50-51).

ses casos, porém, a solução proposta seria ainda com base na aplicação do art. 6-bis da CUP, ainda na sua versão original, antes da publicação do TRIPs.¹⁵²

A solução da questão proposta pelo art. 16, n. 3, do TRIPs levanta dúvidas na doutrina quanto à sua eficácia prática, principalmente com relação à sua aplicação no Direito Interno, uma vez que, diferentemente do art. 6-bis da CUP, não se trata de norma diretamente aplicável, mas que necessita de ser regulamentada por uma norma de Direito Interno do Estado-membro para surtir efeito jurídico.¹⁵³ A resposta decorre da própria natureza jurídica do TRIPs, tendo em vista que é um “tratado-contrato”, e não um “tratado-lei”.¹⁵⁴ Trata-se, na verdade, de padrões mínimos de proteção que deverão ser implementados livremente por cada Estado-membro no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos (art. 1.1 do TRIPs). Estes são os únicos titulares de deveres e obrigações, e isto vale dizer que dos termos do acordo não decorrem direitos subjetivos para os particulares. Os Estados-membros não estão, ainda, obrigados a ir além do disposto no Acordo, mas a não-observância dos “direitos mínimos” implicará inadimplência do Estado-membro. Seu fiel cumprimento poderá ser, então, exigido somente por outro Estado-membro.¹⁵⁵

152. Cf. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, cit., 4ª ed., t. XVII – “Parte Especial”, § 2.013, pp. 49 e s.

153. Nesse sentido: Leonardos, “A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias”, cit., *Revista da ABPI* 19/15; Denis Borges Barbosa, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, cit., 2ª ed., pp. 883 e s.; Maristela Basso, *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, p. 177.

154. Dentre outros, v. Maristela Basso, *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*, cit., pp. 304 e s. E, também nesse sentido, Ascensão, “Relatório final de actividade da Comissão de Acompanhamento do Código da Propriedade Industrial”, *RFDL*, 1997, p. 341, cit. por Luís M. Couto Gonçalves, *Direito de Marcas*, cit., 2ª ed., p. 150, nota 339.

155. Específico sobre o assunto, v. Denis Borges Barbosa, *Propriedade Intelectual – A Apli-*

Assim sendo, tendo em vista o que dispõem os arts. 125 e 126 da LPI, parece razoável o entendimento no sentido de que a marca notoriamente conhecida constitui apenas exceção ao princípio da territorialidade (e esta a sua razão de ser), mas que seu âmbito de proteção continua limitado pelo princípio da especialidade. A LPI brasileira, seguindo a posição adotada por diversos países, manteve a distinção entre os conceitos de marcas *de alto renome* e *notoriamente conhecidas*. Portanto, para que o alargamento da proteção proposto no n. 3 do art. 16 do TRIPs tenha eficácia no sistema jurídico brasileiro será necessária uma alteração na LPI expressamente neste sentido.¹⁵⁶ Porém, vale notar que com a inclusão do inciso XXIII do art. 124 na LPI buscou-se alargar a proteção dessas duas espécies de marcas contra atos de concorrência desleal praticados por meio de aproveitamento parasitário da fama de marca alheia¹⁵⁷ (assim já definido e regulado por meio do Ato Normativo 123/1994 do INPI).

15. Considerações finais

Como conseqüências do princípio da especialidade têm-se, então, que, com exceção do caso específico das marcas de alto renome:

15.1 É perfeitamente possível e lícito o registro de marca idêntica ou semelhante a outra registrada, desde que sirva para assinalar produtos ou serviços diferentes e em outro segmento de mercado e que não haja produção de risco de erro ou confusão para o consumidor (ou o público em geral).

cação do Acordo TRIPs, 2003. Sobre a aplicação do TRIPs na União Européia, v. Josef Drexler, "Nach 'GATT und WIPO': Das TRIPs-Abkommen und seine Anwendung in der Europäischen Gemeinschaft", GRUR International 10/777 e ss.

156. No mesmo sentido da necessidade de uma alteração expressa no ordenamento jurídico interno com relação à proposta do n. 3 do art. 16 do TRIPs, v. também Cerviño e Prada, *GATT y Propiedad Industrial*, cit., pp. 207 e s.

157. V. bibliografia básica sobre o assunto já citada na nota 48, supra.

15.2 Possível também será a apropriação de um sinal idêntico a uma marca anterior para identificar os mesmos produtos ou serviços, desde que o registro dessa última tenha sido declarado extinto nos termos do art. 142 da LPI (observando quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto no art. 154)

15.3 Não há colidência de marcas se os produtos ou serviços que estas distinguem pertencem a outra classe e segmentos de mercados diferentes.

15.4 Disso decorre que o titular da marca não pode se opor ao registro de outra marca se não houver colidência entre elas ou se seu uso por terceiro não produzir um risco de erro ou confusão para o consumidor (ou o público em geral); o direito de uso exclusivo e de defesa da marca pelo titular limita-se aos produtos e serviços que sejam idênticos ou afins àqueles identificados pela sua marca.

Do exposto, conclui-se que o direito de propriedade industrial sobre a marca, e seu uso exclusivo, é limitado pelo princípio da especialidade. Esta é, portanto, regra fundamental que delimita o âmbito de proteção à marca registrada, e que está diretamente associada à noção de afinidade entre produtos e serviços. A regra coaduna-se com o interesse público maior da livre circulação e diferenciação entre bens e serviços num mercado de livre concorrência. Assim, é perfeitamente possível coexistirem registros de marcas iguais ou semelhantes, desde que distingam produtos ou serviços diferentes, e sem que produzam um risco de erro ou confusão quanto à sua proveniência. Isso só não será possível, excepcionalmente, quando se tratar de marcas que, por sua natureza, gozem de um grau de renome e reputação tal, que a lei lhes confira proteção especial para todos os ramos de atividade. Em que pese à evolução da legislação de marcas nas últimas décadas, em grande parte visando a modernizar e adequar o sistema às novas realidades do mercado, uma coisa parece certa: o

princípio da especialidade continua sendo de suma importância na matéria, e seus efeitos continuam visíveis e fortes como nunca.

Novembro/2004

Referências bibliográficas

- Annuaire de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle*. Réunion du Comité Exécutif. Barcelone, 30.9-5.10.1990. Zurique, 1990/I (pp. 1-231).
- . *AIPPI Yearbook 1991/I*, "Chronicle and Resolutions", Question Q100: "Protection of unregistered but well-known trademarks (art. 6-bis Paris Convention) and protection of highly reknown trademarks". Zurique, 1994 (pp. 295-297).
- ASCARELLI, Tullio. *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali - Istituzioni di Diritto Industriale*. 3ª ed. Milão, Giuffrè Editore, 1960.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Comercial*. vol. II - "Direito Industrial". Lisboa, 1988.
- ASSAFIM, João Marcelo de Lima. "La tutela del nombre comercial ante la marca en la legislación brasileña". *Juris Poiesis* (Revista dos Cursos de Direito da Universidade Estácio de Sá) 2/139-170. Rio de Janeiro, 1999.
- BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade Intelectual - A Aplicação do Acordo TRIPS*. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003.
- . *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003.
- BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000.
- BAUMBACH, Adolf, e HEFERMEHL, Wolfgang. *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht*. 12ª ed. Munique, Beck, 1985.
- BENTO DE FARIA, Antônio. *Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial*. Rio de Janeiro, Jacintho Ribeiro dos Santos Editor, 1906.
- BIGLER, DANNEMANN, IPANEMA MOREIRA, SIEMSEN e outros. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*. Rio de Janeiro, Renovar, 2001.
- BODENHAUSEN, G. H. C. *Guía para la Aplicación del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial - Revisado en Estocolmo en 1967*. Ginebra, Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI), 1969.
- CARVALHO, Américo da Silva. *Direito de Marcas*. Coimbra, Coimbra Editora, 2004.
- CELSONO, Affonso. *Marcas Industriales e Nome Commercial*. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1888.
- CERVIÑO, Alberto Casado, e PRADA, Begoña Cerro. *GATT y Propiedad Industrial*. Madrid, Tecnos, 1994.
- CORREA, José Antonio B. L. Faria. "O projeto de Lei da Propriedade Industrial e o TRIPS: a fraude na apropriação de marcas não pré-registradas". *Revista da ABPI* 17/35-37. Rio de Janeiro, 1995.
- . "O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/1996". *Revista da ABPI* 28/33-39. Rio de Janeiro, 1997.
- CORREIA, António Ferrer. *Lições de Direito Comercial*. vol. I. Universidade de Coimbra, 1973.
- CRUZ, António Côrte-Leal. "O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio". In: FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA/ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL (orgs.). *Direito Industrial*. vol. I. Coimbra, Livraria Almedina, 2001 (pp. 79-117).
- DANNEMANN, BIGLER, IPANEMA MOREIRA, SIEMSEN e outros. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*. Rio de Janeiro, Renovar, 2001.
- DI CATALDO, Vincenzo, e VANZETTI, Adriano. *Manuale di Diritto Industriale*. 4ª ed. Milão, Giuffrè Editore, 2003.

- DI FRANCO, Luigi. *Trattato della Proprietà Industriale*. Milão, Società Editrice Libreria, 1933.
- DREXL, Josef. *Die Wirtschaftliche Selbstbestimmung des Verbrauchers – Eine Studie zum Privat- und Wirtschaftsrecht unter Berücksichtigung gemeinschaftsrechtlicher Bezüge*. Tübingen, Mohr Siebeck, 1998.
- . “Nach ‘GATT und WIPO’: Das TRIPs-Abkommen und seine Anwendung in der Europäischen Gemeinschaft”. *GRUR International Heft 10/777-788*. Munique, 1994.
- FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA/ ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL (orgs.). *Direito Industrial*. vol. I. Coimbra, Livraria Almedina, 2001.
- FEZER, Karl-Heinz. *Markenrecht*. 3ª ed. Munique, Beck, 2001.
- FISCHOEDER, Sebastian, e HAUCK, Felix. “Gattungsmäßige Benutzung von Kennzeichen in den Medien – Rechte des Kennzeicheninhabers”. *GRUR 3/185-191*. 2004.
- FISHER JR., Guilherme, e NOGUEIRA, J. L. de Almeida. *Tratado Theorico e Pratico de Marcas Industriaes e Nome Commercial*. t. I. São Paulo, Typographia Hennies Irmãos, 1910.
- FRANCESCHELLI, Remo. *Sui Marchi di Impresa*. 4ª ed. Milão, Giuffrè Editore, 1988.
- FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. “Âmbito de proteção à marca”. *RT 403/30-36*. São Paulo, Ed. RT, 1969.
- GALLI, Cesare, e VANZETTI, Adriano. *La Nuova Legge Marchi*. Milão, Giuffrè Editore, 2001.
- GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª ed., vols. 1 e 2. São Paulo, Ed. RT, 1982.
- GONÇALVES, Luís M. Couto. *Direito de Marcas*. 2ª ed. Coimbra, Livraria Almedina, 2003.
- . *Função Distintiva da Marca*. Coimbra, Livraria Almedina, 1999.
- HAUCK, Felix, e FISCHOEDER, Sebastian. “Gattungsmäßige Benutzung von Kennzeichen in den Medien – Rechte des Kennzeicheninhabers”. *GRUR 3/185-191*. 2004.
- HEFERMEHL, Wolfgang, e BAUMBACH, Adolf. *Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht*. 12ª ed. Munique, Beck, 1985.
- HENNING-BODEWIG, Frauke, e KUR, Annette. *Marke und Verbraucher: Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft*. vols. I e II. Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft, 1988/1989.
- IPANEMA MOREIRA, BIGLER, DANNE-MANN, SIEMSEN e outros. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*. Rio de Janeiro, Renovar, 2001.
- KUR, Annette. “Well-known marks, highly renowned marks and marks having a (high) reputation – What’s it all about?”. *IIC 23-2/218-231*. Munique, 1992.
- . “TRIPs und das Markenrecht”. *GRUR International 12/987-997*. Munique, 1994.
- , e HENNING-BODEWIG, Frauke. *Marke und Verbraucher: Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft*. vols. I e II. Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft, 1988/1989.
- LADAS, Stephen P. *Patents, Trademarks and Related Rights*, vol. II. Harvard, Harvard University Press, 1975.
- LEHMANN, Michael. “Die wettbewerbswidrige Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufes bekannter Marken, Namen und Herkunftsangaben. Die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland”. *GRUR International 1/6-17*. Munique, 1986.
- LEONARDOS, Luiz. “A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias”. *Revista da ABPI 19/13-16*. Rio de Janeiro, 1995.
- . “Marcas de alto renome”. *Revista da ABPI 11/80-82*. Rio de Janeiro, 1994.

- LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. *A Nova Lei da Propriedade Industrial Comentada*. São Paulo, Lejus, 1999.
- MATHÉLY, Paul. *Le Nouveau Droit Français des Marques*. Paris, Éditions JNA, 1994.
- MONTEIRO, Renata Pozzato Carneiro. "A função social da propriedade na Constituição da República de 1988 e a propriedade industrial". *Revista da ABPI* 69/23-30. Rio de Janeiro, 2004.
- NOGUEIRA, J. L. de Almeida, e FISHER JR., Guilherme. *Tratado Theorico e Pratico de Marcas Industriaes e Nome Commercial*. t. I. São Paulo, Typographia Hennies Irmãos, 1910.
- OLAVO, Carlos. *Propriedade Industrial*. Coimbra, Livraria Almedina, 1997.
- OLIVEIRA, Maurício Lopes de. "O âmbito de proteção à marca registrada". *Revista da ABPI* 31/26-34. Rio de Janeiro, 1997.
- . *Propriedade Industrial – O Âmbito de Proteção à Marca Registrada*. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2000.
- PINHO, Ricardo. "A aplicação do princípio da especialidade aos nomes comerciais". *Revista da ABPI* 10/33-34. Rio de Janeiro, 1994.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado – Parte Especial*. 4ª ed., t. XVII. São Paulo, Ed. RT, 1983.
- PRADA, Begoña Cerro, e CERVIÑO, Alberto Casado. *GATT y Propiedad Industrial*. Madri, Tecnos, 1994.
- RICOLFI, Marco. *I Segni Distintivi – Diritto Interno e Comunitario*. Turim, G. Giappichelli Editore, 1999.
- , e outros. *Diritto Industriale – Proprietà Intellettuale e Concorrenza*. Turim, G. Giappichelli Editore, 2001.
- SCHMIDT, Lélío Denicoli. "A Convenção de Paris e o Direito Interno: alguns aspectos". *Revista da ABPI* 27/3-18. Rio de Janeiro, 1997.
- SCHRICKER, Gerhard. "Protection of famous trademarks against dilution in Germany". *IIC* 11-2/166-173. Munique, 1980.
- SENA, Giuseppe. *Il Nuovo Diritto dei Marchi – Marchio Nazionale e Marchio Comunitario*. Milão, Giuffrè Editore, 2001.
- SERENS, M. Nogueira. "A 'vulgarização' da marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988 (*id est*, no nosso Direito futuro)". Separata do *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra* (1984) – "Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Arruda Ferrer Correia". Coimbra, 1995.
- SIEMSEN, DANNEMANN, BIGLER, IPANEMA MOREIRA e outros. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*. Rio de Janeiro, Renovar, 2001.
- SOARES, José Carlos Tinoco. *Marcas "vs." Nome Comercial: Conflitos*. São Paulo, Jurídica Brasileira, 2000.
- . *Tratado da Propriedade Industrial*. vols. I e II. São Paulo, Resenha Tributária, 1988.
- SOUSA E SILVA, Pedro. "O princípio da especialidade das marcas. A regra e a exceção: as marcas de grande prestígio". *Revista da Ordem dos Advogados* (ROA) 1998. Lisboa (pp. 377-440).
- VANZETTI, Adriano, e DI CATALDO, Vincenzo. *Manuale di Diritto Industriale*. 4ª ed. Milão, Giuffrè Editore, 2003.
- , e GALLI, Cesare. *La Nuova Legge Marchi*. Milão, Giuffrè Editore, 2001.

Abreviaturas utilizadas

- ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
- AIPPI – Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual)
- CUP – Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (segundo a revisão de Estocolmo de 14.7.1967)

CPI – Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772, de 21.12.1971, revogado pela Lei 9.279, de 14.5.1996)

DOU – *Diário Oficial da União*

GATT – *General Agreement on Tariffs and Trade* (Acordo Geral de Tarifas e Comércio)

GRUR – *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (Propriedade Industrial e Direito de Autor – publicação em Língua Alemã do Instituto Max-Planck para a Propriedade Intelectual/Munique)

IIC – *International Review of Industrial Property and Copyright Law* (Revista Internacional de Propriedade

Industrial e Direito de Autor – publicação em Língua Inglesa do Instituto Max-Planck para a Propriedade Intelectual/Munique)

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279, de 14.5.1996)

OMPI – *Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle* (Organização Mundial da Propriedade Intelectual – sigla em Inglês: WIPO)

TRIPs – *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)