

O USO DE SIGNO DISTINTIVO *ALHEIO*:  
UM ENSAIO SOBRE A PROTEÇÃO DO POSSUIDOR *VIOLADOR*

THE DISTINCTIVE SIGN ALIEN USE:  
AN ESSAY ON THE PROTECTION OF POSSESSOR VIOLATOR

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA<sup>1</sup>

RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO<sup>2</sup>

Resumo:

O trabalho tratará da apresentação e das consequências que a introdução da noção de função social no sistema de proteção de signos distintivos marcários, tangenciando as consequências para o terceiro possuidor, que utiliza sinal alheio sem a autorização do titular. Para tanto, inicialmente será feita uma delimitação do conceito de função social, sua faceta hodierna e, por fim, sua inserção nos bens afeitos à propriedade industrial. Isto feito, o ensaio compreenderá a explicitação de mecanismos que, em vista da compreensão da função social no sistema marcário, são capazes de alterar a tradicional caracterização do possuidor como violador, tais como a tolerância, o *supressio* e a *usucapião* de bens imateriais.

**Palavras-chave:** Signos distintivos. Posse. Tolerância. *Supressio*. *Usucapião*

Abstract:

The work deals with the presentation and the consequences that the introduction of the concept of social function in marcários distinctive signs protection system, tangential to the consequences for the third possessor, which uses external signal without the authorization of the owner. To do so, it will initially be made delimitation of the concept of social function, its present-day aspect and, finally, their inclusion in goods accustomed to industrial property. This done, the test will include the specification of mechanisms that, in view of understanding social function in marcário system, are able to change the traditional characterization of the possessor as a violator, such as tolerance, *supressio* and adverse possession of intangible property.

**Keywords:** Signs badges. Possession. Tolerance. *Supressio*. *Usucapião*

## INTRODUÇÃO

O presente ensaio tem por fito o debate sobre o uso não autorizado de signos distintivos (em específico aqueles utilizados como marcas). Apesar da *inconsciente crença* de que a resolução de lides desta espécie passaria somente pelo cotejo entre os signos, é possível notar que determinada *fattispecie* poderá compreender outros elementos fáticos contextuais e, por conseguinte, qualificações jurídicas que modifiquem a *equação* presença/ausência de similitude, igual a presença/ausência de contrafação.

<sup>1</sup> Doutorando em Direito Comercial pela USP. Mestre em Direito Civil pela UERJ. Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Professor de Direito no Programa de Graduação e Pós-Graduação da PUC-Rio.

<sup>2</sup> Doutorando em Direito Civil pela UERJ. Mestre em Direito Civil pela UERJ. Professor de Direito no Programa de Pós-Graduação da PUC-Rio.

Em que pese haja certa ausência de tratamento em específico sobre a determinação da função social que delimita a propriedade dos signos distintivos marcários, é certo que aquela compreende a concretização do conteúdo deste (inclusive com previsão constitucional expressa, artigo 5º XXIX, da CFRB) e, como consequência, atrai sua diretriz hermenêutica-integrativa, para as mais variadas vicissitudes. Nesta toada, observa-se que dois fatores tornam-se relevantes para a apreciação do conflito de signos distintivos marcários: o comportamento das partes quanto à utilização dos signos e o lapso temporal pertinente a esta hipótese.

Não há, de fato, novidade na enunciação destes *elementos* fático-jurídicos. É possível verificá-los, sendo levados em consideração, em reflexões doutrinárias e jurisprudenciais. Entretanto, o presente ensaio centra-se, em um primeiro momento, na demonstração de que os mesmos possuem íntima relação com a função social dos signos distintivos marcários e, em um segundo momento, na aferição de que a inserção dos mesmos na *equação*, outrora explicitada, poderá alterar um resultado comparativo e promover eventual tutela do possuidor dantes qualificado como violador.

Para tanto, e por fim, este ensaio apresentará algumas consequências que poderiam decorrer ao apreciar-se as ditas contrafações (também) sob a ótica destes *elementos*, relevando a impossibilidade de tutelas de urgência ou mesmo esvaziamento do direito do proprietário, ante a concretização da *supsessio* ou usucapião.

## 2) SISTEMA ATRIBUTIVO DE DIREITO (PREDOMINANTE) NA ESTRUTURA – E UTÊNCIA EFETIVA NO BRASIL COMO FUNÇÃO

A propriedade intelectual foi um dos instrumentos avalizados pelo capitalismo de modo a permitir que os criadores (ou sucessores), de determinado *iter* imaterial<sup>3</sup>, pudessem gozar de alguma tutela jurídica (como um direito de exclusiva ou reparação). Tal ocorre diante da inexistência de escassez fática (como ocorre nas coisas físicas) de um bem “não-rival” que é a informação, objeto de artificial escassez “interventiva” manietada pelo Direito. Noutras palavras, a criação da propriedade<sup>4</sup> imaterial (art. 5º, XXIX, da CRFB) é incentivada e objeto de regulação estatal na economia<sup>5</sup>, visando obstruir qualquer oportunismo<sup>6</sup> injusto<sup>7</sup>.

No tocante aos signos distintivos, a parcela de *contributo* à sociedade é devéras menor do que, *verbi gratia*, o que ocorre nas criações estéticas (Direitos Autorais) e utilitárias (patentes, cultivares, topografias e circuitos integrados). Tal não significa dizer, contudo, que o pretendente à exclusividade de um signo não deva perpassar pelo processo administrativo pertinente, e cumprir com um mínimo de distintividade, além de estar consonante aos demais requisitos legais.

<sup>3</sup> BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 160.

<sup>4</sup> SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial. (Arquivos do Ministério da Justiça), Março de 1975, p. 127.

<sup>5</sup> ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali*. 3a Edição, Milão: Editore Dott A. Giuffré, 1960, p. 7.

<sup>6</sup> WILLIAMSON, Oliver E. *The Economic Institutions Of capitalism*. Firms, Markets, relational Contracting. New York: The Free Press, 1985, p.47.

<sup>7</sup> “O dano será injusto quando, ainda que decorrente de conduta lícita, afetando aspecto fundamental da dignidade humana, não for razoável, ponderados os interesses contrapostos, que a vítima dele permaneça irressarcida” MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 179.

Por sinal<sup>8</sup>, independentemente do caractere da titularidade patrimonial proprietária, a maioria da doutrina enxerga no requisito da função social um elemento *qualificador*, legitimador<sup>9</sup>, da propriedade; em que pese uma parcela de juristas<sup>10</sup> ainda continua a observar tal exigência como um *limite externo*, comparados àqueles do Direito Administrativo. Contudo, a propriedade deve ser enfocada como um *plexo* de direitos e deveres, uma relação jurídica entre núcleos de interesses que, para configurar o almejado sinalagma<sup>11</sup>, deverá contar com condutas *socialmente úteis* por parte dos titulares e dos não-proprietários<sup>12</sup>.

Ainda nesse mister, também não é possível, ao cuidar do princípio da função social da propriedade, querer empregar um modelo unívoco perante *diversas formas proprietárias*. Caso uma *forma única* fosse submetida ao sem número de tipos de propriedade, dever-se-ia exigir a mesma função social de

---

<sup>8</sup> O presente parágrafo e os próximos quatro vindouros foram transformados e adaptados do nosso "Direito Civil da Propriedade Intelectual", 2ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013,

<sup>9</sup> "A função social predeterminada para a propriedade privada não concerne exclusivamente aos seus limites. A letra do art. 42 Const. especifica que a lei determina «os modos de aquisição, de fruição e o limites com o escopo de assegurar a sua função social», de modo que esta concerne ao conteúdo complexo da disciplina proprietária, não somente aos limites. Em um sistema inspirado pela solidariedade política, econômica e social e pelo pleno desenvolvimento da pessoa (art. 2 Const.), o conteúdo da função social assume um papel promocional, de maneira que a disciplina das formas proprietárias e a sua interpretação deverão ocorrer de forma a garantir e promover os valores sobre os quais se funda o ordenamento. E isto não se realiza somente funcionalizando a disciplina dos limites à função social. E isto deve ser entendida não como uma intervenção «in odio» à propriedade privada, mas torna-se «a própria razão pela qual o direito de propriedade foi atribuído a um certo sujeito» PERLINGIERI, Pietro. *O Direito Civil Na Legalidade Constitucional*. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 940.

<sup>10</sup> Como se sabe, boa parte da doutrina ainda encara o direito de forma mais conservadora nesse aspecto específico.

<sup>11</sup> "A existência de uma exclusiva é condicionada ao adimplemento de certas obrigações que são inseparáveis da qualidade do titular da concessão, bem como pressupõem um correspondente direito de terceiros a exigir tais prestações". Tradução livre de: "*L'esistenza d'una privativa è condizionata all'adempimento di certe obbligazioni che sono inseparabili dalla qualità di titolare dell'attestato, ne presuppongono già un corrispondente diritto di terzi a reclamare la loro prestazione*" RAMELLA, Agostino. *Trattato della Proprietà Industriale*. 2ª Edição, Vol 1., Turim: Editrice Torino, 1927, p. 270.

<sup>12</sup> "A partir do momento em que o ordenamento jurídico reconheceu que o exercício dos poderes do proprietário não deveria ser protegido tão somente para satisfação do seu interesse, a função da propriedade tornou-se social. O novo esquema manifestou-se pela consistência da função sob triplice aspecto: 1º) a privação de determinadas faculdades; 2º) a criação de um complexo de condição para que o proprietário possa exercer seus poderes; 3º) a obrigação de exercer certos direitos elementares do domínio" GOMES, Orlando. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20ª Edição, 2010, p. 120.

uma propriedade imóvel rural do que à propriedade imóvel urbana. Reivindicar a mesma força e intensidade de tal função aos titulares de bens fungíveis do que dos bens infungíveis; perante os proprietários de bens de consumo, e dos bens de produção. Em suma, o *coeficiente* de função social da propriedade de uma marca é substancialmente menor entre os demais *bens de relevância macro-econômica* (gênero) atinentes à propriedade intelectual.

Por certo que as idiosincrasias, detalhes, diferenças de cada regime devem ser observadas sob a pena de manietar-se<sup>13</sup> em demasia a propriedade, ou afrouxar-se exageradamente a exigência de contrapartida perante o bem intitulado – o que poderia implicar em violações aos princípios da ordem econômica<sup>14</sup>.

Deste modo, visando o endosso às técnicas dos direitos reais pertinentes à publicidade, taxatividade e legalidade, a propriedade industrial tem no registro público uma estrutura que permite a *cognoscibilidade* irrestrita legítima a fundamentar sua eficácia *erga omnes*. Tal não quer dizer, contudo, que bens imateriais carentes de registro não sejam tutelados pelo ordenamento, a exemplo do segredo industrial, do *know-how*, e dos pedidos (de signos ou patentes) registrais em curso; visto que todos esses são protegidos pela tutela obrigacional (vide artigos 195, 130, III, da LPI) – *rectius*, pelo genérico dever jurídico de não-fazer perante terceiros.

Ademais o sistema atributivo de direito não é *cerrado*, absoluto, uma vez que diversas situações fáticas *extra registro* são plenamente tuteladas ao

---

<sup>13</sup> “Objeto, sujeitos e estatutos proprietários. Em geral, com base em razões de ordem qualitativa, se propõe uma distinção entre os vários regimes do direito de propriedade com relação ao diverso bem que constitui seu objeto. É uma abordagem certamente a compartilhar, mas que deve ser ligada, integrada com outra de natureza quantitativa. A disciplina da propriedade em nível constitucional - mas mesmo para o Código Civil - é diversa segundo ela recaia sobre um bem de consumo ou de produção; a distinção, de natureza econômica, tem relevância jurídica (arts. 43 e 44 Const.)” PERLINGIERI, Pietro. *O Direito Civil Na Legalidade Constitucional*. Traduzido por: DE CICCIO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 925.

<sup>14</sup> “A contemplação, nas nossas Constituições, de um conjunto de normas compreensivo de uma “ordem econômica”, ainda que como tal não formalmente referido, é expressiva de marcante transformação que afeta o direito, operada no momento em que deixa de meramente prestar-se à harmonização de conflitos e à legitimação do poder, passando a funcionar como instrumento de implementação de políticas públicas (no que, de resto, opera-se o reforço da função de legitimação do poder” GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na constituição de 1988*. 14ª Edição, São Paulo: Malheiras, 2010, p.13.

exemplo: i) da marca evidentemente conhecida (art. 124, XXIII, da LPI); ii) da marca notoriamente conhecida registrada de má-fé (art. 6 bis, da CUP, e art. 126 da LPI); iii) do *secondary meaning* que habilita a apropriação de um dos sentidos do signo etimologicamente genérico; iv) da degenerescência (fenômeno semiótico com impacto jurídico) do signo registrado que torna a propriedade vazia – e gera a liberdade de terceiros; e v) da pre-utência de tecnologias e signos que gera o direito de *precedência* face ao proprietário.

Em todas essas hipóteses será o *uso* que prevalecerá frente, inclusive, à realidade registral que goza de presunções jurídicas relativas (legalidade, legitimidade etc.). Aliás, mesmo em litígios envolvendo entes privados estrangeiros, a regulação internacional ressalva como legítima a exigência de *uso efetivo* no país de destino da exclusividade, para que, de outro lado, se habilite a proteção<sup>15</sup>. Ou seja, o sistema da propriedade intelectual no Brasil abre brechas para que a *posse* supere a *propriedade*.

Portanto, é preclara a posição preferencial por parte de quem a) *exerce função social* pelo emprego específico de um bem imaterial, frente b) àquele que se retém na condição de um titular solipsista, ensimesmado, e inerte. Noutras palavras, quem exerce a atividade empresarial arca com os riscos do negócio, emprega, contrata, negocia, adimple tributos, gera renda, circula capitais, enfim, desenvolve a economia local. De outra monta, o mero pagamento de anuidades de marca sem o contributo efetivo com algum exercício no Brasil, realiza muito pouco para o escopo demasiado de uma tutela ao *non facere*.

Ressalta-se, embora a função social associada ao título marcário seja *menor* se comparada a outras espécies proprietárias, é inequívoco que o ordenamento, em inúmeras previsões expressas, deixa expresso o prestígio

---

<sup>15</sup> Em comentário ao art. 2, §2º, da CUP, o “interprete oficial” destaca: “O fato que não se pode exigir que o ente se estabeleça no país em que a proteção é reivindicada, não diminui a possibilidade de que se explore um certo direito de propriedade industrial em tal país” tradução livre de “*The fact that no establishment in the country where protection is claimed may be required does not however diminish the possibility of an obligation to exploit certain industrial property rights in such country*” BODENHAUSEN, G.H.C. *Guide for the application of the Paris Convention For The Protection of Industrial Property*. Genebra: versão e-book, p. 20.

daquele que exerce a função do signo distintivo. Ou melhor, tem-se que a ordem jurídica é contundente quanto à necessidade/obrigatoriedade da utilização efetiva da marca (e, por consequência, do preenchimento de sua função social); sendo a tábua axiológica constitucional explícita ao determinar que a propriedade das marcas é assegurada, “*tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*” (artigo 5º, XXIX da CFRB)<sup>16</sup>.

### 3) POSSE ININTERRUPTA DE SIGNO DISTINTIVO POR LONGO LAPSO TEMPORAL

O código civil de 2002, ao delinear o instituto da posse, especificamente em seu art. 1.196<sup>17</sup>, fez uma remissão implícita (*poderes proprietários*) ao art. 1.228; visto que juridicamente contempla como possuidor aquele que exerce uma das faculdades do proprietário (quais sejam, usar, gozar, fruir, dispor e reivindicação face a terceiros).

Ou seja, aquele que faz uso de um bem<sup>18</sup>, e não esteja contemplado nas hipóteses de detenção ou de vícios possessórios (à exemplo da clandestinidade, que é comum na contrafação), é dele possuidor. Tal não significa dizer, nos casos de bens imateriais, que todo possuidor desfrutaria de ampla liberdade, pois sua posse pode se dar, *verbi gratia*, em virtude de uma licença ou cessão de direitos que delimitam o escopo de autonomia do beneficiário/licenciado/cessionário.

Portanto, não há uma circunscrição de posse às coisas (espécies)<sup>19</sup>, sendo instituto fático-jurídico comum à qualquer forma de bem (gênero), incluindo, aqueles intangíveis. Nesse

---

<sup>16</sup> “Por essa razão, se ela não é usada não mais se justifica a manutenção eterna da proteção, sob pena de se desvirtuar sua função social e se dar azo à proteção de marcas meramente defensivas” TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 20085101801607, DJ 01.12.2015.

<sup>17</sup> ASSIS, Araken de. *Prefácio à obra*. ARONNE, Ricardo. *Propriedade e Domínio. A Teoria Da Autonomia. Titularidades e Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-Constitucional*. 2ª Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014: “A ideia de que somente bens corpóreos, ou coisas, podem ser objeto de posse, não se harmoniza com os bens imateriais, mas curiosamente tão reais, prodigiosamente produzidos pela sociedade pós-moderna. É demasiado estreita para as formas e manifestações da propriedade, sem embargo da sua conformação social, que assumiram um inegável caráter virtual”.

<sup>18</sup> “Vivemos a sociedade da imagem, os bens incorpóreos têm, quantitativa e qualitativamente, mais importância social (e, portanto econômica e jurídica) que os bens corpóreos” MARTINS-COSTA, Judith. *Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo*. em TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. *O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 644.

<sup>19</sup> “KOHLEER recorda que a Gewere ampliou a noção da posse estendendo-a, também, a casos em que não há poder de fato imediato sobre coisa do mundo exterior” (...) Ainda que a posse recaia, normalmente, sobre Coisas corpóreas, as idéias romanas permitem falar, também, da juris quasi possessio, tendo por objeto os direitos reais. Haverá, pois, uma posse de coisa incorpórea como são esses direitos suscetíveis de posse. Cumpre esclarecer esta relação. Os direitos suscetíveis de posse são as partes constitutivas da propriedade do domínio; as servidões reais, as pessoais e a superfície. A posse desses direitos não se refere à coisa corpórea e sim ao exercício do direito; “Assim, por exemplo, o usufrutuário não tem, do ponto de vista da propriedade, posse jurídica da coisa; sua posse é, simplesmente, natural, e a posse

sentido, resta vigente antiga súmula<sup>20</sup> do Tribunal da Cidadania em que, dirimindo inúmeros conflitos sobre a titularidade das linhas telefônicas (quando tal bem era, inclusive, signo de extrema riqueza por sua escassez e valor econômico), definiu ser o direito de uso sobre bem imaterial passível de apropriação via aquisição originária da usucapião. Tal verbete continua plenamente vigente, e endossa o cotejo crítico contemporâneo sobre os direitos reais.

De outra monta, há até quem vergaste tal interpretação fazendo uma leitura açodada de outro verbete de súmula da Corte Superior, na qual apartaria os interditos proibitórios perante os direitos autorais<sup>21</sup>. Entretanto, há três ressalvas necessárias para tal (paupérrima) subsunção: i) os signos distintivos não se enquadram na sistemática dos direitos autorais, mas sim de propriedade industrial; ii) o enunciado não versa sobre posse em si, mas sobre remédios processuais, e a Lei 9.610/98 já contemplava seus procedimentos de tutela que são especiais; e iii) a origem de tal enunciado permite perceber que, em verdade, o mesmo foi editado para resolver o problema do ajuizamento desmesurado de ações “de interdito proibitório” pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), que usava abusivamente de tal expediente para coactar cobranças ilegítimas de direitos autorais via execução pública. Noutros termos, em nenhum momento a) o Superior Tribunal de Justiça suscitou que bens imateriais não seriam suscetíveis de posse (além de manter vigente o verbete de súmula 193); b) bem como, acrescenta-se, este fato veio a ser confirmado pelo Código Civil, em vista da previsão de que o *uso* é uma qualificação de *fattispecie* possessória.

De fato, diuturnamente, a questão da *posse* de bens incorpóreos é enfrentada pelos Tribunais, ainda que não haja uma preocupação com a *taxonomia* do que está sendo julgado<sup>22</sup>. Como, em

---

jurídica do proprietário não se acha impedida pelo usufruto, como não o seria pelo simples aluguer. Mas o usufrutuário tem, a posse jurídica do seu direito de usufruto, e é a esse título que se lhe devem conceder os interditos". BEVILAQUA, Clovis. *Direito das Coisas*. 3ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Freitas e Bastos, 1951, p.17 e 20.

<sup>20</sup> Verbetes de súmula 193 do STJ – O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por usucapião.

<sup>21</sup> Verbetes de súmula 228 do STJ – É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral.

<sup>22</sup> Nesse sentido insta destacar dois julgados que corroboram com a incidência de uma *posse* sobre bens imateriais: “ação de manutenção de posse sobre o conjunto de elementos corpóreos e incorpóreos utilizados por associação como instrumento para consecução de seus fins sociais, conjunto esse que, por natureza, é juridicamente classificado como bem móvel (não imóvel)” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 18ª Câmara Cível, Des. Pedro Celso Dal Pra, AC 70017131079, DJ 30.07.2007. Ainda nesse sentido: “DIREITOS AUTORAIS. INTERDITO PROIBITORIO. COMINACAO DE PENA PECUNIARIA. VIABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD. OS DIREITOS AUTORAIS, COMO BENS INCORPÓREOS, SAO TUTELAVEIS ATRAVES DOS INTERDITOS POSSESSORIOS, POIS A PROPRIEDADE ARTISTICA, COMO OS DEMAIS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Alçada, Des. João Pedro Pires Freire, AC 193193836, Julgado em 28.04.1994. Num relevante julgado da Corte Suprema: “DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO. DANOS A INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS. FUNDO DE COMERCIO. PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO PARTICULAR, PELA ENTIDADE PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DE DESAPOSEAMENTO, CABE A REPARAÇÃO INTEGRAL, SOB PENA DE FRUSTRAR-SE O PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO DA PROPRIEDADE, OU DA PLENA REPARAÇÃO DO DANO. - E DE INDENIZAR-SE O FUNDO DE COMERCIO, NÃO SOMENTE EM CASOS DE DESAPROPRIAÇÕES REGULARES, AINDA QUE NÃO PROTEGIDAS PELO D. 24.150, MAS, TAMBÉM, E COM MAIOR RAZÃO, NAS DESAPROPRIAÇÕES INDIRETAS, EM QUE SE BUSCA A AMPLA INDENIZAÇÃO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO, DESAPROPRIADO DE REGULARIDADE E FORMA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. MUNICÍPIO.

geral, as ações suscitam matéria contrafaccional, por exemplo quando se está diante de *trade dress* (ainda que não haja vilipêndio a uma marca) a tutela é sempre obrigacional/possessória.

Com relação à doutrina (nacional<sup>23</sup> e estrangeira<sup>24</sup>) especializada, esta também é assente na conformação dos regimes da *posse* para com os *bens imateriais*, incluindo os signos distintivos.

---

INDENIZAÇÃO. DANOS A INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS. FUNDO DE COMERCIO. PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO PARTICULAR, PELA ENTIDADE PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DE DESAPOSSAMENTO, CABE A REPARAÇÃO INTEGRAL, SOB PENA DE FRUSTRAR-SE O PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO DA PROPRIEDADE, OU DA PLENA REPARAÇÃO DO DANO. - E DE INDENIZAR-SE O FUNDO DE COMERCIO, NÃO SOMENTE EM CASOS DE DESAPROPRIAÇÕES REGULARES, AINDA QUE NÃO PROTEGIDAS PELO D. 24.150, MAS, TAMBÉM, E COM MAIOR RAZÃO, NAS DESAPROPRIAÇÕES INDIRETAS, EM QUE SE BUSCA A AMPLA INDENIZAÇÃO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO, DESAPROPRIADO DE REGULARIDADE E FORMA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE” Supremo Tribunal Federal, 1ª Turma, Min. Rafael Mayer, RE 96823/SP, DJ 01.10.1982.

<sup>23</sup>“Longamente aplicado no Direito Francês, o *droit de possession personelle* se configura como uma exceção constituída em favor daquele que, ao momento do depósito de um pedido de patente por terceiros, já vinha utilizando a tecnologia reivindicada, independentemente do titular do pedido. Desta feita, o direito de exclusividade não se aplica quanto aos usuários anteriores, ainda que se volte a quaisquer terceiros” BARBOSA, Denis Borges. *Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 240.

<sup>24</sup> “a posse de um direito de propriedade intelectual nos parece existir tranquilamente, ainda que de feição desmaterializada (a) e produz certos efeitos, perfeitamente comparáveis à daqueles pertinentes ao direito comum dos bens” Na tradução livre de: “*la possession d’un droit de propriété intellectuelle nous paraît bel et bien exister – bien que de façon dématérialisée (a) – et produire certains effets, parfois comparables à ceux du droit commun des biens*” in TAFFOREAU. Patrick. *Naissance extraordinaire des droits de propriété intellectuelle*” BRUGUIÈRE, Jean-Michel. *Propriété Intellectuelle Et Droit Commun*. Marselha : Ed. Presses Universitaires D’Aix Marseille, 2007, p. 117. No mesmo sentido: ABREU, Abílio Vassalo. *Uma relectio sobre a acessão da posse* in Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais Homenagem aos Profs. Doutores A. F. Correia, O. Carvalho e V. L. Xavier. Vol I, Coimbra: Almedina, 2008, p. 110. Em estudiosos menos recentes tal questão já era objeto de consagração expressa: “De resto, a possibilidade de usucapião é, em matéria de empresa, praticamente jus commune na antiga e na moderna comercialística: ver, por ex., FADDA e BENSÁ, (...) B. WINOSCHIED, (...) VENEZIAN (...) VALERI (...) e ROTONOI, (...) aliás, o nosso Código da Propriedade Industrial, art. 221º, até fala de “posse de um estabelecimento”... E nem se diga que este argumento prova de mais, visto o art. 223º do mesmo código também falar dos “que por qualquer forma, falsamente se inculcarem possuidores de algum dos direitos de propriedade industrial previstos neste diploma”, parecendo que admita igualmente a posse de sinais distintivos, de patentes de invenção, etc. É que temos sérias dúvidas sobre a validade das razões invocadas por PIRES DE LIMA-ANTUNES VARELA, no sentido de excluir a posse de tal gênero de bens e até a posse de direitos de autor. O fato de a lei (Código do Direito de Autor, art. 54º, como já antes o Dec. Nº 13.375, de 27-5-1927, art. 39º) excluir a aquisição das obras de engenho por usucapião, pode, sem dúvida, significar muitas coisas, mas não significa, só por si, que o instituto da posse se exclua de tomo em todo. Uma coisa é a posse, outra é a usucapião, que é seu efeito defectível. Quanto à propriedade dos sinais, das patentes, etc., o disposto nos arts. 228º e 229º do respectivo código não pode deixar de entender-se à luz dos preceitos antecedentes: preceitos que, exigindo em vários casos a existência de “má-fé” ou de “fraude” (...), não se afiguram, primo conspectu pelo menos, excluïrem e admissibilidade de uma posse de boa fé relevante. Além de que, como se infere de SEGRÉ e MONTEL (Il Possesso, no Trattato di Diritto Civile Italiano, dirigido por VASSALLI, vol. V. t. IV, Turim, 1956, p. 76, nota 3), o problema da posse de bens imateriais – ou a divergência que surge na doutrina sobre o assunto – prende-se, em último termo, a uma concepção do instituto possessório de que teremos ensejo de falar infra, cap. III. Sem que deixe de salientar-se para já que, no que respeita ao estabelecimento mercantil, nem o próprio “imaterialismo” de FERRARA JR. (La teoria giuridica dell’azienda, Florença, 1945), que nega a viabilidade da posse dos bens imateriais referidos (p. 138), ousa negá-la para o mesmo estabelecimento



Como não se desconhece, os bens imateriais são objeto de criação intelectual de um originador que, mediante a exteriorização de sua composição cerebrina, *se ocupa* de tal bem. Tal não significa dizer, contudo, que a legislação não exija outros *procederes* por parte do agente que deseje além da *posse* uma propriedade. Por isso o sistema atributivo de direito não é incompatível com a *posse*, ele cuida de uma *faculdade* aos criadores em obterem tutelas jurígenas ainda mais robustas do que o mero *uso de fato*.

Tem-se que o uso prolongado de um signo distintivo qualifica-se como posse e, como tal, demanda também a produção de efeitos jurídicos que lhes são pertinentes – ainda que não registrado e, assim, sem a aquisição da propriedade. E, desta feita, o *uso de fato* por um longo período de tempo e ininterrupto deverá ser compreendido como *posse velha*, perante os tempos contemporâneos, a qual impede a atração ao art. 924 do Código de Processo Civil (ou do art. 558 do NCPC, Lei 13.105/2015), e desaconselha, ao menos, a outorga de *decisum preambular interditório*.

Nesta senda, ainda que haja conflito entre signos tutelados, cada um, por *fattispecies* proprietária e possessória, numa lide de pretensão contrafaccional<sup>25</sup> a convivência – uma vez prolongada – deve ser prestigiada como solução jurídica que habilita a *liberdade de iniciativa e concorrência*. Aliás, é essa a jurisprudência que se sedimenta nos Tribunais Estaduais e, em especial, no TJERJ<sup>26</sup> – mesmo quando os signos são *literalmente idênticos*.

Sob esse viés, observa-se que – além de representar a concretização da função social – a prolongada posse, o *uso de fato* continuado e ininterrupto (ainda que por quem não seja o titular proprietário) representa fator relevante para o deslinde de eventuais conflitos em ações contrafacionais – especialmente quando se tem como diretriz a necessidade de observância do princípio da perservação da empresa, do axioma da segurança jurídica, e do dever de coerência que pauta a seara patrimonial<sup>27</sup>.

---

(p.141). Ver, sobre este ponto, Tb. SEGRÉ e MONTEL”, CARVALHO, Orlando de. *Direito Civil - Direito das Coisas*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 152.

<sup>25</sup> “Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. 7. O uso concomitante das marcas "VACCINI" E "VACINNE", como forma de designar os produtos comercializados pelas partes litigantes, não tem o potencial necessário para induzir o consumidor a erro ou confusão” TJERJ, 1ª Câmara Cível, Des. Maldonado de Carvalho, AC 01706493920138190001, DJ 01.07.2014. No mesmo sentido: De sorte que, inexistindo nos autos provas ou indícios de confusão entre os sinais, por parte do consumidor, e vendo-se, de outro lado, que é longa a convivência pacífica entre as empresas - em que pese a afinidade de mercados e semelhança de nomes - não vejo como comungar com os fundamentos da sentença, parecendo-me existir distinção entre as marcas na forma prevista pelo legislador” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Marcelo Pereira, AC 2011.51.01.811015-7, DJ 02.07.2013.

<sup>26</sup> “Ação declaratória. Empresas que têm marcas semelhantes, HERMES E HERMÈS. Convivência no mercado brasileiro há muitos anos. impossibilidade de confusão entre os usuários das marcas em razão das diferenças existentes entre eles. Inexistência de concorrência desleal ou de usurpação de marca. Ausência de prejuízo da apelante que desfruta de posição pioneira no mercado” TJERJ, 9ª Câmara Cível, Des. Ruyz Alcantara, AC 01029611220038190001, J 23.05.2015.

<sup>27</sup> “Sem a calculabilidade e a previsibilidade instaladas pelo direito moderno o mercado não poderia existir” GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 30.

#### 4) CONHECIMENTO E TOLERÂNCIA QUE PODEM ENGENDRAR *SUPRESSIO* CONTRA O TITULAR E *SURRECTIO* EM FAVOR DA POSSUIDOR

O direito não é metafísico. É no tempo e no espaço concreto em que se deflagram os atos jurídicos, os fatos jurigenamente relevantes, enfim, tudo aquilo que pode ser qualificado como atinente ao mundo do Direito.

Assim, como regra, não há condutas imprescritíveis; o direito objetivo não resguarda interesses juridicamente relevantes *ad eternum*; mesmo ilicitudes graves podem ter sua pretensão “engolida” pela esfera da prescrição; atos administrativos viciados podem ser devorados pela decadência; a violação à propriedade pode ser convalidada pela usucapião; o *esquecimento* de um ato processual pode atrair a preclusão; enfim, o Direito, em regra, não é imune ou neutro ao transcurso de hiatos temporais. Numa só frase: *tempus regit actum*.

Aliás, para além de termos formais<sup>28</sup> (positivados em Lei) que extingam a pretensão ou o fundo do direito, o ordenamento jurídico também engloba a *teoria dos atos próprios*, cognominada em latim pelo *venire contra factum proprio* e no tedesco como *verwirkung*. Em tal senda, o mundo jurídico para a faceta patrimonial demanda que os titulares de um direito o exerçam de maneira *coerente* e sem arapucas, pois do contrário resultariam *desvios finalísticos* graves denominados de *abusos do direito*.

Se é verdade que a doutrina foi a grande responsável pela construção do instituto e seus conceitos, é impossível ignorar que a jurisprudência<sup>29</sup> nacional francamente acolheu tal teoria. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é pioneiro na aplicação da teoria dos atos próprios, seja ao dirimir contendas obrigacionais simples<sup>30</sup>, nas hipóteses de conflitos de direitos reais tradicionais<sup>31</sup>, mas até mesmo para o caso de *uso de marcas*<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> “a modificação da relação jurídica pela incidência da *supressio* não está vinculada a um prazo predeterminado, podendo, em razão da boa-fé objetiva e da tutela da confiança, ser efetivada mesmo na pendência de prazo legal fixo” DICKSTEIN, Marcelo. *A boa-fé objetiva na modificação tácita da relação jurídica: Surrectio e Supressio*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 177. No mesmo sentido: “Já no que concerne à *supressio*, trata-se de uma conjugação entre boa-fé e tempo que permite paralisar o exercício de um direito com o objetivo de retificar os prazos prescricionais formais, seja ampliando-os ou reduzindo-os. Em determinadas circunstâncias, o não exercício de um direito, que leva a parte a confiar que este não mais seria exercido, pode ocasionar uma prescrição de fato, mesmo durante a vigência de prazo prescricional pertinente” MODENESI, Pedro. *A relação entre o abuso do direito e a boa-fé objetiva*. Curitiba: Unibrasil, Revista Direitos Fundamentais e Democracia, Vol 7, n. 7, 2010, p. 346.

<sup>29</sup> “O exercício de posições jurídicas encontra-se limitado pela boa-fé objetiva. Assim, o condômino não pode exercer suas pretensões de forma anormal ou exagerada com a finalidade de prejudicar seu vizinho. Mais especificamente não se pode impor ao vizinho uma convenção condominial que jamais foi observada na prática e que se encontra completamente desconexa da realidade vivenciada no condomínio. - A ‘*supressio*’, regra que se desdobra do princípio da boa-fé objetiva, reconhece a perda da eficácia de um direito quando este longamente não é exercido ou observado” BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Ministra Nancy Andrighi, REsp 1096639/DF, DJ 12.02.2009.

<sup>30</sup> “Evidencia-se, portanto, que o CC/02 previu uma verdadeira norma de conduta a vincular os contratantes, sendo certo que a cláusula geral de boa-fé traz deveres anexos aos negócios jurídicos, impondo aos contratantes a observância de comportamentos leais, probos, exigindo a correta e abrangente informação sobre todo o conteúdo do contrato, bem como a tutela da confiança e das expectativas legítimas criadas na parte contrária. Assim, surgem figuras parcelares dentre as quais o instituto da *supressio*, a aplicar-se indiscutivelmente no caso dos autos. Desta forma, evidencia-se que a 1ª ré, ao requalificar as partes abruptamente, após três anos de inação, a pretexto de cumprimento de cláusula contratual, inserida por aditivo contratual, viola a boa-fé objetiva uma vez que a inação prolongada de um direito subjetivo incutiu na outra parte, os beneficiários do plano de saúde, a confiança de que não mais

Na propriedade industrial, como todos os direitos (patrimoniais) constituem *propriedades resolúveis* e seu termo é sempre certo (ainda que certas categorias sejam passíveis de *renovação*), o empenho do exercício de uma titularidade deve ser ainda mais súbita. O trato dos bens de produção é sujeito à obsolescência, os consumidores apreciam novidades, e o mercado não é estanque – mas dinâmico. Assim, em especial quanto à *distintividade* de uma pessoa jurídica, a passagem do tempo pode trazer efeitos “nefastos” ao então titular-inerte<sup>33</sup>.

---

exerceria. A consequência, portanto, é o de inibição do exercício desse direito” Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 9ª Câmara Cível, Des. Roberto de Abreu e Silva, AC 02522590520088190001, J. 23.03.2010.

<sup>31</sup> “A CONVENÇÃO CONDOMINIAL ESTABELECE QUE, AO APARTAMENTO TÉRREO CABE O USO EXCLUSIVO DA ÁREA COMUM, DE MODO A PRESERVAR A SEGURANÇA E PRIVACIDADE DO MORADOR DA UNIDADE. SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA CONSOLIDADA HÁ MAIS DE DEZ ANOS E TOLERADA POR TODOS OS MORADORES DO EDIFÍCIO, JUSTIFICANDO A INVOCAÇÃO DA TEORIA DA SUPRESSIO” Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Luiza Bottrel Souza, AC 01015052220068190001, J. 06.08.2008.

<sup>32</sup> “Operou-se, portanto, em preservação à boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, o instituto da supressio, com a perda da faculdade contratual da franqueadora exigir um orçamento anual detalhado em razão de sua reiterada aceitação da lista contendo apenas as lojas em funcionamento na área operada pelo master franqueado. Igualmente, no que tange ao argumento de que houve subdesenvolvimento da marca no território de operação do master franqueado, não assiste razão ao apelante. De fato, ainda que não haja cláusula expressa no sentido de que seria obrigação do master franqueado expandir a marca da franqueadora em seu território de exploração, tal obrigação é inerente ao contrato de master franquia. Entretanto, no caso concreto, não vislumbro qualquer descumprimento de tal dever por parte do master franqueado. Com efeito, durante a vigência da relação contratual, o master franqueado obteve êxito em manter em funcionamento 15 lojas em seu território de atuação, logo não se pode afirmar que não houve desenvolvimento da marca. Apesar de a franqueadora consignar que o número de lojas abertas não condiz com o potencial econômico do território, jamais em seus e-mails ou notificações apresentou ao master franqueado um projeto nem sequer estabeleceu metas objetivas de expansão da marca. O franqueador não pode de forma unilateral estabelecer qual a quantidade de lojas é suficiente para a satisfatória expansão da marca” Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Cível, Des. Renata Cotta, AC 04755825020118190001, J. 16.04.2014.

<sup>33</sup> “Com efeito, ainda que em exame não exauriente dos fatos, tenho para mim que a norma invocada pela agravante - art. 6º bis, item (3) da Convenção de Paris – “não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé” – não mais se aplica em nosso sistema jurídico. Pois, o dispositivo em questão, apesar de internalizado em nosso direito através do Decreto 75.572/75, foi, posteriormente revogado pela Lei 9.279/96 (que contempla somente os itens 01 e 02 da Convenção de Paris - Revisão de Estocolmo 1967), restando o preceito, portanto, definitivamente afastado de nosso regime marcário, nos termos do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. E nem podia deixar de ser diferente, por se tratar de norma que afronta o sistema jurídico nacional, em absoluto confronto com os princípios constitucionais “da função social da propriedade” e “da paz social”, que não se coadunam com a imprescritibilidade de direitos de natureza patrimonial”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, Agravo de Instrumento de nº 2006.02.010051178, DJ 03.04.2008. Ainda, “De sorte que inspirados na realidade de nossos próprios conflitos emocionais “DE QUE O TEMPO É SENHOR DA RAZÃO E TUDO CURA”, é que o decurso de prazo também se tornou fonte de redenção do direito – âmbito do dever-ser – conquanto se detectou que violada uma regra jurídica durante muito tempo sem nenhuma insurreição das partes envolvidas, melhor seria, em benefício da segurança jurídica, que as coisas permanecessem como estão, consagrando-se o brocardo latino *dormientibus nom succurrit jus* (...) Assim, em que pese o respeitável entendimento do douto Juízo, dele divirjo, entendendo que o registro, ainda que efetuado de má fé ou ao arrepio da lei convalida-se com o tempo, com base no art. 174 da LIP e em nossa sistemática jurídica, onde se percebe

De outra monta, para que o gênero do *venire contra factum proprio* (que reúne, entre outros, a *supressio*, a *surrectio* e o *tu quoque*) não seja objeto de hermenêuticas *subjetivistas/inseguras/arbitrárias*, a doutrina edificou crivos *objetivos* de contemplação. Quais sejam: i) inércia do titular de um direito<sup>34</sup>; ii) prolongamento substancial no tempo da omissão; iii) o exercício de uma faculdade correlata ou até colidente por parte de outrem; iv) a consubstanciação da legítima expectativa de tal “outro” em manter-se no exercício de tal *mister*; v) a alteração superveniente, contraditória e surpreendente da conduta do titular d’antes inerte; e vi) o vilipêndio à boa-fé<sup>35</sup> e legítima expectativa daquele que *exerceu*, ao longo do transcurso da inércia do titular, função social sobre tal patrimônio.

Desta feita, em se tratando de um conflito contrafacional entre signos distintivos de um titular e de outro possuidor, pode-se perceber que o preenchimento do contexto fático por certos elementos poderá acarretar a configuração da *supressio* e, por conseguinte, a paralisação do direito à tutela perscrutada.

Entre tais hipóteses, tem-se a presença um (ou mais) peculiaridades fáticas como: a) a inatividade prolongada do titular de um signo distintivo, em relação ao possuidor que o utiliza continuada, ininterrupta e ostensivamente; b) (fato este que será *majorado* caso haja) a confirmação da ciência inequívoca do uso do signo pelo possuidor, como, exemplificativamente, pelo depósito do signo junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial; iii) a eventual concessão de marca ao possuidor, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) – ainda que haja o obstáculo do título anterior; iv) a demonstração de que o possuidor se tornou reputado perante seu público alvo, e edificou sua identidade mercantil; v) a verificação de que o titular possui conduta ativa contra outros concorrentes (apresentação de notificações extra e judiciais, oposições a e cancelamentos de registros junto ao INPI, ajuizamento de ações de nulidade junto à Justiça Federal ou inibitórias perante a Estadual); entre outros.

Portanto, vê-se que o enquadramento de uma *fattispecie* de conflito entre o signo distintivo de um titular e o de outro possuidor pode subsumir-se às hipóteses de *supressio* contendo a pretensão do proprietário, e à *surrectio* favorecendo à resistência do possuidor; caso presentes os elementos fáticos que o suportem. Outrossim, acrescenta-se que o tratamento asséptico das

---

que até o regime jurídico do casamento, certamente o mais restrito do direito, não tem na má-fé causa de justificação de nulidade, nem deixa de se convalidar por decurso de tempo, ainda que contraídos com vícios volitivos mais graves, como erro essencial de pessoa e coação”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2006.51.01.5048410, DJ 20.05.2009.

<sup>34</sup> “Os comportamentos, as ações ou omissões são focalizados em relação ao outro, destinatário ou declaratório, e também se pronuncia tutela jurídica no empenho dos não titulares. Fim da concepção insular” FACHIN, Luiz Edson. *Teoria Crítica do Direito Civil*. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 325.

<sup>35</sup> “É também no exercício da sua função de limitar o exercício de direitos subjetivos em nome da preservação do sinalagma que a boa-fé serve como fundamento para a chamada teoria do adimplemento substancial. De acordo com esta teoria ainda que a norma contratual ou legal preveja a rescisão do contrato o fato de a prestação ter sido substancialmente satisfeita veda ao credor de acordo com os ditames da boa-fé o exercício do direito de rescisão. Isto, pois a substancialidade do adimplemento, apurada conforme as circunstâncias e em vista da finalidade econômico-social do contrato em exame garante a manutenção do equilíbrio entre as prestações correspectivas, não chegando o descumprimento parcial a abalar o sinalagma” NEGREIROS, Teresa. *Teoria do Contrato, Novos Paradigmas*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006, p. 145. No mesmo sentido: “a proibição do *venire contra factum proprium* encontra seu fundamento no princípio da boa-fé objetiva ou mais especificamente, em um elemento que a esta compõe: a proteção da confiança gerada na contraparte” PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. *O abuso do direito e as relações contratuais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 268.

vicissitudes serviria apenas para fulminar o *mandato de otimização* da boa-fé objetiva, além de ser uma premiação à contradição empresarial.

Aliás, não é nenhuma novidade que a inércia do titular de um signo pode gerar a consolidação do direito de terceiros, como prova o fenômeno (coletivo) da degenerescência. Ou seja, a erosão da unicidade pode se dar por um torpor (do titular) subjetivo definido, ou perante uma pluralidade de utentes de um determinado signo.

## 5) USUCAPIÃO DO DIREITO AO USO E A INOPONIBILIDADE EM DESFAVOR DO TITULAR

A usucapião pode importar na exclusão da titularidade do pretérito proprietário, como, ainda, pode engendrar, apenas, uma limitação no seu feixe<sup>36</sup> de direitos. *Exempli gratia*, pode-se usucapir um usufruto (art. 1.391 do CC/2002), uma servidão<sup>37</sup> (art. 1.379 do CC/2002, civil ou empresarial<sup>38</sup>), ou seja, algum elemento pertinente a uma das faculdades proprietárias – inclusive nos termos dos precedentes dos Tribunais<sup>39</sup>.

Nestes casos, permanece o primeiro titular com um direito de exclusividade que é oponível a todos, com exceção àquele que adquiriu a usucapião (inclusiva) de uma determinada faceta do direito (*maior*). Pois, tendo em vista que os bens imateriais não são sujeitos à escassez natural, nada obsta a concomitância de esferas jurídicas sobre o mesmo bem, o iter intelectual. Tal é o conceito explorado por civilistas consagrados como Rodotà, abordando que a propriedade e sua origem *excludente* pode e deve se tornar abrangente e includente<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup>Há, hoje, nítida tendência, em vista do estilhaçamento dos modelos proprietários, em dar maior elasticidade ao princípio da tipicidade. Se diversas são as formas de propriedade - multipropriedade, leasing imobiliário, restrições convencionais incidentes sobre lotes -, há correspondente necessidade de o sistema acolher e dar publicidade às novas figuras. Em termos diversos, a propriedade típica não é somente aquela plena do artigo 524 do Código Civil, mas também os modelos e variantes dotados de novas restrições, e eventualmente não-perpétuos. Na lição de Gustavo Tepedino, se de um lado é certo que a criação de novos direitos reais depende de lei, por outro lado também "certo é que no âmbito do conteúdo de cada tipo real há um vasto território por onde atua a autonomia privada e que carece de controle quanto aos limites (de ordem pública) permitidos para esta atuação", LOUREIRO, Francisco Eduardo. *A Propriedade como Relação Jurídica Complexa*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, P.78.

<sup>37</sup>"A servidão é relação jurídica que tem como pontos de coligação as situações subjetivas. As servidões gravam não o prédio entendidos de um ponto de vista material, mas as situações subjetivas. A relação de servidão, em uma concepção moderna dos poderes de fruição, pode ser utilizada para limitar também situações pessoais de fruição, sempre que a servidão não se configure como relação entre prédios do ponto de vista material", PERLINGIERI, Pietro. *O Direito Civil Na Legalidade Constitucional*. Traduzido por: DE CICCIO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 954.

<sup>38</sup> CARNELUTTI, Francesco. *Usucapion de La Propiedad Industrial*. Traduzido por: OSUNA, Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrúa, 1945.

<sup>39</sup> "O próprio autor reconhece que a servidão já existia antes mesmo de haver adquirido o terreno, aduzindo, em seu depoimento pessoal, outros importantes esclarecimentos acerca da questão. A posse da servidão é mesmo ad usucapionem. Ela perdura pelo menos há mais de dez anos da data do ajuizamento da ação e teve continuidade até chegar aos réus, sem interrupção, numa inequívoca situação de acesso possessionis (Código Civil, artigo 1.243)" Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 19ª Câmara Cível, Des. Guaraci Vianna, AC 00007613820078190048, J29.03.2011.

<sup>40</sup> RODOTÀ, Stefano. *Il terribile Diritto*. 3ª Edição, Bolonha: Il Mulino, 2013, p. 463.

Aliás tal cuida de expediente comum, por exemplo, no âmbito das Franquias, em que além do Franqueador, diversos franqueados, às vezes até no mesmo bairro, são *co-utentes* de um signo distintivo, do know-how, e dos contratos de distribuição. Ou seja, se na via de aquisição derivada de direitos, via negócio jurídico contratual, o ordenamento até estimula o *compartilhamento* de signos; não há razão para se negar sua incidência quando não há *negócio jurídico* na aquisição originária de direitos, desde que o contexto permita a distinção entre agentes econômicos. Ressalte-se que qualquer vilipêndio a interesses coletivos de terceiros (à exemplo do art. 4º, VI, do CDC) também deve ser observado na hermenêutica do caso em concreto, para evitar que o gozo de um não represente risco às partes mais débeis.

Assim, na usucapião de bem imaterial, *ambos* os titulares não se excluem-reciprocamente, mas convivem numa esfera de inoponibilidade *relativa*<sup>41</sup> – situação que merece maior prestígio quando sem tem signos que não são idênticos, seja em termos de fonologia, seja por meio dos elementos *figurativos*.

Neste contexto,, cuidando-se de bens móveis (art. 5º da LPI), observa-se que os requisitos a serem preenchidos serão os do artigo 1.260, em que o sujeito de direito adquirirá a propriedade (inclusive) caso i) *possua* como sua, ii) continua e incontestadamente, iii) durante um triênio, iv) somado à boa-fé; e v) justo título. De outra monta, ainda que possa haver eventual questionamento quanto aos últimos dois requisitos (boa-fé/justo título), há ainda a usucapião ordinária para bens móveis (art. 1.261), desde que atendido o prazo majorado.

Portanto, não bastasse o fato de que a inércia do proprietário de um signo marcário qualifica-se como vilipendiadora da função social, apta a impedir tutelas de urgência ou mesmo da própria pretensão inibitória, pode-se perceber que a mesma também poderá ser capaz de deflagrar o decaimento da titularidade exclusiva, pela via da usucapião.

## À GUISA DE CONCLUSÃO

Em vista do que fora apresentado, pode-se perceber que eventual conflito contrafactual entre signos distintivos – que sejam, cada um, de titularidade de uma parte e abrangido pelo *uso de fato* de outrem – poderá (e deverá) abranger a análise de circunstâncias fáticas que alcancem para além do mero cotejo de similitude, uma vez que:

- a) O princípio da liberdade de iniciativa, de concorrência, e até de expressão (logo *includentes*) ganham foro *preferencial* ao pleito proprietário (*excludente*) – visto que a

---

<sup>41</sup>“O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos”. Interessante notar que a alteração da redação do dispositivo, face ao revogado Código Civil de 1916, poderia, segundo a doutrina abaixo, habilitar a consolidação de servidões sobre bens incorpóreos: “O Código alude expressamente à usucapião do exercício de servidão aparente (art. 1379). Digna de nota é a modificação do texto, antes alusivo à “posse incontestada e contínua de uma servidão” e, agora, ao “exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente”. Também digna de nota é a comparação entre o teor do art. 1.260 do Código de 2002 e o art. 618 do Código de 1916: ambos regulando a usucapião de coisa móvel, a regra ora vigente alude apenas à posse de coisa móvel como pressuposto da aquisição da propriedade, enquanto a regra revogada referia-se à aquisição do domínio de coisa móvel. A extirpação da expressão “domínio” (tradicionalmente associada à propriedade de coisa corpórea) é significativa: a posse, aí está referida como pressuposto da aquisição, por usucapião, da propriedade, que pode ser corpórea ou incorpórea” MARTINS-COSTA, Judith. *Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo*. em TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. *O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 644.

utilização do signo representa, a princípio, a plena concretização da função social afetada a esta espécie de propriedade;

- b) A posse (via uso – art. 1.196 do CC/2002) continua, ostensiva, e produtora do signo atrai efeitos jurídicos, mesmo perante o sistema atributivo de direito, sendo este sensível a tal fato, que gera direitos e legítimas expectativas;
- c) Nos bens imateriais, qualquer posse que ultrapasse cinco anos é hábil a engendrar – até mesmo – o pleito de usucapião do artigo 1.261 do CC/2002 (ou mesmo de três anos, a depender do preenchimento de certos requisitos, artigo 1.260 do CC/2002), não havendo vedação de sua aplicação a direitos afeitos aos signos distintivos;
- d) Independentemente da usucapião, o próprio comportamento contraditório do titular pode ser apto a deflagrar a *supressio* em desfavor deste; e a *surrectio* para o possuidor, quanto a inoponibilidade de quaisquer direitos, e a manutenção do uso do signo. Caso contrário se ignoraria os princípios gerais do *honeste vivere* e do *non altere laedere*.

E, desta feita, conclui-se que as condutas quanto à utilização do signo distintivo de ambos, titular e possuidor, como também a sedimentação das situações de fato com o decurso de tempo, representam fatores de máxima relevância para eventuais conflitos contrafacionais desta espécie.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Abílio Vassalo. Uma relectio sobre a acessão da posse in Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais Homenagem aos Profs. Doutores A. F. Correia, O. Carvalho e V. L Xavier. Vol I, Coimbra: Almedina, 2008.

DICKSTEIN, Marcelo. A boa-fé objetiva na modificação tácita da relação jurídica: *Surrectio* e *Supressio*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio. A Teoria Da Autonomia. Titularidades e Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-Constitucional. 2ª Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.

ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali. 3a Edição, Milão: Editore Dott A. Giuffré, 1960.

BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988.

BEVILAQUA, Clovis. Direito das Coisas. 3ª edição, Rio de Janeiro: Livraria Freitas e Bastos, 1951.

BODENHAUSEN, G.H.C. Guide for the application of the Paris Convention For The Protection of Industrial Property. Genebra: versão e-book.

CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrúa, 1945.

CARVALHO, Orlando de. Direito Civil - Direito das Coisas. Coimbra: Editora Coimbra, 1969.

CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes, 3ª Edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.

FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003.

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 14ª Edição, São Paulo: Malheiras, 2010.

GOMES, Orlando. Direitos reais. Rio de Janeiro: Forense, 20ª Edição, 2010.

LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo. em TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008.



MODENESI, Pedro. A relação entre o abuso do direito e a boa-fé objetiva. Curitiba: Unibrasil, Revista Direitos Fundamentais e Democracia, Vol 7, n. 7, 2010.

MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCIO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

RAMELLA, Agostino. Trattato dela Proprietà Industriale. 2ª Edição, Vol 1., Turim: Editrice Torino, 1927.

RODOTÀ, Stefano. *Il terribile Diritto*. 3ª Edição, Bolonha: Il Mulino, 2013.

SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial. (Arquivos do Ministério da Justiça), Março de 1975.

TAFFOREAU. Patrick. Naissance extraordinaire des droits de propriété intellectuelle” BRUGUIÈRE, Jean-Michel. Propriété Intellectuelle Et Droit Commun. Marselha : Ed. Presses Universitaires D’Aix Marseille, 2007.

WILLIAMSON, Oliver E. The Economic Institutions Of capitalism. Firms, Markets, relational Contracting. New York: The Free Press, 1985.

Recebido 13/01/2016

Aprovado 25/01/2016

Publicado 29/02/2016