Da proteção real da marca não registrada no Brasil

The real protection of unregistered trademark in Brazil

Denis Borges Barbosa[1]

Resumo

A questão deste estudo é a proteção da marca não registrada no Brasil. Ao contrário do que muita doutrina e certos precedentes judiciais afirmam, não é verdade que a marca não registrada seja desprovida de proteção no direito brasileiro. Ocorre, apenas, que as marcas registradas tem proteção diversa, e mais extensa, do que as não registradas. Com a reiterada demora no exame e concessão de marcas pelo INPI, além de todos os prazos pertinentes aos países de economia comparável ao Brasil – fato que é incompatível com o Estado de Direto – a relevância desse estudo é óbvia.

Palavras Chaves: Proteção real; marca; não registrada.

Abstract

The point of this study is the unregistered trademark protection in Brazil. Contrary to what a lot of doctrine and certain judicial precedents claim is not true that the unregistered mark is devoid of protection under Brazilian law. Occurs only that the trademark protection is diverse, and more extensive than those not registered. With the repeated delay in the examination and award of marks by the PTO, plus all the relevant deadlines for countries of comparable economy to Brazil - a fact that is incompatible with the State of Direct - the relevance of this study is obvious.

Key Words: real protection; brand; unregistered.

Da criação da marca

Na criação da marca, uma palavra ou figura, é tomada por alguém para significar uma atividade econômica específica. Esta palavra ou figura - que agora foi transformada em marca, pois foi *dedicada* à

[1] Doutor em Direito Internacional UERJ

função de distinguir um determinado produto ou serviço em um mercado específico de outros similares neste mesmo mercado ou mercados afins -, só poderá ser utilizada de forma privada neste contexto especial:

> Conforme a lição de NEWTON SILVEIRA "... não terá a proteção da lei a marca ou expressão ou sinal de propaganda que forem usados com modificação ou alteração de seus elementos característicos constantes do certificado de registro" (cf. "Licença de Uso de Marcas e Outros Sinais Distintivos", 1ª ed., Editora Saraiva, 1984, pág. 59); por outro lado, esse mesmo mestre também ensina que "em conseqüência do processo de criação da marca resulta o chamado princípio da especialidade: a não ser em casos excepcionais, o direito exclusivo sobre a marca só opera em relação a produtos concorrentes, sendo lícita a utilização de marcas idênticas ou semelhantes por empresários diversos para assinalar produtos de ramos de indústria e comércio diferentes" (cf. opus cit., pág. 18).
>
> TJSP, AC 143.055-1, Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por votação unânime, , 19 de novembro de 1991. JTJ - Volume 135 - Página 203

A criação de uma marca não se confunde com a criação de uma obra literária ou visual. Trata-se aqui da *criação do signo como marca*, através de sua vinculação a uma atividade econômica determinada. Recolher uma palavra já conhecida (por exemplo, Telephone) e dedicá-la à significação de uma atividade econômica (comercialização de vinhos) já é ocupação suficiente:

> O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fez a marca ou achou-a (res nullius, e não res communis omnium) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do uso como marca. (Grifamos) [2]

Em obra dedicada ao assunto[3], assim precisamos:

> 6.2.5.2. Afetação do signo a um fim de mercado
>
> A propriedade mobiliária comum mantém-se exclusiva quer se utilize o bem para fins privados ou públicos, comerciais ou não. Como a propriedade da marca é uma exclusividade do uso do signo no mercado, e mais, num mercado designado, não existe propriedade sobre o signo em si mesmo, e, especialmente, não se veda o uso de terceiros do mesmo signo num contexto diverso, desde que tal uso não eroda ou elimine o uso

2 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) Tomo XVII, Parte III, Capítulo I. § 2.011..2 Sobre a noção de especificação como meio de aquisição de propriedade intelectual, vide o nosso Tratado, vol. I, Cap. I,

3 Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007.

> regular da propriedade no seu campo próprio [4]. Tal caracterização se dá, no direito brasileiro em vigor, nos termos dos limites ao direito, indicados em essência no art. 132 do CPI/96. (...)
>
> Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (inventio). Essa "criação" de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado.
>
> Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e prático.
>
> Vale notar que a expressão *originador* da marca seria muito mais adequada do que criador ou ocupante; é um termo correntemente utilizado, neste contexto, na língua inglesa [5].

É claro que, particularmente no caso das marcas visualmente representáveis, pode haver uma criação de obra autoral, antes de sua *criação como marca*. A matéria do respectivo registro, incorporando a criação prévia como criação de marca para efeitos de exclusiva marcária é regulada pela lei 9.279/96 [6].

4 [Nota do original] Pollaud-Dullian, op.cit, § 1.300. « Les utilisations qui sont réservées au propriétaire de la marque sont nécessairement faites à titre commercial, dans le commerce des produits ou services considérés, dans un cadre concurrentiel : marquage des produits, même non suivi de mise en vente, offre en vente ou importation de produits marques illicitement, usage verbal de la marque d'autrui, publicité radiophonique, affichage, pratique des marques d'appel ou des tableaux de concordance, etc. Il n'y a pas contrefaçon à reproduire le signe en dehors du cadre concurrentiel, par exemple à de simples fins d'information d'actualité ou de façon accidentelle dans la photographie d'une manifestation publique, ou apparait accessoirement la marque, ni à utiliser un conditionnement marque à des fins purement domestiques et personnelles, par exemple en le remplissant d'un autre produit pour son propre usage.

5 [Nota do original] Vide aqui José Antonio B.L. Faria Correa, "A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira", publicado na edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19: "Se é verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o direito à marca como um direito de ocupação, verdade é , também, que, independentemente das hipóteses de pura criação intelectual (marcas inventadas pelo titular) a própria ocupação de sinal disponível para a designação de determinados bens ou serviços já constitui uma inovação semiológica, um uso particular do signo, dentro do qual se derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionado, até então, pela cultura".

6 CPI/96, 124, XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular. Vide: "A vedação ao registro, a título de marca, de sinal que, em sua essência, constitui obra tutelada pelo instituto do direito de autor deriva de mandamento constitucional inequívoco. O art. 5º, XXVII, da Constituição da República confere o mais amplo esteio às criações no campo da cultura, assegurando ao autor direito pleno à sua fruição. Fosse possível a alguém,

Marca como signo

Uma marca é um signo, e não terá vida útil se for insuscetível de exercer significação. Esse é um requisito lógico e prático. Diz Gustavo Leonardos:

> Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis.[7]

Assim, uma marca não será registrada (tornando-se, assim, exclusiva) se não for *distintiva* em suas duas modalidades, ou seja, capaz de distinguir o produto assinalado dentre todos os dos concorrentes e, ao mesmo tempo, fixando-se na percepção do público de forma a apontar o produto em questão.

A questão aqui é o requisito da *distintividade* ou distinguibilidade absoluta. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum[8]. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos[9].

Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (*res communis omnium*). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser *destacado* em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum.

---

na hipótese de não-anuência do autor, o registro, na propriedade industrial, de obra que lhe não pertença, e se esvaziariam as garantias constitucionais e legais de que desfrutam os autores. A par de qualquer consideração na esfera da personalidade, as obras, e sobretudo aquelas que adquirem projeção, têm inflexão no campo econômico. Demais disso, as marcas são, em essência, captadores de clientela, tendo, por excelência, repercussão econômica. O uso de obra para a identificação de um produto ou serviço, portanto, na falta de autorização do detentor dos direitos, propicia ganhos desprovidos de causa." CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007

7 LEONARDOS, Gustavo S. "A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96". Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997, p. 41.

8 A questão é tratada particularmente bem por Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. Vide José Antonio B.L.Faria Correa, "Eficácia dos Registros de Marca", Revista da ABPI, No 23, jul/ago 1996, p. 23.

9 Vide MEDINA, David Rangel. Tratado de derecho marcario, Mexico 1972 p. 216. Vide Maurício Lopes de Oliveira, Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca, Revista da ABPI No. 25, nov/dez 1996, p. 16.

Por exemplo: um marceneiro hábil e talentoso faz cadeiras bem torneadas, leves e resistentes de madeiras nobres; quer tornar seus produtos reconhecíveis e individualizáveis por uma palavra, de tal forma que os consumidores possam comunicar entre si as virtudes de seu artesanato. Não escolherá

designar seus produtos como *cadeira* – porque isso não indica que a *sua* cadeira é diferente das outras, de menos qualidade. Mesmo que o quisesse, o direito não lhe permitiria conseguir a exclusividade do uso da palavra, pois *cadeira* já é de uso de todos.

Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só[10]:

> À luz do direito marcário, a garantia de uso com exclusividade de um signo reside na capacidade de distingui-lo de expressões e sinais de domínio popular e uso corriqueiro. Pois, como diz o eminente tratadista, Denis Borges Barbosa, em seu livro Proteção das Marcas, uma Perspectiva Semiológica, pág. 70, Ed. Lúmen Júris, 2008 - cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só.
>
> É mais ou menos isso o que se vê nessa lide. Com efeito, não me consta que a palavra "MATTE", grafada com dois "t", tenha perdido o significado vocabular, de uso comum, de modo a diferenciar-se da palavra "MATE", grafada com um só 't". Ou que a expressão, só por ser grafada com dois "t", tenha caído em desuso pelos "falantes" da língua, de modo a não se constituir em termo genérico, de uso popular, insuscetível de gerar registro de em caráter exclusivo, independente da grafia.
>
> Assim, em que pesem os fundamentos da sentença, dela divirjo, tendo para mim que os registros anulandos, "MEGAMATTE" e "MEGA MATTE, não guardam nenhuma relação com os registros da autora, ora Apelada, cujas marcas só adquirem distintividade com o uso contíguo da palavra "LEÃO", esta sim, responsável por conferir ao termo "MATTE

10 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, vol. 1, parte 1, Rio de Janeiro: Edição Forense, 1946, p. 403: "as denominações necessárias ou vulgares dos produtos também podem servir de marcas, mas precisam vestir-se de forma distinta. Milita aqui o mesmo motivo a que aludimos ao tratar de 'nomes'. Como estes, as denominações necessárias ou vulgares dos produtos carecem de cunho distintivo, pois que se aplicam a todos os produtos do mesmo gênero. Por outro lado, não se pode permitir que um comerciante ou industrial se aproprie dos nomes dos produtos que vende ou fabrica, impedindo que seus concorrentes exerçam o direito de se servirem deles" . Mais adiante, a p. 406: "O uso exclusivo dessas denominações violaria, sem duvida, a liberdade de comercio, estabelecendo o monopólio indireto da venda ou fabricação de toda uma espécie de produtos, uma vez que fosse lícito a qualquer comerciante ou industrial apropriar-se da denominação empregada, de modo corrente, pelo publico e pelo comercio para designá-los".

> LEÃO" aspecto singular, distante do significado comum, verdadeiramente denominativo de marca, amplamente conhecido, passível de tutela nos termos da lei".
>
> Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2010.51.01.811113-3 DJ 09.11.2012

É claro que o Direito - seja o brasileiro, seja o de qualquer país - não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.

A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a *res communis omnium* (ou, no caso, o *sermus communis*, que é o mesmo no campo das palavras). A distinguibilidade é uma questão de grau, não de substância – há um ponto em que uma marca pode surgir na sensibilidade do público como distinta, separada, característica do que todo mundo já usa e pode usar em face do objeto simbolizado.

Assim, é vedado:

1. o registro das letras, algarismos ou datas, isolados, *salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva*; (art. 124, II da Lei 9.279/96);
2. dos elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir,
3. ou aqueles empregados comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço*, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva* (art. 124, VI);
4. da cor e sua denominação, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo[11];
5. da denominação *simplesmente descritiva* de produto, mercadoria ou serviço (art. 124, VIII);
6. do termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com produto ou serviço (art. 124, XVIII);
7. da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (art. 124, XXI)[12].

11 Sobre a questão da distintividade das cores na Europa, vide Colour per se and combination of colours as a trade mark, encontrado em

http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_ES_Colour_trade_mark[0000006424_00].html, visitado em 22/10/2006.

12 Também o art. 124, XXI nega proteção à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico. Neste último caso, o ponto em questão não é falta de distinguibilidade absoluta, mas inexistência de signo, eis que o objeto que se pretenderia proteger é uma funcionalidade.

Em todos estes casos, temos *res communis omnium*, inapropriáveis pelo titular[13], salvo o caso de acréscimo de distintividade. Nesse caso, o que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico resultante do acréscimo.

Graus de distintividade absoluta

Os signos se dispõem em um *continuum* de distintividade, desde a chamada *marca de fantasia* até o grau impossível de falta total de independência entre o signo e o seu objeto. A análise, aqui, é quanto à distintividade em face do domínio público.

Podem-se distinguir, com a jurisprudência americana corrente, quatro (ou talvez, cinco) graus de distintividade:

a) signos genéricos;

b) os descritivos;

c) sugestivos ou evocativos;

d) marcas arbitrárias;

e) marcas *de fantasia* [14].

A análise da distintividade absoluta leva em conta, essencialmente, a *motivação* do signo em face de seu objeto[15]. Ou seja, o grau pelo qual o signo se destaca da coisa significada, numa escala que vai desde a onomatopeia, até o desenho da coisa, até o máximo da arbitrariedade possível. O signo já inicialmente próximo do objeto significado estará em domínio público.

13 SCHMIDT, Lélio Denícoli. A Invalidação das Marcas Constituídas por Expressões de Uso Genérico, Vulgar, Comum ou Necessário, Revista da ABPI, Nº 38, jan/fev 1999, p. 26.

14 "Arrayed in an ascending order which roughly reflects their eligibility to trademark status and the degree of protection accorded, these [four different categories of terms with respect to trademark protection are (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, and (4) arbitrary or fanciful. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).

15 BEEBE, Barton. "The Semiotic Analysis of Trademark Law", 51 UCLA Law Review 620 (2004)"This is essentially a hierarchy of figurativeness. It ranks marks according to the degree to which their signifiers are, in semiotic terms, "motivated" by their referents. Motivation is defined as the "opposite of arbitrariness". Thus the relation between form and meaning is motivated, or partly motivated, in a case of onomatopoeia; also e.g. where forms are derived by a semantically regular process of word-formation." P.h. Matthews, the Concise Oxford Dictionary of Linguistics 235 (1997).

Como indicado, são **genéricos** os signos que o uso geral emprega para designar o próprio produto ou serviço, como, por exemplo, o caso clássico americano *The Computer Store*[16]. Caso especial de marca genérica é a *designação necessária,* que implica na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto ou serviço [17]. Nos termos *genéricos* não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum[18].

São genéricas tanto as denominações originalmente vinculadas ao produto ou serviço, quanto aquelas que, pelo uso, se tornaram necessárias ao processo de comunicação. J. X. Carvalho de Mendonça, referindo–se ao fenômeno, assim entende[19]:

> Denominação necessária é a que se prende à própria natureza do produto designado; é a que se acha a ele incorporada, constituindo o seu próprio nome; **denominação vulgar, usual, é aquela que, não tendo sido originariamente o verdadeiro nome do produto, acabou por ser consagrada pelo uso, entrando na linguagem corrente como seu nome.**" (grifei)
>
> Uma e outra se acham no domínio público; a ninguém é lícito tornar qualquer delas objeto de direito exclusivo. Apropriar-se da denominação necessária ou vulgar do produto ou da mercadoria, para compor a marca desse produto ou dessa mercadoria, importaria em monopolizar não somente a sua fabricação ou a sua venda, como a dos produtos similares e idênticos de outros fabricantes ou comerciantes (in op. cit. p.267). (grifei)

Em casos muito especiais, no entanto, mesmo as marcas genéricas podem ser curadas pela mutação simbólica. Por exemplo, a expressão "polvilho antisséptico" denota um tipo de produto farmacêutico; no entanto, a jurisprudência consagrou-a como suscetível de proteção marcaria[20]. Não seria admitida ao registro, não fora pelo uso longo, notório, exclusivo e imperturbado, que lhe desse o efeito de singularização *no universo simbólico* que facultasse o registro. O extravasamento do símbolo - a

16 In re Computer Store, Inc., 211 U.S.P.Q. (BNA) 72 (Trademark Trial & Appeal Board 1981).

17 CERQUEIRA, João da Gama. op. cit., p. 1151.

18 A generificação compõe esse fenômeno, como no caso aspirina, inicialmente da Bayer, agora do mundo. Mas Landes e Posner (The Economic Structure of Intelectual Property Law, p. 191) notam que, ainda que se desse exclusividade a essas marcas, haveria um monopólio linguístico (ou semiológico) e não exatamente um monopólio econômico.

19 MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de direito comercial, v. III, T. I, Rio de Janeiro: ed. Russel, 2003, p.267.

20 AC nº 102.635 - RJ (Em 9-9-85) – 5ª Turma do TFR. Assim, embora «polvilho» e « Antisséptico » possam ser consideradas expressões de «só comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca.(...) Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granado. (...) Não há quem, como com propriedade afirma a sentença, nesse Brasil, que conte com mais de 50 anos, que não tenha conhecimento do Polvilho Antisséptico Granado, e de sua utilidade ou serventia.

notoriedade -, nesses raros casos, confere ao signo um *significado secundário*, que se incrusta ao signo de uso comum, e o retira do domínio público.

São **descritivas** *A Casa do Pão de Queijo* ou *American Airlines*, no qual se utilizam imagens, descritores ou perífrases para se designar o produto ou serviço.

As **sugestivas** presumem uma operação intelectual para se chegar ao objeto designado, de deslocamento metonímico ou metafórico[21].

Nessas marcas *sugestivas*, o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada. Spoleto evoca a Itália e seu gênero gastronômico; para os apaixonados pela Úmbria, evoca um charme singular de uma cidade fora de rota de grande público, mas preciosa em sua beleza, *coziness* e umas trufas negras locais, memoráveis. O público, ou parte dele, construirá mais facilmente a correlação, ainda que com perda de denotatividade e de bi-univocidade.

Essa perda de novidade simbólica (que torna mais fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá de outro lado vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo[22].

As marcas **arbitrárias** importam em deslocamento de um signo existente a outro campo significativo, como *Apple* para computadores. Quanto a tais *marcas arbitrárias,* disse Gama Cerqueira:

> Consistem estas marcas em produtos criados arbitrariamente para designarem os produtos ou em palavras e nomes conhecidos tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam. Ao contrário das denominações necessárias ou vulgares, tais marcas não dependem de forma especial para gozar de proteção jurídica, pois que são características em si.
>
> Pela originalidade de que se revestem, essas denominações sempre gozaram da preferência dos industriais e comerciantes, prestando-se à composição de marcas atraentes e sugestivas, capazes de se gravarem desde logo na memória dos consumidores, despertando a atenção e a curiosidade do público e tornando conhecido o produto, a ponto de se substituírem, muitas vezes, à sua denominação comum[23].

21 Tais marcas exigiriam "imagination, thought and perception to reach a conclusion as to the nature of the goods." Stix Prods., Inc. v. United Merchs. & Mfrs., Inc., 295 F. Supp. 479, 488 (S.D.N.Y.1968).

22 Idem, p. 167. O processo de construção da marca pode superar a evocatividade inicial: no Google, o domínio spoleto, do restaurante, vem cinco posições acima da primeira menção da cidade italiana.

23 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado de propriedade industrial, vol. 2/823, 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Revista dos Tribunais, p. 82-3.

Já designação de **marcas de *fantasia*** deve ser reservada àqueles neologismos ou criações verbais ou figurativas, que representam completa arbitrariedade em face do produto ou do serviço, como *Kodak* ou (ligeiramente menos criativa) *Xerox*.

Em princípio, uma marca genérica não será, jamais, apropriável; as descritivas, o serão, quando *dotadas de forma distintiva*. As demais serão apropriáveis, segundo um balanceamento entre os níveis de significação inicial: uma marca sugestiva induzirá o público a discernir qual o produto ou serviço assinalado, mesmo que não o conheça. As marcas de fantasia terão de ser criadas na percepção do consumidor, pela apresentação, descrição, ou publicidade.

Qual a relevância desta conclusão? A que a *oponibilidade* de uma marca está vinculada a sua motivação. Quanto menos motivada pela atividade, mas merecerá proteção:

> "Em termos que tais, não se cogita da hipótese do "Secondary meaning", isto é, "aquisição subsequente, através de uso de elemento simbólico nas práticas de mercado de um agente econômico, de distintividade absoluta, de forma a permitir o registro marcário de elementos que, nativamente, sejam pertencentes ao domínio comum" [BARBOSA, Denis Borges. Revisitando o tema da significação secundária. (novembro 2011). Disponível no site: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf] . Não se trata de distintividade adquirida por meio do uso, de incentivos publicitários na marca, mas de termo que já nasceu distintivo, pois não mantém relação direta com os produtos assinalados]" TRF2, AC 201051018035544, Segunda Turma Especializada do Tribunal Federal Regional da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Maria Nunes de Barros, , 29 de maio de 2012.
>
> "A vedação legal ao registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa emprestar à marca singularidade suficiente para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Deveras, a razão imediata da existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no domínio público. Esta é a lição de abalizada doutrina: "Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (res aliena). Ou então quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (res comunis omnium). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum. (...) A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a res communis omnium (ou, no caso, o sermus communis, que é o mesmo no campo das palavras)" (Barbosa, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 814). " STJ - REsp 605.738 - 4.ª Turma - j. 15/10/2009 - v.u. - rel. Luis Felipe Salomão - DJe 26/10/2009

Motivação e motivos subjetivos

Claro está que a imotivação é apurada em face de da eficácia do signo no processo de significação, e não na história. É irrelevante para o direito que alguém tenha, para criar a marca, se inspirado em alguma entidade benfazeja (Forneria São Sebastião, onde este parecerista almoçou ontem) ou malévola (Belzebu, reg. 820845604, para sistemas informáticos). Nem no santo, nem no diabo, o público encontrará relação com a atividade designada.

Assim, a marca é *forte* e digna de proteção, se não há vínculo cogente na percepção que o público tenha, *ao momento da criação da marca*, entre o signo a atividade designada. Lógico que *uma vez assimilada pelo público*, a marca que se identifica vigorosamente com a atividade e a origem pode

ganhar ainda mais força: *Google*, uma vez conhecida, associa-se com o serviço, quase como se nenhum outro (Bing, Yahoo, etc.) existisse.

Da aquisição da marca

A aquisição da marca se dá pelo ingresso no patrimônio dos valores *concorrenciais* de tal signo, ou seja, da tutela da oportunidade comercial que o uso de uma marca designado a origem de uma certa atividade confere. Isso se dá pelo menos de duas formas diversas:

1. Pela aquisição de um direito exclusivo *erga omnes* através de um registro expedido pelo Estado, que afasta todos concorrentes atuais ou futuros; ou
2. Pela criação de um valor concorrencial pelo uso honesto e leal de um signo na atividade econômica.

No direito brasileiro, a forma de aquisição da *propriedade* da marca, ou mais precisamente, a *exclusividade incondicional* em face de todos, é o registro. Isso é tão assente que não merece delongas. Pelo registro, *em escala nacional*, o titular adquire a exclusividade de uso e do exercício de certas faculdades assimiláveis à propriedade dos bens físicos.

Assim, com o registro o titular pode excluir terceiros que jamais entraram em concorrência com ele, seja no lugar, ou no tempo. Pode reservar para si expansões futuras no negócio e pode, enfim, utilizar-se de um título emitido pelo Estado, com presunção da validade, para afirmar seus direitos.

Mas o uso de uma marca, sem registro, ou antes dele, tem efeitos jurídicos específicos:

> "[Sentença adotada pelo acórdão] Fácil concluir que o pré-uso, o uso anterior e a posse de uma marca e de todo um "conjunto-imagem" induzem à aquisição da propriedade. Um dos modos mais antigos e originários de aquisição da propriedade é a occupatio. O BRASIL, apesar de variar quanto ao sistema de proteção aos direitos inerentes à patente pelo registro, inicialmente, com base em leis anteriores, baseando-se no sistema DECLARATIVO; com a sanção da Lei Nº 5.772/71, passou ao sistema ATRIBUTIVO, como, por exemplo, dispunha o art. 59 daquela Lei, in verbis: "Será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro'.
>
> Sucede, porém, com o fundamento de implementar o progresso da indústria nacional, nova lei, Nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, introduziu o Sistema MISTO, como se verifica dos arts. 129, caput e 130, in verbis:
>
> 'Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.'
>
> 'Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação'.
>
> Desse modo, adquirida a propriedade pelo registro (...), juntado à fl. 15, da Cautelar, validamente expedido, tem a Autora L. assegurado o direito de cessão, licença e zelo daquela propriedade. Ora, com o registro restou demonstrada tanto a posse pela occupatio como, efetivamente, pelo que dispõe o ordenamento jurídico vigente para amparar o titular (...).
>
> TJDF, AC 1998.01.1.012867-9, Terceira Turma Cível, Des. Vera Andrighi, 1º de setembro de 2003.

Nisto, revigora-se o entendimento de Pontes de Miranda:

> "o direito de propriedade preexiste ao registro se tal propriedade é a intelectual, ou se em sentido lato se fala de propriedade (= direito patrimonial). No plano do direito industrial, há o direito (patrimonial) formativo gerador, que é o direito ao registro, e o direito real, que resulta do registro." [24]

Neste estudo, atentamos para a aquisição da marca *sem registro*. Ou seja, daquela aquisição - não de um direito exclusivo incondicional, que se aproxima da *propriedade* em sentido estrito (direito real, para Pontes de Miranda) -, mas apenas do direito patrimonial *relativo e condicional* de impedir o uso concorrencial *ilícito* de uma marca, de forma a prevenir a confusão da clientela de um agente econômico, iludida pela fraude ou comportamento pernicioso de terceiros.

Aquisição originária de marca

Numa marca figurativa, ou cinemática, pode-se imaginar que haja quem adquira a criação estética, antes de haver a aquisição *como marca*. Numa marca nominativa essa hipótese é para todos os efeitos práticos impossível.

Por que?

A proteção pelo direito autoral daquilo que venha a ser objeto de marca presume certos requisitos [25]:

> Não é impossível suscitar a proteção de elementos objeto de marca ou de objeto de publicidade também pelo direito autoral [26]. Para tanto, porém, será necessário demarcar, sob pena de dificuldade pelo menos pragmática na tutela do objeto através da pretensão autoral:

24 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) Tomo XVII, Parte III, Capítulo I, §2.008, Tópico 4.

25 BARBOSA, Denis Borges, Direito Autoral, Lumen Juris, 2013.

26 "Uma delas diz com a possibilidade que, em tese, existe de proteção pela lei especial de criações utilizadas em mensagens publicitárias. Carlos Alberto Bittar, que publicou obra monográfica sobre o assunto {Direito de autor na obra publicitária, de 1981), em seu Direito de Autor (Forense Universitária, 4a ed., p. 21), reiterou apenas necessário o preenchimento dos requisitos comuns de configuração de uma criação tutelável. (...) Com efeito, a incidência do direito especial depende da ocorrência de manifestação e materialização do espírito criador de alguém. A obra que o direito autoral tutela é aquela, artística, cultural ou científica, produto da criação do espírito, dotada de valor estético, de criatividade e de originalidade (veja-se, a respeito, e por todos, a resenha que da doutrina faz: António Carlos Morato, in Direito de autor em obra coletiva, Saraiva, p. 1-2). E assente-se a noção comum de que a originalidade da obra encerre um requisito básico à proteção legal, pela sua característica distintiva e, por isso, afinal, criativa - um contributo criativo à sociedade (José de Oliveira Ascensão. Direito Autoral. 2a ed. Renovar, p. 3 e 62; Carlos Alberto Bittar. Direito de Autor. p. 23)." TJSP. AC 9072226-50.2000.8.26.0000, Ia Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Cláudio Godoy, 7 de junho de 2011.

a. A suficiência *quantitativa* mínima de criação intelectual, de forma que o público possa perceber que o objeto em questão é *obra* [27];

b. A existência de originalidade, como um mínimo *qualitativo* de contribuição criativa [28];

c. A existência de formas alternativas de exprimir a mesma mensagem com aquele meio específico [29]; e

27 Aqui temos uma questão correlativa à percepção pelo público de um objeto como marca. Da questão do elemento de minimis para a proteção autoral, dissemos anteriormente: "Mas a expressão, por si só, não configura direito autoral. Como "De várias cores, brancos e listrados", mesmo sendo Camões, do primeiro canto dos Lusíadas, não é suscetível de proteção autoral. Nem "Vaga um lugar na cadeia" merece proteção exclusiva autoral, mesmo sendo um verso do "Navio Negreiro" de Castro Alves. Muito menos "Sem lembrar os andaimes do edifício", não obstante constar de soneto de Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Em suma, é preciso muito mais do que um verso isolado para configurar o mínimo de forma que dê ensejo à proteção autoral. Certo é que fragmentos mesmo, de tão carregados de criatividade, inegável originalidade, e de geral conhecimento, podem expressar elemento protegido. "Um galo só não faz uma manhã" traz João Cabral de Melo Neto sem precisar de mais. É ele, reconhecidamente dele, e o paralelo ao dizer popular "uma andorinha só não faz verão" não diminui, antes aumenta a força da criação."

28 "APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPILAÇÃO - DIREITOS AUTORAIS - INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO INTELECTUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC - Mera compilação de canções destinadas a cancioneiros de serestas não merece a proteção do direito autoral se inexistem nela os requisitos da originalidade e criatividade, vez que mera pesquisa e seleção das músicas mais conhecidas dos seresteiros brasileiros não demandam qualquer utilização do intelecto do compilador se a escolha das canções advém de prévia estipulação de critérios restritos para tal mister, ausente se encontrando, assim, qualquer novidade originada do seu espírito, por mais valioso que seja o trabalho de prospecção das canções e inclusive de obtenção de autorização de todos os autores cujas obras foram aproveitadas, mormente se há muito já é bastante conhecida a técnica de amealhar músicas de mesmo estilo em livros específicos, inclusive com acompanhamento para instrumentos musicais. (...) Afirmou o Tribunal que "não pode o apelante Alexandre Pimenta irrogar para si a ideia de se compilar em uma obra o repertório de cancioneiro de serestas, bem como invocar a utilização de capacidade criativa por meio de escolha de músicas cujo universo já se encontrava previamente delimitado, dúvida não havendo, assim, de que a forma de seleção e organização das canções na obra não decorreu de sua atividade inventiva, de criação de seu espírito, mas de simples, ainda que magistral, trabalho de cotejo das músicas destinadas a satisfazer as orientações daquele que requisitou seu trabalho". STJ. AG 604956, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 22.10.2004.

29 Assim é que se tira a consequência que só haverá proteção autoral na hipótese onde haja escolha possível entre formas alternativas. A forma necessária exclui a proteção. Essa observação se inspira de uma nota do Prof. Ascensão: "I - O Direito de Autor tutela a criação do espírito, no que respeita à forma de expressão. Já sabemos que isso não acontece quando a obra se situa no limite do óbvio. Não teria sentido outorgar um exclusivo em contrapartida de uma "criação" que representa a mera aplicação de ideias comuns. Prolongando esta linha, vamos chegar a uma conclusão que tem já considerável importância para o nosso tema. II - Não há a criatividade, que é essencial à existência de obra tutelável, quando a expressão representa apenas a via única de manifestar a ideia. O matemático exprime a sua descoberta numa fórmula matemática. Esta fórmula é modo de expressão: mas modo de expressão obrigatória, não livre. Não há criatividade no modo de expressão. Logo, não há obra literária ou artística." ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito

d. A existência de um mínimo de não-utilitariedade [30]; e

e. É necessário que o objeto da proteção tenha existência possível fora da função marcária.

De outro lado, a marca é necessariamente breve, sob risco de incorrer na proibição do art. 124 VII do CPI/96, que veda o registro de "sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda":

> O que distingue a marca da expressão de propaganda é a função exercida pela palavra, conjunto de palavras ou figura. Ambos são sinais, porém a marca distingue, individualiza, identifica, enquanto a expressão de propaganda recomenda, atrai, realça. V - Resta evidente que a marca da autora é MARBA, servindo as expressões 'A MELHOR FATIA DO MERCADO' e 'A MELHOR FATIA DO VERÃO' para realçar a qualidade dos produtos da

Autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. Note-se que também se exige um mínimo de escolha entre formas alternativas para a própria proteção por concorrência desleal: "Na hipótese dos autos o que se nota é que não só o uso do numeral "07" para identificar a caneta 0,8mm é apta a classificar a atuação da agravada como desleal, mas também a reprodução da estilização utilizada pela agravante, que inequivocamente possui alto grau de distintividade. Outra não é a conclusão que se chega ao observar o quadro comparativo de cores apresentado pela própria recorrida, que não deixa dúvidas acerca da ampla gama de cores e tonalidades à disposição da agravada para criação do seu signo. Contudo, ainda diante de inúmeras possibilidades, optou a concorrente por utilizar as mesmas cores existentes no produto da agravante, aplicando igualmente o numeral "07', em cor azul, sobre a figura quadrada em tom verde claro.." TJRJ, AI 0012602-04.2012.8.19.0000, Quinta Câmara Cível do Tribunal De Justiça do Estado do Rio De Janeiro, por unanimidade, Des. Claudia Telles, 19 de junho de 2012.

30 Tribunal de Justiça do RS Apelação Cível, N 70001418524. Sexta Câmara Cível. Rel. José Ricardo Pereira Tegner. Rev. Raul Faustino apelante/apelado. Móveis Norberto Ltda.; apelante/apelado. Demanda de ressarcimento de danos por violação a direito de autor. Móvel utilizado em publicidade. Função eminentemente utilitária do móvel e de seu projeto, a enquadrá-los como direito de propriedade industrial. Registro protetivo não realizado. Pedido de ressarcimento não acolhido. Provimento da apelação do demandado, com redimensionamento dos encargos da sucumbência, prejudicado o recurso dos autores. Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (relator) - (...) O projeto do móvel tem feição técnica, apresentando como objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Não exibe, assim, finalidade estética, mas cunho utilitário, o que o submete à regulação do direito de propriedade industrial, a depender de registro da marca ou patente para ser protegido. Esse registro não foi exibido, nem consta tenha sido realizado. Como bem preleciona Carlos Alberto Bittar (Curso de Direito Autoral, Rio de Janeiro, Forense, 1988, p. 21-23), só as obras que por si realizam finalidades estéticas é que se incluem no âmbito do direito do autor, delas se separando as de cunho utilitário (produtos para aplicação industrial ou comercial: modelos, desenhos, inventos etc.). E prossegue o renomado autor (ob. e loc. cits.), ao se referir às obras protegidos pelo direito de propriedade industrial: "As segundas têm por objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Apresentam apenas função utilitária. Materializam-se em objeto de aplicação técnica (móveis, máquinas, aparatos, inventos etc.)." Analisando a prova, especialmente os desenhos de f. 15 e 16 e a fotografia e f. 18, penso que esta é exatamente a hipótese dos autos, diante da função eminentemente utilitária que exibe o móvel idealizado e fabricado pelos autores. Note-se que o inciso X do art. 6º da Lei 5.998/73, que então regia a matéria, invocado pelos autores, não se amolda ao caso dos autos, pois se refere aos "projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, topografia, engenharia, arquitetura, cenografia e ciência." Como ainda aqui ressalta Carlos Alberto Bittar (ob. cit., p. 30), na jurisprudência, frente à orientação traçada nas Convenções e leis e mesmo ante as colocações defendidas na doutrina, vem sendo sublinhado o caráter criativo da obra: a) pela inserção em determinada categoria de arte ou de cultura e b) pelo implemento do requisito da originalidade, em concreto, para a abrangência do direito de autor. Não vislumbro a presença desses requisitos no caso dos autos. [Grifo nosso]

> mesma ou incitar o público ao consumo (...) .” (TRF2, Apelação Cível nº. 435612, Primeira Turma Especializada, Rel. Des. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, julgado em 1.6.2009).
>
> "Analisando marca "TELEBAHIA UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" constata-se que realmente a expressão "UMA FORTE LIGAÇÃO COM VOCÊ" tem cunho de propaganda conforme afirmado pelo Juízo a quo, na medida em que recomenda as atividades da companhia telefônica, realçando as qualidades de amizade, companheirismo, vínculo, atraindo, desta forma, a atenção dos consumidores e usuários." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des Abel Gomes, AC 2009.51.01.802136-1, DJ 09.09.2011.
>
> “O estudo dos autos mostra que o conjunto de palavras PÃO DE AÇUCAR LUGAR DE GENTE FELIZ” foi propositalmente engendrado para incutir a ideia de que o supermercado PÃO DE AÇÚCAR desperta a sensação de felicidade e bem estar, com o intuito de enaltecer o estabelecimento e seus produtos, e não identificá-lo, configurando-se, por obvio, em verdadeira propaganda (...).” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2009.51.01.800151-9, DJ 17.09.2012.

Assim, em princípio, a aquisição de uma marca nominativa é sempre originária.

Quem cria a marca pela dedicação do signo ao comércio

Quem *usou no comércio* [31] a marca, adquire-a.

Como já visto, quem *cria* a marca, através da dedicação de um signo a uma atividade, é aquele que realiza a atividade a título próprio. Terceiros, prepostos, empregados ou sócios, ao empregar o signo, o fazem apontando para a atividade designada, e não para a atividade subsidiária ou subordinada.

Quem cria valor, numa empresa, e para a empresa, acresce o fundo de comércio *da empresa*. Quem tenta se apropriar como valor próprio daquilo que é construído como valor da empresa, é infiel como empregado [32], e fere o *animus societatis*, se é sócio.

31 “Há todavia mais um elemento que não tem sido objecto de tanta atenção. Impede-se o uso de terceiros sem consentimento, "na sua actividade económica..." A frase surge em todos os instrumentos normativos internacionais, com as formulações próprias das várias línguas. Corresponde ao im geschaftlichen Verkehr alemão e ao uso dans la vie des affaires francês. O artigo 5/1 da Directriz sobre marcas, na versão portuguesa, fala em "uso na vida comercial". Portanto, a marca exclui a intervenção de terceiros no exercício de actividade económica. Mas isso significa também que fora da actividade económica já essa exclusão se não verifica. Podemos dar logo exemplos. O meu bom gosto pode levar-me a decorar a minha moradia com a marca da McDonalds ou a chamar à minha cadela Coca-Cola. Tudo isto está fora da actividade negocial. Consequentemente, tudo isto escapa do exclusivo outorgado pela marca”. ASCENSÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17, p.340):

Das obrigações Societárias de lealdade

O sócio tem um dever de lealdade perante os demais e a própria sociedade. Esse entendimento se depreende da noção geral de colaboração para o sucesso do empreendimento comum, e da *affectio societatis (*definido por Fran Martins como *"o desejo de estarem os sócios juntos para a realização do objeto social"),* que acima de tudo representa a abstenção do sócio de praticar atos prejudiciais aos interesses comuns, podendo, inclusive gerar responsabilidade, quando de acordo com Waldo Fazzio Júnior[33] "*tendo em alguma operação interesse adverso ao interesse societário, participar da deliberação que a aprove mercê de seu voto"*.

*Marcelo M. BERTOLDI declara que "*dever dos sócios é o dever de lealdade e cooperação recíproca, ou dever de colaboração, que não é previsto em nenhum dispositivo, mas inerente à constituição e sobrevivência da sociedade"[34].

Assim, Carvalho de Mendonça considera que o sócio deve "Velar nos interesses da sociedade, prestando a esta a sua cooperação e jamais preferindo o interesse individual ao social com prejuízo da sociedade"[35]. *Não devendo agir para prejudicar a sociedade, ou os demais sócios, mas agir lealmente, colaborando para se atingir o fim comum objetivado pela sociedade.*

A deslealdade do sócio se configura quando o seu comportamento prejudica o pleno desenvolvimento da empresa explorada pela sociedade. O seu descumprimento acarreta, na maioria das vezes, apenas problemas internos à sociedade, que se resolvem, no limite, com a expulsão do sócio desleal [36].

Para configurar esse ilícito, Fabio Ulhoa [37], semelhantemente à doutrina francesa [38] e italiana [39] - que diferenciam as espécies de sócios para configurar o grau de lealdade exigido deste -, considera ser

32 É justa causa: Art. 482 da CLT, alíneas: c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço.

33 FAZZIO JÚNIOR, Waldo, Sociedades Limitadas, de acordo com o Código Civil de 2002, Jurídica ATLAS, 2003

34 BERTOLDI, Marcelo M. Curso avançado de direito comercial. São Paulo: RT, 2001, v. 1., p. 182. TOMAZETTE, Marlon. As sociedades simples no novo Código Civil. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 62, fev. 2003. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3691>. Acesso em: 06 out. 2004.

35 CARVALHO DE MENDONÇA, J. X., Tratado de direito comercial, v. 2, tomo 2, p. 86. in TOMAZETTE, Ob. Cit

36 Entretanto, quando a deslealdade corresponder a competição do sócio com a sociedade, o descumprimento do dever pode ser tipificado – em casos específicos - como conduta criminosa.

37 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol 2 - 5ª Edição. São Paulo : Saraiva, p 441

38 AUGUET, Yvan, Concurrence et Clientéle Contribuition à l´Étude Critique due Role dês Limitations de Concurrence pour la Protection de la Clientèle, Bibliothèque de Droit Prive, tome 315, LGDJ

39 In ASCARELLI, Túllio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales .Ed. Bosch, Barcelona, 1970, pgs. 66/76. "El art. 2.301, recogiendo una norma tradicional del derecho mercantil, que tiene su fundamento en el vínculo

preciso distinguir o sócio empreendedor do sócio investidor. Este apenas arrisca seu investimento, normalmente como simples acionista, mas não se engaja *como empresário ou administrador* no cotidiano.

Logicamente os dois têm interesse no desenvolvimento da sociedade, mas tal interesse não se expressa do mesmo modo. Os investidores podem colocar recursos em duas sociedades concorrentes, torcendo para o crescimento de ambas, e isso não configura nenhuma irregularidade para fins societários, haja vista que não integra a gestão de nenhuma das duas

Entretanto, tratando-se de sociedade na qual ambos os sócios atuam diariamente, inclusive ou especialmente como administrador em qualquer delas, não devemos considerar que se trata de sócio meramente investidor dando-lhe o benefício da menor exigência no tocante aos deveres societários.

Já no caso de um sócio investidor numa empresa ser sócio empreendedor de uma outra empresa sem a obtenção de anuência por escrito dos seus demais sócios, haverá descumprimento do dever de lealdade, pois uma vez empreendedor, o sócio ostenta um vínculo mais estreito com a concorrente. Porém aqui a deslealdade é apenas societária, encerrando-se na eventual expulsão do investidor e na possível indenização dos danos.

Contudo, visando à manutenção do princípio da boa fé, há jurisprudência que reconhece que os sócios que anuem com atos de outro sócio que claramente demonstram a associação com empresa concorrente não podem, posteriormente alegar que tais atos eram desleais tendo em vista que anuíram com os mesmos.

Vê-se, portanto, que ao regular o dever de lealdade dos sócios, as restrições são extremamente ligadas ao princípio da boa fé entre os sócios no sentido de que se tempera a exigência quando o sócio tem menor relação com a sociedade e exige-se mais quando a vinculação é maior. Da mesma forma, somente se considera desleal o ato praticado de forma maliciosamente secreta, em prejuízo de outrem.

---

fiduciario entre el socio ilimitadamente responsable y la colectividad de los socios, esto es de la sociedad, sanciona que el socio ilimitadamente responsable (por lo tanto no el socio limitadamente responsable) (10) no puede, sin el consentimiento de los demás socios ejercer, por cuenta propia o ajena, una actividad concurrente con la de la sociedad, ni participar como socio ilimitadamente responsable en otra sociedad concurrente. La norma tiende así a tutelar a todos los socios frente a cada uno de éstos.

La valoración de la concurrencia debe ser hecha, me parece, con referencia al objeto de la sociedad, reconociendo la concurrencia, que supone la prohibición del ejercicio de la actividad o de la participación como socio ilimitadamente responsable, cuando la actividad desarrollada por el socio (o por la sociedad a la que participa) entre en el objeto estatutario de la sociedad. Es esta identidad la que implica la (próxima) concurrencia que la disposición toma en consideración, por lo que no me parece se pueda tener en cuenta una actividad análoga a la de la sociedad. Análogos podrán ser los bienes o servicios, pero esta semejanza implicará concurrencia a los fines del art. 2.301, en cuanto reconducidle a una actividad idéntica, dependiendo así de la amplitud del objeto social (aunque irregularmente resultante de acto no publicado cfr. art. 2.300, C. e) la determinación de la actividad que viene prohibida al socio."

Desta forma, havendo dever de lealdade e/ou verificando-se que os atos do sócio ocorreram em prejuízo à sociedade ou em benefício de terceiros sem justificativa, há diversos remédios jurídicos para a sociedade prejudicada.

Conclusão

Quem, como preposto, empregado ou sócio, usa a marca em relação a uma atividade, em função subordinada ou associativa, cria não para si, mas para a empresa, que gera e mantém fundo de comércio.

Marcas não registradas

A proteção das marcas não registradas se faz, no Brasil, através dos mecanismos da Concorrência Desleal, segundo o magistério do STF:

> "A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal...
>
> Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados". (R.T.J. 56/ 453-5).

Mas também são relevantíssimas as regras convencionais (ou de outros tratados relevantes) que concedem título jurídico ao titular de marca não registrada no Brasil, como se vê, no direito internacional de marcas, ao se tratar da *prioridade*, da *precedência* e da *marca notoriamente conhecida*.

Para aplicação também pelo nacional ou residente no País, que seja usuário de marca não registrada, o CPI/96 prevê o princípio da *precedência* [40] e – já sem o requisito de uso nacional - o da notoriedade relativa a que se refere o art. 124, XXIII da Lei 9.279/96 [41]. Ambas as normas impedem que alguém registre marcas em desafio aos interesses de titulares de marcas não registradas.

Pertinentes, também, as regras das *marcas de alto renome*, que se aplicam mesmo às atividades para as quais não exista registro ativo, na modalidade especial de proteção para elas prevista (tutela cautelar).

40 CPI/96, art. 129 § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

41 CPI/96, Art. 124. Não são registráveis como marca (...) XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território 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.

Além disso, deve-se perquirir, em cada caso, da hipótese de aplicação das regras dos tratados, que serão também pertinentes aos nacionais e residentes no País (CPI/96, art. 4º.), como se vê em nosso Tratado no capítulo dedicado à internacionalização do sistema de Propriedade Intelectual[42].

Pressupostos da aquisição da marca não registrada

Assim como para a aquisição da *propriedade*, ou seja, direito exclusivo incondicional, há requisitos para que uma marca *não registrada* seja reconhecida como parcela do patrimônio tutelável de uma pessoa.

Num dos raros estudos sobre os pressupostos de aquisição da marca *não registrada* no Brasil [43], José Roberto d'Affonseca Gusmão elenca como requisitos:

- A condição de uso *como marca;*
- A condição de uso efetivo *no comércio*
- A condição de uso de boa fé ;
- A condição de uso prolongado;
- A aquisição de clientela [44] ;

Salvo as duas últimas condição, que são intrinsicamente resultado da atuação da marca num mercado específico, cada uma desses requisitos são exigências tanto:

1. para a *aquisição* da marca registrada,
2. para a *efetivação* dos efeitos do registro,
3. como para proteção fora do registro [45].

Vejamos, então, os elementos típicos exigíveis para a proteção das marcas não registradas.

42 LEONARDOS, Luiz. "A Proteção das Marcas Não Registradas no Brasil e no Mercosul". Revista da ABPI, Nº 34, mai/jun 1998, p. 29.

43 GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil. Paris:, Éd. Litec, 1990, p. 141-155.

44 « 365. (...) Les paragraphes 2 à 6 sont destinés à l'étude des conditions essentielles et minimales que l'usage doit remplir afin d'être considéré comme un usage protégeable. Ces conditions sont : - la condition d'usage en tant que marque (§2); - la condition d'usage effectif dans le commerce (§3); - la condition d'usage de bonne foi (§4); - la condition d'usage prolongé (§5); - la condition du résultat de l'usage : le ralliement de la clientele (§6) ».

45 Vide quanto aos primeiros três requisitos, o nosso A prévia aquisição de função marcária como requisito para as marcas tridimensionais no direito brasileiro, Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2011, p. 35 e seg.

Uso no comércio

Note-se, que o uso que aqui discutimos é o "uso no comércio" [46], ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome [47].

É preciso enfatizar que aqui, como no caso do uso que frustra a caducidade da marca, o *uso substancial* exige muito mais do que a simples eventualidade, ou emprego ocasional.

Aqui, exatamente como no caso da caducidade ou na afirmação de uma marca de fato, o que se exige é a substancialidade, a efetividade do uso. A criação de uma situação econômica suscetível de estabelecer fundo de comércio – e não o emprego raso e mínimo.

Sobre isso, disse Gama Cerqueira [48]:

> O uso da marca interrompe esse prazo, que recomeçará a correr por inteiro, desde que a marca deixe de novo de ser usada, deve ser efetivo, isto é, como doutrina BENTO DE FARIA, deve consistir "no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador. Assim, não deve constituir uso, para os efeitos legais, o fato único de, o industrial ou comerciante, distribuir prospectos, cartazes ou circulares, nas quais faz imprimir a marca registrada, ou ainda anunciá-la pela imprensa" [49].

46 ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17, p.340): Há todavia mais um elemento que não tem sido objecto de tanta atenção. Impede-se o uso de terceiros sem consentimento, "na sua actividade económica..." A frase surge em todos os instrumentos normativos internacionais, com as formulações próprias das várias línguas. Corresponde ao im geschaftlichen Verkehr alemão e ao uso dans la vie des affaires francês. O artigo 5/1 da Directriz sobre marcas, na versão portuguesa, fala em "uso na vida comercial".

47 SCHETCHTER, Roger E.; THOMAS, John R. Intellectual Property. The law of copyrights, patents and trademarks. [s.l.], Hornbook Series, Thompson West, 2003.., nota 61, p. 554. "Since the point of trademarks is to enable consumers to relocate goods that they approve of, affixation of the mark to the goods as by itself is not enough to create protectable trademark rights. After all, consumers are not likely to begin associating the mark with a particular producer if there are thousands of units of the merchandise with the mark affixed all sitting in a warehouse behind locked doors and none available for actual purchase in retail stores. Thus, at common law, a merchant must actually "use" the trademark, by selling or leasing goods or services bearing the mark to the public in bona fide transactions in order to earn protectable trademarks rights. As one court has put it, "[t]he gist of trademark rights is actual use in trade." Moreover, the use "must have substantial impact on the purchasing public". Trivial or virtually invisible use of a mark will not be enough to establish common law trademark rights".

48 CERQUEIRA João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, vol. No. 125, III, 3ª. Edição (Anotada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010.

49 [Nota do original] Ob. cit., pág. 261. No mesmo sentido, parecer do Dr. CARLOS DA SILVA COSTA, publicado no Diário Oficial de 4 de janeiro de 1934.

No que persiste a doutrina a entender[50]:

> no que concerne às formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza.

E:

> 377. - O ato de uso, a ser levado em consideração e ajudar a estabelecer o uso da marca, deve ser exercido ao momento da comercialização do produto ou serviço. Publicidade, imprensa, cartazes, rádio, televisão ou qualquer outro meio não é suficiente para etablecer um ato de uso da marca. Tais são atos complementares à comercialização efectiva do produto ou serviço, e não são suficientes. Se não existe comercialização real do produto ou serviço, não existe um ato de uso [51].

Do uso efetivo e prolongado

A fonte doutrinária de tal exigência é sempre Gama Cerqueira:

> Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes (...) [52].

Na verdade, o lapso temporal aqui indicado é na verdade uma condição de *efetividade* do uso. Sobre isso, bem discorre Oliveira Neto [53]:

> Fora da apreensão formal de um signo como marca, pelo registro, não há marca senão pela sua efetiva exploração. Marca usada é a que efetivamente distingue produtos ou ser-

50 FURTADO, Lucas Rocha,. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, pág. 136.

51 GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil, par, éd. Litec 1990, p. 144-45. « 377. - L'acte d'usage, pour être pris en considération et permettre d'établir l'exploitation de la marque, doit donc s'exercer lors de la commercialisation du produit ou du service. La publicité, par la presse, par les affiches, par la télévision, par la radio ou par tout autre moyen ne suffit pas a etabhr un acte d usage de la marque. Ils constituent des actes complémentaires à la commercialisation effective du produit ou service, et ne sont pas suffisants. Si la commercialisation effective du produit ou service manque, il n'y a pas d'acte d'usage. »

52 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, 1982, 2ª ed., vol II, págs. 1271/1278

53 OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. Manual de Direito de Marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 207, p. 181-198

viços, de modo a exercer um poder atrativo sobre a clientela [54]. Antes disso não há marca e nenhum valor a ser protegido, mas apenas um signo. Usar a marca, portanto, é fazer com que ela cumpra sua função jurídica essencial, distintiva.

Usar a marca é, no dizer de José Antônio B. L. Faria CORREA, " ... projetar o sinal para o mundo, para que a marca, antes uma simples potencialidade, passe a exercer a função a que se destina" [55]. Usar a marca constitui-se, precisamente, no dizer de GUSMÃO, " ... na aposição da marca sobre o produto ou sobre um bem material que acompanhe um serviço e permite identificar no momento da venda ou do oferecimento à venda os produtos ou serviços ... " [56]. O uso efetivo é o que tem por efeito reunir a clientela em torno do sinal [57], constitui um ato de exploração da marca, que, no dizer de CHAVANNE e BURST [58], resulta em " ... produtos vendidos, serviços realizados".

A simples intenção de usar a marca, os preparativos para o uso e sua divulgação não constituem um uso efetivo [59]. A publicidade de um signo provoca no público consumidor a sua associação com determinado produto ou serviço, mas, se estes não são efetivamente fornecidos, não há marca usada, não se reuniu em torno dela a clientela. O uso deve ser real: a clientela a conheceu e adquiriu produtos ou serviços [60].

Da construção de uma clientela

Na tutela da concorrência desleal não se protege a *universitas rerum* do estabelecimento, nem a ideia organizativa da empresa como se fossem propriedades ou quase-propriedades, mas exatamente como a expectativa razoável de um padrão de competição.

54 [Nota do original] Tratando dos efeitos do uso anterior de marca sob a vigência do sistema atributivo da lei francesa de 1964, CHAVANNE e BURST apresentam as seguintes características que este uso deveria apresentar para implicar preferência na obtenção do registro: a) uso efetivo e real; b) uso no país; c) caráter público; d) o uso deveria ser inequívoco, revelar a intenção de se apropriar de marca, o que exclui, por exemplo, o uso como nome de empresa; e) o uso não poderia ser precário, isto é, decorrer de uma relação obrigacional que tem o usuário com alguém que autorizou ou permitiu o uso temporário do sinal, com ou sem remuneração; f) o uso deveria ser estável e não acidental (Droit de la propriété ... , op. cit., p. 303-4). A lei francesa de 1964 estabeleceu o prazo de três anos, contados da data de sua vigência, para que utentes de marca de fato pudessem requerer o registro, sob pena de perderem a marca para o primeiro depositante após este prazo.

55 [Nota do original] Conceito de uso de marca, Revista da ABPI, (16): 22.

56 [Nota do original] L'acquisition ... , op. cit., p. 142.

57 [Nota do original] ibid., p. 146-7.

58 [Nota do original] Droit de la propriété industrielle. op. cit .. p. 325.

59 [Nota do original] Cf José Roberto d' Affonseca GUSMÃO, L'acquisition .... op. cit., p. 145.

60 [Nota do original] Cf CHAVANNE e BURST, Droit de la propriété industrielle, op. cit., p. 303 e 325.

É o que enfatiza Tulio Ascarelli, num trecho que, em tudo, concordamos[61] :

> "el interés tutelado es precisamente el de la lealtad de la concurrencia en relación con la probabilidad de aquella ganancia que corresponde al ejercicio de la actividad frente a terceros en régimen de (leal) concurrencia".
>
> (…) Lo que la represión de la concurrencia desleal quiere tutelar no es en absoluto el aviamiento o la clientela como caza reservada; es la probabilidad para quien explota la empresa de conseguir aquellos resultados económicos que pueden derivarle del desarrollo de su actividad en régimen de libre concurrencia (…).

Mas o ponto absolutamente central da marca não registrada é a clientela. E o que é essa clientela? Diz Pontes de Miranda:

> "os mais recentes tratadistas, *Hamel* e *Lagarde*, [que] com maior propriedade acentuam que o fundo de comércio é um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos, constituindo o instrumento de trabalho de uma empresa comercial. E a existência desse elemento incorpóreo - o direito de clientela - que constitui o cimento necessário entre as outras categorias de bens e que confere ao fundo, ao mesmo tempo, sua originalidade jurídica e seu valor econômico."[62]

Ou ainda,

> "conjunto de pessoas que, de fato, mantém com o estabelecimento relações continuadas de procura de bens e de serviços - e que constitui exatamente a manifestação externa do aviamento."[63]

Como diz, num trecho extremamente habilidoso, José de Affonseca Gusmão em sua tese doutoral[64]

61 Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales, Barcelona., p. 172.

62 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintivos) Tomo XVII, Parte III, Capítulo I, §2.008, Tópico 68.

63 Id.178.

64 "(...) l'usage protégeable d'une marque non enregistrée est soumis à une cinquième condition, qui est celle du résultat de l'usage. Il faut en effet que l'usage de la marque produise un certain résultat pour être protégeable, et ce résultat se traduit par le ralliement de la clientèle. Le ralliement de la clientèle constitue effectivement la valeur économique et morale que l'on vise à protéger par le droit. Dans toutes les décisions de jurisprudence qui ont reconnu une protection aux marques d'usage, l'on trouve un fondement commun: celui d'éviter la confusion des produits de la part de la clientèle (ou du consommateur). Ce que l'on veut éviter, en définitive, est que la clientèle prenne un produit pour un autre. Or, le but de la répression par la concurrence déloyale n'est pas celui de la protection du consommateur, mais celui de la protection des commerçants de bonne foi, et d'un marché sain et honnête. Ainsi, pour qu'une confusion ou une possibilité de confusion soit établie, le ralliement de la clientèle autor de la marque est un fait supposé. En effet, il n'y a pas de confusion possible, même si l'on est en présence de marques identiques, si l'une de ces marques n'est pas connue de la

> " (...) a utilização protegível de uma marca não registada é sujeita a uma quinta condição, que é o resultado da utilização. É necessário que o uso do sinal para produzir um determinado resultado de ser direitos de autor, e este resultado é se traduz pela congregação de uma clientela (*ralliement de la clientèle*).
>
> A reunião da clientela é efetivamente o valor econômico e moral que se destina a ser protegida pelo direito. Em todas as decisões judiciais que têm reconhecido a proteção às marcas de uso, encontramos um terreno comum: o de evitar a confusão entre os produtos por parte da clientela (ou consumidor). O que se pretende evitar, em última análise, é que a clientela tome um produto como sendo um outro. No entanto, o objetivo da repressão da concorrência desleal não é o da defesa do consumidor, mas a protecção da boa fé entre comerciantes e um mercado saudável e honesto. Assim, para que haja confusão ou um risco de confusão, se pressupõe a congregação de uma clientela (*ralliement de la clientèle*) em torno da marca. Na verdade, não há confusão possível, mesmo que se está na presença de marcas idênticas, se uma destas marcas não é conhecida pela clietela cliente, e não motiva a preferência dela. Se fosse assim, faltaria o ator principal da confusão ou engano: a clientela.

A condição da proteção de uma marca não registrada é que ela tenha constituído um valor concorrencial, ou seja, que haja alguma coisa a tutelar no espaço da concorrência leal. Aqui também, como tanto notamos no tocante ao conteúdo das marcas registradas, o alcance de proteção é mutável de acordo com o tempo e o contexto: toda marca, e a não registrada disso não diverge, tem uma penumbra variável.

> "Leite, creme e rosas são designativos comuns, mas a marca "Leite de Rosas" adquiriu notoriedade e há muito se consolidou no mercado brasileiro, de modo a nomear não qualquer produto, mas aquele específico comercializado pela recorrente." Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 929604, DJ 06.05.2011.

Assim, a noção de aquisição de clientela, ou de criação de fundo de comércio, como requisito de proteção de uma marca não registrada, é a feição de *eficácia* correlativa à efetividade do uso. Não só se usou a marca em suas funções próprias, mas esse uso resultou em um valor concorrencial tutelável.

Imaginemos um produto ou serviço, para cuja demanda fosse indiferente a indicação de origem. O enorme investimento em publicidade, distribuição de amostras, esforço do empreendedor, que não tivesse fixado uma demanda do produto ou do serviço em torno do respectivo signo distintivo, careceria de substância econômica. A marca, ainda que digna de tanto investimento, não se constituiria no núcleo de potencialização das oportunidades de mercado – não haveria o que tutelar.

clientèle, et ne motive pas la préférence de celle ci. Manquerait alors l'acteur principal de la confusion ou tromperie: la clientèle." Gusmão, cit. p. 146-147.

A questão da concorrência desleal

Dissemos que o *uso* de uma marca, sem registro, ou antes dele, tem efeitos jurídicos específicos. Além de dar fundamento, por exemplo, ao direito de precedência, e à vedação de registro por terceiros prevista no art. 124, XIII, esse uso prolongado leva a congregação de uma clientela em torno da atividade designada pela marca.

Assim, para a proteção do patrimônio daquele que porfia por realizar atividade útil e atrativa, que atraia a clientela, o direito tem de zelar para que essa clientela não seja iludida pelo falso uso da mesma marca:

> "[S]em a marca, a fábrica de melhor clientela não logrará preservar a sua situação conquistada no mercado. Sem a reputação, a situação mais bem conquistada no mercado não se manterá. A reputação faz a marca. A marca assegura a clientela. De modo que a clientela segue a reputação e a marca. Os fregueses, orientados pela reputação, veem na marca o indício e a firmeza da excelência das mercadorias"[Rui Barbosa, 1875] [65]

Melhor do que qualquer doutrina, o precedente completa o que se necessita dizer:

> "Nesse diapasão, a tutela do Direito Industrial, ancorada na lei especial da propriedade industrial (nº 9279/96), encontra respaldo no impulso estatal ao desenvolvimento econômico, por meio da exploração de bens imateriais em proveito da coletividade[66]. Estimula-se a sofisticação de produtos, serviços, atendimento e publicidade, cujo fim ulterior é adquirir clientela ou freguesia, comumente a clientela "alheia" [67]. Contudo, a referida lei ambiciona a manutenção de um mercado saudável, onde impere a concorrência leal e honesta entre os competidores.

65 BARBOSA, Rui. Obras Completas de Rui Barbosa, Vol. XL, T. I (1913), Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1948, p. 59.

66 Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal. (Grifei)

67 [Nota do acórdão] SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial. In: Arquivos do Ministério da Justiça, ano XXXII, nº 133, janeiro-março 1975, p. 123/124.

Na análise do significado emprestado à expressão "concorrência", importa observar que para a existência desta é necessária a coexistência de três vetores: tempo, objeto e mercado.

Levando-se em conta a definição econômica de "concorrência", perfeitamente aplicável à seara jurídica, a proteção à concorrência reivindica o emprego de medidas que impeçam que um consumidor deixe de comprar um determinado produto e venha a adquirir outro, ludibriado por uma marca igual ou semelhante à do produto que originariamente desejava comprar, isto é, na medida em que se iniba que a disputa pelo comprador fosse vencida por meio fraudulento[68].

Todavia, subjaz uma questão prévia a ser solvida: há que fixar primeiro se existe relação de concorrência, para no caso positivo apurar se essa concorrência é leal.

Para tanto, a concorrência tem de ser medida por força justamente de um critério de mercado. É ato de concorrência aquilo que pode persuadir a clientela. Essa clientela não deve ser materializada e reduzida a objeto, mas nem por isso o ato de concorrência deixa de ser um ato suscetível de influir sobre as opções no mercado, e portanto, de persuadir a clientela. A concorrência desleal, porém, destinar-se-ia a tutelar também outros interesses, que não diretamente os dos operadores concorrentes[69].

Bem entendido, quando um agente econômico, em determinado nicho negocial, perpetra ato lesivo a outrem, por meio de expedientes reprováveis tanto pelo ordenamento jurídico quanto pelo *standard* do agir negocial, os seus efeitos negativos reflexos ressoam no terreno dos interesses do Estado e dos consumidores, razão por que a sua reprovação é medida que se impõe. Cumpre observar que o expediente repreensível deve ultrapassar os lindes da liberdade de concorrência - tutelada em nossa Carta Magna[70] - para ressoar seus efeitos no terreno da ilicitude.

68 [Nota do acórdão] TURCZYN, Sidnei. O conceito de propriedade industrial e o aproveitamento parasitário de marca ou outro sinal distintivo. In: Revista do Instituto dos advogados de São Paulo, ano 4, n. 8, julho-dezembro, 2001. p. 156.

69 [Nota do acórdão] ASCENSÃO, José de Oliveira. Concorrência Desleal. Coimbra: Almedina, 2002. p. 113/114.

70 [Nota do acórdão] Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;(...)

Com efeito, para a caracterização do dever de indenizar, não basta que haja apenas uma conduta praticada por agente capaz de causar danos a outrem, mas é necessário que a ação ou omissão praticada seja contrária à ordem jurídica, tanto em relação a uma norma ou preceito legal, preexistente à ocorrência do fato, a um princípio geral de direito, quanto ao ordenamento jurídico genericamente considerado.

Assim, a par da existência da conduta, do nexo de causalidade e do dano; é necessário, ainda, que o obrar empreendido desborde os lindes jurídicos, para reverberar seus efeitos no plano da ilicitude.

Verificados os pressupostos próprios da concorrência desleal – que serão tratados a seguir – todos eles presentes na espécie, a medida que se impõe é a sua reparação.

Com efeito, conforme lição de CARLOS ALBERTO BITTAR para a configuração da concorrência desleal, concorrem cinco pressupostos indissociáveis: *(i) desnecessidade de dolo ou fraude; (ii) desnecessidade de verificação de dano em concreto; (iii) necessidade de existência de colisão; (iv) necessidade de existência de clientela e (v) ato ou procedimento suscetível de repreensão*[71].

Acrescente-se a isso que, em versando sobre concorrência desleal fundada em confusão entre produtos, a configuração requer três requisitos atuáveis na confusão em foco, quais sejam: a) anterioridade do produto concorrente; b) existência de imitação e c) suscetibilidade de estabelecer-se limitação[72]*:*

a) necessidade de preexistência de produto concorrente: a ação tendente à confusão deve embasar-se em outro produto existente e de concorrente, com o qual objetive a assemelhação, na indução do público ao consumo, pelo aproveitamento indevido seja do nome, seja da qualidade ou imagem de que desfrute no mercado seu titular, ou o próprio produto.

b) existência de imitação: deve a imitação assumir a mesma dimensão e a mesma disposição visual do produto concorrente.

c) suscetibilidade de se estabelecer confusão: para que haja a figura em questão, outro pré-requisito fundamental é o da suscetibilidade de se estabelecer confusão entre os produtos. Exige-se que a ação ou expediente ou o seu resultado colaborem para a desorientação dos consumidores. Deve tratar-se, pois, de ação que faça com que o produto mostre-se ao consumidor médio como se fora o do concorrente. Pequenos

71 [Nota do acórdão] BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e Prática da Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 47/49.

72 [Nota do acórdão] Ibidem, p. 29.

> pontos de contato ou intersecções visuais e de estilização entre os produtos não têm o condão de ensejar o cenário de contrafação. (...)
>
> Nesse passo, a ação manejada para fins de reparação por conta de concorrência desleal prescinde de qualquer registro[73], toda vez que o sinal distintivo confira ao produto um caráter singular no mercado, caso dos autos, em que a empresa MORMAII tornou-se mundialmente reconhecida no segmento de vestuários e afins destinados à prática de esportes aquáticos.
>
> A esse respeito, a lição de GAMA CERQUEIRA é bastante elucidativa:
>
> "(...) Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação...Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecido como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou à forma de sua apresentação (embalagens, invólucros, recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público"[74].
>
> Efetivamente, a proteção à propriedade industrial abarca também o conjunto-imagem do produto, pois esse conjunto corresponde à necessária estilização e ao efetivo uso em mercado de uma marca registrada, ou seja, trata-se de um conjunto marcário. "
>
> TJRS, AC 70037490273, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Décima Segunda Câmara Cível, 02 de setembro de 2010.

Mas vamos especificamente à tutela da marca não registrada. Diz o CPI/96:

> Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem
>
> III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

Aqui, mais uma vez, encontramos a tutela da clientela:

> "toda a luta da concorrência econômica, no comércio e na indústria, como, aliás, em outras profissões, desenrola-se em torno da clientela, esforçando-se uns para formar a própria freguesia, atraindo para si a alheia, ao passo que os outros porfiam em conservar e aumentar a clientela adquirida. A conquista da clientela é sempre feita à custa dos

73 [Nota do acórdão] BUSHATSKY, Jaques. Concorrência desleal e seus pressupostos – desnecessidade de registro para a tutela judicial – indenização – dano moral – consulta. In: Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, ano 23, maio/junho 1999, vol. 170, p. 140.

74 [Nota do acórdão] GAMA CERQUEIRA, op.cit., p. 1278.

> concorrentes mais fracos ou menos hábeis. (...) Quando esta luta se desenvolve normalmente, empregando os concorrentes as suas próprias forças econômicas e os seus recursos e meios pessoais para formar a sua clientela, ainda que prejudiquem os negócios de seus competidores, a concorrência considera-se lícita, não havendo lugar para intervenção da lei." [75]

Os precedentes consagrando a proteção da marca não registrada

Os precedentes apontam para a proteção da marca não registrada através deste meio jurídico:

> "No que diz com a alegação de que a querelante não detém legitimidade para a propositura da ação por não possuir o registro da marca que leva a expressão **And Landscape Design**, é de se notar que a hipótese dos autos, evidentemente, não versa sobre acusação de crime contra marcas ou patentes, mas sim, como visto, de concorrência desleal, delito previsto no artigo 195 da Lei nº 9.279/96 (...) Assim, a circunstância de a empresa querelante não possuir o registro da marca não constitui óbice à deflagração penal, visto que o objeto material, no caso, não é proteção à marca, que tem sede própria nos artigos 189 e 190 da Lei de regência, mas a liberdade de competir "com lisura e correção, sem lançar mão de expedientes desonestos ou desleais, respeitando o mínimo ético" (Nelson Hungria, **in** "Comentários", vol. VII, p. 380)". Superior Tribunal de Justiça, 6ª Turma, Min. Paulo Galloti, RHC 15992/SP, DJ 08.06.2009.

> "O ordenamento jurídico confere proteção aos detentores de marcas registradas, bem como àqueles que não procederam ao registro no INPI, mas tais defesas submetem-se a limites e requisitos, inclusive de ordem temporal". Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 4ª Câmara Cível, Des. Jones Figueiredo, AC 133994-0, Julgado em 03.06.2009.

> "CONCORRÊNCIA DESLEAL - Delito caracterizado - Utilização, pelo querelado, em seus produtos, de sigla que vendera ao querelante - Meio fraudulento para desviar a clientela deste - Condenação mantida - Voto vencido - Inteligência do art. 178 no. III do Código de Propriedade Industrial. O fato de não estar a sigla violada registrada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial impede a configuração de delito previsto no art. 175, no. II do respectivo Código. Não, porém, o de concorrência desleal, que se consuma, entre outros modos, pelo uso de sinais distintivos não registrados do concorrente".

75 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, v. 2/1.267.

Tribunal de Justiça de SP (R.T. 363/207 No. 37.374);

"A configuração do delito de concorrência desleal independe de violação de patente ou outro privilégio legal. Assim, responde pela infração quem, reproduzindo o produto industrial alheio, ainda que não protegido por patente ou registro, lança-o no mercado, em forma apta a confundir a clientela da vítima". Acórdão unânime de 10.6.1981, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, RT, vol. 554/180

"AÇÃO ORDINÁRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CARACTERIZAÇÃO. REPRESENTANTE DA RÉ QUE TRABALHOU NA EMPRESA AUTORA POR CATORZE ANOS. E, APÓS DEMISSÃO, ABRIU ESTABELECIMENTO COMERCIAL, NO MESMO RAMO, AO LADO DA AUTORA. Caso concreto, marcado pela animosidade familiar, relevando concorrência desleal.(...) Evidente semelhança entre os estabelecimentos a causar confusão no cliente e auxiliar na migração destes de uma para outra empresa. Posterior fechamento da matriz da autora ali situada. DANO MATERIAL. Concorrência que ultrapassou os limites da legalidade. Dano material arbitrado em percentual (20%) sobre a queda do faturamento da matriz após abertura da empresa ré. Lucros cessantes arbitrados em percentual (5%) sobre a receita bruta da filial da autora com melhor rendimentos naquele ano. "

TJRS, Apelação Cível nº. 70018551671, 6ª Câmara Cível, Des. José Aquino Flores de Camargo, 06.03.2008

"Propriedade industrial - Notabilizada a expressão 'Avante' na manipulação de ovos pelo empenho comercial de familiares que empregaram o patronímico para registro da marca, é forçoso reconhecer que esse nome se tornou patrimônio industrial e suscetível de tutela, inclusive contra homônimos ou familiares que, em data posterior, tentam utilização do sobrenome próprio para designarem seus produtos, em típica concorrência desleal - Ordem de abstenção confirmada (art. 124, V, e 207, da Lei 9279/96) - Não provimento."

TJSP, Apelação Cível nº. 994.090.400.828, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Enio Zuliani, julgado em 11.3.2010.

“Concorrência desleal. Nela não incide apenas quem se utiliza de marca alheia registrada ou não registrada, mas também quem apõe ao produto indicativo alfabético amplamente conhecido no mercado, durante muitos anos, como de uso habitual e exclusivo de outrem que não o fabricante desse produto. Essa circunstancia aliada ao fato de, também durante décadas, haver sido a empresa em questão revendedora do produto similar onde se empregava aquele indicativo, e de não conter o produto do outro fabricante, ao qual veio a ser ele aposto, suficiente e clara indicação da procedência, basta para gerar a possibilidade de confusão e equívoco na identificação dessa procedência. (...).

Tribunal de Justiça do RS. Apelação provida. AC n.º 587049800, sexta cível, TJRS, relator: des. Adroaldo Furtado Fabricio, julgado em 08/03/1988

"As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. A marca "Amor aos Pedaços" goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração e vendas de bolos e doces. Pouco provável, diante da infinita variedade do léxico, que a ré, ao inaugurar doceria no interior de um shopping Center a menos de sessenta quilômetros de São Paulo, tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em Pedaços" sem o propósito de beneficiar, de modo direto ou indireto, do prestígio da marca concorrente."

> TJSP, AC 396.623.4/2-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009.

Pressuposto: a concorrência

Para que haja concorrência entre agentes econômicos é preciso que *exista efetivamente concorrência*, e se verifiquem três identidades:

> 1) que os agentes econômicos desempenhem suas atividades ao mesmo tempo [76];
>
> 2) que as atividades se voltem para o mesmo produto ou serviço [77];
>
> 3) que as trocas entre produtos e serviços, de um lado, e a moeda, de outro, ocorram num mesmo mercado geográfico [78].

76 "Nesse ser assim não há que se falar em concorrência desleal na hipótese. O ordenamento jurídico confere proteção aos detentores de marcas registradas, bem como àqueles que não procederam ao registro no INPI, mas tais defesas submetem-se a limites e requisitos, inclusive de ordem temporal. Para a configuração da concorrência desleal, para além disso, revela-se indispensável a simultaneidade da utilização dos nomes, em que um dos litigantes se valeu da notoriedade e popularidade da marca já existente e circulante no mercado para angariar a clientela a ela vinculada. Não há como aplicar, analogicamente, este entendimento à espécie dos autos. O periódico editado pela autora não era produzido há mais de mais de cinco anos - o que, em se tratando de publicação diária, é um lapso considerável de tempo -, e seus consumidores da época, provavelmente, migraram para outros produtos do mesmo gênero". Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 4ª Câmara Cível, Des. Jones Figueiredo, AC 133994-0, Julgado em 03.06.2009.

77 "Na verdade, quem imita a marca em mercadoria de sua indústria ou comércio, sem que o proprietário da marca imitada produza mercadoria similar, não lhe faz concorrência. Na concorrência desleal por contrafação, o fraudador, mediante a imitação de produtos ou envoltórios em que terceiros os comercializam, fazendo-os parecidos e de difícil distinção, visa desviar clientes destes em seu proveito. Para fazê-lo, o meio comumente empregado é o da apresentação em embalagem cuja aparência cause confusão, ou pelo conjunto-imagem leve o consumidor, pela simples visualização, a supor que se trata de mercadoria da mesma origem, de marca conhecida, tradicional, de sua preferência, no mais das vezes consagrada no mercado, ou objeto de reiterada propaganda. No caso dos autos, a ré não desviou clientela da autora porque os produtos que vendem são diferentes". Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 9ª Câmara Cível, Des. Sergio Patitucci, AC 0399199-1, Julgado em 29.03.2007. "Não constitui desvio de clientela a atuação em faixa de público diversa, caracterizada pela modéstia e baixo preço do produto fabricado, quando o similar é sinônimo de status". Tribunal de Alçada Criminal de SP (TACRIM, QCr no. 421.685-4-SP, de 3/4/86, JTACRSP/Lex 87/285.).

78 "Inicialmente, observo que a questão da concorrência desleal é absolutamente indevida. Como pode ocorrer 'concorrência' entre dois restaurantes situados em cidades, ou melhor, em estados diferentes? Por óbvio que não existe disputa pela preferência dos clientes. Ninguém virá ao restaurante da apelada, localizado nesta Capital, num sábado a noite, por exemplo, quando o apelante estiver lotado ou o chopp não estiver gelado! Não há como visualizar a alegada "concorrência desleal". Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 4ª Câmara Cível, Des. Carlos Escher, AC 121286-0/188, DJ 28.04.2008.

O primeiro elemento a se considerar, ao pesar uma hipótese de concorrência, é se ela *existe*. No caso específico da repressão à concorrência desleal, a existência de concorrência é um *prius* inafastável: não há lesão possível aos parâmetros adequados da concorrência se nem competição existe.

Mais ainda: esta competição tem de estar sendo efetivamente exercida para ser relevante. Dois competidores nominais que não se agridem não podem alegar deslealdade na concorrência.

Além da repressão penal

A lei prevê, além do *fattispecie* do art. 195, III, outras hipóteses de concorrência desleal:

> Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Assim, não só se preveem os efeitos criminais e civis dos crimes de concorrência desleal, como se garantem reparações civis e interdição de conduto de comportamentos nãos constantes dos tipos do art. 195 da Lei 9.279/96:

> "A LPI, ao tratar da concorrência desleal em seu artigo 209, deixou propositalmente aberta a lista de práticas comerciais ofensivas à lealdade que legitimamente se pode esperar dos concorrentes. Isto porque "a listagem é sempre imperfeita; o que deve ser tutelado, num contexto de liberdades civis, é algo muito mais dúctil, mutável, localizado, que são as expectativas razoáveis de um comportamento de mercado". (BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 297)." TJSP, 0048462-73.2008.8.26.0562, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 8 de maio de 2012

> Dano moral por concorrência desleal genérica - Empresa do ramo de publicidade que, a pretexto de realizar brincadeira com equipe da concorrente, grava cenas não autorizadas com aparência de piadas entre subordinados para, em ato posterior, transformá-las em instrumento tendencioso para depreciar e denegrir a imagem objetiva (comercial), veiculando-as pela tevê - Inadmissibilidade - Falta de autorização para a exposição pública do nome em prática de publicidade negativa - Provimento, em parte, para arbitrar a indenização em R$ 20.000,00." 0022267-51.2008.8.26.0562 Apelação / Indenização por Dano Moral Relator(a): Enio Zuliani Comarca: Santos Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 07/10/2010 Data de registro: 28/10/2010 Outros números: 990.10.026885-6

A proteção da marca não registrada além da concorrência desleal

A proteção promovida pelas regras de repressão à concorrência desleal é *ativa e positiva*, no sentido que ela provê reparação e interdição de conduta desleal. Mas, enfatizando o *status* jurídico das marcas não registradas, a lei igualmente garante a proteção passiva das marcas não registradas, impedindo que qualquer terceiro requeira e adquira a exclusividade de uma marca que *está sendo usada por outra pessoa* como marca de fato.

Isso se dá, essencialmente, pelos institutos do direito de precedência e da chamada *exceção Pouillet*.

Do direito de precedência

Segundo o art. 129 do CPI/96, toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Esse é mais um instituto que visa a proteger os interesses da marca usada, mas não registrada.

Regime Atributivo e declarativo

O que dá a propriedade das marcas? O uso - o equivalente no plano dos direitos à ocupação – ou o reconhecimento público da titularidade? Os sistemas variam, sob a tolerância da Convenção de Paris, com uma grande tendência atual pelo registro; mas encontram-se ainda legislações em que o uso prévio é pressuposto do registro.

Assim é que diz-se o sistema em que a exclusividade nasce do registro "atributivo"; aquele em que a propriedade nasce do uso, mas homologado pelo registro, "declaratório".

Conosco, Michele Copetti [79]:

> 2.1.1.3 Usuário de boa-fé
>
> Para a aquisição da propriedade, o Brasil adotou o sistema predominantemente atributivo de direito. Isso significa que somente se adquire o direito de propriedade sobre determinado sinal com o registro validamente expedido, nos termos do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996, com exceção prevista no §1º desse dispositivo. Nos termos do mencionado dispositivo, se estabelece o direito de precedência ao registro aos usuários que de boa-fé já utilizavam, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.
>
> Esta previsão, para Fabbri Moro e Denis Barbosa, é uma exceção ao regime atributivo de direito. Para Moro, o preceito do artigo 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996, é uma típica manifestação de um regime declarativo, o que resultaria em uma mescla entre os regimes atributivo e declarativo. Para esta autora, o regime brasileiro seria um misto entre atributivo e declarativo com predominância regime atributivo [80]. Segundo Denis Barbosa, "[...] o código em vigor atualmente também excetua o sistema atributivo no artigo 129, parágrafo 1º, artigo que legisla sobre o direito de precedência" [81].

A casuística ilustra nosso entendimento:

> "É que o Brasil adota o sistema atributivo, segundo o qual somente com o registro da marca no INPI é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo a seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida. Dessa forma, para o Min. Relator, foge à lógica do razoável que um pedido de registro posterior seja examinado e deferido sem que houvesse finalização do procedimento administrativo daquele que iniciou primeiro. Diante do exposto, a Turma, prosseguindo no julgamento, negou provimento ao

79 COPETTI, Michele, Afinidade Entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010.

80 [Nota do Original] MORO, 2003. p. 54 e ss.

81 [Nota do Original] BARBOSA, 2009. p. 389.

recurso. Precedentes citados: AgRg no Ag 964.524-SE, DJe 1º/2/2010, e REsp 30.636-SC, DJ 11/10/1993." REsp 899.839-RJ, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 17/8/2010."

"Nesse contexto, como o Brasil adota o sistema atributivo, tão-somente o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AC 2000.51.01.531325-4, DJ 22.09.2010.

"Ora, a anterioridade da constituição da autora não lhe confere, por si só, o direito ao registro do signo "YPÊ". Tal conclusão decorre do fato de que o sistema brasileiro de marcas adota o tipo atributivo, o que significa dizer que o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo mero uso, conforme se de dá nos países adeptos do sistema declarativo. Assim, a exclusividade sobre a utilização da marca cabe, em regra, a quem primeiro efetuar o registro perante a autarquia marcária. In casu, embora a constituição da autora tenha se dado em 1961, ou seja, de forma bem anterior à constituição da ora apelante, foi esta quem diligenciou no sentido de registrar primeiro o signo em questão, tendo efetuado o depósito em 11/08/1994. Por outro lado, a autora somente o fez em 16/04/2003, mais de 9 (nove) anos após o depósito realizado pela ora apelante". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.534863-8, DJ 02.09.2011

"Nesse contexto, como o Brasil adota o sistema atributivo, o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular. (...) Dessa forma, considerando que adotamos o sistema de registro do tipo atributivo, o dilema há de ser resolvido de forma que seja declarado o direito em favor daquele que primeiro depositou o pedido de registro da marca, que, in casu, foi a apelada, o que significa dizer que o seu signo merece ser mantido". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 2008.51.01.816040-0, 1ª Turma Especializada, JFC Aluisio Mendes, DJ 02.03.2011.

A aquisição de direitos sobre a marca se dá conforme o art. 129 da Lei n° 9.279/92. A legislação brasileira em vigor consagra, como regra – caput do art. 129 -, o sistema atributivo, em que se adquire a propriedade da marca pelo registro validamente expedido pelo INPI. A exceção consta nos §§ 1° e 2° do art. 129, com a adoção do sistema declarativo quando houver usuário anterior de boa-fé, que, assim, tem reconhecido o direito de precedência ao registro. TJRS, AC 70023541683, Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des.ª Iris Helena Medeiros Nogueira ,04 de dezembro de 2008.

Conclusão quanto ao direito de precedência

Sumariando assim o que dissemos:

No direito brasileiro vigente, o regime geral de constituição de direitos exclusivos sobre marcas presume um ato concessivo estatal, a partir do qual os efeitos *erga omnes* se fazem sentir (regime atributivo).

Tal sistema inclui, porém, pelo menos duas exceções. A primeira, de direito interno, é a previsão do art. 129, parágrafo, segundo a qual o uso por terceiro anterior ao pedido de registro pode constituir precedência, na forma da lei. A segunda exceção, de direito externo, é a aplicação de situações jurídicas como a prevista no art. 6 bis da Convenção de Paris.

A Lei 9.279/96 também não exige que a marca, objeto do direito de precedência, seja a mesma da que objetiva registrar. A semelhança formal, a simples afinidade de atividade veda o registro subsequente.

Critérios de apuração da marca anterior

Quais os critérios para apuração da anterioridade? Remontamos ao que já dissemos no tocante à anterioridade na apuração de inventos; o uso deve ser:

> a) Certo, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes;
>
> b) Público: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público.

A restrição mais significativa da Lei 9.279/96 é que o pré-uso da marca se dê no País. A utilização, ainda que vasta, no exterior não dá precedência[82]:

> "A empresa-autora logrou comprovar às fls. 21/44 dos autos, através de notas fiscais e também de catálogos de seus produtos, que desde janeiro de 1987 faz uso da marca "LABCON AQUALIFE", utilizando-se, inclusive, do termo "AQUALIFE" para identificar um fungicida de uso veterinário, que elimina fungos, protozoários e o apodrecimento das barbatanas dos peixes. A ré, empresa estrangeira que também atua no setor de piscicultura, por sua vez, faz uso da marca "AQUA LIFE" para identificar parasiticidas para plantas e animais aquáticos, fazendo uso do seu signo marcário desde 1988 no Canadá, somente vindo a registrar sua marca no Brasil em 1996, consoante informações de fls. 52 e andamento em anexo extraído do site do INPI. Assim, opera em favor da empresa-autora o direito de precedência ao registro de sua marca, uma vez que vem utilizando o signo marcário no Brasil desde 1987, data anterior ao depósito do registro marcário da empresa-ré que ocorreu em 1996, conforme comprovado nos autos." TRF2, AC 2002.51.01.530380-4, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Abel Gomes, 10 de junho de 2008.

O direito de precedência ainda depende da boa fé e é personalíssimo, intransferível, ou mais propriamente, é parte do estabelecimento. O Código explicita que o direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

O princípio da prevalência do titular de marca não registrada é ainda subsidiado pela regra do art. 124, XXIII, abaixo indicada.

82 Art. 129 § 2o 2o. do CPI/96. A restrição é absolutamente compatível com a Convenção de Paris, pois não discrimina entre nacionais e estrangeiros, mas entre locais de uso da marca.

Ilicitude do uso de marca de que se tem consciência que é usada por terceiros

Como dissemos acima, há uma série de mecanismos de proteção das marcas não registradas na lei em vigor. Um instituto jurídico dessa natureza é o que impede o registro de marca de quem, sabendo que a marca *já é de outro*, tenta se apropriar exclusivamente do que foi criado e adquirido por esse outro.

Tal norma se incorpora no texto legal brasileiro, a partir da lei de 1996, com o dispositivo do art. 124, XXIII do CPI/96:

> Art. 124. Não são registráveis como marca (...)
>
> XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território 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.

Sobre a questão, em estudo específico incluído em nossa obra de agosto de 2008 [83], dissemos em prefácio:

> Introduzido no sistema de marcas brasileiro pelo mais recente Código da Propriedade Industrial, de 1996, a ilicitude do uso de marca de que o requerente do registro não poderia deixar de ter consciência que é usada por terceiros merece, a seguir, um estudo específico, "Nota Sobre o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96". Ainda sem ter tido análise mais detida pela doutrina, o instituto, a quem oferecemos a designação de "exceção Pouillet", deve receber leitura civil-constitucional, que assegure sua aplicação adequada e razoável em face dos interesse jurídicos relevantes, que não se resumem à proteção *à outrance* dos interesses dos titulares.

E detalhando:

> Há um parâmetro no direito das marcas, posterior a 1997, que foge à divisão tradicional entre a boa-fé objetiva e a subjetiva; é o que oferece o novel instituto previsto no art. 124, XXIII do CPI/96, que considera irregistrável
>
> "o sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir

83 Nota Sobre o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96, in BARBOSA, Denis Borges . A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Ainda mais recentemente, veja-se Revendo a questão da exceção Pouillet, de outubro de 2011,encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf

> produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia".

Assim, ao contrário do ônus da prova atribuído convencionalmente a quem alega a boa-fé subjetiva, na hipótese de que o usuário "evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade" prescinde-se da prova do intento ilícito. Assim dissemos [84]:

> Em primeiro lugar, o dispositivo veda o registro ainda que a marca anterior não satisfaça os requisitos de precedência por pré-uso. Ele impede o registro independentemente do prazo de seis meses e independentemente de identidade de produtos ou serviços.
>
> Em segundo lugar, o único requisito da vedação é "que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão de sua atividade". Não se exige concorrência de fato entre o titular da marca anterior e o depositante, nem, outra vez, que os produtos e serviços sejam idênticos ou similares. Em suma, protege-se a concorrência fora da concorrência e além de qualquer teste de parasitismo concorrencial. Vale dizer, cria-se uma hipótese de abuso de concorrência com sanção legal [85].

Assim, é uma forma especialíssima de vedação de registrabilidade (e de nulidade do registro obtido) em que não se exige a *prova de má-fé como intuito*.

A casuística opera nesses pressupostos, de que se veda o registro sem que se precise demonstrar o intuito de má-fé, bastando o conhecimento da marca como sendo *alheia*:

> "O dispositivo em tela parte do princípio de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas, situação

84 O nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

85 Desde a primeira edição de nosso "Uma Introdução à Propriedade Intelectual" mantivemos postura crítica quanto à política pública subjacente a esse dispositivo, o que se expressa no texto agora citado. A análise que adiante se faz não abandona a postura anterior, apenas considerando que o dispositivo vige, apesar de contrário ao que entendemos ser o melhor interesse público. Nossa opinião, aliás não discrepa da de Gama Cerqueira. Vide o Tratado, Op. cit., p. 385: "Não vemos, entretanto, motivos para se excetuarem, como faz Pouillet, os casos de usurpação ou imitação nos quais, segundo esse autor, não poderá ser adquirida por terceiro, na França, a marca pertencente a outrem no estrangeiro, para admitir-se a apropriação somente na hipótese de ser a marca estrangeira desconhecida na França e adotada por mero acaso. Em ambos os casos, a usurpação ou imitação, seja voluntária, seja casual, sempre se verificará. Nessas condições, ou se deve admitir a marca em qualquer hipótese, ou proibi-la em ambos os casos. O fato de ser a marca adotada por simples acaso ou com intenção fraudulenta, hipóteses difíceis de se discriminarem, não altera o aspecto da questão, porque a possibilidade de confusão será sempre a mesma. O princípio que apoiamos pode ser levado às suas últimas consequências, de inteiro acordo com as leis e convenções internacionais. Assim, desde que a marca não goze de proteção em nosso território, ela pode ser apropriada livremente no Brasil e ser registrada, sem se cogitar de usurpação ou imitação, voluntária ou fortuita". Não menos cáustico quanto ao instituto é FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, O direito de precedência ao registro da marca e a marca notoriamente conhecida. Rio de Janeiro: ABPI, nº 45, 2000, p. 41

> que certamente se enquadra no caso em tela". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2001.51.01.514497-7, DJ 18.10.2010.

> "Pontual, nesse aspecto, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, ao asseverar que "no que diz respeito ao art. 124, inciso XXIII, norma ditada contra o enriquecimento sem causa e pelo espírito da ampla proteção às marcas, fruto de investimento e trabalho e, ainda, baseada no princípio de que não se pode apropriar de marcas sabidamente de terceiros, tem como objetivo proteger aquelas marcas que não foram depositadas no Brasil, à exceção do princípio atributivo de direito, mas que são marcas evidentemente conhecidas dos concorrentes." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des André Fontes, AC 2007.51.01.808738-7, DJ 01.02.2010.

Continuamos, neste mesmo teor:

> Ilicitude do uso de marca de que se tem consciência que é usada por terceiros
>
> Fato é que tal critério, que rejeita o registro - quando o pretendente "evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade" os interesses do titular alheio - exprime uma decisão legal, segundo a qual *não há licitude* na pretensão do registro [86].
>
> Não se tem, aqui, simplesmente, uma ausência de novidade, pois a irregistrabilidade não presume, seja registro, seja pedido anterior do titular alheio. Também, como indicado na citação, não se exige *efeito de extravasamento do símbolo*, ou notoriedade. Não se exige, como no art. 166 do CPI/96 [87], uma relação prévia institucional ou obrigacional entre o pretendente e o titular alheio.

86 GUSMÂO, José Roberto D'Affonseca, em Marcas de Alto Renome, Marcas Notoriamente Conhecidas e Usurpação de Signos Famosos, Palestra no XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1996, expressa doutrinariamente uma noção extremada de proteção contra a fraude, no tocante ao uso de marcas de terceiros, como já indicara em Parecer Normativo de 30.11.93, como Presidente do INPI, no qual determinava aos examinadores de marcas: "... 1. Que o depósito de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviço distinto e inconfundível, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento parasitário da fama e prestígio alheios; 2. Que o aproveitamento parasitário constitui-se de claro e indiscutível desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, portanto nulo, independentemente do elemento intencional; 3. Que o examinador do INPI, seja em primeira ou em instância recursal, ao tomar conhecimento de pedido de registro nestas condições, deve indeferi-lo com base no artigo 160, inciso I, do Código Civil, por aproveitamento parasitário e fraude à lei". Já expressamos nossa objeção a esse entendimento em nosso "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", 2ª. Ed. Lumen Juris, 2003, já que não há norma de competência que defira ao examinador a aplicação genérica de regras de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário. Tal falta de competência não, obviamente, suprida pelo dispositivo que do CPI de 1971 ou o de 1973 que relaciona a concorrência desleal entre a proteção legal da lei em questão. A objeção é estritamente de direito público.

87 O art. 166, tratando da nulidade de registro, prevê que o titular de uma marca registrada em pais signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de

> Entendo que o dispositivo, assim, crie uma condição *negativa* de registrabilidade: a de que o conhecimento de que determinada marca já é utilizada por outra pessoa não pudesse (pelo menos de forma *evidente*) chegar ao pretendente ao registro, como decorrência inerente à atividade que esse pretendente desempenha [88].
>
> Em primeiro lugar, temos aqui uma norma procedimental e de formação de prova. A lei faz objetiva uma inquirição que, em outras condições, presumiria obter indícios de má-fé no comportamento subjetivo do pretendente ao registro [89]. Comprovada a inevitabilidade do conhecimento, nas condições fáticas da atividade do pretendente ao registro, supera-se o requisito tradicional de que incumbe a quem alega a comprovação da ma fé subjetiva [90].
>
> Ora, esse procedimento de caráter evidenciário presume uma declaração intrínseca de ilicitude. Só há sentido em deduzir-se um fato através de dados objetivos (a atividade do requerente, concreta e real, somada à inevitabilidade do conhecimento de que a marca é alheia) porque *o simples conhecimento pelo requerente de que uma marca é utilizada por terceiro torna ilícita a intenção de apropriar-se da mesma marca através do registro* [91].

ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no Art. 6° septies (1) daquela Convenção. Assim, se, a despeito da irregistrabilidade mencionada, o direito tiver sido obtido, o titular terá a reivindicatória para - ao invés de desfazer o registro - havê-lo para si.

88 Separo-me, aqui, do entendimento de Oliveira Neto, Op. cit., Loc. cit., segundo o qual "A norma é uma aplicação da teoria da fraude aos casos de utilização do registro marcário com o objetivo de enriquecimento sem causa". O que se lê nessa posição é ressurreição da noção do sec. XIX de que houvesse uma universalidade da marca, independente de uso ou registro, o que, como evidencia Doris Estelle Long, "Unitorrial" Marks and the Global Economy, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. (2002), foi formalmente rejeitada na história da CUP.

89 LEONARDOS, Gabriel F., A Proteção À Pirataria de Marcas no Direito dos Estados Unidos, Revista da ABPI no. 35, Jul-Ago. 1998, p. 52-54. "Assim, podemos concluir, quanto ao Brasil, que: (a) o Direito pátrio sempre protegeu o esforço criativo de empresários nacionais e estrangeiros, coibindo-se a apropriação não autorizada de marcas alheias, ainda que estas não sejam notórias, de alto renome ou notoriamente conhecidas, desde que fosse comprovado que o requerente ("pirata") tinha tido prévio conhecimento da marca; (b) sempre se considerou evidenciada a má-fé quando fosse demonstrado que o requerente tinha tido prévio conhecimento da marca; (c) a apropriação não autorizada de marcas alheias podia, e ainda pode, ser coibida com recurso às normas repressoras da concorrência desleal, que permeiam todo o direito da propriedade industrial; e (d) a partir da LPI, o "prévio conhecimento" da marca alheia passou a ser presumido, e, agora, cabe ao requerente fazer a prova (praticamente impossível, como sempre ocorre com as provas negativas) de que não conhecia a marca original".

90 Para reiterar a voz comum: TRF da Segunda Região, Apelação em Mandado ee Segurança - 62299, Processo 1999.50.01.005634-0 ES,Oitava Turma Esp., 14/02/2007, DJU 21/02/2007 página: 76, (...) a má-fé não se presume (...) Relator: Juiz Poul Erik Dyrlund

91 Tal passo é descrito por Luiz Leonardos como "superação do conceito de notoriedade"; vide Luiz LEONARDOS, A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias, Revista da ABPI, (19): 13-6.: "... O caminho a ser trilhado, portanto, deveria ser o de se reprimir objetivamente o

Claro está que a existência de prova de efetiva má-fé soma, mas não subtrai, a ilicitude do registro:

> "O fato que provoca a incidência da proibição inserta no art. 124, XXIII, da LPI é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado, o que efetivamente não ocorreu na hipótese trazida aos autos. 2. A empresa-ré, conforme informações colhidas em seu endereço eletrônico, atua no mercado de bebidas alcoólicas desde 1947, sendo que a comercialização do uísque 'OLD TIMES', de origem uruguaia, data de 1940, razão pela qual evidencia-se que, atuando ambas as empresas litigantes no mesmo segmento mercadológico, não poderia a ré desconhecer tal circunstância quando do depósito do registro nº 820.403.636, em 21/11/97, destinado a assinalar o mesmo produto." (TRF 2ª Região, Apelação/Reexame necessário nº 462758, Processo nº. 2006.51.01.537720-9, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Liliane Roriz, julgado em 23.2.2010).

Conclusão sobre as marcas não registradas

Ao contrário do que se poderia imaginar, quem não registra sua marca não está desprotegido e inerme perante os ilícitos e os atos de concorrência perniciosa. Nem o público está exposto à confusão e ao engano, adquirindo e tomando serviços de quem não queria adquirir ou tomar, só pelo fato de que a marca que designa tais atividades não foi registrada, ou *ainda não o foi*.

Seja pela proteção ativa – repelindo a fraude e o engano do público -, seja pela denegação de apropriação ilícita do signo por parte de pessoas que não a merecem por não no terem criado, o direito brasileiro consagra a tutela da marca não registrada.

No entanto, se essa cautela é devida em face a terceiros, ela é desnecessária quando há *concorrência direta*, e aproveitamento do signo que identifica a atividade há muito prestada.

Vejamos de novo o magistério do precedente gaúcho de TJRS, AC 70037490273, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Décima Segunda Câmara Cível, 02 de setembro de 2010, como parâmetro:

> Bem entendido, quando um agente econômico, em determinado nicho negocial, perpetra ato lesivo a outrem, por meio de expedientes reprováveis tanto pelo ordenamento jurídico quanto pelo standard do agir negocial, os seus efeitos negativos reflexos ressoam no terreno dos interesses do Estado e dos consumidores, razão por que a sua reprovação é medida que se impõe. Cumpre observar que o expediente repreensível deve ultrapassar os lindes da liberdade de concorrência - tutelada em nossa Carta Magna - para ressoar seus efeitos no terreno da ilicitude.

fato de se reproduzir ou imitar marca que não se pode justificadamente pretender que não se conhecia, especialmente, mas não necessariamente, se a marca se situa em ramo de atividades idêntico, semelhante ou afim. Seguindo-se esse critério, estariam abrangidas as reproduções e imitações tanto das marcas de alto renome e das notoriamente conhecidas como também das marcas que, sem atingirem qualquer grau de notoriedade, mas, simplesmente por serem conhecidas, tomam-se objeto de cobiça dos que nela veem oportunidade de se locupletar".

> Com efeito, para a caracterização do dever de indenizar, não basta que haja apenas uma conduta praticada por agente capaz de causar danos a outrem, mas é necessário que a ação ou omissão praticada seja contrária à ordem jurídica, tanto em relação a uma norma ou preceito legal, preexistente à ocorrência do fato, a um princípio geral de direito, quanto ao ordenamento jurídico genericamente considerado.
>
> Assim, a par da existência da conduta, do nexo de causalidade e do dano; é necessário, ainda, que o obrar empreendido desborde os lindes jurídicos, para reverberar seus efeitos no plano da ilicitude.
>
> Verificados os pressupostos próprios da concorrência desleal - que serão tratados a seguir - todos eles presentes na espécie, a medida que se impõe é a sua reparação.
>
> Com efeito, conforme lição de CARLOS ALBERTO BITTAR para a configuração da concorrência desleal, concorrem cinco pressupostos indissociáveis:
>
> (i) desnecessidade de dolo ou fraude;
>
> (ii) desnecessidade de verificação de dano em concreto;
>
> (iii) necessidade de existência de colisão;
>
> (iv) necessidade de existência de clientela e
>
> (v) ato ou procedimento suscetível de repreensão .

Não se carece, para *impedir o uso da signo*, de demonstrar dolo ou fraude; para manejar o crime de concorrência desleal, ou para obter reparação, o elemento subjetivo será exigível. Nunca para a interdição de uso, presentes os demais requisitos.

O dano em concreto, certamente poderá ser demonstrado, e a reparação sempre será devida, quando presente. Note-se que há vastíssimos precedentes que não exigem, para a reparação, a prova do dano. Mas, aqui, fiquemos com o requisito mais estrito. Ainda que não se prove dano em concreto, caberá a interdição.

Para isso nos valeremos do nosso texto mais recente sobre a matéria [92]:

92 BARBOSA, Denis Borges, A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária, Revista da ABPI, 116, Jan/Fev 2012, Revista Eletrônica do IBPI no. 5, encontrada em http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/cb325d5198cbcb42ffff80d8ffffffef.pdf, p. 97 a 130, também encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf, de agosto de 2011.

> Mas é ilícita, irremissível e sem qualquer justificativa razoável o parasitismo *confusivo*. O parasitismo será sempre concorrência desleal, quando constatada neste ato o potencial de confusão ou indevida associação entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas.
>
> (...) A concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto a origem do produto, desviando-se clientela (Resp. 70.015-SP, rei. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 18.08.1997). (...)

Vejamos esse exemplo, em que o Tribunal aponta a ilicitude da imitação não necessária para a eficiência competitiva:

> 4. No caso concreto, o foco do reclamo da autora é a semelhança entre as embalagens dos produtos da ré e os seus, sob dois prismas: a) o primeiro, de supostamente induzir os consumidores em erro, traduzindo um injusto desvio de mercado; b) o segundo, de parasitismo e proveito do prestígio alheio.
>
> O perito judicial, analisando as embalagens das latas de creme de leite comercializados pelas partes, concluiu pela relativa semelhança entre os pares de produtos comparados.
>
> O exame atento do laudo pericial revela que as embalagens de creme de leite utilizadas pela ré remetiam diretamente às embalagens da autora, que primeiro delas se utilizara e é líder de mercado.
>
> Tenho dúvidas se o consumidor pode ser levado a erro pelas semelhanças das embalagens. Isso porque, apesar da similitude de cores e de figuras, os produtos têm as marcas "Nestlé", "Parmalat" e "Glória" ostensivas nos rótulos, que, de algum modo cumprem papel diferenciador.
>
> Forçoso reconhecer, porém, que as evidentes semelhanças existentes não eram necessárias, nem cumpriam qualquer fim social relevante.
>
> Pode-se até alegar que a fruta morango guarda certa associação com creme de leite. O que me desagrada não é o uso isolado da fruta, mas sim somado à similitude de cores azul e branco, o jorro do leite, enfim toda a composição da embalagem, que remete inegavelmente ao produto concorrente.
>
> É notório que haveria uma associação entre os produtos, decorrente da similitude da disposição das cores e imagens entre ambos, e estou convencido que essa parecença foi deliberadamente desejada pela ré, ao alterar as embalagens, atendendo a estudo de mercado.
>
> Fato incontroverso, mais, que as rés alteraram suas embalagens, após pesquisa de mercado. Não vejo razão plausível para a mudança, aproximando as novas embalagens daquela idealizada e construída pela líder de mercado.
>
> A proteção à marca deve ser vista sob duplo aspecto. Um é evitar o erro, a confusão do consumidor; outro é evitar o parasitismo, o enriquecimento sem causa à custa do prestígio de marca alheia." (TJSP, Ac 994.07.115467-5, 4o Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 25 de fevereiro de 2010).

Neste outro, a noção da ilicitude da imitação não eficiente, da cópia que visa simplesmente à associação e ao uso de prestígio alheio:

> O objeto de sua crítica é que a designação Real adotada nos produtos comercializados pelas rés importa em comércio parasitário, em usurpação de prestígio alheio, eis que há notória semelhança ortográfica e semântica com a marca registrada da autora Royal - designação para a qual obteve registro de marca junto ao INPI.
>
> Evidente que REAL e ROYAL são palavras que se assemelham tanto na ortografia quanto no significado. As semelhanças talvez não tenham o condão de iludir os consumidores,

> porém forçoso reconhecer que também não se mostram necessárias, nem cumprem qualquer fim relevante.
>
> É notório que há uma associação entre os produtos, decorrente da similitude na identidade de baralhos e similitude de suas marcas. Um produto novo no mercado e de preço muito inferior remete a outro reconhecido e consagrado pelo mercado.
>
> Destaco que a natureza do produto - baralho - pode levar a certa confusão entre consumidores. Não se trata de bem adquirido costumeiramente, mas que, ao contrário, costuma ser usado ao longo de anos. Razoável supor que o consumidor, que esporadicamente adquire baralhos e tem gravada na mente a tradicional marca Royal, tome o produto Real pelo outro, ou como uma segunda linha da mesma fabricante, a preços mais acessíveis.
>
> O caso seria, então, não propriamente de reprodução, mas sim de imitação da marca, sem cópia servil, mas com semelhança suficiente para gerar confusão prejudicial ao titular com precedência de uso e aos próprios consumidores.
>
> Sabido que uma das formas mais sutis de imitação é a ideológica, qual seja, "a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da ideia que evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a ideia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma ideia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado" Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade industrial, 2a. Edição RT, p 918). Assinala o autor que em tal hipótese, "o emprego da marca, que desperte a mesma ideia da marca legítima, mesmo que materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro".
>
> Como constou de notável voto do Des. Ênio Zuliani (TJSP, Apelação Com Revisão 2813834200) "a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras.
>
> Embora a ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor no exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela cópia de produtos estigmatizados pela atividade da empresa concorrente".
>
> Pouco provável, diante da infinita variedade de nomes, que a ré tenha escolhido exatamente o termo REAL para designar seu produto, açambarcando, de modo direto ou indireto, o prestígio da marca concorrente.
>
> Este parentesco existente entre as denominações dos produtos concorrentes certamente contribui para um injusto proveito à marca do novo entrante, cuja qualidade seria associada ás dos produtos da autora.
>
> (TJSP, AC 459.514.4/3-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Ênio Santarelli Giuliani, 27 de agosto de 2009).

Pela terceira vez, ainda o Tribunal paulista, perguntando: para que imitar, senão para confundir?

> As circunstâncias do caso concreto reforçam a impressão do parasitismo. A marca "Amor aos Pedaços" goza de inegável apelo e prestígio junto ao público em geral, fruto de anos de investimentos e cuidado na elaboração e vendas de bolos e doces. **Pouco provável, diante da infinita variedade do léxico, que a ré, ao inaugurar doceria no interior de um shopping Center a menos de sessenta quilômetros de São Paulo, tenha escolhido o nome e a marca "Delícias em Pedaços" sem o propósito de beneficiar, de modo direto**

> **ou indireto, do prestígio da marca concorrente**. (TJSP, AC 396.623.4/2-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, julgamento 2 de abril de 2009).

Essencialmente, ao reprimir a imitação não necessária, mas simplesmente parasitária, o direito veda apenas a desproporção ilícita no exercício do direito fundamental de cópia. Imita-se licitamente, para aumentar a eficiência da economia, em favor do público. Mas não há como coonestar a imitação que apenas aproveita o prestígio alheio, sem consistir o exercício de competência própria:

> VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para dispor que a apelada pode usar a palavra PHILIPS, desde que o faça sem destaque, sem menção a serviços com peças originais e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. (...)
>
> As publicidades inseridas nos catálogos telefônicos, a fls. 28, 29 e 30, trazem a logomarca PHILIPS bem destacada, em caixa-alta, letras brancas com fundo escuro, em retângulo e o nome da prestadora de serviços logo a cima, em letras bem menores e sem qualquer destaque. Abaixo da palavra PHILIPS, em letra bem menor, vem outra logomarca: PHILCO-HITACHI. Na publicidade de fls. 29, aliás, sequer consta o nome da empresa prestadora de serviços.
>
> Trata-se de publicidade indevida pela sua desproporção. O seu destaque maior é sobre o produto, assinalando-se de forma bem secundária quem presta o serviço. É uma forma de parasitar no crédito alheio e induzir o público à confusão.
>
> As oficinas autorizadas pela apelada atendem a minuciosos padrões de controle de qualidade, com técnicos especialmente treinados, o emprego de peças originais e a garantia de serviços prestados (ver. fls. 16/24). Há uma extensa rede de atendimento à clientela.
>
> É evidente que não se pode impedir que outras empresas atuem no setor. Mas não podem fazê-lo sob disfarce que iluda os consumidores. A apelada pode usar a palavra PHILIPS, como disposto na sentença, desde que o faça sem destaque e sempre com a ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. A publicidade "serviços com peças originais" também pode induzir o consumidor a pensar que se trata de oficina especializada, razão pela qual deve também ser proibida. Esta proibição se estende a qualquer impresso da apelada, como notas fiscais, duplicatas, contratos e todas as formas de publicidade. (Tribunal de Justiça do Paraná, Apelação Cível N° 50.248-5, da Comarca de Curitiba - 7ª Vara Cível. Apelante : Philips do Brasil Ltda. Apelado : TV Tec Assistência Técnica. Relator : Juiz de Alçada Convocado Munir Karam).

Assim, conclui-se que há ilicitude na conduta, sempre que, para que as concorrentes fabricassem ou vendessem um produto, ou prestassem o serviço, poderiam usar o que aprenderam ou o que pudessem usar do domínio público. Podiam copiar isso tudo, livremente, e com isso exercer a livre concorrência.

Mas, ao utilizar a mesma marca, sem razão outra, os concorrentes só podem ter um propósito: apropriar-se do fundo de comércio da primeira usuária, e fingir para o público que eram a usuária inicial, ou eram *a mesma coisa*. Para prestar serviços, e servir à sociedade *não precisavam copiar a marca da primeira usuária*.

Voltando ao precedente gaúcho:

Apontados os pressupostos da concorrência desleal, voltemos ao acórdão anterior, tomado como parâmetro exemplificativo doutrina geral da concorrência desleal:

Acrescente-se a isso que, em versando sobre concorrência desleal fundada em confusão entre produtos, a configuração requer três requisitos atuáveis na confusão em foco, quais sejam: a) anterioridade do produto concorrente; b) existência de imitação e c) suscetibilidade de estabelecer-se limitação:

a) necessidade de preexistência de produto concorrente: a ação tendente à confusão deve embasar-se em outro produto existente e de concorrente, com o qual objetive a assemelhação, na indução do público ao consumo, pelo aproveitamento indevido seja do nome, seja da qualidade ou imagem de que desfrute no mercado seu titular, ou o próprio produto.

b) existência de imitação: deve a imitação assumir a mesma dimensão e a mesma disposição visual do produto concorrente.

c) suscetibilidade de se estabelecer confusão: para que haja a figura em questão, outro pré-requisito fundamental é o da suscetibilidade de se estabelecer confusão entre os produtos. Exige-se que a ação ou expediente ou o seu resultado colaborem para a desorientação dos consumidores. Deve tratar-se, pois, de ação que faça com que o produto mostre-se ao consumidor médio como se fora o do concorrente. Pequenos pontos de contato ou intersecções visuais e de estilização entre os produtos não têm o condão de ensejar o cenário de contrafação. (...)

Nesse passo, a ação manejada para fins de reparação por conta de concorrência desleal prescinde de qualquer registro.

Publicado no dia 27/02/2013
Recebido no dia 01/12/2012
Aprovado no dia 06/01/2013