

# A marca como um fato internacional

Assentados, mais fundo que sentados,  
eles sentam sobre as supercadeiras:  
cadeiras com patas, mais que pernas,  
e de pau-d'áço, um que não manqueja

Da distribuição internacional das marcas .....	2
<i>A marca é um direito territorial</i> .....	2
<i>Extraterritorialidade das marcas</i> .....	3
O efeito extraterritorial da notoriedade .....	4
Marca Notoriamente conhecida no CPU/96.....	4
TRIPs e o efeito da notoriedade desespecializante além fronteiras .....	4
Marca notória no Direito Internacional - prazo de exercício do direito.....	5
<i>A marca nos tratados internacionais</i> .....	5
Parâmetros mínimos da proteção das marcas .....	5
Convenção da União de Paris.....	6
Prioridade.....	6
Caducidade.....	7
A co-propriedade .....	7
Inexistência de formalidade .....	7
Prorrogação para pagamento de retribuições taxas .....	7
Condições de registrabilidade .....	7
Independência das marcas entre si .....	7
Notoriedade das marcas .....	8
Proteção aos símbolos oficiais .....	8
Transmissão da marca.....	8
Telle quelle .....	8
Efeito do uso sobre o registro.....	9
Marcas de serviços.....	9
Representante infiel .....	10
Independência das marcas em face dos produtos.....	10
Marcas coletivas.....	10
Apreensão nas alfândegas .....	11
TRIPs .....	11
O Acordo e o Protocolo de Madri .....	12
O Tratado em matéria de marcas (TLT).....	13

Denis Borges Barbosa (2005)

Um signo não é fundiário; ao contrário, evanescente, ilimitado e interminável, ele é legião. Seu único liame é com a língua ou sistema que lhe dá sentido. A marca vem a ser ainda mais etérea do que os outros signos, pois a linguagem que lhe dá sentido é o mercado, e esse, cada vez mais, fala em todos idiomas do Paráclito.

Tal constatação não tem nenhuma poesia. A marca atua ao nível do léxico; costurando o sistema simbólico e o discurso do mercado, ela permite que se fale do produto ou do

serviço em qualquer língua natural. Adapta-se a qualquer sintaxe ou gramática, impregnando-a com seu significado singular<sup>1</sup>.

Assim, a marca, *como signo*, tem a mais natural das vocações ao internacionalismo. Como direito, no entanto, continua como um ente da lei nacional ou regional, apenas condicionada ou determinada pela norma internacional.

#### Da distribuição internacional das marcas

Estudos recentes<sup>2</sup> demonstram que a distribuição de marcas entre de origem local e de origem externa ocorre em função do nível de desenvolvimento relativo: os países da OECD tem 66% de suas marcas de titulares do exterior, para 54% nos países de desenvolvimento médio, e 19% nos menos desenvolvidos.

Das marcas estrangeiras, 91% dos registros nos países da OECD vem de outros do mesmo grupo, para 82 e 84% de marcas OECD nos países medianos de menor desenvolvimento. O depósito de marcas de países de desenvolvimento mediano no exterior está, no entanto crescendo. O uso do Acordo de Madri para depósito internacional de marcas representava, em 2000, 60% dos pedidos de marcas internacionais.

Setorialmente, o maior número de marcas estrangeiras se concentra nos equipamentos científicos e produtos farmacêuticos, ao que se segue papel, detergente, vestuário e sapato, em todos três grupos de países; mas as marcas farmacêuticas estão em primeiro lugar nos dois grupos menos desenvolvidos.

Tais dados, curiosamente, não diferem significativamente dos depósitos de patentes estrangeiras.

#### **A marca é um direito territorial**

Não existe, ainda, uma marca internacional. O mesmo signo, ou signos análogos, constituem famílias de marcas registradas, com independência jurídica em cada jurisdição. O sistema vigente, na verdade, veda a existência de uma marca transnacional.

A essência deste limite está no disposto na CUP:

Art. 6º

(3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

O registro da marca, como diz o Código da Propriedade Industrial em seu art. Art. 129<sup>3</sup>, garante em todo território nacional a sua propriedade e uso exclusivo. Vale dizer, assegura um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que, no território nacional, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais,

---

1 Posner, no seu livro com Landes sobre Propriedade Intelectual, propõe um economia da linguagem, e dando curso a uma das lendas urbanas da Internet, de que a Ford não lançou seu modelo Nova no México, pois seria lido “no va”, nota que uma marca internacional deveria ser neutra em cada idioma possível, para ser significativa em todas.

2 Baroncelli, Eugenia, Fink, Carsten and Javorcik, Beata Smarzyńska, "The Global Distribution of Trademarks: Some Stylised Facts". The World Economy, Vol. 28, No. 6, pp. 765-782, June 2005 <http://ssrn.com/abstract=741821>

3 A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

semelhantes ou afins.

Confira-se que a marca não registrada, protegida sob os influxos da concorrência desleal, não tem proteção nacional, mas, quando aplicável, a do mercado restrito ao qual a concorrência se insere.

As exceções ao princípio da territorialidade se verão mais abaixo, ao tratarmos das marcas notoriamente conhecidas. Vide, também, no tocante à proteção assegurada pela CUP, o princípio *telle quelle*.

### **Extraterritorialidade das marcas**

A marca, no sistema vigente, é essencialmente regulada pelos direitos nacionais; não obstante o Acordo e o Protocolo de Madri, que veremos abaixo

O texto central sob consideração é o do Art. 6º. Bis da CUP:

Art. 6º bis

Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta

Notam-se três exceções gerais de direito substantivo ao princípio da territorialidade, com base na Convenção de Paris: a aplicação das regras do art. 6bis – a notoriedade da marca em seu efeito extraterritorial <sup>4</sup>; o princípio *telle quelle*; e a regra que o representante de um titular estrangeiro de uma marca não pode adquirir-lhe a propriedade <sup>5</sup>.

Outra hipótese de efeito extraterritorial, é a prevista no art. 124 do CPI/96, segundo a qual não será registrável o

“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

---

4 Art. 6º bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso. (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. A norma está internalizada no art. 126 do CPI/96: Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

5 CUP, Art. 6º septies - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

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”.

Para os países que adotam o Acordo ou Protocolo de Madri, existe ainda uma exceção *procedimental* ao princípio da territorialidade: um registro internacional terá, sob certas condições e desde que não rejeitado pelo estado membro dentro de certo termo, efeitos de registro nacional; mas aplica-se, ainda assim, todo o direito substantivo nacional pertinente.

### O efeito extraterritorial da notoriedade

#### ***Marca Notoriamente conhecida no CPU/96***

Pelo art. 126 da Lei 9.279/96, a marca - inclusive a de serviços - notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do Art. 6º bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Ao contrário do que ocorria anteriormente, quando tal proteção incumbia ao Judiciário, o INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida <sup>6</sup>.

#### ***TRIPs e o efeito da notoriedade desespecializante além fronteiras***

Também no tocante à extensão dos efeitos da marca notória *além da atividade em que é usada no país de origem*, o TRIPs introduz importantes alterações no teor da CUP:

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

Assim, ao contrário do que acontecia no regime da CUP, o efeito da marca notória não se resume mais à marca utilizada *para produtos idênticos ou similares*, mas também aos bens e serviços *que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada*, mas isso só se cumpridas duas exigências cumulativas:

que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma *conexão* entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada; e

que seja *provável* que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Tais modificações terão de ser incorporadas na lei nacional, pois quaisquer normas de TRIPs, ao contrário do que ocorre no art. 6 bis, não têm qualquer efeito normativo direto no sistema jurídico brasileiro – o destinatário das normas do acordo é o Estado brasileiro, e não os beneficiários das marcas.

---

<sup>6</sup> Também aqui, vide Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida, por José Carlos T. Soares, Revista da ABPI no. 24 (1996) e também José Antonio B. L. Faria Correa, O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, Revista da ABPI, Nº 28 - Mai. /Jun. 1997.

## ***Marca notória no Direito Internacional - prazo de exercício do direito***

Quanto ao prazo para afirmação dos direitos extraterritoriais da notoriedade, diz a CUP:

art. 6º bis

(2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

Quanto ao efeito extraterritorial da notoriedade, muitas legislações nacionais, acompanhando o teor da CUP, protegem o detentor original estrangeiro, vedando o uso de seu signo distintivo e conferindo-lhe inclusive ação para anular o eventual registro em nome alheio, embora limitada ao quinquênio subsequente ao mesmo, salvo em caso de má fé. Como aliás já foi dito, é difícil imaginar colidência com marca notória sem má fé<sup>7</sup>.

### **A marca nos tratados internacionais**

Descrevemos, a seguir, os principais textos internacionais em matéria de marcas. O Brasil participa dos dois principais tratados, a CUP e TRIPs. No entanto, o Acordo e Protocolo de Madri, em particular, especialmente após a recente adesão dos Estados Unidos, passa a ter relevante papel no cenário internacional, comparável ao que desempenha o PCT no campo das patentes.

O Brasil participa, ainda, de outros tratados sobre propriedade industrial em vigor: dois acordos bilaterais (Panamá-Brasil e Uruguai-Brasil) e da Convenção Interamericana de 1923, de Santiago do Chile, de Marcas e Nomes Industriais

### **Parâmetros mínimos da proteção das marcas**

A Associação Internacional da Propriedade Intelectual (AIPPI), que há mais de cem anos representa os interesses dos titulares de direitos, assim identifica a demanda básica de seus representados:

A marca registrada tem importância econômica não somente para o fabricante e comerciante mas também para o consumidor. Tem um papel importante no comércio nacional e internacional pois que facilita o fluxo dos bens ou dos serviços, sem levar em conta o estado do desenvolvimento, a estrutura econômica ou do sistema social dos vários países. É condição para o funcionamento adequado do sistema de marca que deve haver um direito exclusivo de propriedade da marca, e o proprietário - seja uma pessoa ou um grupo das pessoas - deve ser legalmente protegido contra todas violações durante todo o tempo em que a marca continuar exercendo sua função distintiva. Assim, em todos países, a lei

---

7 O registro do Código brasileiro de 1945, sustentando o direito do pré-utente, pelo menos em parte, casava-se com a Convenção de Paris em vigor no país, ou seja, a revisão de 1925. Com o texto de 1971, o pré-uso (e com muito mais razão a simples notoriedade) não constituiu qualquer direito de exclusividade em favor do utente. Era, à luz do CPI/71, de se indagar qual o status do estrangeiro que, valendo-se do direito unionista, questionar registro colidente com sua marca notória; qual era, de outro lado, a posição do nacional que, com base no disposto no Art. 4o. do mesmo CPI, solicitasse a aplicação do preceito convencional? Note-se, a propósito, que a Revisão de 1952, ao contrário das versões após Lisboa, não dá proteção especial contra o uso não registrado de uma marca notória estrangeira mas só contra o registro indevido, e assim mesmo reduzindo o prazo prescricional em favor do detentor original a três anos, ressalvada a má fé. É verdade que se poderia imaginar uma ação de concorrência desleal, ou de concorrência ilícita, contra o utente nacional, embora fosse talvez necessário configurar a concorrência efetiva no mercado em causa.

deve assegurar "as funções normativas" da marca registrada, sendo elas a função de indicar a origem e a função de identificação. Quando usada no comércio, a marca possui adicionalmente "as funções econômicas" que podem variar de acordo com seu uso e o tipo de marca registrada. Entre estas funções econômicas, o seguinte deve especial ser mencionado:

- a função da qualidade,
- a função de publicidade
- a função competitiva, etc. <sup>8</sup>

A AIPPI aceita que a lei nacional reprima os abusos cometidos no exercício dos direitos de marca. No entanto, condena a recusa de registro, a licença compulsória ou recusa de renovação, a transferência forçada da marca de titular estrangeiro para titular nacional, a transferência involuntária para o licenciado local, a proibição de licenciar a marca, o uso conjunto obrigatório de marcas locais, e a proibição de marcas para certos produtos (por exemplo, farmacêuticos)

### Convenção da União de Paris

Aplicam-se às marcas os princípios básicos da CUP. A Convenção não tenta estabelecer um piso mínimo para as leis nacionais <sup>9</sup>, objetivo do recente acordo TRIPs, nem condiciona o tratamento nacional à reciprocidade. Pelo contrário, prevê ampla liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro <sup>10</sup>.

No nível convencional, a Convenção de Paris, art. II, III e VII *bis* complementam o dispositivo do art. 128 da Lei 9.279/96, assegurando que o estrangeiro beneficiário da Convenção tenha pelo menos os mesmos direitos que o nacional, se mais direitos não lhe forem conferidos pelo tratado.

A União presume ainda uniões restritas. Os países que, acedendo ao texto geral, não concordem com determinadas proposições específicas, podem ficar fora dessas uniões restritas. Por exemplo: em 1891, em Madrid, foi assinado um acordo de Registro Internacional de Marcas, pelo qual se prescindia do depósito nacional; depositava-se em Berna e o ato tinha efeito em todos os países indicados pelo depositário. Nem todos os países da União (e só eles poderiam) participaram desse acordo.

### ***Prioridade***

O princípio oriundo da CUP (e de outros atos internacionais) da prioridade também se aplica às marcas (CUP, art. 4º). O CPI/96, em seu art. 127, indica que "ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos".

---

8 AIPPI Question 68 Economic significance, functions and purpose of the trademark.

9 Mas, como se verá, tem um número de regras geralmente aplicáveis.

10 O primeiro princípio básico da Convenção de Paris é, pois, que "cidadãos de cada um dos países contratantes gozarão em todos os demais países da União, no que concerne à Propriedade Industrial, das vantagens que as respectivas Leis concedem atualmente ou vierem posteriormente a conceder aos nacionais" (artigo II). A Convenção porém, vai além: "tudo isso sem prejuízos dos direitos previstos pela presente Convenção". Ou seja, quando a Convenção der mais direitos aos estrangeiros do que os derivados da Lei nacional, prevalece a Convenção. Este é o chamado "princípio do tratamento nacional".

## ***Caducidade***

Diz a Convenção de Paris, regulando prazos e condições mínimas de aplicação do instrumento da caducidade:

Art. 5º (7º p.)

Se em algum país a utilização de marca for obrigatória, o registro não poderá ser anulado senão depois de prazo razoável e se o interessado não justificar as causas da sua inação.

Art. 5º, C

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

## ***A co-propriedade***

Como já visto, a existência de mais de um titular de marcas é uma hipótese prevista na CUP:

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

## ***Inexistência de formalidade***

Segundo o art. 5ºD da Convenção, para reconhecimento do direito não será exigido no produto qualquer sinal ou menção do registro da marca de fábrica ou de comércio.

## ***Prorrogação para pagamento de retribuições taxas***

Segundo p art. 5º bis(1), uma prorrogação de prazo, de no mínimo seis meses, será concedida para o pagamento das taxas previstas para a manutenção dos direitos de propriedade industrial, mediante o pagamento de uma sobretaxa, se a legislação nacional assim dispuser.

## ***Condições de registrabilidade***

Pelo art. 6º(1), cada país determinará as condições de depósito e de registro das marcas de fábricas ou de comércio, mas o Art. 6º(2) completa que uma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, não poderá ser recusada ou invalidada com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem.

## ***Independência das marcas entre si***

Como já visto, pelo art. 6º(3), uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

### ***Notoriedade das marcas***

Como indicado, o mais importante efeito extraterritorial das marcas é o das chamadas marcas notórias.

### ***Proteção aos símbolos oficiais***

O art. 6 ter estabelece uma elaborada proteção às bandeiras e signos oficiais e internacionais, o que se complementa, através de um protocolo, com o reconhecimento do signo olímpico. A mesma proteção será dada aos timbres e cunhos de controle e garantia.

### ***Transmissão da marca***

Diz o art. 6o quater(1) que, quando, de acordo com a legislação de um país da União, a cessão de uma marca não seja válida sem a transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence (o que acontece, ainda hoje, por exemplo na legislação americana), bastará, para que essa validade seja admitida, que a parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse país seja transmitida ao cessionário com o direito exclusivo de fabricar ou vender os produtos assinalados com marca cedida.

Mas o art. 6o quater(2) esclarece que os países da União não estão obrigados a considerar válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o público em erro, particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica.

### ***Telle quelle***

Numa outra aplicação extraterritorial dos registros de marcas, o art. 6o quinquies A-(1) diz que qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União. Mas essa proteção, ao contrário da prioridade (que é um direito independente) só se aplica às marcas *registradas*. Não se aplica a mesma regra no caso de renovações do registro.

Cada país poderá, antes de dar o registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado

Para os efeitos desse princípio, será considerado país de origem o país da União em que o requerente tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real, e se não tiver esse estabelecimento na União, o país da União onde tenha o seu domicílio, e, se não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um país da União (Art. 6o quinquies A(2)).

O art. 6o quinquies B estabelece que a única exceção a essa regra será um núcleo básico de razões de recusa ou invalidade do registro das marcas de fábrica ou de comércio:

Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida;



Quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida, sendo que para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

Quando forem contrárias à moral à ordem pública e, particularmente, de natureza e enganar o público; mas uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública; ressalva-se sempre a proteção contra a concorrência desleal.

No entanto, as marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem.

### ***Efeito do uso sobre o registro***

Num dispositivo cujos efeitos excedem o *telle quelle*, o art. 6o quinquiesC (1) diz que, para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, *particularmente a duração do uso da marca*.

Esse dispositivo se aplica, em particular, no caso das chamadas “marcas fracas”, ou de pouca distinguibilidade<sup>11</sup>, em particular nas hipóteses em que, por longo uso, o signo tenha conseguido uma “significação secundária”. Este fenômeno, notado pela legislação ou jurisprudência em vários países, com amparo na CUP. art. 6 *quinquies* e em TRIPs, art. 15.1, é o contrário da vulgarização - uma marca essencialmente fraca se desvulgariza, pelo emprego contínuo e enfático por parte de um certo produtor ou prestador de serviços<sup>12</sup>.

### ***Marcas de serviços***

Pelo art. 6o sexies, os países da União de comprometem a proteger as marcas de serviço, mas não são obrigadas a prever o registro dessas marcas.

---

11 Chisum, op.cit., loc.cit., Bertrand, op.cit., p. 327: “dès lors la protection conféré par la marque se limitera souvent à la possibilité d’empêcher la reproduction à l’identique, et son titulaire devra tolérer la coexistence de marques proches de la sienne”.

12 Chisum, op.cit. § 5C 5C[3][a], 5-67: “A term acquires secondary meaning if it signifies to the purchasing public that the product comes from a single producer or source. (...) the ultimate question is not the extent of the promotional efforts, but their effectiveness in altering the meaning of the word to the consuming public”. O art. L.711-2 do CPI francês diz o seguinte: “Le caractère distinctif peut (...) être acquis par l’usage”, excetuando os casos de forma imposta pela natureza ou função do produto, ou que confira a este um valor substancial.

### ***Representante infiel***

Conforme o art. 6 *septies* 1 da CUP <sup>13</sup> recebe tutela o titular da marca contra seu representante em outro país que infielmente tenta se apropriar da marca.

O art. 166, de outro lado, tratando da nulidade de registro, ainda prevê que o titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no Art. 6º *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 <sup>14</sup>.

### ***Independência das marcas em face dos produtos***

A licitude das marcas não tem relação com os produtos *sobre os quais* a marca é aposta, pois e aplica o princípio da *independência da marcas em face dos produtos e dos serviços* (CUP, art. 7º.) <sup>15</sup>:

Art. 7o A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar ao registro da marca.

Como se lê da Ata da Conferência de Paris de 1883, a pg. 89, a proposta do Art. VII visou, assegurar que uma marca pudesse ser obtida, muito embora estivesse proibida a comercialização do produto a qual a marca se propusesse a ser aposta. Por exemplo, no caso dos produtos farmacêuticos, quando registro sanitário ainda não tivesse sido obtido.

### ***Marcas coletivas***

A marca coletiva, prevista na Convenção de Paris, art.VII bis, é o sinal distintivo, visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, tendo por origem atividade empresarial diversa - como no caso da marca específica - mas esta origem é coletiva, vale dizer, o empresário titular da atividade originária é um dos membros de uma coletividade, como, por exemplo, uma cooperativa.

Pelo art. 7o bis(1), os países da União se comprometem a admitir o registro e a proteger as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial, não se achar estabelecida no país onde a proteção é requerida ou de não se ter constituído nos termos da legislação desse país.

---

13 Art. 6o septies - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

14 A reivindicatória não se limita só à infringência do art. 124, XXIII, mas a todos casos onde exista nulidade e possibilidade de haver o direito por terceiros - quando, em essência, haja um atentado à res aliena.

15 Idem, 4a. Ed., no. 888. Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, p. 128.

### *Apreensão nas alfândegas*

Num dispositivo retomado no GATT 1947, o art. 9o(1) de CUP dispõe que o produto ilicitamente assinalado com uma marca da fábrica ou de comércio ou por um nome comercial será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou esse nome comercial têm direito a proteção legal. A apreensão será efetuada a requerimento do Ministério Público, de qualquer outra autoridade competente ou de qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, de acordo com a lei interna de cada país.

A convenção estabelece uma série de medidas alternativas no caso de não ser prevista a apreensão.

### TRIPs

Todos os signos visualmente perceptíveis, e distintivos, poderão ser protegidos como marcas (art. 15). Mesmo os não distintivos poderão ser objeto de *secondary meaning* É o fenômeno pelo qual uma marca essencialmente fraca se desvulgariza pelo emprego contínuo e enfático por parte de um certo produtor ou prestador de serviços.

Aplicam-se às marcas as regras de rejeição da CUP, sendo plausível que se exija registro como condição de proteção.

O conteúdo dos direitos de marca incluirá o direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada (ou, optativamente, usada), quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão.

No tocante à marca notória referida no Artigo 6 bis da Convenção de Paris, TRIPs determina que a regra também se aplique a serviços (art. 16.2 e 16.3) e a signos que não sejam similares mas que indiquem conexão com o titular dos signos protegidos.

A definição de TRIPs acolhe a noção de que a notoriedade se deva apurar junto ao público, e não junto aos empresários, mas não adota a noção de que seja o público em geral. Em tal minúcia, é silente a nossa lei interna. Dentro da norma de interpretação das disposições internacionais segundo a qual *uma vez adotada a norma* internamente, o disposto no tratado deve ser observada como uma acepção razoável e de aceitação geral do texto, já não é no público em geral, mas junto àquela parcela geográfica e setorialmente pertinente que se deve buscar o parâmetro subjetivo da notoriedade.

O disposto no art. 17.2 de TRIPs, de outro lado, põe claro que não só se levará em conta a marca *naturalmente* notória, mas também aquela tornada famosa pelo sólido e pesado investimento publicitário.

A par da marca notória do art. 6 bis da CUP, TRIPs exige proteção extensiva da notoriedade aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada. É o efeito da notoriedade além das fronteiras da especialidade – dos bens e serviços próprios ao registro. Neste caso, o setor pertinente do público será o de outra atividade econômica, que não aquela explorada pelo titular da marca. Neste caso,

provavelmente será razoável exigir-se que o conhecimento da marca se dê pelo *público em geral*, ainda que não seja por todo o público.

Note-se que tal proteção específica não se identifica com a que a lei interna dá à notoriedade com efeitos além da especialidade, mas no próprio país. Aqui se tem uma notoriedade internacional *além da atividade em que é usada no país de origem*. Ao contrário do que acontecia no regime da CUP, o efeito da marca notória não se resume mais à marca utilizada *para produtos idênticos ou similares*, mas também aos bens e serviços *que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada*, mas isso só se cumpridas duas exigências cumulativas:

que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma *conexão* entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada; e

que seja *provável* que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações (sem limites) do registro, terá duração não inferior a sete anos. A lei nacional poderá estabelecer exceções (limitadas, diz o texto) aos direitos conferidos para uma marca, *tal como* o uso adequado de termos, *desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros*.

Segundo o art. 62.3, do Acordo, a regra da prioridade da Convenção de Paris será aplicado, *mutatis mutandis*, a marcas de serviços.

Quanto à caducidade das marcas (o art. 21 diz que não serão permitidas licenças compulsórias de marcas) o registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não uso. A CUP falava em “um prazo razoável”. Não haverá caducidade se o titular da marca demonstrar motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso, por exemplo, restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca. O uso por licenciado será suficiente para impedir a caducidade.

Não se exigirão requisitos tais como uso conjunto com outra marca, em uma forma especial ou em de um jeito que diminua a capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. O titular de uma marca terá sempre o direito de ceder a marca, junto ou não o negócio ao qual a marca pertença.

### O Acordo e o Protocolo de Madri

O Acordo de Madri assegura o depósito internacional de marcas, que terão nos Estados-membros efeitos de depósito nacional.

O Brasil não subscreveu as versões correntes desse acordo, embora o tivesse feito (e denunciado) em sua modalidade inicial de 1891. O Decreto nº 5.685, de 1929, aprovou conjuntamente a Revisão de Haia da Convenção de Paris e dois Acordos de Madri de 14 de abril de 1891, o primeiro, relativo à Repressão das Falsas Indicações de Procedência, e o segundo, relativo ao Registro Internacional de Marcas. Este último foi denunciado pelo Brasil e revogado pelo Decreto nº 196, de 1934. Nesse texto, subscrito pelo presidente Getúlio Vargas, se assinala que tal denúncia foi motivada por "reiterados apelos das classes produtoras do país".<sup>16</sup>

---

16 Adotado pelo Brasil em sua versão inicial, o Acordo foi denunciado em 1934. Narra Newton Silveira, O Protocolo de Madri desafia a soberania, Valor Econômico, 4/6/2002: " O Decreto nº 5.685, de 1929, aprovou conjuntamente a Revisão de Haia da Convenção de Paris e dois Acordos de Madri de 14 de abril de 1891, o primeiro, relativo à Repressão das Falsas Indicações de Procedência, e o segundo, relativo ao Registro Internacional de Marcas. Este

O Protocolo entrou em vigor em 1º. Dezembro de 1995 e e aplica-se desde 1º abril de, 1996, de acordo com os regulamentos comuns sob o acordo de Madrid.

O sistema de Madri de registro internacional de marcas abrange dois tratados: o acordo de Madri a respeito do registro internacional das marcas, que data de 1891, e o protocolo que relaciona-se ao acordo de Madri, que vige desde 1o. de abril de 1996. O sistema é administrado pelo departamento internacional WIPO em Genebra.

Pode valer-se do sistema quem tenha um estabelecimento real e eficaz, ou é domiciliado, ou é nacional de um dos países da União de Madri. Uma marca pode ser registrada internacionalmente somente se foi sendo registrada já no país de origem. (ou, no caso do protocolo, se foi requerida). O depósito internacional designa um ou mais países (mas não o país da origem) em que a marca deve ser protegida, podendo-se acrescentar posteriormente.

Um país pode ser designado somente se esse país e o país de origem são ambos partes do mesmo tratado (acordo ou protocolo).

Após o registro internacional, o departamento internacional notificará cada país em que a proteção foi pedida. Cada país designado tem o direito de recusar a proteção, dentro dos limites de tempo especificados no acordo ou no protocolo. O limite de tempo para que um país notifique uma recusa é geralmente doze meses.

O depositante só precisa fazer um depósito, em uma língua, e pagar uma só retribuição. Além disso, não tem que esperar o escritório de cada país fazer exame; se nenhuma recusa for notificada por um escritório dentro do limite de tempo aplicável, a marca está protegida nopaís designado.

#### O Tratado em matéria de marcas (TLT)

Um outro instrumento internacional de alguma importância é o Tratado de Direito de Marcas ("TLT"), adotado outubro em 27, 1994 e assinado em Genebra outubro em 28, 1994 por 39 membros da OMPI. O tratado entrou em vigor em 1º de agosto de 1996, três meses após a data em que o tratado foi ratificado por um mínimo de cinco países. O Brasil não é parte do instrumento.

Em essência, o Tratado assim dispõe:

- 1) O prazo do registro e de suas renovações serão dez anos. Os pedidos para renovar o registros podem ser protocolados até seis meses que seguem a expiração do termo.
- 2) As marcas de serviço terão a mesma proteção que marcas registradas sob a convenção de Paris.

---

último foi denunciado pelo Brasil e revogado pelo Decreto nº 196, de 1934. Nesse texto, subscrito pelo presidente Getúlio Vargas, se assinala que tal denúncia foi motivada por "reiterados apelos das classes produtoras do país". Na Revista de Direito Industrial de 1935, o Dr. Francisco Antonio Coelho, então Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, publicou artigo sob o título "A denúncia do Acordo de Madri". Nesse artigo, o autor destaca tal decisão como patriótica, resultado "de uma campanha há longos anos sustentada pelos órgãos mais representativos das nossas classes conservadoras, notadamente as Associações Comerciais do Rio de Janeiro e de São Paulo". Devia-se isso "à necessidade de interromper o registro automático das marcas internacionais que, em virtude do citado Acordo, eram encaminhadas pelo Bureau Internacional de Berna, serviço esse que, além dos ônus administrativos, tantos prejuízos vinha causando aos nossos industriais e comerciantes". Mais adiante, acrescenta: "Aliás, esse serviço, devido à falta de elementos necessários, sempre foi muito precário e era motivo de constantes reclamações que somente uma organização dispendiosa poderia evitar. Isso, porém, não se justificaria, tanto pelas exíguas vantagens auferidas como à imperiosa necessidade de restringir as despesas públicas". E justifica: "Era impossível, porém, continuar indiferente às queixas dos nossos industriais e comerciantes a cujos sinais distintivos se negava proteção legal, sob o fundamento de imitarem marcas internacionais destinadas a produtos ou artigos que, inúmeras vezes, são totalmente desconhecidos e não têm curso nos nossos mercados".

- 3) Não se exigirá reconhecimento na firma da procuração conferida ao agente
- 4) As formalidades para depósito serão minimizadas
- 5) Pode-se fazer um só pedido para cobrir classes internacionais múltiplas, embora o pedido possa ser dividido durante a oposição, o recurso, ou até que a concessão do registro. Alternativamente, poderão também resultar em registros múltiplos que remontarão à data da prioridade.
- 6) Pode-se solicitar a anotação em um só ato de múltiplas transferências de titularidade.
- 7) Os Estados membro não podem exigir que as marcas registradas estejam vinculadas ao estabelecimento ou fundo de comércio que simbolizam.
- 8) Os Estados membros aplicarão as disposições da CUP.