

## Da adjudicabilidade das marcas

Denis Borges Barbosa (agosto de 2015)

Diz a Lei 9.279:

Art. 166. 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.

Vejamos, assim, o que diz o artigo da Convenção de Paris:

art. 6 septies (1) da CUP: "...

1. Se o agente ou representante do titular de uma marca num país 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 permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.

Assim, quando o agente ou representante do titular da marca registra em seu próprio nome a marca do seu agenciado ou representado, tem o titular da estrangeiro o direito de pleitear o registro em seu nome.

Isso ocorre toda vez que tal registro for feito *sem autorização do titular estrangeiro*; ou seja, não havendo qualquer autorização, ou quando o mandatário age fora dos termos da autorização.

Os precedentes são incisivos. Começemos com o famoso caso Sharp, no qual a marca da sociedade japonesa foi recuperada décadas depois de apropriada pelo representante local:

## Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ.

"8. O depósito do registro da marca "SHARP", no Brasil, ocorreu em 1960 e foi concedido em 10 de março de 1967. Os autos dão conta de que desde então, a SHARP CORPORATION vinha atuando, junto às empresas brasileiras, para sedimentarem os instrumentos e a sociedade pelos quais dariam curso ao desenvolvimento dos negócios envolvendo a referida marca no Brasil, como, aliás, a empresa japonesa já vinha fazendo em outros Países. Hipótese em que se constata conduta inversa ao não uso. Caducidade inexistente. 9. O art. 6 septies da CUP deve ser interpretado segundo sua finalidade, que é reprimir a conduta de todo aquele que se vale da marca do titular em cujo nome atua, e pede o registro dessa mesma marca. Possibilidade de adjudicação das marcas, quando a apropriação deriva de conduta de sócio." TFR2, AC 2003.51.01.500740-5, 1a. Turma Especializada, Des. Abel Gomes, Publicação: 24/08/2006, Julgamento:02/08/2006

Mas repetem-se as hipóteses em que o mandatário ou agente se apropria, fora da autorização do titular estrangeiro, das marcas deste. O comportamento é tal reiterado e recusável que chega a ter previsão no texto internacional:

"As disposições em tela não deixam dúvida de que a Apelante não agiu com boa-fé ao efetuar o registro da marca "VASER" cuja titularidade sabia, por força de contrato firmado, que pertencia com exclusividade à empresa Apelada, sem condições de aquisição futura em seu nome e em nenhuma classe. Fato que, parece, foi inicialmente reconhecido pela Apelante, como demonstra a correspondência trocada pelas partes, fls. 340/347, 383/388 e 392/408, onde se percebe que a Apelante chegou a concordar com a cessão da marca que havia registrado, sem, no entanto, ultimar tal providência. Para se ter uma ideia, o e-mail de fls. 394/395, destacado na sentença, mostra bem que a Apelante sempre soube que a titularidade de seu registro era indevida, justificando o seu agir em razão do registro feito pela empresa Apelada, na classe 35, que, ao seu sentir, mostrava-se equivocado. "Não queremos manter o nome da marca. Nós lhe retornaremos a marca. Nós só a registramos porque a Sound Surgical a havia classificado de forma equivocada como produto cosmético". Correspondência que, ressalte-se, não foi negada pela Apelante e que milita em desfavor de sua tese, de que a proibição contratual referia-se apenas aos pedidos de registros pertinentes a patentes de produtos e/ou procedimentos. Assim, com razão a douta Magistrada ao assegurar a adjudicação do registro, visualizando-se, no caso, os requisitos necessários para aplicação do artigo 166, do LPI, bem explanado na sentença". TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 201251010108543, DJ 05.12.2014

## **Denis Borges Barbosa**

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ.

"Destarte, não restam dúvidas de que apelante e apelada mantiveram relações comerciais por longo período, admitindo a empresa apelante que durante uma década foi distribuidora exclusiva dos produtos "FASTER" no Brasil, e que efetuou o registro da marca sob a justificativa de que tal procedimento seria necessário para a proteção do mercado nacional interno, argumento que não se mostrou verossímil diante dos fatos apurados no curso do processo. Observa-se, outrossim, que a apelante, ao ser notificada extrajudicialmente pela empresa FASTER S.P.A., concordou com a cessão da marca em questão, desde que esta empresa lhe pagasse o montante de sete mil dólares, conforme os documentos de fls. 381/388 e as próprias alegações veiculadas em sede recursal, implicando, por conseguinte, no reconhecimento de que a marca FASTER pertenceria à apelada. Por outro lado, há de se ressaltar a manifestação do INPI de que a marca registrada pela apelante seria de fato idêntica à da parte autora, registrada em vários países, em datas anteriores ao pedido de registro pelo réu, sendo que ambas visam assinalar produtos do mesmo seguimento mercadológico; e que haveria possibilidade de erro e confusão junto ao público consumidor, gerando associação indevida entre as marcas. Assim, forçoso reconhecer a ciência, por parte da apelante, dos óbices legais aos registros em comento, restando demonstrada a má-fé na sua obtenção, razão pela qual não há que se falar em prescrição na hipótese, devendo ser mantida integralmente a r. sentença de piso". TRF2, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AC 2008.51.01.523564-3, DJ 08.12.2011.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS FROMM - Ação de abstenção de uso - Omissão da autora, em comportamento de má-fé, sobre circunstância fundamental ao julgamento da questão, qual seja, a de que foi por quase duas décadas distribuidora dos produtos da marca internacional Fromm no Brasil - Prova inequívoca da intensa e duradoura relação comercial entre as duas pessoas jurídicas - Autora que sempre revendeu produtos de fabricação da empresa suíça, reconhecendo, assim, a titularidade da invenção e da marca estrangeira - Ação improcedente - Recurso da ré não conhecido, diante da ausência de decaimento - Recurso da autora improvido. 9130143-12.2009.8.26.0000 Apelação Cível / DIREITO CIVIL Relator(a): Francisco Loureiro Comarca: Jundiaí Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 12/11/2009 Data de registro: 07/12/2009 Outros números: 6748354600, 994.09.316991-5

## **Denis Borges Barbosa**

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ.

Ocorrem hipóteses em que o tribunal, apesar de não invocar o art. 166, aplica diretamente a Convenção de Paris:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Autoras, detentoras de pedido de registro de marca "CANEPA", pendente de análise no INPI, que pleiteiam que ré se abstenha de utilizá-la. Marca titularizada por empresa argentina, da qual as autoras se dizem distribuidoras exclusivas. Violação da Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário, e que confere proteção, no território dos países signatários, às marcas que tenham obtido registro prévio em outro país signatário. Marca "CANEPA" registrada no órgão competente argentino desde 1983. Duvidosa possibilidade de representante ou distribuidor registrar em nome próprio marca alheia. Conduta das autoras que tangencia a litigância de má-fé. Eventual direito das autoras à exclusividade de distribuição dos produtos da empresa argentina que não implica em licença para registro da marca em território brasileiro, seja em nome próprio ou da empresa argentina. Autoras que, em face de eventual lesão a direito de exclusividade em contrato de distribuição com a empresa argentina, deveria ingressar com ação indenizatória em face desta. (...)

Na doutrina de Dênis Borges Barbosa: "A proteção das marcas não registradas se faz, no Brasil, através de mecanismos da concorrência desleal, como se viu, acima, no capítulo dedicado à doutrina da concorrência. 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 vimos acima, ao tratar da prioridade, da precedência e da marca notoriamente conhecida" (BARBOSA, Dênis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Editora Lumen Iuris, 2003. p. 898).

Dispõe a Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário, que: "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".

É exatamente o caso dos autos. Aparentemente não poderiam jamais as autoras, na qualidade de singelas distribuidoras, ou representantes comerciais de produtos importados, registrar em nome próprio marca alheia, sem

## **Denis Borges Barbosa**

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ.

consentimento expresse da pessoa jurídica estrangeira, titular da marca cujo registro se pretende." TJSP, AC 0000592-74.2007.8.26.0624, 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo 29 de março de 2012 Des. Francisco Loureiro, 29 de março de 2012

De outro lado, os tribunais reconhece o direito do legítimo titular à adjudicação mesmo sem aplicação direta do art. 166:

"1. Consubstancia-se a possibilidade jurídica do pedido na ausência de vedação expressa em lei ao pedido formulado pelo autor em sua inicial. Ocorre que apenas o pedido imediato (de natureza processual, formulado contra o Estado-juiz para exigir o proferimento de sentença de mérito que sujeite o réu à observância e entrega do bem da vida) deve ser considerado para fins de verificação da possibilidade jurídica no exame das condições da ação, por corresponder à viabilidade ou não de manifestação jurisdicional sobre o direito invocado na petição inicial.

Como bem ponderou a magistrada prolatora da decisão guerreada, as previsões dos arts. 166 da LPI e 6º, septies (1) da CUP, mencionados pela ora agravante como fundamentos da impossibilidade jurídica do pedido, constituem apenas uma das hipóteses de adjudicação previstas na legislação pátria, não impedindo, por conseguinte, o exame do mérito da ação ajuizada pela empresa agravada.

(...) Como bem ponderou a magistrada prolatora da decisão guerreada, as previsões dos arts. 166 da LPI e 6º, septies (1) da CUP, mencionados pela ora agravante como fundamentos da impossibilidade jurídica do pedido, constituem apenas uma das hipóteses de adjudicação previstas na legislação pátria, não impedindo, por conseguinte, o exame do mérito da ação ajuizada pela empresa agravada.

Nesse sentido, transcrevo relevante trecho de Artigo de Denis Borges Barbosa, disponível no endereço eletrônico :

“(...) Assim, existente ou não o art. 166 do CPI/96, entenderíamos existente a pretensão.

O tão citado Lélío Denicoli Schmidt igualmente o entende, já tendo especificado, como se viu, que a ação cabe quanto ao usurpador, não quanto ao criador autônomo:

## **Denis Borges Barbosa**

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) e da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ.

É cabível, pois, a ação de adjudicação para a tutela de direitos de preferência ao registro de marca fora da hipótese cogitada no art. 6 septies, da Convenção de Paris. Aliás, este é o posicionamento de PONTES DE MIRANDA e CARVALHO DE MENDONÇA, que sustentaram o cabimento de tal demanda, sem no entanto restringi-la à situação prevista na norma aludida.

Com efeito, entendemos caber adjudicatória em caso de marcas, não só na hipótese de aplicação do art. 6 septies da CUP, mas todas as vezes em que o direito formativo gerador foi objeto de usurpação.”

Assim, não há impedimentos legais ao ajuizamento da ação adjudicatória." TFR2, AI 2012.02.01.001095-4, Segunda Turma Especializada do TRF2, por unanimidade, Des. Liliane Roriz, de setembro de 2012.

Assim é que havendo relação prévia entre as partes, que presuma dever de lealdade perante titular da marca, cabe a pretensão de adjudicação.