

Das noções de “família de marcas” e “Compacto de marcas”

Denis Borges Barbosa (outubro de 2014)

Um elemento aqui relevante é o da noção de “famílias de marcas”:

“... a presença de marcas que derivam do mesmo elemento característico, formando uma aparente família de marcas, é certamente um fator que pode levar o consumidor a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos.” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, J.C. Marcello Granado, EI em AC 2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.

"Marcas aptas a provocar confusão, erro ou dúvida no público consumidor, ainda mais porque a autora possui outras marcas registradas na linha "BRIL", ou "BRILL", levando o público a acreditar de uma nova atividade da família de marcas da empresa autora". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J. C. Marcello Granado, AC 2009.51.01. 812196-3, DJ 05.12.2011.

Assim dissemos em estudo anterior¹:

A noção de “família de marcas”, ou seja, o conjunto de marcas com simbologia similar, detidas pelo mesmo titular tem importante repercussão em Direito. Constituem família todos os registros ou pedidos, em nome do mesmo titular, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim ².

O mesmo titular não pode registrar mais de uma marca idêntica no campo de uma especialidade. O CPI/96, em seu art. 124 veda a

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

Disso dá notícia a recente proposta de Diretrizes de Exame de Marcas, disponibilizada pelo INPI. Nela se lê:

1 BARBOSA, Denis Borges, Da noção de “família de marcas” e da dependência interna dos registros a ela pertencentes (2009), em Da Tecnologia a Cultura, op. cit., e <http://denisbarbosa.addr.com/familia.pdf>.

2 [Nota do Original] Noção resultante do art. 135 do CPI/96. Veja-se, de outro lado, a definição correlata de família de patentes: “A noção de família de patentes designa as relações entre patentes que nasceram das mesmas prioridades. São elas, numa metáfora consagrada pelos séculos, “filhas” dos mesmo depósitos num país, que se reproduziram nas múltiplos estados nacionais onde as patentes vigem sob a égide do princípio da Convenção de Paris – o de que elas todas são independentes entre si”. BARBOSA, Denis Borges, Da admissibilidade dos fatos de decisões dos casos estrangeiros de patentes no direito brasileiro (2011), encontrada em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/admissibilidade_fatos_decisoes_casos_estrangeiros_patentes.pdf.

Esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço, o titular fraude o instituto da caducidade, pois que o redepósito do registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro.

No exame da registrabilidade destes sinais, será verificado cumulativamente:

- Se as marcas são idênticas;
- Se os produtos ou serviços distinguidos ou certificados são idênticos.

A “suficiente forma distintiva” a que se refere a lei, no entanto, não é a mesma que se exige *entre diversos titulares*. Pelo contrário, o objetivo não é tutelar as distintas posições concorrencias, mas apenas evitar a duplicidade de marcas com vistas a prevenir a caducidade abusiva.

Assim, neste passo, é a noção de que a *família de marcas* cria espaço próprio, e digno de proteção em direito, que é *mais próximo* e *repele mais confusão* do que marcas singulares:

“É de se notar que a empresa Apelada possuía quadro marcas. A primeira nominativa, nº 811.337.154, objeto desta lide e ora caduca, registrada na classe 35.10, denominada simplesmente ‘SKI’. As demais, sob a denominação ‘SKI COLA’, e ainda em vigor: - uma nominativa, nº 822959828, na classe NLC (7) 32 e duas mistas, nº 818803169 e 823397939, nas classes 35.10.20 e NCL (7) 32, respectivamente. II - Diante de tal contexto, parecem-me ponderadas e legítimas as razões que levaram o Juízo a quo a julgar procedente o pedido para restaurar a marca, uma vez que a empresa ainda possui outro registro misto, na mesma classe, e com o vocábulo ‘SKI’, permanecendo, pois, o impedimento ao registro da expressão de forma isolada por terceiros, a teor do que preceitua o artigo 129, XIX da LPI. III – Apelação e Remessa Necessária improvidas.” (TRF 2ª Região, Apelação Cível nº. 409891, Processo nº. 2004.51.01.506158-1, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Messod Azulay Neto, julgado em 24.6.2008).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. RESPEITO À CRONOLOGIA. O depósito de marca entendida como extensão de outra que lhe é anterior e válida, do mesmo titular, deve ser registrado com prioridade sobre outro, de outro titular, depositado posteriormente, ainda que ao tempo da análise administrativa o primeiro depósito já tenha tido sua caducidade declarada. (...) Entretanto, o que sustentou a autora - e, aliás, o que foi acolhido pela d. juíza na sentença, é que quando a autora depositou sua segunda marca a registro, este deveria ter sido imediatamente aceito pelo INPI, tendo em vista que à data daquele depósito (maio/93), o primeiro registro encontrava-se válido, valendo o segundo como uma mera "extensão" do primeiro. “TRF2, Agravo Interno no Proc. 9800315152, Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 6 de março de 2007.

Assim, por exemplo, ainda que um dos integrantes da família seja alvo de caducidade (inclusive, exatamente, para evitar marcas de reserva) a *aura de proteção* de outros membros da família pode – e deve – impedir o ingresso de terceiros no espaço simbólico pertinente, em toda a hipótese em que tal entrada ocasionar, se não *risco de confusão*, pelo menos confusão efetiva.

Família de marcas e restrição à cessão de registros

Num outro sentido, a noção de família de marcas também surge quanto a uma singular restrição ao *jus abutendi* quanto a registros marcas. É uma peculiaridade aqui, que faz divergir a propriedade da marca do que ocorre com o paradigma da propriedade móvel.

Pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o próprio registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. A condição para o negócio jurídico é que a cessão compreenda todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (a “família de marcas”), sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamentos dos pedidos não cedidos.

A Lei 9.279/96 mantém assim o princípio da universalidade da cessão constante do Art. 89 da Lei 5.772/71 - segundo o qual, no caso de transferência, todos os registros e pedidos de marcas iguais ou semelhantes relativas à mesma atividade deverão ser repassadas em bloco. O motivo é a impossibilidade de conviver modalidades da mesma marca, concedidas apenas em atenção à unicidade do titular, em condições que se presumem concorrenciais.

Neste sentido, o precedente:

"Na minha ótica de análise concordo que está caracterizada a formação de 'família de marcas'" (f). Frise-se que constitui família de marcas todos os registros ou pedidos, em nome do mesmo titular, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produtos ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Acerca da "família de marcas", assim dispõe a Lei 9.279/1996: "Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos".

Sobre o tema, lição de Denis Borges Barbosa: "A Lei 9.279/1996 mantém assim o princípio da universalidade da cessão constante do art. 89 da Lei 5.772/1971. NE - segundo o qual, no caso de transferência, todos os registros e pedidos de marcas iguais ou semelhantes relativas à mesma atividade deverão ser repassadas em bloco. O motivo é a impossibilidade de conviver modalidades da mesma marca, concedidas apenas em atenção à unicidade do titular" (Uma introdução à propriedade intelectual, 2. ed., Editora Lumen Juris, 2003)."

Do compacto de marcas

Como consignado em seção acima, entendemos como *família de marcas* o conjunto de marcas com simbologia similar, detidas pelo mesmo titular. Os atributos positivos de uma família de marcas são os descritos nos precedentes:

“... a presença de marcas que derivam do mesmo elemento característico, formando uma aparente família de marcas, é certamente um fator que pode levar o consumidor a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos.” Tribunal Regional Federal da 2^a Região, 1^a Seção Especializada, J.C. Marcello Granado, EI em AC 2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.

A família de marcas *aproxima diferentes signos* de forma a sugerir ao público uma contiguidade ou uniformidade de origem. O fenômeno de marcas *parecidas* para atividades *iguais ou afins* tende a induzir o público a dar-lhes a mesma reputação ou apontar-lhe a mesma proveniência. Num sentido *negativo*, atraem a aplicação do preceito do art. 135, de que só em bloco poderiam ser objeto de cessão.

Ocorre que, na verdade, os efeitos positivos de repartição reputacional e de aproximação de origem não dependem do requisito de titularidade comum, e sim de exercício correlato ou comum.

Marcas *parecidas* para atividades *iguais ou afins* tendem a atuar *em bloco* junto à percepção do público, e por isso mesmo se veda tal episódio, em detrimento dos titulares legítimos, pois – como nota o acórdão citado, “é certamente um fator que pode levar o consumidor a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos.”

Mas, se tal efeito é daninho se a assimilação entre marcas é indesejada, será, porém extremamente eficaz se o que se pretendeu foi jungir fundos de comércio e repartir valores reputacionais – caso seja esse, exatamente, o efeito visado pelos *utentes conjuntos*.

Não se terá aí uma *família de marcas*, unidas pela mesma origem e titularidade, mas um *compacto de marcas*, cuja ação conjunta resulta do desígnio de distintos titulares, para fins cooperativos e convergentes. Como parte da *liberdade do exercício marcário*, o compacto de marcas é um exercício lícito e conforme à função social do direito, desde que não implique em lesão ao consumidor ou às normas de direito público da concorrência.