

Do efeito da oposição de marcas de diferentes titulares sobre o mesmo produto ou serviço

Denis Borges Barbosa (agosto de 2015)

Dos efeitos da contiguidade.....	1
Do uso permitido a terceiros.....	2
Da garantia do uso conjunto da marca de indústria e a de comércio.....	3
Só nos termos autorizados é facultado o uso	6
Cessado o vínculo autorizativo, cessa a possibilidade de uso	6
Conclusão desta nota	6

A questão aqui estudada é a do estatuto da contiguidade de marcas de titulares diversos sobre o mesmo produto ou serviço.

Dos efeitos da contiguidade

Tivemos oportunidade de analisar, anteriormente, o efeito da contiguidade de marcas de diversos titulares na contiguidade do mesmo produto ou serviço¹. Na hipótese, assim dissemos:

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 2ª Região, 1ª 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

1 BARBOSA, Denis Borges Das noções de "família de marcas" e "Compacto de marcas" (outubro de 2014), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/das_nocoas_de.pdf.

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.

No entanto, fora das hipóteses legais², não se pode obrigar um titular ao uso contíguo de marcas de outro titular.

Do uso permitido a terceiros

O contíguo de uma marca registrada com a de terceiros, quando apostas sobre o mesmo produto ou serviço, se dá apenas em duas hipóteses:

- a) Nos acordos de convivência de marcas³.

² O CPI/96 explicita, uma série de limitações aos poderes do titular do registro. Assim, pelo art. 132 do CPI/06, não obstante a plenitude da exclusividade sobre a marca em sua especialidade, decorrente do registro, seu titular não tem poderes: (a) para impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; nem (b) para impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência.

³ BARBOSA, Denis Borges, Dos usos consentidos da marca por terceiros (janeiro de 2012), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/usos_consentidos_marca.pdf. Mais recentemente, vide o nosso Da autorregulação do uso do patronímico pelos seus vários detentores (março de 2014), http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_autorregulacao_uso_patronimico.pdf. Atualmente a matéria é regulada no âmbito administrativo pelo Manual de Marcas, item 5.17, encontrado em http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo#517-Conviv%C3%Aancia-entre-marcas, visitado em 29/7/2015.

- b) Além disso, a lei permite (desde a revogação do Código de 1945, que o vedava) que o titular de uma exclusividade licencie ou franqueie seu uso a terceiros ⁴:

(CPI/96) Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...)

II - licenciar seu uso;

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

No entanto, a licença, quando concedida, será sempre voluntária. Até mesmo o Estado está impedido de obrigar o titular a suportar o uso não consentido de sua marca. Tal consta de texto internacional, o Tratado TRIPS da OMC:

(TRIPs) ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.

Da garantia do uso conjunto da marca de indústria e a de comércio

Assim, somente por outros imperativos *de direito público* se pode condicionar o uso de marca pelo titular, como no caso de imposição derivada das leis antitruste ⁵.

4 Note-se que tem-se admitido, *quando não haja lesão ou perigo de lesão ao consumidor*, que um titular aceda à convivência de terceiro com sua marca, nos termos acordados em pacto comum. Vide quanto a isso, o nosso Proteção de Marcas, op. Cit., 5.2.3.1. Concorrência: conflito disponível ou indisponível? Aqui, como no caso de licenças, franquias e autorizações em geral, é necessário tanto o consentimento do titular do registro quanto a tutela do consumidor. Este texto é acessível livremente em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tsetoda.pdf>

Voltemo-nos, assim às modalidades descritas no art. 132, I e II.

De acordo com o inciso I do Art. 132 do CPI/96, o titular de uma marca de indústria não poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.

“Os comerciantes estão livres, portanto, para confeccionarem impressos, cartazes, placas e letreiros em que a sua marca de comércio apareça junto com as marcas de indústrias correspondentes aos produtos que podem ser encontrados em sua loja. A única restrição que se faz é que esta publicidade não seja ofensiva à reputação da marca”⁶.

Assim diz a casuística:

"DIREITO À MARCA. Alegação de que a conduta da ré, ao utilizar a marca da autora sem autorização, configuraria concorrência desleal e aproveitamento parasitário da fama alheia. No caso em comento, contudo, a ré, revendedora de produtos da autora, apenas utiliza seu emblema para indicar aos consumidores que em seu estabelecimento são comercializados produtos daquela marca, o que é expressamente permitido pelo artigo 132, I, da Lei 9.279/96.". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 1ª Câmara Cível, Des. Maria Augusta Vaz, AC 2006.001.14628, Julgado em 06.06.2006.

O inciso II do artigo 132, por sua vez, autoriza que fabricantes de acessórios utilizem marca alheia para indicar a destinação de seus produtos, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. É o caso, por exemplo, dos fabricantes de peças destinadas a um tipo de automóvel específico, como autofalantes e pneus, que poderão indicar quais os veículos são compatíveis com seus produtos⁷. Aqui também, se enfatiza a constrição resultante da ponderação de interesses⁸.

5 Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Art. 37. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes penas: (...) IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que: (...) a) seja concedida licença compulsória de direito de propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito;

6 SCHIMIDT, Lélío Denicoli. “O Artigo 132 da LPI: A Extensão dos Direitos sobre a Marca”. Revista da ABPI: Anais de 2000. Rio de Janeiro. 2000. p. 46

7 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: RT, 1997, p. 217-218. Esta disposição não constava em nenhum Código anterior e visa naturalmente evitar quaisquer tipos de desentendimentos entre os titulares das marcas e os seus usuários quanto ao seu emprego na comercialização de produtos. Assim, tanto os comerciantes como os distribuidores, exclusivos ou não, terão a faculdade de utilizar os seus próprios sinais distintivos juntamente com a marca do produto, porém, observe-se e como medida de prudência saliente-se, apenas e tão-somente, na promoção e comercialização e nada mais. Não vá o comerciante ou distribuidor pretender modificar, apensar, acrescentar ou fazer imprimir, por qualquer meio, a sua marca de comércio à marca original do fabricante. Isto não é e não será permitido. A título de exemplo e tomando as marcas de fábrica "Arno" ou "Walita", para um sem número de eletrodomésticos, os comerciantes Mappin, Arapuã ou outros divulgarão e propagarão as primeiras, conjuntamente, com estas últimas para estabelecer um vínculo entre elas. Tal procedimento acontecerá em caráter não exclusivo de uma forma geral, salvo naturalmente os casos específicos em que houver permissão

De acordo com Lucas Rocha Furtado,

“se a peça ou componente está sendo fabricado para compor um produto final, o qual será identificado por determinada marca, inexistente o direito do titular desta marca de impedir que, na peça fabricada pelo fornecedor, seja lançada a marca do produto final”⁹.

No entanto, igualmente ao disposto no inciso I, “o fabricante também não poderá pretender identificar o produto acessório com uma marca que seja uma reprodução ou imitação do sinal distintivo pelo qual é conhecido o produto principal pertencente a outrem”¹⁰, sob pena de praticar um ato de concorrência desleal.

Do mesmo modo, o fabricante também não está autorizado a colocar em destaque a marca do produto principal e esconder sua marca própria, uma vez que, com essa atitude, os consumidores poderiam supor que tratar-se-ia de produto original, sendo induzidos a erro¹¹.

ou contrato de licença entre o titular da marca e o comerciante e/ou distribuidor. Não poderá o titular da marca impedir que os fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. Ora, essa permissão não deixa de ser também uma faculdade que terá o fabricante do acessório, porém não poderá fazer sobrepujar a marca principal do produto para comercializar o seu acessório. Poderá, isto sim e quando muito, fazer projeção de sua marca de fabricante do acessório, dizendo de forma singela que tal produto poderá ser empregado naquele outro principal com a marca tal ou, ainda, se for o caso, como acessório do produto, com tais e tais marcas. Assim deverá ser porque as práticas leais de concorrência não vão permitir que um fabricante se projete sobre o produto de outrem para viver a sua mercê e/ou à sua imagem.

8 Dannemann, op. cit.: “No inciso II, reitera-se a preocupação do legislador em impor limitações aos próprios limites de “uso justo” de marcas de terceiros. Este inciso trata especificamente da permissão conferida ao fabricante de acessórios, destinados a equipar um bem principal, de indicar a destinação do produto por este comercializado. Cumpre ressaltar, que este inciso, in fine, enfatiza a importância de se zelar pelas práticas leais de concorrência de modo a não promover a vantagem indevida àquele que não tem a titularidade da marca, bem como garantir que sua integridade material e reputação sejam preservadas. Desse modo, o fabricante poderia indicar que seu acessório destina-se ou é compatível com produtos das marcas “X”, “Y” ou “Z”. No entanto, não poderá passar a imagem de que tal produto é um acessório oriundo do mesmo fabricante do veículo e de seus componentes. Tomamos como exemplo a indústria automobilística, onde temos a montadora concorrendo com fabricantes de acessórios compatíveis com seus veículos. Não poderá a montadora, titular da marca “ZZZ”, de um determinado carro, impedir que o fabricante de acessórios indique que seu produto se destina a equipar o veículo “ZZZ”. No entanto, extrapola-se tal limite de “uso justo” de marca alheia quando o fabricante de acessórios busca, por qualquer meio, divulgar seu produto como se original da montadora fosse. Ou mesmo, que este use a marca “ZZZ” como chancela de qualidade de seu produto, de forma a criar associação, perante os consumidores, com a montadora, legítima titular dos direitos sobre a marca “ZZZ”.”

9 FURTADO, Lucas Rocha. “Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro”. 1ª ed., São Paulo, Ed. Brasília Jurídica, 1996, p. 128.

10 SCHIMIDT, Lélío Denicoli. “O Artigo 132 da LPI: A Extensão dos Direitos sobre a Marca”. Revista da ABPI: Anais de 2000. Rio de Janeiro. 2000. p. 47.

11 FURTADO, Rocha Lucas. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Brasília: Brasileira Jurídica, 1996, p. 217-218. A Lei no. 9.279/96, entretanto, estabelece, em seu art. 132, uma série de situações em que não serão aplicáveis os direitos do titular da marca. A primeira das hipóteses indicadas (art. 132, I) permite, por exemplo, aos revendedores de veículos utilizar suas marcas de serviço juntamente com as marcas dos produtos por eles revendidos. A segunda hipótese (art. 132, II) permite que fabricantes de acessórios possam lançar a marca do produto final nas peças por eles fabricadas. Se a peça ou componente está sendo fabricado para compor um produto final, o qual será identificado por determinada marca, inexistente

Só nos termos autorizados é facultado o uso

Dizem os precedentes:

“Aduz que, através de contratos que preenchem todos os requisitos do art. 104 do CC, a recorrente obteve o direito de cessão das marcas das empresas para fabricar e comercializar uniformes para os alunos destas, assumindo compromisso de qualidade e quantidade que as demais empresas não possuem (...)Na fabricação e venda dos uniformes há, indiscutivelmente, a utilização da marca das escolas o que é licitamente possível somente com a autorização destas (...)Pelo todo exposto, revelam-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida, razão pela qual dou provimento ao recurso para reformar a decisão atacada deferindo o pedido liminar para que as agravadas se abstenham de confeccionar e comercializar os uniformes que são objetos de contratos que concederam a exclusividade de tais atos à agravante sob pena de multa diária no valor de R\$500,00 (quinhentos reais), para cada uma”. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 15ª Câmara Cível, Des. José Afonso da Costa Côrtes, AC 1.0481.06.054001-2(1), DJ 08.05.2007.

Cessado o vínculo autorizativo, cessa a possibilidade de uso

O direito aqui é manso. Findo o contrato que permite o uso por terceiros, nas condições controladas pelo titular, deve-se cessar o uso da marca imediatamente:

“Independentemente do motivo ou responsável pela rescisão, fato é que a ambas as partes não desejam mais o acordo e o entendem rescindido - Ilicitude da conduta da ré que, entendendo a relação rompida e deixando de adimplir suas prestações, continuou a fazer uso das marcas a que fazia jus somente por força do contrato de franquia - Quebra de dever contratual - Disponibilidade dos direitos de propriedade industrial - Sanções contratuais devem prevalecer sobre aquelas civis dispostas na LPI” (TJSP, Apelação Cível nº. 583.800.4/9-00, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Francisco Loureiro, julgado em 30.4.2009)

Conclusão desta nota

A coutência de marcas de diferentes titulares sobre o mesmo produto ou serviço não pode ser imposta, a não ser por lei e nos casos específicos que ela relata. O uso contíguo de signos diversos, de titulares diferentes ou que apontam para origens divergentes, pode afetar a clareza da mensagem passada pela marca.

A contiguidade pode ter efeitos positivos de repartição reputacional e de aproximação de origem; e tal efeito não depende do requisito de titularidade

direito do titular desta marca de impedir que, na peça fabricada pelo fornecedor, seja lançada a marca do produto final.

comum, e sim de exercício correlato ou comum, por exemplo, quando apostas juntamente num só produto ou serviço.

Marcas parecidas ou contíguas, usadas 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.” TRF2 EI em AC 2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.