

Uma nota sobre o efeito do conhecimento das marcas dos concorrentes

Denis Borges Barbosa (novembro de 2011)

Uma questão interessante é do conteúdo subjetivo dos ilícitos de propriedade industrial. Há um dever geral de acompanhar as publicações de pedidos e concessões de direitos? Havendo, seria negligência, ou dolo, não considerar as exclusivas de terceiros, mesmo não notificadas?

Que fique claro que o conhecimento da exclusiva não é condição para o exercício do poder de exclusão. Assim dissemos, sobre patentes, mas em texto absolutamente pertinente ao caso ¹:

Os tipos deste artigo são regras incondicionadas de exclusão. Os atos listados são preceitos de interdição que não estão, *como tais*, condicionados a qualquer elemento subjetivo ou condições especiais dos terceiros colhidos pela vedação. A concorrência de terceiros, independente de qualquer deslealdade, culpa, dolo ou mesmo ciência, é *interdita*. Aqui não se tem qualquer caso de concorrência *desleal*, mas *interdita*.

As vedações decorrentes do preceito penal não serão jamais de responsabilidade objetiva; dependem para a cominação do tipo do elemento dolo. Não aqui. A responsabilidade civil pela infração *também* não está livre do elemento subjetivo pertinente e dos demais pressupostos da restituição patrimonial. Aqui não. Há interdição, com ou sem responsabilidade civil.

Quanto ao problema análogo da ciência de terceiros, ainda quanto às patentes, dissemos:

Note-se que a lei não enuncia qualquer *dever legal de abstenção* do titular do *direito ao pedido de patente*. Ou seja, antes da concessão. Aliás, o nosso sistema jurídico em geral não contempla tal dever em face da simples expectativa de direito. O dever de indenizar, eventual e retroativo, não se dá em consequência de uma infração de direitos (que *ainda não há*), mas obriga a uma simples reintegração patrimonial.

Haverá, sim, a responsabilidade civil nos casos em que houver real conteúdo subjetivo na infração: se, ciente de que estava infringindo, ou devendo sabê-lo, o terceiro cometeu os atos que consistiam a hipótese de exclusão do titular, *se a patente já estivesse concedida*. Tal se dará, ineludivelmente, quando o titular, conhecedor dos atos do terceiro, o tiver notificado do teor do pedido e da pretensão de retroação, uma vez concedida a patente.

Além disso, torna-se difícil postular um dever geral do povo, de acompanhar a publicação de todos pedidos de patentes.

No entanto, a casuística se mostra menos tolerante:

(...) Na tentativa de justificar tal procedimento, a ré limitou-se a dizer que seu representante agira de boa-fé, eis que lhe parecera que "Nomination" era apenas a designação comumente utilizada para indicar pulseiras de uma determinada espécie, podendo ser normalmente usada, assim como se usa a palavra "bombril" para significar palha de aço. A esse respeito, impõe-se a consideração de que, ainda que tenha o representante da requerida agido em virtude de tal impressão errônea, as alegações referidas apenas afastam a existência de dolo, mas não de culpa, pois demonstram, claramente, a negligência da ré. Evidentemente, esta não pode alegar o desconhecimento da Lei nº

¹ BARBOSA, P.M.N. e BARBOSA, D.B., Código...

9.279/96, nem de que, no Brasil, as marcas que gozam de proteção jurídica são registradas junto ao INPI. Assim, cabia-lhe, antes de se utilizar, indiscriminadamente da designação "Nomination", verificar, junto a tal órgão, se se tratava de marca registrada. Com essa simples providência, a ré teria evitado a prática do ilícito e a provocação de prejuízos à autora, única empresa que tinha o direito de explorar a marca no país. Evidenciada, pois, a falta de diligência da requerida, deve ser esta responsabilizada pelos danos morais sofridos pela requerente. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Número do Processo: 1.0145.03.069595-4/001(1)), Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data do Acórdão: 20/04/2006.

"Sob tais circunstâncias, e à vista do desinteresse em registrar, para tentar prevalecer a utilização precedente e zelar por sua continuidade, a ré deveria ter acompanhado rigorosamente as publicações de requerimentos de registros de marcas do INPI e, constatando o depósito da autora, ter buscado, à época, impedir a concessão, valendo-se, a seu critério, da oposição ou do pedido de nulidade administrativa assegurados pelos artigos 158 e 169 da Lei nº 9.279/96, ou, ainda, de ação judicial declaratória de nulidade, observado o prazo prescricional indicado no artigo 174 do mesmo diploma legal. Não o fez, assumindo o risco de ver a marca registrada por outra pessoa jurídica exercente da mesma atividade econômica. (...) Assim, concedida pelo INPI à autora a exclusividade do uso da marca supramencionada - o que nem sempre ocorre relativamente a expressões que possam ser consideradas populares -, a procedência do pedido de abstenção de uso é mesmo de rigor, embora mesma sorte não seja conferida ao pleito de indenização porque, de fato, a autora deixou de comprovar ter sofrido danos efetivos em função da utilização da marca de sua titularidade por outrem." TJSJ, AC 0012139-75.2010.8.26.0602, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. José Reynaldo, 13 de setembro de 2011.

Conclusão

Sumariando assim o que dissemos:

- O efeito das normas de exclusiva da propriedade industrial se faz sentir a despeito de qualquer conhecimento real ou putativo dos concorrentes quanto à existência de pretensões ou direitos, no que se refere aos poderes de interdição conferidos ao titular. A patente ou marca registrada impede o uso, quer o concorrente esteja ou não ciente da proibição².
- Considerando-se, porém, os efeitos da responsabilidade subjetiva, quando se exige esse requisito, entendo que não exista um dever geral de tomar ciência das publicações da Revista da Propriedade Industrial, nem uma presunção de que todo o povo estaria assim notificado.
- No entanto, notam-se alguns precedentes judiciais no sentido contrário, entendendo que, entre concorrentes, haveria um dever de diligência em acompanhar os novos direitos exclusivos concedidos, e aqueles imemorialmente já atribuídos.

² Em sentido similar, Ignorantia legis non excusat.