

Revendo a questão da exceção Pouillet

Denis Borges Barbosa (outubro de 2011)

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Revendo a questão da exceção Pouillet</i> | 1 |
| Os limites da aplicação da exceção Pouillet..... | 4 |
| O primeiro limite: especialidade ou afinidade, e não mais além..... | 5 |
| Segundo limite: a liberdade de uso de marcas não confusivas | 6 |
| Terceiro limite: o problema da territorialidade e sua superação | 7 |
| O pressuposto da proteção extraterritorial: tratado geral ou reciprocidade substantiva..... | 9 |
| A acolhida da proteção extraterritorial pela casuística | 10 |
| A marca tem de ser exclusiva no território estrangeiro | 10 |
| Quarto limite: a questão do conhecimento evidente..... | 11 |
| Da desnecessidade de que a marca seja notória..... | 11 |
| O conhecimento inevitável..... | 12 |
| O quinto limitante: a questão das marcas fracas | 14 |
| Enfim, como aplicar a exceção Pouillet | 14 |
| Resumindo a Exceção Pouillet | 15 |

Uma manifestação específica do princípio da rejeição ao comportamento de má-fé se incorpora no texto legal brasileiro, a partir da lei de 1996, com o dispositivo do art. 124, XXIII da norma:

Art. 124. Não são registráveis como marca (...)

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 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.

Sobre a questão, em estudo específico incluído em nossa obra de agosto de 2008¹, dissemos em prefácio:

Introduzido no sistema de marcas brasileiro pelo mais recente Código da Propriedade Industrial, de 1996, a ilicitude do uso de marca de que o requerente do registro não poderia deixar de ter consciência que é usada por terceiros merece, a seguir, um estudo específico, “Nota Sobre o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96”. Ainda sem ter tido análise mais detida pela doutrina, o instituto, a quem oferecemos a designação de “exceção Pouillet”, deve receber leitura civil-constitucional, que assegure sua aplicação adequada e razoável em face dos interesse jurídicos relevantes, que não se resumem à proteção à *outrance* dos interesses dos titulares.

E detalhando:

Há um parâmetro no direito das marcas, posterior a 1997, que foge à divisão tradicional entre a boa-fé objetiva e a subjetiva; é o que oferece o novel instituto previsto no art. 124, XXIII do CPI/96, que considera irregistrável

“o 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 ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que

¹ Nota Sobre o Disposto no Art. 124, XXIII, do CPI/96, in BARBOSA, Denis Borges . A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

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”.

Assim, ao contrário do ônus da prova atribuído convencionalmente a quem alega a boa-fé subjetiva, na hipótese de que o usuário “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade” prescinde-se da prova do intento ilícito. Assim dissemos ²:

Em primeiro lugar, o dispositivo veda o registro ainda que a marca anterior não satisfaça os requisitos de precedência por pré-uso. Ele impede o registro independentemente do prazo de seis meses e independentemente de identidade de produtos ou serviços.

Em segundo lugar, o único requisito da vedação é “que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão de sua atividade”. Não se exige concorrência de fato entre o titular da marca anterior e o depositante, nem, outra vez, que os produtos e serviços sejam idênticos ou similares. Em suma, protege-se a concorrência fora da concorrência e além de qualquer teste de parasitismo concorrencial. Vale dizer, cria-se uma hipótese de abuso de concorrência com sanção legal ³.

Assim, é uma forma especialíssima de vedação de registrabilidade (e de nulidade do registro obtido) em que não se exige a *prova de má-fé como intuito*.

A casuística opera nesses pressupostos, de que veda-se o registro sem que se precise demonstrar a o intuito de má-fé, bastando o conhecimento da marca como sendo *alheia*:

“O dispositivo em tela parte do princípio de que os empresários atuantes em determinado setor não poderiam, razoavelmente, desconhecer a existência de certas marcas, situação que certamente se enquadra no caso em tela”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2001.51.01.514497-7, DJ 18.10.2010.

“Pontual, nesse aspecto, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, ao asseverar que “no que diz respeito ao art. 124, inciso XXIII, norma ditada contra o enriquecimento sem causa e pelo espírito da ampla proteção às marcas, fruto de investimento e trabalho e, ainda, baseada no princípio de que não se pode apropriar de marcas sabidamente de terceiros, tem como objetivo proteger aquelas marcas que não foram depositadas no Brasil, à exceção do princípio atributivo de direito, mas que são marcas evidentemente conhecidas

2 O nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

3 Desde a primeira edição de nosso “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” mantivemos postura crítica quanto à política pública subjacente a esse dispositivo, o que se expressa no texto agora citado. A análise que adiante se faz não abandona a postura anterior, apenas considerando que o dispositivo vige, apesar de contrário ao que entendemos ser o melhor interesse público. Nossa opinião, aliás não discrepa da de Gama Cerqueira. Vide o Tratado, Op. cit., p. 385: “Não vemos, entretanto, motivos para se excetuarmos, como faz Pouillet, os casos de usurpação ou imitação nos quais, segundo esse autor, não poderá ser adquirida por terceiro, na França, a marca pertencente a outrem no estrangeiro, para admitir-se a apropriação somente na hipótese de ser a marca estrangeira desconhecida na França e adotada por mero acaso. Em ambos os casos, a usurpação ou imitação, seja voluntária, seja casual, sempre se verificará. Nessas condições, ou se deve admitir a marca em qualquer hipótese, ou proibi-la em ambos os casos. O fato de ser a marca adotada por simples acaso ou com intenção fraudulenta, hipóteses difíceis de se discriminarem, não altera o aspecto da questão, porque a possibilidade de confusão será sempre a mesma. O princípio que apoiamos pode ser levado às suas últimas consequências, de inteiro acordo com as leis e convenções internacionais. Assim, desde que a marca não goze de proteção em nosso território, ela pode ser apropriada livremente no Brasil e ser registrada, sem se cogitar de usurpação ou imitação, voluntária ou fortuita”. Não menos cáustico quanto ao instituto é FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, O direito de precedência ao registro da marca e a marca notoriamente conhecida. Rio de Janeiro: ABPI, nº 45, 2000, p. 41

dos concorrentes." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des André Fontes, AC 2007.51.01.808738-7, DJ 01.02.2010.

Continuamos, neste mesmo teor:

Ilícitude do uso de marca de que se tem consciência que é usada por terceiros

Fato é que tal critério, que rejeita o registro - quando o pretendente "evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade" os interesses do titular alheio - exprime uma decisão legal, segundo a qual *não há licitude* na pretensão do registro ⁴.

Não se tem, aqui, simplesmente, uma ausência de novidade, pois a irregistrabilidade não presume, seja registro, seja pedido anterior do titular alheio. Também, como indicado na citação, não se exige *efeito de extravasamento do símbolo*, ou notoriedade. Não se exige, como no art. 166 do CPI/96 ⁵, uma relação prévia institucional ou obrigacional entre o pretendente e o titular alheio.

Entendo que o dispositivo, assim, crie uma condição *negativa* de registrabilidade: a de que o conhecimento de que determinada marca já é utilizada por outra pessoa não pudesse (pelo menos de forma *evidente*) chegar ao pretendente ao registro, como decorrência inerente à atividade que esse pretendente desempenha ⁶.

Em primeiro lugar, temos aqui uma norma procedimental e de formação de prova. A lei faz objetiva uma inquirição que, em outras condições, presumiria obter indícios de má-fé no comportamento subjetivo do pretendente ao registro ⁷. Comprovada a inevitabilidade do

4 GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca, em Marcas de Alto Renome, Marcas Notoriamente Conhecidas e Usurpação de Signos Famosos, Palestra no XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1996, expressa doutrinariamente uma noção extremada de proteção contra a fraude, no tocante ao uso de marcas de terceiros, como já indicara em Parecer Normativo de 30.11.93, como Presidente do INPI, no qual determinava aos examinadores de marcas: "... 1. Que o depósito de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviço distinto e inconfundível, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento parasitário da fama e prestígio alheios; 2. Que o aproveitamento parasitário constitui-se de claro e indiscutível desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, portanto nulo, independentemente do elemento intencional; 3. Que o examinador do INPI, seja em primeira ou em instância recursal, ao tomar conhecimento de pedido de registro nestas condições, deve indeferi-lo com base no artigo 160, inciso I, do Código Civil, por aproveitamento parasitário e fraude à lei". Já expressamos nossa objeção a esse entendimento em nosso "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", 2ª. Ed. Lumen Juris, 2003, já que não há norma de competência que defira ao examinador a aplicação genérica de regras de concorrência desleal ou aproveitamento parasitário. Tal falta de competência não, obviamente, suprida pelo dispositivo que do CPI de 1971 ou o de 1973 que relaciona a concorrência desleal entre a proteção legal da lei em questão. A objeção é estritamente de direito público.

5 O art. 166, tratando da nulidade de registro, 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 (I) 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.

6 Separo-me, aqui, do entendimento de Oliveira Neto, Op. cit., Loc. cit., segundo o qual "A norma é uma aplicação da teoria da fraude aos casos de utilização do registro marcário com o objetivo de enriquecimento sem causa". O que se lê nessa posição é ressurreição da noção do sec. XIX de que houvesse uma universalidade da marca, independente de uso ou registro, o que, como evidencia Doris Estelle Long, "Unitorial" Marks and the Global Economy, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. (2002), foi formalmente rejeitada na história da CUP.

7 LEONARDOS, Gabriel F., A Proteção À Pirataria de Marcas no Direito dos Estados Unidos, Revista da ABPI no. 35, Jul-Ago. 1998, p. 52-54. "Assim, podemos concluir, quanto ao Brasil, que: (a) o Direito pátrio sempre protegeu o esforço criativo de empresários nacionais e estrangeiros, coibindo-se a apropriação não autorizada de marcas alheias, ainda que estas não sejam notórias, de alto renome ou notoriamente conhecidas, desde que fosse comprovado que o requerente ("pirata") tinha tido prévio conhecimento da marca; (b) sempre se considerou evidenciada a má-fé quando fosse demonstrado que o requerente tinha tido prévio conhecimento da marca; (c) a apropriação não autorizada de marcas alheias podia, e ainda pode, ser coibida com recurso às normas repressoras da concorrência desleal, que permeiam todo o direito da propriedade industrial; e (d) a partir da LPI, o "prévio conhecimento" da marca alheia passou a ser presumido, e, agora, cabe ao requerente fazer a prova (praticamente impossível, como sempre ocorre com as provas negativas) de que não conhecia a marca original".

conhecimento, nas condições fáticas da atividade do pretendente ao registro, supera-se o requisito tradicional de que incumbe a quem alega a comprovação da má fé subjetiva⁸.

Ora, esse procedimento de caráter evidenciário presume uma declaração intrínseca de ilicitude. Só há sentido em deduzir-se um fato através de dados objetivos (a atividade do requerente, concreta e real, somada à inevitabilidade do conhecimento de que a marca é alheia) porque *o simples conhecimento pelo requerente de que uma marca é utilizada por terceiro torna ilícita a intenção de apropriar-se da mesma marca através do registro*⁹.

Claro que está que a existência de prova de efetiva má-fé soma, mas não subtrai, a ilicitude do registro:

“O fato que provoca a incidência da proibição inserta no art. 124, XXIII, da LPI é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado, o que efetivamente não ocorreu na hipótese trazida aos autos. 2. A empresa-ré, conforme informações colhidas em seu endereço eletrônico, atua no mercado de bebidas alcoólicas desde 1947, sendo que a comercialização do uísque ‘OLD TIMES’, de origem uruguaia, data de 1940, razão pela qual evidencia-se que, atuando ambas as empresas litigantes no mesmo segmento mercadológico, não poderia a ré desconhecer tal circunstância quando do depósito do registro nº 820.403.636, em 21/11/97, destinado a assinalar o mesmo produto.” (TRF 2ª Região, Apelação/Reexame necessário nº 462758, Processo nº. 2006.51.01.537720-9, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Liliâne Roriz, julgado em 23.2.2010).

Os limites da aplicação da exceção Pouillet

A Propriedade Intelectual, como todos os ramos do Direito Brasileiro, encontra-se limitada pelos princípios de fundo constitucional da razoabilidade e da prudência na aplicação da coerção judicial e o comportamento da Administração – o *devido processo legal* do Art. 5º. LIV da Constituição. Tanto em sua vertente substantiva quanto procedimental.

Assim que, no mesmo estudo, detalhamos quais os contornos limitativos desse instituto:

Limites de aplicação da exceção de má-fé

Levado a seu conseqüente extremo, o dispositivo instituiria uma condição genérica de apropriabilidade: a de que, ao eleger como sua a marca, não haja consciência de que alguém já o fez, antes, a qualquer tempo, em qualquer lugar. À maneira propugnada por Pouillet no séc. XIX, nesta acepção extremada do instituto, só se justificaria o registro por terceiros, no Brasil, de marca já usada aqui ou no exterior, na hipótese de ser a marca anterior desconhecida, e adotada por mero acaso.

No entanto, para não aplicar tal mecanismo (que se poderia denominar “Exceção Pouillet”, para expressar seu caráter excepcional em face à regra de livre apropriabilidade dos signos) de forma irrazoável, e, portanto, antijurídica, é preciso moderá-la com as regras de fundo constitucional relativas às marcas e às relações de concorrência, e adequar a norma ao sistema onde ela se insere.

8 Para reiterar a voz comum: TRF da Segunda Região, Apelação em Mandado de Segurança - 62299, Processo 1999.50.01.005634-0 ES, Oitava Turma Esp., 14/02/2007, DJU 21/02/2007 página: 76, (...) a má-fé não se presume (...) Relator: Juiz Poul Erik Dyrlund

9 Tal passo é descrito por Luiz Leonards como “superação do conceito de notoriedade”; vide Luiz LEONARDOS, A superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias, Revista da ABPI, (19): 13-6.: "... O caminho a ser trilhado, portanto, deveria ser o de se reprimir objetivamente o fato de se reproduzir ou imitar marca que não se pode justificadamente pretender que não se conhecia, especialmente, mas não necessariamente, se a marca se situa em ramo de atividades idêntico, semelhante ou afim. Seguindo-se esse critério, estariam abrangidas as reproduções e imitações tanto das marcas de alto renome e das notoriamente conhecidas como também das marcas que, sem atingirem qualquer grau de notoriedade, mas, simplesmente por serem conhecidas, tomam-se objeto de cobiça dos que nela veem oportunidade de se locupletar".

O primeiro limite: especialidade ou afinidade, e não mais além

Assim dissemos:

Em primeiro lugar, essa marca deve ser utilizada pelo outro agente no âmbito da especialidade pertinente¹⁰:

Ora, um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já se encontra no domínio comum da língua (res communis omnium)¹¹ ou já foi apropriado por terceiros (res allii). É quanto a esses últimos que se fala, mas propriamente, de novidade.

A essência da registrabilidade do direito de marcas é o da novidade relativa, ou seja, a de que alguém não lhe tenha obtido a propriedade naquele mercado específico¹². A novidade relativa constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros no mesmo mercado; mais precisamente, é a exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros. (...)

De outra maneira, lembra Bento de Faria,

“seria permitir o monopólio de uma infinidade de signaes distintivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concurrentes (sic)”¹³

Em texto posterior¹⁴, concluímos que possa existir um alcance subsidiário da especialidade, de alcance não totalmente concorrencial:

Afinidade vem a ser a eficácia jurídica da marca fora da classe à qual é designada, em parte pela existência de um mercado pertinente que se constitui, no contexto temporal e geográfico pertinente, fora das classes de registro¹⁵, mas – com maior importância ainda – pelo extravasamento do signo em face da exclusividade. No dizer do juiz Learned Hand, numa feliz expressão, seria a penumbra que circunda a marca¹⁶.

10 BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Jabour. (Org.). Signos Distintivos. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2,

11 [Nota do original] Essa noção é contemporânea criação do sistema de marcas no Brasil. No Parecer das Seções Reunidas do Império e Justiça do Conselho de Estado, datado de 20 de novembro de 1884 (ou seja, logo depois da nossa primeira lei de marcas), explicou-se que os termos e locuções de uso geral “pertencem ao domínio público e dele não podem sair”: “a marca deve ter alguma coisa de novo ou original, de especial, de característico, que dê, por assim dizer, uma fisionomia individual ao objeto”.

12 [Nota do original] O direito formativo gerador (o direito de postular a propriedade) nasce da ocupação do signo, afetando-lhe a uma atividade específica no âmbito de sua especialidade. Tal explica porque, cessada a exclusividade e o uso da marca, ela cai em *res nullius*. Mas essa ocupação pode se dar em face de uma criação, por exemplo, um desenho original; mas tal criação, neste caso, tem proteção independente – pelo direito autoral – e, se este permanecer vigente, uma nova ocupação após a caducidade ou abandono da marca importará em autorização.

13 FARIAS, Bento. Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120.

14 BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, § 5.2.1.2.

15 [Nota do original] BAIOCCHI, Enzo. Op. cit., p. 47: “Como bem lembrou Luigi di Franco, a afinidade entre marcas deve ser entendida com “critérios elásticos e variáveis caso a caso”, pois certo é que há casos de afinidade entre marcas diferentes para assinalar produtos ou serviços também em classes diferentes, enquanto que pode não haver conflito entre marcas, no que pese os produtos ou serviços pertencerem a uma mesma classe (Trattato della Proprietà Industriale. Milano: Società Editrice Libreria, 1933, p. 299)”.

16 [Nota do original] Lander, Frary & Clark v. Universal Cooler Corp., 85 F.2d 46, 48 (2d Cir. 1936).

Mas não entendemos possível, em nosso sistema jurídico, que essa esfera de exclusão resultante do art. 124, XXIII do CPI/96 vá além do campo da especialidade e da afinidade¹⁷.

A casuística acolhe a rejeição tanto no âmbito da especialidade como no da afinidade:

“Pela documentação colacionada aos autos por ocasião do ajuizamento da petição inicial, verifica-se que a autora, de origem norte-americana, atua no mercado sob este nome comercial desde 1970, consubstanciando-se em uma holding de um grupo de várias empresas e subsidiárias (Grupo LEGG MASON), sendo que tal foi inicialmente registrada junto ao órgão marcário americano em 19/10/1993, tendo sido posteriormente registrada em outros países. Trata-se, pois, de trata-se, sem dúvida, de hipótese de uso e registro não autorizados de signo internacional impeditivo que a empresa-ré, ora apelante, não poderia desconhecer a anterior existência, na forma do disposto no art. 124, XXIII, da LPI. 2. Ainda que as empresas em confronto não atuem no mesmo ramo de atividades, as mesmas se inserem em segmentos mercadológicos que ostentam certa afinidade, quais sejam, o mercado de investimentos financeiros e o mercado imobiliário, circunstância que pode causar eventual associação equivocada por parte do público consumidor”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des Liliane Roriz, AC 200851018065529, DJ 04.03.2010.

Segundo limite: a liberdade de uso de marcas não confusivas

Em segundo lugar, expressamos que não se deve usar essa exceção como meio de impedir o uso social e concorrente de marcas de livre apropriação:

Note-se, ademais, que existe um interesse constitucionalmente assegurado na *livre apropriação de marcas disponíveis*, com o fito de seu uso social adequado¹⁸:

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial¹⁹, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor²⁰. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é

17 BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas, Op. cit., 4.5.1.6. : “Entendo que a proteção da diluição – como efeito além dos lindes da especialidade e afinidade - se faz, em direito brasileiro, nos limites do art. 125 do CPI/96, com as ponderações acima feitas”.

18 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas, Op. cit., § 6.1.5.1.

19 [Nota do original] Vide nossa “Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual”, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc> : “a proteção das marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos, que são uma forma de tutela do investimento na imagem dos produtos, serviços e das próprias empresas, funcionando de forma idêntica à proteção ao investimento criativo”.

20 [Nota do original] Num contexto constitucional similar, no qual o interesse do público prevalece sobre o do titular de marca registrada, observa LEONARDOS, Gustavo S., A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997: “A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade... de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará... proteção... à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.”

*passageiro, irresponsável ou descuidado*²¹. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada²².

É de notar-se que, também para o caso das marcas, seu uso social inclui um compromisso necessário com a utilidade (uso efetivo do direito, ou, não ocorrendo, a caducidade que lança o signo na res nullius²³), com a veracidade²⁴ e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade²⁵ e a chamada novidade relativa.

Assim, há um *interesse público* na apropriação das marcas livres para seu uso socialmente correto, em prestígio à liberdade de concorrência²⁶, interesse que se contrapõe a restrições de acesso que não se baseiem em restrições legais. Há que haver uma vedação legal, e constitucionalmente válida, para impedir-se o acesso ao signo que, *no nosso sistema jurídico*, esteja livre à apropriação.

Terceiro limite: o problema da territorialidade e sua superação

Passemos ao terceiro limite: a proteção de marcas ocorre – como regra geral, no âmbito específico do território de cada país e só limitada e excepcionalmente se contempla o interesse de terceiros na utilização de marca em território estrangeiro:

Note-se que este princípio não é apenas de direito interno, e isso nos conduz ao próximo ponto. O terceiro limite em jogo, já agora sistemático, é o da territorialidade das marcas; pois, como se lê do texto legal, há hipóteses em que o uso primígeno que veda o registro nacional poderia dar-se em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento. Já indicamos a tensão da Exceção Pouillet com o parâmetro territorial²⁷:

21 [Nota do original] “I valori della iniziativa economica privata pur nel rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, garantiti dall'art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma impugnata, che mira - traverso il rispetto del canone, prior in tempore potior in iure - ad assicurare al titolare del marchio patronimico preminenza rispetto a chi usa in un tempo successivo lo stesso contrassegno d'identificazione del prodotto senza altri elementi d'identificazione di cui la esperienza aveva svelato la inidoneità”. Corte Constitucional Italiana Sentenza 42/1986 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

22 [Nota do original] Tal interesse, porém, não é de natureza a tornar obrigatório o registro de marcas, nem, aliás, o patenteamento de todos os inventos. Esses remanescem como faculdades do criador da marca ou do invento.

23 [Nota do original] Não em domínio público, pois essa noção importa em um interesse positivo comum, na *res communis omnium*, e não na liberdade de apropriação. Quanto à distinção, vide o nosso Domínio Público e Patrimônio Cultural, em Estudos em Honra a Bruno Hemmes, Ed. Juruá, no prelo, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf>. Vide também Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 2.130.2.

24 [Nota do original] Pontes de Miranda, Comentários à Constituição (...), op. cit.: “Hão de ser verdadeiras as marcas, isto é, de não mentir, de não induzir em erro o público sobre a natureza, qualidade ou origem dos produtos marcados: o nome da pessoa física, ou da pessoa jurídica, que dela é proprietária, há de ser o que figura, o lugar da proveniência do produto tem de ser o que se menciona”.

25 [Nota do original] Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. A dimensão jurídica na distinguibilidade importa em que o signo não se confunda com domínio comum.

26 I - A proteção conferida às marcas registradas é, como se sabe, limitada, e na justa medida que impossibilite a sobreposição de interesses em conflito - mas igualmente relevantes - de modo a evitar que seus titulares atuem de forma irracional e abusiva, movidos por objetivos que infirmem a necessidade de tutela estatal, como por exemplo os tendentes a abolir a concorrência. Messod Azulay Neto, Relator – 2ª Turma Especializada. AC oriunda do processo 9900595432, da 30a. VF do Rio de Janeiro.

27 DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 253, enfatiza essa idéia de que deva haver uma natureza extraterritorial no dispositivo: “O fato que provoca a incidência da norma proibitiva do 124, XIII, é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado. Frisa-se, não precisa ser no mercado nacional e nem aqui conhecido, basta que a marca seja utilizada no mercado internacional e que o pretendente ao registro não pudesse de forma alguma desconhecer por pertencer ao mesmo ramo de atividade, ou ramo semelhante ou afim”. Diz, também, Paulo Figueiredo, Op. cit.: Um detalhe importantíssimo: a lei não

Outra hipótese de potencial efeito extraterritorial, essa fora da Convenção, é a prevista no art. 124 do CPI/96, a qual aplica a exceção de má-fé (ou exceção Pouillet)²⁸

Ora, o efeito extraterritorial de uma marca sofre certos *limites* convencionais, que expressam a política pública internacional que garante, também, o interesse na livre apropriação das marcas em cada sistema nacional²⁹:

O sistema vigente, na verdade, veda a existência de uma marca transnacional³⁰ - e iniciativas para que isso não se desse foram rejeitadas pelos países da União³¹.

A essência deste limite está no disposto na CUP³²:

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.

Na explicação do intérprete mais autorizado, mesmo oficial, da Convenção:

Uma vez registrada em um país da União, a marca permanece independente e não é afetada pelas vicissitudes de registros similares em outros países, inclusive o país de origem³³. (grifos do original)

Diz Thais Castelli, expressando o teor desse dispositivo:

(...) A pessoa que pretender obter a proteção legal e ter reconhecida sua titularidade da marca deverá observar a lei local e cumprir com o requisito do registro/uso local para aquisição da propriedade em cada país em que tiver interesse. O direito de propriedade da marca será independente dos demais direitos obtidos quanto ao mesmo bem nos diversos países, sendo os respectivos Estados que o concederam competentes para decidir sobre

específica, do ponto de vista geográfico, local onde se tenha dado o uso a provocar o conhecimento evidente, ao contrário do artigos 6 bis da CUP e do célebre advérbio "y" (ser considerada notoriamente conhecida aí - no país do registro atacado) dá sua redação original em francês, e do artigo 129, parágrafo 1º, da LPI, este ao impor a condição de que a utilização tenha-se dado no Brasil (...no país...) no caso do direito de precedência ao registro. O uso e a divulgação da marca, assim, no que pertinem à marca evidentemente conhecida, podem ter-se dado no país ou no exterior.”. Da mesma maneira, OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. Manual de direito de marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Editora Pillares, 2007, p. 158-167

28 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas, op. cit., § 7.3

29 Ibidem.

30 [Nota do original] É o que explicita julgado do Tribunal Regional Federal da 2a. Região dos Estados Unidos: *Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co.*, 234 F.2d 633, 640 (2d Cir. 1956) (“The [Paris] Convention is not premised upon the idea that the trade-mark and related laws of each member nation shall be given extraterritorial application, but on exactly the converse principle that each nation’s law shall have only territorial application.”).

31 [Nota do original] Doris Estelle Long, "Uniterritorial" Marks and the Global Economy, *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* [Page #] (2002). “In 1911, the French Delegation to the Washington Diplomatic Conference proposed an additional provision to the Paris Convention which would give a registered mark owner the right to continue to use the mark in another country, without a registration, even in the face of registration by a third party in such country. Id. This effort to obtain concurrent use rights for unregistered marks presaged the 1925 draft amendment to the Paris Convention that included the requirement of fame for the protection of such unregistered marks”. See Ludwig Baeumer, *International Legislative History Within the Framework of WIPO, and the Recognition and Protection of Famous and Well-Known Marks*, in Frederick Mostert, *Famous and Well-Known Marks* 127-28 (1997).

32 [Nota do original] Walter J. Derenberg, *Territorial Scope and Situs of Trademarks and Goodwill*, 47 VA. L. REV. 733, 734 (1961).

33 [Nota do original] BODENHAUSEN, *Guide to the Paris Convention*, BIRPI, 1969, p. 88.

*quaisquer questões jurídicas advindas deste bem intelectual. Em face destas circunstâncias, a característica múltipla do mesmo bem implica na multiplicação de direitos, quantos forem os territórios de registro/uso.*³⁴

*Não só aí o direito internacional em vigor prescreve a independência das marcas umas das outras. Pode-se também discernir uma regra de territorialidade nos princípios de tratamento nacional tanto da CUP quanto de TRIPs*³⁵.

Em suma, para fugir à regra geral de territorialidade das marcas, que resulta do sistema convencional, tem sido necessário um motivo juridicamente vigoroso, e previsto em texto internacional, como o que resulta da *notoriedade* do art. 6bis, da regra *telle quelle*, ou do quinquênio de dependência da marca original sob o Protocolo de Madri. A simples suposição de má-fé na reprodução de um signo usado por pessoa alheia, no exterior, que suscitava Pouillet, não foi acolhido pelo sistema internacional em vigor, como corolário do princípio da livre apropriabilidade dos signos em cada sistema jurídico, para sua dedicação às funções sociais que lhe são próprias.

Assim, para não se fugir a essa regra sistemática, decorrente de uma construção de normas convencionais que levam em conta os múltiplos interesses em jogo, e não só os do usuário primígeno de uma marca, impõe-se assim uma interpretação equilibrada do art. 124, XXIII³⁶.

O pressuposto da proteção extraterritorial: tratado geral ou reciprocidade substantiva

Note-se que a norma legal condiciona a proteção no exterior àqueles países “com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento”. Assim, a existência de tratado, e entenda-se, o que assegure proteção aos interesse dos brasileiros e estrangeiros residentes do país, não se exige a reciprocidade substantiva. Assim como notamos no nosso Tratado³⁷,

Como já visto, o sistema de Convenções, tratados multilaterais, rejeita a reciprocidade como fundamento do sinalagma entre as partes. Pelo sistema da “União” ou do “tratamento nacional”, procura-se exatamente evitar o princípio *do ut des* do direito romano, que condicionava a exeqüibilidade da prestação à correlação direta da outra parte.

Mas o que acontece, quando não há tratado? A Lei 9.279/96 prevê um critério de reciprocidade:

34 [Nota do original] CASTELLI, Thais, Id. Eadem., 163.

35 [Nota do original] Subafilms v. MGM-Pathe Comms., 24 F.3d 1088 1097 (9th Cir. 1994), en banc: “the national treatment principle implicates a rule of territoriality.”

36 A noção selvagem de que a propriedade intelectual exista apenas para o interesse dos titulares, sem levar em conta os múltiplos interesses em jogo na concessão de uma exclusiva pelo Estado, não parece compatível com o sistema constitucional brasileiro. “No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado” (STJ – REsp 3.230 – DF – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990). A doutrina comercialista clássica sempre distinguiu o interesse público no uso adequado das marcas. Vide CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V, livro III, parte I, 5a. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, p. 219, nº 224. Vide, igualmente, o nosso “Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias”, na Revista Jurídica do Palácio do Planalto no. 83, 2007, encontrada em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_83/artigos/Denis_rev83.htm. É nossa convicção, aliás, que esse imperativo de razoabilidade se aplique, talvez até com maior peso, aos atos internacionais. Vide, quanto às exigências de equilíbrio de interesses, especificamente públicos e privados, em particular do desenvolvimento, nas convenções relativas à Propriedade Intelectual, BARBOSA Denis Borges, CHON, Margaret and MONCAYO VON HASE, Andres, “Slouching Towards Development in International Intellectual Property”. Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008, disponível em <http://ssrn.com/abstract=1081366>

37 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, cap. IV, Seção [11] - Fora dos tratados: a reciprocidade, Lumen Juris, 2010.

Art. 3º - Aplica-se também o disposto nesta lei:

(..) II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

A acolhida da proteção extraterritorial pela casuística

Levando-se em conta esse limite de prudência, a casuística acolhe uniformemente que a marca usada por terceiros mesmo no exterior impeça o registro no Brasil:

“A teor da norma do art. 124, XXIII, da LPI, é de ser reconhecida a ilegalidade de registro de marca que imita marca alheia registrada em outros países, quando restar comprovado que a empresa-ré, por atuar no mesmo ramo mercadológico e frequentar feiras de negócios no exterior, conhecia a marca da autora quando efetuou os depósitos de seus pedidos de registro. III - A similitude entre as marcas MAXWELL & WILLIAMS (da parte autora) e MW MAXWELL (da empresa-ré), destinadas a assinalar produtos do mesmo segmento mercadológico, autoriza a proteção à marca alienígena, diante da colidência prevista como impeditiva de registro, segundo o disposto no art. 124, XIX, da LPI.” TRF2, REO 200851018115340, Primeira Turma Especializada, Data: 23/09/2010

A marca tem de ser exclusiva no território estrangeiro

Em primeiro lugar, discutindo aqui o efeito extraterritorial³⁸, cabe exigir que a marca seja protegida como exclusiva no território do uso primígeno; neste ponto, concordamos em parte com Oliveira Neto³⁹:

Em suma, a hipótese de indisponibilidade incide se: a) a marca não é registrada no País; b) o depositante, em razão da sua atividade, evidentemente não poderia deixar de conhecer a marca; c) a marca é registrada fora do País, se, nesse país, entende-se como sendo o titular da marca quem obtém registro válido do signo distintivo; d) o registro anterior exigido é válido; e) o registro anterior não caducou; e f) há possibilidade de confusão ou associação com a marca alheia. Faltando qualquer um desses elementos, o signo pode estar disponível para registro como marca, ou incide outra hipótese de indisponibilidade. Se a marca já é registrada no Brasil, incide a hipótese de indisponibilidade prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96. Se a marca não é registrada no país de origem e este adota o sistema atributivo, não incide a norma em análise, pois, no caso, não há titular de marca alheia.

Nosso entendimento é que, para exercer tamanha tensão em face do princípio convencional da territorialidade das marcas, há que - pelo menos - haver um *direito de exclusiva* no território ou territórios de uso primígeno, ainda que não caiba exigir o registro⁴⁰. Atualidade de uso, e proteção jurídica que seja, no território ou territórios de uso primígeno, de caráter exclusivo.

38 É argüível, que, no tocante ao uso primígeno doméstico, em território nacional, que se suscite a aplicação do art. 124, XXIII com base em simples utilização; nesse caso, o instituto se distinguiria da precedência por ser caso de indisponibilidade relativa, argüível a qualquer tempo como corolário da má fé, e sem o requisito do tempo mínimo de uso, mas só perante o utilizador caudatário que “evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade”. A precedência é indisponibilidade absoluta, contra cientes e incientes, mas só argüível contra esses últimos no prazo da oposição.

39 Op. cit., Loc. cit.

40 A titularidade de uma marca não lhe supõe necessariamente o registro, pelo menos nos sistemas jurídicos que protegem de alguma forma a exclusividade resultante do uso.

Mas esse requisito não é suficiente, por si só, para justificar tal limitação ao princípio convencional da territorialidade ⁴¹. No sistema da lei 9.279/96, a simples existência de marca anterior não cria, como no caso da notoriedade do art. 6bis da CUP, uma situação objetiva de extraterritorialidade, de efeito *erga omnes*. Como, aliás, nota Oliveira Neto, o caso é de hipótese de *indisponibilidade relativa*, e não absoluta ⁴². A marca é irregistrável apenas pelo sujeito de direitos que tiver conhecimento da alteridade da apropriação do mesmo signo, no âmbito de sua especialidade, mas continua plenamente apropriável por qualquer outro.

Quarto limite: a questão do conhecimento evidente

O próximo limitante é de que não seja plausível o desconhecimento do uso da marca pelo terceiro:

Em terceiro lugar, (e esta observação vale tanto para o efeito territorial como para o efeito extraterritorial) o conhecimento da alteridade da apropriação do mesmo signo por parte do postulante do registro deve ser claro ("evidentemente") e indubitável. Diz a lei, ao denegar o registro ao postulante, que esse "não poderia desconhecer em razão de sua atividade". Ainda que promovendo uma alteração dos termos do ônus de prova, o art. 124, XXIII exige a *inevitabilidade do conhecimento*. Se houver fundamento razoável para se crer que o postulante ao registro desconhecesse que a marca pretendida é alheia, o dispositivo é inaplicável.

Assim indica a casuística:

"No caso, a marca "Masson" do réu constitui sinal que reproduz, ainda que em parte, marca que o réu evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade e cujo titular é domiciliado em território nacional. A marca de propriedade das autoras está comprovada às fls. 67-68 e o réu não poderia desconhecer sua existência anterior, seja porque a "Casa Masson" é estabelecimento comercial existente há várias décadas no Estado do Rio Grande do Sul e de conhecimento público; seja porque o Sr. Bruno Foernges, que era sócio da Óptica Foernges Ltda e fez o requerimento do registro da marca "Masson" (e que depois "vendeu" esse direito ao réu - fls. 140-141), atua no ramo de óptica no Estado há vários anos e ele próprio declarou que conhecia e se inspirou na "Casa Masson" para requerer o registro da marca (fls. 343-344)." TRF4, AC Nº 2004.71.00.041413-8/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, Desª. Federal Marga Inge Barth Tessler, 10 de março de 2010.

"Contudo, a apelante agiu com má-fé ao registrar sua marca no INPI Tal assertiva pode ser constatada de plano através da observação da documentação publicitária das empresas em litígio, onde se vê que a apelante copiou intencionalmente a marca da apelada não só no nome da marca (RON JON), mas também na estilização gráfica e na ideia central do tipo de comércio, voltado para a moda surf, descontráida e despojada, incluindo produtos esportivos (classe 25: 10-20-50), merecendo destaque os folders da apelante, de fls. 263 e fls. 1254, que possuem dizeres inerentes à marca da apelada, não havendo que se falar em prazo para cancelamento da marca em cotejo (artigo 174 da LPI), ante o teor do artigo 6º bis (3) da CUP; 5" TRF2, - AC 200851018044903, 453906, Primeira Turma Especializada, Desembargador Federal Abel Gomes, E-DJF2R - Data::09/09/2010 - Página::136/137 - 09/09/2010

Da desnecessidade de que a marca seja notória

De outro lado, se se exige que o postulante ao registro evidentemente não podia deixar de conhecer a marca de terceiro (conhecimento subjetivo), a lei isenta a proteção de qualquer requisito de notoriedade objetiva:

41 Veja-se que há tensão de interesses similar quanto ao uso da marca no território brasileiro; pois há interesse constitucionalmente sancionado

42 Note-se que também é de caso de indisponibilidade absoluta o exercício do direito de preferência exercido na primeira oportunidade de fazê-lo, mas sempre no prazo da oposição. A partir desta fase, o direito de precedência só pode ser exercido mediante a prova de má fé do segundo utente.

"Porém, com o advento da Lei nº 9.279/96 após os TRIPS, que vieram justamente dar tratamento mais uniforme aos direitos de propriedade industrial em vários países do mundo, e isso em época contemporânea ao fenômeno da globalização, como se viu acima, foi inserido no inciso XXIII do art. 124 da LPI dispositivo de proteção que não exige grau de notoriedade da marca, mas somente que ela tenha sido apropriada por alguém que, em razão de sua atividade econômica, não poderia desconhecer que, ainda que alhures, ela seria de titularidade de outrem. Esse dispositivo veio proteger, a meu sentir, não somente a concorrência desleal sob o ponto de vista do aproveitamento parasitário da fama de outrem, mas sob o ponto de vista mesmo do só-aproveitamento do esforço criativo de alguém. Há situações que tratam de marca evocativa de um senso quase tão comum que é impossível se concluir pela cópia. (...) Todavia, esse não é o caso dos presentes autos. Apesar de a marca "VOLUMAX" consistir de marca, ao que parece, evocativa, a cópia nominativa servil, sem nenhum acréscimo, bem como o depósito de marca mista com apresentação gráfica aproximada àquela das embalagens apresentadas pela autora (fls. 69/70), está a autorizar justamente a conclusão pelo aproveitamento parasitário, pela ré, quanto ao esforço criativo da marca em litígio. E sendo a ré, como bem comprovou pela documentação juntada aos autos, empresa cujas atividades açambarcam contratos internacionais, não é suposto, pela sua atividade de envase de produtos alheios também na área de cosméticos, que desconhecesse a marca da autora" AC da 1a. Turma Especializada do TRF2, Rel. MARCIA HELENA NUNES, no processo 200351015102943, oriundo da 37a. VF. 13 de novembro de 2007.

"Acrescente-se que não seria crível admitir-se que a empresa autora desconhecesse a existência da marca italiana PRADA quando efetuou seu depósito, em 1º/3/1996, perante o INPI (fls. 1.000), tendo em vista tratar-se de uma empresa uruguaia voltada para comercializar todo o tipo de matérias primas, de procedência estrangeira ou nacional, em Zonas Francas do Uruguai ou fora deste país. Portanto, também incide na espécie a proibição do inciso XXIII, do art. 124, da Lei 9.279/96 (...) Como se observa, a norma supramencionada não está atrelada, apenas, à proteção das marcas notoriamente conhecidas no país onde se busca o privilégio. Ela visa, primordialmente, coibir que uma pessoa pleiteie o registro de uma marca, idêntica ou semelhante à outra que ela não poderia desconhecer, por pertencer a ramo de negócios afins". Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Federal, J. Guilherme Bollorini, DJ 29.04.2010.

Evidentemente que havendo conhecimento da marca do terceiro pelo público em geral, ainda que sem atender os requisitos do alto renome protegido pelo art. 125 da lei, ou do conhecimento internacional previsto pelo art. 6bis da Convenção de Paris e art. 126 da lei nacional, a proteção através da Exceção Pouillet não é denegada. O *magis* do conhecimento objetivo pelo público engloba o *minus* do conhecimento subjetivo pelo depositante que se apropria da marca de terceiros:

"O simples fato da notoriedade da marca poder gerar confusão para o consumidor adquirente do produto, o qual, embora não tenha correlação com a mercadoria originariamente fabricada, poderia ser levado a acreditar na procedência comum dos bens, inviabiliza o registro da marca pretendida pela autora, conforme artigo 124, inciso XXIII, da Lei nº 9.279/96. Em verdade, as supramencionadas disposições legais são corolários do princípio da repressão à concorrência desleal, de forma a impedir que uma empresa utilize marca de outrem, confundindo o consumidor e induzindo-o a adquirir seu produto, por supor que ambos produtos provêm do mesmo fabricante, cuja marca conhece. Com efeito, os valores externados pela marca, considerados no seu todo, e o elevado conhecimento da marca junto ao público lhes conferem atratividade". Apelação Cível 359264 Proc.1994.51.01.042862-4, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 09 de setembro de 2008.

O conhecimento inevitável

Quanto à evidência desse conhecimento, a qualificamos pela inevitabilidade:

Em quarto lugar (tratamos também aqui de ambos os efeitos), a lei estabelece um critério para determinar se o conhecimento seria *inevitável*: os termos em que o postulante exerce

sua atividade. Não se resume o requisito apenas a que o postulante e o utente anterior do signo exerçam a mesma atividade, como certos autores parecem supor⁴³.

A jurisprudência, aliás, tem aplicado critérios mais razoáveis, como o de preexistência de contatos entre as partes⁴⁴, ou alto renome no exterior, que, ainda não configurando a notoriedade do 6bis da CUP (apurada ante o público *no Brasil*) tornaria implausível o desconhecimento pelo postulante ao registro⁴⁵, ou ainda largo conhecimento no país⁴⁶.

Como se trata de indisponibilidade relativa, e o bem jurídico tutelado é a boa-fé, não cabe denegar o registro *com base no art. 124, XXIII*, a postulante que, por exemplo, ao exercer atividade de cunho local, em mercado limitado, pretendesse registro a marca que, ocasionalmente, e sem alarde, fosse utilizada em outro mercado nacional ou estrangeiro⁴⁷.

43 Como induz o texto acima do DANNEMANN, ao concluir pela inevitabilidade do conhecimento do postulante “por pertencer ao mesmo ramo de atividade, ou ramo semelhante ou afim”. Esse critério abstrato não tem sido acolhido pela jurisprudência: “O fato que provoca a incidência da proibição inserta no art. 124, XXIII, da LPI é a conduta maliciosa do pretendente ao registro, por ser pessoa do ramo de negócio e ter acesso ao que se passa no mercado, o que efetivamente não ocorreu na hipótese trazida aos autos. Acórdão da Segunda Turma Especializada, no processo 9800105239, oriundo da 23a. VF do Rio de Janeiro. (Marca Hoffmann’). Aliás, vide BORDA, Ana Lúcia de Sousa, Recentes decisões proferidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) envolvendo a aplicação do artigo 124 inciso XXIII da Lei de Propriedade Industrial – LPI. Informativo Dannemann Nº 009 junho 2005, “De fato, agiu bem o legislador ao presumir que aquele que atua em determinado segmento conhece as marcas que nele se destacam, isto é, as marcas notoriamente conhecidas. A proteção assegurada pelo dispositivo em questão às marcas notoriamente conhecidas em seu segmento esvazia, na mesma proporção, eventuais argumentos que os requerentes de má fé pudessem aduzir em sua defesa. Esse dispositivo consiste, assim, em um valioso instrumento no combate a tentativas de usurpação por parte de concorrentes desleais”.

44 Registro nº 812768922, marca XALOY, AC no processo 199751010050768, 2a. Turma Especializada do TRF 2, Rel. Lilian Roriz, 28 de agosto de 2007. “Note-se que, no caso, não seria aplicável o art. 166 do CPI, que se remete ao 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”. III - Incidência de tais dispositivos, considerando-se que a expressão POPULINA faz parte do nome comercial da 1ª autora, que à empresa-ré não pertencia o referido nome, nem detinha o direito de explorá-lo quando, em 1998, requereu o seu registro, que existe possibilidade de confusão por parte dos consumidores, vez que as empresas em litígio exercem atividade no mesmo segmento de mercado; bem como o fato de que o titular da empresa-ré, Sr. Itamar tinha conhecimento de que a expressão Sementes Populina já era utilizada, amplamente, pela 1ª autora, vez que o mesmo integrou a referida empresa.” AC 2a. Turma Especializada do TRF2, ac e remessa necessária no processo 200251015112257, da 38a. VF do Rio de Janeiro, rel. Guilherme Calmon, 13 / 11 / 2007.

45 (a) AC 20050201004470-4, 2a. Turma especializada do TRF2, Rel. André Fontes, registros n.º 811.811.174 e 810.892.480 da marca COACH, 27 de fevereiro de 2007. (b) AC 200251015078791, Rel. Guilherme Calmon, registros nºs 818.357.207, 818.357.223 e 818.370.637, marca mista “GEMPLUS”, 25 de outubro de 2007. (c) II - As empresas litigantes dedicam-se ao mesmo segmento do mercado, ainda que a empresa autora não possua filiais no Brasil, não há possibilidade de coexistência das marcas, ante a notoriedade que a marca da autora YBARRA ostenta no mercado internacional, mesmo que não se considere marca de alto renome, mas merecendo proteção diferenciada das marcas comuns, a fim de evitar o aproveitamento parasitário, o qual configura-se como um exercício irregular do direito que pode ocasionar dano à reputação da marca afamada e um enriquecimento sem causa por parte da empresa-ré. AC da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no processo 9900235835, oriundo da 1o. VF, relator Guilherme Calmon, 13/11/2007.

46 III - Incidência de tais dispositivos, considerando-se que a expressão GIPSY TOUR faz parte do nome comercial da autora, ainda que a grafia seja relativamente diferente (GIPSYTUR); que à empresa-ré não pertencia o referido nome, nem detinha o direito de explorá-lo quando, em 1996, requereu o seu registro; que existe possibilidade de confusão por parte dos consumidores, vez que as empresas em litígio exercem atividade no mesmo segmento de mercado; bem como o fato de que a expressão GIPSYTUR já era utilizada, amplamente, pela autora. AC pela 2a. Turma Especializada do TRF2, relator Guilherme Calmon, no processo 200251015110819, da 38a. VF do Rio de Janeiro, 13 / 11 / 2007.

47 Aqui também, OLIVEIRA NETO: “A evidência de que o depositante não poderia deixar de conhecer a marca não registrada em razão de sua atividade pode ser afastada pelas circunstâncias verificadas concretamente. Se a marca atinge apenas um pequeno mercado local, por exemplo, pode não haver evidência de que um empresário a conheça, mesmo atuando em um mercado regional que englobe aquele. Mesmo atuando no mesmo ramo de atividade, o requerente pode, de fato, não conhecer a marca não registrada, apesar de o agente do INPI a conhecer”. Também na jurisprudência: 5. Em que pese o restaurante da autora – “RESTAURANTE CA’D’ORO” - ser especializado em cozinha típica italiana, o que poderia levar, em tese, a uma associação com a massa fabricada pela ré, a circunstância de ser localizado em São Paulo, dentro do hotel “GRAND HOTEL CA’D’ORO, implica no fato de que seu âmbito de

O quinto limitante: a questão das marcas fracas

O problema geral de que marcas com pouca distintividade mereçam –como regra de largo espectro – menor proteção aplica-se aqui não menos do que nos outros contextos:

A mesma jurisprudência indica que marcas com maior autonomia em face da atividade marcada – as *de fantasia* ou as arbitrárias – mereçam maior proteção, já por ser implausível em tal caso que o mero acaso venha a induzir na criação de signos idênticos, para a mesma especialidade. Uma marca descritiva, ou sugestiva, já por motivada pelo objeto marcado, poderia ser tida por ocasional⁴⁸.

Enfim, como aplicar a exceção Pouillet

Cuidadosamente, com ponderação, o dispositivo em questão merece ativa aplicação pelo INPI e pelos tribunais, no entendimento anteriormente expresso. Na verdade, como enfatizamos no estudo do qual se dá notícia, a lei brasileira trata aqui a tutela da boa-fé de maneira muito peculiar. Leia-se:

Note-se que a exceção de má-fé não constitui, para o usuário primígeno, um direito de exclusiva; não repele o *uso* interno do signo, mas apenas seu registro. O poder jurídico de vedar o uso pelo utente caudatário resultaria apenas do registro em favor do primeiro do usuário primígeno, ou, nos limites da concorrência desleal, quando efetivamente houvesse *concorrência* (ou seja, competição real e presente num mercado circunscrito, e não simplesmente intenção de uso futuro, ou desejo de criar marca de reserva).

Assim, ao contrário do que ocorre sob o 6bis da CUP, que prevê o poder, atribuído ao utente primígeno, de excluir o uso⁴⁹, não existe este poder fundado no art. 124, XXIII. Com efeito, no caso da marca notória, a afirmação do direito do primígeno se radica na existência de – pelo menos – um *efeito simbólico extraterritorial* que representa fundo de comércio real e presente, ainda que não explorado. A exceção de má fé, na inexistência da notoriedade, não parte desse valor econômico real, mas se funda no interesse em que o usuário primígeno possa obter o registro para si e explorá-lo em bases socialmente justas, inclusive sob sanção da caducidade, se não o fizer.

notoriedade resulta tão-somente regional. AC 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no processo 200551015007207 oriundo da 39a. VF, rel. Liliane Roriz, 26 de junho de 2007.

48 “Porém, com o advento da Lei nº 9.279/96, após o TRIPS, que veio justamente dar tratamento mais uniforme aos direitos de propriedade industrial em vários países do mundo, e isso em época contemporânea ao fenômeno da globalização, como se viu acima, foi inserido no inciso XXIII do art. 124 da LPI, dispositivo de proteção que não exige grau de notoriedade da marca, mas somente que ela tenha sido apropriada por alguém que, em razão de sua atividade econômica, não poderia desconhecer que, ainda que alhures, ela seria de titularidade de outrem. Esse dispositivo veio proteger, a meu sentir, não somente a concorrência desleal sob o ponto de vista do aproveitamento parasitário da fama de outrem, mas sob o ponto de vista mesmo do só-aproveitamento do esforço criativo de alguém. Há situações que tratam de marca evocativa de um senso quase tão comum que é impossível se concluir pela cópia. (...) Todavia, esse não é o caso dos presentes autos. Apesar de a marca “VOLUMAX” consistir de marca, ao que parece, evocativa, a cópia nominativa servil, sem nenhum acréscimo, bem como o depósito de marca mista com apresentação gráfica aproximada àquela das embalagens apresentadas pela autora (fls. 69/70), está a autorizar justamente a conclusão pelo aproveitamento parasitário, pela ré, quanto ao esforço criativo da marca em litígio. E sendo a ré, como bem comprovou pela documentação juntada aos autos, empresa cujas atividades açambarcam contratos internacionais, não é suposto, pela sua atividade de envase de produtos alheios também na área de cosméticos, que desconhecesse a marca da autora” AC da 1a. Turma Especializada do TRF2, Rel. MARCIA HELENA NUNES, no processo 200351015102943, oriundo da 37a. VF. 13 de novembro de 2007.

49 Art. 6o bis (1) Os países da União comprometem(...) 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.

Assim, o valor jurídico fundamental do instituto não é a rejeição genérica da má-fé, campo da moral ⁵⁰, mas da proteção dos interesses privados do usuário primígeno, e isso tão somente, e não além, na proporção em que contribuem para afirmação de interesses sociais positivos, juridicamente confirmados pelo texto legal em análise.

Em matéria de direitos patrimoniais relativos à Propriedade Intelectual, como já dizia Coelho Rodrigues em seu Projeto de Código Civil,

"Aquelle direito, é, portanto, mera criação da lei, isto é, um privilegio, que, como tal, pôde ser por ella regulado ostensiva ou restrictamente, conforme as necessidades e as condições do seu meio social ⁵¹."

Resumindo a Exceção Pouillet

Assim, com base no que já analisamos em ocasiões anteriores e valendo-nos da casuística corrente, resumimos os critérios de aplicação do art. 124, XXIII:

1. Não é admitida a registro e, se registrado, é nula a concessão de proteção à marca cujo requerente não poderia deixar de saber que era signo usado por terceiros.
2. Essa proteção só atinge marcas que *por outras razões* não estivessem livremente disponíveis ao uso ou à apropriação singular de qualquer pessoa.
3. Essa proteção abrange o uso por terceiros no Brasil ou no exterior.
4. No caso de marca utilizada no exterior, o uso presume a apropriação em caráter exclusivo na jurisdição pertinente.
5. Essa proteção se limita ao uso por terceiros em área da mesma especialidade ou campo afim.
6. A vedação ao registro e a invalidade do registro concedido exige que o depositante *evidentemente* não pudesse deixar de conhecer o uso pelo terceiro.
7. Esse conhecimento é de natureza *subjetiva*. Não se exige, ao contrário do disposto nos art. 125 ou 126 da Lei 9.279/96, que a marca seja *notória* junto ao público, ainda que se tal ocorrer não se exclua a vedação em análise.
8. A noção de conhecimento *evidente* excluiu a prova de má-fé.
9. A noção de conhecimento *evidente* presume a inevitabilidade do conhecimento pelo depositante, considerados os elementos fáticos pertinentes. A presença de contatos formais e outros índices do mesmo gênero, sempre acolhidos pela casuística, ainda que contribuam para a fixação da inevitabilidade do conhecimento, não consiste em elemento essencial para de definição do requisito.
10. Neste contexto, como em todos outros relativos aos signos distintivos, a proteção ao uso prévio de terceiros presume a distintividade do signo: marcas essencialmente fracas terão o teor de proteção que lhe seja adequado.

50 Divergimos aqui, claramente, do entendimento de Dannemann, op. Cit. pág. 230: "No que tange ao inciso XXIII, que este "representa um avanço significativo, na medida em que transporta para a seara do sistema jurídico de aquisição da propriedade das marcas aspectos metajurídicos. Não é que, em virtude do inciso XXIII, o sistema de proteção às marcas deixe de ser atributivo. Continua a sê-lo, o que deflui de simples análise sistemática do corpo legislativo como um todo. O inciso XXIII funciona como válvula reguladora, tendo como 'causa finalis' a repressão à fraude à lei... Se o ato tem como causa o desiderato de lesar, indiretamente, direito alheio, desjuridiciza-se, tombando à margem do Direito. A experiência ruínosa, porém, que o país viveu, ao longo de muitos anos, em decorrência de incompreensível desprezo a esses postulados elementares de Direito, tornou recomendável que a Lei nova, ditada pelo espírito de ampla proteção às marcas, frutos que são de investimento e trabalho, contra o enriquecimento sem causa, chamasse para dentro de seu domínio o princípio de que não se pode apropriar, como se sua fosse, marca sabidamente de terceiro."

51 Apud MARTINS, Samuel. **Direito Autoral Seu Conceito, Sua Historia e Sua Legislação Entre Nós**. Recife: Oficinas da Livraria Francesa, 1906.