

## Nota sobre a adjudicatória em marcas

Denis Borges Barbosa (2010)

Da noção de adjudicação em Propriedade Intelectual .....	2
Nosso entendimento anterior .....	5
A questão da existência de adjudicação de marcas fora do <i>6septies</i> da CUP.....	8
Do prazo extintivo da adjudicatória de marcas.....	10
Título de estabelecimento dá azo a adjudicação de marca? .....	10
<i>Cabe adjudicatória em caso de criação autônoma do signo marcário?</i> .....	13
O que é criação de marca .....	13
O que é criação autônoma .....	13
A liberdade de apropriação é a regra: a vedação é exceção .....	15
A existência de boa fé na criação autônoma .....	16
Inexistência de adjudicatória.....	18
Qual o prazo extintivo relativo à pretensão adjudicatória em caso de marcas? .....	18

Em trabalho recente <sup>1</sup>, assim comentamos:

*Si finium regundorum actum merit, dispicere debet iudex, an necessaria sit adjudicatio (D. X. 1, 2. 1 ; D. X).*

Das muitas acepções que adjudicação comporta, esse livro trata de um aspecto particular da Propriedade Intelectual: a quem pertence o direito de exclusiva? Como se recupera tal direito, se usurpado?

### Direito de adjudicação – a reivindicação da titularidade

Direito de caráter patrimonial puro, o direito de pedir patente, desenho industrial ou marca (ou seus consectários – o direito ao pedido e o direito à exclusiva) é suscetível de ser reivindicado (*jus perseguendi*) de quem injustamente o alegue, como previsto na Lei 9.279/96. Por tal disposição o titular do direito, que tem seu invento apropriado injustamente por terceiros, pode pedir a adjudicação da patente, certificado de adição ou modelo de utilidade, ou suscitar a nulidade do título.

Em rápido sumário, para que se peça a adjudicação, é preciso comprovar que o adjudicante era titular de *direito de pedir patente, marca ou desenho industrial*; no curso da pretensão se apurará se o autor não teria perecido de tal direito, por abandono ou preempção ou outra razão de direito. Quem deixa sua invenção ou desenho cair

---

<sup>1</sup> BARBOSA, Denis Borges (Org.) ; Lélío Denicoli Schmidt (Org.) ; Elisabeth Kasznar Fekete (Org.) ; Letícia Provedel (Org.) ; Marissol Gómez Rodrigues (Org.). Reivindicando a Criação Usurpada (A Adjudicação dos Interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

no domínio comum, ou a abandona de forma a permitir a ocupação lícita por terceiro, adjudicação não haverá. Poderá, certamente, ter o direito de anular o privilégio concedido a quem não for autor; perante o que *também* for autor de invenção, terá o direito do art. 45 da Lei 9.279/96.

### Da noção de adjudicação em Propriedade Intelectual

Enfatizando o que será adjudicação neste contexto, diz Marissol Gomez Rodrigues, falando de patentes, mas na verdade plenamente aplicável às marcas <sup>2</sup>:

Em matéria de propriedade industrial, a adjudicação serve para que o legítimo titular do direito de pedir patente, portador do segredo de invenção não depositado por ele perante o INPI, reivindique **o seu direito formativo gerador constitucional** (já transformado em patente), que foi obtido ilicitamente, e exercido ilegitimamente, por um terceiro usurpador, que tanto poderá ter agido de má-fé (originariamente) como de boa-fé (aquisição derivada).

Assim, a adjudicação se mostra como ferramenta hábil a reivindicar o direito de pedir patente usurpado, que foi depositado e já convalidado **em direito exclusivo resultante da constituição do privilégio**, resgatando não só a propriedade (*res*) da patente, mas também, o direito preexistente de pedir patente, que fora violado, pois aquele que não detém direito de pedir patente não poderá exercer o direito à solicitação de patente e, muito menos, obter patente de invenção. (...)

Nessa configuração, do **direito constitucional de pedir patente**, abreviado por **D1**, exsurge o **direito ao pedido de patente**, abreviado por **D2**, e o **direito ao privilégio da patente**, abreviado por **D3**. As abreviações D1(=direito de pedir patente), D2 (=direito ao pedido de patente) e D3 (=direito à patente) se prestam a facilitar a abordagem neste estudo.

A autora menciona aqui a análise de Pontes de Miranda sobre o tríplice direito relativo às exclusivas da propriedade industrial. Como nota Pontes de Miranda, há direito público subjetivo, direito constitucional, de pedir a proteção, tal como assegurada na lei ordinária, postulando-se ao INPI o registro, no exercício de um direito formativo gerador.

Já – se outro lado – há direito regido pela lei comercial no tocante à exclusividade resultante do registro<sup>3</sup>. É o autor, em seus Comentários à Constituição de 1967, ainda o mais precioso estudo do estatuto constitucional das marcas, que afirma:

---

<sup>2</sup> Da mesma obra: Reivindicando....

<sup>3</sup> MIRANDA, op. cit., p. 570.

Há direito público subjetivo (constitucional) e há pretensão a ter alguém, para si, a marca; mas o direito comercial e as pretensões ao seu uso exclusivo dependem do registro. Por se não fazer a distinção entre o direito público subjetivo, que decorre da observância das formalidades legais, é que se tem discutido se o registro é *declaratório* ou *atributivo*. O que preexiste ao registro é aquele direito, que lhe dá, quanto às ações específicas: a) a ação *possível* (não *necessária*) penal contra o que usa a marca de outrem; b) a ação de nulidade do registro, por outrem, da sua marca, e a de indenização dos danos que tiver sofrido na concorrência efetivamente estabelecida, se estava em uso dela, isto é, se dela se havia apropriado (...); c) a ação de ataque à inconstitucionalidade da lei (ou ato) sobre marcas, por constituir violação da regra jurídica constitucional (...).

Assim, exatamente como ocorre em relação às patentes, existe um direito constitucional à proteção das marcas, direito esse que nasce da criação do signo *como signo marcário*<sup>4</sup> e sua vinculação a uma atividade<sup>5</sup>.

Já dissemos:

“Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (invento). Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado.

Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo – tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito

---

4 Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (invento). Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado. Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e prático. Vale notar que a expressão originador da marca seria muito mais adequada do que criador ou ocupante; é um termo correntemente utilizado, neste contexto, na língua inglesa. Vide aqui José Antonio B.L. Faria Correa, “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19: “Se é verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o direito à marca como um direito de ocupação, verdade é, também, que, independentemente das hipóteses de pura criação intelectual (marcas inventadas pelo titular) a própria ocupação de sinal disponível para a designação de determinados bens ou serviços já constitui uma inovação semiológica, um uso particular do signo, dentro do qual se derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionalizado, até então, pela cultura”.

5 FERREIRA, Sergio de Andréa. Marca DDI. Registro. Ação coletiva. Antecipação da tutela: inviabilidade, Revista Forense – Vol. 371 Pareceres, p. 261, 1. 2. O direito formativo gerador à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se esta for obra desta natureza; ou ao utente que fez, que criou a marca – forma de especificação –, ou achou-a – ocupação –, nesta última hipótese, se res nullius. 1.3. Pontes realça (op. cit., p. 15) que não é do uso que se irradia o direito potestativo, gerador do registro da marca, mas da criação ou do achamento: o uso é fato jurídico, enquanto o direito potestativo se exerce por meio do depósito e do requerimento de registro.

autorale seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e prático.”<sup>6</sup>

Continuemos então, citando a autora:

Insta observar que a circulabilidade do direito de pedir patente é permitida, e, portanto, o autor pode ceder seu direito formativo gerador <sup>7</sup>, fazendo com que a legitimidade ativa para ingressar com Ação de Adjudicação se desloque do autor para o titular do direito de pedir patente, que tanto pode ser originário (do próprio inventor ou do empregador, no caso do art. 88 da LPI) quanto derivado (de sucessor ou cessionário).

A despeito de só haver efeito reipersecutório quando existir *rei*, ou mais precisamente, direito real, a legitimidade para ingressar com Ação Reivindicatória nasce do ato da invenção e está atrelada à titularidade do direito de pedir patente (D1), ainda que tal direito precise estar contraposto ao seu exercício ilegítimo por terceiro que pediu a patente (D2) e, posteriormente, obteve a exclusiva de privilégio (D3), para fazer nascer a pretensão adjudicatória.

Note-se que o terceiro ilegítimo pode ser, até mesmo, o próprio inventor que havia cedido o direito de pedir patente (D1) e desrespeitou o pactuado em contrato, adiantando-se a depositar o pedido (D2) e obtendo a exclusiva (D3) antes do cessionário.

De suma importância a percepção da diferença da Ação Reivindicatória no direito civil e no direito de propriedade industrial. Porque o direito absoluto de pedir patente (D1), ainda que não real, vai autorizar o legítimo titular (inventor ou cessionário) a sobrepor sua pretensão adjudicatória àquele que pediu e obteve patente, mas era carecedor do direito constitucional formativo gerador (D1).

Esse mesmo titular do D1 pode anular a patente, em decorrência do vício subjetivo. Assim, as pretensões de anular ou adjudicar são alternativas, mas resultantes de um só fato jurídico: somente o criador ou seus sucessores, cessionário etc. podem pedir patente (D1). A cadeia de titularidade deve ser respeitada para o exercício legítimo e regular do direito de pedir patente.

Na ação reivindicatória ou adjudicatória, no âmbito do direito industrial, persegue-se o direito de pedir patente (D1) preexistente à constituição da exclusiva (D3), obtida ilegitimamente por outro. O direito de pedir patente (D1), apesar de absoluto, não é real como o direito ao privilégio (D3). Nesse tópico, Pontes de Miranda ressalta a diferença entre o direito brasileiro e o direito alemão, vez que, no Brasil, não se chama de *vindicação* a ação do inventor ou seu sucessor, antes do depósito da patente, afirmando que o direito real nasce com a obtenção da patente <sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I . Cap. I, [ 4 ] § 2.5. A ocupação como forma de constituição do bem incorpóreo, Lumen Juris, 2010.

<sup>7</sup> Como prevê a Lei de Propriedade Industrial: Art. 6º, § 2º: “A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”.

<sup>8</sup> PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 377.

A rigor, só há efeito reipersecutório quando existe *rei* (direito real), de tal sorte que se conclui que a “adjudicação” prevista no art. 49 da LPI não é o que se chama de adjudicação no direito comum, pois ela gera efeitos reipersecutórios sobre algo que, no momento da usurpação, não era real (D3), não era monopólio, era apenas um segredo de invenção (D1).

Então, o adjudicante recupera um direito de pedir patente (D1) que lhe pertencia, já metamorfoseado em privilégio de patente (D3) por terceiro ilegítimo. Não se trata de translação aquisitiva, pois a natureza do direito de pedir patente (D1) é inconfundivelmente diversa da natureza do privilégio de patente (D3). Não existe direito real antes da constituição da exclusiva de patente (D3).

O usurpado não retoma a propriedade que detinha anteriormente, pois, antes do exercício do direito de pedir patente, ele não detinha a propriedade, mas somente um direito absoluto. Assinale-se que o estado latente de pedir patente (D1) é que lhe foi surripiado, e não a patente em si.

Conclui-se que, com base em seu direito formativo gerador (D1), o adjudicante recupera o desdobramento do exercício daquele seu direito originário (D2), já transformado em patente (D3) pelo usurpador, assim nomeado independentemente de estar munido de má-fé.

Denis Borges Barbosa leciona que:

*A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a existência de um bem incorpóreo, a invenção, que consistiria no núcleo de deflagração das pretensões à patente; direito de caráter patrimonial puro, é suscetível de ser reivindicado (*jus perseguendi*) de quem injustamente o alegue, como previsto no art. 49 da Lei 9.279/96<sup>9</sup>. (grifo do autor).*

Criteriosamente, o *jus perseguendi* é uma característica dos direitos reais.

Permite-se burilar o posicionamento acima, ao se afirmar que o simples direito de pedir patente (D1) não exercido, não desdobrado em direito ao pedido (D2) ou direito à patente (D3), não justifica uma Ação de Adjudicação, porque o direito de pedir patente (D1) ainda não terá ingressado na esfera dos direitos reais, o que ocorre por meio da atuação estatal. No patamar embrionário do direito de pedir patente (D1), eventuais litígios estarão atrelados a direitos pessoais e serão resolvidos com base no direito moral, no direito obrigacional, na concorrência desleal etc.

#### Nosso entendimento anterior

No nosso Tratado da Propriedade Intelectual, de 2010<sup>10</sup>, assim falamos:

Em rápido sumário, para que se peça a adjudicação, é preciso comprovar que o adjudicante era titular de *direito de pedir patente*;

---

<sup>9</sup> BARBOSA, D. B., 2003, p. 402.

<sup>10</sup> BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. II, cap. VI, [ 7 ] § 4 . - Direito de adjudicação - a reivindicação da titularidade

no curso da pretensão se apurará se o autor não teria perecido de tal direito, por abandono ou preempção ou outra razão de direito. Quem deixa sua invenção cair no domínio comum, ou a abandona de forma a permitir a ocupação lícita por terceiro, adjudicação não haverá. Poderá, certamente, ter o direito de anular o privilégio concedido a quem não for autor; perante o que *também* for autor, terá o direito do art. 45 da Lei 9.279/96.

Mas já tínhamos falado especificamente sobre adjudicação de marcas, no nosso Introdução de 2003:

O art. 166 prevê, ainda, a ação de adjudicação de registro de marca, contra o representante ou agente do titular, que faça em seu nome a reivindicação do signo distintivo no País, conforme o art. 6 *septies* 1 da CUP<sup>11</sup>. É de se lembrar que, de acordo com o art. 4º do CPI/96, também será extensível tal proteção aos nacionais ou domiciliados no Brasil<sup>12</sup>.

No nosso Proteção de Marcas, de 2007:

O art. 166 da Lei 9.279/96, de outro lado, tratando da nulidade de registro, ainda 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* (1) 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<sup>13</sup>.

No entanto, nesse mesmo texto, lembramos que, num caso de exercício de direito de precedência entre solicitantes de mesma marca, ambos criadores autônomos da marca, descabe adjudicação:

Note-se – e essa ponderação parece crucial ao subscritor dessa peça – que a lei não prevê adjudicação ao titular do direito de precedência. Prevê tal instrumento em favor do criador do invento industrial cuja criação é usurpada por terceiro, que não seja, por sua vez, também criador<sup>14</sup>. Prevê analogamente, adjudicação contra

---

<sup>11</sup> [Nota do original] Art. 6º *septies* - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

<sup>12</sup> [Nota do original] Vide Lélío Denicoli Schmidt, A Ação de Adjudicação e os Direitos de Preferência ao Registro de Marca, Revista da ABPI, Nº 31 - Nov. /Dez. 1997.

<sup>13</sup> [Nota do original] A reivindicatória não se limita só à infringência do art. 124, XXIII, mas a todos casos onde exista nulidade e possibilidade de haver o direito por terceiros - quando, em essência, haja um atentado à *res aliena*.

<sup>14</sup> Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

quem obtém registro de desenho industrial, não lhe sendo criador<sup>15</sup>. Prevê, igualmente, para o caso de representante do titular de uma marca estrangeira, que se apropria desse ativo de seu representado<sup>16</sup>. E cada um desses casos, há usurpação. No caso deste estudo, existe apenas uma aplicação de regra de precedência entre interesses idênticos de titulares diversos.

Ninguém obriga um usuário anterior a requerer registro, usando de sua precedência; fazê-lo ou não resta plenamente na faculta agendi do pré-utente. Sem o exercício de sua faculdade, não pode o INPI, de ofício, ou qualquer terceiro, impugnar a um registro de requerente de boa fé, ao argumento de que o primeiro usuário o precederia no uso.

Assim, se – regularmente – um requerente de boa fé persegue se interesse a cabo, não se vislumbra nulidade em o INPI conceder o registro, ao invés de esperar eternamente para que algum interessado obscuro e não sabido, nas profundezas dos grotões de Roraima, acorde de seu berço eterno.

Identificar, ai, caso de nulidade seria irrazoável e atentatório ao devido processo legal. Não se exige tal comportamento de um homem ou mulher racional; não o exigirá, *a fortiori*, a lei. Tal é certamente a razão pela qual inexiste regra administrativa que preveja nulidade por registro concedido sem arguição de direito de precedência.

Note-se que, na vigência do ato normativo 154 de 1999, o INPI entendia que a impugnação baseada no direito de precedência do artigo 129 parágrafo 1º do CPI de 96 podia ser apresentada no processo administrativo de nulidade – PAN<sup>17</sup>. Atualmente, recuperando-se de sua falência de órgãos de reflexão, INPI não mantém nenhuma orientação no sentido de permitir impugnar em nulidade um registro, com base no artigo 129 parágrafo 1º<sup>18</sup>.

(...) Nenhum desses critérios, de patentes ou de marcas, vale, nunca é demais repetir, para as hipóteses em que o segundo pretendente (mas o primeiro a solicitar o registro); não é o criador do signo distintivo<sup>19</sup>. Para esses casos, aplica-se a ilustrada tese de Lélío

---

15 Art. 112. É nulo o registro [de desenho industrial] concedido em desacordo com as disposições desta Lei. § 1º. A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. § 2º. No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

16 Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.

17 Note-se, em defesa do ato revogado, que podem realmente haver razões de nulidade relacionadas com o art. 129 § 1º.; por exemplo, o primeiro usuário tivesse alegado precedência, e a autoridade examinadora tivesse olímpicamente ignorado a alegação; ou deferido o direito de precedência a quem não a alegou; etc. Mas não haveria nulidade pela aplicação em si mesma do artigo em questão, em face do registro regularmente concedido.

18 O Ato Normativo 154, de 21.12.1999, mantinha em seu item 7.1 a previsão do PAN fundamentado no § 1º do art. 129 da LPI. No entanto, não existe em vigor previsão regulamentar que permita a impugnação baseada no direito de precedência no prazo do PAN, pois esta norma foi revogada pela resolução do INPI nº 83, de 14.12.2001 e nela não se encontra norma equivalente.

19 Mais uma vez, entendendo-se criação como a afetação de um signo a uma função marcária.

Schmidt, que afirma o direito do pré-utente *contra o usurpador*<sup>20</sup>; não contra o outro criador autônomo da mesma marca.

### A questão da existência de adjudicação de marcas fora do *6septies* da CUP

Os leitores deverão de ter notado o pé de página em nosso texto de 2007, em que dizíamos:

A reivindicatória não se limita só à infringência do art. 124, XXIII, mas a todos casos onde exista nulidade e possibilidade de haver o direito por terceiros - quando, em essência, haja um atentado à *res aliena*.

No entanto, como se leu acima, construímos com maior cuidado a noção de reivindicatória, para precisar que não se trata de arguir direito de exclusiva anterior, mas de arguir direito formativo gerador usurpado, visando assim obter a titularidade.

Seguíamos, então, o entendimento de Pontes de Miranda<sup>21</sup>:

"A ação de reivindicação tem por fito pôr no lugar do usurpador a pessoa que tem direito à marca, isto é, retirar-lhe qualquer posse. (...)"

E

2. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO E SINAIS DISTINTIVOS. - A ação de reivindicação tende a afastar da posse do bem incorpóreo, que foi registrado, o usurpador e a entregar ao reivindicante o sinal distintivo, bem incorpóreo<sup>22</sup>.

E, em igual postura, Gama Cerqueira<sup>23</sup>:

218. Além das ações que estudamos nesta parte e que visam à defesa dos direitos relativos à marca registrada, devemos nos referir à ação de preferência para o registro, como a denominou CARVALHO DE

---

20 SCHMIDT, Lélío. op. cit., p. 29. "Pode ocorrer, porém, que esta oposição não seja tempestivamente apresentada ou então que seja indevidamente preterida. Vindo o registro de marca a ser concedido com infringência do direito formativo gerador, isto redundará no surgimento de um título inválido, à luz do artigo 65 da lei 9.279/96 e do artigo 145, incisos II e V, do Código Civil. Esta nulidade poderá ser suscitada junto ao próprio INPI. . lei cogita de um procedimento administrativo de nulidade, que vem regrado pelos respectivos artigos 168 e seguintes (...). A ação de nulidade tem por intuito invalidar o registro e desconstituir a sua eficácia. Com isto o caminho fica livre para que o lesado obtenha o registro a que faz jus, devendo para tanto apresentar um pedido próprio junto ao INPI. Já a ação de adjudicação, ao contrário, retira o usurpador da condição de titular do domínio, que é então adjudicado a quem goza do direito formativo gerador. A validade e a eficácia do registro são conservadas após esta mudança. Isto revela que a mácula que cobre a validade do registro concedido com ofensa a direito de preferência é na verdade um vício subjetivo: o registro em si é objetivamente válido (não é palavra de uso comum ou necessário, não ofende a moral etc.), desde que sob titularidade de quem goza do direito de preferência à sua aquisição. A ação de adjudicação propicia a correção deste vício de legitimidade."

21 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, tomo XVII, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1983, pág. 117

22 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo XVII : São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983, p. 133-155 e

23 CERQUEIRA, João da Gama . Tratado de Propriedade Industrial Volume II , Tomo II. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris . 2010, p.219-266



MENDONÇA, ação a que devem recorrer os interessados, no caso previsto no art. 136, nº 4, do Código, isto é, no caso de simultaneidade de pedidos de registros de marcas idênticas ou semelhantes, quando haja dúvida sobre o seu uso ou posse.

219. O Código é omissivo a respeito desta ação, como o eram as leis de 1887 e de 1904<sup>24</sup> e o regulamento de 1923<sup>25</sup>. Ao nosso ver, bastaria, no caso, simples justificação judicial para prova da posse ou uso da marca; mas os termos do artigo 136, no. 4, parecem indicar a necessidade de ação, a qual terá o rito ordinário, segundo o princípio geral do Código de Proc. Civil, observando-se, também, as regras deste Código sobre o foro competente.<sup>26</sup>

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

O tão citado Lélío Denicoli Schmidt<sup>27</sup> igualmente o entende, já tendo especificado, como se viu, que a ação cabe quanto ao usurpador, não quanto ao criador autônomo:

É cabível, pois, a ação de adjudicação para a tutela de direitos de preferência ao registro de marca fora da hipótese cogitada no art. 6 *septies* da Convenção de Paris. Aliás, este é o posicionamento de PONTES DE MIRANDA<sup>28</sup> e CARVALHO DE MENDONÇA<sup>29</sup>, que sustentaram o cabimento de tal demanda, sem no entanto restringi-la à situação prevista na norma aludida.

Com efeito, entendemos caber adjudicatória em caso de marcas, não só na hipótese de aplicação do art. 6 *septies* da CUP, mas todas as vezes em que o direito formativo gerador foi objeto de usurpação. Não haverá usurpação, obviamente, no caso de criação independente de duas marcas, e portanto, descaberá a adjudicatória<sup>30</sup>.

---

<sup>24</sup> [Nota do original] Vide CARVALHO DE MENDONÇA, ob. cit., vol. V, parte I, nº 386, pág. 365.

<sup>25</sup> [Nota do original] Vide nossa ob. cit., vol. 2º, nº 233, pág. 332.

<sup>26</sup> [Nota do original] Cabe aqui a mesma observação de CARVALHO DE MENDONÇA a respeito da lei de 1904: "Devemos convir que a ação ordinária no caso seria extravagância; como, porém, adotar a sumária independentemente do texto expresso de lei?" (ob. e loco cit.). Em face do Cód. de Proc. Civil, como adotar outra ação, senão a ordinária, embora extravagante, se nele não se prescreve processo especial? A hipótese do art. 136, ns. 2º a 4º, raramente se verificará na prática, não havendo notícia de ação intentada para o fim nele previsto. A matéria, por isso, oferece pouco interesse, dispensando maior explanação. Vide, entretanto, nossa ob. cit., vol. 2º, ns. 233 a 234, e os autores citados nas notas respectivas.

<sup>27</sup> Reivindicando.....Op. Cit.

<sup>28</sup> *Tratado das Ações cit.*, tomo IV, § 183, pág. 200.

<sup>29</sup> *op. cit.*, no. 384, pág. 364.

<sup>30</sup> A usurpação, como nota Gomez Rodrigues, pode referir-se a um passo anterior na transferência de titularidade; tratando-se de pretensão reipersecutória (ainda que ao título, eis que referente ao direito formativo gerador) a adjudicação vai buscar o título onde de ele tenha derivado. Na mesma perspectiva, vide Gert Egon Dannemann e Katia Braga de Magalhães. A Ação de Adjudicação na Nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96. Revista da ABPI 39, Março/Abril de 1999. São Paulo; vide igualmente IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2005:" A ação de adjudicação prevista na atual Lei de Propriedade Industrial - LPI (as leis anteriores não acolhiam essa hipótese), que em nada se

### Do prazo extintivo da adjudicatória de marcas.

Assim como ocorre com o art. 49, relativo Às patentes, que afirma a adjudicatória como pretensão *alternativa* à nulidade, o art. 166 também, colocado num capítulo que trata de nulidade, utiliza-se da mesma forma <sup>31</sup>, “poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro”.

Assim, entendemos que aplica-se à adjudicatória o mesmo prazo da nulidade.

### Título de estabelecimento dá azo a adjudicação de marca?

Lélio Denicoli Schmidt <sup>32</sup>, entendia que não somente a marca cria pretensão à preferência:

A preferência oriunda do depósito, contudo, não é mais absoluta (se é que em algum tempo o foi): pode ser afastada por quem seja titular de direito de precedência constituído por fundamento diverso, como por exemplo o pré-uso da marca, a anterioridade da adoção desta no respectivo nome comercial, a precedência da notoriedade da marca etc...

Na análise a ser feita quando da concessão do registro, o INPI deverá então confrontar os títulos de preferência exibidos pelo depositante e pelos eventuais oponentes. A decisão deverá pender em favor daquele que for titular do direito de preferência mais antigo, qualquer que seja o seu fundamento, dentre os admitidos para tanto no ordenamento jurídico: *prior in tempore, potior in jus*.

No entanto, a precedência e a pretensão de adjudicação são duas coisas diversas. Por isso mesmo nos demoramos a distinguir a natureza da adjudicatória. Não terá adjudicatória quem não tiver direito formativo gerador ao registro de marca. Ou seja, quem não tiver criado marca, e sim exercido um signo distintivo com outra função.

Em primeiro lugar, é preciso distinguir se o signo distintivo é usado na função de marca; recitando Pontes de Miranda, como mencionado acima:

---

assemelha ao instituto da adjudicação do Direito Civil, é cabível, em caráter alternativo à ação de nulidade de patente (art. 49) ou de registro de marca (art. 166), sempre que na aquisição de tais direitos o adquirente tiver agido com má-fé. Portanto, essa ação tem por objetivo pôr no lugar do usurpador a pessoa que tem direito à marca ou à patente, retirando-lhe a posse em favor do verdadeiro titular do direito formativo gerador do domínio. Embora, como visto, o art. 166 da LPI faça referência ao art. 6<sup>o</sup> septies da CUP - Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, segundo o qual a adjudicação terá lugar nas hipóteses em que o agente ou representante do titular, sem autorização desse, pedir o registro da marca em nome próprio, nosso entendimento é o de que, não apenas nessas hipóteses, mas em todas as outras em que caracterizada ou evidenciada a má-fé do adquirente, será cabível a ação de adjudicação, em alternativa à ação de nulidade, se assim julgar conveniente o autor da ação. Esse entendimento também é esposado por especialistas como Gert Egon Dannemann e Lélio Denicoli Schmidt.

<sup>31</sup> Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6<sup>o</sup> septies (1) daquela Convenção.

<sup>32</sup> Reivindicando...Op. Cit.

“Título de estabelecimento é a denominação com que se faz conhecido e se explora o estabelecimento industrial ou comercial. Nome de coisa, porém não o nome do produto ou da mercadoria”.

Mas ele se estende:

Tão-pouco se pode confundir o título de estabelecimento e a insígnia com os outros sinais distintivos, particularmente com a marca de indústria ou de comércio. Todos são nomes de coisas, mas aquela não se aplica a produtos ou mercadorias. Todavia, podem ser nome da empresa e nome de produtos ou mercadorias, se há os dois registros. Se o titular da propriedade industrial sobre o título já usa o título ou a insígnia como marca, o uso é de marca (o que dá ao titular a situação do art. 96 do Decreto-lei n. 7.903), e não do título como marca. A diferença é assaz relevante: se o dono do título usa o título como marca estabelece uso de marca, de modo que lhe nasce, ainda se não tem outro título que lhe dê direito formativo gerador ao registro da marca, direito formativo gerador, fundado no uso, oponível a quem deseje registrar a marca como sua. Não há, aí, uso irregular do título, que se houvesse de considerar ato ilícito. Há outro uso, uso de outro sinal distintivo.

Entendemos que a função nuclear da marca é a *função distintiva*, que é o composto necessariamente unitário de duas sub-funções<sup>33</sup>:

A função de assinalamento da marca (esse produto vem de tal ou qual origem, ou até mesmo “seu titular é seu originador”), por sua natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve assinalar aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da sua especialidade)<sup>34</sup>.

A função de distinção - diferencial - (“esse item vem desta origem e não de outras origens existentes no mercado, para itens alternativos”) também teria expressão ótima no ideal de *unicidade*<sup>35</sup> – a marca expressaria um intenso e inconfundível lugar na concorrência, com os atributos da bi-univocidade entre referente e significante. (...)

Assim, só os signos usados *como marca* serão suscetíveis de adjudicação<sup>36</sup>:

---

33 BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas, Op. cit. § 3.1.2. Note-se que nos voltamos aqui às funções jurídicas das marcas, na sua construção de direito privado. Para a função econômica das marcas, vide nossa longa análise no § 2.2 de Proteção das Marcas, Op. cit. A questão da função social das marcas foi indicada mais acima, e encontra desenvolvimento também em Proteção das marcas, § 6.1.5.1.

34 [Nota do Original] BARBOSA, Denis Borges, Op. cit., p. 44: “Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fática de que fala Jakobson, a propaganda estimula, incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: “*el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos*”.

35 [Nota do Original] SCHECHTER, Frank I, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813, 831 (1927): “*the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection*”.

36 BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Diz Pontes de Miranda, no vol. XVII de seu Tratado: § 2.011.2 “O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela,

Assim, o uso como marca é o uso na função distintiva, concomitante, ou não, com o uso comunicativo ou persuasório. (...) o uso como marca é aquele que se destina a garantir a criação ou continuidade da reputação relativa ao produto ou serviço (a imagem-de-marca).

Outros usos de um signo, ou outro elemento, não serão uso como marca. Assim, o uso de um signo como marca é aquele em que tal signo aponta, ou antes, significa a origem dos produtos ou serviços: aquele que faz o consumidor atribuir o objeto adquirido à origem, personalizada ou anônima, ao qual se imputa o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca. Sem este efeito de atribuição a uma origem, não existe marca." (...)

Para funcionar como marca o elemento considerado

[a] não pode ser de caráter utilitário. (...)exclui[ndo-se] do campo do direito marcário qualquer elemento que seja essencial ao uso ou propósito do artigo pretensamente assinalado, ou que afete o custo ou qualidade do mesmo, de tal forma que o uso exclusivo de tal elemento incidiria em desvantagem de terceiros na concorrência em aspectos que nada tem a ver com a criação ou continuidade da reputação relativa ao produto ou serviço (a imagem-de-marca)

[b] não pode ser de caráter estético ou ornamental (...) denegando[-se] proteção marcária a qualquer elemento, mesmo simbólico, que seja intrinsecamente estético ou ornamental, e que corresponda ao objeto do consumo pretendido, e não como designação de origem ou de endosso.

O uso de signos em função comunicativa ou persuasória sem simultânea e predominante função distintiva não é uso como marca.

Assim que, ainda que consignando o entendimento diverso de relevantes autores, não entendo que caiba adjudicatória de marca com base *especificamente* em título de estabelecimento anterior, não registrado <sup>37</sup>.

---

se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fez a marca ou achou-a (res nullius, e não res communis omnium) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do **uso como marca**". (Grifamos)

<sup>37</sup> Note-se, no entanto, que em Nota sobre a Noção do Uso como Marca, *in* BARBOSA, Denis Borges, A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. assim mencionamos: "37 Outros usos anteriores de signos podem ser objeção ao registro, como o de nomes de empresa, como consagrado por certa jurisprudência; também direitos anteriores de outra natureza, inclusive resultantes de simples uso, podem resultar na mesma vedação, como o caso de pseudônimos. Mas tais casos não são tutelados pelas regras da precedência. OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. 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: Pillares, 207, p. 181-198, no entanto, nota: "Em alguns casos específicos, contudo, o usuário de título de estabelecimento, por efeito também desse uso, pode ter direito de precedência ao registro. No caso da marca de serviços, por exemplo, Gusmão observa que o signo que a compõe pode coincidir com o utilizado como título de estabelecimento, se é difícil sua aposição em razão da natureza do fornecimento, como ocorre na maioria das vezes. Neste caso, o uso pode ser considerado como sendo a título de marca de serviço. É possível, portanto, distinguir objetivamente situações em que o uso de signo em título de estabelecimento pode implicar direito de precedência ao registro, se ele cumpre também a função de marca". A menção se faz a GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil. Paris: éd. Litec, 1990, p. 139-65. (Grifamos)

## **Cabe adjudicatória em caso de criação autônoma do signo marcário?**

Para responder a tal questão, tem-se que entender, em primeiro lugar, o que é criação de marca, e em segundo lugar, explorar com detalhes um dos elementos essenciais dessa criação, que é a autonomia. Não cria, mas copia, quem usa marca alheia.

### O que é criação de marca

Criação de marca é, como visto,

... a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (inventio).

Essa "criação" de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado. Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado - é a criação como marca.

Assim, pode-se simplesmente - por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e prático.

Vale notar que a expressão originador da marca seria muito mais adequada do que criador ou ocupente; é um termo correntemente utilizado, neste contexto, na língua inglesa.

Diz José Antonio Faria Correa <sup>38</sup>:

"Se é verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o direito à marca como um direito de ocupação, verdade é, também, que, independentemente das hipóteses de pura criação intelectual (marcas inventadas pelo titular) a própria ocupação de sinal disponível para a designação de determinados bens ou serviços já constitui uma inovação semiológica, um uso particular do signo, dentro do qual se derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionado, até então, pela cultura".

### O que é criação autônoma

É autônoma a criação quando o signo apropriável estiver livre à apropriação. O que está livre à apropriação?

Num regime puramente atributivo, marca alheia é a que outrem registrou; mas como longamente demonstrou Lélío Schmidt <sup>39</sup>, nem no regime da Lei

---

<sup>38</sup> CORREA, José Antonio B.L. Faria, A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira, edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19.

<sup>39</sup> Reivindicando....., op. Cit.;

5.772/71 se teve sistema atributivo puro. Assim, além da marca *registrada*, tem-se uma série de outros óbices à criação autônoma.

Como notamos em nosso Proteção de Marcas (2007) <sup>40</sup>, os impedimentos à apropriação singular de uma marca são:

Não obstante a detalhada lista de irregistrabilidades da lei em vigor são muito limitadas as causas jurídicas de vedação de registro. Vejamos quais são:

- (a) Em primeiro lugar, são irregistráveis, como *res alii*, os signos já apropriados por terceiros, seja pelo sistema específico marcário, seja por qualquer outro sistema.
- (b) Ao lado destes, existem signos, embora apropriáveis, cujo uso implicaria em violação dos cânones morais ou éticos;
- (c) Os signos, também apropriáveis, cujo uso levaria a erro ou confusão o consumidor ; e, por fim,
- (d) Os signos para os quais o sistema jurídico brasileiro reservou outro tipo de proteção.

O que nos importa aqui é a categoria da *res alii*, em certos casos específicos.

Primeiro deles é a marca anteriormente usada, para a qual se argui preferência (art. 129 § 1º.); mas também a proteção especial resultante do efeito desespecializante de marca notória (art. 126) implica em óbice, como o da marca notória em seu efeito extraterritorial (CUP, 6is, art. 126); a relação de representação e assemelhados, prevista na CUP art. 6septies (e art. 166) implica também em óbice.

Igualmente obsta o registro o inciso XXIII do art. 124, pelo qual não é registrável como marca “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”.d

Em cada um desses casos, a lei brasileira reconhece um direito formativo gerador de terceiros, que – em princípio – vedaria apropriação por um

---

<sup>40</sup> 8.1.4. O que não pode ser registrado

demandante subsequente da mesma marca. Mas, na verdade, nem todos os casos importam de falta de autonomia de criação.

Por exemplo, há autonomia no caso de criação independente da mesma marca, quando o criador ignora a criação por terceiros. Dissemos já <sup>41</sup>:

Note-se que - agora, na lei 9.279/96 - para reconhecer o pré-uso não se exige um grau de notoriedade, como o previa o Art. 67 da Lei 5.772/71; a marca usada pode ser conhecida em um mercado específico, ou mesmo completamente desconhecida pelo depositante. Assim, não se trata aqui de proteção de marca notória. O mecanismo também não é necessariamente vinculado à repressão da concorrência desleal <sup>42</sup>, embora obviamente uma das suas mais freqüentes aplicações seja exatamente esta.

Assim, mesmo autônoma, a criação pode gerar óbice ao registro, *mas não adjudicatória*.

Também poderá haver autonomia no caso geralmente descrito pela art. 24, XXIII (Exceção Pouillet), quando, vencida a presunção, resultar na boa fé.

#### A liberdade de apropriação é a regra: a vedação é exceção

Dissemos antes <sup>43</sup>:

Note-se, ademais, que existe um interesse constitucionalmente assegurado na *livre apropriação de marcas disponíveis*, com o fito de seu uso social adequado <sup>44</sup>:

*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 empresarial <sup>45</sup>, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor <sup>46</sup>. Assim, aquele que se submete ao*

---

<sup>41</sup> Direito de Precedência ao Registro de Marcas (2005), in BARBOSA, Denis Borges, Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

<sup>42</sup> Lembra-se que só ocorre concorrência desleal num mesmo mercado, factualmente determinado, ao mesmo tempo, e em face de um mesmo mercado de produtos ou serviços. No caso em análise neste parecer, parece impossível distinguir concorrência desleal entre duas organizações de ensino de repercussão puramente local, separadas por mil ou mais quilômetros de distância. Não se imagina que a clientela seja a mesma. De outro lado, o registro independe do aspecto factual da concorrência e, dentro de certos limites (os da caducidade) também o aspecto temporal.

<sup>43</sup> 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.

<sup>44</sup> BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas, Op. cit., § 6.1.5.1.

<sup>45</sup> [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”.

<sup>46</sup> [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

*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 passageiro, irresponsável ou descuidado*<sup>47</sup>. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada<sup>48</sup>.

*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 nullius<sup>49</sup>), com a veracidade<sup>50</sup> e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade<sup>51</sup> 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 concorrência<sup>52</sup>, 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.

### A existência de boa fé na criação autônoma

Um signo distintivo de uso limitado, local, utilizado como título de estabelecimento não implica *necessariamente* em ilegitimidade de criação de marca análoga, em outro local.

Dissemos no mesmo texto:

---

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."

47 [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 - attraverso 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.

48 [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.

49 [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.

50 [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".

51 [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.

52 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.



A jurisprudência, aliás, tem aplicado critérios mais razoáveis, como o de preexistência de contatos entre as partes <sup>53</sup>, 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 registro <sup>54</sup>, ou ainda largo conhecimento no país <sup>55</sup>.

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 estrangeiro <sup>56</sup>.

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

---

53 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.

54 (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 n.ºs 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.

55 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.

56 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 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.

mesma especialidade. Uma marca descritiva, ou sugestiva, já por motivada pelo objeto marcado, poderia ser tida por ocasional<sup>57</sup>.

Assim, cabe entender que não previne a autonomia de criação o uso de signo que, *sem alarde*, fosse utilizada em outro mercado nacional, depois que por largo tempo o usuário não tenha exercido pretensão de registro<sup>58</sup>; e não se presumirá que usuário pretenda a exclusividade de um signo de reduzida distintividade<sup>59</sup>.

#### Inexistência de adjudicatória

Já dissemos que “não haverá usurpação, obviamente, no caso de criação independente de duas marcas, e portanto, descaberá a adjudicatória”.

Também manifestamos a impossibilidade de adjudicatória com base em mero título de estabelecimento.

#### Qual o prazo extintivo relativo à pretensão adjudicatória em caso de marcas?

Temos aqui uma questão singular. A adjudicação de marcas não é, a rigor, *reivindicatória*. Não é ação reipersecutória, pois aquele que esgrime a adjudicação não é titular de “propriedade”, mas meramente titular de direito formativo gerador; se aquele que adquiriu o registro *não tinha direito formativo gerador*, caberá a adjudicação. Mas, se o que adquiriu o registro é *também* titular

---

57 “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.

58 *Qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset.*

59 Incidentalmente, já que respondemos aqui quesitos em abstrato, cabe notar que “Anhanguera”, pelas razões já expostas nas ações, é elemento meramente sugestivo, e seguramente não arbitrário ou de fantasia: o civismo dos bandeirantes, a existência de rodovias, mesmo o fator geográfico, fazem com que existam Escola Municipal Lions Anhanguera, Auto Escola Anhanguera, Auto Moto Escola Anhanguera Júnior Ltda, Itajá (GO), a Escola Período Integral (Antiga Escola Anhanguera), situada à Rua José Borges s/n – Jardim Planalto; a Escola Estadual Anhanguera, a Escola Municipal Anhanguera de Anápolis, o Colégio Anhanguera Lapa S.P. Em particular, A Escola Normal Anhanguera, sita a Rua Antonio Raposo, 67, em São Paulo, parece ter tido presença importante. Do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 09/01/1957 (Poder Executivo.), Pg. 19 consta “Curso Primário Anexo à Escola Normal Anhanguera”, como, antes, se lê do DOSP 04/09/1952 - Pág. 27 <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/4351646/dosp-poder-executivo-04-09-1952-pg-27>. Assim, de longa data, o uso da expressão “Anhanguera” para ser pregnante no tocante às atividades em questão. Não seria de se esperar que, em tal ambiente, houvesse necessariamente má fé no uso e apropriação do elemento significativo como marca singular.

de direito formativo gerador (como no caso de inventor independente, ou criador autônomo de mesma marca), não há adjudicatória <sup>60</sup>.

Assim, o que se tem é uma pretensão *alternativa* à nulidade; não só se quer a declaração da nulidade do ato concessivo, por falta de direito formativo gerador, mas, um passo a mais, a constituição *translativa* da titularidade em favor do autor. Assim a declaração de nulidade, que é precedente à constituição, não pode estar extinta.

Com efeito, não se tem uma ação específica, para a qual se tenha atribuído prazo extintivo próprio; é um efeito *positivo* complementar da nulidade que se busca. Assim não há outro prazo extintivo da ação, nem se pode – por razões já descritas ao se falar da perpetuidade das ações – *presumir* perpétua uma pretensão não explicitamente consignada como tal.

---

<sup>60</sup> Como examinamos extensamente em Direito de Precedência, op. Cit., o direito de precedência entre duas partes de boa fé não importa em adjudicatória; não há usurpação pelo segundo. Mas há *direito de precedência*, em face do que não usurpou, mas usou em segundo lugar. E o inventor independente que não exerceu seu direito formativo gerador, quando alguém mais o fez com base em invenção autônoma também não terá adjudicatória e nem mesmo precedência, mas o direito do usuário anterior de boa fé previsto no art. 45 do CPI/96.