

# Nota sobre a noção de propriedade da marca na lei ordinária brasileira

A tutela civil.....	1
O desenho da marca na tutela penal .....	3
Aplicação complementar das instituições do direito de propriedade em face das marcas .....	3
A definição do STJ sobre propriedade das marcas como direito real .....	4
Peculiaridades da aplicação das normas de direito comum às marcas.....	5
Especialidade .....	5
Afetação do signo a um fim de mercado.....	5
Constituição do título .....	6
Transferência do título .....	6
Territorialidade .....	7
A caducidade.....	8
A exaustão.....	8
Outros limites ao direito.....	9
Duas questões específicas: condomínio e posse .....	9
A co-propriedade .....	9
A posse.....	10
Conclusão.....	12

Denis Borges Barbosa (2005)

## A tutela civil

Segundo o Art. 129 da Lei 9.279/96, a *propriedade* da marca se adquire pelo registro. Pelo registro, fica atribuída ao titular a fruição exclusiva da utilização do signo no mercado designado, com exclusão de todas outras pessoas<sup>1</sup>. Isto basta para emprestar ao direito *erga omnes* da marca a natureza jurídica da propriedade, em toda a extensão do termo?

A propriedade é, no dizer do Código Civil, Art. 1.228, a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Assim, será o direito *exclusivo* de usar a marca, de tirar dela os frutos, inclusive mediante licenciamento; é direito de alienar o título, e de defendê-lo contra quem o violar.

Não será por outra razão que a Lei 9.279/96 menciona, neste mesmo art. 129, o *uso exclusivo* - o *usus* da propriedade clássica - em todo o território nacional. O art. 130 menciona ainda as faculdades de ceder seu registro ou pedido de registro (*abusus*); de licenciar seu uso (*fructus*); e de zelar pela sua integridade material ou reputação (*jus persequendi*)<sup>2</sup>. Como essas faculdades se referem ao *registro*, independentemente de

---

1 Planiol e Ripert, Droit Civil Français, t. 3, ed. de 1926, no. 212 : «Le droit de propriété est exclusif : il consiste dans l'attribution de jouissance d'une chose a une personne déterminé, à l'exclusion de toutes les autres ».

2 Gama Cerqueira, Tratado, op. cit., Vol. II, Tomo II, Parte III, p. 163, assim descreve o conjunto dos direitos resultantes do registro: “De acôrdo com o exposto, resultam do registro: a) o direito exclusivo de usar a marca para os fins constantes do registro; b) o direito de usar dos meios legais para impedir que terceiros empreguem marca idêntica

quem o detenha, trata-se de um direito *real*<sup>3</sup>.

Não só a propriedade, mas também outros direitos mobiliários de fruição e garantia se aplicam às marcas registradas. O art. 136 da mesma lei prevê ainda a hipótese de gravames e limitações à propriedade. Tais ônus serão, entre outros, o penhor e a penhora<sup>4</sup>, mas também o uso, usufruto<sup>5</sup>, fideicomisso<sup>6</sup> ou a transferência fiduciária<sup>7</sup>.

Propriedade segundo a Carta e segundo a lei ordinária, pelo menos o direito sobre as marcas parece dever classificar-se como tal. Ou melhor: as marcas serão tratadas segundo idêntico paradigma, o que, para a prática do Direito, vale fazer um só o regime jurídico.

---

ou semelhante para os mesmos fins ou usem a marca legítima em artigo de outro, procedência; c) o direito de anular o registro de marca idêntica ou semelhante obtido por terceiros para distinguir o mesmo produto ou artigo semelhante ou pertencente a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim; d) o direito de dispor da marca registrada, transferindo-lhe o registro ou cedendo-lhe o uso. O direito ao uso exclusivo que compete ao titular do registro compreende: a) o direito de apor a marca nos produtos pertencentes ao ramo de indústria ou comércio que explora ou nos produtos indicados no registro, diretamente ou nos seus envoltórios e recipientes; b) o direito de pôr no comércio os produtos assim marcados; c) o de usar a marca independentemente do produto, mas em relação com êle, de modo material, ou não, para fins de publicidade ou propaganda. O titular do registro tem, ainda, o direito à permanência da marca no produto, não sendo lícito suprimi-la ou substituí-la por outra, enquanto o produto se encontrar no comércio”.

3 O caráter distintivo deste, seu "efeito constante", é o fato de o direito real afetar o objeto da propriedade sem consideração a pessoa alguma, seguindo-o incessantemente em poder de todo e qualquer possuidor. "Este caráter é oposto ao do direito pessoal, que não adere ao objeto da propriedade, não o segue; mas prende-se exclusivamente à pessoa obrigada" (obra e ed. citadas, LXXI). Teixeira de Freitas e a Unificação do Direito Privado, Revista Forense – Vol. 287, Pág. 415

4 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 1.945. 2.Penhor – O direito real de exploração (= a patente, elipticamente) é empenhável. Tem-se de exigir a forma escrita, com a indicação da soma garantida, o nome do outorgado, título e data. Para efeitos em relação a terceiros, tem de ser feita a anotação e o título fica arquivado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, à semelhança do que se passa com as licenças (...). O autor não admitia, no regime de 1945, a penhora e o penhor de marcas. No entanto, desvinculando-se a partir de 1967 a marca e o fundo de comércio, aplicar-se-á o mesmo regime que, anteriormente, valeria para as patentes. A doutrina francesa (Vide André Bertrand, La Propriété Intellectuelle, L. II, Delmas, 1995, p. 432. , Pollaud-Dullian, op. cit., p. 633) é pacífica quanto ao uso da marca como garantia. No atual regime brasileiro, é também tranqüila a penhora da marca: Agravo de Instrumento - 34283 Processo: 98.02.50798-9 UF: RJ Órgão Julgador: Quinta Turma Data da Decisão: 11/04/2000 TRF200069217 Ementa - Execução Fiscal - Nomeação à penhora de marcas industriais - Penhora de 30% do faturamento da empresa - Impossibilidade - Aplicação do art.620 do C.P.C - Precedentes do STJ I. A penhora sobre o faturamento da empresa configura penhora do próprio estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, só se admitindo se infrutífera a tentativa de se penhorar outros bens. II. Sendo o valor das marcas de propriedade industrial oferecidas pelo devedor de valor superior à própria dívida, há suficiente garantia para que discuta posteriormente, em sede de embargos. III. Aplicação do art.620 da Lei de Ritos, segundo o qual a execução fiscal deve ser feita pelo modo menos gravoso para o devedor.

5 Dannemann, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Renovar, 2005, anotações ao art. “Entre os direitos reais sobre a coisa alheia (*jura in re aliena*), são aplicáveis à marca, como afirmado, o penhor e o usufruto. O penhor, que vem narrado no art. 1.431 do NCC é definido por Clóvis Bevilácqua como o direito real que submete uma coisa móvel ou mobilizável ao pagamento de uma dívida. O usufruto, que vem disposto no art. 1.390 do NCC pode ser definido, nas palavras de Bevilácqua, como o direito real, conferido a uma pessoa, durante certo tempo, que autoriza a retirar da coisa alheia os frutos e utilidades que ela produz. O ônus real de garantia consubstanciado no penhor, assim como o direito real de usufruto, que possa recair sobre a marca pode advir de ato de vontade do particular titular do domínio, por negócio jurídico, ou por decisão judicial que verse sobre o direito em tela, reconhecendo sua existência ou aplicabilidade”.

6 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 2.021. O autor, admitindo todos esses regimes, vincula, porém, sob a lei de 1945, a marca ao fundo de comércio. Como houve a desvinculação dos dois a partir da lei de 1967, é de se entender que o usufruto, etc., hoje se fará da marca em si mesma.

7 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 2.021.6. Na dicção do atual Código Civil tratar-se-ia da a propriedade fiduciária, art. 1.361, ou seja, o domínio resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com a finalidade de garantia, transfere ao credor.

Note-se que para propósitos penais, o conteúdo da propriedade sobre marcas inclui um número de restrições sobre o *produto* no qual a marca é aposta, e não somente sobre o uso, fruição, alienação e proteção da marca propriamente dita.

#### O desenho da marca na tutela penal

De acordo com o art. 189 do CPI/96, comete crime contra registro de marca quem reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Além da tutela da reprodução e da confusão, a lei penal também reprime a simples *alteração*, o que faz concluir pela existência de um direito, penalmente tutelado, à integridade da marca fisicamente posta em produto colocado no mercado. Lembre-se que para o produto ainda não colocado no mercado haverá, possivelmente, a hipótese do art. 175 do Código Penal, que é a fraude no comércio.

Igualmente há crime, ao teor do art. 190 do CPI/96, na importação, exportação, venda, oferta ou exposição à venda, ocultação ou manutenção em estoque de produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou de produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Assim, no desenho legal dos direitos de marca registrada se tem muito mais do que a proteção da cópia, total ou parcial, ou da integridade da marca, alcançando um número de atos concernentes à exploração econômica dos *produtos* marcados.

#### Aplicação complementar das instituições do direito de propriedade em face das marcas

Identificando “propriedade” (i.e., direito exclusivo) e “monopólio” (i.e., posição singularizada na concorrência), dentro do campo específico do direito positivo brasileiro, não excluimos, porém, a ação dos preceitos que regem, no direito comum, a propriedade das coisas físicas. É fácil entender. Pelo processo integrativo do sistema jurídico (*jus abhorret vacuum*) a carência de normas num setor da juridicidade é suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compatível.

Ora, as “propriedades” das patentes, direitos autorais e marcas são direitos reais, exclusivos, de caráter patrimonial. Onde encontraremos normas relativas às figuras jurídicas similares, senão nas disposições referentes com direitos reais sobre bens móveis físicos? Na inexistência de normas específicas e na proporção em que as regras aplicáveis a coisas tangíveis o são a atividades humanas, os direitos reais serão, intuitivamente, o paradigma dos direitos de propriedade industrial<sup>8</sup>.

É necessário enfatizar, pois, que só serão aplicáveis as normas de direito real mobiliário se compatíveis com a natureza própria dos direitos de propriedade intelectual. Onde são incompatíveis, é vedada a aplicação.

A aplicação subsidiária das normas do direito comum em matéria de propriedade industrial parece ser razoável. Segmento do Direito Comercial, fração divisionária do

---

<sup>8</sup> Caio Mário da Silva Pereira anota que a Parte Especial atinente ao Direito das Coisas abrange indistintamente os bens corpóreos e incorpóreos, o que também chega a suceder na Parte Geral do Código (“Instituições de Direito Civil”, vol. 1/237, Editora Forense, 1966).

Direito Privado, as normas da propriedade industrial não têm tamanha autonomia e continência a ponto de se tornarem um direito à parte. Discute-se, isso sim, se é aplicável o regime geral dos direitos reais àquelas "propriedades" específicas, derivadas do privilégio ou registro.

### A definição do STJ sobre propriedade das marcas como direito real

O STJ emitiu as seguintes súmulas:

- STJ - SÚMULA Nº 142 - Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial.

- STJ - SÚMULA Nº 143 - Prescreve em 05 (cinco) anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial.

Ou seja, o exercício da faculdade de proibir o uso de marcas por terceiros expiraria segundo o parâmetro do CC de 1916 aplicável às ações pessoais; mas o interesse jurídico de haver as perdas e danos relativas à infração prescreveria no prazo expresso no artigo 178, parágrafo 10, IX. CC/16.

Suscitada a contradição dos julgados que deram causa à primeira súmula<sup>9</sup>, entendeu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que, efetivamente, cabia rejeitar a hipótese de que o exercício do direito de marcas registradas fosse direito pessoal, mas sim direito real:

O SR. MINISTRO EDUARDO RIBEIRO: - De há muito se tem observado o equívoco do enunciado da súmula em exame. Dele consta prazo de prescrição que corresponde aos direitos pessoais quando, em verdade, se trata de direito real. É antigo o propósito de revê-lo, mas a oportunidade regimental ainda não se havia apresentado. Não tenho dúvida de que devemos fazê-lo neste julgamento.

A jurisprudência posterior prestigia tal entendimento<sup>10</sup>.

---

9 Em 1996, os advogados da parte que perdeu o RESP nº 23732-8, propuseram a ação rescisória de nº AR 512, com fulcro no artigo 485, V, do CPC, alegando que a decisão proferida no RESP nº 23732-8 violava disposição literal da lei. A defesa argumentou que as decisões em que a súmula se baseou eram contraditórias entre si e por essa razão a súmula deveria ser revista. Embora ação tenha sido julgada improcedente, desta ação se originou uma sessão para se discutir a revisão ou o cancelamento da súmula 142 do STJ. Os ministros concordaram que a súmula não condizia com os acórdãos proferidos que serviam de embasamento jurídico para a mesma. A maioria acordou na a posição de que a prescrição deveria ser decenária, de acordo com o art. 177, segunda parte do CC/16, visto que consideram que o direito de propriedade é um direito real, cancelando a Súmula em 12/05/1999. A decisão foi analisada por José Carlos Tinoco Soares, que era o advogado na rescisória, em A Marca e Comercial – prescrição vintenária para abstenção de uso – súmula nº 142 do STJ – Cancelamento definitivo. Revista da associação brasileira da propriedade intelectual Rio de Janeiro: ABPI, nº 43, 1999 e. Marcas e Nomes Comerciais: a prescrição das ações agora é quinquenal. Rio de Janeiro: ABPI, nº 53, 2001, p.32-33.

10 Resp 418580 / SP ; 2002/0026981-9 Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma Julgado em 11/02/2003, pub. DJ 10.03.2003 p. 191. REVJUR vol. 307 p. 107. Ementa - Nome comercial. Abstenção de uso. Prescrição. Cancelamento da Súmula nº 142 da Corte.1. Com o cancelamento da Súmula nº 142, a Corte afastou o prazo de prescrição de vinte anos para a ação que tenha por objetivo a abstenção do uso do nome ou da marca comercial; a anterior jurisprudência já afastava, de todos os modos, a incidência do art. 178, § 10, IX, do Código Civil, isto é, o prazo de cinco anos; em conclusão, aplicável o art. 177, segunda parte, do Código Civil, sendo de dez anos entre presentes e quinze entre ausentes o prazo de prescrição.2. Recurso especial conhecido e provido. O mesmo se nota na jurisprudência estadual: TJRJ 2004.001.08632 - Apelação Cível. Des. Carlos Ferrari - Julgamento: 28/09/2004 - Quinta Câmara Cível- Propriedade Industrial-Marca de Comercio Indenização - Prescrição - Improcedência - Ação Ordinária - Propriedade industrial Marca - Ação objetivando obstar o seu uso Cumulação do pedido com o de indenização Prescrição - Improcedência. Apelação. No Superior Tribunal de Justiça, após o cancelamento da Súmula 142, vem prevalecendo entendimento no sentido de reconhecer que ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial é real, e não pessoal. (...) na AC 2001.001.04570, a mesma câmara tinha notado em 28/08/2001 - Apenas a ação indenizatória por meio da qual se busque reparação pelo uso indevido da marca está sujeita ao lapso quinquenal, do artigo. 178 parágrafo 10, inciso IX, do Código Civil, não a que objetiva a abstenção, a cessação do uso, destinada à defesa do direito de propriedade da marca, oponível erga omnes, para a qual a regra aplicável é a do artigo 177, do mesmo diploma.

## Peculiaridades da aplicação das normas de direito comum às marcas

Em sua faceta de propriedade, a marca registrada, como indicado acima, compreende as faculdades elementares do domínio. A aproximação entre os dois regimes é marcante, como demonstram os art. 129 e 130. Nota a doutrina que, de todos os direitos da propriedade intelectual, a marca é o mais assimilável à propriedade comum<sup>11</sup>, mesmo por ser a única modalidade que não é limitada no tempo.

Assim, seja por serem objeto de *propriedade*, seja pela fato de os registros terem natureza *análoga* aos direitos de propriedade sobre bens físicos, justifica-se a aplicação do paradigma dos direitos reais sobre bens móveis às marcas registradas.

Na sua faceta concorrencial, no entanto, a marca registrada fica sujeita a uma série de condicionantes que singularizam seu regime em face do paradigma mobiliário. É o que se nota nesta seção.

### *Especialidade*

O primeiro aspecto peculiar da marca é que a propriedade existe dentro dos limites da especialidade: a exclusiva de uma marca de pasta de dentes não previne idêntica propriedade de terceiros sobre uma marca de eletrodomésticos (Phillips e Phillips).

A exceção a esse princípio é o poder de *oposição* ao direito formativo gerador de terceiros, que tem o titular de marca em outro mercado, à qual se reconhece efeito de marca notória na modalidade de ultra-especialidade<sup>12</sup>.

Tal se dá, pois não há propriedade sobre o signo, mas sobre a *oportunidade de utilizar-se o signo*, numa atividade específica.

### *Afetação do signo a um fim de mercado*

A propriedade mobiliária comum mantém-se exclusiva quer se utilize o bem para fins privados ou públicos, comerciais ou não. Como a propriedade da marca é uma exclusividade do uso do signo no mercado, e mais, *num* mercado designado, não existe propriedade sobre o signo em si mesmo, e, especialmente, não se veda o uso de terceiros do mesmo signo num contexto diverso, desde que tal uso não eroda ou elimine o uso regular da propriedade no seu campo próprio<sup>13</sup>. Tal caracterização se dá, no direito

---

11 Vide Pollaud-Dullian, op. cit., § 1.297. « La qualification de propriété se traduit par diverses règles : l'opposabilité absolue (dans le cadre de la spécialité toutefois), la consécration de l'action en revendication, le principe de la cession libre de marque c'est-à-dire la possibilité de céder la marque indépendamment du fonds de commerce ou de l'entreprise qui l'exploite, la possibilité de licence et mise en gage, de copropriété (laquelle, à la différence du droit des brevets, n'est pas soumise à un régime spécial) ou de constitution d'usufruit. En outre, à la différence du droit des brevets et du droit des dessins et modèles, la propriété de la marque a vocation à la perpétuité, sous réserve que le propriétaire procède aux formalités de renouvellement et exploite sa marque. Il s'agit cependant d'une propriété d'un type très particulier, comme on l'a souligné dans l'introduction générale. Non seulement elle porte sur un bien incorporel et a un caractère relatif en raison de la règle de spécialité, mais encore sa protection est subordonnée à une procédure d'enregistrement et son maintien à une obligation d'exploitation ».

12 “CPI/96, Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.” No entanto, essa proteção especial é de teor negativo, podendo vedar a apropriação por terceiros, mas não assegurando propriedade para o titular da marca notória; para obtê-la e manter o registro, é necessário requerer especificamente a proteção, demonstrando a legitimidade pertinente, e efetivamente usar a marca.

13 Pollaud-Dullian, op.cit, § 1.300. « Les utilisations qui sont réservées au propriétaire de la marque sont nécessairement faites à titre commercial, dans le commerce des produits ou services considérés, dans un cadre concurrentiel: marquage des produits, même non suivi de mise en vente, offre en vente ou importation de produits marqués illicitement, usage verbal de la marque d'autrui, publicité radiophonique, affichage, pratique des marques d'appel ou des tableaux de concordance, etc. Il n'y a pas contrefaçon à reproduire le signe en dehors du cadre

brasileiro em vigor, nos termos dos *limites* ao direito, indicados em essência no art. 132 do CPI/96.

Um aspecto relevante da vinculação do signo ao mercado é o requisito de *legitimidade ad acquirendum*, que limita a titularidade àqueles que exerçam efetiva e lícitamente a atividade à qual a marca se destina.<sup>14</sup> A especialidade adquire, aqui, seu aspecto subjetivo.

#### *Constituição do título*

A propriedade relativa à marca nasce, como se lê do art. 129 do CPI/96, do ato administrativo da concessão do registro<sup>15</sup>. Embora muito se enfatize a natureza da apropriação da marca como *ocupação*<sup>16</sup>, essa não dá a propriedade, como ocorreria no regime da propriedade mobiliária comum. Como já manifestado, a ocupação se dá pela criação do signo *como signo marcário*<sup>17</sup>, através de sua vinculação a uma atividade econômica determinada.

Essa ocupação é pressuposto do *direito formativo gerador*, que legitima o pretendente a requerer e obter a propriedade, mas – no sistema brasileiro – não pressupõe sequer o *uso*. Apenas se exige uso *anterior* para o exercício do direito de precedência previsto no art. 129 do CPI/96<sup>18</sup>, mas – como ocorre em outras hipóteses de prevalência de pretensões anteriores, também o detentor da preferência, para adquirir a propriedade, deverá requerê-la e submeter-se ao procedimento regular.

#### *Transferência do título*

As marcas, como direito de propriedade, são suscetíveis de transferência de titularidade, sendo que a anotação no INPI, prevista no art. 134 da Lei 9.279/96 dará efeitos da transferência *erga omnes*, “a partir da data de sua publicação”<sup>19</sup>.

---

concurrentiel, par exemple à de simples fins d'information d'actualité ou de façon accidentelle dans la photographie d'une manifestation publique, ou apparait accessoirement la marque, ni à utiliser un conditionnement marqué à des fins purement domestiques et personnelles, par exemple enl'emballant d'un autre produit pour son propre usage.

14 Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei (...) A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título

15 Não discutiremos aqui a questão da natureza – atributiva ou declaratória – do registro na lei vigente. Entendemos claro que o efeito do registro é constitutivo, exceção feita do direito de precedência.

16 Vide José Carlos Tinoco Soares, Marcas vs. Nome Comercial - Conflitos, Jurídica Brasileira, p. 80.

17 O que não significa criação expressiva. Recolher uma palavra já conhecida (por exemplo, Telephone) e dedica-la à significação de uma atividade econômica (comercialização de vinhos) já é ocupação suficiente.

18 Segundo o art. 129 do CPI/96, toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

19 Assim prevêem os tratados pertinentes: CUP) Art. 6o quater - (1) Quando, de acordo com a legislação de um país da União, a cessão de uma marca não seja válida sem a transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence, bastará, para que essa validade seja admitida, que a parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse país seja transmitida ao cessionário com o direito exclusivo de fabricar ou vender os produtos assinalados com marca cedida. - (2) Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerarem válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o público em erro, particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica. (TRIPs) ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias

Mas há uma peculiaridade aqui, que faz divergir a propriedade da marca do que ocorre com o paradigma da propriedade móvel. Pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o próprio registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. A condição para o negócio jurídico é que a cessão compreenda todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamentos dos pedidos não cedidos.

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

Assim, aqui também se defere à natureza concorrencial da propriedade, em exceção ao paradigma da propriedade móvel geral.

### ***Territorialidade***

Outro elemento essencial de diferença entre a propriedade dos bens físicos móveis e das marcas é de que a propriedade é essencialmente territorial. A essência deste limite está no disposto na CUP:

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.

O registro da marca, como diz o Código da Propriedade Industrial em seu art. 129<sup>20</sup>, garante *em todo território nacional* a sua propriedade e uso exclusivo. Vale dizer, assegura um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que, no território nacional, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins.

Há três exceções gerais ao princípio da territorialidade, com base em tratados internacionais<sup>21</sup>, que, no entanto, não implicam em aquisição de *propriedade* de marcas, mas tão somente em condicionar as condições de sua aquisição por terceiros: a aplicação das regras do art. 6bis da Convenção de Paris – a notoriedade da marca em seu efeito extraterritorial<sup>22</sup>; da mesma Convenção, o princípio *telle quelle*; e a regra que

---

e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.

20 Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Confira-se que a marca não registrada, protegida sob os influxos da concorrência desleal, não tem proteção nacional, mas, quando aplicável, a do mercado restrito ao qual a concorrência se insere.

21 Na Lei 9/279/96, encontram-se outra hipótese de efeito extraterritorial, mas que afeta apenas a legitimidade adquirendum daquele que requer marca, sem deferir propriedade brasileira ao usuário estrangeiro. Segundo o art. 124 do CPI/96, não será registrável o “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”.

22 Art. 6o bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e 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

o representante de um titular estrangeiro de uma marca não pode adquirir-lhe a propriedade<sup>23</sup>.

Em nenhum desses casos se defere ao titular de marca estrangeira propriedade no Brasil, que haverá de resultar, exclusivamente, de um pedido depositado no Brasil e aqui concedido. Assim, a propriedade da marca, no direito brasileiro, é estritamente territorial.

#### *A caducidade*

Diversamente do que ocorre com a propriedade móvel dos bens físicos, a propriedade sobre a marca parece se não se faz uso dela no mercado. Ou seja, a falta de exercício de uma faculdade inerente ao direito, após certo prazo, leva à extinção da propriedade.

A tensão constitucional entre o monopólio marcário e a livre concorrência, assim como o vínculo que tal exclusividade deve ter com o uso social da propriedade (nisso compartilhado com a propriedade física) faz com que se imponha ao titular da propriedade o uso efetivo, sob pena de caducidade e lançamento do signo em *res nullius*, livre, na inexistência de outros direitos, para ocupação de qualquer terceiro.

#### *A exaustão*

Uma vez mais, a propriedade sobre a marca não se exerce sobre o signo, mas sobre seu uso no mercado. E essa propriedade tem um fim específico, que é o de garantir o retorno do investimento na imagem do produto ou serviço em questão, ou na sua qualidade.

Como seria abusiva em face da liberdade econômica qualquer restrição à circulação dos bens e serviços marcados, depois que se tivesse satisfeito a oportunidade de obter o retorno da parcela desse investimento relativo a cada item posto no mercado, o Direito da Propriedade Intelectual exclui da ingerência do titular da marca todos os atos subsequentes à primeira venda. Assim, o objeto patenteado, comprado do titular da patente, pode ser usado livremente pelo adquirente, sem que o proprietário do privilégio possa se opor.

Igualmente, a marca conferida a um produto não tolherá a livre circulação do mesmo, ou sua utilização, uma vez que o produto tenha sido regularmente adquirido<sup>24</sup>. Depois da primeira operação econômica, a propriedade se *exaure*.

---

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. (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso. (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. A norma está internalizada no art. 126 do CPI/96: Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

23 CUP, 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.



### *Outros limites ao direito*

A propriedade da marca, como ocorre com todos direitos da Propriedade Intelectual, está sujeita a outros limites, além da exaustão,<sup>25</sup> que realizam o equilíbrio dos interesses do titular com terceiros, competidores ou o público em geral, e definem a natureza da exclusividade como sendo uma posição de mercado, inoponível assim a qualquer uso do signo sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

### Duas questões específicas: condomínio e posse

#### *A co-propriedade*

A existência de mais de um titular de marcas é uma hipótese prevista na CUP:

Art. 5º, C (3) O uso simultâneo da mesma marca de produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público.

A *prática* brasileira, no entanto, tem rejeitado o exercício da titularidade sobre o mesmo signo, num mercado específico, por mais de um titular. Admite, correntemente, que o uso seja feito por várias pessoas simultaneamente, por exemplo, pelos licenciados de um mesmo registro. A lei também admite a marca coletiva, de titularidade de um, mas de uso de uma pluralidade.

A razão dessa vedação seria, assim, o pressuposto de que o condomínio impediria a adequada identificação da *origem* subjetiva dos bens ou serviços. No entanto, outros sistemas aceitam a possibilidade de condomínio<sup>26</sup>, inclusive com previsão literal no art. L712-1 do CPI francês e na lei argentina<sup>27</sup>. Nesse caso, salvo disposição contratual entre os condôminos, a regra é do condomínio indiviso.

No tocante às patentes sempre foi pacífico em direito brasileiro a possibilidade de co-propriedade. No entanto, com uma importante distinção:

---

24 Segundo o natimorto Protocolo de Marcas do Mercosul, Artigo 13 (Exaustão do Direito), “O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas que estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo registro”. A lei interna consagra o princípio no art. 132 do CPI/96: O titular da marca não poderá: (...) III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem, com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68.

25 Art. 132. O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; (...); e IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

26 « La marque peut être acquise en copropriété ». Vide Pollaud- Dulian, op. cit., p. 528, Roubier, op. cit, t. I, p. 138, André Bertrand, La Propriété Intellectuelle, Liv. II, Delmas, 1995, p. 383,

27 Pelo Art. 9º da Le. 22.362. “Una marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario”. Vide Gabriel Martínez Medrano e Gabriela Soucasse, La Copropiedad de Marcas en Argentina, revista da ABPI Nº 57 - Mar./Abr. de 2002 , p. 65.

"Dada, porém, a natureza especial da propriedade das invenções, que se exerce sobre bens imateriais, os preceitos do direito civil relativos ao condomínio não tem rigorosa aplicação nesta matéria".<sup>28</sup>

Gama Cerqueira ainda distingue os efeitos da co-titularidade do direito exclusivo e da utilização conjunta do bem incorpóreo:

"Explorar *a patente* é tirar proveito dela, cedendo-a ou concedendo licenças para exploração da invenção".

"Explorar *a invenção* é usá-la industrialmente, é fabricar e vender o produto privilegiado ou empregar o processo que faz objeto da patente"<sup>29</sup>.

Assim, entende o autor, teria o comunheiro, o direito de fabricar, sem ser impedido pelos demais titulares; não havia necessidade de recíproco consentimento. Mas nada de semelhante ocorre quanto ao poder de ceder o privilégio, ou de licenciá-lo; o comunheiro não o poderia, se aplicadas às regras do Art. 633 do Código Civil de 1916.

O relevante na questão do condomínio é o desenvolvimento da doutrina em relação à aplicação da noção da propriedade sobre bens físicos à propriedade intelectual<sup>30</sup>.

#### *A posse*

Num ponto extremamente sensível, a marca seria objeto de posse.

Pontes de Miranda é absolutamente convicto disso<sup>31</sup>. À luz do art. 129 e 130 do CPI/96, e fazendo incidir sobre tais dispositivos a iluminação do Art. 1.196 do Código Civil, pareceria razoável distinguir posse quando o titular de marca tem de fato o exercício, pleno ou não, dos poderes ou de *usus, fructus, abusus* ou do *jus persequendi*, inerentes à propriedade – e de regra o titular da marca os têm todos.

Evocando a tradição romanística, por vezes se denega a posse de bens imateriais<sup>32</sup>. Em especial a doutrina brasileira quanto às marcas carece, de regra, de rigor técnico e lógico. Há autores que, apoiando-se em eminentes tratadistas, rejeitam a posse de marcas, pois que não cabe *posse de direitos pessoais*<sup>33</sup>.

---

28 Gama Cerqueira, Tratado, op. cit., Vol. 2, I, no 136.

29 Idem, eadem, no. 137.

30 Vide, extensamente, o nosso Comunhão de Patentes (1984), publicado em Patentes e Problemas: cinco questões de Direito Patentário, na Revista de Direito Mercantil, dezembro de 1989, incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/82.doc>.

31 Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, Rio de Janeiro, Borsoi, 1971, tomo XVI, §2.074; "Com o registro, nascem as pretensões e ações possessórias". Idem, tomo X, p. 292: "onde o sistema jurídico admitiu que haja proprietário de bens incorpóreos, admitiu que haja possuidor de bens incorpóreos". Luís Díez-Picazo, Fundamentos de derecho civil patrimonial. Madrid, Editorial Tecnos, s/d, v. 2, pp. 125/6 c 500 afirma que os bens imateriais são suscetíveis de posse, ainda que se trate de uma posse sui generis, "que hace aplicables los preceptos de la disciplina posesoria".

32 Antonio Hernandez Gil, La Posesión como institución Jurídica y social, Espasa-Calpe S.A, Madrid, 1987, paginas 209. "Em el derecho romano el requisito de corpus como expresión indispensable de la posesión – más acentuado en el momento del nacimiento que durante la subsistencia – justifica la regla de que la posesión ha de recaer precisamente sobre las cosas aptas para la aprehensión y el uso. No sobre las que representan una abstracción de la mente (cosas incorporales) entre las que se incluyen los derechos (...)" "El derecho canónico extendió la posesión a todos los derechos, comprendiendo los personales y los de familia. Los derechos a dignidades y cargos eclesiásticos, beneficios, prebendas, elección, patronato, etc., pasan a ser objeto de posesión"

33 Waldemar Álvaro Pinheiro, Da Proteção Possessória dos Bens Imateriais, Revista da ABPI, nº 5, de 1992. o autor parte da premissa de que só há a posse de bens materiais, eis que é necessário o caráter físico da coisa possuída: "Emprestar o atributo da visibilidade aos bens incorpóreos é o mesmo que atribuir-lhes o poder físico de deitar sombra". Na visão deste jurista, "os interditos não se prestam para a proteção dos direitos pessoais nem a dos bens incorpóreos, porque eles desprovidos dos atribuídos da visibilidade e da exterioridade, não podem ser objeto de

A jurisprudência é intranquãila<sup>34</sup>:

> Superior Tribunal de Justiça

Recurso Especial DJ 05.08.1991 PG:09997 Terceira Turma Decisão:10.06.1991 Civil - Interdito Proibitório - Patente de Invenção Devidamente Registrada - Direito de Propriedade. I - A doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedades, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através das ações possessórias. II - O prejudicado, em casos tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos resultantes de contrafação de patente de invenção. Mas tendo o interdito proibitório índole, eminentemente, preventiva, inequivocamente, é ele meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito. III - Recurso não conhecido. (Rel. Min. W. Zveiter)<sup>35</sup>

> Superior Tribunal de Justiça

Súmula 228 - Órgão Julgador - Segunda Seção - Data da Decisão - 08/09/1999. Fontes: DJ Decidido em 8/10/1999 p.126 JSTJ vol.:012 p.309 RSTJ vol.:131 p.:49 RT vol.:769 p. 166.

Ementa - É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral.<sup>36</sup>

Para quem minudencia os textos e as decisões judiciais, resta claro que, em nenhuma hipótese (salvo, talvez, na análise universalista de Pontes de Miranda), há uma consideração como a que se fez acima, distinguindo o que é direito exclusivo, *direito real*, no registro de marcas, das características que lhe vêm da natureza concorrencial da propriedade que lhe é peculiar.

Essa complexidade, o apego à tradição romanística<sup>37</sup>, e algumas deliberações de mera expediência impediram até agora a uniformidade jurisprudencial<sup>38</sup>. Na vasta

---

posse". Para embasar sua visão, faz uso da citação de Clóvis Bevilacqua ao comentar o antigo artigo 485 do C.C: "Os Direitos pessoais são estranhos ao conceito da posse".

34 Em favor da proteção possessória: RJTJSP. no. 17/66, 6ª. Câmara cível, Ap. 193.058 de 4/6/71. RF 128/426 (STF, em matéria de direito autoral); Jur. Bras. no. 132, pag. 121, Ap.Cível 139/83 do T.Alçada do Estado do Paraná. RT 480/87 T.J.S.P., Ap. Civ. 242.513 Jur. Bras., 132, pg. 152, Ap. Civ. T.J.S.P.42.101-1 em 19/9/84; Jur. Bras. no. 132, pg. 190, Ap. Civ 242.513 T.J.S.P. em 8/8/75; Revista de Direito Mercantil 68/66, Ap.Civ. 58.188, T.J.S.P. 8ª. Câmara em 15/8/85; op. cit., pg. 191-192, Ap.Civ. 259.258 T.J.S.P. em 22/9/77. Em contrário: Jur. Bras. no. 132, pg 150, Ap.Civ. T.J.S.P. 39.887-1 em 11/6/85; STF, Dir. vol. XCIV. pg. 364, apud Tito Fulgêncio, Da Posse e das Ações Possessórias, 1978, vol. II, pg. 281/2; Jur. Bras., no. 132, pg. 166-171, Ap.Civ. 66.446-1 T.J.S.P. em 2/9/85; Decisão do T.J.S.P. Ac.51.877-1, de 18/10/84, R.J.T.J.S.P. 92/176-177. Vide: Luiz Guilherme Marinoni, A proteção possessória as marcas comerciais: jurisprudência comentada, Revista de Processo, vol. 13 n 51 p 197 a 205 jul./set. 1988. e do mesmo autor, Da possibilidade de proteção possessória às marcas comerciais, in Jur. Bras., no. 132, pg. 11

35 Nota-se decisão antiga do STF, mencionada por Tito Fulgêncio. Da posse e das ações possessórias. Rio de Janeiro, Forense, 1978, v. 2, pp. 281/2., ) (Dir., v XCIV, p. 364), Marca industrial. Imitação. Ação possessória. As ações possessórias só são admissíveis para a proteção de coisas corpóreas ou da quase-posse de direitos reais. E, em sentido oposto: Supremo Tribunal Federal: "O direito autoral se considera objeto de propriedade e, portanto, goza de proteção possessória através dos interditos" (Revista Forense, v. 128, p. 426).

36 Referências Legislativas - Lei 3071/1916 - Código Civil, art.493. Lei 5988/73 art. 2 e 29. Precedentes a) RESP 67478 MG 1995/0027723-9. Decidido em 06/05/1997. DJ:23/06/1997 p. 29124 JSTJ vol.:12 PG.311. RCJ vol.:92 p.50. RSTJ vol.:99 p.198 RSTJ vol.:131 p.51. b) RESP 89171 MS 1996/11834-5 Decidido em 1996. DJ :1997 p.425. JSTJ vol.:12 p.320. RSTJ vol.:131 p.54. c) RESP 1123 MG 1996/64720-8 Decidido em 1997. DJ :20/10/1997 p.534. JSTJ vol.:12 p.328. RSTJ vol.:131 p.62. RT vol.:748 p.2.RTJE vol.:167 p.151. d) RESP 126797 MG 1997/241-6 Decidido em 191998. DJ :1998 p.99. JSTJ vol.:12 p.317. REVFOR vol.:344 p.320. RSTJ vol.:131 p.68. e) RESP 1449 SP 1997/58586-7 Decidido em 10/11/1997. DJ :301998 p.49. JSTJ vol.:12 p.315. RSTJ vol.:131 p.72. f) RESP 156850 PR 1997/85952-5 Decidido em 101998. DJ :161998 p.182. JSTJ vol.:12 p.333. RSTJ vol.:131 p.74.

37 A noção de bem incorpóreo em direito romano voltava-se essencialmente aos direitos, inclusive e especialmente certos direitos pessoais. Assim, a doutrina civilista enfatiza que a posse , inclusive com as noções de Jhering quanto à visibilidade da posse, repete que a posse só cabe em bens físicos.

38 Em nenhum dos julgados que integram a cadeia decisória que levou à Súmula 228 se elabora a ratio decidendi, mas fica clara a conveniência de restringir o rol incalculável de ações do ECAD suscitando o interdito proibitório.

jurisprudência e ilustrada literatura, porém, não se encontram as razões pelas quais se defere, ou se rejeita, a aplicação do instituto da posse as propriedades sobre bens incorpóreos da Propriedade Intelectual, senão a afirmação dogmática, entre os que as rejeitam, quase sempre com citação dos clássicos, de que não cabe a extensão.

No entanto, em matéria tão *incorporal* quanto as marcas, pacificou-se a proteção possessória: as linhas telefônicas<sup>39</sup>. O fenômeno das linhas telefônicas, cujo valor derivava da sua escassez na economia brasileira, era de conhecimento geral, e do espaço de vivência do magistrado; mas o mesmo não ocorre com marcas e – será provavelmente pior – com patentes.

### Conclusão

A marca, após registrada, torna-se de uso exclusivo do seu titular, para uso no mercado específico para a qual foi concedida (art. 129 do CPI/96). Também é atribuída ao titular a faculdade de transferir o uso do signo a terceiros, e haver pagamento por isso; a faculdade de defender a exclusividade, e de reaver a marca de quem injustamente a detenha (art. 130 do CPI/96).

O uso privativo se estende além da simples oposição sobre o produto ou serviço, incluindo toda a referência. Tais direitos não são pessoais; acedem, em totalidade, a qualquer titular a quem o registro é transferido, e se exercem impessoalmente contra todos que, em relação ao mesmo mercado específico, alvitram fazer uso do mesmo signo, ou de qualquer outro que possa com ele se confundir na percepção do público.

Assim, o registro cria um complexo de relações *erga omnes*, que se irradiam da conjugação do signo e do mercado pertinente, singularizando a *oportunidade* de uso desse signo nesse contexto, de forma a fazê-lo exclusivo para o titular.

No âmbito constitucional, como no da lei ordinária, tal exclusividade é dita ser uma *propriedade*. E todas essas características indicadas acrescem a essa denominação a natureza de um direito *real* - que transcende a pessoa a quem foi concedido, e se exerce contra todos, acompanhando o registro.

Essa propriedade, que é um direito real, seja por aplicação direta, seja por analógica, segue até certo ponto o paradigma da propriedade mobiliária.

Mas a sua dupla natureza de *direito concorrencial*, além de propriedade, se expressa por um conjunto de exceções ou moderações ao paradigma mobiliário.

1. Em primeiro lugar, o registro só constitui propriedade em relação ao emprego do signo num mercado específico (especialidade). Tanto subjetivamente, quanto objetivamente, a propriedade só se adquire e se exerce em relação a este segmento especializado do mercado, e para seus propósitos.
2. Em segundo lugar, a constituição e a transferência da propriedade não se identificam com as formas similares da propriedade mobiliária do direito comum. Nem a ocupação, nem a tradição perfazem a função constitutiva ou translativa da propriedade, pois é o registro, após procedimento administrativo, que dá a privativa, e só a anotação constitui o efeito *erga omnes* da transferência.

---

39 Dilvanir José da Costa, O sistema da posse no direito civil, Revista Forense – Vol. 350, Pág. 419 “Não obstante os fundamentos supra, a tendência hoje é considerar o telefone um bem patrimonial objeto de posse, uso e locação, negociável, penhorável e, portanto, usucapível, conforme as seguintes decisões do STJ e de outros tribunais: R. esp. nº 41.611-RS, 3ª T., DJU 30.5.94; R. esp. nº 64.627-SP, 4ª T., DJU 25.9.95; RT 713/226, 723/298; JTA 145/498.”

3. A propriedade, além disso, é territorial; em nenhuma hipótese, seja no direito interno, seja no direito internacional aplicável, se tem eficácia internacional da propriedade das marcas. Apenas como poder de oposição ao direito formativo gerador de terceiros, certas marcas estrangeiras têm efeito no sistema jurídico interno, mas nunca com o efeito positivo de constituir propriedade.
4. As faculdades intrínsecas ao domínio, no caso da marca registrada, são sujeitas ao requisito de uso efetivo; o não uso após certo tempo faz perecer a propriedade.
5. Em quinto lugar, o direito se estende apenas até que se tenha a oportunidade de recuperar o investimento relativo a cada produto ou serviço, exaurindo-se a propriedade após a primeira venda.

Dentro de tais limitações e exceções, as normas relativas à propriedade mobiliária se aplicam em integridade, sujeitas apenas às eventuais peculiaridades da dupla natureza da propriedade marcária.