

## Nota sobre a outorga de direitos de exclusiva para diversos titulares

Denis Borges Barbosa (novembro de 2011)

Em qualquer sistema jurídico, é impossível a coexistência de dois direitos exclusivos sobre idêntico objeto. Esta não é uma conclusão de direito, mas de lógica. Assim, uma segunda exclusividade, ou a exclusividade constituída por sistema diverso de natureza mais restrita ou secundária, será nula ou inoponível em face à primeira, *sempre que se verifique a identidade de objetos*.

### O fato em desafio à lógica

No entanto, há certas situações jurídicas nas quais se verifique o *fato* de atribuição de direitos normativamente exclusivos sobre um mesmo objeto, e a solução da invalidação ou recusa do título subsequente – ou de outra origem - não seja possível. Tal ocorre quando, por exemplo, esteja prescrita a ação direta de nulidade de marcas <sup>1</sup>

Quando tal ocorre, o paradoxo não pode fugir ao campo do direito, como notamos em nosso Tratado <sup>2</sup>:

[ 2 ] § 6.1. (D) Concorrência ilícita e conflito de exclusividades

Outro interessante aspecto da análise da concorrência é no conflito de duas exclusividades, hígdas e inatacáveis, resultantes, por exemplo, de títulos nulos, mas cuja desconstituição se acha prescrita, ou entre títulos cuja exclusividade é legalmente limitada (nomes empresariais), ou ainda entre títulos jurídicos diversos (marca e nome comercial).

Nestes casos, a existência de concorrência real e do conflito exige solução judicial, e os critérios de anterioridade ou outros que a jurisprudência elaborar, serão aplicados mas somente uma vez que tal lide se configure como lesão de concorrência. Como nota julgado

---

<sup>1</sup> “Não há dúvida que a hipótese vertente é de análise de ocorrência, ou não, da prescrição mencionada no art. 174 da LPI. O prazo é contra a Fazenda Pública? Sim. Estabelece o Decreto-Lei nº 4.597, de 19/08/42: “O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, brange as dívidas passivas das autarquias ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” (grifei). Sendo assim, não resta dúvida a respeito da aplicabilidade dos mencionados diplomas legais à questão sob análise, pois a ação visa à desconstituição de ato administrativo praticado por autarquia federal mantida pelo erário, e a lei se afirma aplicável a qualquer direito e ação contra a autarquia”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C Marcello Granado, AC 2008.51.01.804349-2, DJ 16.11.2010. “A prescrição quinquenal, aludida no artigo 174 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, refere-se a ações sobre a propriedade da marca (nome em que o produto se tornou conhecido), e não sobre a presente ação, na qual se discute a existência da concorrência desleal baseada na utilização de embalagem que possibilite o desvio de clientela. Assim, não há que se aplicar a prescrição quinquenal, por não constituir como pretensão da autora a nulidade da expressão “Mega Tônico”, mas sim a retirada de circulação no mercado da embalagem do mencionado produto”. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 16ª Câmara Cível, Des. José Amâncio, AI 1.0145.05.222124-2/001(1), DJ 20.04.2006.

<sup>2</sup> BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Cap. III, Lumen Juris 2010.

do TJRS, para se sancionar com proibitória o conflito de dois títulos vigentes e válidos, é preciso "situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis".

### Enquanto não prescrita a nulidade

No entanto, até que se apele para a regulação meramente concorrencial, duas soluções são alvitadas pela casuística. A primeira, que a coexistência seja considerada como intercessão - ou inoponibilidade recíproca - até que seja declarada no juízo próprio (que é, em nulidade direta, o federal). Assim expõem os precedentes em maioria:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA COMERCIAL. REGISTRO. PROTEÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não é lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular." (REsp 136812/SP, redator para o acórdão Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ de 02/04/2007)

"Marca - Não se pode impedir o uso da marca, e a exclusividade, a quem é titular de registro no órgão próprio (...) não é possível impedir o uso da marca por quem é seu titular . **Se houve irregularidade no registro, será necessário demandar-se previamente sua anulação**". Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, RESP 11.767, DJ do dia 24.08.1992.

"**Assim, enquanto persistir o seu registro, tem-se como carente de ação, a ajuizada contra o seu legítimo detentor** (...) E, sendo detentora da marca, à evidência, não pode ser obrigada a abster-se de seu uso, pelo menos enquanto, pelas vias próprias, não for cancelado ou tornado sem efeito tal registro". Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Waldemar Zveiter, RESP 9.415, DJ do dia 01.07.1991.

"Estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação (REsp 325.158/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 10.08.2006, DJ 09.10.2006 p. 284)

"Marca. Enquanto subsistir o registro há de ser respeitado o direito de seu titular. Eventual declaração de nulidade devida ser demandada em ação direta. A infração, pelo uso de expressão semelhante, vincula-se a possibilidade de confusão, circunstância que diz com os fatos e que foi negada nas instâncias ordinárias. STJ, REsp 60090/SP, Terceira Turma, Min. Eduardo Ribeiro, julgado em 21.05.1996, DJ 17.06.1996 p. 21485.

"Propriedade industrial. Pedido de registro de marca. Ação de nulidade. Antecipação da tutela. Lei 9.279/de 1996. 1. O uso da mesma marca por duas empresas concorrentes acarreta não apenas prejuízos àquela que seja legítima titular do direito de propriedade industrial, como também aos consumidores, que ficam sujeitos à natural e inevitável confusão decorrente da identidade de marca para atividades comerciais semelhantes desenvolvidas na mesma região por pessoas jurídicas distintas. 2. É cabível, em situações dessa natureza, a outorga de tutela jurisdicional, ainda que provisoriamente, em favor daquela demandante cuja posição jurídica guarda grau mais elevado de verossimilhança. Trata-se de providência cabível genericamente no procedimento comum (CPC, art. 273) e que tem igualmente previsão específica para a proteção do direito de propriedade industrial, inclusive nas ações de nulidade de registro de marca (Lei nº 9.279, de 1996, art. 173, parágrafo único). 3. No caso, é a autora quem ostenta posição jurídica mais verossímil. A expressão "via porto" integra a sua denominação social (Via Porto Veículos Ltda.). Razão pela qual, à primeira vista, não pode ser registrada como marca por outra pessoa, ainda mais por empresa concorrente, conforme prevê o artigo 124, V, da Lei 9.279, de 1996" Agravo de Instrumento nº 65.771, Tribunal da Quarta Região, RS, Terceira Turma, Decisão de 15.05.2001

"Ação de abstenção de uso de marca c/c indenização. Improcedência do pedido. Inconformismo por parte da autora. Enquanto não for desconstituído registro da marca no INPI, não é lícito vedar-lhe o uso pelo respectivo titular - ré que é titular de registro da marca. Nome comercial. Presença de modificativos distinguindo os nomes das partes, de modo a impedir confusão. Decisão mantida.0059874-48.2002.8.26.0000 Apelação / Marca Relator(a): Piva Rodrigues Comarca: São Paulo Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito

Privado Data do julgamento: 27/04/2010 Data de registro: 22/06/2010 Outros números: 0267752.4/4-00, 994.02.059874-8

“Ação ordinária. Pretensão de abstenção de uso de marca. Enquanto não anulado o registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, através de via própria, lícito é ao titular desta fazer o uso que melhor lhe convier”. Tribunal de Justiça, do Estado do Rio de Janeiro 2ª Câmara Cível, Des. Lindberg Montenegro, AC 1994.001.04978, Julgado em 23.02.1994.

“Se a marca quanto à qual se alega a contrafação, encontra-se registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI - não pode a requerida, perante a Justiça Estadual, pretender a cessação do uso da mesma por parte daquela que detém aquele registro, uma vez que, enquanto prevalente o registro, legalizada está a utilização, inocorrendo qualquer contrafação”. Tribunal de Justiça, do Estado de Minas Gerais, 1ª Câmara Cível, Des. Osmando Almeida, AC 2.0000.00.412493-4/000(1), DJ 20.11.2004.

“Propriedade industrial. Marca. Registro. Não se pode vedar o uso a quem e titular de registro. A sua anulação haverá de ser pleiteada em ação direta”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3ª Câmara Cível, Des. Mauro Campos, AC 40363-2/188, DJ 24.04.1997.

“Por outro lado, a arguição de impossibilidade de que o nome da marca registrada seja nome civil, ou dissociado de símbolo, é impertinente nessa sede, uma vez que, sendo a agravada detentora da marca nominativa regularmente registrada no INPI, é lhe garantido o direito ao uso exclusivo, enquanto estiver em vigor o respectivo registro, somente podendo ser demandada a sua anulação mediante ação direta, intentada perante a Justiça Federal”. Tribunal de Justiça, do Estado de Minas Gerais, 14ª Câmara Cível, Des. Elias Camilo, AC 1.0452.06.023812-1/001(1), DJ 24.11.2006.

“Se a marca quanto à qual se alega a contrafação, também encontra-se registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI - não pode a autora, perante a Justiça Estadual, pretender qualquer indenização por violação do desenho industrial seu, posto que, enquanto prevalente o registro, legalizada a fabricação, inocorrendo qualquer contrafação”. Tribunal de Justiça, do Estado de Minas Gerais, 5ª Câmara Cível, Des. Francisco Kupidowski, AC 2.0000.00.401070-4/000(1), DJ 24.09.2003.

A segunda tendência é que a anterioridade do título resulta na inoponibilidade do subsequente mesmo sem prévia declaração de invalidade no foro federal. Ou seja, que se apure a precedência dos títulos, para dar efeito *ad hoc* àquele que satisfizer a parêmia *primus in tempore*. Tal entendimento tem, igualmente, certa ressonância:

“Apelação cível. Ação de obrigação de não fazer cumulada com preceito cominatório. Proteção ao uso da marca Pelle a Pelle, de titularidade da autora, em face do uso da marca Pele & Pele, de titularidade da ré, ambas registradas no Inpi, no mesmo segmento mercadológico. Sentença de procedência, condenando a ré a se abster de utilizar a expressão Pelle & Pelle como marca de seus produtos de perumaria e higiene, e artigos de tocador em geral, bem como de veiculá-la em todo e qualquer material promocional, notas fiscais e quaisquer outros meios pelos quais se identifique perante o público, sob pena de multa cominatória diária de R\$ 1.000,00, condenando-a, ainda, nas penas de litigância de má-fé, fixando multa de 1% sobre o valor da causa e indenização de 10% sobre o mesmo valor. Improvimento do apelo. A lei protege a propriedade e o uso exclusivo da marca, resguardando, principalmente, o direito à clientela, evitando a concorrência desleal, para o que se impõe o respectivo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, ficando protegida em âmbito nacional (art. 129, da Lei nº 9.279/96), aplicando-se, para tal, o princípio da anterioridade. Restou incontroverso que o registro da marca da autora/apelada PELLE E PELLE foi efetivado no INPI antes do da marca da ré PELE & PELE, bem como que elas se referem ao mesmo segmento mercadológico. Verifica-se que entre as referidas marcas há inegável semelhança gráfica e fonética e, a despeito da supressão de um L, da troca do conectivo e por &, na marca da ré, as semelhanças apontadas induzem o consumidor a erro, ao adquirir produtos que se situam na mesma classe (03.20), caracterizando concorrência desleal por parte da ré/apelante, que, sem dúvidas, ao utilizar expressões semelhantes às da marca da autora/apelada, para nominar a sua, quis se valer do presumível engano do consumidor dos produtos da apelada, aproveitando-se do conceito dos mesmos no mercado. Restou devidamente demonstrada a anterioridade da marca da autora, não podendo a ré continuar utilizando a marca PELE & PELE, cujo registro evidencia-se em dissonância com a regra prevista no art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96, em afronta ao direito de propriedade da autora.” 0108520-76.2005.8.19.0001

Assim, resta claro que o papel da anterioridade de título na hipótese de conflito entre exclusividades de direitos da mesma natureza <sup>3</sup> é de determinar qual o interesse jurídico prevalente.

#### A questão da identidade dos objetos

Note-se, porém, que enfatizamos a exigência de que – para se chegar ao conflito entre exclusividades – é necessário que haja identidade de objeto *de proteção*. Se objeto utilizado pelas confrontantes *no mercado* é coincidente em alguma porção, mas o elemento comum não é elemento protegido, o parâmetro de análise não é o que aqui se expõe.

Entendamos: se dois agentes econômicos se confrontam no tocante a elemento simbólico comum que não é objeto – na coincidência – de proteção, o remédio jurídico se configura em outro campo. Em particular, se coincidem *na concorrência* elementos que não sejam objeto de exclusiva, o corpo jurídico pertinente é o da tutela da concorrência leal.

#### Conclusão

Sumariando o que dissemos:

- Em qualquer regime jurídico, a cumulação de direitos exclusivos sobre o mesmo objeto é uma impossibilidade lógica.
- Contudo, problemas sistêmicos e erros pontuais fazem, com frequência, ocorrerem situações de fato em que aparentam conviver mais de uma exclusiva sobre o mesmo objeto.
- Como demonstra a casuística, nestes casos se reconhece a prevalência do direito anteriormente constituído.

---

<sup>3</sup> No conflito entre diversas modalidades de exclusividade – por exemplo, nomes empresariais e marcas – a anterioridade também tem papel similar, mas algumas vezes moderado pelas considerações de especialidade, de âmbito territorial, de notoriedade, e de eficácia jurídica. Não sendo este o tema deste parecer, não nos demoraremos quanto à questão.