

Porque se exige que a marca seja usada

Denis Borges Barbosa (agosto de 2011)

Do que falamos sobre a questão.....	1
O uso necessário	13
Uso como marca	13
Do uso no Mercado.....	14
Do uso conforme.....	15
De como o uso tem de ser exatamente o requerido e deferido.....	21
Do ato de caducidade.....	23
Qual a natureza do ato?.....	23
O que acontece num procedimento de caducidade	26

Neste estudo, discutiremos a questão do desuso ou uso desconforme das marcas, e seu efeito quanto ao perecimento do registro.

Do que falamos sobre a questão

Dissemos em nosso Tratado ¹:

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* ²), com a

¹ Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010 (os três primeiros volumes), vol. I, cap. II (Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual), [7] § 3. 8. - Quais são os fins sociais da marca

² [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.

veracidade ³ e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade ⁴ e a chamada novidade relativa.

Indo agora ao instituto, no plano da lei ordinária, dissemos ⁵:

8.8.1. Da caducidade

8.8.1.1. Caducidade na CUP e em TRIPs

Diz a Convenção de Paris:

Art. 5º (7º p.)

Se em algum país a utilização de marca for obrigatória, o registro não poderá ser anulado senão depois de prazo razoável e se o interessado não justificar as causas da sua inação.

Art. 5º, C

(2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quando a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.

Já TRIPs assim preceitua:

³ [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”.

⁴ [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.

⁵ Em obra anterior, Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2007.

ART.19 - Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.

2 - O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, será reconhecido como uso da marca para fins de manutenção do registro.

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* 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.

8.8.1.2. Caducidade no CPI/96

Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil⁶; ou tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos. O mesmo ocorre se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

6 [Nota do original] Note-se a Resolução da ABPI, nº 58, p. 26, contrária ao uso da marca em outros países do Mercosul como hábil a elidir caducidade. Essa previsão existia na lei anterior quanto a patentes.

A sanção é evitada, porém, se o titular justificar o desuso da marca *por razões legítimas*, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso⁷.

Há certa desconformidade entre o texto do CPI/96 e o TRIPs. O art. 19 de TRIPs fala em *razões válidas baseadas em obstáculos* (circunstâncias que surjam independentemente da vontade do titular, tais como restrições a importação, são razões válidas). Já o CPI/96 ao falar em “razões legítimas” não parece limitar-se apenas às de força maior ou caso fortuito, o que pode ser mais amplo ou mais restrito do que o padrão do art. 1.058 do CC, conforme a situação concreta.

O que é uso suficiente da marca, para configurar satisfação ao requisito legal? Diz o CPI/96 que o uso da marca deverá compreender [todos os] produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Para impedir o abuso de direito na alegação de caducidade por parte de terceiros, a Lei 9.279 enfatiza que não se conhecerá do requerimento de caducidade se

7 [Nota do original] Correa, José Antonio Faria. O conceito de uso de marca. Revista da ABPI, n 16 p 22 a 24 maio/jun 1995. Prado, Paulo Lanari, Caducidade de Marcas em Sentença Declaratória de Falência, Rev. ABPI, 2001. Vide igualmente José Carlos Tinoco Soares, Caducidade do Registro de Marca, Revista do JSTJ e TRF, Vol. 32, p. 7. Em parecer constante de seu Miguel Reale, Questões de direito. São Paulo: Sugestões literárias, Miguel Reale entende que, para ocorrer o desuso que leva à caducidade, seria necessário superar a presunção de intenção de uso: “Até mesmo para resolver o problema de anterioridade de marca deve a autoridade administrativa ter presente o complexo das circunstâncias, para evitar favorecimentos ilícitos, afirmando a doutrina mais recente que, ainda que se trate de marca estrangeira, não deve esta ser preterida, mas em seu favor militar a prova de ter o respectivo titular “mostrado a real intenção (sic) de utilizar seu produto no estrangeiro” (cf. Albert Chavenne, La notion de premier usage de marque et le commerce international, in Mélanges en l’honneur de Paul Roubier, Paris, 1961, t. 2, p. 379). Esse ensinamento do professor da Universidade de Lyon com mais razão deve ser estendido à hipótese de caducidade, não podendo ser desprezado, sumariamente, o comprovado elemento intencional do proprietário da marca no sentido de dar-lhe plena aplicação no país onde vige o registro”.

o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. A caducidade é declarada ou decretada? A lei diz que a decisão de caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento.

Para o requerimento da caducidade, exige-se o *interesse processual*. José Carlos Tinoco Soares diz o seguinte⁸:

Necessário, portanto, se torna que o interessado ao requerer o pedido de caducidade do registro de uma marca tenha a obrigação de comprovar o seu legítimo interesse. Este poderá ser alicerçado pelo requerimento de pedido de registro de marca igual ou semelhante, para os mesmos produtos, mercadorias ou serviços e bem assim para os pertencentes a gênero de atividade afim. Em assim procedendo e objetivando a caducidade do registro que lhe é anterior e conflitante, terá a possibilidade de obter o de sua pretendida marca.

O mesmo interesse poderá também ser demonstrado se um registro existente provocar o indeferimento de um pedido de registro de marca, posteriormente requerido, de natureza igual ou semelhante, para os mesmos ou similares produtos, mercadorias ou serviços. Neste caso e se a colidência entre as marcas para distinguir os mesmos ou semelhantes produtos, mercadorias ou afins for flagrante, não restará dúvida que a concessão de caducidade do registro que lhe é anterior.

O que acontece, se a marca deixa de ser usada *como registrada*, mas continua a sê-lo em forma correlata? É

8 [Nota do original] SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. III. São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 1988, p. 1179 e 1180.

de se entender que não possa ser declarada a caducidade enquanto a *imagem-de-marca* subsistir ativa perante o público pertinente⁹, sendo esse mais um efeito de cunho essencialmente semiológico sobre a propriedade marcária.

8.8.1.3. Caducidade parcial

Argüi-se a possibilidade de caducidade parcial de marcas, com base no texto do art. 144, que literalmente dispõe que o desuso da marca faz caducar parcialmente o registro “em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada”.

Em outro contexto, o da definição da “propriedade” específica das marcas, assim disse:

6.2.5. 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, mesmo por ser a única modalidade que não é limitada no tempo.

9 [Nota do original] É o que a doutrina americana chama de “Impressão Continuada”. Vide Gideon Mark and Jacob Jacoby, Continuing Commercial Impression: “[T]he following changes have been held either not to constitute abandonment or to permit tacking-on: a rearrangement of words, the combination of a mark with another word; the dropping of a non-essential word from a mark; adding a letter in a word without changing its phonetic impact; the dropping of a background design and continuing use of a word mark; the embellishment of a word or letter with a design; the insertion of a hyphen; a change in lettering style; and a modernization of a picture mark.”, estudo da New York Law School, encontrado em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869279, visitado em 22/10/2006.

Assim, seja por serem objeto de propriedade, seja pelo 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. (...)

6.2.5.7. 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 (nisto 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.

Em nossa obra mais recente ¹⁰, pormenorizamos:

O instituto da caducidade de marcas é antigo no direito pátrio. Lembra Paulo Lanari ¹¹

¹⁰ Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2011, p. 337-341.

¹¹ [Nota do original] PRADO, Paulo Lanari, Caducidade de Marcas em Sentença Declaratória de Falência, Revista da ABPI, (54): 13-18, set.-out. 2001.

A caducidade, como vimos, encontra-se tipificada no Direito brasileiro como uma das hipóteses de extinção do registro de marcas de indústria e comércio. Desde o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de da Propriedade Industrial de 1971 (Lei 5.772/71, artigos 93 e 94). 1923, observa-se a obrigação de uso da marca sob pena de ser declarada a caducidade. Este princípio também estava presente no Código da Propriedade Industrial de 1945 (inserido no artigo 152), tendo sido mantido no Código Atualmente, o tema vem disciplinado nos artigos 142 a 146 da Lei nº 9.279/96.

Deve-se notar que o aludido Decreto nº 16.264/23, que foi o primeiro diploma legal a introduzir o instituto da caducidade, estabelecia o prazo de três anos para o início do uso da marca. O Código da Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-lei nº 7.903/45), por sua vez, no artigo 152, estabelecia que a caducidade seria declarada se o titular do registro não utilizasse a marca pelo prazo de dois anos consecutivos e que o requerimento deveria ser formulado por terceiro interessado. Por outro lado, o Código anterior de 1971 (Lei 5.772) introduziu, nos artigos 94 e seguintes, duas importantes inovações: atribuiu ao titular do registro o ônus da prova de uso da marca e viabilizou ao INPI proceder ex officio ao exame de uso ¹².

¹² [Nota do original] Verdade é que, mesmo antes de 1923, já havia a obrigação de uso. Nota Gama Cerqueira (op. Cit.): “123. As leis de 1887 (art. 12) e de 1904 (art. 11) seguiam sistema diferente do que veio a ser adotado pelo regulamento de 1923 e pelo Cód. da Propriedade Industrial, dispondo simplesmente que o registro se consideraria sem vigor se o dono da marca registrada não fizesse uso dela no prazo de três anos. Empregada a marca dentro desse prazo, o registro não perderia mais a sua eficácia, ainda que posteriormente se interrompesse o uso da marca. Neste caso, entretanto, a sua propriedade poderia perder-se, provando-se o seu abandono, questão que os nossos autores costumavam-se tratar, de acordo com a doutrina dos escritores franceses.”

Do uso para efeitos de prevenir a caducidade.

Diz Gama Cerqueira:

(...) o uso, para evitar a caducidade do registro, deveria ser efetivo, isto é, como doutrina Bento de Faria, deve consistir no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador.

No que persiste a doutrina a entender ¹³:

“no que concerne às formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza.

Que uso será esse?

Em primeiro lugar, o uso do signo exatamente como registrado, ou apenas com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro ¹⁴.

¹³ [Nota do original] FURTADO, Lucas Rocha,. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, pág. 136.

¹⁴ [Nota do original] Consta da ementa dos Embargos Infringentes (AC) - 2000.02.01.073115-1. da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, em 5 de dezembro de 2008: I - Se o uso comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deu-se em formato distinto e descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou sentença de procedência do pedido de invalidação do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua caducidade”. Diz o voto divergente do acórdão embargado, adotado nos embargos: "No entanto a ratificação da Convenção da União de Paris trouxe nova luz a legislação então vigente, sinalizando com a permissão de que a marca sofra alteração quanto a elementos, mas que não

Em segundo lugar, o uso deve ser *uso como marca*¹⁵:

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

alterem o caráter distintivo da marca, sem prejuízo do registro. Dessa forma, a luz da Convenção da União de Paris, promulgada pelo Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992 e ratificada pelo Decreto nº 1.263, de 13 de outubro de 1994 o proprietário da marca não perde o seu registro quando a utiliza com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro." (...)

¹⁵ [Nota do original] 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, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fêz 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)

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.

Em terceiro lugar, deve ser “uso no comércio, ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome” ¹⁶. Dissemos, em *Proteção de Marcas*, op. cit. § 5.2.1:

¹⁶ [Nota do original] SCHETCHTER, Roger E.; THOMAS, John R. *Intellectual Property. The law of copyrights, patents and trademarks*. [s.l.], Hornbook Series, Thompson West, 2003., nota 61, p. 554. “Since the point of trademarks is to enable consumers to relocate goods that they approve of, affixation of the mark to the goods as by itself is not enough to create protectable trademark rights. After all, consumers are not likely to begin associating the mark with a particular producer if there are thousands of units of the merchandise with the mark affixed all sitting in a warehouse behind locked doors and none available for actual purchase in retail stores. Thus, at common law, a merchant must actually “use” the trademark, by selling or leasing goods or services bearing the mark to the public in bona fide transactions in order to earn protectable trademarks rights. As one court has put it, “[t]he gist of trademark rights is actual use in trade.” Moreover, the use “must have substantial impact on the purchasing public”. Trivial or virtually invisible use of a mark will not be enough to establish common law trademark rights”.

A especialidade surge como fronteira da exclusiva. A propriedade das marcas, como já visto, se exerce na concorrência, mas com as características peculiares que decorrem do fato de essa concorrência se encontrar mediada, ou ampliada, por um fluxo simbólico que ultrapassa o produto ou serviço assinalado. Sob tais pressupostos, a especialidade conecta a exclusiva à sua funcionalidade econômica, promovendo o investimento na imagem do produto ou serviço, mas recusando a ampliação dos poderes de mercado além do necessário para viabilizar a marca no micro-ambiente econômico onde ela se exerce.

Diz José de Oliveira Ascensão (ASCENSÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17, p.340):

*Há todavia mais um elemento que não tem sido objecto de tanta atenção. Impede-se o uso de terceiros sem consentimento, "na sua actividade económica..." A frase surge em todos os instrumentos normativos internacionais, com as formulações próprias das várias línguas. Corresponde ao *im geschäftlichen Verkehr* alemão e ao *uso dans la vie des affaires* francês. O artigo 5/1 da Directriz sobre marcas, na versão portuguesa, fala em "uso na vida comercial". Portanto, a marca exclui a intervenção de terceiros no exercício de actividade económica. Mas isso significa também que fora da actividade económica já essa exclusão se não verifica. Podemos dar logo exemplos. O meu bom gosto pode levar-me a decorar a minha moradia com a marca da McDonalds ou a chamar à minha cadela Coca-Cola. Tudo isto está fora da actividade negocial. Consequentemente, tudo isto escapa do exclusivo outorgado pela marca.*

Assim, é o uso *na especialidade e im geschäftlichen Verkehr* que se protege como exclusivo.

Por último, deve ser uso por quem tenha a propriedade, ou quem por ele for autorizado. O uso que faça um infrator não lhe aproveitará. (...)

No tocante à questão crucial para o presente parecer, continuamos na mesma obra:

O uso para efeitos de elidir caducidade é correlativo à concessão da exclusiva. É um *ônus* da “propriedade” da marca. Por isso, deve ser uso *como registrado*, no comércio e como marca. Uso sério e regular, pelo titular ou por quem este autorize, no tocante aos exatos produtos e serviços para os quais vale a propriedade, com as características do signo como registrado, e *em função de marca*.

O uso necessário

Assim, o uso necessário da marca é correlativo à sua função concorrencial, e a sua missão constitucional de propriedade: sem uso, a marca bloqueia e não permite concorrer – e não exerce atividade social. Deve assim ser reinserida na *res nullius*, de forma a que qualquer pessoa possa aproveitar-se de seu potencial distintivo para exercer atividade social.

O uso deve ser assim real, e conforme. Conforme, ou seja, o uso do signo exatamente como registrado, ou apenas com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro. Real, ou seja, uso como marca e uso no comércio, ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome.

Uso como marca

O uso tem de ser *uso como marca*. Assim notam os precedentes, no tocante à caducidade:

“...Assim sendo, têm razão os apelados, pois a aposição do signo em mera seção de uma revista, por si só, **não seria apto a distinguir efetivamente um produto**, não sendo, assim, demonstração de efetivo uso da marca. Tal discussão, aliás, não pode desviar o foco de atenção quanto ao fato basilar da falta de prova do uso da marca, qualquer que fosse sua forma, durante o período investigado, já acima identificado...” TRF2, AC 200251014902870, Primeira Turma Especializada, Desembargadora, Márcia Helena Nunes, DJ, 08 de abril de 2008. Decisão: Unânime

E também:

"...Aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuídos pelo registro no órgão marcário, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da propriedade, ora estabelecida na Constituição Federal. (...) 3. Inobstante a autora, ora apelante, ter obtido junto ao INPI o registro para o termo "UPS", este consiste na sigla designativa da expressão uninterrupted power system - sistema ininterrupto de fornecimento de força, conhecido igualmente por No-breaks -, sendo esta condição que resta realçada nas notas fiscais apresentadas e **não o uso como marca**. 4. Apelação improvida." TRF2, AC 356921, Segunda Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, DJU, 06 de dezembro de 2006, página 113. Decisão: Maioria.

Do uso no Mercado

Aqui o requisito é de que o uso seja efetivo, no comércio, criando fundo de comércio. O uso eventual, não ligado à criação de um fundo, ou apenas destinado à prova formal de uso, não satisfaz ao critério legal.

Assim entendem os precedentes:

"Juntada de cópias de alguns exemplares da Revista trimestral "Sala do Empresário", em que haveria uma seção denominada PRÓ-MEMÓRIA EMPRESARIAL, insuficiente para prova do uso da aludida marca no período investigado, quer pelo fato de os poucos exemplares serem a ele posteriores, quer pela forma inadequada de uso do sinal distintivo." TRF2, AGTAC 256442, Primeira Turma Especializada, Desembargadora Federal Márcia Helena Nunes, DJ, 30 de abril de 2008. Decisão: Unânime

Obviamente, tratando-se de manutenção do registro no Brasil, só será pertinente o uso neste território:

"Nesse particular, verifica-se que a documentação ora apresentada pela Apelante é imprestável para fins de prova de uso que trata o parágrafo único do art. 94 do CPI. Trata-se tão somente de declaração de importação de empresa que não a Apelante e, portanto, estranha à prova requerida, além desse documento, consta ainda dos autos formulários e faturas emitidas contra empresa sediada no Panamá, bem como fatura de channel (França) expedida contra a citada empresa Panamenha, documento formalizado em país estranho ao nosso e imprestável para fins de prova de uso no Brasil..." TRF2, AC 200035425, Terceira Turma, DJU 16 de novembro DE 1995. Des. Arnaldo Lima. Decisão: Unânime

Do uso conforme

Uma regra medular na propriedade intelectual é de que a pretensão de obter um direito exclusivo é atendida – quando a lei o permite – nos exatos limites do requerido. Se a lei não permite atender todo o requerido, aplicado os filtros legais, o direito restrito não existirá *além do requerido*.

Assim notamos ¹⁷:

A regra procedimental da congruência.

É exatamente pela natureza do procedimento (sendo um monopólio, ou seja, um *novo* objeto de direito, com oponibilidade *erga omnes*) que se precisam garantir os interesses juridicamente protegidos de terceiros. Com muito mais razão – em se tratando de um procedimento estatal no qual se tutelam interesses não só do requerente, mas de todos terceiros pertinentes – ocorre aqui a norma da *congruência* dos pedidos.

No âmbito processual (judicial e administrativo) vige o princípio da correlação ou congruência, consagrado no CPC (arts. 128 e 460), que estipula a estrita observância pelo julgador do pedido efetuado pelas partes, sob pena de julgamento extra petita ou ultra petita conforme o caso¹⁸.

Ainda que se alegue a inexistência de caráter litigioso no procedimento inicialmente instaurado perante o INPI (se é que já não existe em face da autarquia), é inegável que o mesmo pode vir a ter tal natureza em face de terceiros, na medida em que estes podem se opor ao pedido inicialmente efetuado.

A consagração da regra de congruência no direito da Propriedade Intelectual

A regra é assente e incontroversa.

¹⁷ Da Tecnologia à Cultura, op. Cit., p. 21 e seg.

¹⁸ [Nota do original] “I - É o autor que fixa, na petição inicial, os limites da lide, sendo que o julgador fica adstrito ao pedido, juntamente com a causa de pedir, sendo-lhe vedado decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, nos termos do artigo 460 do CPC.” (STJ, REsp 658715, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 06/12/04).

No magistério do clássico *par excellence*, Eugene Pouillet, o pedido fixa a extensão do direito; e o fixa de tal forma que não possa ser reivindicado além dos mesmos termos que se fez o depósito. Para o autor francês, o depósito do pedido constituiria a manifestação de vontade do depositante que, encontrando a declaração receptícia da lei que prevê a proteção das marcas, fixa a extensão da exclusividade nos limites que ele mesmo – o depositante - pediu ¹⁹.

Quase um século depois, Paul Roubier aponta não ter mudado a regra:

O depósito dá à marca uma carecterística de fixação ou certeza, que elimina todas dificuldades sobre a extensão do direito de marca: na verdade, o depósito determina a extensão do direito de propriedade. Esta consequência do depósito impede, é verdade, o depositante, como se

19 [Nota do original] Pouillet, Eugène. *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale En Tous Genres*. Paris : Imprimeurs-Éditeurs, 1892, p. 147-149 : « 3° Le dépôt donne à la marque un caractère de fixité ou de certitude, qui élimine toutes les difficultés sur l'étendue du droit à la marque : en effet, le dépôt détermine l'étendue du droit de propriété. Cette conséquence du dépôt empêche, il est vrai, le déposant, comme on le verra, de rien revendiquer au-delà de ce qui a été déposé, c'est donc à lui à préciser exactement ce qu'il entend protéger par le dépôt de sa marque ; mais dans ces limites la protection légale lui sera accordée pour toute l'étendue précisée par le dépôt » « 112. Le dépôt fixe l'étendue du droit. – Le dépôt détermine le droit du propriétaire de la marque ; il en fixe l'étendue, de telle sorte que rien ne peut être revendiqué au delà des termes mêmes dans lesquels a été fait le dépôt. La marque déposée constitue le contrat qui se forme entre le déposant et la société, entre le déposant qui fixe lui-même l'étendue de son domaine et la société qui lui en assure la jouissance dans les limites qu'il a lui-même fixées. Lors donc qu'une action en contrefaçon est engagée, il est très important de consulter le dépôt et d'examiner non le procès-verbal de dépôt, œuvre du greffier essentiellement sujette à contestation , mais la marque déposée elle-même, laquelle, on le verra (1), est à la disposition de tous, soit au greffe du Tribunal de Commerce, soit au Conservatoire des Arts et Métiers, où chacun peut s'en faire délivrer copie. Du dépôt, en effet, il peut résulter que le déposant a fait consister sa marque non dans tel élément pris isolément, par exemple dans une dénomination particulière, mais dans un ensemble de caractères divers, dont la réunion seule forme sa propriété. Il s'ensuivra que le juge correctionnel pourra, devra même parfois, au regard de la marque déposée, renvoyer le prévenu de contrefaçon, encore que l'imitation qu'il aura faite de certains éléments puisse, devant une autre juridiction, constituer une véritable concurrence déloyale . Autre chose est la contrefaçon d'une marque, autre chose la concurrence déloyale , et la répression, dans les deux cas, est fort différente. (1) V. Paris, 26 mars 1873, Peter Lawson, Pataille.73.83 ; Amiens, 21 juin 1873, Peter Lawson, Pataille.73.378 ; Rej. 21 mai 1874, même affaire, Pataille.74.153.

verá, de reivindicar seja o que for além do que é depositado, sendo assim seu encargo precisar exatamente o que ele intenciona proteger pelo depósito de sua marca; mas dentro desses limites a proteção legal lhe será atribuída por toda a extensão precisada pelo depósito²⁰.

Diz Pontes de Miranda, sobre o nosso direito:

4. EXTENSÃO DO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

- O depósito protege tudo que nêle se compreende enquanto não se decide desfavoravelmente o pedido; se, afinal, se denega o registo a eficácia declaratória negativa da decisão administrativa afasta qualquer efeito que se atribuiu, no pretérito, ao depósito. O depósito só protege o que nêle se compreende. Qualquer indagação sobre extensão do direito real do requerente há de ser feita no depósito, e não" alhures, inclusive no que se discutir antes ou depois.

O depósito é que diz o que se considera a marca, quais os elementos característicos, quais os produtos ou artigos, á que a marca se destina, qual o gênero do negócio. A marca destinada a rádios não é protegida se aplicada a aparelhos de televisão, nem a vitrolas ²¹.

E não menos a jurisprudência :

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Tutela antecipada
deferida - Proibição de uso de marca figurativa no**

20 [Nota do original] ROUBIER, Paul. Le Droit De La Propriété Industrielle. 22, Rue lSoufflot, Paris(5°) : Éditions Du Recueil Sirey, 1954, p.597-598

21 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983, p 77-78

formato boca/beijo - Liberação para reprodução da mesma figura sem, porém, repetição do mesmo desenho tridimensional, que não caracteriza revisão da ordem judicial anterior - Proteção restrita ao formato objeto de registro no INPI (grifos nossos) (TJ/SP, Relator: Galdino Toledo Júnior, Registrado em 12/09/2007)

Assim, é o que se pediu (e foi deferido) que constitui a exclusividade; e a obrigação de uso social da propriedade implica que se use o que se requereu e foi deferido, e não qualquer outro objeto.

Quanto ao ponto, no mesmo texto, continuamos, num detalhe necessário:

O caso das marcas.

O elemento figurativo, nominativo ou tridimensional protegido no certificado do registro, configura o núcleo da proteção da marca no seu segmento de mercado pertinente.

No entanto, sendo a função da marca a de distinção e assinalamento, também aqui se protege não a literalidade, mas essa função, nos limites da exclusiva como concedida ²²:

Assim, iniciemos a análise pela afirmação de que a extensão da proteção de um signo em face de outras marcas decorre:

Em primeiro lugar, da distintividade absoluta da marca-paradigma. Quanto mais distintiva em si mesma, mais amplo o espectro de proteção em face de terceiros. Esta distintividade resulta de dois fatores:

1) O efeito da criação originária da marca

22 [Nota do original] Da nossa Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, em BARBOSA, Denis Borges, A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

2) O efeito do investimento publicitário

Em segundo lugar, da distância das marcas em comparação no tocante:

1) Às atividade econômicas em relação às quais a marca é utilizada (proximidade de mercados)

2) Às relações simbólicas existentes entre as marcas em comparação

Em todos os casos: proteção estrita ao reivindicado.

No entanto, o efeito da exclusiva não excederá jamais o bem imaterial protegido; nas hipóteses, como a de marca tridimensional, em que a constituição da exclusiva depende de atuação da autoridade estatal, o pedido fixa a extensão máxima possível que o direito eventual possa vir a ter..

Tomemos o exemplo de Pouillet²³: depositou-se o pedido de uma marca constando de um pássaro aquático,

23 [Nota do original] Op. Cit., loc. Cit.: “Un exemple mettra cette marque en évidence et la fera bien comprendre : Un fabricant d’engrais avait déposé une marque composée d’un oiseau aquatique , combinée avec une couronne murale, des lettres initiales entrelacées, et une dénomination, celle de phospho-guano. Le dépôt revendiquait expressément l’ensemble de ces caractères, sans attacher la moindre importance à la dénomination, qui , d’après les termes du dépôt, semblait même être reconnue pour ne pas appartenir privativement au déposant. D’autres fabricants de produits similaires prirent à leur tour cette dénomination, mais en l’associant, à des éléments absolument différents, en remplaçant, par exemple, l’oiseau par des lions, et en supprimant d’ailleurs la couronne murale. Ils se virent néanmoins poursuis devant la juridiction correctionnelle à raison de l’emploi des mots phospho-guano ; mais ils opposèrent avec raison les termes du dépôt , et, s’appuyant d’une part sur ce que ce dépôt ne revendiquait pas la dénomination prise isolément, d’autre part, sur ce que l’ensemble des marques ne permettait aucune confusion, ils triomphèrent de la prévention. C’était justice (1). 112 bis. Jurisprudence. – II a été jugé en ce sens : 1° que l’emploi, par un fabricant rival, d’un emblème analogue à celui appliqué précédemment par un autre fabricant constitue, en pareille circonstance, une usurpation de marque, encore bien qu’il ne soit pas la reproduction exacte de l’autre ; mais, pour que cette usurpation puisse donner lieu à une action en justice, il faut que le plaignant ait préalablement effectué le dépôt de sa marque au siège du tribunal de commerce de son domicile (Trib. Corr. du Havre, 30 mars 1857, Rec. Du Havre. 57.1.59) ; 2° que la propriété d’une marque doit être restreint au type déposé (Bordeaux, 9 aout 1865, Deniset Monnier, Pataille.66.430) ; 3° que la formule , adoptée par le greffier dans le procès-verbal de dépôt qu’il a rédigé, ne peut prévaloir contre les termes de la légende joint au dépôt (Trib. Corr.

combinado com uma coroa mural, letras iniciais entrelaçadas e uma denominação... “phospho-guano”. Mas o depósito reivindicava os elementos figurativos, não enunciando a denominação. Julgada posteriormente a infração da marca por concorrente que indicava seu produto como sendo phospho-guano, não se apurou qualquer violação²⁴.

De como o uso tem de ser exatamente o requerido e deferido

Nossos precedentes reafirmam o que Pouillet dizia há tantos anos:

"É claro, portanto, que o titular de uma marca que não a usou tal como efetuou o registro, e o uso dela importa na sua aplicação, necessariamente, porque é mero acessório, não pode impedir que se declare a caducidade do registro. ... A caducidade importa no não-uso dos elementos constitutivos da marca. Êsses elementos são elementos fundamentais. Se a titular da marca de cerveja, nessa marca, deixasse de usar símbolo na mesma então a teria abandonado; porém, se variar no produto, se alterar a dosagem do gás ou do fermento de sua cerveja, não ocorrerá nenhuma caducidade". TFR, MS 31705, DJ: 15 de abril de 1963, Min. Oscar Saraiva. Decisão: Maioria, in Revista Forense, nº 121, p. 119.

Seine, 27 fév. 1873, Laterrière, Pataille.73.294) ; 4º que, lorsqu'il résulte d'un acte de dépôt de marque que le déposant a entendu faire porter son droit privatif, non sur la dénomination (dans l'espèce, phospho-guano) qui fait partie de la marque , mais sur l'ensemble seulement des signes qui la composent, c'est avec raison que les juges du fait refusent de condamner comme contrefacteur un commerçant qui, tout en employant la même dénomination, la fait entrer dans l'ensemble d'une marque absolument différente (Rej. 30 déc. 1874, Goubeau et Goudenove, Pataille. 75.314). V. Infra, nº 121

24 [Nota do original] O Phospho-guano era um tipo de adubo, fabricado com guano do Peru e aditivos fosfatados. Não se encontram mais exemplos da marca de 1854 descrita por Pouillet, mas a usina em Poitou-Charentes, ostentando a denominação não protegida, é tombada pelo Patrimônio Cultural Francês. Vide <http://www.flickr.com/search/?q=phospho&w=37902992@N06>

E mais recente e absolutamente de acordo com o tema deste estudo, em Acórdão de Embargos Infringentes unânime das duas Turmas Especializadas em Propriedade Intelectual do TRF2 :

"...Se o uso comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deu-se em formato distinto e descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou sentença de procedência do pedido de invalidação do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua caducidade.

(...) E como se vê dos autos, que resumidamente está estampado no desenho de fl. 1772, a prova do uso, pelo embargado, de sua marca ABAD, é insuficiente para manutenção do registro, já que o elemento identificador originário é flagrantemente distinto dos documentos utilizados para aquele fim. Dessa feita, configurada a caducidade, ilegal é a decisão que manteve aquele primeiro registro.

A questão foi objetivamente tratada no voto vencido, que deve prevalecer (fl. 1727-1728):

Porem, o que se verifica é a total dissociação entre a marca registrada "ABAD" e a marca utilizada, posto que se trata de marca mista, apresentando um elemento nominativo e outro figurativo.

O elemento figurativo sofreu completa reestilização, conforme se pode verificar dos documentos instrutórios da contestação da agora apelante, presente às fls. 1462/1465, descaracterizando a marca registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

O elemento nominativo, obviamente, permaneceu inalterado, eis que seria uma temeridade para a sobrevivência da apelante modificá-lo, sob pena de não ser reconhecida nem pelos seus afiliados.

Insta frisar, que a marca mista é composta pela combinação indissociável do elemento nominativo e do figurativo, não podendo ser considerada separadamente nas duas categorias.

Ora, se houve completa dissociação do elemento figurativo utilizado em relação àquele constante do registro, obviamente, há que se declarar que houve o uso indevido da marca, devendo o seu proprietário arcar com as conseqüências previstas na legislação vigente à época do pedido de cancelamento de registro."

TRF2, EI 2002.02.010731151, Primeira Seção Especializada, Des. André Fontes, DJ, 05 de dezembro de 2008. Decisão: Unânime

Do ato de caducidade

Suscitada o interesse de qualquer pessoa em ver caduca a marca, cabe à Administração apurar a realidade do uso. Como visto, a lei impõe ao titular o dever de comprovação. Não satisfeito o requisito, qual seja, de comprovar a realidade do uso, perece a exclusiva e recai o seu objeto em *res nullius*.

Qual a natureza do ato?

Considere-se aqui atentamente o dispositivo legal:

Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil;
ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

A dicção final – *declarar* – pareceria indicar a possibilidade de um efeito *extunc*.

Decisão recentíssima do STJ, no entanto, conciliando entendimentos divergentes naquele tribunal, esclarece o sentido do dispositivo:

“Uma vez compreendida a finalidade de se determinar a direção e a extensão da atividade temporal dos efeitos de determinado instituto jurídico, parte-se para a distinção entre o instituto da **caducidade** e da **nulidade** de um

registro de marca industrial. A **nulidade** ocorre quando se reconhece a existência de determinado vício apto a macular a concessão do registro desde seu início. Justamente por ser inviável a manutenção de algo válido por ser nulo *ab ovo* é que se operam os efeitos **retroativos**. A **caducidade** implica a declaração de determinada circunstância fática, que pode ser: (i) de inexistência de uso, gozo ou fruição do sinal desde seu registro; ou (ii) de interrupção do exercício de qualquer um daqueles poderes por prazo superior ao limite fixado na lei. Quando a condição para manutenção do registro deixa de existir, operam-se efeitos **prospectivos**. Essa distinção faz muito sentido quando se analisa a evolução da legislação brasileira sobre marca industrial. A Lei de Propriedade Industrial, de 1996, retirou da caducidade sua conotação de matéria de interesse público ao suprimir a possibilidade de o INPI instaurar de ofício o procedimento de sua averiguação, procedimento que era presente no CPI/96 de 1971. (..._Diante dessas premissas, a direção temporal dos efeitos da caducidade mais adequada à finalidade do registro industrial é – sem dúvidas – a **prospectividade** (*ex nunc*). Primeiro, porque os agentes do comércio – que são responsáveis pelo desenvolvimento econômico do país – precisam de segurança para realizar seus negócios”. Superior Tribunal de Justiça, 2ª Seção Especializada, Min. Nancy Andrighi EDRESP 964.780/SP, J. 10.08.2011.

Na verdade, o ato *declara* a existência dos pressupostos, em data anterior, e *constitui* – ou melhor – *desconstitui* o registro para o futuro, com base na desídia anterior ²⁵.

²⁵ Como nota Pontes de Miranda, em seu Tratado das Ações, Tomo I, as decisões judiciais – e não menos as administrativas, no pertinente – cumulam cargas diversas numa graduação variável. As decisões – diz ele – têm conteúdos declaratório, condenatório, constitutivo,

O que acontece num procedimento de caducidade

Assim, veja-se:

1. Quem seja legitimado a requerer solicita a caducidade.
2. Como condição vestibular, é preciso que se haja decorrido *pelo menos* cinco anos do registro (art. 143, *caput*).
3. Ocorre, então, duas hipóteses:
 - a. O uso nunca começou desde o registro ²⁶
 - b. Ou o uso começou e , à data do requerimento ²⁷

mandamental e executiva – em forças diversas. Em cada caso, uma carga teria eficácia principal, mas as demais igualmente existirão em cada caso. Se alguns desses efeitos inexistem nas decisões administrativas, permanece a validade da observação quanto às demais cargas.

²⁶ “Desse modo, considerando que a caducidade da marca “COLORADO” foi requerida em 21/08/2002 (folhas 222/226), isto é, quando a marca requerida registrava mais de cinco anos de concessão e já sob a vigência da Lei nº 9.279/1996, e que os comprovantes apresentados, às folhas 319/321, retratam vendas de produtos de tabaco da marca “COLORADO” nos dias 12, 13 e 22 de agosto de 2002, todas para o mercado finlandês (cidade de Vantaa, Finlândia), impõe-se a declaração da caducidade da referida marca, por não ter a 1ª Ré, Souza Cruz, demonstrado o início e a não interrupção do uso da marca “COLORADO” no Brasil na data do requerimento Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluísio Mendes, AC 2002.51.01.530738-0, DJ 06.02.2009.

²⁷ “A caducidade do registro em virtude do não uso ou desuso, ou, ainda, desvirtuamento da marca, é instituto voltado a assegurar o cumprimento de sua função social. Não obstante isso, o direito marcário, pautado sobretudo por interesses privados, garante ao titular do registro prazos para sua efetiva utilização, tornando a declaração de caducidade dependente de requerimento de terceiro interessado em sua exploração. Por tal razão, não se admite o questionamento do uso da marca em tempos longínquos.” TRF2, AC 425094, Primeira Turma Especializada, Des. Federal Aluisio Goncalves De Castro Mendes, DJU: 06/02/2009, página: 64 - Decisão: Unânime. “Não pode uma pessoa, anos depois que o titular de certa marca já a utiliza regularmente, pretender reabrir a discussão sobre se, no passado, a marca foi ou não continuamente utilizada, quando ninguém jamais discutiu, na época, o tema. Em sede de caducidade, como bem assinalado pelo ilustre Juiz a quo, o uso posterior apaga a mancha do não uso, quando não houve impugnação oportuna. Ademais, é pedra de toque na interpretação do sistema de proteção às marcas e inventos a tutela contra a concorrência desleal, que atua contra a tentativa de se aproveitar do investimento alheio.. Recurso desprovido. TRF2, AC 145549, Segunda Turma Especializada, Des. Guilherme Couto, DJU, 16 de outubro de 2002, página 112. Decisão: Unanimidade

- i. tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos,
 - ii. ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
4. Em qualquer dessas hipóteses, o ato *declara* a existência dos pressupostos e *decreta* o perecimento do registro.
5. Finalmente, o uso (se tiver ocorrido) tem de ser real: uso como marca ²⁸ e uso no comércio, ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome ²⁹.

²⁸ Já citado: "...Aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuídos pelo registro no órgão marcário, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da propriedade, ora estabelecida na Constituição Federal. (...) 3. Inobstante a autora, ora apelante, ter obtido junto ao INPI o registro para o termo "UPS", este consiste na sigla designativa da expressão uninterrupted power system - sistema ininterrupto de fornecimento de força, conhecido igualmente por No-breaks -, sendo esta condição que resta realçada nas notas fiscais apresentadas e não o uso como marca. 4. Apelação improvida." TRF2, AC 356921, Segunda Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, DJU, 06 de dezembro de 2006, página 113. Decisão: Maioria.

²⁹ "À luz do conceito de função social da marca, é necessário ponderar que a mera fabricação do produto no Brasil não confere àquela divulgação mínima, de modo a torná-la distinta das demais no mercado consumidor, mas sim a sua efetiva comercialização em território nacional." TRF2, AC 425094, Primeira Turma Especializada, Des. Federal Aluisio Goncalves De Castro Mendes, DJU: 06/02/2009, página: 64 - Decisão: Unânime..