

Quando a marca está caduca e terceiro não pode dela se apropriar

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

De como a lei brasileira rejeita a apropriação de fundo de comércio ativo	3
A caducidade de apenas uma marca de uma família	5
Conclusão	7

Concentraremos neste estudo na postulação, que fizemos na nossa tese doutoral de que a caducidade de um signo, ao qual se vincula fundo de comércio ativo, não importa em conferir *necessariamente* a qualquer terceiro o poder de apropriar-se do signo cuja exclusiva se extinguiu.

Ou seja, a caducidade do registro não importa, em direito, na automática disponibilidade para terceiros do espaço em que houve a perda de registro:

“Com efeito, a caducidade nestes casos tira do titular a exclusividade; sem a menor dúvida. Mesmo o titular de uma marca bem conhecida, mas não usada para efeitos de caducidade deverá perder o conteúdo positivo do direito de exclusão. Mas não será compatível com o direito que essa perda do poder de excluir como direito de “propriedade” importe em apropriabilidade por terceiros do signo, se isso importar em efeito confusivo para o público.

Para o público, a falta de uso para efeitos de caducidade pode não abalar a imagem-de-marca remanescente, o que tende a criar assimetrias de informação lesivas ao seu interesse, inclusive em detrimento dos consumidores. Deve-se ponderar mesmo a prevalência desses interesses quando possa existir alguma margem de tolerância por parte do titular da marca para uso por terceiros, mas em detrimento do público”¹

Não se imagine que essa afirmação seja inovadora ou idiolética. Nossa posição ecoa a de Pouillet, escrevendo no sec. XIX:

“E quanto a uma marca abandonada? - Dissemos que, em termos de marcas, a novidade, exigida por lei, é essencialmente relativa. Portanto, é irrelevante que marca foi anteriormente empregada na mesma indústria se, durante muitos anos, foi abandonada. Quem a retoma, por sua vez torna-se seu legítimo proprietário, tem o direito de se apropriar, e pode usá-la para impedir os seus concorrentes.

1 BARBOSA, Denis Borges. Efeito Extraterritorial das Marcas. Revista da ABPI, v. 111, p. 3-44, 2011. Publicado também em Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2012. Aproveito logo em seguida material de pesquisa recolhido por Pedro Marcos Nunes Barbosa e Raul Murad Ribeiro de Castro para pleito judicial específico, com base em nossas ponderações acima referidas.

Requer-se apenas que "o abandono seja certo e comprovado, que date do tempo suficiente para que se possa estar certo de que, por um lado, quem abandonou não vai voltar a usar, e, em segundo lugar, que aquele que se apropria de novo não está tentando fazer uma confusão entre o seu uso o uso anterior. É como o título de um jornal que cai no domínio público quando o jornal deixou de publicar, e que ainda assim não pode ser adquirida por outra senão depois de um longo período de tempo decorrido, para que de um lado o abandono do título seja irrevogável e, por outro, não haja confusão entre o novo jornal papel e o antigo."²

E a de Ascarelli que, indagando-se se é possível terceiro apropriar-se de marca cujo uso cessou, segue o mesmo caminho de Pouillet:

"estarei inclinado a responder que isso é possível quando, devido à passagem do tempo, o sinal distintivo recuperou eficácia, ou seja, perdeu a conexão com os produtos que previamente indicados"³.

Ou seja, abandono ou caducidade são causas de extinção do registro. Mas só se admite que à extinção se siga apropriação por terceiros sem ofensa a fundo de comércio eficaz e honesto. Caducidade, ou perda da exclusiva, não importa *inexoravelmente* em disponibilidade do signo para terceiros.

O mesmo ocorre quando ainda *não há* registro. O direito de precedência e, muito mais veemente, a exceção Pouillet⁴, impedem que terceiros se apropriem de fundo de comércio alheio, não amparado por registro de marca:

“O dispositivo do art. 124, XXIII, foi introduzido pela LPI a fim de coibir a fraude à lei cometida por meio de apropriação de marca sabidamente alheia”. Trata-se de importante ferramenta no combate à concorrência desleal. Inspirada pelos princípios da livre concorrência e proteção às marcas, esta regra aplica a exceção de má-fé, também conhecida como exceção Pouillet, que além de seu potencial efeito de extraterritorialidade, encerra um enunciado intrínseco de ilicitude. Assim, é eivada de ilicitude a

2 “Quid d’une marque abandonnée? – Nous avons, dit qu’en matière de marques, la nouveauté, exigée par la loi, est essentiellement relative. Il importe donc peu qu’une marque ait été autrefois employée dans la même industrie, si, depuis de longues années, elle a été abandonnée. Celui qui la reprend en devient à son tour légitime possesseur, il est en droit de se l’approprier, et il en peut défendre l’usage à ses concurrents. Il faut seulement que l’abandon soit certain, prouvé, qu’il remonte à une époque assez éloignée pour qu’il soit sûr, d’une part, que celui qui l’a abandonnée ne la reprendra pas, et, d’autre part, que celui qui se l’approprie à nouveau ne cherche pas à établir une confusion entre sa maison et celle qui n’existe plus[1]. Il en est de cela comme du titre d’un journal qui tombe dans le domaine public, lorsque le journal cesse de paraître, et qui cependant ne peut être repris par un autre qu’après qu’un temps assez long s’est écoulé, pour que d’une part l’abandon du titre soit irrévocable et que, d’autre part, aucune confusion ne puisse s’établir entre le nouveau journal et l’ancien[2].” POUILLET, Eugène. *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale en Tous Genres*. Paris. Librairie Générale de Jurisprudence. 1892. Pg. 28.

3 “La cessazione (indipendentemente dal trasferimento del marchio) definitiva da parte del titolare della produzione o del commercio dei prodotti ai quali il marchio si riferisce [...], provoca, a sua volta, l’estinzione del diritto e forse più esattamente del bene, dato il venir meno di una connessione con un genere di prodotti al quale dovrebbe riferirsi l’efficacia distintiva. In quest’ultima ipotesi può domandarsi se il segno non possa poi da altri essere adottato come marchio e, come già per l’analoga questione in tema di ditta (e v. dei resto l’orientamento già ricordato dell’art. 100, 1. d. aut. in tema di testata del periodico), inclinerei a rispondere che ciò è possibile quando, pel decorso del tempo, il segno abbia riacquisito efficacia distintiva, abbia cioè perso la connessione con i prodotti che precedentemente indicava” in ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali*. Editore Dott A. Giuffrè, Milano, 1960, p. 469.

4 Vide BARBOSA, Denis Borges Barbosa, *Reverendo a questão da exceção Pouillet* (outubro de 2011, http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf).

ação daquele que visa apropriar-se, por meio do registro, de marca que sabe ser usada por terceiro para designar produto idêntico ou afim.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, J.C Márcia Maria Nunes de Barros, AC 2010.51.01.801200-3, DJ 04.0.2012.

Assim, à luz do novo art. 124, XXIII, improcedente a ideia de que o fundo de comércio é caça livre a quem primeiro registrar a marca correspondente, com ou sem má-fé. E não existe, no texto legal, qualquer restrição que o princípio se aplique no caso em que *houve registro*, mas não há:

[Não é suscetível de registro] 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.

A razão desse aparente paradoxo é o interesse social na credibilidade dos signos marcários. Sempre os clássicos:

“As marcas, além de constituírem sinais de origem ou proveniência dos produtos na circulação mercantil, tendem a manter no tempo e no espaço os benefícios do crédito, do aviamento e da reputação do industrial ou do comerciante, premunem o público contra as fraudes, proporcionando-lhes a prova de que recebe bem os produtos e as mercadorias que deseja adquirir, frustrando, destarte, a ação dos concorrentes sem escrúpulos, e servem à higiene pública, à qual não podem ser indiferentes a proveniência dos produtos e o comércio das mercadorias destinadas ao consumo.”⁵

De como a lei brasileira rejeita a apropriação de fundo de comércio ativo

Note-se que a nossa postulação, recém-expressa, não se resume à doutrina e aos precedentes indicados antes e depois. Nem se ampara exclusivamente na ponderação de que a proibição de tomar fundo de comércio alheio, mas ainda sem registro, que existe no art. 124, XXIX, aplica-se necessariamente às hipóteses em que o fundo de comércio existe, vivo e eficaz, conquanto sem que haja *mais* registro.

Na verdade, o texto legal brasileiro tem um *outro* dispositivo específico que estabelece um prazo durante o qual um registro *extinto* não pode ser imediatamente apropriado. Nota-o José Antonio Faria Correa:

O prazo durante o qual os sinais que serviram de marcas de certificação e de marcas coletivas permanecem desabilitados para novo registro em nome de terceiro é aquele fixado no art. 154, ou seja, de cinco anos. Esse é o lapso temporal que o legislador teve como razoável para perda da antiga radiação distintiva. Coincide, aliás, com o prazo máximo de desuso que a

5 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Volume III, Tomo I. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russel Editores, 2003. Página 229

lei, no art. 143, admite para que um registro de marca permaneça em vigor, não se expondo a extinção por caducidade a requerimento de terceiros interessados. Esta norma levanta uma questão interessante quanto ao destino dos sinais abandonados, que são *rei derelictae*. A questão só é regulada em relação às marcas de certificação e às marcas coletivas, que não existam formalmente na legislação anterior. A mesma inquietação deveria haver com relação a marcas que foram célebres ou notoriamente conhecidas e que, abandonadas, mas reapropriadas, poderiam dar lugar a situações de erro, dúvida ou confusão na mente do consumidor e até aproveitamento indevido de fama amealhada por terceiro. A questão não é só acadêmica, podendo ocorrer concretamente⁶.

Em estudo anterior, refleti a ponderação de Faria Correa:

O fundo de comércio reunido em torno de uma marca cujo uso no comércio é interrompido não desaparece imediatamente; o público muitas vezes permanece fiel a uma marca cujo emprego se interrompeu. Se terceiro se apropria do signo, essa confiança do público deixa de ser vinculada à origem anterior.

[...] Esse fenômeno, o da clientela não exercida num momento, mas suscetível de retomada e ampliação, é o que se costuma denominar clientela quiescente, ou *lingering goodwill* ⁷.

[...] De outro lado, o instituto da caducidade, que é de larga adoção nos sistemas nacionais, aponta para que haja um interesse público na livre apropriação de signos não usados. Bons signos, especialmente os pregnantes e atrativos, são relativamente raros, e seu uso dinamiza a concorrência; é bom que sejam usados. Mas o elemento característico do fenômeno da clientela quiescente é que as marcas foram usadas, e se criou fundo de comércio. A questão não é de liberdade dos signos na concorrência, mas na tutela do público contra a confusão.⁸

O entendimento de que a existência de fundo de comércio quiescente, assim como o interesse do consumidor, merecem tutela mesmo no caso de inexistência ou perecimento de registro tem, inclusive, expressão em precedente brasileiro:

Compulsando os autos, verifica-se que, realmente, a Apelada, utilizava-se do nome comercial NOVOCOL MANUFACTURING COMPANY, Inc. e, em 30/11/1987, alterou sua denominação para NOVOCOL

6 CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007.

7 Vide BENJAMIN, John, Added value that does not die, Financial Times de 11 de agosto de 2002: “Os precedentes judiciais têm demonstrado que a distintividade de uma marca pode permanecer por muitos anos após a cessação das atividades do titular. O que deverá ser levado em consideração é o nível de goodwill que se desenvolveu e a possível reação do consumidor quando encontrar-se diante da “nova” utilização daquele mesmo signo. [...] Novos concorrentes devem, ao entrarem no mercado, tomar cuidado com qualquer distintividade remanescente”. Tradução livre de “Case law has shown that goodwill may still exist many years after the cessation of the business. What will be taken into account is the level of goodwill that has been developed and the likely reaction of a reasonable customer of the business when faced with the new enterprise. [...] New market entrants must watch out for any lingering goodwill. (...)”, encontrado em <http://search.ft.com/nonFtArticle?id=020811000429>, visitado em 15/3/2008.

8 BARBOSA, Denis Borges. Apud.

PHARMACEUTICAL, Inc. e, finalmente, em 30/04/1991, sua denominação foi novamente alterada para SEPTODONT Inc., de acordo com os documentos de fls. 45/60. No Brasil, a empresa SEPTODONT, INC. obteve o registro das marcas NOVOCOL, registro concedido em 08/04/1959 (nº 002193213, classe 05.99) e NOVOCOL 100, registro concedido em 20/11/1973 (sob o nº 730233421, classe 05.80). Os produtos identificados pelas referidas marcas foram licenciados pela autora para serem produzidos e comercializados no Brasil pela empresa S.S. WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS S/A, ora apelante. Em decorrência de procedimento de Caducidade instaurado contra as marcas NOVOCOL e NOVOCOL 100, as mesmas foram extintas em 27/12/1988 (RPI nº 949, de 27/12/88) e 03/10/1983 (RPI nº 989, de 03/10/89). A empresa SEPTODONT, INC. em 22/01/1992, ao efetuar novo pedido de registro para a marca NOVOCOL, fora surpreendida com o indeferimento de seu pedido pelo INPI, nos termos do item 17, do art. 65 do CPI, em virtude da vigência de novos registros para as marcas NOVOCOL (nº 813921260) efetuado pela empresa S.S. WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS S/A. Assim, considerando que a marca NOVOCOL vinha sendo usada, associada a produtos farmacêuticos no país de origem da empresa SEPTODONT, INC. desde os anos 30, sendo notoriamente conhecida no ramo dos produtos aos quais se aplica, assim como que o vocábulo NOVOCOL constituía elemento principal e constitutivo do nome comercial da empresa SEPTODONT, INC. (Novocol Manufacturing Company, inc. e Novocol Pharmaceuticals, Inc., tenho que restou clara a impossibilidade do registro da marca NOVOCOL como marca de terceiro não autorizado, sob pena de infringência ao art. 65, item 5, da Lei nº 5.772/71.

TRF2. AC n. 1997.51.01.017866-9. , 1ª Turma Especializada. JC Márcia Helena Nunes. DJU 10/08/2009. Unanimidade.

A caducidade de apenas uma marca de uma família

Outra hipótese em que a intenção de apropriação pode levar a seu intuito é o das hipóteses de caducidade de signos distintivos, que se verifica no caso de abandono do exercício positivo do uso social dos direitos. Mas mesmo assim pode se verificar um impedimento dessa apropriação, quando ela se daria em detrimento do público.

Um elemento aqui relevante é o das famílias de marcas⁹:

A noção de “família de marcas”, ou seja, o conjunto de marcas com simbologia similar, detidas pelo mesmo titular tem importante repercussão em Direito. Constituem família todos os registros ou pedidos, em nome do mesmo titular, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim ¹⁰.

9 BARBOSA, Denis Borges, Da noção de “família de marcas” e da dependência interna dos registros a ela pertencentes (2009), em Da Tecnologia a Cultura, op. cit., e <http://denisbarbosa.addr.com/familia.pdf>.

10 [Nota do Original] Noção resultante do art. 135 do CPI/96.

O mesmo titular não pode registrar mais de uma marca idêntica no campo de uma especialidade. O CPI/96, em seu art. 124 veda a

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

Disso dá notícia a recente proposta de Diretrizes de Exame de Marcas, disponibilizada pelo INPI. Nela se lê:

Esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço, o titular fraude o instituto da caducidade, pois que o redepósito do registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro.

No exame da registrabilidade destes sinais, será verificado cumulativamente:

- Se as marcas são idênticas;
- Se os produtos ou serviços distinguidos ou certificados são idênticos.

A “suficiente forma distintiva” a que se refere a lei, no entanto, não é a mesma que se exige *entre diversos titulares*. Pelo contrário, o objetivo não é tutelar as distintas posições concorrências, mas apenas evitar a duplicidade de marcas com vistas a prevenir a caducidade abusiva.

Assim, neste passo, é a noção de que a *família de marcas* cria espaço próprio, e digno de proteção em direito, que é *mais próximo e repele mais confusão* do que marcas singulares:

“É de se notar que a empresa Apelada possuía quadro marcas. A primeira nominativa, nº 811.337.154, objeto desta lide e ora caduca, registrada na classe 35.10, denominada simplesmente ‘SKI’. As demais, sob a denominação ‘SKI COLA’, e ainda em vigor: - uma nominativa, nº 822959828, na classe NLC (7) 32 e duas mistas, nºs 818803169 e 823397939, nas classes 35.10.20 e NCL (7) 32, respectivamente. II - Diante de tal contexto, parecem-me ponderadas e legítimas as razões que levaram o Juízo a quo a julgar procedente o pedido para restaurar a marca, uma vez que a empresa ainda possui outro registro misto, na mesma classe, e com o vocábulo ‘SKI’, permanecendo, pois, o impedimento ao registro da expressão de forma isolada por terceiros, a teor do que preceitua o artigo 129, XIX da LPI. III – Apelação e Remessa Necessária improvidas.” (TRF 2ª Região, Apelação Cível nº. 409891, Processo nº. 2004.51.01.506158-1, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Messod Azulay Neto, julgado em 24.6.2008).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. RESPEITO À CRONOLOGIA. O depósito de marca entendida como extensão de outra que lhe é anterior e válida, do mesmo titular, deve ser registrado com prioridade sobre outro, de outro titular, depositado posteriormente, ainda que ao tempo da análise

administrativa o primeiro depósito já tenha tido sua caducidade declarada. (...) Entretanto, o que sustentou a autora - e, aliás, o que foi acolhido pela d. juíza na sentença, é que quando a autora depositou sua segunda marca a registro, este deveria ter sido imediatamente aceito pelo INPI, tendo em vista que à data daquele depósito (maio/93), o primeiro registro encontrava-se válido, valendo o segundo como uma mera "extensão" do primeiro. "TRF2, Agravo Interno no Proc. 9800315152, Primeira Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 6 de março de 2007.

Ainda que um dos integrantes da família seja alvo de caducidade (inclusive, exatamente, para evitar marcas de reserva) a *aura de proteção* de outros membros da família pode – e deve – impedir o ingresso de terceiros no espaço simbólico pertinente, em toda a hipótese em que tal entrada ocasionar, se não *risco de confusão*, pelo menos confusão efetiva.

Conclusão

O direito brasileiro atual já não mais admite o cumprimento apenas formal de requisitos, nem pune com o inferno da perda do fundo de comércio aquele infaustamente colhido por uma caducidade.

Com efeito, num sistema em que, por força do art. 124, XXIII rejeita o registro de quem ofende voluntariamente fundo de comércio alheio, não há de admitir que o mesmo fundo de comércio que *exista, e seja ativo e honesto*, pode ser apropriado pelo mesmo terceiro como resultado da caducidade.

Evidentemente se o não uso corresponde a um não fundo de comércio, a caducidade apodera o terceiro a fazer uso completo e irrestrito do signo. Mas, para tanto, repetindo Pouillet,

Requer-se apenas que "o abandono seja certo e comprovado, que date do tempo suficiente para que se possa estar certo de que, por um lado, quem abandonou não vai voltar a usar, e, em segundo lugar, que aquele que se apropria de novo não está tentando fazer uma confusão entre o seu uso o uso anterior".

Essa caducidade, de símbolos vazios – sem fundo de comércio ativo, é o comum de todo o dia, e o que justifica o instituto jurídico. Não o uso da caducidade como armadilha, como pontos de jogo de videogame, como se as consequências da perda fossem apenas um divertimento, sem consequências para o investimento, trabalho e dedicação do empreendedor honesto.

Assim, o exercício da pretensão de caducidade e o de apropriação podem ser ligados, mas não necessariamente resultam simultânea e automaticamente.

Quando perece um membro de uma família de marcas, a caducidade não faculta a entrada de qualquer terceiros, num espaço coberto pela aura de significação dos outros membros sobreviventes da mesma família.