

Da questão do abuso associativo quanto ao uso singular de marcas

Denis Borges Barbosa (Janeiro de 2012)

Nosso tema é a pretensão de um associado, ou ex-associado, de entidade que mantém marca para uso comum de seus afiliados, de excluir-se dessa comunidade, mas mantendo o uso do elemento distintivo. Em essência, o que se nota neste estudo é aplicável às hipóteses da marca coletiva prevista na Lei 9.279/96; mas não menos se aplica às demais hipóteses onde ocorre o uso de uma marca ou outro signo por uma comunidade, sob regras comuns.

Não apreciamos aqui, por não serem centrais às nossas considerações, as hipóteses em que essa pretensão viola as próprias normas associativas.

Uso de um signo como elemento comunal

Não é questão exatamente de propriedade intelectual, mas sempre de direito, a questão de quem longuissimamente se adequa a um estatuto associativo, entendendo ser de bem comum o uso dos ativos da associação (neles inclusos os signos distintivos) para, quando dissipada individualmente a *affectio*, questionar esse uso dos elementos distintivos que sempre se manteve em favor de todos demais associados.

A questão exatamente sai do campo estritamente associativo para o marcário quando se pondera quais as consequências do uso privado por um ativo que é de uso de um coletivo. Como indicamos acima, o uso por terceiros de um signo distintivo é aceitável em direito quando se preserva o poder de o titular exercer controle sobre os serviços e produtos fornecidos com a marca.

Não havendo esse poder, o consumidor não tem a garantia de consistência e coerência do uso da marca; pode ele receber coisas diversas ou díspares em violação de suas legítimas expectativas. E essencialmente, o titular e os demais associados perdem o benefício resultante da marca que se associa à origem: a força distintiva. Usada por muitos, sem controle, a noção de origem, e a realidade dela, se esvai, enfraquece, e a marca declina. Ou pior, generifica e perde a capacidade de assinalar.

A questão aqui parte do dilema kantiano: qual seria o valor da marca para o autor da ação se todos os milhares de usuários pudessem dar ao signo distintivo o sentido que lhes aprouvesse? Sem controle do titular, um resolvesse não consultar nenhuma fonte central de inadimplentes, para arrogar-se o uso de uma marca de uso comu no que era simplesmente cisma

com o aspecto social ou étnico do cliente. Outro usar o signo para perseguir quem não lhe desse exclusividade. Ou seja, a marca perderia o valor, para se transformar em objeto de ridículo e fonte de achaque.

A noção de marca coletiva

No direito vigente após 1996, a questão de marcas dedicadas ao uso associativo é prevista pelo instituto da *marca coletiva*.

Assim descrevemos o instituto ¹:

8.9. Marcas coletivas e de certificação

Como visto, o CPI/96 institui a proteção das marcas coletivas e das de certificação. Estas são as usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, inclusive, e especialmente, quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (vide a Resolução proferida pela AIPPI na Question Q72).

Já a marca coletiva é a usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Por exemplo, de uma cooperativa ou sindicato.

Ao contrário do que aparenta pela redação da lei, não se trata do *uso* de marca (como ocorre no caso de marcas genéricas e específicas, mas de tipos específicos de marcas, com regramento próprio, específico. A destinação de tais marcas presume norma singular.

Assim, o art. 124, XII proíbe seja registrada marca que confronte *sinhal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro*; ao regular a legitimidade *ad acquirendum*, o art.128 preceitua que o registro de marca coletiva só poderá ser requerido *por pessoa jurídica* que seja representativa de coletividade, a qual *poderá* exercer atividade distinta da de seus membros; mas, como se depreende da lei, também poderá exercer a atividade coletiva. (...)

O tratamento específico continua quanto às causas de extinção do registro, pois a marca coletiva e de certificação extingue-se quando a entidade deixar de existir, ou a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização. A caducidade do registro será declarada se *a marca coletiva* for usada por *apenas uma*, ou não haja pessoa autorizada durante o quinquênio pertinente.

No entanto, mesmo no caso de caducidade, persiste o tratamento especial: a marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderá ser registrada em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de cinco anos, contados da extinção do registro.

Mas os princípios que presidem o uso coletivo das marcas, em condições associativas, se impõem por efeito do direito comum. Falando de tais princípios, ainda que comentando as marcas de certificação, diz Patrícia Carvalho da Rocha Porto ²:

¹ EM nosso Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2007.

² PORTO, P. C. R. . Quando a Propriedade Industrial representa qualidade - Marcas coletivas, marcas de certificação e denominações de origem. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. v. 1. 203 p.

Outros autores³, aos quais nos filiamos, discordam do mencionado acima e explicam que a marca coletiva é pertence a um único titular, que pode ser uma cooperativa, uma associação, organizações de empresas ou de profissionais e algumas vezes até uma sociedade de advogados ou de contadores, como informa Belson.⁴ Ela ganha *status* de signo coletivo, porque muito são seus usuários. Todos os associados, cooperados, ou vinculados com aquele ente coletivo, desde que sigam o regulamento de uso da marca criado e fiscalizado por esse ente, pode utilizar a marca para identificar que o seu produto se origina daquela coletividade.

[...] As marcas coletivas são individuais quanto à titularidade, propriedade singular de uma pessoa, mas quanto ao uso, apresentam uma pluralidade de sujeitos autorizados a empregá-la licitamente, sendo, portanto, quanto ao uso, uma marca plúrima. Assim, a marca coletiva cujo titular é um sindicato, holding, cooperativa, associação, ou *koncern*, embora de propriedade singular das entidades referidas sendo empregadas pelos integrantes de referida entidade, na realidade, não assinala e distingue apenas as mercadorias ou produtos de uma única pessoa, mas sim de um grupo de produtos ou mercadorias, que embora do mesmo gênero, pertencem a pessoas diferentes.⁵ (...)

Já a marca coletiva só poderá ser utilizada pelos membros pertencentes àquela coletividade, devendo esses membros fazer parte daquela entidade coletiva e se adequarem às exigências e particularidades do estatuto social, contrato social ou documento constitutivo daquela coletividade. Na marca coletiva os usuários devem cumprir os requisitos para fazer parte daquele ente coletivo. A adesão não é livre; depende da regulação interna e legislações que regem aquele ente coletivo. (grifamos)

Da boa fé

Assim, a pretensão de uso singular, e sem submissão às regras comuns, por associado ou ex-associado se centra na hipótese de que seu *status* não seja isonomicamente tratado. Vem aqui a questão dupla da boa-fé e do abuso de direito.

O uso de boa-fé de uma marca é um requisito de direito. Em estudo recente ⁶, disse que a noção de boa-fé como raiz da aquisição de direitos de propriedade intelectual e fundamento de seu exercício é um dos temas mais centrais desse ramo do direito. Assim notamos em recente estudo ⁷:

³ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 406; FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre direito de marcas**. Madrid: Marcial Pons, p. 690; BELSON, Jeffrey. **Special Report – Certification Marks**. London: Sweet & Maxwell, p. 35; BODENHAUSEN. **Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Genebra: BIRPI, 1968, p. 130.

⁴ [Nota do original] BELSON, Jeffrey. **Special Report – Certification Marks**. London: Sweet & Maxwell, 2002, p. 37.

⁵ [Nota do original] DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.406.

⁶ BARBOSA, Denis Borges, A má-fé na aquisição de direitos de propriedade industrial, em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/ma_fe.pdf

⁷ BARBOSA, Denis Borges Barbosa, A concorrência desleal, e sua vertente parasitária (agosto de 2011), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf, a ser publicado no número de novembro de 2011 da Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, em <http://www.ibpi.org/42715/home.html>. Neste estudo igualmente indicamos que a concorrência desleal se funda na noção de eficiência competitiva, e a rejeição do comportamento obstrutivo.

Diz Gama Cerqueira, num trecho tão conhecido ⁸:

A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito.

A aliança da concorrência à moral é extremamente popular:

“Do exposto, resta evidente que a pretensão do apelante de utilizar o nome de domínio Airtonsenna.com.br, na rede mundial de computadores internet, sem a indispensável autorização da autora-apelada, encontra óbice não só na lei, mas também, nas regras de ordem ética e moral que devem necessariamente pautar as relações humanas e comerciais”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 2ª Câmara Cível, Des. Sidney Mora, AC 0086382-5, DJ 29.03.2000.

"o sistema jurídico nacional, "deve ser interpretado e aplicado da tal forma que através dele possa ser preservado o princípio da boa-fé, para permitir o reconhecimento da eficácia e validade de relações obrigacionais assumidas e lisamente cumpridas, não podendo ser a parte surpreendida com alegações formalmente corretas, mas que se chocam com os princípios éticos, inspiradores do sistema." Agravo nº 70013531694, Décima Nona Câmara Cível do TJRS, relator o Desembargador Mário José Gomes Pereira.

Em que pese o brilho de tal orientação, penso que ela não merece prosperar, porque na fase pós-positivista atravessada pelo direito pátrio, a doutrina contemporânea admite uma reaproximação entre direito e moral, ou seja, o operador jurídico, na sua tarefa hermenêutica, não deve se afastar das pautas éticas e axiológicas. E tanto isso é verdade que, entre os pilares principiológicos do novo Código Civil, não estão apenas a socialidade e a operabilidade, mas, sobretudo, a eticidade, cuja eficácia normativa preconiza a boa-fé nas relações travadas no âmbito privado. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 4ª Câmara Cível, Des. Catharina Barcellos, AC 030070038010, DJ 28.07.2009.

Essa visão é enfaticamente adotada pelas Turmas Especializadas em Propriedade Intelectual do TRF2, em julgados recentes, como *mácula obstativa da aquisição de direitos*:

"Os direitos da propriedade industrial estão permeados pela ideia de se construir uma sociedade fundada no trabalho e na boa-fé, reprimindo-se a má-fé e o aproveitamento parasitário do esforço alheio. Desenho industrial de que não resulta efeito atrativo, mas que tem aparência banal, comum, vulgar, não pode ser registrado (art. 100, II, LPI)." TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.

"I - Se o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico, impõe-se a anulação de patentes requeridas sob flagrante má-fé, que se denota por terem os réus procedido ao registro à revelia dos demais inventores e pelo fato de ser conhecido o objeto da invenção antes mesmo do depósito do pedido. II - A ausência de invocação, durante o curso do processo, da má-fé presente na conduta dos réus no registro das patentes não representa óbice a que o Tribunal ad quem se pronuncie a respeito da questão, visto

⁸ GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, p. XVI, 3ª. Ed. (anotada por SILVEIRA, Newton e BARBOSA, D.B.), Lumen Juris, 2010.

que, por ocasião do proferimento da solução dada ao caso concreto e da explicitação das premissas que a embasam, apenas é defeso ao juiz ultrapassar os limites demarcados no pedido (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), podendo, por incidência dos princípios presentes nos aforismos *mibi factum dabo tibi ius* e *iura novit curia*, decidir até por fundamentos diversos dos levantados pelas partes. III - O fato de a ação versar sobre invalidação de patente, instituto próprio do direito da propriedade industrial, não impede a incidência do postulado da boa-fé, que é aplicável a todas vertentes da ciência jurídica. IV - A constatação de que as testemunhas indicadas pela empresa autora foram, respectivamente, integrante do quadro societário dessa e empregada da empresa do réu não podem sustentar a recusa de seus depoimentos perante o juízo, pois as hipóteses de suspeição previstas nos incisos III e IV do § 3.º do artigo 405 do Código de Processo Civil ostentam evidente cunho subjetivo, a exigir prova contundente de que testemunha nutra sentimento de amizade íntima ou inimizade capital com relação à parte ou, ainda, possua interesse na causa. (...) Dessarte, não se pode, nesse ponto, sobrelevar o argumento de que a boa-fé é princípio do direito contratual; na realidade, o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico. A eticidade é característica de toda ordem jurídica, como bem assevera o saudoso Miguel Reale: "Poder-se-ia dizer que a bilateralidade atributiva se caracteriza pela sua estrutura axiologicamente binada, de tal modo que a correlação entre posse e debere, entre pretensão e prestação, graças a ela se exprime de maneira objetiva, ficando superado o plano da relação empírica entre dois sujeitos, visto se referir a algo essencial à vida do espírito: à possibilidade e à necessidade ética de obrigar-se o espírito também em virtude e em razão de algo transubjetivo". (em *Filosofia do Direito*, p. 694) Por conseguinte, não há atuação do sujeito desvinculada da eticidade, de sorte que a análise que se faz de um requerimento de patente deve tomar em consideração também a eticidade do postulante. Nega-se assim qualquer interpretação restritiva do art. 46 da Lei 9279-96, que estipula que "é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei". Digo eu: é nula toda patente que seja concedida violando o ordenamento, e se o requerimento foi efetuado de má-fé, não pode prevalecer. Esta turma já decidiu, acertadamente, que "o Direito Marcário consagra os princípios da repressão à concorrência desleal, da exclusividade de uso, da especialidade e da originalidade." (REO 231369, DJU 04-04-2005, Relator JUIZ FRANÇA NETO). A mesma vedação à deslealdade, à má-fé e ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*) deve incidir na proteção patentária, sendo que em alguns ordenamentos o requerimento de patente efetuado de má-fé é crime (como no Código de Propriedade Industrial Macaense, de 1995, que reproduz a lei chinesa - logo a China, ao estabelecer a conduta como crime no art. 262). (fl. 805-806) (...) Por derradeiro, também carece de fundamento a alegação de que, diante dos termos do inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República, "retirar os direitos de Propriedade Industrial de um inventor sem justo motivo, significa infringir os interesses nacionais estabelecidos na Carta Magna". Primeiramente porque, no cotejo com os direitos decorrentes do registro da patente, deve prevalecer o interesse social inerente às criações industriais, cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos, não se podendo olvidar que é de interesse de toda coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinada criação industrial. Além disso, mesmo que se considerasse proeminente no presente caso os alegados direitos do embargante HÉLIO JOSÉ AYRES MARQUES sobre os inventos em questão, tal premissa não poderia persistir diante da falta de ética que caracterizou a conduta dos réus, cabendo lembrar que a garantia constitucional invocada não pode - nem poderia - validar o registro de patente realizado com evidente má-fé." TRF2, EDAC 2000.02.01.018537-5, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de agosto de 2008.

“Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não estando autorizado pelo titular do direito autoral sobre obra notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz. Não corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6º Bis (3) da CUP). É irregistrável o sinal que copia nome de obra artística e seu desenho, se não havia consentimento expresso do respectivo autor ou titular para tal.” TRF2, AC 200102010150572, Segunda Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 10/06/2003

E ecoam os tribunais estaduais no mesmo teor:

Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual - "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". Sublinha Flávio Tartuce que "O abuso de direito também mantém relação com o princípio da eticidade, eis que o atual Código Civil prevê as consequências do ato ilícito para a pessoa que age em desrespeito à boa-fé, aqui prevista como de natureza objetiva, relacionada com a conduta leal e proba e integradora das relações negociais" (Direito civil, volume 2, p. 319, Editora Método, 4ª ed., 2009). A ilicitude do abuso de direito reside na execução do ato. No caso, a recorrente extrapolou dos limites contratuais traçados, ao utilizar marcas de titularidade exclusiva da editora apelada para identificar sites na internet, de modo a redirecionar os usuários para seu próprio site, onde constava a mensagem "página em construção", com o logo Idea Valley, marca a ela pertencente. Desnecessário perquirir se o recorrente pretendeu, dolosa ou culposamente, ofender o direito da parte contrária, na esteira do verbete 127 deste Tribunal ("Para configuração do abuso do direito é dispensável a prova da culpa"), bastando que a conduta objetivamente analisada exceda o limite imposto." TJRJ, AC 0001112-78.2008.8.19, Segunda Câmara Cível, Des. Jesse Torres - Julgamento: 24/02/2011 –

Uma eventual pretensão de um dos associados (ou de ex-associado), ao querer ter posição diversa de todos demais associados que permanecem sob o vínculo comum tem essa precisa mácula ética.

Do abuso de direito

Na verdade, como lembra a citação à súmula do TJRJ do último acórdão citado, a pretensão de tratamento não isonômico dispensaria de qualquer avaliação de boa fé. Como lembra Bruno Lewiczki ⁹:

A perspectiva atual a respeito do abuso é bem outra, preferindo-se entender que “[o] abuso ocorre, pois, especialmente, quando o exercício do direito, anti-social, compromete o gozo dos direitos de terceiros, gerando objetiva desproporção, do ponto de vista valorativo, entre a utilidade do exercício do direito por parte do seu titular e as consequências que outros têm de suportar” ¹⁰

Esta referência à “objetiva desproporção” é preciosa não apenas pela ponte que suscita com os já abordados estudos contemporâneos da hermenêutica constitucional, pautados pela necessidade de estrita observância da proporcionalidade em todas as

⁹ LEWICKI, Bruno Costa, Limitações aos Direitos do Autor: Releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo. Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro como requisito parcial para a obtenção do Grau de Doutor em Direito Civil. Orientador: Gustavo José Mendes Tepedino, 2007

¹⁰ [Nota do original] BODIN DE MORAES, Maria Celina. Recusa à realização do exame de DNA na investigação de paternidade e direitos da personalidade. BARRETTO, Vicente (Org.). A nova família: problemas e perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 193.

manifestações intersubjetivas. A caracterização da desproporção como objetiva, ao contrário do que poderia fazer imaginar a infeliz associação entre abuso do direito e ato ilícito suscitada pelo Código Civil de 2002 em seu art. 187, corrobora a desnecessidade de qualquer perquirição de culpa (normalmente associada ao ilícito) para verificação do abuso:

no direito civil contemporâneo, ao contrário, a aferição de abusividade no exercício de um direito deve ser exclusivamente objetiva, ou seja, deve depender tão somente da verificação de desconformidade concreta entre o exercício da situação jurídica e os valores tutelados pelo ordenamento civil-constitucional ¹¹.

Ou seja, a pretensão que se arroga um associado, ou ex-associado, de exercer uso autônomo e sem submissão às regras gerais é lesiva – necessariamente lesiva - ao conjunto dos associados. Mesmo se houvesse respaldo em direito de marcas para sua demanda o exercício regular desse direito exigiria a criação de protocolos que evitassem a perda de distintividade, a compatibilidade de procedimentos, enfim, a tutela pelos interesse legítimos de terceiros.

Conclusão

As marcas dedicadas a uso coletivo, associativo ou não, têm estatuto especial em direito. A partir da vigência da Lei de 1996, criaram-se marcas coletivas e de certificação como formas específicas de tutela.

O uso de uma marca por uma coletividade, que seja sujeito a um estatuto comum, será necessariamente equalitário, nas condições prescritas. Particularmente importante nesta regra de isonomia é o controle que a entidade titular do registro possa exercer sobre o assinalamento dos bens e serviços cobertos pela marca.

Ao visar excluir-se do uso associativo, e do controle comum, para exercer discricionariedade sobre o emprego de signo distintivo desconsidera-se que continua o signo sendo empregado por uma coletividade. Não é só em face do titular, mero gestor de interesse coletivos, que o associado ou ex-associado pretende singularizar seu estatuto jurídico. Ele quer omitir-se às regras comuns de coletividade e cuja uniformidade é necessária tanto para os utentes do signo como para o público que associa a marca a determina origem e controle.

Essa tentativa de singularização do que é – lógica e juridicamente – coletivo e tratado como tal é contrário a direito. Há muito do que se arguir a falta de boa-fé em quem pretende se excluir das regras do uso comum, sem resguardo pelos interesse legítimos de toda coletividade.

Independente, porém, de qualquer elemento volitivo, a pretensão de uso singular e desviante de objeto de uso necessariamente comum seria abuso de

¹¹ [Nota do original] TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; BODIN DE MORAES, Maria Celina. Código civil interpretado conforme a Constituição da República . v. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 342.

direito, se a autora da ação estivesse afiliada à associação. Excluindo-se voluntariamente da associação, não existe sequer direito a abusar.