

Das razões pelas quais a falta de uso de marcas é dirimida

Denis Borges Barbosa (agosto de 2013)

Segundo o art. 143 § 2º da LPI, 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. Quais são as razões legítimas?

Dos motivos dirimentes

O primeiro deles seria a *força maior*¹:

"O instituto da caducidade consiste em uma das formas de extinção do registro de uma marca, objetivando impedir que registros sejam mantidos em pleno vigor, embora sem uso efetivo, somente podendo ser evitada se o titular do registro provar a ocorrência de força maior. 2. 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." TRF 2ª Região, Apelação Cível nº 438890, Processo nº. 2004.51.01.534594-7, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Messod Azulay Neto, julgado em 23.2.2010).

"Se a empresa estrangeira possui marca devidamente registrada, e, por motivo de força maior viu-se impedida de utilizá-la, não há que falar-se em caducidade. Todavia, no caso, como bem demonstrou a sentença, descontado o período em que vigorou a proibição de importação, dispôs a impetrante de três anos e sete meses para comercializar sua marca, limitando-se, no entanto, a promover uma única importação, e, assim mesmo, destinada nitidamente a fins não comerciais." (AMS nº 119.033 - Registro nº 7406240 - DJU, 28.04.1988, pág. 9.704).

Mas não a simples alegação de conjuntura econômica desfavorável:

"Conjunturas econômicas, como a alta taxação de produtos fumígenos, não são motivos legítimos a justificar o desuso de marca, sobretudo porque inerente ao

1 Certamente a força maior é um dos motivos legítimos a que se refere a lei. Mas corresponde à lei anterior, 5.772/71: "Art. 94. Salvo motivo de força maior, caducará o registro, ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos contados da concessão do registro, ou se fôr interrompido por mais de dois anos consecutivos. Veja-se: "Vê-se, portanto, que na esfera da propriedade industrial existe maior flexibilidade em se considerar como motivo de força maior determinadas situações que não sejam criadas pelo titular do registro e que se apresentem como irresistíveis ou inevitáveis. A nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) agasalha esse princípio - que apresenta maior flexibilidade - ao utilizar, no parágrafo primeiro do artigo 143, a expressão razões legítimas". Conclui-se, desta forma, que o conceito de razões legítimas deverá ser interpretado como mais extenso que o conceito de força maior, abrangendo-o, todavia." PRADO, Paulo Lanari. Caducidade de Marcas Em Sentença Declaratória de Falência. Revista da ABPI nº 54 - set./out. 2001.pg. 13-18

ramo mercadológico do tabaco, visando ao desestímulo do consumo de produtos que provocam males à saúde. IX - Apelação parcialmente provida." TRF2, AC 425094, Primeira Turma Especializada, Des. Federal Aluísio Gonçalves De Castro Mendes, DJU: 06/02/2009, página: 64 - Decisão: Unânime.

“Imaginemos, outrossim, que os principais produtos da detentora de determinado registro marcário tivessem a carga tributária elevada de forma exponencial. Haveria justo motivo a impedir o uso da marca? A resposta é negativa, visto que se está falando de elemento inerente à economia de mercado, onde obviamente não cabe invocar qualquer vicissitude econômica como justificativa para a inércia quanto às atividades, expressamente previstas em lei, que visem salvaguardar direitos perante os demais concorrentes, ou mesmo, na hipótese sob exame, que objetivem fazer cumprir a função social dos signos marcários, os quais, se não forem difundidos, perdem a razão de existência” TRF2, AC 93.021.9750-6, 6ª Turma, Des. Sérgio Schwaitzer, Julgado em 03.08.2005.

Quanto à proibição legal de importação, os precedentes se alternam entre a justificação incondicionada, e a ponderação de que o licenciamento ou outros meios poderiam ter propiciado o uso efetivo no país. Quanto à segunda posição:

“se não quis a embargada fabricar e comercializar seus produtos, através da sociedade brasileira na qual está, pelo menos em parte, travestida, poderia, perfeitamente, ter efetivado importações através da Zona Franca de Manaus, adaptando-se à sistemática imposta pela política econômica brasileira” (STJ. 3ª Turma. REsp nº 33.759/RJ, DJ de 24/10/94).

“o acórdão mostrou que por mais de um meio seria possível utilizar-se da marca no Brasil, muito embora vedada a importação dos produtos que ela distingue. Assim, a fabricação pela empresa aqui sediada e de que a recorrente detém noventa e oito por cento do capital. Acrescentou argumentos, tirados da sentença proferida em outro caso, mencionando a viabilidade de importação pela Zona Franca de Manaus”. E, mais: “Essas possibilidades existiam e não se pode afirmar tenha havido violação da lei, por parte do julgado recorrido, quando as teve como capazes de afastar a alegação de força maior” (STJ. 3ª Turma. REsp nº 242.032/RJ, DJ de 23/4/01).

"Em seguida, examino a questão em torno da caducidade. De fato, a caducidade pode dar-se de ofício se não houver a utilização da marca, salvo motivo de força maior. Isso não se discute, porquanto é texto expresso de lei. Não tem espaço, portanto, a questão da legitimidade da recorrida para pedir a declaração de caducidade, se não houve a efetiva utilização da marca, como reconhecido pelo acórdão considerando os elementos disponíveis nos autos.

Restaria verificar a alegação de força maior. O acórdão, como já vimos, entendeu que não haveria como identificar essa força maior em decorrência de vedação transitória de importação de determinados produtos, porque a marca não foi deferida para produtos importados, adiantando que se houve

“impedimento à importação, bem como interesse na manutenção do registro, caberia à empresa se valer de outros mecanismos que viabilizassem sua utilização, o que poderia ser feito até mesmo por meio de concessão do uso da marca, o que, como visto acima, não se comprovou ter ocorrido com a 2ª Ré” (fl. 576).

O bem armado recurso especial contradiz esse fundamento afirmando que existe comprovação da vedação da importação de produtos importados, além da falta de uso resultar também do descumprimento do contrato pela recorrida. Essa parte final não está no acórdão, que não tratou do descumprimento de contrato pela recorrida. Mas não desafiou o especial o fundamento de que a marca não foi deferida para produtos importados, com o que esse obstáculo estaria prejudicado." REsp 649.261/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Terceira Turma. Julgado em 06/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 183. Acórdão 2303128. página 8 de 9.

Julgados mais recentes, em sintonia com o neoliberalismo econômico, chegam a conclusão diversa:

"Conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, a proibição de importação de produtos que determinada marca visa a distinguir constitui motivo de suficiente força maior a evitar a caducidade do seu registro, pouco importando a possibilidade de importação de apenas um ou outro elemento componente do produto final." TRF2, AC 1996.51.01.008849-4, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 16 de novembro de 2005.

"O entendimento adotado pela sentença deve prevalecer. É de ser reconhecido o motivo de força maior quando ocorre a impossibilidade de importação do produto assinalado pela marca. As alternativas apontadas pelo INPI para o uso da marca representam na verdade opções negociais que podem não convir ao Titular do registro, como é o caso do licenciamento da marca a terceiros (nessa hipótese os inconvenientes de deferir o uso da própria marca a terceiros podem ser extremamente relevantes) e do estabelecimento de filial ou subsidiária no País do registro, o que importa em investimento de valor expressivo, para a fabricação. Dos produtos designados pela marca no País." TRF2, Remessa Ex-Officio 98.02.16579-4, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Poul Erik Dyrland, 12/11/2003

Efeito da concordata, falência e recuperação sobre a caducidade

Em particular nos interessam os efeitos das medidas de recuperação judicial. Constata-se que *se* não existe impedimento legal ao exercício da atividade, não se constata razão para isentar o titular da marca, mesmo em dificuldades, do dever de uso:

Assim, a princípio, a falência constitui motivo de força maior para fins de caducidade. Entretanto, há que se averiguar se, em cada caso concreto, ocorreu a continuação do negócio e o prosseguimento das atividades regulares da empresa, justificadoras de eventual uso da marca. Com efeito, os negócios da empresa falida poderão ser continuados de diversas formas, como, por

exemplo, o arrendamento de equipamentos para um determinado credor ou outro interessado, que envolva o direito de exploração das marcas de propriedade da empresa falida.

O que deve ser apurado é se houve, após a decretação da falência, a possibilidade de utilização da marca pelo seu titular. A continuação do negócio, pela própria sociedade falida, através de seu síndico ou por meio de terceiro, arrendatário ou cessionário dos direitos de uso da marca, leva a concluir pela ausência de razão legítima, considerando que a vigência do regime falimentar não obstou a utilização do sinal distintivo.

O precedente adota a mesma posição:

"Propriedade industrial. Declaração de caducidade. Desuso. Concordata preventiva. Continuação das atividades da empresa. Ausência de motivo de força maior. Anulação de registros. Ausência de ilegalidade no ato de concessão.(...) IV - a concordata preventiva não pode ser considerada motivo de força maior a justificar o desuso da marca, uma vez que o referido benefício pressupõe a continuação das atividades da empresa, não havendo, portanto, qualquer impedimento legal para o uso da marca." TRF2, AC 2002.51.01.507815-8, Primeira Turma Especializada, Des. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, 11/11/2008.

Mesmo quanto à falência, há precedente que não reconhece efeito dirimente da impossibilidade quanto ao pagamento *de decênio*².

"Discute-se a possibilidade de se determinar a restauração de registro já cancelado, independentemente do pagamento de qualquer retribuição, por se encontrar falida a titular da marca. 2. Parece claro, inicialmente, que alude apenas a L. 11.101/05, como, de resto, já o fazia a legislação anterior, à suspensão dos prazos prescricionais das obrigações do falido e das ações em que figura como devedor. Logo, não se suspende a prescrição da pretensão relativa às obrigações em que era credor o falido ou titular da empresa em recuperação. Também os prazos decadenciais, de termo final de exercício do direito, não são afetados pela falência, quer se encontre o falido como credor, quer como devedor (cfr., a respeito, Fábio Ulhoa Coelho, Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Saraiva, 2.005, p. 37/38). Disso decorre que o prazo decenal de registro da marca não se suspendeu e nem se interrompeu em razão da decretação da quebra." TJSP, 994.09.329278-6, 4a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 29 de abril de 2010.

"Agravo de Instrumento. Falência. Arrecadação de marcas comerciais. Decisão do Juízo da falência determinando ao INPI a suspensão da cobrança das taxas de retribuição das marcas registradas em nome da falida e do curso do prazo decadencial de caducidade do registro pela interrupção do uso da marca previsto no art. 143, II, da Lei nº 9.279/96. A arrecadação dos direitos sobre

2 No mesmo sentido, LUCENA, Adriana, O Tratamento Legal da Propriedade Intelectual na Falência e na Recuperação de Empresas, O Comercialista, 1o. trimestre de 2013, ano II, vol. VII, encontrado em <http://issuu.com/ocomercialista/docs/comercialista1trimestre2013>, visitado em 4/8/2013. Note-se, no entanto, que a obrigação de uso e a de pagar anuidade tem naturezas diversas.

marcas registradas em processo de falência não autoriza seja a massa falida exonerada de cumprir as obrigações e os prazos previstos na Lei nº 9.279/96 - LPI. Compete ao Administrador Judicial, a teor do art. 22, III, alíneas "I" e "o", da Lei nº 11.101/2005, praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações necessários à preservação dos direitos da propriedade intelectual arrecadado pela massa falida. Agravo provido.

(...) Não há no direito positivo brasileiro qualquer regra que autorize o Juízo da falência a decretar a inexigibilidade do pagamento das retribuições pela expedição do certificado de registro da marca e pelo primeiro decênio de sua vigência, previstos no art. 161 da LPI. Também inexistente qualquer fundamento legal que permita ao Juízo da falência suspender o curso do prazo previsto no art. 143, inciso II, da LPI, que prevê a caducidade do registro da marca em face da interrupção de seu uso por mais de cinco anos consecutivos" TJSP, Agravo de Instrumento nº 575.516.4/9-00, Des. Pereira Calças, j. 05 de maio de 2009.

"Marcas e patentes. Falência. Direitos Arrecadados. Falta de tempestivo pedido de prorrogação e pagamento da retribuição: extinção do direito. Determinação ao INPI para que prorogue os direitos. A arrecadação de direitos de marca industrial em processo /alimentar não tem o condão de dispensar a massa falida de cumprir com obrigações e prazos previstos na Lei 9.279/96." TJSP, Agravo de Instrumento nº 403.886.4/5, 8ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Silvio Marques Neto, 08/03/2006.

Assim é que *salvo a hipótese de impossibilidade jurídica de uso da marca*, e não por mera conjuntura econômica desfavorável, as condições de recuperação e falência não justificam o não uso da marca. Especialmente porque o uso da marca pode ser realizado por terceiros licenciados ou de outra forma autorizados como, no caso de importação proibida, já notou mais de uma vez o STJ³.

3 "Portanto, a princípio, a decretação da falência constituiria "razões legítimas" para inibir a caducidade, cabendo, entretanto, se ocorreu ou não a continuidade do negócio da empresa, e se, tais negócios implicam no direito de exploração das marcas de propriedade da empresa falida, pois a continuidade do negócio tanto pode se dar pela própria sociedade falida, quanto por terceiro, arrendatário ou cessionário dos direitos de uso da marca, e nesse caso, a vigência do regime falimentar não obstará a utilização da marca, obrigando a titular falida a apresentar prova de uso dentro das disposições da lei acima citadas." e Maria Aparecida Pereira Gonçalves. Efeitos da Reorganização Societária no Direito Marcário. 2005. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Propriedade Intelectual) - Faculdades Integradas Curitiba. Orientador: Denis Borges Barbosa.