

Da restrição ao uso abusivo do direito de marca

Denis Borges Barbosa (setembro de 2011)

O abuso de direitos de propriedade intelectual.....	3
O uso do objeto de registro que conflita com registro anterior.....	5
A interdição de uso abusivo de registro posterior	8
No uso abusivo, prevalece o registro anterior	10

O titular de um direito exclusivo da propriedade intelectual, como todo beneficiário de um direito patrimonial *erga omnes* da mesma natureza, tem assegurada o exercício das faculdades elementares de seu direito: o *usus*, o *fructus*, o direito de dispor e o *jus perseguendi*.

Para contrapor-se às disfunções que resultem do não uso ou uso inadequado, a lei prevê o instituto da caducidade, como vimos. Mas outras causas de emprego da *propriedade* da marca contra direito merecem também atenção. Já do texto constitucional, já do teor do nosso direito privado comum ¹, não cabe exercício de *propriedade* disfuncional, em contradição às finalidades para que a situação jurídica é constituída.

Como notou, precisamente, o Tribunal Mineiro,

"O direito de marca comercial existe para evitar a confusão no mercado, bem como para evitar a competição desleal, e não para conferir direitos absolutos ao titular da marca." **Um poder de marca não pode ser utilizado contra as funções sociais da marca, entretanto, caso haja a possibilidade de confusão**

¹ CC Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. § 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais (...).

para os consumidores ou a ocorrência de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode ele sofrer limitações. "De um modo geral, o princípio do abuso do direito implica em uma espécie de limitação ao exercício de direitos legalmente reconhecidos, baseando em um tipo de consciência judicial." Há abuso quando "um direito específico - abstratamente válido- é exercido de uma maneira que ofende a idéia de justiça em uma determinada sociedade". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 17ª Câmara Cível, Des. Luciano Pinto, AC 1.0024.06.056388-9/001(1), DJ 19.08.2006

E, no mesmo sentido:

“a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado.”(STJ-Resp.7259/CE)

Especialmente, o abuso se apura não em abstrato, mas em uma situação concreta; o exercício de uma faculdade, abstratamente constante dos poderes necessários do titular de uma *propriedade*, pode ser configurar contra direito.

No caso das marcas, o abuso se verifica quando a marca é usada *im geschäftlichen Verkehr*, ou uso na vida comercial:

DIREITOS DE MARCA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. - Descabe ser declarada a não infringência de direitos de marca anteriormente registrada **se o nome usado em produto posteriormente lançado no mercado pela autora** é suscetível de causar confusão em face daquele já comercializado pela ré. - Apelo provido."

(TJMG, AC 2.0000.00.423732-3/000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 24/08/04)

Assim, abusa-se *no exercício do direito*, mesmo se em abstrato a constituição desse direito seja válida.

O abuso de direitos de propriedade intelectual

O Acordo TRIPs, negociado no âmbito da Organização Mundial de Comércio, contempla a hipótese da repressão de abusos e de práticas anticoncorrenciais, especialmente por aplicação do art. 8º:

ART.8

2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

O que é “abuso”, neste contexto? Disse em nosso Tratado ²

A outra doutrina do abuso de direitos de propriedade intelectual – a “canônica”, parte do princípio que a propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma finalidade específica, que transcende o simples interesse egoístico do titular.

Esta visão do que seja abuso é assim definida:

“a teoria (do abuso do direito) atingiu seu pleno desenvolvimento com a concepção de Josserand, segundo a qual há abuso de direito quando ele não é exercido de acordo com a finalidade social para a qual

² Tratado, op. Cit., vol. I, Cap. V, [6] § 1.2. (C) A outra noção de abuso

foi conferido, pois como diz este jurista, os direitos são conferidos ao homem para serem usados de uma forma que se acomode ao interesse coletivo, obedecendo à sua finalidade, segundo o espírito da instituição" 3.

À luz de tais distinções, identifica-se o abuso do sistema de patentes - quando o titular excede os limites de seu direito - do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos casos há abuso 4.

O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes – neste caso já na fronteira do abuso de poder econômico.

Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a parâmetros de uso que não excedam o estritamente necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém moderado e razoável ao inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do

3 [Nota do Original] Silvio Rodrigues, Direito civil - Parte geral, 24a. edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 1994, v. 1º. p. 311. Noção idêntica se encontra – por exemplo - no Código Civil Argentino, art. 1.071, como modificado pela lei 17.711, no Código Civil Venezuelano, art. 1.185.

4 [Nota do Original] Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, Abusos de los Derechos del Patentado in Revista Mexicana de Propiedad Industrial, Edición Especial, 1974, p. 33 e ss.

estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso ⁵.

Aplicando-se o raciocínio ao caso de marcas, basta suscitar o que disse o Acórdão mineiro:

Um poder de marca não pode ser utilizado contra as funções sociais da marca, entretanto, caso haja a possibilidade de confusão para os consumidores ou a ocorrência de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode ele sofrer limitações.

O uso do objeto de registro que conflita com registro anterior

O problema aqui é distinguir o uso regular da marca, com base em registro concedido, do uso abusivo. Mesmo o simples uso regular de marca posteriormente registrada - quando o conteúdo do registro posterior conflita com algum anterior - encontra precedentes significativos:

"A exclusividade das marcas e nomes de empresas é assegurada pela Convenção da União de Paris (REsp. 42.424-0 SP, Min. COSTA LEITE, "RSTJ" 68/314), por princípio constitucional (art. 5º, XXIV) e por normas federais (art. 59 da Lei 5772/71 e 38, IX, da Lei 4726/65), de sorte que toda e qualquer violação que se fizer enseja imediata reparação judicial. O acesso à Justiça, portanto, não está condicionado à prévia desconstituição do registro conferido pelo Instituto ao titular da marca igual ou semelhante. O registro estabelece privilégios de uso e sua obtenção é decisiva para prevenir conflitos e gerar expectativas de direitos. Não goza o INPI de poder para submeter os interessados ao império do ato administrativo que expede, o que somente se obtém pela jurisdição. Nesse sentido a jurisprudência do colendo

5 [Nota do Original] Note-se que esta análise de abuso não implica na apuração de poder econômico. Mesmo o titular sem posição dominante pode abusar de sua patente.

Superior Tribunal de Justiça, pelo Ministro DIAS TRINDADE (Ag. Reg. AI. 20.385-7 SP, "RT" 688/208): **"O titular de registros tem direito de ação de preceito, para coibir o uso de marca e de nome comercial, também deferido a outra empresa, em respeito ao princípio da anterioridade, sem necessidade de desconstituição dos registros posteriormente obtidos"**. TJSP, AC 027.368-4/0, Primeira Câmara de Férias de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, Élio Santarelli Zuliani, 6 de maio de 1998

Mais recentemente,

A lei protege a propriedade e o uso exclusivo da marca, resguardando, principalmente, o direito à clientela, evitando a concorrência desleal, para o que se impõe o respectivo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, ficando protegida em âmbito nacional (art. 129, da Lei nº 9.279/96), **aplicando-se, para tal, o princípio da anterioridade**. Restou incontroverso que o registro da marca da autora/apelada PELLE E PELLE foi efetivado no INPI antes do da marca da ré PELE & PELE, bem como que elas se referem ao mesmo segmento mercadológico. Verifica-se que entre as referidas marcas há inegável semelhança gráfica e fonética e, a despeito da supressão de um L, da troca do conectivo e por &, na marca da ré, as semelhanças apontadas induzem o consumidor a erro, ao adquirir produtos que se situam na mesma classe (03.20), caracterizando concorrência desleal por parte da ré/apelante, que, sem dúvidas, ao utilizar expressões semelhantes às da marca da autora/apelada, para nominar a sua, quis se valer do presumível engano do consumidor dos produtos da apelada, aproveitando-se do

conceito dos mesmos no mercado. Restou devidamente demonstrada a anterioridade da marca da autora, não podendo a ré continuar utilizando a marca PELE & PELE, cujo registro evidencia-se em dissonância com a regra prevista no art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96, em afronta ao direito de propriedade da autora. TJSP 0108520-76.2005.8.19.0001 (2007.001.55988) - APELACAO - 1ª Ementa/ Partes: Perfumaria Márcia LTDA x Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA. DES. Claudio de Mello Tavares - Julgamento: 19/12/2007 - Decima Primeira Camara Civel

Assim, há autoridade para, inclinando-se à anterioridade de um registro perante outro, *evitar o potencial* de concorrência desleal e a afronta ao consumidor pela vedação do *uso* do segundo registro, mesmo antes de desconstituí-lo pela nulidade ⁶. Como nota o primeiro dos dois precedentes paulistas citados:

"O fato, portanto, da obtenção de registro de marca pela requerida, utilizado no recurso com citação do art. 124 da Lei 9279/96, não legaliza a contrafação que ocorre na prática comercial, não constituindo sucedâneo para a decisão de uma ação contenciosa nascida da disputa pela exclusividade de nome". TJSP, AC 075.337-4/6, Segunda

⁶ Deve-se, em respeito à veracidade da descrição do direito, apontar para entendimentos divergentes: "Marca - Não se pode impedir o uso da marca, e a exclusividade, a quem é titular de registro no órgão próprio (...) não é possível impedir o uso da marca por quem é seu titular . Se houve irregularidade no registro, será necessário demandar-se previamente sua anulação". Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, RESP 11.767, DJ do dia 24.08.1992. "Assim, enquanto persistir o seu registro, tem-se como carente de ação, a ajuizada contra o seu legítimo detentor (...) E, sendo detentora da marca, à evidência, não pode ser obrigada a abster-se de seu uso, pelo menos enquanto, pelas vias próprias, não for cancelado ou tornado sem efeito tal registro". Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Waldemar Zveiter, RESP 9.415, DJ do dia 01.07.1991. No Tribunal paulista, TJSP 0059874-48.2002.8.26.0000 Apelação / Marca Relator(a): Piva Rodrigues Comarca: São Paulo Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 27/04/2010 Data de registro: 22/06/2010 Outros números: 0267752.4/4-00, 994.02.059874-8

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, Des. Ênio Zuliani, 2 de março de 1999.

A interdição de uso abusivo de registro posterior

Coisa bem diversa é o uso abusivo. Como vimos, este é uso contra a finalidade para a qual são concedidas as marcas.

Uso abusivo é aquele (entre outras hipóteses) que se aproveita da abstração de um direito próprio - não para proteger seu próprio fundo de comércio -, mas para avançar no que não é seu. Nisso, cometendo o que se categoriza como concorrência ilícita.

Estudo recente o descreve ⁷:

Assim, há uma imitação necessária quando se copia do concorrente algo indispensável para um aumento de eficiência. Não há, ou não há mais, patente ou direito autoral. Para aperfeiçoar com experiência e eficiência as tecnologias e criações alheias, o concorrente copia, para inovar ou mesmo para superar o monopólio, diminuindo os preços e aumentando a eficiência.

Neste *último* caso, a imitação é consagrada pelo direito. É isso que a Constituição quer, para o benefício da sociedade. Todo o programa de medicamentos genéricos é construído, no mundo todo, nesse pressuposto de que a imitação é socialmente justa, e inescapável se se busca a função social das propriedades.

Mas a imitação de signos, de imagens, de tudo com o que o imitador tenta se associar à imagem ou ao prestígio do competidor líder, não é necessária para se conseguir a própria eficiência. O competidor, tentando carrear para

⁷ BARBOSA, Denis Borges, concorrência desleal, e sua vertente parasitária, encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf

si imagem ou prestígio alheio, compete por obstrução («*Behinderungswettbewerb*»), e não por eficiência própria ("*Leistungswettbewerbsprinzip*").

Assim expressa um *leading case* paulista, muitas vezes citados naquele Tribunal:

“(…) a segurança de um aparato diferenciador de produtos não está baseada somente na necessidade de proteger pessoas incultas e ignorantes, mas, sim, **na regulamentação da atividade construtiva, evitando que cópias e plágios fiquem imunes diante dos prejuízos das marcas notórias e vencedoras. Embora a ética do comércio permita abrandar conceitos, para que o rigor no exame das iniciativas produtivas não emperre a máquina de investimentos, fundamental para a circulação da riqueza, não pode ser tolerada a deslealdade que, em algumas vezes, é exteriorizada pela cópia de produtos estigmatizados pela atividade da empresa concorrente.** TJSP, Apelação com revisão 2813834200, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Ênio Zuliani, Julgado em 15/2/2007.

Ou seja, é conforme a direito usar signo que sempre se usou no mercado pertinente, e com ele proteger-se pelo registro. Não obstante a eventual proximidade de mercado e de signos, há uma realidade, uma eficiência *pelos esforços próprios*, que se têm de considerar.

Sem que a segunda marca tenha uso no mercado pertinente – uso real, *como marca e no mercado* -, porém, uma vez que se espere que cresça a marca alheia, que chegue à notoriedade para então usar, aqui há abuso. Esse uso é contrário ao propósito das marcas, que é proteger o esforço próprio para – ao contrário – valer-se da obstrução, do parasitismo. Passar a usar registro nunca usado em

face de competidor cuja marca cresceu no tempo, quando o crescimento já ocorreu, é abuso.

Note-se que a construção da concorrência lícita como concorrência pela eficiência, e não concorrência de obstrução, prescinde de uma análise de boa fé. Mas uma análise desse requisito não é recusada, quando aparente:

"Hipótese próxima da que acabamos de delinear é a configurada pela doutrina da *Verwirkung*, segundo a qual em determinadas circunstâncias age abusivamente quem exerça uma pretensão ou um direito potestativo, **quando de modo inexplicável retardou o seu exercício por longo tempo**, suscitando, com sua conduta omissiva, uma justificável confiança na outra parte, de que o direito não seria mais feito valer. Verifica-se que, na *Verwirkung*, o fato em relação ao qual o titular do direito assume uma conduta contraditória consiste em uma inatividade. O exercício do direito em tais circunstância torna-se inadmissível". Tribunal de Justiça do Paraná, AC. 226.109-2 Relator: Juiz Convocado Albino Jacomel Guérios, Julgamento: Curitiba, 12/07/2005

No uso abusivo, prevalece o registro anterior

Duas decisões recentes do Tribunal Paulista enfatizam o fato de que não se admite o uso abusivo de marca para favorecer a concorrência desleal e a confusão do consumidor, prevalecendo o registro anterior:

"Cominatória - Abstenção do uso da marca "BRAVO" - Propriedade Industrial - Uso indevido - Conduta que traduz concorrência desleal -Inexistência de autorização expressa do titular da propriedade - **Prevalência da anterioridade do registro** -Sentença mantida - Recurso IMPROVIDO. Cuida-se de ação de rito ordinário, ajuizada pela apelada visando a abstenção de utilização da expressão BRAVO pela apelante e a

desistência desta de postular registro da marca perante o INPI, eis que a autora é titular de diversas marcas registradas perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, dentre as quais aquela utilizada pela ré. Ressalta-se que a apelante atua no mesmo ramo de atividade (produtos eletrônicos). Logo, as expressões Bravo e Bravox podem gerar confusão levando o público a erro e gerando a concorrência desleal. O Certificado de Registro de Marca nº. 006705979 (fls. 15/17), não deixa dúvida de que a autora é titular da marca BRAVOX, devidamente registrada no INPI, com data de depósito em 25.06.1978, prorrogadas em 26.07.1988 e 26.07.1998, concedida como propriedade de uso exclusivo, portanto, antes do registro da ré (1997), o que confere à apelada a proteção legal, diante da anterioridade do registro.(...)

TJSP, AC 994.03.109135-5, 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Adilson de Andrade, 27 de abril de 2010.

"Marcas e patentes o Abstenção do uso de expressão no nome empresarial e como marca pela ré, por **comprovado o registro anterior da autora** e similaridade quanto ao ramo de atividades. Nomes que são foneticamente idênticos -Sentença reformada - Recurso Provido" Apelação 994061387798, relator A.C. Mathias Coltro, Comarca:São Paulo.