

Mais um retorno ao tema da usucapião de bens imateriais, com novas propostas

Denis Borges Barbosa (agosto de 2013)

MAIS UM RETORNO AO TEMA DA USUCAPIÃO DE BENS IMATERIAIS, COM NOVAS PROPOSTAS	1
DA POSSE DOS BENS IMATERIAIS	2
<i>Da posse: nossos textos anteriores</i>	2
Uma nota complementar quanto à posse de direitos imateriais	6
<i>A posição de Pedro Marcos Nunes Barbosa</i>	6
<i>As outras instâncias de prestígio ao uso de boa fé na Lei de Propriedade Industrial</i>	11
O Direito de posse pessoal do pré-utente	13
PERECIMENTO RELATIVO DO <i>IUS PERSEQUENDI</i> POR INAÇÃO DO TITULAR	13
<i>Inação: Falta de uso e falta de proibição</i>	14
A preclusão por tolerância das marcas: um instituto de direito europeu	14
Incorporação aos direitos nacionais.....	16
A noção de tolerância do direito europeu e o direito pátrio	16
<i>A prescrição aquisitiva e os direitos de propriedade intelectual</i>	17
Inexistência de prescrição <i>aquisitiva</i> da exclusiva como um todo	18
Prescrição aquisitiva da inoponibilidade	22
Da posição de Pedro Marcos Nunes Barbosa	23
Precedentes nacionais aceitando a tese de Carnelutti em face de direitos de uso	26
Exceção de renúncia aparente.....	26
<i>Dos efeitos da intenção de apropriação</i>	28
A intenção de apropriação	28
O efeito da intenção de apropriação em outros segmentos da propriedade industrial.....	30
<i>Verwirkung, o intuito de apropriação e os efeitos do abandono e da tolerância</i>	31
Precedentes quanto ao efeito da tolerância em PI	33
Conclusão desta seção.....	37
DA USUCAPIÃO TABULAR, OU CONFIRMATÓRIA, EM DIREITO MARCÁRIO	38
Usucapião do direito próprio.....	39
Pertinência do instituto ao registro marcário.....	42
Usucapião tabular: característica da modalidade registral	44
Da função social das marcas.....	46
A posse de bens imateriais no caso da usucapião confirmatória	49

Nossa questão é a muito discutida hipótese de usucapião de bens imateriais¹. Neste estudo cuidaremos desse instituto, ponderando sua existência ou inexistência em nosso sistema jurídico, e de certas outras construções jurídicas presentes no direito pátrio ou exemplificadas no direito comparado.

Passando um pouco rapidamente pela tese difícil da posse de bens imateriais, concentraremos nossa atenção nas duas circunstâncias em que a usucapião nos parece viável:

1 Tal discussão, que agora se revisita e amplia, já se fez em nosso direito, em particular através de dois textos, que serão aqui largamente citados: o nosso BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, e da obra de meu filho BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, Direito Civil da Propriedade Intelectual - O caso da usucapião de patentes, Lumen Juris, 2012. O texto resulta de dissertação de mestrado em Direito Civil, perante a Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2011.

1. a da aquisição de inoponibilidade de um direito imaterial como resultado da inação de seu titular, o que resulta no perecimento, ou inaplicabilidade – ainda que relativa - do *jus perseguendi* elementar a tal direito exclusivo; e
2. a da aplicação dos princípios da chamada usucapião confirmatória, ou tabular, quando o titular de um direito de propriedade intelectual - sujeito a ato registral para sua inauguração ou translação – suscita o uso longo, pacífico, conforme à sua função social, e de boa fé, como forma de afirmar o seu título, posteriormente questionado.

Da posse dos bens imateriais

Da posse: nossos textos anteriores

Sobre a questão, assim se lê em nosso Tratado²:

[8] § 1. 6. - A questão da posse ad interdicta.

Terá o titular da *propriedade* das patentes, marcas, etc., direito à posse? Terá posse aquele que, por licença ou outra forma de direito, usa ou explora legalmente um bem incorpóreo, dotado de exclusividade?

Pontes de Miranda é absolutamente convicto disso³. À luz dos Art. 6º, Art. 91, Art. 94, Art. 109, art. 129 e 130 do CPI/96, e fazendo incidir sobre tais dispositivos a iluminação do Art. 1.196 do Código Civil, pareceria razoável distinguir posse quando o titular de patentes, desenhos industriais e marcas tem de fato o exercício, pleno ou não, dos poderes ou de *usus, fructus, abusus* ou do *jus perseguendi*, inerentes à propriedade – e de regra o titular os têm todos.

Evocando a tradição romanística, frequentemente se denega a posse de bens imateriais⁴. Em especial a doutrina brasileira,

2 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Cap. I, Lumen Juris, 2010.

3 MIRANDA, Pontes de, Tratado de direito privado, Rio de Janeiro, Borsoi, 1971, tomo XVI, §2.074; “Com o registo, nascem as pretensões e ações possessórias”. Idem, tomo X, p. 292: “onde o sistema jurídico admitiu que haja proprietário de bens incorpóreos, admitiu que haja possuidor de bens incorpóreos”. Luís Diez-Picazo, Fundamentos del derecho civil patrimonial. Madrid, Editorial Tecnos, s/d, v. 2, 1988, p. 125-6 c 500 afirma que os bens imateriais são suscetíveis de posse, ainda que se trate de uma posse sui generis, “que hace aplicables los preceptos de la disciplina posesoria”.

4 GIL, Antonio Hernandez, La Posesión como institución Jurídica y social, Espasa-Calpe S.A, Madrid, 1987, p. 209. “En el derecho romano el requisito de corpus como expresión indispensable de la posesión – más acentuado en el momento del nacimiento que durante la subsistencia – justifica la regla de que la posesión ha de recaer precisamente sobre las cosas aptas para la aprehensión y el uso. No sobre las que representan una abstracción de la mente (cosas incorporales) entre las que se incluyen los derechos (...)“El derecho canónico extendió la posesión a todos los derechos, comprendiendo los personales y los de familia. Los derechos a dignidades y cargos eclesiásticos, beneficios, prebendas, elección, patronato, etc., pasan a ser objeto de posesión”

apoiando-se em eminentes tratadistas, rejeita a posse de patentes, marcas, etc., pois que não cabe *posse de direitos pessoais*⁵.

Para quem minudencia os textos e as decisões judiciais, resta claro que, em nenhuma hipótese (salvo, talvez, na análise universalista de Pontes de Miranda), há uma consideração como a que se fez acima, distinguindo o que é direito exclusivo, *direito real*, no registro de marcas, das características que lhe vêm da natureza concorrencial da propriedade que lhe é peculiar.

Essa complexidade, o apego à tradição romanística⁶, e algumas deliberações de mera expediência impediram até agora a uniformidade jurisprudencial. Na vasta jurisprudência e ilustrada literatura, porém, não se encontram as razões pelas quais se defere, ou se rejeita, a aplicação do instituto da posse as propriedades sobre bens incorpóreos da Propriedade Intelectual, senão a afirmação dogmática, entre os que as rejeitam, quase sempre com citação dos clássicos, de que não cabe a extensão.

No entanto, em matéria tão *incorporal* quanto as marcas, pacificou-se a proteção possessória: as linhas telefônicas⁷. O fenômeno das linhas telefônicas, cujo valor derivava da sua escassez na economia brasileira, era de conhecimento geral, e do espaço de vivência do magistrado; mas o mesmo não ocorre com marcas e – será provavelmente pior – com patentes.

Jurisprudência: A controvérsia da Posse *ad interdicta*.

> Superior Tribunal de Justiça

Recurso Especial DJ 05.08.1991 PG:09997

Terceira Turma Decisão: 10.06.1991

Civil - Interdito Proibitório - Patente de Invenção Devidamente Registrada - Direito de Propriedade.

I - A doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedades, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através das ações possessórias.

5 PINHEIRO, Waldemar Álvaro, “Da Proteção Possessória dos Bens Imateriais”, Revista da ABPI, nº 5, set/out 1992, p. 19. O autor parte da premissa de que só há a posse de bens materiais, eis que é necessário o caráter físico da coisa possuída: “Emprestar o atributo da visibilidade aos bens incorpóreos é o mesmo que atribuir-lhes o poder físico de deitar sombra”. Na visão deste jurista, “os interditos não se prestam para a proteção dos direitos pessoais nem a dos bens incorpóreos, porque eles desprovidos dos atribuídos da visibilidade e da exterioridade, não podem ser objeto de posse”. Para embasar sua visão, faz uso da citação de Clóvis Bevilacqua ao comentar o antigo artigo 485 do C.C: “Os Direitos pessoais são estranhos ao conceito da posse”.

6 A noção de bem incorpóreo em direito romano voltava-se essencialmente aos direitos, inclusive e especialmente certos direitos pessoais. Assim, a doutrina civilista enfatiza que a posse, inclusive com as noções de Jhering quanto à visibilidade da posse, repete que a posse só cabe em bens físicos.

7 COSTA, Dilvanir José da, “O sistema da posse no direito civil”, Revista Forense – Vol. 350, p. 419 “Não obstante os fundamentos supra, a tendência hoje é considerar o telefone um bem patrimonial objeto de posse, uso e locação, negociável, penhorável e, portanto, usucapível, conforme as seguintes decisões do STJ e de outros tribunais: Resp. nº 41.611-RS, 3ª T., DJU 30.5.94; Resp. nº 64.627-SP, 4ª T., DJU 25.9.95; RT 713/226, 723/298; JTA 145/498.”

II - O prejudicado, em casos tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos resultantes de contrafação de patente de invenção. Mas tendo o interdito proibitório índole, eminentemente, preventiva, inequivocamente, é ele meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito.

III - Recurso não conhecido. (Rel. Min. W. Zveiter)

Em favor da proteção possessória: R.J.T.J.S.P. no. 17/66, 6ª. Câmara cível, Ap. 193.058 de 4/6/71. RF 128/426 (STF, em matéria de direito autoral); Jur. Bras. no. 132, pag. 121, Ap. Cível 139/83 do T. Alçada do Estado do Paraná. RT 480/87 T.J.S.P., Ap. Civ. 242.513 Jur. Bras., 132, pg. 152, Ap. Civ. T.J.S.P.42.101-1 em 19/9/84; Jur. Bras. no. 132, pg. 190, Ap. Civ 242.513 T.J.S.P. em 8/8/75; Revista de Direito Mercantil 68/66, Ap.Civ. 58.188, T.J.S.P. 8ª. Câmara em 15/8/85; op. cit., pg. 191-192, Ap.Civ. 259.258 T.J.S.P. em 22/9/77. Em contrário: Jur. Bras. no. 132, pg. 150, Ap.Civ. T.J.S.P. 39.887-1 em 11/6/85; STF, Dir. vol. XCIV. pg. 364, apud Tito Fulgêncio, Da Posse e das Ações Possessórias, 1978, vol. II., pg. 281/2; Luís Guilherme Bittencourt Marinon, Da possibilidade de proteção possessória às marcas comerciais, in Jur. Bras., no. 132, pg. 11; Jur. Bras., no. 132, pg. 166-171, Ap.Civ. 66.446-1 T.J.S.P. em 2/9/85; Decisão do T.J.S.P. Ac.51.877-1, de 18/10/84, R.J.T.J.S.P. 92/176-177.

Vide: Marinoni, Luiz Guilherme, A proteção possessória as marcas comerciais: jurisprudência comentada, Revista de Processo, vol. 13 n 51 p 197 a 205 jul./set. 1988.

> Tribunal de Alçada do Paraná

Agravo de instrumento 0047147800 Comarca de origem: Curitiba. Quinta câmara cível j.: 07.10.92. Relator: Juiz Cícero da Silva. Decisão: unânime , deram provimento número de Data de publicação: 30.10.92.

Ementa: interdito proibitório - informática - posse de direito autoral sobre programa de computador - prova documental e justificação prévia - liminar deferida - não demonstração pelo autor "ab initio" dos requisitos exigidos pelos arts. 927 e 932 do Código de Processo Civil - agravo provido e liminar revogada. (...). Se da prova documental acostada à exordial e da ouvida de testemunhas em justificação prévia, não desonerou-se o agravado de demonstrar a autoria de programa de computador, desenvolvido com exclusividade e sem vínculo empregatício com a agravante, a liminar que lhe deferiu a proteção possessória carece de elementos de sustentação, pelo que e em razão do disposto no art. 5º., Da lei n. 7.646/87, deve ser revogada.3. Agravo provido para revogar a liminar e posterior decisão nela baseada que determinou a apreensão de biblioteca de funções.

Agravo de instrumento 0057541900 Comarca de Origem: Curitiba
Quinta câmara cível Julgamento: 22.12.93. Relator: Juiz Cícero da
Silva decisão: unânime. Data de publicação: 25.02.94

Ementa - (...) Em matéria de direitos autorais, por terem estes conteúdo dominial, a posse direta não se faz imprescindível que esteja sendo exercida pelo autor para que o possibilite ao exercício da ação de interdito proibitório, haja vista que esta ação visa impedir o uso não autorizado da propriedade intelectual.

Apelação cível 0063089100. Comarca de origem: Capitão Leonidas Marques. Primeira câmara cível. Julgamento: 08.08.95 relator: Juíza Denise Arruda decisão: Por maioria Publicação: 15.09.95 Ementa: direitos autorais - obra musical - interdito proibitório- falta de interesse - adequação - extinção do processo (art. 267, vi e parágrafo 3º, Do CPC). Para a defesa dos direitos autorais alusivos a obra musical, além das medidas expressamente elencadas na própria lei de regência (lei n. 9.610/98), deve a parte interessada se utilizar do remédio jurídico adequado, que não seria o interdito proibitório, ação própria para a defesa da posse; a natureza jurídica peculiar da obra intelectual não permite a sua proteção pelos interditos possessórios, e a inadequação autoriza a extinção do processo por falta de interesse. Apelação conhecida e, de ofício, provida para declarar a extinção do processo.

> Superior Tribunal de Justiça

Súmula 228 - Órgão Julgador - Segunda Seção - Data da Decisão - 08/09/1999. Fontes: DJ Decidido em 8/10/1999 p.126 JSTJ vol.: 012 p.309 RSTJ vol.:131 p.:49 RT vol.:769 p. 166.

Ementa - É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral ⁸.

Referências Legislativas - Lei 3071/1916 - Código Civil, art.493. Lei 5988/73 art. 2 e 29. Precedentes a) RESP 67478 MG 1995/0027723-9. Decidido em 06/05/1997. DJ:23/06/1997 p. 29124 JSTJ vol.:12 PG.311. RCJ vol.:92 p.50. RSTJ vol.:99 p.198 RSTJ vol.:131 p.51. b) RESP 89171 MS 1996/11834-5 Decidido em 1996. DJ :1997 p.425. JSTJ vol.:12 p.320. RSTJ vol.:131 p.54. c) RESP 1123 MG 1996/64720-8 Decidido em 1997. DJ :20/10/1997 p.534. JSTJ vol.:12 p.328. RSTJ vol.:131 p.62. RT vol.:748 p.2.RTJE vol.:167 p.151. d) RESP 126797 MG 1997/241-6 Decidido em 191998. DJ :1998 p.99. JSTJ vol.:12 p.317. REVFOR vol.:344 p.320. RSTJ vol.:131 p.68. e) RESP 1449 SP 1997/58586-7 Decidido em 10/11/1997. DJ :301998 p.49. JSTJ vol.:12 p.315. RSTJ vol.:131 p.72. f) RESP 156850 PR 1997/85952-5 Decidido em 101998. DJ :161998 p.182. JSTJ vol.:12 p.333. RSTJ vol.:131 p.74.

> 2º.Tribunal de Alçada Cível de SP

8 Em nenhum dos julgados que integram a cadeia decisória que levou à Súmula 228 se elabora a ratio decidendi, mas fica clara a conveniência de restringir o tor inculcável de ações do ECAD suscitando o interdito proibitório.

Locação Comercial - Renovatória - Retomada Incidente - Proteção a Fundo de Comércio - Valorização Locativa - Prevalência do Interesse Coletivo - Admissibilidade

Sopesados o interesse geral de efetiva proteção ao fundo de comércio e o interesse particular de uma discutível valorização locativa, há de prevalecer o primeiro.

Ap. c/ Rev. 254.430 - 6ª Câmara - Rel. Juiz VAZ COMPARATO - J. 7.2.90, "in" JTA (RT) 124/283

Uma nota complementar quanto à posse de direitos imateriais

Note-se, além disto, que por muito tempo nosso direito admitiu a proteção possessória dos direitos de propriedade industrial, não só em favor do proprietário, mas também do licenciado ⁹. Em casos relevantes, a jurisprudência tem admitido até mesmo a posse de marcas não registradas, cujo *status* jurídico deriva unicamente da proibição da concorrência desleal.

Pontes de Miranda, em particular, refere-se à posse da invenção, em termos extremamente pertinentes:

“a chamada posse da invenção, *Erfindungsbesitz*, apenas consiste na prática de atos que entram no suporte fático do ato-fato da invenção, portanto na situação fática de quem *ainda* não tem o direito de propriedade industrial. Não há óbices a tal concepção, como não os há acerca de posse do bem imóvel ou móvel ainda não usucapido, ou adquirido com reserva de domínio” ¹⁰.

As mesmas razões que levam a nossa jurisprudência a admitir a posse *ad interdicta* no caso dos direitos de propriedade industrial induzem-nos a aceitar a posse *ad usucapionem* do direito ao uso em face do titular da patente

A posição de Pedro Marcos Nunes Barbosa

Em sua recente monografia, na qual enfrenta exatamente a questão da usucapião de bens imateriais, nota Pedro Marcos Nunes Barbosa:

Aliás, na doutrina estrangeira contemporânea¹¹ há quem afirme que

⁹ Em favor: R.J.T.J.S.P. no. 17/66, 6a. Câmara cível, Ap. 193.058 de 4/6/71. RF 128/426 (STF, em matéria de direito autoral); Jur. Bras. no. 132, p. 121, Ap.Cível 139/83 do T.Alçada do Estado do Paraná. RT 480/87 T.J.S.P., Ap. Civ. 242.513 Jur. Bras., 132, p. 152, Ap. Civ. T.J.S.P.42.101-1 em 19/9/84; Jur. Bras. no. 132, p. 190, Ap. Civ. 242.513 T.J.S.P. em 8/8/75; Revista de Direito Mercantil 68/66, Ap.Civ. 58.188, T.J.S.P. 8a. Câmara em 15/8/85; op. cit., p. 191-192, Ap.Civ. 259.258 T.J.S.P. em 22/9/77. Em contrário: Jur. Bras. no. 132, p. 150, Ap.Civ. T.J.S.P. 39.887-1 em 11/6/85; STF, Dir. vol. XCIV. p. 364, apud Tito Fulgêncio, Da Posse e das Ações Possessórias, 1978, vol. II., p. 281/2; Luís Guilherme Bittencourt Marinon, Da possibilidade de proteção possessória às marcas comerciais, in Jur. Bras., no. 132, p. 11; Jur. Bras., no. 132, p. 166-171, Ap.Civ. 66.446-1 T.J.S.P. em 2/9/85; Decisão do T.J.S.P. Ac.51.877-1, de 18/10/84, R.J.T.J.S.P. 92/176-177.

¹⁰ Op.cit., § 1.963.(VII). O autor se refere à posse pessoal como a descrita no item anterior, entendendo o instituto aplicável no Direito Brasileiro por via judicial.

¹¹ [Nota do original] Em estudiosos menos recentes tal questão já era objeto de consignação expressa: “De resto, a possibilidade de usucapião é, em matéria de empresa, praticamente jus communis na antiga e na moderna comercialística: ver, por ex., FADDA e BENSA, (...) B. WINOSCHEID, (...) VENEZIAN (...) VALERI (...) e ROTONOI, (...) aliás, o nosso Código da Propriedade Industrial, art. 221º, até fala de “posse de um estabelecimento”... E

*a posse de um direito de propriedade intelectual nos parece existir tranquilamente, ainda que de feição desmaterializada (a) e produza certos efeitos, perfeitamente comparáveis à daqueles pertinentes ao direito comum dos bens*¹².

Tal corrente, longe de ser uma novidade alhures¹³, representa o coração da chamada *posseção pessoal* que identifica eventuais terceiros, que já exploravam o objeto de patente alheia, em data pretérita ao depósito perante a autoridade administrativa¹⁴.

Essa previsão legal na França¹⁵, *verba gratia*, permite um campo de inoponibilidade relativa contra o titular da patente, tendo em vista um direito adquirido – ou “justo título” – do terceiro não proprietário¹⁶.

nem se diga que este argumento prova de mais, visto o art. 223º do mesmo código também falar dos “que por qualquer forma, falsamente se inculcaram possuidores de algum dos direitos de propriedade industrial previstos neste diploma”, parecendo que admita igualmente a posse de sinais distintivos, de patentes de invenção, etc. É que temos sérias dúvidas sobre a validade das razões invocadas por PIRES DE LIMA-ANTUNES VARELA, no sentido de excluir a posse de tal gênero de bens e até a posse de direitos de autor. O fato de a lei (Código do Direito de Autor, art. 54º, como já antes o Dec. Nº 13.375, de 27-5-1927, art. 39º) excluir a aquisição das obras de engenho por usucapião, pode, sem dúvida, significar muitas coisas, mas não significa, só por si, que o instituto da posse se exclua de tomo em todo. Uma coisa é a posse, outra é a usucapião, que é seu efeito defectível. Quanto à propriedade dos sinais, das patentes, etc., o disposto nos arts. 228º e 229º do respectivo código não pode deixar de entender-se à luz dos preceitos antecedentes: preceitos que, exigindo em vários casos a existência de “má-fé” ou de “fraude” (...), não se afiguram, primo conspectu pelo menos, excluir e admissibilidade de uma posse de boa fé relevante. Além de que, como se infere de SEGRÉ e MONTEL (Il Possesso, no Trattato di Diritto Civile Italiano, dirigido por VASSALLI, vol. V. t. IV, Turim, 1956, p. 76, nota 3), o problema da posse de bens imateriais – ou a divergência que surge na doutrina sobre o assunto – prende-se, em último termo, a uma concepção do instituto possessório de que teremos ensejo de falar infra, cap. III. Sem que deixe de salientar-se para já que, no que respeita ao estabelecimento mercantil, nem o próprio “imaterialismo” de FERRARA JR. (La teoria giuridica dell’azienda, Florença, 1945), que nega a viabilidade da posse dos bens imateriais referidos (p. 138), ousa negá-la para o mesmo estabelecimento (p.141). Ver, sobre este ponto, Tb. SEGRÉ e MONTEL” in CARVALHO, Orlando de. Direito Civil - Direito das Coisas. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 152.

12 [Nota do original] Na tradução livre de: “la possession d’un droit de propriété intellectuelle nous paraît bel et bien exister – bien que de façon dématérialisée (a) – et produire certains effets, parfois comparables à ceux du droit commun des biens” in TAFFOREAU. Patrick. Naissance extraordinaire des droits de propriété intellectuelle. In BRUGUIÈRE, Jean-Michel. Propriété Intellectuelle Et Droit Commun. Marselha : Ed. Presses Universitaires D’Aix Marseille, 2007, p. 117. No mesmo sentido : ABREU, Abílio Vassalo. Uma relectio sobre a acessão da posse in Nos 20 anos do Código das Sociedades Comerciais Homenagem aos Profs. Doutores A. F. Correia, O. Carvalho e V. L. Xavier. Vol I, Coimbra: Almedina, 2008, p. 110.

13 [Nota do original] “Constata-se mesmo uma tendência na legislação, nacional ou unionista, à admitir um direito de posseção pessoal em outras hipóteses análogas ao direito de patente, ou nas hipótese de merecimento de uma proteção secundária, e ou um desmembramento do efeito monopolista da patente”. Tradução livre de: “on constate même une tendance dans la législation, nationale ou unioniste, à admettre un droit de possession personnelle dans d’autres hypothèses analogues du droit de brevets, où des tiers ont paru mériter une protection secondaire, et où on a ainsi démembré l’effet du monopole du breveté” in ROUBIER, PAUL. Le droit de la propriété industrielle. Tomo 2, 5ª Edição, Paris: Recueil Sirey, 1954.

14 [Nota do original] “Longamente aplicado no Direito Francês, o droit de possession personnelle se configura como uma exceção constituída em favor daquele que, ao momento do depósito de um pedido de patente por terceiros, já vinha utilizando a tecnologia reivindicada, independentemente do titular do pedido. Desta feita, o direito de exclusividade não se aplica quanto aos usuários anteriores, ainda que se volte a quaisquer terceiros”. BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 240.

15 [Nota do original] Art. 613-7 do Code de La Propriété Intellectuelle: “Toda pessoa que, de boa-fé, na data de depósito de prioridade de uma patente, estava, sobre o território, em posse de uma invenção objeto de patente tem o direito, à título pessoal, de explorar a invenção”. Tradução livre de: “Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire ou le présent livre est applicable, en possession de l’invention objet Du brevet a Le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention”.

16 [Nota do original] “Devemos, desde já, chamar a atenção para o fato do art. 45 da lei brasileira da propriedade industrial não reconhecer o direito de usuário anterior exclusivamente ao inventor, mas a toda pessoa (física ou jurídica) que explorava a invenção, de boa-fé, antes da data de depósito ou de prioridade do pedido de patente” in PHILIPP.

No Brasil também há previsão específica que tutela o mesmo direito, mas, de fato, a nomenclatura perpetuada pelo legislador foi de *usuário anterior*¹⁷, talvez por aderir à posição majoritária quanto ao descabimento de posse sobre bens incorpóreos, mas admitindo a incidência do *uso*.

Caso a eleição da nomenclatura não tenha significado uma rejeição à posse de direitos¹⁸, um paralelo poder-se-ia estabelecer entre o *utente anterior* e, na hipótese objeto de estudo na presente obra, um *utente ulterior*, caso tolerado, por tempo razoável, pelo titular. Nesse sentido:

*Útil para nossas cogitações, o direito de posse do pré-utente consagra exatamente a posse do direito de uso, exercitável contra o titular da patente. Não em razão de um pré-uso, mas por uso posterior, longo, manso e pacífico, parece-nos possível também a posse contra o dono da patente*¹⁹. (...)

Outrossim, parece razoável a ampliação da caracterização vetusta da posse de modo a abarcar uma posse de direitos *ad usucapionem*, mesmo porque os institutos das propriedades sempre tiveram na possibilidade da usucapião um estímulo ao exercício adequado dos direitos. Como uma sanção para os inertes²⁰, diferente qualitativamente da licença compulsória por falta de uso, e, simultaneamente, prêmio aos possuidores e utentes que destinassem atividade socialmente desejável, todo ordenamento passou a ter nessa forma de aquisição originária um verdadeiro fiel da balança²¹.

Fernando Eid. Patente de Invenção. Extensão de Proteção e Hipóteses de violação. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2006, p. 55.

17 [Nota do original] “Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores”.

18 [Nota do original] “A ideia diretriz era a seguinte: todo indivíduo que se acha no gozo pacífico de um direito qualquer, ao qual corresponde um exercício prolongado, e de qualquer espécie que seja o direito, monopólio, privilégio, direito patrimonial ou da família etc., consistente em um estado de fato, em atos daquele que tem o direito, ou em prestações do obrigado, tais como o pagamento de rendas, prestações etc., deve ser protegido provisoriamente nesse gozo quando lhe seja disputado, até que a não-existência do direito se justifique judicialmente” in JHERING, Rudolf von. Teoria simplificada da posse. Tradução por GAMA, Ricardo Rodrigues. 2ª Edição, Campinas: Russell Editores, 2009, p. 66

19 [Nota do original] in BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 240.

20 [Nota do original] “O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unindo posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade” FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Júris: 2009, p. 274.

21 [Nota do original] “A usucapião é uma das instituições em que melhor se revela a tendência do direito de propriedade à justiça; e precisamente porque o direito de propriedade responde a justiça quando é sustentado pela atividade do titular, é lógico que no contraste entre a inércia e a atividade dos não titulares, o direito se transfira para voltar às suas fontes”. Tradução de: “La usucapion es una de las instituciones en las que se revela mejor la tendencia del derecho de propiedad a la justicia; y precisamente porque el derecho de propiedad responde a la justicia incluso cuando es sostenido por la actividad de su titular, es lógico que en el contraste entre la inercia del dominus y la actividad del non dominus, el derecho se transfiera para tornar a sus fuentes” in CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrúa. 1945, p. 87.

Na relação jurídica complexa que compõe todas as formas de direitos de oponibilidade absoluta a própria legitimidade da oponibilidade *erga omnes* deriva da conduta positiva e/ou omissiva do titular em benefício de valores que ultrapassam a mera esfera privada do proprietário.

Nessa toada, eventual omissão do ordenamento jurídico em regular os efeitos do uso prolongado, por um terceiro não autorizado, de uma tecnologia objeto de patente, resulta (muito) mais da inércia de esforços doutrinários do que do empecilho em se interpretar analógica, de maneira adaptada, e pontualmente, as normas do Direito Civil. Tal poderia se dar pela perspectiva da usucapião sobre a propriedade, ou, até mesmo, pela aplicação de uma “servidão empresarial”²².

Mesmo os autores vanguardistas em propriedade intelectual têm combatido a possibilidade de se usucapir aquilo que fuja às coisas corpóreas – em virtude da ausência de *posse*²³.

Em outra perspectiva²⁴, conforme resta proposto no presente trabalho:

22 [Nota do original] “Portanto, sobretudo, à respeito das servidões prediais pode dar-se a substituição do não titular, ao titular, o que significa, sem dúvida alguma, para o primeiro o exercício e para o segundo o não exercício, se bem que parcial, do direito de propriedade, sendo este o que constitui o fundamento da usucapião. Surge de novo, ainda nesse aspecto, a formidável energia do direito de propriedade, o qual se exercita não só gozando da coisa, senão, também, deixando de gozá-la, sempre e quando se refere ao gozo de pessoas determinadas (...) Convém, por hora, recordar que entre as iura in re aliena, as servidões prediais, quando são contínuas e aparentes, se constituem não somente em virtude de um título senão também mediante posse, ou seja, por usucapião. Por que não devia suceder o mesmo com as servidões empresariais?”. Tradução de: “Por tanto, solo tanto, respecto de las servidumbres prediales puede darse la sustitución del non dominus, al dominus, lo que significa, sin duda alguna, para el primero el ejercicio y para el segundo el no ejercicio, si bien parcial, del derecho de propiedad, siendo esto lo que constituye el fundamento de la usucapión. Surge de nuevo, aun en este aspecto, la formidable energía del derecho de propiedad, el cual se ejercita no sólo gozando la cosa, sino también dejándola gozar, siempre y cuando la tolerancia se refiera al goce de personas determinadas (...) Conviene por ahora recordar que entre las iura in re aliena, las servidumbres prediales, cuando son continuas y aparentes, se constituyen no sólo en virtud de título sino también I mediante posesión, es decir, por usucapión. ¿Por qué no debiera suceder lo mismo con las servidumbres de hacienda?” in CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrúa. 1945, p. 28 e 91. Ainda nesse sentido, “Assim - conquanto a regra fosse a da usucapião de coisas corporais - o que é confirmado, efetivamente, pelo Digesto (Dig. 41,2,3 - Possideri autem possunt, quae sunt corporalia) - nem sempre as coisas incorpóreas estiveram afastadas da prescrição aquisitiva, ainda que em caráter excepcional à regra. Considerada pelo critério da espécie do bem, a usucapião dizia respeito à categoria da res mancipi, estando afastadas da sua proteção ares nec mancipi. No Direito romano antigo, porém, a classificação em res mancipi englobava não apenas os prédios itálicos, os escravos e o gado maior, mas, por igual, algumas das res incorporales, tal qual a servidão, sendo essa suscetível de mancipatio e, assim, sendo considerada coisa idônea (res habilis) à usucapião. Do mesmo modo, admitia-se a usucapião de créditos, o creditum figurando entre as justas causas para usucapir. Também assim quanto às superfícies, coisa incorpórea, à qual se aplicava a quase possessio iuris” in MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo. In TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 636.

23 [Nota do original] “O direito de autor não pode ser adquirido por usucapião. Não é necessária declaração, por derivar necessariamente da inadmissibilidade de uma posse do direito do autor. A ser admitida, a aquisição por usucapião seria uma aquisição originária mas que supõe já uma titularidade precedente, que a usucapião ira justamente excluir. Em qualquer caso, supõe-se sempre que houve um direito originário, derivado da criação. Não é assim. Aliás, nem a concepção muito ampla de posse permitiria chegar a uma usucapião de direitos que não recaíssem sobre coisas. A exclusão da usucapião vale já como índice contra a caracterização do direito de autor como direito real” in ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 271 - 272.

24 [Nota do original] “No exame dessa matéria mister é remover preconceitos históricos pelos quais associamos, mentalmente, a idéia de posse exclusivamente à de posse de coisa corpórea. A esse respeito cabe como uma luva a observação do historiador Paolo Grossi segundo o qual “a propriedade é, sobretudo mentalidade” - constituindo regra técnica, por certo, mas não apenas regra técnica, antes dizendo respeito “à eterna questão entre os homens e as coisas”. Assim também com a usucapião, fundada na relação de posse que, ainda mais nitidamente que a relação proprietária,

De fato, todos estamos ou devemos estar de acordo em reconhecer que estão compreendidas entre as coisas todas as porções da natureza em quanto servirem às necessidades do homem, ainda que sejam aquelas que nec cerni nec tangi possunt. Se deste modo se estabelece a antítese entre o homem e a natureza, o contrário de material seria pessoal. Mas é aqui que, entre o material e o pessoal, há certa coisa intermediária que não é nem material nem pessoa; não é material porque não vem da natureza, não é pessoa porque não tem as características humanas; a esta certa coisa pode-se enquadrar o conceito de imaterialidade²⁵.

Portanto, ao se excluir a incidência da usucapião sobre as patentes de invenção, possível através de uma hermenêutica interpretativa, se maximiza as oportunidades de uma atenção meramente formal dos requisitos de manutenção do privilégio, causando danos a toda sociedade.

Não obstante, ao afastar a incidência da usucapião – pela manutenção do conceito de posse apenas para as coisas – se estaria dando uma proteção, muito maior, do que aos bens materiais, revelando nítida desproporção inconstitucional ao axioma do direito à propriedade.

Entretanto, ainda que se considere que a posse-física seja um elemento essencial à constituição da usucapião, tem-se que esta se faz impossível pela natureza do bem (no viés da aquisição de propriedade), também se constata que o próprio titular dela não goza. Daí a imperatividade de se ultrapassar o dogma da posse física²⁶ para: a) atingir-se o uso como elemento essencial do tipo²⁷; ou b) dar *elasticidad*, realizar de forma contemporânea o conceito de posse (que incorpore bens imateriais).

traduz os modos pelos quais visualizamos os bens da vida, as amadas "coisas"" in MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo. In TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 632.

25 [Nota do original] Na tradução livre de: “De hecho, todos estamos o deberemos estar de acuerdo en reconocer que están comprendidas entre las cosas todas las porciones de la naturaleza en cuando sirven a las necesidades del hombre, aunque sean de aquellas que nec cerni nec tangi possunt. Si de este modo se establece la antítesis entre el hombre y la naturaleza, o contrario de material sería personal. Pero he aquí que, entre lo material y lo personal, hay cierta cosa intermedia que no es ni material ni persona; no es material porque no viene de la naturaleza, no es persona porque no tiene las características humanas; a resta cierta cosa puede cuadrar el concepto de inmaterialidad” in CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrúa. 1945, p. 33.

26 [Nota do original] “O aspecto visível da relação (Corporalis possessio, ou também Naturalis possessio, na linguagem romana) foi o que serviu aqui, como nos demais casos, de ponto de partida para a linguagem. O progresso do pensamento jurídico despiu de um modo crescente a noção de posse desse aspecto material, tirando do corporaliter ou naturaliter possidere, um civiliter possidere com o mesmo sentido, porém sem cuidarem os juriconsultos romanos de adotar a fórmula doutrinal da noção de posse ao progresso de seu aspecto real. A doutrina romanista não deu mais um passo até hoje: limitou-se a conservar a noção material originária. Os seus esforços para conciliá-la com o desenvolvimento real da posse no direito moderno assemelham-se à intenção de fazer entrar o corpo de um homem amadurecido nas roupas que usara quando criança; a roupa rasgar-se-ia naturalmente por todos os lados” in JHERING, Rudolf von. Teoria simplificada da posse. Tradução por GAMA, Ricardo Rodrigues. 2ª Edição, Campinas: Russell Editores, 2009, p. 53.

27 [Nota do original] “El derecho a la posesión se atenúa en el derecho a la reproducción; el derecho al secreto excluye todo goce ajeno sobre la idea, aun mediante la cosa en la cual se contiene; el derecho a la reproducción excluye sólo el goce ajeno, que se resuelve en el trasvasar la idea en una cosa diversa. En todo caso, se excluye la forma de goce que consiste en disfrutar del crédito de la idea ajena, generando confusión entre ésta y otra idea; por tanto, otro aspecto del contenido del derecho de patente es el derecho a la identificación, y, por lo mismo el derecho al título” in CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrúa. 1945, p. 68.

Assim, ao mencionar seguidamente neste trabalho o *uso da do direito de propriedade intelectual* no mercado, sério e efetivo, para os fins próprios do utente, e conforme a sua função social, como equivalente ao que a tradição denomina de *posse*, estaremos prestigiando o elemento essencial do tipo, ao mesmo tempo que realizando-o segundo a prevalência presente dos bens imateriais.

As outras instâncias de prestígio ao uso de boa fé na Lei de Propriedade Industrial

Como já indicados nos textos acima, mas merecendo ênfase, notam-se as hipóteses em que o Código da Propriedade Industrial prestigia o uso de boa fé em face de pretensões de terceiros.

O primeiro caso é o do *usuário de boa fé*, como se detalhará mais a seguir:

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

Assim, o uso de boa fé escuda o usuário contra os efeitos da patente concedida a terceiros:

"Ninguém está obrigado a requerer patente para proteger as invenções que utiliza em atividade industrial. Se um empresário obtém proteção para invenção que já era utilizada por seus concorrentes, abrem-se duas possibilidades aos prejudicados: (i) impugnar a patente, mediante a comprovação de ausência de novidade; ou (ii) valer-se do “direito consuetudinário” assegurado pelo art. 45 da Lei 9.279/96." STJ, REsp 1.096.598 - MG (2008/0234753-8, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min. Nancy Aldrichi, 20 de agosto de 2009

“De fato, o art. 45 da Lei n. 9.279 de 1996, estabelece o direito à continuidade de exploração empresarial sem qualquer ônus, em se tratando de pessoa de boa-fé, que antes do efetivo depósito do pedido de patente, já se encontrava explorando seu objeto no País”. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, Des. Marcelo Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3, DJ 20.01.2007

O segundo caso óbvio é o do direito de precedência:

Art. 129. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Neste caso, o uso de boa fé supera o interesse daquele que requereu o registro anteriormente:

No que tange ao direito de precedência ao registro, o usuário anterior tem que proceder ao registro para continuar usando a marca ao abrigo da lei. Ou seja, ele tem que agir e registrar, para si, a marca, não bastando que continue o uso de fato. Daí a inaplicabilidade do art. 45 da Lei nº 9.279/96 às marcas, sendo tal dispositivo aplicável às patentes e evidentemente conflitante com a norma específica do art. 129" TJRS, AC 70023541683, Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des.^a Iris Helena Medeiros Nogueira, 04 de dezembro de 2008.

Embora de características diversas, também ocorre o mesmo prestígio no caso da Exceção Pouillet:

"Do cotejo entre tais preceitos legais, vê-se, claramente, que contemplam hipóteses distintas de proteção. O inciso XIX destina-se a impedir o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia registrada. Já o inciso XXIII protege contra o registro de marca que imite ou reproduza marca de terceiro em uso e não necessariamente registrada. Se assim não fosse, o inciso XXIII não teria razão de ser, já que se o objeto de sua proteção fosse marca de terceiro registrada estaria coberto pela proteção prevista no inciso XIX. O inciso XXIII permite ao residente no Brasil ou exterior que use uma marca, mas que não a tenha registrado no País, de não vê-la registrada por terceiros que sabidamente conheciam o seu uso anterior.". 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 é que no sistema do Código da Propriedade Industrial o uso de boa fé não só *afasta a oponibilidade do jus exclusiva*²⁸ (art. 45), como afasta a pretensão daquele que quer se apropriar do bem intelectual (Art. 129. § 1º e 124, XXIII).

É assim que tais hipóteses se ajustam ao modelo da

A usucapião confirmatória, que prestigia o uso de boa fé amparado por ato registral aparentemente hígido, segue à mesma sistemática, e é assim a aplicação de um princípio nativo à Propriedade Industrial, e na verdade, como queria Gama Cerqueira, seu princípio medular:

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.

28 Usamos aqui a expressão no sentido de latino de "direito de exclusão", sem conotá-la com o emprego que lhe dá o direito canônico.

O Direito de posse pessoal do pré-utente

Das várias facetas do direito do usuário ativo e socialmente útil de uma criação contra o titular de direito posterior, o que recebeu maior prestígio em esfera internacional foi o do direito pessoal do pré-utente ²⁹. Como mencionado, o art. 45 da Lei 9.279/96 garante ao prévio usuário de boa fé da tecnologia, que não requerer patente, um direito de inoponibilidade quanto ao privilégio enfim obtido por terceiros, ressalvado porém a estes o direito de cobrar as regalias cabíveis.

Longamente aplicado no Direito Francês, o *droit de possession personnelle* se configura como uma exceção constituída em favor daquele que, ao momento do depósito de um pedido de patente por terceiros, já vinham utilizando a tecnologia reivindicada, independentemente do titular do pedido ³⁰. Desta feita, o direito de exclusiva não se aplica quanto aos usuários anteriores, ainda que se volte a quaisquer terceiros.

A racionalidade desta exceção consiste em que a patente existe para promover a pesquisa e generalizar o conhecimento da tecnologia; embora seja socialmente mais produtiva a patente, no que importa na troca de uma exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito, não existe uma obrigação de patentear. O detentor da tecnologia que opte por não patentear renunciará à exclusividade temporária da patente, mas - ao que entendem alguns sistemas jurídicos - não renunciará ao *uso da tecnologia* de que já dispõe, se terceiro demandar a patente ³¹.

Útil para nossas cogitações, o direito de posse do pré-utente consagra exatamente a posse do direito de uso, exercitável contra o titular da patente. Não em razão de um pré-uso, mas por uso posterior, longo, manso e pacífico, parece-nos possível também a posse contra o dono da patente; é o que se verá a seguir.

Percimento relativo do *ius persecuendi* por inação do titular

A presente seção trata de tema relevante, do qual já tivemos ocasião de tratar extensivamente em publicações anteriores³².

29 Dannemann, Gert Egon: Do período de graça e do usuário anterior, dois novos princípios introduzidos no projeto do novo Código da Propriedade Industrial. Revista da ABPI, n 13 p 33 a 36 nov./dez 1994. Lei 9.279/96, art. 56; lei alemã de patentes de 16 de dezembro de 1980, art. 12. Resolução anexa ao Acordo em matéria de patente comunitária de Luxemburgo de 15 de dezembro de 1989.

30 Vide Foyer e Vivant, op. Cit. p. 318. Art. 31 da lei francesa: “Toute personne qui, de bonne foi, à la date du dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où la présente loi est applicable, en possession de l'invention malgré l'existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché”.

31 Vale lembrar que o fato de outra pessoa dispor da mesma tecnologia não elimina a novidade do invento; esta é preservada, se o outro detentor da solução técnica reivindicada a tenha conservado em sigilo, de forma que não tenha ingressado no estado da técnica.

32 Em parecer de 1995, ementado como Usucapião de Patentes, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/usucapatentes.pdf>; posteriormente em BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

Inegavelmente, o *ius persecuendi* é faculdade intrínseca aos direitos exclusivos de propriedade intelectual, em relação aos fatos ocorridos enquanto vigente o termo de proteção. No entanto, vários sistemas jurídicos preveem mecanismos pelos quais são acolhidas as pretensões de terceiros em face do direito do titular de uma patente, com o efeito de defletir o impacto da exclusiva.

Em algumas hipóteses, interesses anteriores à constituição dos direitos³³ são preservados como exceções de direito material, sem prejuízo do exercício da exclusiva perante quaisquer terceiros.

Em outros casos, é a inação do titular do direito que dá nascimento a pretensões de terceiros, seja vedando o exercício de ação após o prazo prescricional, seja extinguindo a própria pretensão após a decadência, seja por fim dando origem a um direito ao uso, igual e contrário, que impede a consecução do *ius persecuendi*.

Inação: Falta de uso e falta de proibição

A inação do titular quanto à esfera positiva da patente - o poder de explorar seu objeto - tem sido objeto há muito de normas internacionais e nacionais, com a finalidade de que o titular da propriedade efetivamente a explore em benefício do bem público, ao invés de deter simplesmente o monopólio com vistas a evitar a produção³⁴.

A questão adiante tratada, porém, é o da inação do titular em face de seu poder negativo - o *ius prohibere*, que consiste em excluir terceiros do objeto do direito de propriedade intelectual.

A preclusão por tolerância das marcas: um instituto de direito europeu

Ressalta no campo dos direitos de propriedade intelectual a noção de que a inação do titular de um direito – e especialmente de marca – perante seu uso

33 Por exemplo, o art. 45 da Lei 9.279/96: Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. De uma forma similar, o Art. 129, § 1º da mesma lei. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

34 A própria essência da política industrial, aplicada ao sistema de patentes, é a obrigação de explorar o objeto do privilégio. Vide Foyer e Vivant, p. 379, Chavanne e Burst, p. 68, Roubier, p. 164 e 277: "Si l'Etat accepte de donner à l'invente sur un monopole d'exploitation, c'est à la condition qu'il y ait effectivement une exploitation". Consiste na realização do direito, com vistas a obter dele um uso conforme ao interesse público. Vide J.M. Mousseron, "Le droit du Brevet d'invention, contribution à une analyse objective", Paris, 1961, p. 197. Quanto aos fundamentos teóricos do instituto, vide D. Barbosa e Mauro Arruda, "Sobre a propriedade intelectual", op. cit.. Quanto à sobrevivência do instituto em face da OMC, vide nosso artigo publicado no Panorama da Tecnologia, INPI dezembro de 1994. Vide PLC 115/93 art. 69-74 e 80 e sua transformação no art. 45 da Lei 9.279/96.

ativo e real por terceiros permite a exsurgência de contra direitos desses terceiros. Assim se explica tal regra³⁵:

O princípio da preclusão por tolerância, a que se referem as citadas disposições, vem dar satisfação a uma exigência em matéria de segurança jurídica que visa limitar, pelo menos temporalmente, a possibilidade de propor uma ação de anulação de uma marca registada e usada posteriormente a uma outra de que é idêntica ou semelhante para produtos ou serviços idênticos ou afins. (...)

Nos termos da referida disposição a questão apoia-se no pressuposto de que a marca posterior foi objeto de uso efetivo e difundida no mercado com a aquiescência, ou, pelo menos, a passividade do titular dos direitos anteriores no conflito.

Nestes casos, parece razoável limitar as possibilidades de defesa dos titulares desses direitos anteriores face à marca de registo e uso posterior, quanto mais não seja, por razões de equidade.

A primeira diretiva europeia de unificação do sistema de marcas dos vários países da União³⁶ tratava da questão da seguinte forma:

Considerando que importa, por razões de segurança jurídica e sem prejudicar de forma discriminatória os interesses do titular de uma marca anterior, estipular que este último deixe de poder requerer a declaração de nulidade ou opor-se ao uso de uma marca posterior à sua, de que tiver conscientemente tolerado o uso durante um longo período, salvo se o registo da marca posterior tiver sido pedido com má fé; (...)

Artigo 9.º

Preclusão por tolerância

1. Quando, num Estado-membro, o titular de uma marca anterior referida no n.º 2 do artigo 4.º, embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-membro, de uma marca registada posterior por um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, quer a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior, quer a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má fé.

2. Qualquer Estado-membro pode prever que o n.º 1 se aplique ao titular de uma marca anterior prevista no n.º 4, alínea a), do artigo 4.º, ou de um outro direito anterior previsto no n.º 4, alíneas b) ou c), daquele mesmo artigo 4.º

3. Nos casos previstos nos n.ºs 1 ou 2, o titular de uma marca registada posterior não terá o direito de se opor ao uso do direito anterior, mesmo se esse direito não possa já ser invocado contra a marca posterior.

35 MAIA, José Mota. Propriedade Industrial - Vol. II - Código da Propriedade Industrial Anotado. Coimbra: Ed. Almedina, 2005. Pg. 482-483. Note-se que os vários direitos nacionais denominam o instituto de formas diversas. Em Portugal, diz-se preclusão por tolerância; na Espanha, prescrição por tolerância; na lei britânica, diz-se apenas effects of acquiescence; e no direito alemão Verwirkung von Ansprüchen. Obviamente tem-se aqui não só traduções diversas, mas fundamentos conceituais diversos para solver o mesmo problema de política pública.

36 Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Utilizamos aqui o texto oficial em português.

A atual Diretiva³⁷ mantém essa redação, que obrigatoriamente será incorporada nos direitos nacionais dos países da União. O conceito do que seja *tolerância* foi objeto de decisão recente da Corte Europeia, de setembro de 2011³⁸.

Incorporação aos direitos nacionais

Qual será o efeito dessa norma, uma vez incorporada aos direitos nacionais? Vejamos no direito português³⁹:

Em conclusão, cumpridas todas as formalidades previstas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 267.º, em referência, na interpretação que, dessas disposições foi, anteriormente, apresentada, e aplicado que seja o princípio da preclusão por tolerância, a marca de registo posterior torna-se inatacável já que o titular da marca de registo anterior não poderá propor nenhuma ação de nulidade, nem opor-se ao uso que dela fizer o seu titular, visto que consentiu, com a sua tolerância, o uso, que conhecia (ou que podia ter conhecido), que era dado à marca de registo posterior pelo respectivo titular.

Isto é, o titular da marca de registo anterior sofre uma perda relativa do direito conferido pelo registo, em consequência da sua tolerância durante um período de 5 anos.

Por outro lado, conforme estabelece o n.º 3 do artigo 267.º, em análise, essa preclusão por tolerância legitima outra consequência, segundo a qual, o titular da marca de registo posterior não poderá opor-se ao uso que o titular da marca de registo anterior dela faça.

A noção de tolerância do direito europeu e o direito pátrio

Não se imagine que, ao citar essa importante construção do direito europeu, estivéssemos postulando sua aplicação direta no sistema jurídico brasileiro. Muito pelo contrário, o intuito é a apenas apontar os fundamentos de política pública que levaram à unificação do direito de marcas europeu neste sentido.

Para tanto, vamos visitar a análise de NÓVOA quanto à versão espanhola do instituto. Diz o autor:

[O instituto] pressupõe duas atitudes antitéticas realizadas, respectivamente, por parte do titular da marca anterior por parte do titular da marca posterior: o proprietário da marca anterior mostra uma tolerância passiva, enquanto que o

37 Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, encontrada em <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=482488:cs&lang=pt&list=486751:cs,482488:cs,&pos=2&page=1&nb=2&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte>, visitada em 2/8/2013.

38 ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção de) 22 de Setembro de 2011. Ementa: «Marcas – Diretiva 89/104/CEE – Artigo 9.º, n.º 1 – Conceito de ‘tolerância’ – Preclusão por tolerância – Início da contagem do prazo de preclusão – Requisitos necessários para que o prazo de preclusão comece a correr – Artigo 4.º, n.º 1, alínea a) – Registo de duas marcas idênticas que designam produtos idênticos – Funções da marca – Uso honesto simultâneo». No processo C-482/09, encontrado em <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109924&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4978710>

39 MAIA, José Mota, cit., p. 483..

titular da marca posterior desenvolve um comportamento ativo para usar e promover a sua marca no comércio.

Além disso, a passividade do proprietário da marca anterior é precisamente a circunstância que permitir o titular da marca posterior usar da marca e divulgá-la ao público, a ponto de garantir ela, às vezes, notoriedade e até mesmo um fundo de comércio.

Para manter esta situação causada pela tolerância passiva do proprietário da marca anterior, este é impedido de exercer as ações que poderia ter contra o titular da marca posterior.

Mas deve notar-se que a denominada prescrição por tolerância não provoca a consolidação erga omnes da marca posterior; ele só dá ao titular da marca posterior uma exceção que congela o exercício intempestivo das ações do dono da marca anterior, que tolerou o uso de marca pelo réu⁴⁰.

A seguir, veremos as doutrinas que, presentes em nosso sistema jurídico, permitem, ao que entendemos, soluções compatíveis com as necessidades de direito resolvidas pelo instituto europeu⁴¹.

A prescrição aquisitiva e os direitos de propriedade intelectual

Passemos agora do instituto da preclusão [prescrição, etc.] por tolerância a uma noção correlata, que é o da emergência de um direito ao uso por parte de um terceiro, quando o titular do direito de exclusiva da propriedade intelectual não emprega seu poder intrínseco de interdição em face de uso aparente, reiterado e contínuo.

Falamos de uma forma específica da prescrição aquisitiva.

Não é pacífica a possibilidade de prescrição aquisitiva de direitos de propriedade intelectual⁴². A partir da teleologia do instituto, porém, nada parece obstar a sua aplicação:

“Todo bem, móvel ou imóvel, deve ter uma função social. Vale dizer, deve ser usado pelo proprietário, direta ou indiretamente, de modo a gerar utilidades. Se

40 "La figura contemplada por el art. 52.2 de la Ley de 2001 presupone dos actitudes antitéticas mantenidas respectivamente por el titular de la marca anterior y por el titular de la marca posterior: el titular de la marca anterior observa una conducta pasiva de tolerancia, en tanto que el titular de la marca posterior desarrolla una conducta activa al usar y promocionar su marca en el tráfico económico. Es más, la pasividad del titular de la marca anterior es precisamente la circunstancia que permite al titular de la marca posterior utilizar la marca y difundirla entre el público hasta el punto de dotarla, a veces, de notoriedad e incluso de un elevado goodwill. A fin de conservar esta situación provocada por la tolerante pasividad del titular de la marca anterior, se impide a éste ejercitar las acciones que en otro caso le corresponderían contra el titular de la marca posterior. Ahora bien, la denominada prescripción por tolerancia no provoca la consolidación erga omnes de la marca posterior; se limita a conferir al titular de la marca posterior una excepción que paraliza el ejercicio intempestivo de las acciones del titular de la marca anterior que toleró el uso de la marca del demandado." NÓVOA, Carlos Fernández. Tratado sobre derecho de marcas - segunda edición. Ed. Marcial Pons. Madrid. 2004. Pg. 649-656.

41 Deve-se notar que o disposto na Diretiva europeia trata do conflito de duas marcas registradas. O raciocínio desenvolvido a seguir abrange, além dessas hipóteses, a de uso de marca posterior ad usucapionem.

42 Vide Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, parte especial, tomo XVI, § 1.852.3; § 1.898, 6, que, como Carnelutti (vide a seguir), não entende possível a usucapião do direito de exclusiva como um todo. Vide Chavanne e Burst, op. cit., p. 464.. Cita-se, porém, a clássica decisão do Tribunal Comercial do Sena de 25 de julho de 1907, afirmada pelo Tribunal de Paris em 24 de outubro de 1908, Ann. 1910-1-134..

o dono abandona esse bem; se se descuida no tocante à sua utilização, deixando-o sem uma destinação e se comportando desinteressadamente como se não fosse proprietário, pode, com tal procedimento, proporcionar a outrem a oportunidade de se apossar da aludida coisa. Essa posse, mansa e pacífica, por determinado tempo previsto em lei, será hábil a gerar a aquisição da propriedade por quem seja seu exercitador, porque interessa à coletividade a transformação e a sedimentação de tal *situação* de fato em *situação* de direito.

À paz social interessa a solidificação daquela situação de fato na pessoa do possuidor, convertendo-a em situação de direito, evitando-se assim, que a instabilidade do possuidor possa eternizar-se, gerando discórdias e conflitos que afetem perigosamente a harmonia da coletividade. Assim, o proprietário desidioso, que não cuida do que é seu, que deixa seu em estado de abandono ainda que não tenha a intenção de abandoná-lo, perde sua propriedade em favor daquele que, havendo se apossado da coisa, mansa e pacificamente, durante o tempo previsto em lei, da mesma cuidou e lhe deu destinação, utilizando-a como se sua fosse.

Esse o fundamento do usucapião.”⁴³

O contexto jurídico-constitucional brasileiro, na propriedade industrial, parece, aliás, muito mais propício à aplicação do instituto do que no caso da propriedade tradicional. No tocante à propriedade resultante das patentes e demais direitos industriais, a Constituição aceita a restrição à concorrência, mas evitando que os poderes dela resultantes tenham caráter absoluto - o monopólio só existe *em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*⁴⁴.

Estamos bem cientes da singularidade dos direitos de propriedade industrial em face dos institutos clássicos do direito. Com efeito, remontamos ao que já dissemos, no tocante ao condomínio de patentes⁴⁵.

Inexistência de prescrição *aquisitiva* da exclusiva como um todo

"(...) a estranha tese sobre prescrição aquisitiva e usucapião – institutos inteiramente estranhos à legislação marcária". TF2, AC 200051010194093, 1a. Turma Especializada, JFC Marcia Helena Nunes, 13 de novembro de 2007.

Para colocar bem clara nossa posição, **não** postulamos que, no direito brasileiro, exista a prescrição *aquisitiva* do registro, da patente, da exclusiva

43 José Carlos de Moraes Salles, “Usucapião de bens imóveis e móveis”, Ed. Rev. dos Tribunais.

44 Como tivemos oportunidade de observar em “Software, Marjoram & Rosemary: A Brazilian Experience”, WIPO's Regional Forum on the impact of Emerging Technologies, Montevideo, Dez. 1989. Doc. WIPO/FT/MVD/89/7 "As any undue expansion of the protection accorded to technology may impair rather than stimulate the progress of the industry, the new Constitution subject the enactment of any Industrial Creation right to the fulfilling of some requirements. The Law protecting abstract or other industrial creations must therefore take into consideration the social interests of the country and, furthermore, contribute to the technological and economic development of Brazil. Those requirements are, by the way, exactly those imposed on the exploitation of industrial property rights in Brazil by Art. 2º of Law 5.648/70; now they were granted Constitutional status in order to prevail over the ordinary Legislative process itself.

45 BARBOSA, Denis Borges. Patentes e Problemas - Cinco Questões de Direito Patentário. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 00, p. 27-48, 1989. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/177.doc>. Acesso em 5 de junho de 2010.

autoral, etc., - ou seja, da plenitude do direito de exclusiva por um terceiro, usuário não autorizado, em face do titular registrado. Os precedentes ensinam que esse entendimento tem sido rejeitado em direito brasileiro:

"De outro lado, o direito positivo brasileiro não contempla o usucapião como forma de aquisição da propriedade industrial. Por fim, a apropriação de marca abandonada só é possível se a mesma satisfizer os requisitos de registrabilidade, eis que a aquisição da propriedade industrial no nosso direito se dá através do competente registro no INPI - apelação desprovida". TFR, RIP 7089228, 4a. turma, Min. Armando Rolemberg, 24-09-1986⁴⁶.

A concepção dos precedentes de que não há usucapião porque o registro (daí, a “propriedade”) só se adquire mediante o ato do INPI, tendo natureza atributiva e não declaratória repete-se nos precedentes:

"Desconsidera-se o tempo de uso da expressão pela transmissora da apelada ou pelas demais filiadas do grupo porque o direito de usar nome seja ele empresarial, “fantasia” ou de domínio e marca não se adquire com o transcurso do tempo. São bens imateriais não passíveis de usucapião, ao contrário do que defende a apelada. A marca somente se adquire mediante registro no INPI, não mais existindo o instituto da ocupação (utilização prolongada) ou prescrição aquisitiva (expressão preferida pela apelada).

Nesse sentido:

Com o advento de norma que rege a matéria, nos afastamos do sistema que atribuía a ocupação (utilização prolongada), meio que gerava a aquisição da propriedade da marca. Assim, vigente lei especial, o INPI é o órgão onde, registrada a marca, se lhe atribui validade erga omnes da propriedade. (STJ, REsp 32.612/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/1993, DJ 10/05/1993, p. 8634)

Tampouco há usucapião de título de estabelecimento ou nome de domínio não registrado como marca. Se restar demonstrado que imita ou reproduz nome empresarial ou marca, de modo a configurar concorrência desleal, deve ser substituído por outro “nome fantasia” ou domínio na internet." TJSP, AC 0018924-31.2009.8.26.0071, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Ricardo Negrão, 20 de maio de 2013.

Não se discute, aqui, a existência ou não da modalidade de usucapião a que o julgado se refere; apenas notamos que o julgado do TFR que primeiro citamos se referia à lei de 1971 que tinha abolido o *direito de preferência*. Àquela altura,

46 Não obstante: Interdito proibitório - Patente de invenção devidamente registrada - direito de propriedade. I - A doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedade, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através de ações possessórias. II - O prejudicado, em casos tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos resultantes de contrafação de patente de invenção. Mas tendo o interdito proibitório índole, eminentemente, preventiva, inequivocamente, é ele o meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito. III - Recurso não conhecido. (DJU 149:9997 de 5.8.91 - Rec. Esp. 7.196/RJ - reg. 91.306-9 - rel. Min. Waldemar Zveiter - j. em 10.6.91).

efetivamente o uso anterior *de marca* não tinha qualquer efeito para aquisição de registro.

Mas tal se alterou com a legislação de 1996, e realmente o uso anterior de marca passou a ter *alguns efeitos*:

. O direito de precedência ao registro da marca importa em conceder tal registro à parte interessada que o postula, ainda que ela não tenha apresentado o depósito anteriormente, seja com base na comprovação de uso anterior da marca (art. 129, §1º da LPI), seja pela proteção conferida ao nome comercial (art. 124, V da LPI) ou pelo fato de deter uma marca notória (art. 126 da LPI), devendo tal direito ser afastado na hipótese em que a parte autora não formulou qualquer pedido de registro, pretendendo, tão-somente, a proteção de seu nome comercial". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Marcelo Pereira, AC 2011.51.01.803998-0, DJ 13.05.2012.

Ainda que não se concorde inteiramente com o precedente potiguar citado abaixo, certamente o *uso* passou a ter papel juridicamente relevante no sistema marcário brasileiro: o uso de nome de empresa, de título de estabelecimento, como ocorre desde 1945, mas – de novo – também o uso de marca:

"Em que pese o argumento da Recorrente, há de se esclarecer que a proteção ao uso da marca é efetivada não apenas por ocasião do registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, que é simplesmente declarativo da propriedade da marca àquele que promoveu o depósito do registro. A proteção alcança também toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante (...)

Vê-se, pois, que não é com mero depósito do registro da marca que se constitui a sua propriedade, nem a sua proteção, pois esta é conferida, pelo direito pátrio, por meio do anterior uso comprovado da marca, mesmo que não exista registro no INPI". Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, 2ª Câmara Cível, Des. Claudio Santos, AC 2007.000552-0, Julgado em 29.05.2007.

Assim, o fundamento repetido pelos precedentes após a mudança legal perdeu muitíssimo de sua coerência. Isso, se jamais teve: no sistema jurídico brasileiro, a titularidade dos bens imóveis e de certos móveis (como veículos sujeitos a registro, como carros⁴⁷, barcos e aviões) se transfere apenas por ato registral, e nada disso impede a usucapião de móveis ou imóveis.

47 "Apelação. Ação de usucapião de bem móvel. Autor que se encontra na posse mansa e pacífica do veículo desde 1998. Requisitos legais preenchidos. Honorários de sucumbência fixados no mínimo legal. Pretensão procedente." TJSP, AC 0027052-15.2010.8.26.0068, 29ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Manoel De Queiroz Pereira Calças, 15 de maio de 2013. "Indispensável, pois, que o usucapiente possua o imóvel como seu, com ânimo de dono (animus domini), o que, na hipótese vertente, restou caracterizado. Embora o documento expedido pelo Departamento de Trânsito contenha informação sobre o arrendamento mercantil, indicando como proprietária Bamerindus Leasing Arrendamento Mercantil S.A., recebeu o autor o veículo como forma de pagamento de dívida contraída pela co-ré Fercani perante a empresa da qual é ex-sócio, comprometendo-se o arrendatário a fornecer a quitação no prazo de 90 dias (fls. 12). A análise conjunta do documento de fls. 12 (transferência do veículo pela Fercani à Forma Print) e dos documentos de fls.

Mas – ainda assim – cumpre inspecionar os precedentes colecionáveis:

'USUCAPIÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - DIREITO REAL DE USO - FESTA RECONHECIDA NO PAÍS E NO EXTERIOR - REGISTRO PERANTE O INPI EM DETERMINADA CLASSE - NOVA INSCRIÇÃO EFETUADA POR OUTREM EM CLASSE DIVERSA - PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PREJUDICADO. Por ser o usucapião o modo de adquirir a propriedade através da posse permanente durante um certo lapso de tempo com os requisitos previstos em lei, o seu pedido em relação a marca, bem como ao seu direito real de uso não é juridicamente possível visto que, pela legislação ordinária (Lei n. 9.279/96), o registro no INPI constitui o direito de aquisição de propriedade da marca, e também porque não está vinculado com a própria natureza do bem (...)

[Citando] "PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO REAL DE USO. USUCAPIÃO. "O pedido de usucapião em relação a marca ou ao direito real de uso dela é juridicamente impossível porque esbarra no sistema consagrado no vigente Código de Propriedade Industrial (Lei 5772/71), que atribui ao registro no INPI o efeito de constituir o direito a propriedade da marca, e porque não se coaduna com a própria natureza do bem." (Embargos Infringentes n. 193102621, Rel. Antônio Guilherme Tanger Jardim, j. 21.08.1995).

E, para melhor sustentar a tese conferida no presente voto, colhe-se do teor do acórdão: "Entende-se que, diante do sistema a que se filiou o Código, o uso da marca, mesmo que alongado no tempo, não possui o condão de se constituir em modo aquisitivo da propriedade ou, mesmo, do invocado direito real de uso, contra o registro em nome de terceiro. (...)

Ademais, com o sistema do registro nacional de marcas, operacionalizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é completamente desarrazoado admitir-se o direito de usucapir que, apenas para argumentar, seria exercido pelo que se utilizasse da marca - (...) - numa região do País, mas que poderia ver-se frente à outra (s) pessoa (s) que também se utilizassem da mesma marca em outra (s) região (ões).

E aí? Se todos fizessem uso em idênticas condições de tempo e finalidade, quem usucapiria? É a pergunta, para a qual, não se encontra resposta plausível, exatamente porque o usucapião não se coaduna com o âmbito nacional que se dá ao registro, e, também, não se amolda à própria natureza do bem sob exame (marca)."

15/17 e 18 que consubstanciam, respectivamente, o contrato de compra e venda do estabelecimento comercial e a declaração de transferência do veículo pela empresa Forma Print ao autor, permite verificar que o autor possuiu o veículo com ânimo de dono, como se seu proprietário fosse e que apenas aguardava a regularização por parte da Fercani, da qual, todavia, nunca obteve resposta. (...) Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar procedente o pedido formulado na inicial, declarando em favor do autor o domínio do veículo descrito na inicial, demonstrado que vem exercendo a posse do bem móvel por mais de 10 anos, com animus domini, sem interrupção ou oposição. Expeça-se mandado para registro no departamento de trânsito que deverá ser instruído com as peças necessárias. " TJSP, AC 876.843-0/8, a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, Des. Orlando Pistorei, 06/12/06.

Sobre o direito real de uso, elucidou-se que: "É impossível compatibilizar tal pretensão com o sistema legal adotado no País para as marcas.

Se o uso da marca, como já se viu, é restrito àquele cujo nome está registrada, inviável admitir-se possa outrem ver reconhecido direito de uso da mesma marca. O usucapiente do direito de uso simplesmente não poderia exercê-lo. E mais, este direito não teria qualquer valor patrimonial residual a ser incorporado em seu patrimônio. Isso porque, como reconhecido na doutrina, (...), o direito real de uso não comporta cessão nem transferência; tem, na verdade, caráter personalíssimo.

Assim, onde se situaria o interesse econômico do usucapiente, se não poderá usar a marca, nem transferir, nem ceder o direito real de uso que lhe viesse a ser reconhecido?" TJSJ, Apelação Cível n. 2004.022386-2, em Primeira Câmara de Direito Público, Relator Designado para o voto: Des. Nicanor da Silveira. 17 de fevereiro de 2005. ⁴⁸

Assim, é plenamente consciente de tais posturas precedenciais que vai se afirmar, a seguir, a pertinência de *uma modalidade específica de usucapião* à propriedade industrial.

Prescrição aquisitiva da inoponibilidade

De outro lado, postulamos, sim, a possibilidade de aquisição, em decorrência de inércia do titular perante um uso efetivo e aparente, de uma *posição de oponibilidade*. É exatamente o efeito da aquiescência no direito europeu, no trecho recém citado de Nóvoa:

“a denominada prescrição por tolerância não provoca a consolidação erga omnes da marca posterior; ele só dá ao titular da marca posterior uma exceção que congela o exercício intempestivo das ações do dono da marca anterior, que tolerou o uso de marca pelo réu

Não nos é necessário, felizmente, determinar por nós mesmos os limites da aplicabilidade desse tipo de usucapião no âmbito da propriedade industrial. Temos aqui a iluminação de um grande jurista.

Em sua clássica discussão da usucapião na propriedade industrial ⁴⁹, Carnelutti lembra que somente alguns direitos reais são suscetíveis de prescrição aquisitiva, basicamente a propriedade em si e as servidões prediais, contínuas e aparentes; analisando a prescrição - extintiva ou aquisitiva -, ele nota que o

⁴⁸ Neste último precedente, se evidencia que os argumentos contra a usucapião de direitos de marca não se resumem à tese de que o simples uso não confere pretensões à aquisição, o que já se indicou como impertinentes, ou já não inteiramente pertinentes, perante a legislação vigente. Com efeito, o precedente catarinense nota que tal instituto “não está vinculado com a própria natureza do bem (...)”. Curiosamente, os argumentos dispendidos partem do princípio de que o eventual (e – neste contexto – meramente teórico) usus ad usucapionem não poderia ser objeto de decisão judicial que comandasse registro da marca, ou ônus sobre registro alheio, ao INPI, da mesmíssima forma que comandaria ao registro de imóveis a fazê-lo se se tratasse de aquisição originária de imóveis, ou de servidão usucapida sobre imóvel de terceiros.

⁴⁹ “Usucapion de la propiedad industrial”, Ed. Porrúa México 1945.

instituto jurídico sempre prestigia o uso ativo da propriedade, seja pelo *dominus* ou pelo *non dominus*. Assim, o crédito prescreve em favor do *dominus* devedor, contra o credor inerte; e o direito real em favor do *non dominus* ativo, contra o *non dominus* inerte.

Num aspecto particularmente importante para o nosso caso, o da tolerância como parte do direito de propriedade, Carnelutti diz:

“En otras palabras, ya que el derecho se ejercita no sólo prohibiendo, sino también tolerando, ¿cómo se distingue la tolerancia que es ejercicio del derecho, de la que no lo es? (...) Surge de nuevo, aún en este aspecto, la formidable energía del derecho de propiedad, el cual se ejercita no sólo gozando la cosa, sino también dejándola gozar, *siempre y cuando la tolerancia se refiera al goce de personas determinadas*”.⁵⁰ (Grifamos)

Para o jurista italiano, a prescrição aquisitiva nasce quando a tolerância permite, como no caso das servidões prediais contínuas e aparentes, que qualquer um (*quisquis*) tendo relação com o imóvel beneficiário exerça alguma das faculdades fracionárias do direito. Nunca se interpretaria como inércia a tolerância, no entanto, no bojo de uma relação *com pessoa determinada*, como nas relações de crédito, ou no uso e habitação.

Resistente, pela assimilação que faz dos direitos de propriedade industrial aos direitos de personalidade, a uma prescrição aquisitiva do conteúdo por inteiro da patente, como *ius in re propria*⁵¹, Carnelutti porém admite usucapião de um *direito de uso* em face do titular, como *ius in re aliena*⁵². Símile ao caso das servidões prediais aparentes e contínuas, segundo Carnelutti também na propriedade industrial poderia haver prescrição aquisitiva de elementos da exclusiva:

“Ahora bien, si un concurrente imprime sobre el rótulo de su tienda o de su catálogo el signo distintivo de la hacienda ajena, el caso es idéntico al de quien deriva un hilo de agua de la fuente del vecino; no es necesario más para que el público sea atraído hacia la hacienda y así, a manera del agua, la clientela ajena sea desviada hacia su tienda (...).”⁵³

Da posição de Pedro Marcos Nunes Barbosa

Na sua obra recente⁵⁴, que retoma e vai além da contribuição de Carnelutti, Pedro Marcos Nunes Barbosa nota quanto à aplicação da usucapião aos direitos de propriedade intelectual:

50 Op. cit. p. 27-28.

51 Carnelutti não parece admitir a usucapião da patente como um todo, por que, diz ele, o direito autoral ínsito nela permanece sempre com o inventor, como direito de personalidade, op. cit. p. 89. Perante o atual Direito de Patentes, a ponderação parece descabida, embora nos pareça insuscetível de prescrição aquisitiva o direito de proibir terceiros ao uso da tecnologia. Não precisamos, porém, discutir aqui a matéria, pois não se coloca em questão a prescrição aquisitiva da exclusiva como um todo.

52 Ou seja, precisamente a usucapião do uso em face do *ius prohibere*.

53 Op. cit., p. 94.

54 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, Direito Civil da Propriedade Intelectual - O caso da usucapião de patentes, Lumen Juris, 2012. O texto resulta de dissertação de mestrado em Direito Civil, perante a Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2011.

(...) a “propriedade é protegida em razão de um interesse específico, mas mesmo quando este interesse não pode ser realizado, não há motivo para impedir a outros a possibilidade de desfrutar do bem ou de bem que o proprietário não utiliza”⁵⁵.

Conforme exposto, com a virada em 180° da importância patrimonial dos bens de raiz, perante os bens imateriais, havendo a supremacia dos últimos, não é possível que os clássicos conceitos advindos do Direito Romano permaneçam intocados, sob pena de completa desatualização jurídica perante a realidade vigente.

Destarte, além de ser necessária a fuga de conceitos turvos, e falsos significados unívocos, entre os termos “coisa”, “bem”, “posse” e “uso”, a fixação de parâmetros razoáveis acerca da posse, enquanto o exercício de um poder fático sobre uma situação jurídica complexa, parece tornar obsoleta a confusão do instituto com elementos físicos e tangíveis.

Tal se dá posto ser a usucapião um instituto sob eterna (re)construção, mas não definida pelos parâmetros romanos de bem específico, título, fides, possessio e tempus. A desconsideração dos efeitos fáticos da contemporaneidade geraria a desatualização de uma das vicissitudes jurídicas mais relevantes do direito patrimonial.

A análise não se limita à emergência do contra-direito, de cunho privado, do utente ativo e eficaz de bens protegidos pela propriedade intelectual, mas enfatiza o interesse público em que isso se dê:

Desta feita, o elemento essencial ao cumprimento da função social será o *uso considerável*⁵⁶ da tecnologia, uma vez que o sistema constitucional não está voltado para o elemento subjetivo da propriedade, mas, tão somente, com o cumprimento do mérito da função específica daquela espécie de bem jurídico.

Sem embargo, aquele terceiro utente que destine função social sobre tecnologia alheia, ainda que a revelia de seu titular deverá ser resguardado pelo ordenamento jurídico através de institutos próprios hábeis a ilidir a prevalência dos argumentos contrafacionais.

À luz dessas considerações, o direito presente admitiria uma série de soluções contra a inação lesiva do titular:

Em tal hipótese, a *surrectio* geraria mera inoponibilidade patentária para o seu titular, servindo a *supressio* como uma “punição” sistemática ao proprietário desidioso que, pela sua inércia e alteração comportamental, gerasse dano injusto uma vez transcorrido lapso temporal razoável do uso não autorizado pelo terceiro.

55 [Nota do original] PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 935

56 [Nota do original] “O desfrutamento de um direito de patente que não corresponde ao princípio de maximização dos lucros deve suscitar particular cautela; Isso representa uma condição necessária, mas não suficiente pela utilização de um direito de patente como escopo de restrição da concorrência”. Tradução livre de: “Lo sfruttamento di un diritto di brevetto che non corrisponde a principi di massimizzazione del profitto deve suscitare particolare cautela; Esso rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per l'utilizzazione di un diritto di brevetto a scopi di restrizione della concorrenza” in LEHMANN, Michael. Diritto di brevetto e Teoria del <<Property Right>> una analisi economica e giuridica.. in MILANO, Università Degli Studi di. Studi in onore di Remo Franceschelli. Milão: Giuffrè, 1983, p.87.

Com relação ao usufruto do direito à inoponibilidade, demonstrou-se haver abertura hermenêutica diante do artigo 1.143 do Código Civil que habilita tal modalidade de direito real sobre bens incorpóreos (como as universalidades de fato).

Não obstante, há outra confluência relevante consubstanciada na temporariedade do instituto (tal como ocorre na patente), mas sua tendência à exclusão do titular originário poderá trazer empecilhos como categoria que promova o maior número de *players* que exerçam a tecnologia no mercado.

Como uma saída do dogma da exclusão daquele que sofre com o usufruto, foi proposto uma usucapião de usufruto do direito à inoponibilidade, com efeitos semelhantes àqueles derivados da *supressio* (tirante a autonomia trazida por ser direito real), mas com requisitos próprios da modalidade originária de aquisição proprietária.

Posteriormente, foi objeto de consideração a tese de Francesco Carnelluti quanto uma *servidão empresarial*, de *lege ferenda*, que melhor compatibilizaria os dois núcleos de interesses (titular e utente não autorizado) numa convivência simbiótica e saudável perante o mercado.

Entretanto, tendo em vista o longuíssimo prazo atinente à incorporação da servidão perante o neotitular, concluiu-se ser de pequena aplicação prática tal analogia, vez que, na maior parte dos casos, será concomitante à extinção da patente por decorrência de prazo.

Mas a pertinente ao nosso estudo é forma que o autor chama de usucapião inclusiva, em uma reconfiguração da noção de inoponibilidade adquirida:

Em tais casos, operar-se-ia uma *usucapião inclusiva* favorecendo o terceiro utente, de forma a resultar no *surgimento* de uma coutência, acessória, de modo que o titular do privilégio – devidamente consignado perante o INPI – deverá ser onerado com os requisitos específicos para a manutenção da patente.

A acessoriedade de tal direito importa consignar que eventual extinção da patente (nulidade, inobservância de qualquer outra prescrição legal pertinente etc.) resultará na perda da prerrogativa adquirida pelo *utente* não autorizado (inclusive de excluir terceiros). Entretanto, poderá continuar o uso, tendo em vista a incidência do domínio público.

Na hipótese do titular do direito de exclusiva permanecer inerte perante o adimplemento de suas obrigações procedimentais perante a autarquia federal competente, nada veda que o *usucapiante*, ou coutente, possa adimplir as retribuições anuais, na qualidade de terceiro interessado⁵⁷.

Na vertente da *usucapião inclusiva*⁵⁸, ressalte-se que essa atende, concomitantemente, a três das premissas do artigo 170 da Carta Magna, quais

57 [Nota do original] Artigo 346 do Código Civil: “A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte”.

58 [Nota do original] Em que pese a doutrina abaixo estar perfeitamente coerente com a usucapião standard, ou seja, aquela que altera-se a titularidade, mas sempre modificando seu titular, aqui quer se ventilar uma usucapião que não exclua o titular originário, mas englobe outro: “Ação de usucapião é de extrema importância dentro do nosso sistema processual, uma vez que seu objetivo é promover uma autêntica transmutação de uma situação fática ao conferir o título dominial ao possuidor. A ação sempre exigirá, no mínimo a conjugação [sic] dois elementos considerados perenes em quaisquer das modalidades de prescrição aquisitiva: tempo e posse” in MEDINA, José Miguel Garcia. & ARAÚJO, Fábio

sejam: a) função social da propriedade; b) livre concorrência; e c) defesa do consumidor.

Quanto à função social da propriedade, conforme as considerações expostas no item 2.4 supra, a preocupação do sistema não é com o *sujeito* que realiza a função, mas com o fato *da função* (*rectius*, o objeto) seja de fato adimplida, de acordo com a natureza do bem jurídico.

Precedentes nacionais aceitando a tese de Carnelutti em face de direitos de uso

Vale acrescentar, aliás, que se tornou pacífica a possibilidade de usucapião de direitos de uso, como *bem móvel*⁵⁹ que são, no Direito Brasileiro: os tribunais, e o STJ, em particular, manifestaram o assentamento da tendência jurisprudencial, no tocante ao *direito de utilização de linha telefônica*:

“Utilizando o autor a linha telefônica continuamente e sem oposição, como se dono fosse, por mais de dez anos, a qual fora transferida para seu nome, pela concessionária, temporariamente, adquiriu o usuário, pela usucapião, os direitos relativos ao uso, na forma dos artigos 618 e 619 do Código Civil [de 1916], porque o direito de uso também se perde pela prescrição”⁶⁰.

A jurisprudência é particularmente significativa porque, em admirável paralelo como dos direitos de propriedade intelectual, o direito de uso é exercido como *ius in re aliena* em face da concessionária, a qual não fica, porém, excluída de sua concessão, como uma *vis absoluta* do mesmo caráter da propriedade (como nota Carnelutti quanto à impossibilidade de usucapião da exclusiva como um todo). O usuário do telefone não adquire a concessão, ao usucapir seu direito de uso, nem o usuário da tecnologia adquire a patente.

Exceção de renúncia aparente

A jurisprudência americana, ainda que não registrando casos de usucapião de direitos de propriedade industrial, tem elaborado sólida regra jurídica quanto a uma exceção de direito material⁶¹ que se constitui em favor do usuário de tecnologia patenteada, no caso de uma inação do titular, qualificada pela *aparência de renúncia*⁶².

Caldas de. & GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Processo civil moderno: Procedimentos Cautelares e Especiais. São Paulo: RT, 2009, p. 279.

59 Lei 9.279/96: Art. 5º. Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. Lei 9.610/98: Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.

60 TA Civ. R.J. Ac. un. da 5a. Câmara, reg em 03-10-88, ap. 59.343 - rel. Juiz Geraldo Batista - Espólio de Joanina Paula de Oliveira v. Orlando de Lima.

61 A expressão jurídica utilizada é *estoppel*, que corresponde à nossa exceção; instituto análogo é o *laches*, também vinculado à inação do titular, mas sem a qualificação de *aparência de renúncia*, com efeito apenas de impedir a indenização pelo uso passado. Lê-se no “Black’s”: [Equitable Estoppel] “The doctrine by which a person may be precluded by his act or conduct, or silence when it is his duty to speak, from asserting a right which he otherwise would have had. The effect of voluntary conduct of a party whereby he is precluded from asserting rights against another who has justifiably relied upon such conduct and changed his position so that he will suffer injury if the former is allowed to repudiate the conduct.”

62 Chisum e Jacobs, “Understanding Intellectual Property Law”, Matthew Bender 1992, p. 2-228.

No direito americano, assim, será reconhecida a exceção contra o titular da patente quando existam os seguintes pressupostos:

- a) que ocorra uma inação do titular em iniciar os procedimentos judiciais adequados contra o usuário da tecnologia patenteada, sem justificativas ou excusas razoáveis.
- b) que o titular tenha praticado atos induzindo à convicção de que teria renunciado a fazer valer seus direitos de exclusiva contra o usuário da tecnologia patenteada.
- c) que o usuário da tecnologia patenteada tenha confiado na renúncia.
- d) que a demora implique em prejuízo para o usuário da tecnologia patenteada

63

Os efeitos da exceção não só abrangem os *royalties* ou outra indenização pelos períodos passados, que não são devidos, mas também a utilização futura da tecnologia pelo mesmo usuário, que é livre ⁶⁴.

Os parâmetros são aplicados com o rigor adequado à proteção de um direito tão importante quanto a patente. Não se admite a exceção na hipótese de simples silêncio do usuário, embora prolongado ⁶⁵; nem se leva em conta exclusivamente as expectativas ou esperanças do usuário não autorizado de que não será importunado. É preciso haver uma situação de fato que efetivamente induza o usuário da tecnologia de que, pelo menos quanto a ele, o titular renunciou a fazer valer seus direitos; como exemplo, a jurisprudência frequentemente cita a ameaça repetida de iniciar ação de contrafação, à qual nenhuma iniciativa se segue ⁶⁶.

Para citar um clássico caso de exceção de renúncia aparente, cujas circunstâncias parecem ajustar-se particularmente ao nosso problema doutrinário:

“Os apelantes tinham pleno conhecimento das infrações do apelado. Não tinham eles nenhuma deficiência ou incapacidade - financeira ou de outra natureza - que os impedisse de fazer valer ou reivindicar seus direitos ao abrigo da patente. Eles tiveram plena oportunidade para protestar. Eles se pronunciaram, mas não expressaram nenhum protesto contra a alegada violação desta patente pelo apelado. Baseando-se na renúncia de sua pretensão à violação da patente do Arroz Adams, o apelado investiu grandes importâncias na ampliação da sua fábrica”⁶⁷.

63 Seguimos aqui o dispositivo constante no acórdão do recurso julgado em 25/11/87 no Tribunal Regional Federal especializado em Propriedade Intelectual, Hottel Corp. (apelante) e Seaman Corp. (apelado), 833 D.2d 2d 1570, a p. 1573. O mesmo critério foi adotado num grande número de casos similares, especialmente MCV, Inc. v. King-Seeley Thermos Co. 870 F.2d 2d 1568 (Fed. Cir. 1989).

64 Hottel Corp. v. Seamn Corp., p. 1573; “Laches bars only retrospective relief while estoppel entirely bars assertion of the patent claim”. Quanto ao ponto, vide especialmente o leading case Aukerman v. Chaides, 960 F.2d 2d 1020 (1992).

65 Studiengesellschaft Koehle, m.b. H. v. Dart Industries, Inc. 726 F.2d 2d 729.

66 Jensen v. Western Irr. and Mfg. Inc., 650 F.2d 2d 165 (1980).

67 “Appellants had full knowledge of appellee’s infringements. They were under no handicap or disability - financial or otherwise - which prevented them from asserting or vindicating their rights under the patent. They have full

A razão do reconhecimento jurisprudencial desta exceção é a preservação da atividade industrial, como interesse público. Assim como o instituto da usucapião se ancora no princípio da função social da propriedade, a exceção de renúncia aparente se justifica na preservação da atividade que cria e mantém emprego, desenvolve tecnologia, produz riquezas e paga impostos.

Porém a causa jurídica, neste caso, é diversa: não é a posse longa, mansa, pacífica e útil, mas a aparência, induzida pelo titular da patente, de que o investimento do concorrente não sofreria objeção, de que a exclusividade não seria exercida. A proteção oferecida pelo Direito Americano, aqui, não é de direito estrito, mas de equidade (*equitable*), contemplando a injustiça cometida contra o concorrente, que deve acreditar na lealdade concorrencial.

Note-se que, no Direito francês, admite-se o mesmo princípio, se não como defesa integral, como parâmetro de moderação da responsabilidade do usuário da tecnologia, como refletido em um número considerável de casos judiciais:

“Os tribunais poderão reduzir em grande proporção a indenização quando o titular do direito tiver negligenciado de exercer seus direitos por longos anos, e tiver [assim] criado uma verdadeira armadilha para a indústria”⁶⁸.

Dos efeitos da intenção de apropriação

Sempre mantivemos que a intenção de apropriação é elemento essencial em determinadas modalidades de proteção de bens imateriais, inclusive pela vertente da concorrência desleal.

A intenção de apropriação

Assim é que, em nosso Tratado ⁶⁹, assim dissemos, falando de segredos de empresa:

Aplica-se aqui a noção da *intenção de apropriação* (ou *animus domini*, a que tão intensamente se referia Savigny), ainda que sem a tônica do direito de propriedade em face do fato da posse. Não é relevante, embora seja pertinente, a oposição de posse e propriedade em face de um invento apropriado por terceiros. A tensão maior no caso é entre o direito excepcional (e não natural)

opportunity to protest. They spoke, but voiced no protest against appellee's alleged infringement of this patent. Relying upon appellant's withdrawal of their charge of infringement of the Adams and Rice patent, appellee expended large sums of money in enlarging its plant" George J. Meyer Mfg. Co. v. Miller Mfg. Co., 24 F.2d 2d. 505 (1928), citado em Continental Coatings Corp. v. Metco, Inc., 464 F.2d 2d 1375 (1972)

68 “(...) les tribunaux pourront-ils réduire dans de grandes proportions les dommages intérêts au cas où le titulaire du droit aurait négligé d'exercer des poursuites pendant de longues années, et aurait ainsi créé un véritable piège pour l'industrie.” Paul Roubier, op. cit. p. 326. Pé de página do original: “V. pour les brevets: Cass., 28 niv. an XI, S. 3.1.142; 27 déc. 1837, S.38.1.25; - pour les dessins ou modèles: Angers, 18 janv. 1904, Ann., 04.67 (v. toutefois Amiens, 30 déc. 1924, Ann., 31.94 contrefaçon non poursuivie pendant 40 ans); - pour les marques: Tr. comm. Seine, 8 mai 1878, D. 79.3.61; Alger, 8 uill. 1901, Ann., 03.280; Paris, 17 janv. 1924, Ann., 24.109; 7 nov. 1972, Ann., 29.219; 10 déc. 1929, Ann., 30.97; Rouen, 8 janv. 1930, Ann., 30.139; Tr. Strasbourg, 4 mai 1931, Ann., 32.52; Angers, 12 juill. 1933, Ann., 34.247; Tr. des Andelys, 21 juill. 1934, Ann., 34.281; Tr. Lille, 20 mai 1943, Ann., 40.48.192; Montpellier, 12 mai 1950, Ann., 50.95; Paris, 21 juin 1950, Ann., 50.273”.

69 BARBOSA. D. B., Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, cap. VI, [4] § 3. - O intuito de manter o segredo - a regra de Savigny

de apropriação de uma ideia, e o interesse geral da comunidade de ter os conhecimentos disponíveis para uso geral.

Para não repetirmos aqui o que longamente dissemos na seção referente à teoria do market failure e no capítulo sobre os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual, basta lembrar que os direitos de patentes são jus extraordinarium, exceções à liberdade de concorrência e apropriações individuais de criações que fluem naturalmente para o domínio comum. Assim, é preciso, mais ainda do que no contexto da propriedade sobre bens materiais, uma clara e inequívoca expressão do *animus domini*.

No caso dos bens físicos, a propensão natural – especialmente numa economia de mercado – é o da apropriação individual. Se alguém abandona uma propriedade, é instantânea a ocupação por outra pessoa. No caso dos bens imateriais, o abandono da tutela da informação não tem outro resultado, mas ainda propende para a dispersão da informação no domínio público.

Assim, se não demonstrada, com base em lei ou num laço obrigacional específico, a confidencialidade, em seu aspecto objetivo e subjetivo, não há tutela jurídica da anterioridade perdida. Quem deixa o invento ser comunicado a terceiros, sem violação dos parâmetros da concorrência desleal, e sem a proteção da confidencialidade obrigacional ou legal, perde o direito de pedir patente. Isso se dá em exata obediência aos preceitos constitucionais, e em benefício da sociedade em geral.

Isso não quer dizer que o que se apropria passe a ter a pretensão a obter patente. O direito constitucional é apenas deferido ao autor, não a qualquer terceiro. Ainda que se aplique o princípio first to file, o legitimado é apenas o primeiro a depositar o pedido entre os que são autores independentes. Mesmo se o autor inicial tenha decaído do direito de pedir a adjudicação, ele tem (e a lei o diz) a pretensão da nulidade contra aquele que, não sendo autor, requer a patente.

Em obra de 2003, assim também lembramos:

O elemento subjetivo da propriedade (embora, ressalte-se, não é de propriedade que se fala) a que se referia Savigny aparece aqui como requisito inafastável.

Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são livremente acessíveis, segredo não há⁷⁰. Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção manifestada de reserva é essencial, pois, como lembra Verdi em Nabucodonosor, o pensamento é livre em suas asas de ouro. Em outras palavras, salvo a vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das informações⁷¹.

Interrompamos neste passo a citação. Como a questão aqui é crucial, cabe trazer o comentário de Elizabeth Fekete⁷²:

70 Burst e Chavanne, no. 640.

71 Uniform Trade Secret Act, Comment to Art. 1. *Electro Craft Corp. v. Controlled Motion*, 332 N.W.2d. 890, 220 U.S.P.Q. 811 (Minn. 1983).

72 FEKETE, Elisabeth Kasznar, O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro, *Forense*, 2003, p.90-91. Neste sentido: "JUSTA CAUSA - VIOLAÇÃO DE SEGREDO DA EMPRESA - LETRA "G" DO ARTIGO 482 DA CLT. Retirada de amostras da matéria-prima utilizada na fabricação de produtos da empresa, não

“No Direito Brasileiro, a nosso ver, o segredo de negócio, para merecer proteção, deve atender o requisito da vontade exteriorizada e do interesse simultaneamente. (...) Nossa jurisprudência tende a exigir certas precauções, no sentido de que o detentor deixe clara, através de suas atitudes, a importância que outorga à manutenção do sigilo sobre as informações que considera privilegiadas”

Desta feita, como o estado natural das informações é sua dispersão, a sua proteção pelos métodos da repressão à concorrência desleal presume a manifestação de um intuito de reserva.

O efeito da intenção de apropriação em outros segmentos da propriedade industrial

Assim, “a vontade exteriorizada e o interesse” tem determinada relevância no contexto da concorrência desleal. Mas tê-lo-á também em campos diversos do segredo de empresa?

Já vimos que uma outra “vontade exteriorizada e interesse” tem relevância na definição da significação secundária. Esta noção está tanto no uso longo, que tantos precedentes consignam, como pela deliberação de fazer público e distintivo um certo uso de um signo, de forma a que venha a assinalar uma origem. Este intuito de criação de significado está expresso na citação do precedente:

"Falar em consolidação de um direito por meio da notoriedade da marca é o mesmo que falar em secondary meaning. Adquire o signo um significado secundário diferente do original. Em outras palavras, um signo não distintivo, por banal ou descritivo, passa a ser considerado distintivo". Esta capacidade de tornar um signo distintivo dependerá, em parte, da forma de atuação de seu titular, das campanhas publicitárias veiculadas, da distribuição do produto etc.

Mas o importante é que o público passe a fazer a associação signo-produto. Se esta relação se consolidar na mente dos consumidores, isto é, se eles passarem a lembrar do signo não mais como um signo genérico, mas, também como diferenciador do produto por ele assinalado, ter-se-á, então, neste caso um signo distintivo. E como signo distintivo, passível de registro" (Maitê Cecília Fabbri Moro, in Direito das Marcas, RT, São Paulo 2003).

"Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade. Assim, a marca é recuperada do domínio comum". (Denis Borges Barbosa, in Proteção das Marcas, Uma Perspectiva Semiológica, Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2008). Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 25ª Vara Federal, JF Guilherme Bollorini, AO 0811113-94.2010.4.02.5101, J. 25.10.2011.

Bote-se que essa intenção não será diretamente de apropriação *exclusiva*, mas de distinção na concorrência. Como se dá em face do domínio comum, não será contraposta, em princípio, a nenhum interesse ativo subjetivado. Mas, como já mantivemos seguidamente, o domínio público pode ser defendido por qualquer um do povo ⁷³.

***Verwirkung*, o intuito de apropriação e os efeitos do abandono e da tolerância**

De outro lado, como requisito negativo, a carência de intento de reserva surge como elemento significativo na conservação de posições jurídicas concorrenciais. Por exemplo, na *tolerância* de prestações contrapostas, permitindo a tomada de posições competitivas.

Em primeiro lugar tem-se a tese da *supressio* (*Verwirkung*), vale dizer, que a longa atuação de um titular de direitos, manifestando tácita ou ostensivamente que não mais pretende exercer seu direito, cria uma inoponibilidade em face da outra parte utilizando-se do objeto do direito não exercido – quando esta paralisia induziu a outra parte a realizar investimentos ou incorrer em custos.

Diz Judith Martins Costa ⁷⁴:

[A] ‘supressio’, (...) indica o encobrimento de uma pretensão, coibindo-se o exercício do direito em razão do seu não exercício, por determinado período de tempo, com a consequente criação da legítima expectativa, à contraparte, de que o mesmo não seria utilizado”

A mesma autora nota a figura similar da *surrectio* ⁷⁵, na qual se enfatiza a confiança depositada no comportamento do titular:

“ a ‘surrectio’, aponta para o nascimento de um direito como efeito, no tempo, da confiança legitimamente despertada na contraparte por determinada ação ou comportamento.

Como explica decisão do TST:

"acode os obreiros o instituto da *surrectio*, outra figura parcelar da boa-fé objetiva, definida pela doutrina como uma nova modalidade aquisitiva de direito subjetivo em virtude do exercício continuado de uma situação jurídica, ainda que não correspondente às normas que, ordinariamente, a regeriam. Consoante doutrinador supra mencionado, na mesma obra, a necessidade de manter um equilíbrio nas relações sociais faz surgir, materialmente, uma

73 “Ação possessória sobre trecho de rua. Desafetação ao uso comum. Alienação, autorizada por lei municipal. O proprietário confrontante e legitimado para propor ação impugnando a desafetação de bem, do uso comum para o patrimônio dominial do município. Validade todavia, da desafetação, no caso concreto. Possibilidade em tese, de ação possessória de particular contra particular, relativamente a bem do uso comum do povo, efetivamente utilizado pelo demandante. Improcedência, no caso em julgamento, da demanda possessória. Sentença confirmada.” TJRS, Apelação cível nº. 586000267, Primeira Câmara Cível, relator: Athos Gusmão Carneiro, julgado em 10/03/1987. "Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a viabilidade do remédio possessório entre compossuidores, quando um pratica ato de violência contra o outro. Compete ação de manutenção de posse ao marido que, após retirar-se do lar, é obstado por sua mulher, de ter acesso ao cofre no qual guardava documentos pessoais". (Ap. Cível nº 50.960– 04-05-76, TJ/SP).

74 COSTA, Judith H. Martins., *Diretrizes Teóricas do novo CC brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 217-219.

75 Op. Cit. Loc. Cit.

pretensão jurídica legítima naquele que agiu de boa-fé, pautado no princípio da confiança". Tribunal Superior do Trabalho. AIRR-1142/2006-145-03-41, 06/02/2009, Rel. Aloysio Corrêa da Veiga.

No nosso entendimento, se há muito reiterado, esse comportamento não só impede o exercício do direito do titular de má fé, como também faz exsurgir um contra-direito, que independe da apuração da má fé, ainda que presumida.

A simples tolerância, longa, contínua, imperturbada, conduz a *inoponibilidade* do direito em face àquele a quem se tolerou o comportamento⁷⁶. Seguimos assim, além da corrente do *Verwirkung*, de prestígio à boa fé, também a construção de Canelutti.

À luz desses entendimentos, cumpre-nos lembrar que os direitos de propriedade intelectual são, todos eles, bens móveis⁷⁷; aplica-se assim, a prosperar tal entendimento, como prazo aquisitivo da *inoponibilidade*, o dos artigos 1.260 e 1.261 do Código Civil Brasileiro⁷⁸.

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 público⁷⁹:

“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.”

De outro lado, essa carência de intenção de reserva (ou sua eventual impotência) já foram mencionadas como requisito negativo de generificação dos símbolos protegidos⁸⁰.

76 Da Tecnologia à Cultura, op. Cit.

77 Na legislação em vigor, os direitos de propriedade industrial regidos pela Lei. 9.279/96, os cultivares, as topografias e os direitos autorais são definidos como bens móveis.

78 Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.

79 BARBOSA, D.B., Efeito extraterritorial das marcas, in Da Tecnologia à Cultura, op. Cit.

80 Dissemos em Proteção de Marcas: 8.5.1.3. Os efeitos da tolerância no direito europeu e francês. "Note-se que, no Direito francês, admite-se o mesmo princípio, se não como defesa integral, como parâmetro de moderação da responsabilidade do usuário da tecnologia: (...) les tribunaux pourront-ils réduire dans de grandes proportions les dommages intérêts au cas où le titulaire du droit aurait négligé d'exercer des poursuites pendant de longues années, et aurait ainsi créé un véritable piège pour l'industrie. [Nota do Autor] Paul Roubier, op. cit. p. 326. Pé de página do original:

Precedentes quanto ao efeito da tolerância em PI

Um número de precedentes judiciais brasileiros aplica a noção de tolerância como o de um limite de aplicação do *jus perseguendi* em propriedade intelectual⁸¹. Por exemplo, a aplicação – inclusive nominal - dos institutos acima descritos se encontra em decisão recente do TJSP:

"A quantidade de reproduções e reinterpretações da aludida obra para os mais diversos fins - de resto, exemplificada pelos documentos trazidos pela demandada (fls. 352/372) - efetivamente demonstra que, se legalmente não se encontra ainda a criação em domínio público (nos termos do artigo 41 da Lei n.º 9.610/98), seu uso comum e persistente ao longo do tempo já seria suficiente, quando menos pela *supressio* ou *verwirkung* e caso se entendesse pela ausência da cessão, a impedir a atual pretensão.

Como ressalta S. PATTI (*Verwirkung in Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Civile*, Tomo XIX, 4a Ed., Torino, UTET, 1999, p. 723), a respeito dessa figura específica, "la *Verwirkung* è un istituto, elaborato dalla giurisprudenza tedesca, che comporta la perdita dei diritto soggettivo in seguito alia inattività dei titolare, durata per um período di tempo non determinato a priori, ed alia concorrenza di circostanze idonee a determinare un affidamento meritevole di tutela in base ai principio di buona fede."

Logo, e ainda que se revele impossível em atenção aos limites objetivos da demanda e às peculiaridades do caso, afirmar que os direitos patrimoniais relativos ao monumento "Cristo Redentor" pertencem à Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, diante da renúncia expressa do antecessor dos representados pela autora aos "direitos de reprodução" da obra, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da demandante era mesmo de rigor, razão pela qual, no tema principal, nega-se provimento ao recurso." TJSP, AC 0103897-94.2007.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Vito Guglielmi, 15 de março de 2012.

Em caso de marcas, noticia-se a significativa decisão do TRF2:

ADMINISTRATIVO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MARCA NO INPI I - A apelante tem no seu objeto social a manipulação e comércio de produtos naturais, homeopáticos, fitoterápicos, oficinais e plantas medicinais, tendo o direito de, tendo obtido o registro perante o INPI, utilizar nos seus

"V. pour les brevets: Cass., 28 niv. an XI, S. 3.1.142; 27 déc. 1837, S.38.1.25; - pour les dessins ou modèles: Angers, 18 janv. 1904, Ann., 04.67 (v. toutefois Amiens, 30 déc. 1924, Ann., 31.94 contrefaçon non poursuivie pendant 40 ans); - pour les marques: Tr. comm. Seine, 8 mai 1878, D. 79.3.61; Alger, 8 uill. 1901, Ann., 03.280; Paris, 17 janv. 1924, Ann., 24.109; 7 nov. 1972, Ann., 29.219; 10 déc. 1929, Ann., 30.97; Rouen, 8 janv. 1930, Ann., 30.139; Tr. Strasbourg, 4 mai 1931, Ann., 32.52; Angers, 12 juill. 1933, Ann., 34.247; Tr. des Andelys, 21 juill. 1934, Ann., 34.281; Tr. Lille, 20 mai 1943, Ann., 40.48.192; Montpellier, 12 mai 1950, Ann., 50.95; Paris, 21 juin 1950, Ann., 50.273".] O artigo 9º da Primeira Diretiva da União Europeia - 89/104/CEE, preceitua que o titular de uma marca anterior que, num Estado membro, tenha tolerado o uso de uma marca posterior registrada em dito Estado membro, durante um período de cinco anos consecutivos com conhecimento de dito uso, não poderá solicitar daqui por diante a nulidade da marca posterior nem opor-se ao uso da mesma baseando-se em dita marca anterior para os produtos ou os serviços para os quais se tiver utilizado a marca posterior, salvo se a solicitação da marca posterior se tiver efetuado de má fé."

81 No entanto, contra nossa direta alegação de tolerância num caso determinado, pronunciou-se o TJRJ: "A simples tolerância do autor em relação à conduta da ré, enquanto aguardava pronunciamento judicial, não significa concordância com a prática adotada pela ré, não caracterizando um desequilíbrio, pelo decurso do tempo, entre o benefício auferido pelo credor e o prejuízo do devedor, elementos essenciais a configurar o instituto da *supressio*". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Elton Leme, AC 2009.001.55589, julgado em 13.01.2010.

produtos, como marca a indicação de que são medicamentos fitoterápicos, na forma abreviada, de FITOMED. II - Não se trata de reprodução ou imitação de elemento característico de nome de empresa, e nem suscetível de causar confusão no espírito do consumidor, mesmo porque todos os consumidores sabem que tais produtos, distinguidos com a marca FITOMED são fabricados pelo Laboratório HERBARIUM, não havendo ofensa ao art. 124, V, da Lei nº 9.279/96. III - Declarado nulo o ato administrativo do INPI que cancelou o registro da expressão marcária FITOMED, publicado na RPI nº1.449, registro nº816720940, classe 05. IV - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo retido

RELATÓRIO: O Exmo. Sr. Relator Desembargador Federal J. E. CARREIRA ALVIM: Nestes autos, HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA. mostra-se inconformada com a sentença de fls. 283/286, que julgou improcedente a ação ordinária por ele movido contra o INPI, FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. e CASA CORDEIRO DE MEDICAMENTOS LTDA., objetivando fosse declarado nulo o ato administrativo do INPI que cancelou o registro n. 816.720.9450 para a marca "FITOMED", na classe 05, de sua propriedade, argumentando, nas razões de apelo, três preliminares: I) que sejam os autos baixados à inferior instância para que sejam examinadas todas as questões suscitadas nos embargos de declaração; II) que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, de forma específica e tempestiva, caracteriza cerceamento de defesa, passível de ser suprida, via agravo retido; III) que, não sendo acatado o agravo retido, seja, com base no art. 515, § 1º, do CPC, analisada a falta de uso da marca "FITOMED" pelas apeladas, o que caracterizaria como inverídicas as alegações que embasaram a contestação e outras peças do processo. No mérito, alega a autora, ora apelante, que: a) dentre os motivos ensejadores do ingresso da ação ordinária, destaca-se o fato de que a segunda ré, ora segunda apelada (FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.), apesar de ter adotado como parte de sua razão social a palavra "Fitomed", providenciou o seu registro perante o INPI em 20/4/93, ou seja, um ano após haver a autora, ora apelante, depositado a mesma marca, o que ocorreu em 6/5/92; b) que na fase administrativa, de registro perante o INPI, não houve qualquer oposição das apeladas ou de terceiros, tendo a autarquia concedido efetivamente a marca à apelante; c) as apeladas só ofereceram contrariedade ao registro da marca em questão, mediante revisão administrativa, seis anos após o registro pela apelante no INPI, conforme noticiado pela RPI n. 1.415, de 3/2/98; d) as apeladas não lograram fazer prova do uso da marca "Fitomed", nem que algum de seus produtos tivesse adotado essa expressão; e) a jurisprudência dos tribunais protegem tanto o nome comercial quanto a marca, que devem ser devidamente registrados nos termos da legislação aplicável, para serem protegidos. A ora apelante interpôs agravo retido às fls. 279/281. O INPI apresentou contrarrazões às fls. 317/318. As apeladas FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. e CASA CORDEIRO DE MEDICAMENTOS LTDA., apresentaram contrarrazões às fls. 320/332. É o relatório.

VOTO O Exmo. Sr. Relator Desembargador Federal J. E. CARREIRA ALVIM: Nestes autos, HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA. mostra-se inconformada com a sentença de fls. 283/286, que julgou improcedente a ação ordinária por ele movido contra o INPI, FITOMED

PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. e CASA CORDEIRO DE MEDICAMENTOS LTDA., objetivando fosse declarado nulo o ato administrativo do INPI que cancelou o registro n. 816.720.9450 para a marca "FITOMED", na classe 05, de sua propriedade (...).

Não existe dúvida de que a expressão FITOMED é parte integrante do nome comercial da segunda apelada, cuja razão social é FITOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., e também que o depósito da marca FITOMED, no INPI, foi posterior ao arquivamento dos seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), ocorrido em 22/10/81.

Não existe dúvida, também, de que o INPI concedeu à apelante o registro da marca FITOMED, em regular procedimento administrativo, com a intimação dos possíveis interessados, para oferecerem oposição, que não houve. Finalmente, não existe dúvida, ante a farta prova produzida nos autos, de que a apelante sempre usou a marca FITOMED para distinguir seus produtos (fls. 27/51, 212/213 e 257), não tendo as apeladas produzido nenhuma prova de havê-la usado, embora tenham juntado inúmeros depósitos de medicamentos, no Ministério da Saúde (fls. 224/251), mas nenhum deles com a marca FITOMED.

A sentença contentou-se com o fato de o depósito da marca FITOMED, pela apelante, ser posterior ao arquivamento dos atos constitutivos da segunda apelada, e com a demonstração de fazer a expressão FITOMED parte do seu nome comercial desta, concluindo ser a igualdade entre a marca e o elemento característico do nome comercial alheio suscetível de gerar confusão ao consumidor, eis que as empresas se destinam ao mesmo ramo de atividade. Em primeiro lugar, a expressão FITOMED é uma composição vulgar de duas expressões que frequentam a farmacopeia brasileira, ou seja, FITOTERÁPICO —, que vem de FITOTERAPIA (tratamento de doenças mediante o uso de plantas) —, e MEDICAMENTO (substância que objetiva curar doenças ou proporcionar bem-estar ao paciente), resultando na expressão FITOMED, que, traduzida em miúdos, significa medicamento feito a partir de plantas.

Ora, se assim é, é de se questionar se uma empresa que adotou, no seu nome comercial, essa expressão, composta de expressões comuns da língua portuguesa, sem jamais tê-la utilizado como marca, tem, realmente, o direito de opor-se ao seu registro por outra empresa, com apoio no art. 65, item 05, da Lei 5.772/71, hoje o art. 124, inciso V, da Lei 9.279/96.

(...) A meu juízo, o fato de haver segunda apelada adotado a expressão FITOMED para compor o seu nome comercial, com registro apenas na Junta Comercial, por si só não impede a sua utilização como marca, por outra empresa, desde que devidamente registrada no INPI, se não cuidou a interessada de promover também o seu registro na autarquia marcária.

Apesar de alegarem as duas apeladas que, desde a sua fundação, de modo ininterrupto, a segunda apelada se utiliza da expressão FITOMED, como marca de natureza genérica por força de sua razão social, e, posteriormente, também como marca de natureza específica, face à efetivação dos registros da marca concedidos pelo INPI, fato é que, nem depois dessa concessão, logrou a segunda apelada apresentar uma embalagem sequer, ou mesmo um catálogo de propaganda, com a utilização da marca FITOMED.

Ao contrário, quem fez exuberante prova de utilização da marca em questão foi a autora, ora apelante, como: chá calmante, chá para cólicas menstruais, xarope expectorante e sedativo da tosse, chá emagrecedor, chá antirreumático, chá hepático, chá laxante, própolis e ervas, composto vegetal diurético uncaris, extrato seco de própolis, composto vegetal hepático, equinácea, cáscara sagrada, composto vegetal calmante ginkgo biloba, spirulina diet guar, composto de vegetal para varizes, composto vegetal anti-celulítico, óleo de alho, ginseng brasileiro, colágeno hidrolisado, composto vegetal laxante, e garcínia (fls. 27/51). E, nas embalagens, apesar de aparecer a marca FITOMED, está expresso nelas que os produtos são "Fabricados por HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA.", assim mesmo em letras maiúsculas. Até eu, que tenho pavor de medicamento, mesmo os naturais, sempre ouvi de pessoas que usam os produzidos pela autora, ora apelante, referências ao laboratório produtor (HERBARIUM), e, nunca, que seriam da FITOMED. Valham, pois, como meio de formar a convicção, as observações, de que fala Friedrich Stein na sua obra "O Conhecimento Privado do Juiz".

Se a autora, ora apelante, tivesse se apropriado da marca FITOMED que, por pertencer também ao nome comercial da segunda apelada, tivesse sido por esta tornado conhecida, não teria a menor dúvida em negar-lhe o direito de usá-la nos seus produtos, mas, no momento em que efetuou o depósito junto ao INPI do pedido de registro em 1992, vindo a obtê-lo em 1996, vindo a ter impugnado esse seu direito, seis (6) anos depois do depósito, sem que tivesse havido qualquer oposição das apeladas quanto à concessão do registro, realmente, penso que não é a melhor justiça que se deve fazer no caso. Não tenho dúvida de que, ao longo destes anos, foram grandes os investimentos feitos pela autora, ora apelante, e que, cassado o registro, reverteriam em favor da segunda apelada, entregando-lhe de presente uma marca hoje conhecida, premiando a sua omissão, como que aguardando a melhor oportunidade para vindicar um pretense direito." TRF2, **Processo 1999.51.01.056828-6** RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL CARREIRA ALVIM 14 VF RJ (Revista **Consultor Jurídico**, 3 de junho de 2005)

O acórdão abaixo merece especial registro, pois aplica a supressão para afastar a pretensão indenizatória:

"A dedução da prática de concorrência desleal e de desvio de clientela não é o quanto basta para a condenação por perdas e danos. A prova, no caso, deve permitir a mensuração dos prejuízos alegados, sob pena de se permitir o intolerável enriquecimento sem causa. No caso dos autos, a chance de requerer e produzir os meios de provas que levariam à materialização do direito pleiteado, não foi aproveitada pela apelante, sobretudo porque postulou o julgamento antecipado da lide (f. 74) (f. 75), contentando-se, assim, com as provas que evidenciavam, tão-somente, o direito de propriedade da marca "Gramol". Por outro lado, a notícia de que "por longos anos" o uso comum da marca não causou dissabor a nenhuma das partes, confirma o acerto do indeferimento do pedido de indenização por perdas e danos". Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais, 9ª Câmara Cível, Des. Saldanha da Fonseca, AC 2.0000.00.350673-4/001, DJ 29.12.2001⁸².

Sem citar o instituto, o STJ aplicou seu efeito no seguinte caso:

"3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituição Federal. (...)

Como se viu, pela conclusão fática firmada pelo Tribunal de origem, matéria posta fora da análise por este Superior Tribunal de Justiça, a importação paralela, que vinha sendo realizada pela ora Recorrida GAC, não podia ser tida por ilícita, ante a não oposição das ora Recorrentes, por longo tempo, o que conferiu o consentimento, constante da lei como causa obstativa da ilegalidade da importação paralela. Havia o direito de comprar, ante a longa aquiescência na própria realização das compras, de modo que a negativa por parte das ora Recorrentes, consistente em negar-se a vender, seguida de notificação informando essa recusa, veio a consubstanciar a recusa de vender.

Não havia contrato de distribuição, mas houve recusa de vender, sendo certo que a importação paralela, dada a aquiescência pela não oposição por longo tempo, autorizava a compra. É o que foi apontado expressamente pela sentença e pelo Acórdão (E-STJ, fl. 941; originais, fls. 830) a chamada "recusa de vender", vedada pelos art. 20 e 21 da Lei 8884/94 ("Lei Anti-Truste", que regula o sistema de livre concorrência – no caso, porque, antes, consentida, a importação paralela – conectado, aliás, com o dispositivo constitucional citado pelo Acórdão em sua fundamentação, CF art. 170, IV)." STJ. REsp 1.249.718 - CE (2011/0048434-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min. Sidnei Beneti, 18 de dezembro de 2012.

Conclusão desta seção

A intenção de apropriação de elementos significativos ou outros segmentos sob o escopo de direitos exclusivos da propriedade industrial ou de concorrência desleal, em face agora de interesse privados e não do domínio público, de outro lado, pode alcançar seu intuito no caso de tolerância do titular de direitos exclusivos em hipóteses como as de *surrectio e supressio*, ou de inação incompatível com a função social dos direitos.

82 Deixa-se de compilar os muitos precedentes em que se denega remédios vestibulares tendo em vista a tolerância da requerente, à exemplo da seguinte: E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – MARCA REGISTRADA JUNTO AO INPI – MESMO RAMO DE ATUAÇÃO – MARCAS QUE NÃO SE CONFUNDEM – INÉRCIA POR MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA – PERIGO INVERSO – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O registro de uma marca junto ao INPI não impede a utilização, por outra empresa, de palavra que dela conste, desde que não acarrete confusão ao consumidor no momento da compra. A inércia, por mais de 10 anos, da empresa que se considera lesada, faz presumir que a utilização do termo empregado, contra a qual agora se insurge, não lhe vem acarretando prejuízo, capaz de autorizar a concessão de liminar. O eventual deferimento da tutela e a consequente determinação de que a ré se prive da utilização da expressão "real" acarretaria perigo inverso já que, inevitavelmente, ocorreria a descaracterização da marca. Recurso improvido. Decisão mantida." TJGO, AI 2010.023027-1/0000-00, Quarta Turma Cível, Des. Dorival Renato Pavan 24 de agosto de 2010.

Assim é que concluímos:

(a) É elemento comum em vários dos sistemas jurídicos que o não exercício prolongado de direitos de interdição pelo titular de direitos de propriedade intelectual leva à inoponibilidade de tais direitos, relativamente àquele que utiliza real, ativa e substantivamente o objeto do direito de exclusão, com isso cumprindo a função social para a qual é destinado.

(b) No direito brasileiro, os precedentes apontam para a rejeição de prescrição aquisitiva de da integralidade dos direitos de exclusiva de propriedade intelectual, e em especial quanto àqueles cuja exclusividade depende de exame e concessão do estado.

(b) No entanto, relevantes precedentes judiciais e sólida doutrina apontam para admissibilidade de aquisição de uma situação de inoponibilidade de direitos de interdição de uso relativamente àquele que utiliza real, ativa e substantivamente o objeto do direito de exclusão, com isso cumprindo a função social para a qual é destinado. Preserva-se, desta forma, intacta a integralidade dos direitos exclusivos não afetadas pela inoponibilidade relativa.

(d) Convergem assim o direito comparado e tal tendência do direito pátrio no sentido de consagrar como legítimo e lícito o uso de um bem imaterial por terceiro, se adequado a sua função social, em face da omissão continuada e injustificável do titular dos respectivos direitos de interdição, mas ressalvando a essência do direito exclusivo não afetada pela inoponibilidade relativa.

Da usucapião tabular, ou confirmatória, em direito marcário

Ainda que se aponte a fragilidade dos argumentos contra a usucapião *de oposição* a registro marcário, são eles irrelevantes ao tema dessa seção. Com efeito, o objeto de nossos cuidados é exatamente uma hipótese em que *o ato registral do INPI é um suporte à aquisição do jus exclusiva*.

Falamos aqui da hipótese transplantada do direito alemão para o Art. 1.242, parágrafo único, do Código Civil de 2002, que a doutrina emprestou o nome de *usucapião tabular*⁸³. Nesta, não se alega usucapião para excluir ou limitar direito alheio, mas para garantir direito próprio, como o consagram os precedentes judiciais⁸⁴ e a doutrina⁸⁵:

83 O emprego do usucapião para afirmar título próprio questionado já era conhecido antes do CC 2002: "É cabível a ação de usucapião por titular de domínio que encontra dificuldade, em razão de circunstância ponderável, para unificar as transcrições ou precisar área adquirida escrituralmente". STJ, REsp 292356, Terceira Turma, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 27/08/2001.

84 "Vê-se, portanto, que o principal elemento que difere as duas figuras, do ponto de vista substancial, está em que, na usucapião ordinária, uma pessoa que não tem o registro de propriedade litiga para obter esse registro. Na usucapião tabular, por sua vez, uma pessoa que já obteve esse registro, portanto já foi legalmente considerada proprietária, litiga para restabelecer essa propriedade, que por algum motivo teve invalidado o respectivo registro". Resp. 1.133.451 - SP (2009/0065300-4), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Nancy Andrighi, 27 de março de 2012.

85 "Tem-se dito, e a jurisprudência dos tribunais pátrios endossa o entendimento, de que a ação de usucapião não compete apenas ao possuidor sem título algum de propriedade, mas também àquele que o tenha, todavia, insuscetível de assegurar-lhe o domínio." RIBEIRO, Benedito Silvério, Tratado de Usucapião, V.1, p. 20, Saraiva, 8a. Ed. 2012. "Ademais, é preciso ter claro que desde as fontes romanas, a usucapião é modo não só de adquirir a propriedade, mas também de

“Trata-se, também aqui, de expressão normativa que valoriza os atos tendentes ao atendimento da função social da propriedade, além de registro preexistente – e, portanto, presumivelmente veraz quando do momento de constituição do justo título. [...] Nesses casos, a usucapião limita-se a *confirmar* direito de propriedade preexistente, mas, ainda não podia ser estabelecido⁸⁶.”

Usucapião do direito próprio

Diz o dispositivo citado:

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Vejamos os pressupostos do instituto. O *caput* trata da usucapião ordinária. O parágrafo único trata de uma exceção específica à usucapião ordinária, aquela em que *haja um registro*, e que tenha havido *uso social* da propriedade, conforme a seus propósitos, ou em moradia ou uso econômico⁸⁷.

Nota Peluso⁸⁸:

Finalmente, o parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil reduz para cinco anos o prazo da usucapião ordinária, desde que se

sanar os vícios de propriedade ou outros direitos reais adquiridos a título derivado. Em termos diversos, constitui eficaz instrumento de consertar o domínio derivado imperfeito (cfr. Lenine Nequete, Da Prescrição Aquisitiva, Sulina, 1.954, p. 21). Isso decorre do fato da usucapião ser modo originário de aquisição da propriedade, porque não há relação pessoal entre um precedente e um subsequente sujeito de direito. O direito do usucapiente não se funda sobre o direito do titular precedente, não constituindo este direito o pressuposto daquele, muito menos lhe determinando a existência, as qualidades e a extensão." TJSP, AC 0018463- 72.2009.8.26.0099, 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Francisco Loureiro, 12 de janeiro de 2012. "Usucapião tabular e entre condôminos admitidos pela doutrina e jurisprudência. Usucapião não é somente modo originário de aquisição da propriedade pelo possuidor, como também modo de sanear aquisições derivadas imperfeitas" TJSP, AC 0001708-88.2011.8.26.0620, 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 13 de junho de 2013.

⁸⁶ GOMES, Orlando. Direitos Reais. 21ª ed. rev. e atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2012. Página 189

⁸⁷ Segundo o STJ, no citado Resp, 1.133.451 - SP (2009/0065300-4), os requisitos seriam 4: “Vê-se, a partir da transcrição do dispositivo legal, que para a ocorrência de usucapião ordinária, basta que se verifique a presença de três elementos: (i) o transcurso do prazo (10 anos) de posse sem oposição; (ii) o justo título; e (iii) a boa-fé. Na usucapião tabular, além da redução do prazo da prescrição aquisitiva para 5 anos, a esses requisitos somam-se ainda outros quatro: (i) a aquisição deve ser onerosa, (ii) deve haver prévio registro, (iii) referido registro deve ter sido cancelado e (iv) o adquirente deve ter estabelecido no imóvel sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico.”

⁸⁸ PELUSO, Ministro Cezar. Código Civil Comentado – Doutrina e Jurisprudência – 4ª Edição. Ed. Manole. 2010. São Paulo. p. 1230-1233. Vide igualmente SANTOS, Lina Cirino Araujo Oliveira dos, e PIRES, Monalisa Santana, A teoria da aparência e sua aplicabilidade como base fundamentadora da modalidade de usucapião tabular, Revista do Curso de Direito da UNIFACS, no. 14o (2012), encontrado em <http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/1937>, visitado em 23/8/2013. FARIAS, Cristiano Chaves de Faria e ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6ª ed, 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 291 a 299. PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. Volume IV. Direitos Reais. 21ª ed. por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2013. Página 128.

revista a posse de qualidades adicionais, especiais e cumulativas: tratar-se de posse-trabalho, qualificada socialmente pelo estabelecimento de moradia ou realização de investimentos de interesse social e econômico somados a um justo título especial, consistente na aquisição onerosa do imóvel, levada a registro, com posterior cancelamento deste.

No que se refere à posse-trabalho, confere o legislador ao possuidor uma alternativa: ou estabelece no imóvel sua moradia, ou realiza investimentos de interesse social e econômico. Qualquer um dos requisitos deve persistir por todo o período aquisitivo. Note-se que o investimento deve não apenas revestir-se de caráter econômico, como deve cumulativamente atender o interesse social.

E completa Santa Helena⁸⁹:

Um dos fundamentos da convalescença do registro nulo, mas titularizado na boa fé, está que a propriedade atenderá sua função social, como prevê o art. 5.º, XXIII, da Constituição Federal, desde que efetivamente haja uso racional do domínio. A transferência da propriedade do proprietário verdadeiro e displicente para o proprietário aparente e diligente configura uma espécie de expropriação forçada. Dentre as obrigações inerentes à propriedade está seu zelo e guarda.

O elemento de validação do registro público é essencial:

No que tange ao justo título, o legislador o limita àqueles de aquisição onerosa, descartando, portanto, as doações, as heranças e legados. Exige, mais, que a aparência de autenticidade do título seja tal que supere ele o exame qualificador do oficial, ingressando no registro imobiliário⁹⁰.

O efeito desta aparência do título, validado pelo registro público, é espancar mesmo os vícios que pudessem ter contaminado tal título, mas que não foram questionados tempestivamente:

Alude o preceito a posterior cancelamento, que pode ocorrer tanto por vício substancial como formal do título, abrangendo casos de anulabilidade, nulidade e, até mesmo, de inexistência, em razão de falso consentimento do alienante, assim como por vícios do próprio mecanismo do registro (art. 214 da Lei dos Registros Públicos).

Óbvio, embora não diga o preceito, que também o título viciado, mas cujo registro ainda não foi cancelado, valha como justo para a usucapião ordinária com prazo de cinco anos. É o que a doutrina denomina usucapião tabular, que serve não para a aquisição do domínio, mas para sanar os vícios originais de aquisição a título derivado. Pode, por exemplo, se alegar exceção de usucapião em

89 [Nota do original] SANTA HELENA, Eber Zoehler, Usucapião tabular e convalescença registral. Cadernos Aslegis, v.8, no. 24, p.117-132, set/dez 2004, encontrado em http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/11405/usucapiao_tabular_helena.pdf?sequence=1, visitado em 23/8/2013.

90 Peluso, cit.

demanda que tenha por objeto a anulação, nulidade ou mesmo declaração de inexistência do negócio que deu origem ao registro⁹¹.

É de se notar que a Lei de Registros Públicos, art. 214, dispõe:

§ 5o A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel." (NR)

Supera-se assim os vícios que tivesse contaminado o ato registral, pela prevalência de outros interesses jurídicos contextualmente mais relevantes:

“Essa situação de insegurança jurídica será afastada mediante e eficácia convalidante da usucapião tabular, cujo desiderato é sanear a titularidade aparente, com o expurgo dos vícios congêntos que maculavam a estrutura do título, de forma a preservar o registro em face do reconhecimento da usucapião ordinária. [...] Em tese, a nulidade é insanável, mas a ponderação com outros princípios, como o da confiança, aparência e a preservação da segurança jurídica proporcional pelo registro, induziu à alteração legislativa, que veio em boa hora.^{92”}.

Consagra-se, aqui, o valor jurígeno da aparência, como um princípio sistemático do nosso direito privado vigente:

"O novo instituto protege aquele que adquire onerosamente e com boa-fé a propriedade de quem não é dono, aqui resguarda-se a aquisição a non domino, em homenagem à propriedade aparente. Tal proteção à aparência de direito foi recepcionada pelo Código Civil de 2002, no âmbito do direito das sucessões, quando abraçou a teoria da aparência, legitimando a aquisição onerosa e de boa-fé, de imóvel pertencente a herdeiro aparente, ressaltando-se as aquisições gratuitas, nos estritos termos do art. 1.817 do Código Civil de 2002.^{93”}

E não menos o da segurança jurídica:

"A redução do prazo previsto por esse parágrafo justifica-se na valorização do princípio da segurança jurídica, voltado a estabilização das relações jurídicas. A mitigação da propriedade, advinda da supervalorização da função social, tem suma importância para a utilidade social da propriedade, o que dirimiu o poder do proprietário."⁹⁴

Finalmente, como ocorre com as outras modalidades de usucapião, o prazo aquisitivo é o da *posse* e não da inscrição registral:

Embora haja controvérsia sobre o tema, não há necessidade de o registro inválido permanecer aparente por cinco anos. O que exige a lei é que a posse dure cinco anos e que o título aquisitivo oneroso

91 Peluso, cit.

92 FARIA e ROSENWALD, cit., p. 299.

93 SANTA HELENA, cit.

94 SANTOS, e PIRES, cit.

tenha ingressado no registro em algum momento, ainda que seu cancelamento se dê antes do quinquênio⁹⁵.

Não se imagine que se dispensem os requisitos do *caput*, senão o de posse decenal; presente os requisitos de posse prolongada, e de *aparência de justo título*, satisfaz-se a lei com a presença de boa fé:

Reduz-se o prazo, desde que os requisitos apontados estejam alinhados, presente a boa-fé⁹⁶.

Pertinência do instituto ao registro marcário

Aos leitores não faltou, certamente, a percepção de que o art. 1.212 se refere à usucapião de bens imóveis.

O instituto, porém, tem características que não se resumem à hipótese imobiliária. Vejamos:

Na usucapião tabular, além da redução do prazo da prescrição aquisitiva para 5 anos, a esses requisitos somam-se ainda outros quatro: (i) a aquisição deve ser onerosa, (ii) deve haver prévio registro, (iii) referido registro deve ter sido cancelado e (iv) o adquirente deve ter estabelecido no imóvel sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico.” Resp, 1.133.451 - SP (2009/0065300-4), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Nancy Andriighi, 27 de março de 2012.

Fora o requisito da posse-trabalho, que existe igualmente na versão da usucapião extraordinária e na usucapião coletiva⁹⁷, e o requisito de aquisição onerosa, o que é peculiar e específico da hipótese tabular é a *presença de um ato registral com aparência de bigidez*.

A inexistência nominal de tal instituto na letra da lei relativa a bens móveis se deve, claramente, ao fato de que, *no sistema do código civil*, as operações de transferência de titularidade e imposição de ônus reais sobre bens móveis não estão sujeitas a registro público.

Como indicamos extensamente na primeira parte desta seção, no sistema registral da propriedade industrial, as operações relativas à transferência de

95 Peluso, cit.

96 VIANA, Marco Aurélio S. Comentários ao Novo Código Civil dos Direitos Reais – Arts. 1225 a 1510 Vol. XVI. Ed. Forense. Ed. Forense. 2003. Rio de Janeiro. p. 109-110

97 Código Civil, Art. 1228. 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. Omissis. §4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nelas houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. §5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

titularidade, como as de imposição de ônus “reais”, estão sujeitas a ato registral.

Este ato, que é pressuposto tanto da *constituição* quanto das *mutações subjetivas de titularidade*, importa em exame dos pressupostos, e detêm – como os *demais* atos registrais de caráter substantivo – presunção de veracidade⁹⁸:

[a] Carta Patente

Como secularmente constava das cartas patentes, o privilégio é concedido “ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo quanto à novidade e à utilidade”. A retirada do texto não muda, no entanto, seus pressupostos, que continuam válidos.

Essa expressão, ora desusada, diz que, em primeiro lugar, o ato administrativo de concessão tem *presunção de veracidade*⁹⁹, mas presunção *juris tantum*, que pode ser superada, inclusive, quando INPI, chamado a se pronunciar em pleito de nulidade, muda de posição. Esta atuação administrativa empresta ao titular da patente a presunção de bom direito: não é ele que tem de provar a validade de seu privilégio, mas é quem alega suas falhas que tem de fazer prova disso.

"Outrossim, é de se destacar, além disso, que as afirmações a respeito da quebra da patente originária foram corroboradas e ratificadas pelo próprio INPI, autarquia federal que, por tal condição, goza de presunção de veracidade e fé pública quanto a seus atos." Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Proc. 2006.03.00.049987-0, MCI 5243, Quinta Turma, Des. Fed. Suzana Camargo, 25 de setembro de 2006.

Completa-se com essa *natureza registral*, assim, a série de requisitos específicos para a satisfação da hipótese do instituto da usucapião tabular:

1. Constata-se uma operação *onerosa* que visa a transferência da titularidade de um registro.
2. O titular, que poderia estar na posse da marca antes da anotação ser publicada, reúne pela publicação a titularidade, enfim, a “propriedade” da marca.
3. Com a anotação, estabelece-se a presunção da veracidade, que justifica os *investimentos de interesse social e econômico* a que se refere o art. 1242 do CC.

98 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes e BARBOSA, Denis Borges, O Código da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais, Lumen Juris, no prelo.

99 MELLO, Celso Antônio Bandeira De MELLO, Curso de Direito Administrativo, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; DI PRIETO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; GASPARINI, Diogenes, Direito Administrativo, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva. STF., RTJ 86/212 - RTJ 133/1235-1236 - RTJ 161/572-573.

4. Essa anotação, e o exercício público e ostensivo da posse, criam para o utente e para terceiros a *aparência jurígena* do bom direito.
5. Esta aparência se reveste do *exercício conforme* das funções própria do direito de propriedade industrial.
6. Sendo a posse prolongada, tais investimentos se estendem e se intensificam, criando uma situação a que os requisitos básicos de estabilidade jurídica conferem tutela.
7. A hipótese de supressão da anotação atentaria contra tal estabilidade e denegaria a criação do bom direito.

Usucapião tabular: característica da modalidade registral

Pois afirmamos, assim, que a usucapião tabular é uma característica não dos bens imóveis, mas da modalidade registral. Os princípios da aparência e da estabilidade das relações jurídicas, assim como império da função social das propriedades, são elementos comuns tanto aos bens móveis quanto aos imóveis, e tanto para os bens tangíveis quanto os intangíveis.

Com efeito, quanto à função social:

"No estágio atual da evolução social, 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 3.230 - DF - 4ª T. - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo - DJU 01.10.1990)

"Assim, o direito intelectual, mesmo sendo garantia constitucional, deve ser funcionalizado a fim de promover a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, e o seu exercício não é um fim em si mesmo, mas antes um meio de promover os valores sociais, cujo vértice encontra-se na própria pessoa humana. Assim, aspectos sociais devem prevalecer sobre as razões econômicas de um direito de patente, o que caracteriza a sua função social. Um desses aspectos se mostra quando se verifica a imensa diferença tecnológica existente entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Aumentar em demasia o período de vigência da patente significará um prejuízo para toda a sociedade que não poderá utilizar uma tecnologia já obsoleta para realizar novos desenvolvimentos ou simplesmente utilizar um produto de tecnologia ultrapassada". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

"Como cediço, o direito de propriedade, seja material ou imaterial, deve ser exercido observando-se a função social da empresa, nos termos do art. 5º da CRFB. Aliás, a observância do função social

do direito que se exerce encontra-se disseminada por toda a Constituição Federal, conduzindo o intérprete das normas a uma releitura dos institutos, incluindo-se aí, a Lei de Propriedade Industrial e demais normas de direito civil. A CRFB/88 determina, ainda, que a ordem econômica observe a função social da propriedade, sendo este um dos limites à livre iniciativa conferida. Evidencia-se que, hodiernamente, todos os direitos devem atender à uma função social, sendo certo que a solução do caso concreto deve atender, além do interesse das partes, o interesse da coletividade, dentre os quais se inclui, sem dúvidas, o Princípio da Preservação da Empresa". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 9ª Câmara Cível, Des. Roberto de Abreu e Silva, AC 2006.001.63393, Julgado em 10.11.2009.

Quanto à segurança jurídica:

“Assim, o registro de marcas e patentes, ao invés de oferecer segurança jurídica ao seu proprietário e eventuais cessionários/licenciados, demonstraria um risco ad eternum para quem se aventurasse a adquirir direitos sobre a marca. EREsp 964.780-SP, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 10/8/2011.

"O direito da propriedade industrial, é certo, protege o nome comercial. Mas fiquei então refletindo sobre os limites dessa proteção, para que não se alcançasse situação absurda de trazer tamanha insegurança nas relações jurídicas, já que a segurança nas relações jurídicas é objetivo primeiro desse ramo do direito. É dizer, ele foi internacionalizado como uma forma de homogeneizar o tratamento jurídico das questões de propriedade industrial; para trazer segurança jurídica ao empreendedor e defendê-lo contra a concorrência desleal.

Será que se aplicado da forma como pleiteado pela então autora, ele não estaria resultando na insegurança jurídica que a Convenção visava a combater? E se uma outra empresa se quedasse silente, inerte, enquanto uma concorrente promovia determinada marca que coincidissem com sua denominação comercial, para depois impugná-la ao argumento da colidência e apropriar-se dela, depois de já afamada no seio do público consumidor? Tal aplicação da norma, da forma como vindicada, não estaria ensejando, eventualmente, a concorrência desleal que a União de Paris, por tudo, almejou evitar? (...)

A norma estabelecida na CUP, a meu sentir, visa a proteger a marca já afamada no meio do público consumidor, do eventual aproveitamento parasitário que outra empresa pudesse tentar praticar" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 1999.51.01.005976-8, DJ 20.03.2007.

"Também não assiste razão à autora quanto ao invocado direito de precedência. É que, conforme Precedentes judiciais consolidada dos Tribunais, tal direito deve ser exercido no prazo do registro, e não depois dele, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Veja-se que as marcas em relação às quais a autora alega precedência tiveram seus registros concedidos em 10/06/78 e

27/06/95 (fl. 189). A primeira, portanto, já era registrada por mais de 18 (dezoito) anos quando do depósito das pretendidas marcas da autora (19/12/96). Como diz o brocardo, "o direito não socorre aos que dormem". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Marcello Granado, AC 2003.51.01.510307-8, DJ 10.11.2009.

A estabilidade das relações jurídicas:

"CEZAR PELUSO, vencido com a seguinte declaração de voto:
"(...) Posto conserve a propriedade da marca e do nome e, portanto, o direito de usá-los, pode o titular, por inércia contrária à paz e à segurança jurídica, perder pretensão de inibir o uso alheio e de se ressarcir da vulneração gravosa da exclusividade que cessou.
(...)"

Em suma, aplicada à causa, a solução teórica, que mal esconde uma concepção fortemente individualista do Direito, rompe a estabilidade e a confiança necessárias ao desenvolvimento ordenado das relações econômicas e, com isso, golpeia a lei humana na sua vocação mais profunda, que é a de garantir a *temporalis tranquillitas civitatis* (Santo Tomás, Summa Theologica, Ia., IIae., XCVIII, 1).

E, com o agravo de premiar o negligente, ao qual, no mundo moderno, onde é larga a disponibilidade das informações, lhe chegam com folga os cinco anos, para, se tem interesse legítimo na preservação da exclusividade do direito, impedir o uso de sua marca, do seu nome comercial, ou de ambos." TJSJSP - AgIn 227.258-1/6 - 2.ª Câmara - j. 11/10/1994 - rel. Francisco de Assis Vasconcellos Pereira da Silva .

Se tais requisitos essenciais são impostos também à tutela dos bens móveis intangíveis, não existirão óbices à aplicação dos mesmos princípios da usucapião tabular à hipótese da consulta. A tutela dos interesses daquele que, longa e ostensivamente, explorou o bem, segundo sua função social e ao abrigo de um título registral com presunção de veracidade, não se resume ao bem imóvel.

Pois tal instituto não é criação meramente da lei ordinária, e nem ligado inextricavelmente ao direito fundiário. Pelo contrário, construção direta de princípios constitucionais, só é peculiar quanto *ao prazo de posse*, que é o da metade da usucapião ordinária. Mesmo a regra subjacente, a de que nesses casos se exigirá *prazo menor do que a usucapião ordinária*, não é radicada na hipótese do direito imobiliário.

Da função social das marcas

A restrição que se submete a análise do fator concorrencial em marcas atende ao que se poderia construir como, no segmento de análise constitucional desta obra, se identificou como sendo a *função social das marcas*¹⁰⁰:

[7] § 3. 8. - Quais são os fins sociais da marca

Do estatuto de propriedade, a marca fica submetida ao fim social; fim esse ainda qualificado pela cláusula finalística específica da propriedade industrial. Haverá uma dedicação ao social, além da simples autonomia privada ¹⁰¹. Outros interesses convivem, no plano constitucional, com o que tem o primeiro utente da marca em pedir-lhe o registro.

“No estágio atual da evolução social, 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 3.230 – DF – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990)

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial ¹⁰², mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor ¹⁰³. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado ¹⁰⁴. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada ¹⁰⁵.

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

101 [Nota do original] A doutrina comercialista clássica sempre distinguiu o interesse público no uso adequado das marcas. Vide CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V, livro III, parte I, 5a. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Liv. Freitas Bastos, 1955, p. 219, nº 224.

102 [Nota do original] Vide nossa “Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual”, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc> : “a proteção das marcas, nomes de empresa e outros signos distintivos, que são uma forma de tutela do investimento na imagem dos produtos, serviços e das próprias empresas, funcionando de forma idêntica à proteção ao investimento criativo”.

103 [Nota do original] Num contexto constitucional similar, no qual o interesse do público prevalece sobre o do titular de marca registrada, observa LEONARDOS, Gustavo S., A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997: “A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade...de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.”

104 [Nota do original] “I valori della iniziativa economica privata pur nel rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, garantiti dall'art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma impugnata, che mira - attraverso il rispetto del canone, prior in tempore potior in iure - ad assicurare al titolare del marchio patronimico preminenza rispetto a chi usa in un tempo successivo lo stesso contrassegno d'identificazione del prodotto senza altri elementi d'identificazione di cui la esperienza aveva svelato la inidoneità”. Corte Constitucional Italiana, Sentenza 42/1986 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

105 [Nota do original] Tal interesse, porém, não é de natureza a tornar obrigatório o registro de marcas, nem, aliás, o patenteamento de todos os inventos. Esses remanescem como facultades do criador da marca ou do invento.

ocorrendo, a caducidade que lança o signo na *res nullius*¹⁰⁶), com a veracidade¹⁰⁷ e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade¹⁰⁸ e a chamada novidade relativa.

[7] § 3. 9. - Efeitos da cláusula finalística quanto às marcas

Mas essa dedicação é diversa daquele vínculo geral entre a propriedade mobiliária física, ou da propriedade sobre a empresa, aos seus fins sociais. A lei que lhe garantir a propriedade da marca, como da patente (mas não dos direitos autorais¹⁰⁹), visará o interesse social do País, assim como favorecerá o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico do País.

Essa dedicação, assim, tem uma ênfase no aspecto dinâmico da função social, que é o *desenvolvimento*, e a uma singularização do interesse social genérico, que é o interesse nacional *brasileiro*.

Assim, diz o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

Além disso, não se pode olvidar que a proteção à marca não se esgota nos interesses meramente individuais de seu titular, representando verdadeiro mecanismo de defesa do consumidor e inibição da concorrência desleal, visando a resguardar "o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País" - art. 5º, inc. XXIX, da Constituição Federal". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 15ª Câmara Cível, Des. Maurílio Gabriel, AC 1.0024.07.665470-6/001(1), DJ 24.09.2008

Continuando:

[7] § 3. 10. - Tensão concorrencial específica das marcas

Simultaneamente, a marca é objeto de uma propriedade constitucional que se realiza *na concorrência e pela concorrência*. No sistema jurídico brasileiro, a Constituição se inaugura com uma declaração em favor da liberdade de iniciativa, e insere entre os princípios da Ordem Econômica o da liberdade de concorrência. Tal antagonismo, como o queria Ruy Barbosa, perpassa a análise de todo direito de marcas¹¹⁰.

Num limite extremo, o uso de qualquer instrumento concorrencial não pode importar em abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à

106 [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.

107 [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".

108 [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.

109 [Nota do original] Pois este é garantido pelo art. 5º., XVII da Carta, que só se acha vinculado ao princípio geral da função social.

110 [Nota do original] "Cabe avaliar o caso concreto, situando a disputa judicial na tensão entre dois princípios constitucionais, quais sejam, a garantia da propriedade das marcas e da livre concorrência, presentes no art. 5º, XXIX, e no art. 170, IV, da Carta Magna, respectivamente. Em outros termos, a solução da demanda encontrará fundamento seguro se forem feitas distinções necessárias para explicitar melhor a dita tensão.", Apelação Cível- Sexta Câmara Cível, Nº 70003640174, Comarca de Porto Alegre, 10 de dezembro de 2003.

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros¹¹¹. De outro lado, cabe exatamente ao Estado garantir que haja o acesso à concorrência seja livre de manifestações deste mesmo abuso de poder econômico. Entre a adequada função concorrencial da marca e seu abuso, há um espaço constitucionalmente delineado, que a lei deve distinguir e implementar-se¹¹².

Um resultado imediato dessa tensão, no próprio estamento constitucional, é o princípio da especialidade, antes referido.

A posse de bens imateriais no caso da usucapião confirmatória

Na verdade, a proteção do direito de um titular de boa fé, que usa a marca ao amparo de um ato registral com toda a verossimilhança de hígidez, e por longo período, não careceria de se apoiar no instituto da posse. Como nos especamos na boa fé, o efeito saneador da posse *ad usucapionem* de longa duração, que independeria do requisito subjetivo, não é trazido à consideração.

Mas a construção que junge *função social*, posse-trabalho, aparência de bom direito e estabilidade das relações jurídicas ao exercício da posse merece atenção e consagração.

Como se vê, há eminentes argumentos tanto para afirmar quanto para discutir a noção de posse de bens imateriais. Com o desenvolvimento de instrumentos processuais supletivos dos remédios possessórios, o sentido de afirmar esses como meio de assegurar pretensões urgentes declina; já não se discute tão acerbamente o tema.

Estamos bem atentos para o fato de que quando um instituto é nominado, pontuado e aceito pelos precedentes judiciais, e bem ilustrado pela doutrina em seus propósitos, limitações e restrições, ele se torna de aplicação mais límpida e expedita.

De outro lado, vários dos princípios que, historicamente, justificaram e imbuíram a noção da posse transcenderam a tradição romanística, e se alçaram a um fora do âmbito dos direitos reais, abstrato, mas não menos concretos e eficazes. Para tais princípios (entre muitos, citamos os da segurança jurídica,

111 [Nota do original] BASTOS, Celso Ribeiro, em Comentários à Constituição do Brasil, vol. 7, Saraiva, 1990., p. 76. MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo, Ordem Econômica e Desenvolvimento na Constituição de 1988, APEC, 1989, p. 74.

112 [Nota do original] Em uma interessante série de casos, foi contestado ato normativo da União que impedia os postos de serviços de combustível portadores de uma determinada marca ("bandeira") de venderem produtos de outras origens, que não a da marca. O argumento era de que essa vinculação à marca violaria a liberdade de iniciativa dos postos. Decidiu o STJ: Mandado de Segurança N. 4.138 - DF (95.0034700-8), Primeira Seção (DJ, 21.10.1996) Relator: Exmo. Sr. Ministro José Delgado. "É que as Portarias examinadas visam a defesa das marcas dos produtos que foram, a altos custos, fixados no meio do consumidor e dele ganharam confiança. Com a liberdade das "bandeiras" torna-se difícil identificar a marca do produto, pela ausência de transparência. A afirmação dos impetrantes de que foi violado o princípio de livre iniciativa não tem raízes sólidas. Livre iniciativa de atividade econômica não significa liberdade absoluta, como explicou, adequadamente, Manoel Gonçalves Ferreira Filho: "Livre iniciativa não significa senão liberdade de iniciar um "negócio" e dirigi-lo sem constrangimentos exceto os que o Estado, por suas normas, impõe, para a defesa do bem comum.".

da função social, do prestígio jurígeno da aparência) a usucapião é um suporte, venerável e largamente aplicado, mas apenas um suporte.

Assim, aqui não se pretende a aplicação à *outrance* do instituto da posse *ad usucapionem*, mas tão simplesmente

- (a) sublinhar os interesses jurídico-constitucionais subjacentes ao instituto da usucapião tabular,
- (b) apontar que eles não acedem a uma racionalidade imobiliária, mas sim à lógica de uma modalidade registral,
- (c) que não há razão de direito que exclua a pretensão do titular de boa fé de uma “propriedade” consagrada por um ato registral, usuário econômico e conforme, de longa data, só porque esse bem não é imobiliário.

Consequentemente, postulamos aqui a aplicação dos *princípios* da usucapião tabular de marca, pelo seu longo usuário de boa fé, havido por negócio jurídico oneroso, que foi beneficiário de ato registral com todas as veras de higidez.