

O Uso honesto concorrente

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

• O perecimento do jus persequendi no uso honesto concorrente	2
• A usucapião e os direitos de propriedade intelectual	2
Inexistência de prescrição aquisitiva da exclusiva como um todo	3
Prescrição aquisitiva da inoponibilidade	6
Da posição de Pedro Marcos Nunes Barbosa	8
Precedentes nacionais aceitando a tese de Carnelutti em face de direitos de uso	10
<i>Verwirkung</i> , e os efeitos do abandono e da tolerância.	11
Precedentes quanto ao efeito da tolerância em PI	13
• Mesmo sem suscitar a supressão, os tribunais aceitam continuar o uso comum já há muito praticado	18
Conclusão desta seção	20

A presente seção trata de tema relevante, do qual já tivemos ocasião de tratar extensivamente em publicações anteriores¹. Muitas vezes duas ou mais pessoas iniciam e continuam usar a mesma marca, e assim prosseguem por anos, às vezes décadas. E o fazem honestamente, sem concorrerem, pois atuando em mercados diversos, e sempre sem má fé no uso concorrente.

O direito de marcas denomina esse fenômeno *uso honesto concorrente*.

Outros direitos consagram esse uso concorrente e honesto em texto legal explícito²; outros sistemas – como o nosso - desenvolvem por via dos precedentes judiciais um estatuto compatível com a boa fé e a construção do fundo de comércio, que é exercício de propriedade em conformidade com sua função social³.

1 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.

2 Por exemplo, o direito americano no Lanham Act, section 2 (d), at 15 U.S.C. § 1052. Para o direito europeu, vide nosso estudo Mais um retorno ao tema da usucapião de bens imateriais, com novas propostas (agosto de 2013), em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/retorno_tema_usucapiao.pdf.

3 Sobre a construção no direito indiano, vide: "In deciding upon honest concurrent use, the court brought attention to the fact of absence of mala fide intention in adoption of the trademark. The court held that in the present case, the adoption was indeed honest. In relation to the second issue, the court remarked that there was no deceptive similarity and the two institutions were based in different cities. However, since the education of students was involved, in order to ensure that they are not lead into the belief that the two institutions spring from the same source; the court directed the appellant to take steps to add such information of disclaimer or maintain sufficient distinction between the names of schools of appellants and respondents. They were also supposed to add the name of their trust in brackets below the school name, as also on the promotional material and literature of the school and mention categorically that they were not affiliated to any other institution using the name 'Goenka' as a trademark or trade name. On the third issue, the court said that it could not authoritatively hold the name to have become publici juris at the interim stage on the strength of the documents placed before it. It was left open to be proved by the appellant at the trial.

- ***O pericimento do jus perseguendi no uso honesto concorrente***

Inegavelmente, o *ius perseguendi* 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 direitos⁴ 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 perseguendi*.

- ***A usucapião e os direitos de propriedade intelectual***

Consideremos antes de tudo o instituto da preclusão [prescrição, etc.] por tolerância. Por tempo dilatado, um titular de direito aceita que terceiros utilizem signos distintivos ou outros elementos concorrenciais de que dispõe, sem se opor; *deixando acontecer* em face de uso aparente, reiterado e contínuo.

Falamos assim de uma forma específica da prescrição aquisitiva.

Não é pacífica a possibilidade de prescrição aquisitiva de direitos de propriedade intelectual⁵. 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 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,

Neither party was held to be the first user of the trademark, so as to be able to prevent third parties from using the same”, Goenka Institute of Education and Research v. Anjani Kumar Goenka & Anr., 2009 (40) PTC 393 (Del.) (DB), encontrado em <https://www.ipfrontline.com/depts/article.aspx?id=23300&deptid=4>, visitado em 17/2/2014. Sobre a a questão, vide [http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/10008/1/JIPR%2015\(4\)%20293-301.pdf](http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/10008/1/JIPR%2015(4)%20293-301.pdf).

4 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.

5 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 Seine de 25 de julho de 1907, afirmada pelo Tribunal de Paris em 24 de outubro de 1908, Ann. 1910-1-134..

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.”⁶

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*⁷.

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 patentes⁸.

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.

6 José Carlos de Moraes Salles, “Usucapião de bens imóveis e móveis”, 7ª. Edição, Ed. Rev. dos Tribunais. 2010

7 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.

8 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.

Para colocar bem clara nossa posição, **não** postulamos que, no direito brasileiro, exista a prescrição aquisitiva *do registro*, da *patente*, da *exclusiva autoral*, etc., - ou seja, da plenitude do direito de exclusiva. Os precedentes ensinam que esse entendimento tem sido rejeitado em direito brasileiro:

"Propriedade industrial - indeferimento de solicitação de registro da marca Royal, em face da existência de marca idêntica, anteriormente registrada - art. 65, item 17, do CPI - usucapião de marca - apropriação de marca abandonada - a identidade entre a marca que se pretende registrar e aquelas objeto de registros anteriores, bem como a inegável afinidade mercadológica entre os produtos pelas mesmas assinalados, capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão quanto a origem do artigo que adquire, impedem o pretendido registro, de acordo com o disposto no art. 65, item 17, do CPI. 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, 24-09-1986⁹.

"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)

9 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).

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.

'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)." 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?", 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. (2)

"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, AC 0112461 TURMA:04, DECISÃO:24-09-1986

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 do direito europeu, num trecho do autor espanhol Nóvoa¹⁰.

"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".

10 "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.

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 ¹¹, 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 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*”. ¹² (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* ¹³, Carnelutti, porém, admite usucapião de um *direito de uso* em face do titular, como *ius in re aliena* ¹⁴. 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

11 “Usucapión de la propiedad industrial”, Ed. Porrúa Mexico 1945.

12 Op. cit. p. 27-28.

13 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.

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

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 (...).”¹⁵

Da posição de Pedro Marcos Nunes Barbosa

Em obra recente¹⁶, que retoma e vai além da contribuição de Carnelutti, Pedro Marcos Nunes Barbosa nota quanto à aplicação da usucapião aos direitos de propriedade intelectual:

(...) 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”¹⁷.

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 contradireito, 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*¹⁸ da tecnologia,

15 Op. cit., p. 94.

16 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.

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

18 [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 honore di Remo Franceschelli. Milão: Giuffrè, 1983, p.87.

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.

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 interessado¹⁹.

Na vertente da *usucapião inclusiva*²⁰, ressalte-se que essa atende, concomitantemente, a três das premissas do artigo 170 da Carta Magna, quais 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*²¹ que são, no Direito Brasileiro os bens da Propriedade Intelectual: 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

19 [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”.

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

21 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.

dos artigos 618 e 619 do Código Civil [de 1916], porque o direito de uso também se perde pela prescrição”²².

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.

Verwirkung, 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 Costa²³:

[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 conseqüente criação da legítima expectativa, à contraparte, de que o mesmo não seria utilizado”.

A mesma autora nota a figura similar da *surrectio*²⁴, 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 se

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

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

24 Op. Cit. Loc. Cit.

manter um equilíbrio nas relações sociais faz surgir, materialmente, uma 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 o comportamento se estende por longo tempo, ou se repete seguidamente, não só impede o exercício do direito do titular de má fé, como também faz exsurgir um contradireito. Neste caso tal exsurgência independe da apuração da má fé, ainda que presumida.

A simples tolerância, longa, contínua, imperturbada, conduz à *inoponibilidade* do direito em face àquele a quem se tolerou o comportamento²⁵. Seguimos assim, além da corrente do *Verwirkung*, de prestígio à boa fé, também a construção de Carnelutti.

À luz desses entendimentos, cumpre-nos lembrar de que os direitos de propriedade intelectual são, todos eles, bens móveis²⁶; aplica-se assim, a prosperar tal entendimento, como prazo aquisitivo da *inoponibilidade*, o dos artigos 1.260 e 1.261 do Código Civil Brasileiro²⁷.

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 público²⁸:

“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.”

25 Da Tecnologia à Cultura, op. Cit.

26 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.

27 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.

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

De outro lado, essa carência de intenção de reserva (ou sua eventual impotência) já foi mencionada como requisito negativo de generificação dos símbolos protegidos²⁹.

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 intelectual³⁰. 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 supressão 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 del diritto soggettivo in seguito alia inattività del titolare, durata per un periodo di tempo non determinato a priori, ed alia concorrenza di circostanze idonee a determinare un affidamento meritevole di tutela in base al 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

29 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 intéréts 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: "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."

30 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 supressão". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Elton Leme, AC 2009.001.55589, julgado em 13.01.2010.

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:

"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 protege 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, equinacea, 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 29.12.2001³¹.

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.

31 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.

- **Mesmo sem suscitar a supressão, os tribunais aceitam continuar o uso comum já há muito praticado**

O simples senso de justiça, e a constatação de que a tolerância por tempo longo implica em inexistência de danos ao público e aos utentes dos signos distintivos leva os tribunais reiteradamente a declarar a inoponibilidade de um signo a outro, mesmo sem invocar o *Verwirkung*.

Veja-se agora a questão do longo tempo de convivência que revela a inexistência de confusão:

I – Apesar da anterioridade da marca DANTELLE, titularizada por De Millus Comércio e Indústria de Roupas S.A., fato é que o termo DENTELLES é elemento característico do nome empresarial da apelante – COMERCIAL DENTELLES LTDA. – cujo registro na Junta Comercial se deu em época anterior ao depósito realizado por aquele.

II – A proteção dada ao nome empresarial é exceção ao sistema atributivo adotado pelo ordenamento pátrio para a propriedade industrial, desde a Lei 5.772-71 (art. 65, item 5) e vigorando até os dias atuais (art. 124, V da Lei 9279-96 e art. 8º da Convenção Unionista de Paris).

III – Possibilidade de convivência entre as marcas, mormente diante da comprovação de que as mesmas não geram para o consumidor erro, dúvida ou confusão (...)

Não menos importante outra constatação da autarquia, narrada em suas razões, de que “a convivência das marcas “DANTELLE”, da autora, e “DENTELLES”, da empresa-ré, sem prejuízo para os seus titulares, por mais de quinze anos, é a prova mais evidente de que o consumidor não é induzido a erro, dúvida ou confusão quanto à origem dos produtos por ela distinguidos. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Apelação Cível de nº 2000.02.01.042604-4, Rel. Des. André Fontes, publicado no DJ do dia 12.09.2007.

“De fato, noticiam os autos que o registro invalidando foi depositado nos idos de 2006 e efetivamente concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI em meados de 2008, sem qualquer notícia de impugnação administrativa; o que faz nascer a premissa de que o ora agravado vem se utilizando do signo em comento há mais de 3 (três) anos, sem que tal convivência tenha se mostrado suficiente para caracterizar, desde então, práticas desleais, no regime de concorrência, pelas partes em litígio”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2010.02.01.000299-7, DJ 20.10.2010.

"No mérito, como relatei, cinge-se a controvérsia em saber se a expressão "STAHL", registrada na classe 09:25, para identificar "aparelhos elétricos, eletrônicos e científicos e de uso comum, de precisão ou não; elementos elétricos e básicos e para iluminação", confunde-se com a expressão "STRAHL", anteriormente registrada na classe 09:25,30, 80, para identificar "aparelhos elétricos, eletrônicos, científicos e de uso comum, de precisão ou não; elementos elétricos básicos e para iluminação; aparelhos para produção, distribuição e conversão de energia elétrica; partes e componentes de aparelhos e instrumentos".

O direito à propriedade industrial tem por escopo coibir os atos concorrência desleal e a possibilidade de incidência de erro no espírito do consumidor, motivo pelo qual o artigo 124 da lei 9.279/96 traz em seu bojo uma série de hipóteses que não são registráveis como marcas. A leitura dos incisos não deixa dúvida que a preocupação do legislador é com a distintividade dos signos, de modo que não se confundam ou se associem aos já existentes, em razão de semelhança gráfica, sonora ou visual.

No caso dos autos, em que pese a indiscutível semelhança das expressões em análise, é de se notar que os vocábulos se originam do nome comercial das próprias empresas: os das Apelantes, R. STHAL AKTIENGESELLSCHAFT e R. STAHL DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICO-ELETRÔNICOS LTDA, e o da Apelada, STRAHL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; vendo-se, ainda, que a atuação comercial da primeira Apelante remonta ao final do século retrasado, e da Apelada ao ano de 1986, fato que, ao meu sentir, só confirma a consolidação dessas empresas no mercado consumidor, apesar da semelhança entre nomes e as áreas de atuação.

Notando-se, também, que as Apelantes fazem uso de sua denominação comercial a título de marca, desde 1972, em nosso país, que apesar de registrada em outra classe, não deixa dúvida de que a origem dos produtos é bem percebida pelo consumidor, não obstante, repise-se, da semelhança entre os nomes e áreas de atuação. Nesse contexto, em que não se visualiza nenhum ato de concorrência desleal ou possibilidade de confusão entre os signos, visto que a marca mista das Apelantes já é conhecida no mercado (por reproduzir fielmente a já registrada) não vejo como confirmar a aplicação do artigo 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial, por falta de requisito indispensável, qual seja - suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Portanto, com razão as Apelantes quando asseveram que a semelhança entre sinais nem sempre configura possibilidade de confusão entre marcas, passíveis de se distinguirem na forma como são propagadas no mercado, especialmente o consumidor, sendo muitos os precedentes em nossos tribunais, oportunamente trazidos à colação, como o caso HERMES x HERMÊS.

De sorte que, inexistindo nos autos provas ou indícios de confusão entre os sinais, por parte do consumidor, e vendo-se, de outro lado, que é longa a convivência pacífica entre as empresas - em que pese a afinidade de mercados e semelhança de nomes - não vejo como comungar com os fundamentos da sentença, parecendo-me existir distinção entre as marcas na forma prevista pelo legislador". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Marcelo Pereira, AC 2011.51.01.811015-7, DJ 02.07.2013.

O art. 6º bis nº 3 da Convenção da União de Paris estipula a inexistência de prazo para requerimento de proibição apenas das marcas utilizadas de má-fé. Hipótese de má-fé não comprovada. Aliás, a Glico Alimentos Ltda., por mais de 20 anos ininterruptos, utilizou a expressão "GLICO" em seu nome comercial, desconhecendo a existência da marca e dos produtos da apelante Ezaki Glico Co. Ltd.. Está prescrito, portanto, o pedido de anulação dos registros 810.760.533 e 811.447.995, bem como se afiguram inviáveis as pretensões de receber indenização e de fazer a segunda apelada alterar o nome, para dele excluir a expressão "GLICO". -Configura motivo de força maior, apto a desconstituir a caducidade de marca, a existência de norma proibindo a importação dos produtos ou equipamentos a ela associados. - Apelação e remessa improvidas." TRF2, AC 192841, Quinta Turma, unânime, Des. Federal Nizete Antonia Lobato Rodrigues, DJU: 29/01/2003, página: 121

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.

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.