

Dos usos consentidos da marca por terceiros

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2012)

Apreciaremos nesta nota a hipótese de que, por alguma outra razão, o beneficiário de uma autorização de emprego de uma marca, ainda que por longo tempo, pudesse reter o direito ao assinalamento, mesmo fora do controle e sem autorização do titular.

A permissão legal do uso por terceiros

A lei permite, e amplamente o uso existe, que o titular de uma exclusividade licencie ou franqueie seu uso a terceiros ¹:

(CPI/96) Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...)

II - licenciar seu uso;

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

Do que é uma licença de marcas

O titular de uma marca, como o dono de um apartamento, tem meios legais de impedir o uso do objeto de seu direito por qualquer pessoa não autorizada:

¹ Note-se que tem-se admitido, *quando não haja lesão ou perigo de lesão ao consumidor*, que um titular aceda à convivência de terceiro com sua marca, nos termos acordados em pacto comum. Vide quanto a isso, o nosso Proteção de Marcas, op. Cit., 5.2.3.1. Concorrência: conflito disponível ou indisponível? Aqui, como no caso de licenças, franquias e autorizações em geral, é necessário tanto o consentimento do titular do registro quanto a tutela do consumidor. Este texto é acessível livremente em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/tetetoda.pdf>

ninguém pode invadir o imóvel, ou explorar uma marca, sem dar conta de seus atos segundo o que a lei dispõe. Isto é o mesmo que dizer que os direitos decorrentes de uma marca, como os resultantes da propriedade dos bens materiais, se exercem, indistintamente, contra todas as pessoas: e a ninguém é facultado esbulhar apartamentos ou violar marcas ².

A licença é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre a marca, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da marca promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da marca. Tem, porém, um aspecto positivo, qual seja, o titular dá ao licenciado o direito de explorar o objeto da marca, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram.

Enfatizando um ou outro aspecto, os vários sistemas jurídicos veem a licença como um contrato aproximado ao de locação de bens materiais, ou, se tomado o lado negativo, como uma promessa formal de não processar a pessoa autorizada por violação de privilégio. Neste último sentido, o direito americano e determinados autores jurídicos ³. A corrente que favorece a aproximação entre licença e a locação ⁴, por sua vez, exige do licenciador o cumprimento de uma série de obrigações, que configuram o contrato como de natureza substantiva: quem loca tem de dar o apartamento em condições de moradia. A Licença sem royalties, acompanhando o mesmo raciocínio, se assemelharia ao comodato.

Com efeito, os parâmetros legais do Direito Brasileiro quanto à relação jurídica de locação se encontram, em geral, presentes no tocante às licenças. Diz o Código Civil de 1916 (art. 565 do Código de 2001):

Art. 1.188 - Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e o gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.

Outros autores vão mais além e, não se restringindo ao paralelo com a locação, percebem na licença a natureza complexa que resulta do caráter associativo do licenciamento ⁵. Ao se comprometer a não disputar um mercado com o seu licenciado (ou a permitir que ele o dispute) o licenciador

2 Vide La Licencia Contractual de Patente, de Pilar Martín Aresti, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1997.

3 Henry V. Dick, 224 U.S. 1. Vide, por exemplo, J. Morel apud Sabatier, Marc, L'exploitation des Brevets, Lib. Techniques 1976, pág. 61; M. Planiol, apud Magnin, François, know how e Propriété Industrielle, Lib. Techniques, 1974, pág. 271; Newton Silveira, Licença de Uso de Marcas, Tese, F. Direito USP, 1982, pág. 91; Cabanellas, Guilherme, Contratos de Licença y de Transferencia de Tecnologia, Buenos Ayres, Ed. Helioista, 1980, pág. 20.

4 Chavanne e Burst J., Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1976, pág. 84; Pontes de Miranda, Tratado, Vol. XVI, pág. 351; Gama Cerqueira, Tratado 2a 2a. Ed. 1982, pág. 260; Ramella, Le Nouveau Regime dos Brevets d'Invention Ed. Sirey 1979, pág. 206, pág. 125; Leonardos L. O Contrato de Licença... in Anuario da Propriedade Industrial, 1978, pág. 41; Roubier, Paul, Le Droit de la Propriété Industrielle, L. Sirey, 1952; Vo. II. pág. 260; Ramella, Agustín, Tratado Vol. I, Madrid, 1913, pág. 225; Contrários: Mathely, Raul, Le Droit Français des brevets d'invention, Paris, 1974, pág. 385; Ascarelli, Tulio, Teoria de la Concurrencia y de los biens imateriales Barcelona, Bosch Ed. 1970, pág. 350; a esta última corrente se tradicionalmente se filiava o Direito da Propriedade Industrial no Brasil (vide AN INPI 17/76, 13 e 15).

5 Troller, Alois, Théorie et pratique du Droit de la Propriété Immaterielle, Helbing, & Lichtenhahn, Bâle, pág. 162; Sabatier, op. cit. ., pág. 61; W.Ferreira, Tratado, Vol. 3 pág. 544.

estabelece uma relação de repartição de benefícios que se aproxima da sociedade; a similitude se acentua quando o contrato prevê a transmissão de conhecimentos técnicos complementares, know how ou assistência técnica, como no caso de franquia.

Desvestida de toda complexidade, porém, a licença pressupõe um direito cujo exercício pode privar o licenciado da exploração do signo distintivo, e uma autorização para a exploração, dada por quem tem este direito. A natureza do direito, concedido pelo Estado e oponível contra todos indistintamente, é que caracteriza a licença.⁶

Assim, é através da licença de marcas ou da franquia que se autoriza o emprego de uma marca por terceiros.

Newton Silveira⁷ distingue as seguintes modalidades:

- a) Licença de uso de marca para a fabricação de produtos.
- b) Licença de uso de marca para a comercialização de produtos.
- c) Licença de uso de sinais utilizados na publicidade.
- d) Uso dos sinais distintivos no franchise.

O poder de controle como essência da licença

Segundo o art. 139 do CPI/96, o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Confirmam-no os precedentes:

"MARCA e PROCEDÊNCIA são conceitos jurídico-comerciais absolutamente distintos, sem confluência obrigatória. Enquanto o primeiro visa identificar os produtos, conferindo-lhes distinguibilidade dentre os demais comercializados no mercado; o segundo diz respeito à pessoa do fabricante, que mais das vezes pode não ser o titular da marca, sem que isso cause qualquer tipo de confusão ao consumidor ou à concorrência, uma vez que a própria lei autoriza o uso concomitante de marcas pelo titular e terceiros, decorrente de contrato de licença firmado entre as partes." TRF2, Ai 140645, Proc. 2005.02.01.009599-2, 2a. Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, 28/11/2006, DJU DATA: 11/01/2007 PÁGINA: 62.

"Evidente o direito à indenização por lucros cessantes, haja vista a norma contida nos artigos 209 e 210, III da Lei nº 9.279/96, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. E assim é porque a Apelante, para não incorrer nas penas da lei, deveria ter requerido licença para uso do nome da Recorrente Adesiva". Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 1ª Câmara Cível, Des. Antonio Prado Filho, AI0085269-3, Julgado em 15.02.2000.

⁶ A prática de muitos países considera "licença" também certos contratos de know how.

⁷ Newton Silveira, Licença de Uso de Marcas, Tese, F. Direito USP, 1982.

“a Autora é titular da marca Folha do Turismo, consoante o documento de fls. 38, dispondo o artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial que ao titular cabe zelar pela integridade material ou reputação de sua marca. Desta forma, ao cotejarmos o nome da marca registrada pela Autora e o site lançado pelo segundo Réu, denominado folhaturismo.com.br verifica-se, à toda evidência, a semelhança capaz de confundir os usuários das informações, sendo irrelevantes a não auferição de lucro pelo segundo Réu, o fato de ter acrescido em seu site a informação quanto a ser independente e não fazer parte do grupo Folha Dirigida e, ainda, de não desejar captar a sua clientela, pois tais circunstâncias não descaracterizam o uso indevido da marca, já que não pode ser utilizada sem o consentimento do titular, como se depreende do inciso II, do artigo 130 da Lei Propriedade Industrial, que assegura a seu titular o direito de licenciar o seu uso, configurando-se o ato ilícito, que enseja o dever de indenizar em montante idêntico ao da remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem, na forma do inciso III, do artigo 210, da Lei 9279/96, merecendo manutenção o resultado de procedência do pedido”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 8ª Câmara Cível, Des. Adriano Celso Guimarães, AC 2009.001.06128, Julgamento 08.09.2009.

Elemento central da autorização: o poder de controle do titular

Como se vê, o elemento central desse negócio jurídico é que o titular autoriza o uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Assim afirmam os precedentes:

“Na lição clássica de João da Gama Cerqueira, apoiado em Carvalho de Mendonça “a lei não visa proteger a simples combinação de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho, da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante” (CERQUEIRA, João da G., Tratado da Propriedade Industrial, Vol. 2, 2ª ed., RT, São Paulo, 1982, p. 758).

(...) Assim é que, embora a ré esteja autorizada a explorar a marca, deve fazê-lo em estrita conformidade aos padrões exigidos pela autora. O fundamento do reclamo da autora parece ter sido a insistência do autor em explorar a marca de forma totalmente incompatível com os serviços prestados pela rede Mr. Sheik. A ré, por gozar da qualidade de exploradora original da marca, insiste em seu direito de fazê-lo de forma distinta daquela exigida das franquias recentes da empresa autora. Oferece serviços e produtos que destoam dos demais estabelecimentos que exploram a marca e não obedece normas de apresentação da loja e funcionários. Não se conforma a autora com o comportamento da ré, que entende ser prejudicial ao bom nome que atualmente goza a marca. Tanto a empresa autora, como todas as empresas franqueadas, têm trabalhado ao longo dos anos para tornar a marca Mr. Sheik não apenas conhecida dos consumidores, mas sinônimo de um padrão de qualidade de produtos e serviços. A conduta da empresa ré de explorar a marca de forma alheia aos demais estabelecimentos gera evidente prejuízo ao trabalho conjunto realizado pela autora e demais licenciados ao uso da marca.

(...) a quebra na expectativa repercute imediatamente em prejuízo a todos os estabelecimentos e não apenas àquela da ré. Evidencie-se, aliás, que a teoria da aparência, quotidianamente aplicada em nossos Tribunais, autoriza ao consumidor até mesmo a acionar a empresa autora por conta dos atos praticados pela ré. A tolerância da autora ao exercício de atividade incompatível sob a mesma denominação ser-lhe-ia em todo prejudicial.

(...) Em suma, correta a sentença que acolheu o pedido inicial a ré a se abster de usar a marca MR SHEIK em suas lojas.

Apenas os fundamentos do acolhimento do pedido é que são distintos, porque se fundam não na exclusividade do uso da marca, mas sim na violação do padrão de qualidade e de imagem por parte da ré. (...)” Apelação Cível n.º 521.406-4/7-00. Quarta Câmara de Direito Privado. TJ/SP. Rel. Des. Francisco Loureiro. Julg. em 05 de março de 2009.

“Marca comercial. Contrato de licença. Rescisão em razão do uso indevido da marca. Venda de refeições a quilo que enfraquece o nome comercial. Violação de cláusula contratual objeto de notificação. Direito do titular do registro de zelar pela reputação da marca registrada. Incidência dos artigos 130, III, e 139 da Lei Federal 9.279. Desnecessidade de perícia se não há reconvenção discutindo o valor mercantil da marca. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida” (Apelação Cível n.º 2006.001.69.224. 10ª Câmara Cível. TJ/RJ. Rel. Des. Bernardo Moreira Garcez Neto. Julg. em 11 de abril de 2007.

Impossibilidade de impor um uso não consentido de uma marca

Essa vedação é tão categórica que mesmo o Estado está impedido de obrigar o titular a suportar o uso não consentido de sua marca. Tal consta de texto internacional, o Tratado TRIPS da OMC:

(TRIPs) ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.

É certo que outros imperativos *de direito público* podem condicionar o uso de marca pelo titular, como no caso de imposição derivada das leis antitruste⁸. Mas certamente não é esse o caso.

Só nos termos autorizados é facultado o uso

Dizem os precedentes:

“Aduz que, através de contratos que preenchem todos os requisitos do art. 104 do CC, a recorrente obteve o direito de cessão das marcas das empresas para fabricar e comercializar uniformes para os alunos destas, assumindo compromisso de qualidade e quantidade que as demais empresas não possuem (...)Na fabricação e venda dos uniformes há, indiscutivelmente, a utilização da marca das escolas o que é licitamente possível somente com a autorização destas (...)Pelo todo exposto, revelam-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida, razão pela qual dou provimento ao recurso para reformar a decisão atacada deferindo o pedido liminar para que as agravadas se abstenham de confeccionar e comercializar os uniformes que são objetos de contratos que concederam a exclusividade de tais atos à agravante sob pena de multa diária no valor de R\$500,00 (quinhentos reais), para cada

⁸ Lei n° 12.529, de 30 de novembro de 2011. Art. 37. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes penas: (...) IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que: (...) a) seja concedida licença compulsória de direito de propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito;

uma". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 15ª Câmara Cível, Des. José Afonso da Costa Côrtes, AC 1.0481.06.054001-2(1), DJ 08.05.2007.

Cessado o vínculo autorizativo, cessa a possibilidade de uso

O direito aqui é manso. Findo o contrato que permite o uso por terceiros, nas condições controladas pelo titular, deve-se cessar o uso da marca imediatamente:

“Independentemente do motivo ou responsável pela rescisão, fato é que a ambas as partes não desejam mais o acordo e o entendem rescindido - Ilicitude da conduta da ré que, entendendo a relação rompida e deixando de adimplir suas prestações, continuou a fazer uso das marcas a que fazia jus somente por força do contrato de franquia - Quebra de dever contratual - Disponibilidade dos direitos de propriedade industrial - Sanções contratuais devem prevalecer sobre aquelas civis dispostas na LPI” (TJSP, Apelação Cível nº. 583.800.4/9-00, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Francisco Loureiro, julgado em 30.4.2009)

"APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE FRANQUIA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MARCA PELO FRANQUEADO APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL. - VIOLAÇÃO DO CONTRATO ESTABELECIMENTO NO MESMO RAMO DO FRANQUEADOR PROIBIÇÃO CONTRATUAL - BOA-FÉ OBJETIVA CONCORRÊNCIA DESLEAL - DANOS MORAIS - LUCROS CESSANTES - PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EX FRANQUEADA.

Apelante franqueador que se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais sob a alegação de que os franqueados teriam mantido estabelecimento concorrente atuando no mesmo segmento empresarial do franqueador, bem como estariam vendendo produtos padronizados e identificados por sua marca mesmo após a rescisão contratual por inadimplência no pagamento dos royalties. Prova dos autos que demonstra claramente que os franqueados mantiveram comércio no mesmo segmento empresarial do franqueador, além de comercialização de produtos com a marca deste, inclusive emitindo notas fiscais com o logotipo identificador da marca do apelante. Lesão a deveres pós-contratuais.

Conduta incompatível com a boa-fé objetiva. Inteligência do art. 422 CC. Concorrência desleal que advém da comercialização desautorizada da marca. Inteligência dos inc. IV, V e XI do art. 195 da Lei. 9279/96. Utilização indevida da marca, fora dos padrões determinados pela franqueadora, comercializados em meio a produtos diversos e sob razão social distinta da que identifica o titular da marca. Fatores que caracterizam lesão à imagem empresarial do apelante. Dano moral. Cabimento. Fixação segundo a razoabilidade e proporcionalidade exigidas na hipótese. Lucros cessantes não provados. Paralisação das atividades da ex-franqueada que agrediria a função social da empresa. Recurso a que se dá parcial provimento." TJRJ, AC 0000020-06.2007.8.19.0207 (2009.001.20666), Quinta Câmara Cível, Des. Cristina Tereza Gaulia. 16/06/2009.

Assim, ainda que no âmbito do direito de marcas de produtos e serviços o titular não se ache adstrito a manter as qualidades intrínsecas do objeto

mercado⁹, é a ele garantido em qualquer hipótese o controle sobre o uso da marca.

⁹ Quanto às marcas em que há um dever de manter qualidades intrínsecas, e não só este direito de controle, vide PORTO, Patrícia Carvalho Da Rocha, Quando a Propriedade Industrial Representa Qualidade, Lumen Juris, 2011.