

Efeito extraterritorial das marcas

Denis Borges Barbosa (2010)

<i>Da notoriedade das marcas</i>	1
Da noção de notoriedade	1
O que leva à marca notória	5
Da questão da territorialidade.....	11
Pressupostos da proteção: notoriedade objetiva.....	21
A proteção da marca notória é objetiva e não subjetiva.....	24
Pressupostos da proteção: notório por uso, ou por fama?	25
Pressupostos da proteção: notório para quem?	26
Público específico	28
Pressupostos da proteção: notório quando?.....	30
Pressupostos da proteção: notório onde?.....	32
Pressupostos da proteção: notório <i>em que</i> ?.....	36
Pressupostos da proteção: quão notório?.....	37
Prazo em que a pretensão do 6 bis pode ser exercida	38
O que é má fé	41
Quando a má fé deve ser apurada	45
<i>A incorporação do 6 bis pela Lei 9.279/96</i>	45
O efeito “em T” de TRIPs	48
Como o regime nacional e internacional se interpenetram	50
O 6 bis como uma precedência convencional	51
<i>A questão da perpetuidade da ação anulatória do art. 6 bis</i>	53
Natureza do prazo extintivo	54
Qual a excepcionalidade do art. 6 bis.....	56
A discordância quanto à vigência do art. 6bis (3).....	57
A Convenção de Paris como norma especial	59
Norma especial por singularidade do instituto	64
Não há isonomia entre institutos	65
A igualdade do brasileiro e do estrangeiro perante o 6bis.....	65
<i>Da impossibilidade de caducidade de uma marca notória do 6 bis da CUP</i>	67
Da caducidade	67
Do uso para efeitos de prevenir a caducidade	72
Uso necessário para efeitos do art. 6 bis da CUP	75
Efeitos da caducidade e notoriedade de terceiros	76

Da notoriedade das marcas

Da noção de notoriedade

A questão da notoriedade das marcas tem há muito atraído nossa atenção. Em publicação de 1984¹, assim dissemos:

¹ BARBOSA, Denis Borges, Notas sobre a proteção de marca notória, *Atualidades Forenses*, setembro de 1980, P. 3-8.

Conceito de Marca Notória

A marca cujo poder de identificação e atração constitui um valor econômico realizado, e que, no dizer de Pillet ², pertence ao vocabulário dos consumidores e lhes permite trocar experiência a respeito dos produtos identificados, é a chamada “grande marca”. Quando, em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a “marca notória”.

Na base destas noções está o conceito de concorrência. Os direitos de propriedade industrial constituem todos eles, a proteção jurídica de uma determinada posição no mercado ³; a questão da marca notória vem a ser exatamente a existência de um valor econômico (a boa fama) num mercado em que o seu possuidor não atua diretamente. Daí, o conceito de “concorrência parasitária” e a respectiva proteção contra ela, objeto destas notas.

Dá-se a concorrência parasitária quando uma empresa, utilizando-se da boa fama de outra, consegue vantagem econômica para atuar num mercado ou segmento de mercado em que a detentora da boa fama não compete. Com base nesta noção, em 1951, o DNPI recusou conceder a marca “Kodik” para aparelhos de rádio, pelo conflito entre tal signo e a conhecida “Kodak”, boa máquina fotográfica, embora não houvesse identidade de área de mercado. Outro exemplo, desta vez concernente a todo um mercado, e não somente a um segmento dele, é a disposição da lei búlgara, que impede o registro no país de marca mundialmente conhecida, de forma que o “titular” pode usá-la sem registro, e ninguém mais o pode.

A idéia da “marca notória” vem a ser, precisamente, a maneira de proteger juridicamente o Titular de um signo distinto da concorrência parasitária.

Efeitos da Notoriedade

Segundo Burst e Chavanne ⁴, a notoriedade de uma marca atua no sentido de mitigar dois princípios: o de Territorialidade e o de Especialidade do registro. Expliquemo-nos: a marca, registrada ou não, com registro de valor atributivo ou declarativo, só vale, em princípio, no território do Estado que a concede ou tutela. De outro lado, a “propriedade” e o “uso exclusivo” da marca só abrange o produto, ou a classe de produtos que elas se destina distinguir.

O Titular de marca notória pode impedir o registro ou o uso por outrem, mesmo em países onde não existe uso ou registro da mesma: é o que dispõe o Art. 6 do Convênio de Paris, num ponto, aliás, olímpicamente ignorado pelo CPI vigente. Da mesma maneira, a notoriedade de um signo distintivo pode impedir o registro ou vedar o uso do mesmo em outras classes ou outros produtos.

² [citação do original] “Les Grandes Marques”, PUF/1962.

³ [citação do original] ROUBIER, Paul, Droit de la propriété industrielle. Sirey. vol. I, 1952.

⁴ [citação do original] Droit de la propriété industrielle. Dalloz. 1976, p. 210 e segs.

Yves St. Gall ⁵ ainda se refere a um terceiro efeito da notoriedade, que, no entanto, não diz respeito à criação de um valor econômico suscetível de parasitismo: é o de, em certos casos, superar os princípios de novidade de originalidade. Segundo o especialista em direito marcário, a falta de distintividade de um signo pode convalescer por efeito de sua divulgação ou fama, em relação a determinado empresário. Assim é que, na França, foi possível conseguir a propriedade de marcas tais como Oxigenee (Oxigenada), Société (Sociedade) e La Grande Maison (A Grande Loja), não obstante a carência de requisitos básicos para tal proteção.

Nestas notas, no entanto, nos ateremos aos dois primeiros efeitos, com especial atenção quanto ao da desespecialização da exclusividade.

Fundamentos Jurídicos da Marca Notória

Não obstante a tentativa, em diferentes países, de basear a proteção da marca notória em figuras jurídicas complexas e difusas, tais como “proteção aos direitos de personalidade”, e “enriquecimento sem causa”, outras razões mais próximas da essência econômica da questão foram sendo desenvolvida pela jurisprudência e pela doutrina, como no caso Walls vs. Rolls Royce (1925, 4 F (2) 333).

Um fabricante americano de aparelhos de rádio de segunda categoria começou a usar em seus produtos a marca Rolls Royce. Sabe-se que não se exige o registro para a aquisição da propriedade da marca nos E.U.A. derivando a mesma do simples uso. No entanto, o fabricante inglês de carros do mesmo nome entrou em juízo questionando o direito de o empresário americano utilizar-se de um nome, universalmente associado com altíssimos padrões de qualidade, para designar eletrodomésticos sem menor categoria. Configurar-se-ia, dizia o inglês, uma lesão ao seu goodwill, ao fundo de comércio, que cumpria evitar.

Segundo a sentença, que deu ganho de causa à Rolls Royce, entre os produtos da companhia inglesa e os da americana existia um ponto de contacto: Tanto uns quanto outros estavam associados ao uso da eletricidade. Desta forma, “um homem, perante um rádio sobre o qual está inscrito o nome Rolls Royce, sem nenhuma outra qualificação, tenderá a acreditar que a Rolls Royce Company estendeu seus altos padrões de produtos elétricos aos aparelhos de rádio, e se tal aparelho se revelar defeituoso, um certo grau de desconfiança e desmoralização do padrão de qualidade Rolls será inevitável”.

Além disto, como a doutrina elaborou, ainda que a qualidade do competidor parasitário fosse comparável, sem quebra da boa fama, restaria o enfraquecimento do signo, pelo watering (diluição) de sua distintividade. O insucesso da marca TAMA, usado pelo comércio exterior brasileiro, cobrindo desde equipamentos pesados a bens de consumo popular, ilustra bem o resultado da diluição de um símbolo.

⁵ [citação do original] ST. GALL. Yves, Las Marcas Notorias en Derecho Comparado in Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. 21/22, 1973, ps. 387 e segs.) e também, do mesmo autor, Marques de Fabrique (4^a. ed.) Delmar et Cie, 1972. (Sob o subtítulo “Marques Notoires”).

Em terceiro lugar, a ocupação, por terceiros, de uma marca cuja notoriedade foi gerada pelo titular original impede ou dificulta a eventual utilização por este do valor econômico criado graças a seu investimento e esforço. Desta forma, não só existe lesão ao fundo de perda de poder evocativo, e até mesmo pela perda material da oportunidade comercial gerada.

É este, pois, o fundamento jurídico da proteção legal: a proteção ao fundo de comércio, sem deixar de lado o princípio correlato da proteção ao consumidor.

Modalidades de Proteção: Extraterritorialidade

Quanto ao efeito extraterritorial da notoriedade, muitas legislações nacionais, acompanhando o teor do Convênio de Paris, protegem o detentor original estrangeiro, vedando o uso de seu signo distintivo e conferindo-lhe inclusive ação para anular o eventual registro em nome alheio, embora limitada ao quinquênio subsequente ao mesmo, salvo em caso de má fé. Como aliás já foi dito, é difícil imaginar colidência com marca notória sem a má fé anteriormente citada.

O registro do Código brasileiro de 1945, sustentando o direito do pré-utente, pelo menos em parte, casava-se com o Convênio de Paris em vigor no país, ou seja, a revisão de 1925. Com o texto de 1971, o pré-uso (e com muito mais razão a simples notoriedade) não constitui qualquer direito de exclusividade em favor do utente. É de se indagar qual o Status do estrangeiro que, valendo-se do direito unionista, questionar registro colidente com sua marca notória; é de questionar a posição colidente com sua marca notória; é de questionar a posição do nacional que, com base no disposto no Art. 4º. do mesmo CPI, solicitar a aplicação do preceito convencional.

Note-se, a propósito, que a Revisão de 1925, ao contrário das versões após Lisboa, não dá proteção especial contra o uso não registrado de uma marca notória estrangeira, mas só contra o registro indevido, e assim mesmo reduzindo o prazo prescricional em favor do detentor original a três anos, ressalvada a má fé. É verdade que se poderia imaginar uma ação de concorrência desleal, ou de concorrência ilícita, contra o utente nacional, embora fosse talvez necessário configurar a concorrência efetiva no mercado em causa.

O importante dessa análise é que ela se volta para o contexto jurídico existente à época em que a marca em análise foi usurpada em 1976: onde se aplicava a Convenção de Paris, na Revisão de Haia de 1925 (como se viu, a atual Revisão de Estocolmo aplicou-se apenas na década de 1990).

Mais recentemente, no nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed. Lumen Juris, 2003, e – mais extensamente – em 2007, no nosso Proteção de Marcas, também editado pela Lumen Juris, reenforcamos o tema, apontando-se aqui o pertinente, de tal forma que se possa ter noção da integridade de nossas reflexões nos 26 anos que vimos publicando sobre marcas notórias.

O que leva à marca notória

A necessidade de proteção de uma marca além de seu campo natural de proteção é sempre demandada pelos seus titulares; mas o reconhecimento pelo direito desse interesse muitas vezes tarda, inclusive em atenção aos demais interesses contrastantes ⁶.

A tutela dos efeitos extraterritoriais de uma marca é uma dessas demandas, que obteve reconhecimento na revisão de 1925 da Convenção de Paris ⁷. A

⁶ Como narra Gama Cerqueira, a aplicação do 6 bis da CUP no Brasil foi objetada pela FIESP: “Em face desses julgados, que vinham pôr em risco a segurança dos registros das marcas brasileiras, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em 1942, solicitou ao ministro do Trabalho, Indústria e Comércio providências ‘no sentido de ser expedido um ato que mantenha a tradição do direito pátrio, de não se admitir discussão, impugnação, recurso ou ação, nos casos de simples renovação de registros de marcas de fábrica, nem se admitir a aplicação no território nacional do art. 6 bis da Convenção de Paris, por conferir ao estrangeiro tratamento mais favorável, que o deferido pela legislação interna ao nacional’ (vide os pareceres do desembargador FLORENCIO DE ABREU, do Dr. ALFREDO B. LOPES DA CRUZ e de nossa autoria, em que se fundou a Federação das Indústrias, publicados na Revista Forense, vol. 90, pág. 93, págs. 376 e 379). Em virtude da iniciativa da Federação das Indústrias, o Governo expediu o dec.-lei nº 6.214, de 20 de janeiro de 1944, cujos arts. 9o e 10 vieram pôr termo às importantes questões da renovação dos registros de marcas e da prescrição da ação de nulidade. Após a promulgação desse decreto-lei, o Supremo Tribunal Federal reformou, em embargos, o acórdão proferido na apelação nº 6.937 (marca Radium), julgando prescrita a ação, de acordo com a sentença de primeira instância (Diário da Justiça de 28 de junho de 1945, pág. 2.552, vide a sentença na Revista de Jurisprudência Brasileira, vol. 34, pág. 55).)”

⁷ Vale aqui, por exatidão histórica, citar o excelente texto de LADAS, Stephen P., *Patents, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection- Vol.II*, Cambridge, Massachusetts, Ed. Harvard, 1975, pág. 1087-1265: “The Convention sought to protect the rights of a prior user of a mark against the background of national laws which differ with respect to the basis of acquisition of trademark rights. It was thought that the needs of international trade required the protection of foreign marks which had acquired goodwill and a reputation in a given country, regardless of registration, under certain equitable conditions, just as in many countries today the trademark law has adopted a compromise between the principle of prior use and that of prior registration as a basis of ownership. It was clearly realized that a strict system of ownership of a trademark by registration only in its application to foreign marks would lead to undesirable results. [Ladas nota o que talvez seja o primeiro precedente: "The German Reichsgericht, March 2, 1905 (Blatt für Patent-, Muster-, und Zeichenwesen 1905], p. 247), confirmed the seizure and confiscation of goods imported in Germany and bearing a trade name of a New York company used by it for more than thirty years, as infringing the same mark registered in Germany by another New York company only a few months , before such importation"] §680. Article 6bis and Its History. An attempt to resolve this problem of international protection was made at the Washington Conference. There the French delegation proposed the adoption of a new paragraph in the then article 6 granting o the first user of a trademark a right of personal possession notwithstanding the exclusive right granted to the first registrant of a mark. This proposal failed be-cause of the objection of two countries. After World War I, the question was taken up by the Economic Committee of the League of Nations as one of the aspects of unfair competition. It was studied by the Committee of Experts, which met at Geneva on May 5, 1924, and it was dealt with in Resolution D of the Committee's report. This resolution, with some amendments, was proposed as new article 6bis of the Convention by the International Bureau to the Conference of The Hague. At the same time, the British and American delegations proposed a further exception, to be inserted in the second paragraph of article 6, and covering in some degree the cases provided for in the proposed new article. At the London Conference, the International Bureau and the British delegation proposed a change in the text, extending the term within which a registration could re cancelled from three to seven years, so as to conform to British law. On the contrary, the American delegation proposed a substantial modification of article 6bis :0 cover in particular the following points: (1) adding a prohibition not only to the registration of a mark infringing a well-known mark but also to the use of said infringing mark, (2) extending the prohibition not only to the reproduction or imitation of a well-known mark but also to the translation of said mark, (3) covering also the case where the essential part of the mark was reproduced, imitated, or translated, (4) providing that knowledge by the infringer of

questão continua a ser discutida nas revisões posteriores, inclusive com participação ativa da delegação brasileira⁸.

Como narramos no texto de 1984, o fundamento jurídico desta proteção vem a reboque de sua normatização⁹. No entanto, em A Proteção (2007) assim notamos o *fenômeno* que leva ao interesse da proteção extraterritorial:

4.3. Os efeitos do extravasamento do símbolo

O direito brasileiro e de outros países tem reconhecido que a existência de efeito simbólico fora do âmbito da proteção jurídica das marcas pode *criar e modificar o direito pertinente*¹⁰. Conhecida, a marca pode ser reconhecida em países onde nunca foi registrada, em produtos e serviços para os quais jamais foi usada, ou ser apropriada em condições que a lei usualmente vedaria – por falta de distinguibilidade como marca.

Tem-se aqui efeito similar ao da intensificação do valor simbólico das marcas, através da *significação secundária*, como estudado acima¹¹. (...)

4.3.3. O extravasamento simbólico

A construção da imagem-de-marca, em especial pelas técnicas persuasórias e de sedução, cria eficácia simbólica além do alcance da concorrência e dos direitos de exclusiva. Ou seja, o significante da marca significa – aponta origens – que não necessariamente correspondem à circulação de produtos e serviços. O símbolo extravasa o mercado, o *vinculum juris*, ou ambos. (...)

4.3.3.1. Significação e notoriedade

A marca cujo poder de identificação e atração constitui um valor econômico realizado, e que, no dizer de Pillet¹², pertence ao

the prior use of a mark in a country of the Union should be a basis for protection regardless of whether the mark was well known by the interested commercial or industrial circles in the country where protection is sought; (5) providing also for the case of misappropriation by an agent, representative, or customer of the true proprietor. Leaving aside the last point, which is discussed separately as a new article of the Convention, the Conference adopted only points (2) and (3) of the American proposal. The Conference was unwilling to extend the period for cancellation even to five years. At the Lisbon Conference point (1) of the American proposal at London was finally accepted and point (5) of said proposal became a new article 6septies, as will be seen later. Point (4) was vigorously discussed at Lisbon, with the support of the AIPPI but failed of adoption.”

⁸ Vide Atas da Revisão de Lisboa, pp. 666-667.

⁹ A. Troller, "La marque de haute renommée", in La Propriété Industrielle, 1953, p. 73 : "On a parfois é prouvé avec une telle force le besoin de protéger le titulaire de la marque usurpée, que la doctrine et la jurisprudence ont admis le principe de cette protection avant même de parvenir à lui trouver un fondement rationnel en droit positif".

¹⁰ [citação do original] MOSTERT, Frederick W. Famous and well known marks, Butterworths, 1997.

¹¹ [citação do original] Yves St. Gall referia-se a um terceiro efeito da notoriedade, que, no entanto, não diz respeito à criação de um valor econômico suscetível de parasitismo: é o de, em certos casos, superar os princípios de novidade ou de originalidade. Como se viu no tocante ao secondary meaning, a falta de distintividade de um signo pode convalescer por efeito de sua divulgação ou fama, em relação a determinado empresário. "Las Marcas Notorias en Derecho Comparado": in Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. 21/22, 1973, ps. 387 e segs. Entre nós, vide Mauricio Lopes de Oliveira, "O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta". Revista da ABPI, Nº 46 - Mai/Jun de 2000, p. 8

vocabulário dos consumidores e lhes permite trocar experiência a respeito dos produtos identificados, é a chamada “grande marca”. Quando, em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a “marca notória”¹³.

Noção similar se lê em outro trecho do voto vencedor no Acórdão do TJRS no Agravo Interno, da Décima Terceira Câmara Cível Nº 70013882063:

Aliás, sobre o tema, reputo relevante a citação de Maitê Cecília Fabri Moro (in op. cit., p.77), quando aborda o tema sobre a notoriedade de marcas:

“O professor de Estratégia de Marketing na Universidade da Califórnia, David Aaker, define o conhecimento da marca como “a capacidade que um comprador potencial tem de reconhecer ou de se recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de produtos”. (grifei).

À vista desta compreensão, tem-se a necessária distinção entre notoriedade e reputação, uma vez mais abordada pela referida autora (in op. cit, 85-86):

“A notoriedade diz respeito, como já visto, ao conhecimento por um determinado número de consumidores. Já na reputação, além do conhecimento dos consumidores, da notoriedade que lhe é pressuposta, há transmissão de valores. Valores, geralmente advindos da qualidade do produto, que conferem à marca fama, celebridade, renome, prestígio. A transmissão dos mencionados valores é tão intensa no caso da reputação que não só indicam o valor dos produtos e serviços fornecidos pelo titular, mas transportam esses valores para qualquer outro produto ou serviço que seja assinalado por essa marca”.

A autora citada no acórdão distingue também, dois estágios de força simbólica nas marcas: o simples conhecimento (que Pillet denomina grande marca e ela, notória), e a capacidade de transferência de valor (que ela denomina reputação).

Na base destas noções está, de um lado, o conceito de concorrência e, de outro, o de *extravasamento simbólico*. Os direitos de propriedade industrial constituem todos eles, a proteção jurídica de uma determinada posição no mercado¹⁴; a questão da marca notória vem a ser exatamente a existência de um valor simbólico, com

12 [citação do original] Les Grandes Marques, PUF/1962, p. 69.

13 [citação do original] Quanto aos limites do processo evocativo, vide Dogan, Stacey L., "An Exclusive Right to Evoke". Boston College Law Review, Vol. 44, 2003. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=410547> or DOI: 10.2139/ssrn.410547. Diz o autor: “The critique therefore targets evocation as a right in and of itself, and not as a piece of evidence to be considered in an infringement suit. Thus, one work’s evocation of another is certainly relevant to proof of substantial similarity in a copyright case, but it does not alone establish that a defendant has wrongfully appropriated copyrighted expression. Likewise, to dilute a famous mark, a trademark should come closer than merely calling the mark to mind, and evocation of a person’s identity should be a necessary, but not sufficient, prerequisite to a right of publicity claim.”

14 [citação do original] ROUBIER, Paul. "Droit de la propriété industrielle". Sirey. vol. I, 1952, p. 24.

potencial econômico (a boa fama) num mercado em que o seu possuidor não atua diretamente.

Daí, o conceito de “concorrência parasitária”¹⁵ e a respectiva proteção contra ela. Dá-se a (mal chamada) *concorrência parasitária* quando uma empresa, utilizando-se da boa fama de outra, consegue vantagem econômica para atuar num mercado ou segmento de mercado (geográfico ou de utilidade) em que a detentora da boa fama não compete. A solução jurídica da “marca notória” vem a ser, precisamente, a maneira de o titular de um signo distintivo se proteger da concorrência parasitária¹⁶. (...)

Assim, uma marca que é *protegida* em um país não o será necessariamente em outro; mas se a marca impacta em outro país no qual inexistente proteção, se a significação da marca *extravasa* o território – a Convenção confere ao titular de tal marca um *tipo* de proteção, que não é exatamente a *propriedade* (ou mais precisamente, a exclusividade) que um registro no segundo país daria.

Mas isso só ocorre quando existe *notoriedade* da marca no país onde inexistente proteção.

O que é, então, a notoriedade para os propósitos de nosso estudo? Diz Faria Correa¹⁷, usando extensa e adequadamente da metáfora:

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo. A notoriedade é correlata à genericidade. A genericidade é o negativo (= imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico-sensorial, o próprio produto ou serviço). A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para servir de elemento de identificação de um produto ou serviço). Notoriedade é magia e magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa, produzindo do nada. Notória a marca, e a sua utilização impregna de magia qualquer produto, tornando-o vendável. A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o público.

E, por sua vez, Stephen Ladas¹⁸, discutindo o que é ser “notório”:

15 [citação do original] Concorrência parasitária nesse sentido é um *misnomer*: o uso normal da expressão é conotar que o uso da marca por terceiros, mesmo fora da concorrência, deveria ser reprimido como contrafação. Na verdade, a colisão de interesses no caso desse fenômeno não é no mercado real, mas na disponibilidade do significante marcário para expansão da imagem-de-marca. Assim, o uso da expressão nesse sentido é inteiramente retórico.

16[citação do original] Note-se que, sistematicamente, fora de um contexto de concorrência efetiva, temos rejeitado a noção do parasitismo não confusório. As idéias de que o aproveitamento do trabalho alheio, por si só, mesmo sem confusão do consumidor, representem ilícito vão contra a estrutura constitucional brasileira.

17 José Antonio B. L. Faria Correa O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas, Revista da ABPI, Nº 37 - Nov. /Dez. 1998.

18 “Certainly, it means something more than merely “known.” “Notoire” in French means something which is of common knowledge or a manifest thing. Thus, it is not enough that a mark has been used in token sales or in isolated transactions or that it has become known to a single customer or to a few

Certamente, isso significa algo mais do que apenas "conhecido". "Notoire" em francês significa algo que é do conhecimento comum, ou uma coisa evidente. Assim, não basta que uma marca tem sido utilizado em vendas de simples aparência ou em operações isoladas, ou que se tornou conhecida por um único cliente ou para alguns clientes.

Deve ser demonstrado que os círculos comerciais em particular ou a determinada categoria de clientes para os produtos em causa tinham conhecimento da marca.

A natureza específica dos bens em causa é relevante. A marca utilizada para uma máquina ou aparelho que tem uma clientela pequena ou um círculo limitado de vendedores pode não se tornar conhecida em circunstâncias diferentes de uma marca amplamente aplicável a um cosmético ou um produto alimentar.

O tempo de uso não é necessariamente relevante. O usuário de uma marca pode ter lançado a marca por um tipo de publicidade de impacto, e isso pode ter feito isso bem conhecido praticamente durante a noite, enquanto no outro caso, sem qualquer publicidade, a marca pode não se tornar conhecida até após algum tempo.

Assim, a marca se torna conhecida além do território, por *uso* ou por *fama*. A marca aponta para uma origem, que – mesmo sem que a fama ou uso torne claro quem seja, fica nítido que é uma *origem externa ao território nacional*. Como veremos a seguir, é essa noção – ainda que imprecisa quanto a quem a origem aponta – que é consagrada no art. 6 bis da CUP.

Para entender esse fenômeno, é primeiro necessário distinguir a marca e o *brand* ou imagem-de-marca. Esse valor, que se desprega e vai além da marca como registrada e protegida na origem é assim descrita em nossa tese de doutorado¹⁹:

(...) é a análise diádica de Saussure que melhor explica o sistema marcário atual. Nesta operação, no signo marcário o significante é o objeto do registro – nome ou emblema; o significado é a imagem-de-marca²⁰:

customers. It must be shown that the particular trade circles or the particular class of customers for the goods concerned had knowledge of the mark. The particular nature of the goods concerned is relevant. A mark used for a machine or apparatus which has a small clientele or a limited circle of sellers may become well known under circumstances differing widely from a mark applicable to a cosmetic or to a food product.¹³⁷ The time of use is not necessarily relevant. The user of a mark may have launched the mark by a crashing kind of publicity, and this may have made it well known practically overnight, while in another case, without any publicity, the mark may not become well known for some time". LADAS, Stephen P., Patents, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection- Vol.II, Cambridge, Massachusetts, Ed. Harvard, 1975, pág. 1087-1265.

19 A função simbólica na construção do signo marcário, UERJ, 2006.

20 [Nota do original]A imagem-de-marca é o que usualmente se denomina *Brand*. Na definição da Wikipedia, "A brand is a collection of images and ideas representing an economic producer; more specifically, it refers to the concrete symbols such as a name, logo, slogan, and design scheme. Brand recognition and other reactions are created by the accumulation of experiences with the specific product or service, both directly relating to its use, and through the influence of advertising, design, and media commentary. A brand is a symbolic embodiment of all the information connected to a company, product or service. A brand serves to create associations and expectations among products made by a producer. A

In the past decades, if not the past century, trademark producers have made a mockery of both these assumptions. They have discovered in the trademark a remarkably productive tool for the commodification of distinction, for the packaging and selling of sign value. The emergence of a sign economy of “semiurg[y]” rather than “metallurg[y],” of “pure image production and marketing,” has worked enormous stresses on the triadic edifice of the mark and on the law designed to preserve it. It has ultimately led to the merger of the signified and referent, and the emergence of the dyadic trademark structuration²¹.

Tal ocorre de várias formas. Em primeiro lugar, a marca toma a si mesma como referente, passando a se tornar objeto de consumo; no que se denominaria *monetização*. De outro lado, com a emergência de marcas tridimensionais e proteção ao *trade dress*, ocorre uma diluição do papel do significante, que se amolda ao referente. (...)

Mas o mais flagrante fenômeno jurídico quanto às marcas é a configuração delas como um *significado flutuante*, marcas que significam em si mesmas, sem apontar para origem ou referente.

Referential value is annihilated, giving the structural play of value the upper hand. The structural dimension becomes autonomous by excluding the referential dimension, and is instituted upon the death of reference The emancipation of the sign: remove this archaic obligation to designate something and it finally becomes free, indifferent and totally indeterminate, in the structural or combinatory play which succeeds the previous rule of determinate equivalence... The floatation of money and signs, the floatation of needs and ends of production, the floatation of labor itself. ... the real has died of the shock of value acquiring this fantastic autonomy²².

(...) O direito brasileiro e de outros países tem reconhecido que a existência de efeito simbólico fora do âmbito da proteção jurídica

brand often includes an explicit logo, fonts, color schemes, symbols, which may be developed to represent implicit values, ideas, and even personality” <http://en.wikipedia.org/wiki/Brand>, visitado em 25/10/2206”. A manifestação jurídica da imagem-de-marca, em sua estabilidade, é o goodwill, clientela ou fundo-de-comércio.

21 [Nota do original] BEEBE [BEEBE, Barton. “The Semiotic Analysis Of Trademark Law”, 622 51 UCLA Law Review, 621 (2004)], op. cit., p. 656. O texto poderia ser assim traduzido: “Nas últimas décadas, se não o século passado, os produtores de marca têm levado ao ridículo ambos os pressupostos. Eles descobriram, na marca, uma ferramenta extremamente produtiva para a mercantilização da distinção, para o condicionamento e venda do valor do sinal. O surgimento de uma economia de sinal de 'semiurgia' {criação de signos} ao invés de 'metalurgia', de 'produção de imagem e marketing puro', tem exercido enormes pressões sobre o edifício triádico da marca e sobre a legislação concebida para preservá-la. Ele levou finalmente à fusão do significado e referência, e o surgimento da estruturação diádica da marca”.

22 [Nota do original] BAUDRILLARD, “Symbolic Exchange”, Sage Publications Ltd Londres, (December 7, 1993) p. 6–7. O Texto poderia ser assim traduzido: “O valor referencial é aniquilado, fazendo que o elemento estrutural do valor passar a ser o predominante. A dimensão estrutural torna-se autônoma, excluindo a dimensão referencial, e é instituído após a morte da referência. ... A emancipação do sinal: retirar esta obrigação arcaica de designar alguma coisa, e tornar-se finalmente livre, totalmente indiferente e indeterminado, um elemento estrutural ou combinatório que sucede a regra anterior de equivalência determinada ... A flutuação da moeda e sinais, a flutuação das necessidades e fins da produção, a flutuação do próprio trabalho. ... a realidade morreu no choque do valor ao adquirir essa autonomia fantástica”.

das marcas pode *criar e modificar o direito pertinente*²³. Conhecida, a marca pode ser reconhecida em países onde nunca foi registrada, em produtos e serviços para os quais jamais foi usada, ou ser apropriada em condições que a lei usualmente vedaria – por falta de distinguibilidade como marca.

Ora, a proteção da marca notória recai sobre ela em si mesma, em sua integridade, em sua imagem-de-marca. Como notam todos os mais relevantes tratadistas, o direito atribui a tutela, independente da consciência de quem seja o efetivo titular da relação jurídica pertinente ao registro.

Vamos interromper aqui nossa análise, para entrar num aspecto crucial: a noção de territorialidade das marcas.

Da questão da territorialidade

A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade goza de proteção especial, sendo uma exceção ao princípio da territorialidade das marcas. Inteligência do art. 6º bis da Convenção da União de Paris, artigo 16 do Acordo TRIPs e do art. 126 da Lei nº 9.279/96. Apelação Cível 359264 Proc.1994.51.01.042862-4, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 09 de setembro de 2008.²⁴

Como vimos, dos vários efeitos da notoriedade, interessa-nos neste passo o fenômeno da extraterritorialidade. Sobre esse assunto, assim escrevemos (em nosso Proteção de Marcas):

7.2 A marca é um direito territorial

A primeira constatação que se impõe a respeito de uma marca é que o respectivo registro e proteção têm efeito estritamente nacional. Essa é tanto a regra de direito quanto a realidade dos fatos: apenas um conjunto estatisticamente irrelevante de todas as marcas sofre exceção a esse princípio.

O registro da marca, como diz o Código da Propriedade Industrial em seu art. 129²⁵, garante em todo território nacional a sua propriedade e uso exclusivo. Vale dizer, assegura um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que, *no território nacional*, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins. Disposição comparável se encontra nas outras legislações estrangeiras.

O direito sobre a marca é, assim, essencialmente territorial, *nacional*, no caso de marcas registradas, ou nos limites factuais do uso na

23 MOSTERT, Frederick W. Famous and well known marks, Butterworths, 1997.

24 No mesmo teor: “Igualmente, não prevalece a exigência do § 2.º do art. 158 da Lei n.º 9.279-96, já que “a marca notoriamente conhecida constitui exceção ao princípio da territorialidade, sendo desnecessário o seu registro no Brasil para gozar da proteção do artigo 8.º da Convenção da União de Paris” (TRF – 2.ª Região – AC 170937 – Processo 9802188190 – Relator Juiz Paulo Barata – Decisão Unânime em 04.11.2003 – DJ de 28.11.2003 – p. 215/228).

25 [Nota do original] 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.

efetiva concorrência²⁶. O alargamento dos mercados internacionais de bens e serviços ainda não abalou esse princípio²⁷.

Assim descreve Thais Castelli, em seu estudo monográfico sobre o assunto, os efeitos do registro marcário no sistema brasileiro:

Sua eficácia é limitada ao território deste Estado, o que determina a relatividade do direito de propriedade da marca no espaço, daí falar-se em Princípio da Territorialidade tendo o registro/uso local como elemento de conexão, que determina a lei local como única e exclusivamente aplicável. Referido princípio implica, pois, em uma forma de limitação da propriedade deste bem intelectual. A tutela jurídica dispensada ao bem é estritamente territorial e vinculada ao respectivo registro ou uso local (elementos de conexão), incidindo exclusivamente para aquisição e exercício do direito a lei territorial do Estado em que se requer o registro (sistema constitutivo) ou procede-se ao uso local (sistema declaratório), sistema atinente ao Princípio da estrita Territorialidade das leis. Em suma, ressalta-se que a própria existência do bem, enquanto bem juridicamente tutelado, está limitada às fronteiras estatais do local do registro/uso, assim como o próprio Direito, não produzindo efeitos extra territorium²⁸.

Confira-se que a marca não registrada, protegida sob os influxos da concorrência desleal, não tem proteção *nacional*, mas, quando aplicável, somente a do mercado restrito no qual a marca é *usada* e a concorrência se insere. Veremos isso mais adiante. Mas, também para essas, vale a regra territorial, ainda que não no território nacional como um todo.

Em sistemas como o americano, nos quais a proteção das marcas se centra na do *goodwill*, ou fundo de comércio, e por isso mesmo

26 [Nota do original] “The law of trademarks rests upon territoriality.” 3 Rudolf Callmann, Callman On Unfair Competition, Trademarks And Monopolies § 20:26, at 20-163 (2d ed. 1950). “The concept of territoriality is basic to trademark law...” Person’s Co. v. Christman, 900 F.2d 1565, 1568–69 (Fed. Cir. 1990). “[T]he Paris Convention... recognizes the principle of the territoriality of trademarks.” 4 J. Thomas Mccarthy, Mccarthy On Trademarks And Unfair Competition § 29:25, at 29-67 to 29-68 (4th ed. 2004). “[Our holding] is consistent with the fundamental doctrine of territoriality upon which our trademark law is presently based.” Barcelona.com, Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, 330 F.3d 617, 628 (4th Cir. 2003). Graeme B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State, 41 Hou. L. Rev. 885 (2004), encontrado em www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/courses/fall04/papers/Dinwoodie%20DetachingTMLaw.pdf, visto em 30/12/05, (...) is an axiomatic principle of domestic and international trademark law that trademarks and trademark law are territorial.

27 [Nota do original] “Yet recently some scholars have suggested that “the territorial model of trademark law ... is an anachronism” in the global market (Marshall A. Leaffer, The New World of International Trademark Law, 2 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 1, 28 (1998)). Austin, Graeme W., “The Territoriality of United States Trademark Law” . Intellectual Property And Information Wealth, Peter Yu, ed., Praeger Press, 2007 Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=896620> (data de acesso em 24/02/2006). “Given the realities of an increasingly globalized marketplace in trademarked goods, and the rise of heavily promoted, almost ubiquitous, international brands, to insist on legal segregation of goodwill according to national legal systems may be becoming an increasingly unsustainable position. Such an approach may be insufficiently sensitive to problems arising because of the interrelationship between legal systems, at a time when neither consumers themselves nor the vehicles for disseminating information about brands is tethered within domestic borders”.

28 [Nota do original] CASTELLI, Thais, Propriedade Intelectual: o princípio da territorialidade. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 162.

também no *uso*, o efeito nacional só ocorre em fase histórica muito recente. As marcas, protegidas pela *common law*, ou seja, pelo direito estadual, tinham no máximo efeito local – só em 1946 deu-se registro de efeito nacional, assim mesmo ainda sob o pressuposto do uso anterior.

O que se precisa enfatizar é que – de nenhuma forma - existe, ainda, uma marca internacional²⁹. Os mesmos signos, ou signos análogos, mesmo se de titularidade de uma mesma pessoa, constituem famílias de marcas registradas nos vários países, com completa independência jurídica em cada jurisdição³⁰.

O sistema vigente, na verdade, *veda* a existência de uma marca transnacional³¹ - e iniciativas para que isso não se desse foram rejeitadas pelos países da União³².

A essência deste limite está no disposto na CUP³³:

Art. 6^o

(3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

Na explicação do intérprete mais autorizado, mesmo oficial, da Convenção:

29 [Nota do original] No entanto, existe uma marca comunitária na Europa: Council Regulation 40/94 of 20 December 1993 on The Community Trademark, 1994 O.J.

30 [Nota do original] Numa descrição de Graeme B. Dinwoodie, Private International Aspects of the Protection of Trademarks, WIPO Doc. No. WIPO/PIL/01/4 (January 2001), “because trademark rights are (like all intellectual property rights) territorial in nature, different producers may own rights in the same mark for the same class of goods in different countries. Producer X may use a mark in state A that is separately used (and owned and registered) by Producer Y in state B. This may occur because each initially markets its product in only one country or because, although Producer X wishes to market its goods in both countries, it finds upon seeking to register the mark in state B that the mark is already owned by Producer Y. International trademark disputes will arise where one producer seeks to expand into the territory of the other, or where the goods of one producer travel into the market of the other. That is, both parties may have legitimate, discrete national trademark rights that conflict only when one or both seek to operate in the international marketplace.”

31 [Nota do original] É o que explicita julgado do Tribunal Regional Federal da 2a. Região dos Estados Unidos: *Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co.*, 234 F.2d 633, 640 (2d Cir. 1956) (“The [Paris] Convention is not premised upon the idea that the trade-mark and related laws of each member nation shall be given extraterritorial application, but on exactly the converse principle that each nation’s law shall have only territorial application.”).

32 [Nota do original] Doris Estelle Long, "Uniterritorial" Marks and the Global Economy, *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* [Page #] (2002). “In 1911, the French Delegation to the Washington Diplomatic Conference proposed an additional provision to the Paris Convention which would give a registered mark owner the right to continue to use the mark in another country, without a registration, even in the face of registration by a third party in such country. Id. This effort to obtain concurrent use rights for unregistered marks presaged the 1925 draft amendment to the Paris Convention that included the requirement of fame for the protection of such unregistered marks”. See Ludwig Baeumer, *International Legislative History Within the Framework of WIPO, and the Recognition and Protection of Famous and Well-Known Marks*, in Frederick Mostert, *Famous and Well-Known Marks* 127-28 (1997).

33 [Nota do original]Walter J. Derenberg, *Territorial Scope and Situs of Trademarks and Goodwill*, 47 *VA. L. REV.* 733, 734 (1961).

Uma vez registrada em um país da União, a marca permanece independente e não é afetada pelas vicissitudes de registros similares em outros países, inclusive o país de origem³⁴. (Itálicos do original)

Assim também, explica o Manual da OMPI³⁵:

Independência das Marcas

5.78 artigo 6 ° da Convenção estabelece o importante princípio da independência das marcas nos diferentes países da União, e em particular a independência das marcas depositada ou registrada no país de origem daqueles depositada ou registrada em outros países da União.

5.79 A primeira parte do artigo 6 estabelece a aplicação do princípio básico do tratamento nacional ao depósito e registro de marcas nos países da União. Independentemente da origem da marca cujo registro é pedido, um país da União pode aplicar exclusivamente a sua legislação nacional para determinar as condições de apresentação e de registro da marca. A aplicação do princípio do tratamento nacional, afirma a regra da independência das marcas, uma vez que o seu registro e manutenção dependerá exclusivamente de cada legislação nacional.

5.80 Este artigo também prevê que um pedido de registro de uma marca, apresentada em qualquer país da União por uma pessoa que tem direito aos benefícios da Convenção, não pode ser recusado,

34[Nota do original] BODENHAUSEN, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 88.

35[Nota do original] O Manual da OMPI, publicação 489 da Organização, é encontrado em <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf> (interpretação dos atos internacionais). O Texto completo é encontrado em <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/> :

Independence of Trademarks

5.78 Article 6 of the Convention establishes the important principle of the independence of trademarks in the different countries of the Union, and in particular the independence of trademarks filed or registered in the country of origin from those filed or registered in other countries of the Union.

5.79 The first part of Article 6 states the application of the basic principle of national treatment to the filing and registration of marks in the countries of the Union. Regardless of the origin of the mark whose registration is sought, a country of the Union may apply only its domestic legislation when determining the conditions for the filing and registration of the mark. The application of the principle of national treatment asserts the rule of independence of marks, since their registration and maintenance will depend only on each domestic law.

5.80 This Article also provides that an application for the registration of a mark, filed in any country of the Union by a person who is entitled to the benefits of the Convention, may not be refused, nor may a registration be canceled, on the ground that filing, registration or renewal of the mark has not been effected in the country of origin. This provision lays down the express rule that obtaining and maintaining a trademark registration in any country of the Union may not be made dependent on the application, registration or renewal of the same mark in the country of origin of the mark. Therefore no action with respect to the mark in the country of origin may be required as a prerequisite for obtaining a registration of the mark in that country.

5.81 Finally, Article 6 states that a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin. This means that a mark once registered will not be automatically affected by any decision taken with respect to similar registrations for the same marks in other countries. In this respect, the fact that one or more such similar registrations are, for example, renounced, cancelled or abandoned will not, eo ipso, affect the registrations of the mark in other countries. The validity of these registrations will depend only on the provisions applicable in accordance with the legislation of each of the countries concerned.

nem pode ser cancelado um registro com o fundamento de que o pedido de inscrição, ou renovação da marca não foi efetuada no país de origem. Esta disposição estabelece a regra expressa de que a obtenção e manutenção de um registro de marca em qualquer país da União não podem ser feitas com dependência da aplicação, a matrícula ou renovação da mesma marca no país de origem da marca. Portanto, nenhuma ação em relação à marca no país de origem pode ser exigida como pré-requisito para a obtenção de um registro da marca naquele país.

5.81 Finalmente, o artigo 6 ° prevê que uma marca devidamente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União, incluindo o país de origem. Isto significa que uma marca, uma vez que seja registrada, não será automaticamente afetada por qualquer decisão tomada com respeito aos registros semelhantes para as mesmas marcas em outros países. A este respeito, o fato de que uma ou mais registros semelhantes, por exemplo, forem renunciados, cancelados ou desistidos não afetam – por si só - os registros da marca em outros países. A validade destes registros dependerá apenas das disposições aplicáveis em conformidade com a legislação de cada um dos países em causa.

É de se lembrar que o mesmo princípio – o de independência – se aplica também às patentes, à luz do art. 4bis da Convenção.

Diz Thais Castelli, expressando o teor desse dispositivo:

Os Estados soberanos são exclusivamente competentes para reger, de forma independente, no limite de seus territórios, sobre o direito de propriedade da marca, o que vale dizer aspectos da proteção e forma de aquisição, respeitado o mínimo convencionado entre os Estados membros da União. A pessoa que pretender obter a proteção legal e ter reconhecida sua titularidade da marca deverá observar a lei local e cumprir com o requisito do registro/uso local para aquisição da propriedade em cada país em que tiver interesse. O direito de propriedade da marca será independente dos demais direitos obtidos quanto ao mesmo bem nos diversos países, sendo os respectivos Estados que o concederam competentes para decidir sobre quaisquer questões jurídicas advindas deste bem intelectual. Em face destas circunstâncias, a característica múltipla do mesmo bem implica na multiplicação de direitos, quantos forem os territórios de registro/uso.³⁶

Não só aí o direito internacional em vigor prescreve a independência das marcas umas das outras. Pode-se também discernir uma regra de territorialidade nos princípios de tratamento nacional tanto da CUP quanto de TRIPs³⁷.

7.2.1 Efeitos e exceções da territorialidade

A territorialidade estrita da marca tem, pelo menos, três efeitos:

36 [Nota do original] CASTELLI, Thais, Id. Eadem., 163.

37 [Nota do original] Subafilms v. MGM-Pathe Comms., 24 F.3d 1088 1097 (9th Cir. 1994), en banc: “the national treatment principle implicates a rule of territoriality.”

Pluralidade de titulares. Podem coexistir múltiplos registros sobre o mesmo signo, nos vários países, inclusive no âmbito da mesma especialidade. Assim, diferentes titulares da mesma marca (hipotética) *Beowulf* na Austrália, Equador e Irlanda poderiam assinalar a atividade editorial, sem colisão de direito³⁸.

Esta pluralidade se expressa no fato de que a *novidade* (i.e., apropriabilidade) do signo marcário é apurada em esfera nacional. Precisa Gama Cerqueira³⁹:

Sobre este ponto, POUILLET⁴⁰, afastando a hipótese de fraude, em que a marca tenha sido adotada de má-fé, visando à confusão com a marca estrangeira, ensina que o fato de ser a marca usada em outros países não impede que ela seja validamente adquirida por quem primeiro a empregue na França. Como consequência lógica, deve ser impedido ao titular da marca estrangeira o seu uso nesse país.

Essas mesmas consequências dos princípios gerais do instituto têm inteira aplicação no nosso direito.

(b) Pluralidade de direitos Podem-se discernir diferentes efeitos da exclusividade sobre o mesmo signo em jurisdições diversas. *Beowulf* pode ter proteção extremamente restrita na Inglaterra, pelas conotações que a expressão tem no ambiente cultural inglês, mas alcançar oponibilidade em largo espectro no Equador.

(c) Pluralidade de requisitos Podem ocorrer diferentes requisitos de aquisição da propriedade sobre o mesmo signo em diferentes jurisdições. Para se aceder ao registro nacional americano, dever-se-ia provar o uso de *Beowulf* no comércio local, o que não aconteceria no Brasil.

As exceções ao princípio da territorialidade serão analisadas mais abaixo, ao tratarmos do efeito extraterritorial da notoriedade das marcas, da proteção assegurada pela CUP sob o princípio *telle quelle*, e ainda algumas peculiaridades limitadas à lei 9.279/96.

7.2.2. Fundamentos da territorialidade

7.2.2.1. A marca não registrada

38 [Nota do original] CASTELLI, Thais, op. cit. p. 168. “A efetiva aquisição da propriedade pelo particular (pelo registro válido expedido pelo Estado ou constatação do direito de propriedade pelo uso, dependendo do sistema adotado) dependerá única e exclusivamente do cumprimento das condições e requisitos internos deste Estado, principalmente quanto à disponibilidade do signo, que significa que o mesmo signo não pode ter sido registrado/usado anteriormente por outrem, como elemento de identificação de uma mesma classe de produtos ou serviços, neste mesmo território (daí falar-se na condição da novidade relativa da marca). Por conseguinte, não terá qualquer importância eventual aquisição prévia deste signo por terceiro em outro território, sendo a constatação da existência de marcas já registradas /usadas por outros titulares (o que chama-se de anterioridades) verificada, independentemente, no território do Estado em que se requer a proteção legal. Este limite de espaço representa, segundo Paul Roubier, condição de existência da anterioridade em matéria de marca”.

39 [Nota do original] CERQUEIRA, Gama. “Tratado da Propriedade Industrial”, Revista Forense, 1946, vol. I, no. 137, p. 384.

40 [Nota do original] POUILLET, op. cit., p. 39.

Uma marca não registrada tem, em princípio, proteção apenas nos exatos limites geográficos *de fato* de seu mercado pertinente⁴¹. Ela é protegida, sob os parâmetros da repressão à concorrência desleal, do jeito em que é efetivamente usada na realidade da concorrência entre agentes econômicos⁴².

A fixação do mercado pertinente depende de fatores geográficos, tecnológicos e principalmente históricos. Uma padaria, especializada em pão francês, atenderá seu bairro, não competindo com outra em bairro distinto; uma pizzaria de entrega em domicílio terá um mercado um pouco maior. O mercado de açúcar, com maior ou menor influência das barreiras alfandegárias, tem escala internacional. Os tribunais têm aceitado tal fixação como elemento primário de análise⁴³.

A Comissão Européia define o mercado geográfico relevante, para efeitos de análise antitruste, como “o território no qual as empresas interessadas intervêm na oferta e procura de produtos ou serviços, no qual as condições de concorrência são suficientemente homogêneas e em que as condições de concorrência são substancialmente distintas das prevalentes em territórios vizinhos.”⁴⁴ Embora para a análise marcária os fatores simbólicos são tão, e às vezes mais, relevantes, do que os de mercado real, a definição será aplicável, no pertinente.

7.2.2.2. Das marcas registradas

O território pertinente a uma marca não registrada, como visto, é resultante do *fato* de seu uso efetivo na concorrência. Tal definição geográfica, crucial quando se apura a concorrência desleal – fundamento jurídico que assegura a proteção das marcas não registradas –, diminui de importância na proporção em que o interesse jurídico em questão tem seus limites geográficos definidos por lei, e não pelo fato da efetiva concorrência. Ou seja, quando a marca passa a ser registrada.

O registro cria um espaço primário de direito – não de fato -, com uma dimensão geográfica que, no sistema brasileiro, é nacional (ao contrário do que ocorre com os nomes empresariais sob o regime do Código Civil de 2002, cuja proteção não vai além do território do

41 [Nota do original] Nesse contexto, a construção desse critério se aproxima em muito da territorialidade das marcas estaduais americanas, como se vê em B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State, op. cit., p. 893-897. No entanto, pelo menos no sistema brasileiro, não há vínculo necessário no direito vigente entre a marca e o fundo de comércio ou estabelecimento, com exceção do caso do direito de precedência ao uso.

42 [Nota do original] Os efeitos do renome e notoriedade da marca podem excepcionar essa regra, conforme a lei.

43 [Nota do original] Tribunal de Justiça do RS Apelação Cível nº 588010090, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Manoel Celeste dos Santos, Julgado em 06/04/88 - Ementa: Cominatória. Abstenção de uso de nome ou denominação comercial. Situada a lei na ampla esfera da semelhança e convivência de firmas ou denominações, incumbiu-se a doutrina e jurisprudência de temperá-la, adjungindo situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis em casos da espécie presente (...) (citado de www.tjrj.org.br).

44 [Nota do original] Ato de Concentração CADE 27/95, voto da relatora.

estado⁴⁵). Assim, seja qual o mercado pertinente, uma marca registrada terá proteção nacional.

No entanto, não se eliminará a importância do mercado geográfico real mesmo nos casos de marcas registradas, já que – por exemplo – quando se analisa a efetiva lesividade de uma violação dessa marca, o mercado efetivo, e não o legal, será tido como parâmetro pertinente. Também a realidade dos fatos da concorrência será determinante quando o conflito se dá entre dois signos registrados⁴⁶.

Um efeito primário dessa diferença é que o registro confere à marca um espaço de exclusão que pode exceder a área geográfica em que o signo é utilizado⁴⁷; mesmo que a marca só seja utilizada no Pará, o registro veda o seu uso, em relação à mesma atividade, no Paraná. Assim, resguarda-se a oportunidade de expansão da marca ao abrigo da exclusividade, uma reserva de mercado de clara relevância.

O registro configura assim o exercício de uma política estatal definida, e não o simples amparo jurídico à prática leal da concorrência⁴⁸. Essa política é, normalmente, a decisão constitucional de integrar os mercados nacionais, ou de favorecer o investimento a longo prazo, mantendo a marca reservada mesmo em segmentos do território nacional em que o titular, que ainda não tem mercado efetivo, possa expandir-se no futuro. (...)

7.3 Extraterritorialidade das marcas

A marca, no sistema vigente, é essencialmente regulada pelos direitos nacionais; não obstante o Acordo e o Protocolo de Madri, que veremos abaixo.

45 [Nota do original] Paradoxalmente, o nome comercial é protegido sem requisito de registro e em escala nacional sob o art. 8º. da Convenção de Paris.

46 [Nota do original] Sob pena do ataque ao due process of law, vedado pelo art. 5º da Carta da República. Vide a decisão do Tribunal de Justiça do RS Recurso: Apelação Cível 598443851 relator: Henrique Osvaldo Poeta Roenick Ementa: ação cominatória. Uso e propriedade de marca. Similitude entre as marcas utilizadas pela autora e pela ré. Em que pese certa similitude entre a marca utilizada pela autora - Gazeta do Sul S/A. - e aquela utilizada pela ré - Gazeta Centro-Sul Ltda. - não é ela suficientemente forte a gerar confusão sobre a identidade do periódico. Absoluta diversidade, ainda, quanto à abrangência de ambos os jornais, quer no respeitante a região do estado, quer no atinente ao público alvo. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária. Redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, em atenção às diretrizes traçadas na lei processual civil. Apelo provido em parte. (apc nº 598443851, Décima quarta câmara cível, TJRS, relator: des. Henrique Osvaldo Poeta Roenick, julgado em 18/03/1999)

47 [Nota do original] No caso da marca não registrada, utilizado e protegido, eis que a proteção não excederá o espaço real do uso efetivo e presente.

48 [Nota do original] B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State, op. cit., p. 899: "Because registration systems reflect in greater part the role of trademark law as an instrument of economic and trade policy, and the objective of effective enforcement, their territorial character is due more to the reach of the policymaking or enforcement authorities than to the intrinsic nature of trademarks". Vide também Joanna Schmidt-Szalewski, The International Protection of Trademarks After the TRIPS Agreement, 9 Duke J. Comp. & Int'l L. 189, 190 (1998), encontrado em <http://www.law.duke.edu/journals/djcil/articles/djcil9p189.htm#B44>, visitado em 30/12/05 e Curtis A. Bradley, Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism, 37 VA. J. INT'L L. 505, 543, 547 (1997), encontrado em [http://eprints.law.duke.edu/archive/00001187/01/37_Va._J._Int%27L_L._505_\(1996-1997\).pdf](http://eprints.law.duke.edu/archive/00001187/01/37_Va._J._Int%27L_L._505_(1996-1997).pdf), visitado em 30/12/05.

O texto central sob consideração é o do Art. 6º. Bis da CUP:

Art. 6º bis

Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Em conseqüência do que já se disse, a marca, no sistema vigente, é essencialmente regulada pelos direitos nacionais, não obstante os tratados internacionais em vigor⁴⁹, como veremos abaixo.

Notam-se, no entanto, três⁵⁰ exceções gerais de direito substantivo ao princípio da territorialidade, com base na Convenção de Paris:

- (a) a aplicação das regras do art. 6bis da Convenção – a notoriedade da marca em seu efeito extraterritorial⁵¹;
- (b) o princípio *telle quelle*⁵²; e
- (c) a regra que o representante de um titular estrangeiro de uma marca não pode adquirir-lhe a propriedade⁵³.

49 [Nota do original] Graeme B. Dinwoodie, (National) Trademark Laws And The (Non-National) Domain Name System, 21U.Pa.J.Int'lEcon.L.508(2000),. “These provisions of international trademark law do little, however, to erode the premise of territoriality; indeed, the premise underlies every one of these provisions.”, encontrado em www.kentlaw.edu/depts/ipp/publications/TMDNSFinal.pdf (acesso em 09/09/2006).

50 [Nota do original] Alguns autores, como a excelente jurista francesa Joanna Schmidt-Szalewski, The International Protection Of Trademarks After The Trips Agreement, em 9 Duke J. of Comp. & Int'l L. 18, apontam que também a prioridade unionista tem efeito extraterritorial.

51 [Nota do original] Art. 6o bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso. (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. A norma está internalizada no art. 126 do CPI/96: Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

52 [Nota do original] Como veremos adiante, é a garantia da Convenção de Paris, segundo a qual uma marca já registrada no país de origem será registrada no país de destino tal e qual foi aceita no registro inicial.

Outra hipótese de potencial efeito extraterritorial, essa fora da Convenção, é a prevista no art. 124 do CPI/96, a qual aplica a exceção de má-fé (ou exceção Pouillet), segundo a qual não será registrável o

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional **ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento**, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia⁵⁴. (...) [⁵⁵]

7.3.1. O efeito extraterritorial do Extravasamento do símbolo

A regra estritamente territorial é de que tudo que seja intrinsecamente capaz de ser um signo, e que não esteja apropriado por terceiros (ou fosse objeto de um outro direito) *no mesmo sistema jurídico* estaria livre para registro. E assim ocorre: como visto, já Pouillet, no séc. XIX, documentava a livre apropriação em cada país de signos que, no exterior, fossem de propriedade alheia.

No entanto, no caso de efeito de mercado (ou, mais recentemente, meramente simbólico) em território diferente do de registro, entendeu-se razoável preceder a proteção ao registro. Segundo o art. 6bis da Convenção de Paris, a marca que representa valor real no mercado de um território onde não está registrada (ou de outra forma protegida) é removida da *res nullius* – torna-se inapropriável⁵⁶.

53 [Nota do original] CUP, Art. 6o septies - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

54 [Nota do original] Gama Cerqueira não comungaria do escopo desse dispositivo. Vide o Tratado, op. cit., p. 385: “Não vemos, entretanto, motivos para se excetuarem, como faz Pouillet, os casos de usurpação ou imitação nos quais, segundo esse autor, não poderá ser adquirida por terceiro, na França, a marca pertencente a outrem no estrangeiro, para admitir-se a apropriação somente na hipótese de ser a marca estrangeira desconhecida na França e adotada por mero acaso. Em ambos os casos, a usurpação ou imitação, seja voluntária, seja casual, sempre se verificará. Nessas condições, ou se deve admitir a marca em qualquer hipótese, ou proibi-la em ambos os casos. O fato de ser a marca adotada por simples acaso ou com intenção fraudulenta, hipóteses difíceis de se discriminarem, não altera o aspecto da questão, porque a possibilidade de confusão será sempre a mesma. O princípio que apoiamos pode ser levado às suas últimas consequências, de inteiro acordo com as leis e convenções internacionais. Assim, desde que a marca não goze de proteção em nosso território, ela pode ser apropriada livremente no Brasil e ser registrada, sem se cogitar de usurpação ou imitação, voluntária ou fortuita”.

⁵⁵ [Nota posterior ao texto] Vide, quanto a esse ponto, BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre o disposto no art. 124, XXIII do CPI/96, in A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

56 [Nota do original] CASTELLI, Thais, op. cit., p. 196. “Tal reconhecimento produzirá efeitos internos, no sentido de impedir terceiro de registrar o mesmo bem, ou similar, podendo o titular da marca no exterior se opor a tal registro, observadas as regras da lei local. Daí falar-se em hipótese de extraterritorialidade da lei, pelo reconhecimento a direito adquirido no exterior, sob a égide da lei

Mais ainda, o dispositivo convencional dá ao titular da marca não registrada não só o direito de opor-se à apropriação de terceiros, mas a defender sua marca contra os usuários não autorizados.

Essa norma recebeu recentemente uma modificação significativa. Sob a redação da Convenção de Paris, dava-se proteção apenas à marca *usada* no território em questão, ainda que sem registro; ou seja, haveria venda ou exposição à venda, e a clientela efetiva recebia proteção⁵⁷. Com o regime de TRIPs⁵⁸, a proteção passa a ser assegurada também aquela marca *conhecida* - ainda que não usada - no país pertinente; assim, a simples publicidade e a reação do público a uma fama ainda sem mercado justificam o benefício. O simples efeito simbólico, sem efeito de mercado, é suficiente⁵⁹.

Pressupostos da proteção: notoriedade objetiva

Já vimos, assim, que à luz do art. 6 bis da CUP, há um efeito extraterritorial da marca, quando há notoriedade fora do território da proteção. Como se classifica juridicamente a tal notoriedade?

Certamente notoriedade de marca não se confunde com a noção *ará* do CPC⁶⁰, muito embora tal questão já tenha iludido o Supremo⁶¹.

O que se tem – como já exposto – é o efeito jurígeno do conhecimento do signo pelo público, que cria *certa* proteção mesmo sem direito de exclusiva,

estrangeira, com produção de efeitos internos, segundo a lei local.” Chavanne, La notion de premier usage de marque et le commerce international/Mélanges P. Roubier, t. II, p. 384, et ss « Lorqu'une marque est notoirement connue dans un pays, on est censé par une présomption irréfragable savoir qu'elle appartient à autrui et ne constitue donc pas une res nullius don't on puisse s'emparer ».

57 [Nota do original] Note-se que o direito de precedência do art. 129 § 1º. Da Lei 9.279/96 também assegura o interesse do usuário que não registrou sua marca em face de terceiros; mas tal proteção, que independe de notoriedade, é reservada ao uso no território nacional. Pode-se afirmar que, à luz do art. 129 § 2º., essa proteção é reservada aos usuários que tem fundo de comércio estabelecido no País, e não ao simples exportador estrangeiro.

58 [Nota do original] Art. 16.2 Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca.

59 [Nota do original] UNCTAD, TRIPs Resource Book, Cambridge Press, 2005., p. 240.

⁶⁰ Tribunal: TFR Acórdão Rip:05161339 Decisão:14-12-1987 Proc: Ams Num:0101948 Uf:Rj Turma:06 Aud:10-03-88 Apelação em Mandado de Segurança Fonte DJ Data:17-03-88 Pg:05468 Ementa Marca - Notoriedade - CPI, Art. 67. Não obstante subsista ponderável parcela de subjetividade, na apreciação da notoriedade de marca, existem elementos materiais que podem ser provados, não se confundindo a hipótese com o fato notório de que cogita a lei processual. Relator Min:370 - Ministro Eduardo Ribeiro. (grifo nosso)

⁶¹ Voto do relator, Ministro Pedro Chaves, que não foi vencedor: “Vejam, então o que significa “NOTÓRIO”. Já os praxistas definiam os fatos notórios como os QUAE SINE TERGIVERSATIONE ALIQUA CELARI NON POSSUNT”. Betti também define da seguinte forma: “...QUE PERTENCEM TODAVIA AO PATRIMÔNIO ESTÁVEL DE CONHECIMENTOS DO CIDADÃO DE CULTURA MÉDIA NUMA SOCIEDADE HISTORICAMENTE DETERMINADA”. Dir. Proc. Civil nº 85. Da mesma forma Calamandrei, (per La definizione del fatto notório, in Ver. Dir. Proc. Civile, 1925, I, nº 9(nove): “Si considerano notori quei fatti La cui conoscenza fa parte della cultura normale propria di una determinata cerchia sociale nel tempo in cui avviene Le decisione”. Sobre a matéria consultem-se: Allorio, Osservazioni sul fatto notorio, in Rev. Proc. Civile, 1934 n. I, 2ª. Parte, pag. 3 e seguintes; Mazzarella, appunti sul fatto notório, Ver. Dir. Proc. Civ 1934, II, 2ª parte, pag. 63)”.

além de outros efeitos importantíssimos⁶². “Certa proteção”, pois que não se tem *propriedade* da marca em território nacional. No caso do art. 6bis da CUP, não há um *efeito direto* de propriedade da marca estrangeira sobre o registro nacional.

A proteção do art. 6bis da Convenção de Paris – que fundamenta o efeito internacional da marca notória - é essencialmente objetiva. Protege-se a imagem-de-marca como um fato relativo ao signo, e apenas relativamente à posição jurídica do seu titular.

Dissemos, em Uma Introdução (2003):

Noção de notoriedade: métodos de apuração

Como se fará a determinação material de notoriedade? Não é aceitável que se faça valer simplesmente o bom-senso de examinadores ou do juiz; a notoriedade deve ser apreciada segundo o princípio geral de livre convencimento, mas sempre com base em apuração factual do conhecimento da marca, segundo o critério legal. Certamente não se aplica aqui a regra latina do *notoria non egent probatione*. De acordo com as Recomendações Conjuntas de 1999 da OMPI,

“O grau de conhecimento ou reconhecimento de uma marca pode ser determinado através de sondagens e inquéritos de opinião. O ponto em questão reconhece tais métodos, sem estabelecer qualquer padrão para os métodos a serem utilizados ou resultados quantitativos obtidos”.⁶³

Assim, apura-se se *a marca* é notória, como já definida em que é a notoriedade. Não se busca aqui a marca *de uma pessoa notória*.

Os critérios do que é *objetivamente* notório podem ser apurados de várias formas, como por exemplo, através dos parâmetros do art. 43 (c) do Lanhan Act, a lei de marcas americana⁶⁴:

⁶² Segundo a nossa tese doutoral, BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, § 4 - Processos de Mutação Semiológica no Direito de Marcas, “a) O efeito jurígeno da criação do conteúdo da imagem-de-marca pelo público b) O efeito translativo de valores competitivos através da diluição c) O efeito extintivo de direito pela apropriação do signo marcário pelo público d) O efeito jurígeno da efetividade de significação fora do alcance territorial do direito e) O efeito protetivo contra a efetividade de significação de uma outra marca fora do âmbito da especialidade”.

⁶³ The degree of knowledge or recognition of a mark can be determined through consumer surveys and opinion polls. The point under consideration recognizes such methods, without setting any standards for methods to be used or quantitative results to be obtained.”

⁶⁴ “In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to -(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark; (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used; (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used; (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought; (G) the nature and extent of use of the same

Para determinar se uma marca distintiva e famosa, o tribunal pode considerar fatores tais como, mas não apenas -

- (A) o grau de distintividade inerente ou adquirida da marca;
- (B) a duração e a extensão da utilização da marca, em conexão com os produtos ou serviços com os quais a marca é utilizada;
- (C) a duração e a extensão da propaganda e publicidade da marca;
- (D) a extensão geográfica da área de comércio em que a marca é utilizada;
- (E) os canais de comercialização para os produtos ou serviços com os quais a marca é utilizada;
- (F) o grau de reconhecimento da marca nas áreas de comércio e canais de comercialização utilizadas pelo proprietário da marca e da pessoa contra quem a medida é requerida;
- (G) a natureza e extensão do uso das marcas idênticas ou semelhantes por parte de terceiros;
- (H) se a marca foi registrada ao abrigo da Lei de 3 de março de 1881, ou a Lei de 20 de fevereiro de 1905, ou no registro principal.

O Comitê sobre Marcas Notórias da OMPI fixou os seguintes fatores como relevantes ⁶⁵:

- (A) Para determinar se a marca é marca notória, a autoridade competente deve ter em conta todas as circunstâncias a partir da qual pode-se inferir que a marca é notória.
- (B) Em particular, a autoridade competente deve considerar as informações apresentadas a ele com relação aos fatores dos quais pode-se inferir que a marca é, ou não, notória, incluindo, mas não se limitando a, informações sobre o seguinte:
 1. o grau de conhecimento ou de reconhecimento da marca no setor pertinente do público;
 2. a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso da marca;
 3. a duração, extensão e área geográfica de qualquer promoção da marca, incluindo anúncios ou publicidade e a apresentação, em feiras ou exposições, dos bens e / ou serviços a que a marca se aplica;

or similar marks by third parties; and (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register."

⁶⁵ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999. "In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to -(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark; (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used; (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used; (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought; (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register."

4. da duração e da área geográfica dos registros e / ou os pedidos de registro, da marca, na medida em que refletem o uso ou o reconhecimento da marca;

5. o registro da execução bem sucedida de direitos sobre a marca, em particular, na medida em que a marca foi reconhecida como bem conhecido pelas autoridades competentes;

6. o valor associado à marca.

A jurisprudência, porém, aponta alguns índices tão veementes de notoriedade que não careceriam de comprovação empírica ⁶⁶.

O disposto no art. 16.2 de TRIPs, de outro lado, põe claro que não só se levará em conta a marca *naturalmente* notória, mas também aquela tornada famosa pelo sólido e pesado investimento publicitário.

A proteção da marca notória é objetiva e não subjetiva

Como nota recente decisão da 2ª. Turma Especializada do TRF2 ⁶⁷:

A notoriedade faz com que se reconheça uma marca, ainda que não registrada ou depositada no INPI, **como tendo um titular**.

Com efeito, a notoriedade faz com que a marca seja considerada pelo público pertinente como *tendo uma origem determinada*, caracterizada pela existência de um titular. Quem será tal titular, senão exatamente a origem externa que investe na notoriedade?

(...) sendo que por titular de direito deve-se entender aquele que é o proprietário original do signo distintivo, aquele que investiu no signo distintivo fazendo com que atingisse um elevado grau de conhecimento pelo público ⁶⁸.

Certamente é esse um elemento central na determinação da titularidade. Não por acaso, a titularidade nesse caso é reconhecida em favor de quem investe no signo distintivo. Em suma, o eventual reconhecimento da marca como notória *em seu efeito internacional* não vincula necessariamente sua titularidade ao detentor do registro historicamente mais antigo.

⁶⁶ Marcas: Otard e Otard Dupuy: Tribunal: TFR ACÓRDÃO RIP:00006882 Decisão:21-02-1983 Proc: AC NUM:0065857 ANO: UF:SP Turma:06 AUD:22-04-83 Apelação Cível Fonte DJ DATA:28-04-83 EJ VOL:00001-03 PG:00001 Ementa Ação Ordinaria - Causa Fundada em Convenção Internacional -Competência da Justiça Federal - Usurpação de Marca e Nome Comercial - Uso Indevido de Patronímico - Perdas e Danos. - Causa Fundada, Com Amplitude, Em Convenção Internacional: Competência Da Justiça Federal para processá-la e julgá-la (CF ART. 125, III). - Presunção, em face da preexistência de registros no estrangeiro e no Brasil, do conhecimento geral das marcas consideradas, postas a distinguir os mesmos produtos ao longo de quase dois séculos. - Aplicação do art. 6 bis da convenção de paris de 1.883, na redação da revisão de Haia. - Uso indevido de patronímicos como marca e nome comercial: vedação do art. 65, item 12, do Código de Propriedade Industrial e art. 8. Da Convenção de Paris. - descabimento da condenação em perdas e danos, por ausência de comprovação de prejuízo, pressuposto primeiro da obrigação de indenizar, e de inocorrência de má-fé. - apelação da ré em parte provida. Prejudicado o recurso da autora. Relator Min:248 - Ministro Miguel Ferrante.

⁶⁷ Decisão de 24 de julho de 2007, relatora Des. Lilian Roriz, Ervateira Rincao Ltda e Outro, proc.de Origem Trigésima Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro (200351014900610).

⁶⁸ Id. Ead.

O efeito do conhecimento da marca no Brasil, como sendo *já marca de uma pessoa amparada pela Convenção de Paris* não tem efeito de atribuir sua titularidade ao titular histórico, inicial, originário, ou *princeps* da marca.

A repulsa a um pedido de terceiro, que não é aquela pessoa que *notoriamente é a origem, no exterior, da marca*, ocorre no ambiente nacional onde se exerce a autoridade competente, a qual deve reagir ao conhecimento de que a marca *não é do utente ou requerente do registro*. Há aqui uma condição de ação administrativa ou judicial; mas não se prescreve que o titular histórico, inicial, originário, ou *princeps* da marca seja o favorecido.

Com efeito, é freqüente que a titularidade dos vários registros nacionais estrangeiros de uma marca notória seja deferida a diferentes titulares, sucessores do originário, ou legitimados a título autônomo. A proteção do art. 6 bis da Convenção de Paris – que fundamenta o efeito internacional da marca notória – é essencialmente objetiva. Protege-se a imagem-de-marca como um fato relativo ao signo, e apenas inicialmente (“é de fora do território nacional”) quanto à posição jurídica do seu titular.

O titular histórico de uma marca pode alienar seus direitos a um ou múltiplos sucessores, e mesmo o título pode repassar a terceiros por operação de lei (como no caso de hasta pública e, no que a lei permita, a usucapião), sem que isso elimine os efeitos da notoriedade, nem adira a notoriedade ao titular histórico como se fosse um direito moral ao abrigo da tutela eterna e inalienável das personalidades.

Pressupostos da proteção: notório por uso, ou por fama?

Bodenhausem narra que, na Conferência de Lisboa, o art. 6 bis teria sofrido proposta de alteração, de forma que não só o uso, mas também a fama no território seria suficiente para a proteção; não sendo aprovada, a proposta indicaria que, mesmo depois da Ata de Estocolmo, seria necessário o uso. No entanto, Pontes de Miranda discordava ⁶⁹:

No plano internacional, a teoria das marcas notoriamente conhecidas levou à proteção das marcas que são notoriamente conhecidas sem serem marcas usadas no lugar, isto é, *no Estado*. (...)

A notoriedade, a que se refere o art. 6 bis da Convenção, é a notoriedade para o público, apreciada pelo público, não a do uso (E. KRAYENBÜHL, *Essai sur le Droit des marques*, 70 s.): a notoriedade do conhecimento pelo público mostra que teve bom êxito a marca, talvez devido ao tempo do uso, talvez devido às qualidades do produto, talvez devido aos reclames, para acelerar a formação mesma da notoriedade.

Como já se viu, o texto de TRIPs resolveu a questão: não só mais o uso, mas a fama são suficientes.

⁶⁹ PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, vol. XVII, Borsoi, 2nd. 1956, p. 49 e seg.

Pressupostos da proteção: notório para quem?

Assim dissemos em Proteção (2007):

Noção de notoriedade: público relevante

Outra coisa é a natureza do público entre o qual a notoriedade é apurada. Embora não conste do texto do art. 6 bis da CUP a resposta a tal indagação, a questão obviamente não poderia deixar de ser considerada. O conteúdo do art. 6º. bis da Convenção é assim explicado pelo seu intérprete oficial ⁷⁰.

The history of the provision shows, however, that it will be sufficient if the mark concerned is well known in commerce in the country concerned as a mark belonging to a certain enterprise (...).

[A história do dispositivo mostra que no entanto que será suficiente que a marca em questão seja bem conhecida no comércio no país considerado como uma marca pertencendo a uma certa empresa (...)]

No comércio? Entre os comerciantes, ou junto ao público? Não obstante a autoridade de Bodenhausen quanto à história da CUP, os autores mais recentes enfatizam que a notoriedade relativa ao art. 6º. bis da Convenção deva ser apurada *junto ao público* (no comércio..).

Diz José Carlos Tinoco Soares ⁷¹:

“Em síntese, temos para nós desde logo que a notoriedade não se adquire através do registro e muito menos por intermédio do preenchimento de determinados requisitos. O grau de notoriedade de uma marca é adquirido pela apreciação do público; é o consumidor e/ou o usuário que fixa, pela sua aceitação, o valor da marca, posto que esta é um sinal que tem por objetivo reunir a clientela, sem a qual nada significa. Sem a aceitação pública e manifesta não existe notoriedade de marca.”

Alguma parte da doutrina discutia (antes de TRIPs) qual seria o público pertinente: o grande público, ou os usuários ⁷². Como notamos em nosso Proteção (2007), essa dúvida se resolveu ⁷³. Como dissemos, sempre em Proteção (2007):

⁷⁰[citação do original] Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, Bureau International pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, Genebra, 1968 p. 92.

⁷¹ Em seu Livro Tratado da Propriedade Industrial, Vol. I, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1988, fls. 388 e 389.

⁷² Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, 4a 4a. Ed. Dalloz, 1993, p. 545, no entanto tinham entendimento hoje isolado: “Poder-se-ia igualmente perguntar perante que tipos de consumidor se deve apreciar a notoriedade. Deve-se tratar, ao que entendemos, do grande público, e não só da parte do público que usa o produto marcado. No original: “On peut également se demander auprès de quelles sortes de consommateurs doit s’apprécier la notoriété. Il doit s’agir, à notre avis, du grand public et non pas de la seule partie du public qui utilise le produit marqué » [Jurisprudência francesa citada no original] TGI Paris 20 mai 1975, Gaz.Pal. 1976.I.239; TGI Paris, 13 juillet 1977, PIBD 1978.III.94, no. 210.

⁷³ GOYANES, Marcelo e BIRENBAUM, Gustavo, Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas: cabimento de ação declaratória para a obtenção da proteção prevista na Lei nº 9.279/96, Revista Forense – vol. 383 - Doutrina, Pág. 207: “Da combinação desses dispositivos convencionais com o art. 126 da Lei nº 9.279/96, pode-se tentar definir a marca notoriamente conhecida como aquela que disponha de um

A definição de TRIPs acolhe a noção de que a notoriedade se deva apurar *junto ao público*, e não junto aos empresários, mas não adota a noção de que seja o público *em geral*:

Art. 19 - 2 - O disposto no ART.6 "bis" da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, "mutatis mutandis", a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca.

Assim, muito embora tal norma não prescreva no Direito Interno, à falta de regra que lhe contraponha, deve ser observada como uma interpretação razoável e de aceitação geral do texto da Convenção de Paris. Assim, já não é no público em geral, mas junto àquela parcela geográfica e setorialmente pertinente que se deve buscar o parâmetro subjetivo da notoriedade⁷⁴.

O enfoque do Comitê da OMPI foi, porém, bem mais matizado do que o disposto em TRIPs:

Os setores relevantes do público devem incluir, mas não deve ser necessariamente limitado a:

(I) real e / ou potenciais consumidores do tipo de bens e / ou serviços a que a marca se aplica;

(II) pessoas envolvidas em canais de distribuição do tipo de bens e / ou serviços a que a marca se aplica;

(III) os círculos empresariais lidar com o tipo de mercadorias e / ou serviços a que a marca se aplica.

Se uma marca for considerada notória em pelo menos um setor pertinente do público num Estado-Membro, a marca deve ser considerada pelo Estado-Membro como sendo uma marca notória.

Um Estado-Membro pode determinar que uma marca é uma marca notória, mesmo que a marca não é conhecida ou (...) conhecido, em qualquer setor pertinente do público do Estado-Membro.

Um Estado-Membro não deve exigir, como condição para determinar se uma marca é uma marca notória:

elevado grau de conhecimento do público ao qual ela se dirige, ou seja, aquele signo que goze de primazia "em seu ramo de atividade", como indica o mencionado art. 126 da Lei da Propriedade Industrial, dispensando-se o conhecimento de uma imensa gama de consumidores. Não é à toa, aliás, que a segunda parte do art. 16(2) do Acordo TRIPS prescreve, como forma de se determinar se uma marca é notoriamente conhecida, que as autoridades administrativas dos Estados-Membros examinem o grau de conhecimento da marca perante o público pertinente".

⁷⁴ [citação do original] De acordo com os Joint Recommendations, "It is not permitted to apply a more stringent test such as, for example, that the mark be well known by the public at large. The reason for this is that marks are often used in relation to goods or services which are directed to certain sectors of the public such as, for example, customers belonging to a certain group of income, age or sex. An extensive definition of the sector of the public which should have knowledge of the mark would not further the purpose of international protection of well-known marks, namely to prohibit use or registration of such marks by unauthorized parties with the intention of either passing off their goods or services as those of the real owner of the mark, or selling the right to the owner of the well-known mark".

(I) que a marca tem sido utilizado, ou que a marca tenha sido registrada ou que o pedido de registo da marca foi apresentado em ou em relação, ao Estado-Membro;

(II) que a marca é notória, ou que a marca tenha sido registrada ou que o pedido de registo da marca tenha sido apresentada em ou em relação a qualquer outra jurisdição que não o Estado-Membro;

(III) que a marca é notória pelo público em geral no Estado-Membro.

(...) Um Estado-Membro pode exigir que a marca seja conhecida em uma ou mais outras jurisdições que não o Estado-Membro.

Tais recomendações são exatamente isso: um conselho de como deva construir a lei e a prática administrativa ou judicial nacional. Não é fonte de direito, seja juridicamente prescritiva, seja intelectualmente cogente.

Público específico

A jurisprudência o confirma:

“ADMINISTRATIVO – ANULATÓRIA DE REGISTROS DE MARCAS – CONVENÇÃO DE PARIS – PROTEÇÃO A MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA EM SEU SEGMENTO MERCADOLÓGICO – REGISTRO DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

I - A Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, cujo texto foi promulgado na Brasil pelo Decreto nº 75.572/75, estabelece, em seu artigo 6 bis, a proteção à marca notoriamente conhecida, de forma a evitar o registro, em qualquer país signatário, de sua reprodução, imitação ou tradução.

II - Ao contrário do que se dá com a chamada marca notória (art. 83 da Lei nº 5.772/71), posteriormente denominada marca de alto renome (art. 125 da Lei nº 9.279/96), uma marca pode ser notoriamente conhecida apenas no seu segmento mercadológico, somente no qual gozará de proteção.

III – Segundo o disposto no art. 6º bis, item 3, da Convenção da União de Paris, “Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé.”

(TRF – 2ª Região, REO nº 200102010381727/RJ, 6ª Turma, Rel. Juiz Sergio Schwaitzer, P. em 16/09/2004, p. 120)

“Processual civil - Agravo de Instrumento - registro no INPI-marca notória. Países signatários da Convenção de Paris.

I - Sendo o Brasil signatário da Convenção de Paris, marca originária de outro país signatário, notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

II - O registro deve ser original, respeitando-se as vedações impostas por lei, não possuindo sinais que imitem ou reproduzam, no todo ou

em parte, a marca em questão, suscitando confusão ou associação com aquela marca alheia.

III - Expressões ou palavras, usadas meramente como informações sobre o uso do produto não podem ser registradas.”

(TRF – 2ª Região, AG nº 9802417289/RJ, 5ª Turma, Rel. Juiz Raldênio Bonifácio Costa, P. em 15/03/2001)

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE REGISTRO – NOTORIEDADE - MÁ FÉ - CONVENÇÃO DE PARIS.

- Na verificação de notoriedade, há de considerar-se o consumidor daquele produto e não todo e qualquer consumidor. Assim, uma marca pode ser notória para um grupo de consumidores e inteiramente desconhecida para outro. Não há necessidade de que a notoriedade seja absoluta. A marca não precisa ser conhecida por todos, por todas as categorias sociais, em todas as regiões do país, sem distinção do nível sócio-econômico dos seus habitantes. Se assim fosse, o conceito de notoriedade compreenderia meia dúzia de marcas.

- Segundo prescreve a Convenção de Paris, os países da União, entre os quais se encontra o Brasil, comprometem-se a invalidar o registro e a proibir o uso de marca que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de marca notoriamente conhecida e utilizada para produtos idênticos ou similares.

- O registro, promovido pela ré-embargante, de uma marca de empresa com a qual iria associar-se, sem autorização desta, configura não só deslealdade para com o pretense associado, como ainda para com o público deste país, até porque as pessoas poderão adquirir amanhã produtos da ré, pensando tratar-se de produtos das autoras. A semelhança de nomes e de produtos só trará confusão e prejuízo ao consumidor.

- Recurso improvido.” (EAC 8902008053/RJ – TRF da 2ª Região – Plenário – Rel. Juiz Castro Aguiar – DJ 16/05/1995 – pág. 29035) ⁷⁵.

E, no caso específico do setor deste parecer:

“Ademais, desnecessário tecer maiores considerações acerca da comercialização dos materiais esportivos da parte autora, nas principais cidades do país, acompanhada de publicidade nos meios de comunicação, consagrando efetiva notoriedade da marca em âmbito nacional. Observa-se dos documentos juntados aos autos que diversas equipes de futebol, inclusive a seleção brasileira de futebol, utilizaram chuteiras identificadas pelas marcas em questão, nas copas mundiais de futebol. Inclusive, no que diz respeito à Seleção Brasileira de Futebol, a mesma utilizou as chuteiras com a marca da 1ª apelada já na Copa do Mundo de 1986, conforme documentos de folhas 57/63.

⁷⁵ Igualmente em TRF - 2.ª Região - Terceira Turma - Apelação Cível n.º 90.02.10753-6 - Relator Juiz Castro Aguiar - Decisão Unânime em 19.04.1995 - DJ de 01.06.1995

O simples fato da notoriedade da marca poder gerar confusão para o consumidor adquirente do produto, o qual, embora não tenha correlação com a mercadoria originariamente fabricada, poderia ser levado a acreditar na procedência comum dos bens, inviabiliza o registro da marca pretendida pela autora, conforme artigo 124, inciso XXIII, da Lei nº 9.279/96.

Em verdade, as supramencionadas disposições legais são corolários do princípio da repressão à concorrência desleal, de forma a impedir que uma empresa utilize marca de outrem, confundindo o consumidor e induzindo-o a adquirir seu produto, por supor que ambos produtos provêm do mesmo fabricante, cuja marca conhece.

Com efeito, os valores externados pela marca, considerados no seu todo, e o elevado conhecimento da marca junto ao público lhes conferem atratividade”. Apelação Cível 359264 Proc.1994.51.01.042862-4, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 09 de setembro de 2008.

Pressupostos da proteção: notório quando?

Quando deve se apurar a notoriedade? Diz Gusmão:

A notoriedade deve existir também no momento em que a anulação da marca é proposta. Com efeito, é preciso que a notoriedade esteja presente nesses dois momentos. No momento da usurpação, para que esta se caracterize, e no momento da proposição da ação de anulação, para que esta se justifique.

Se, nesse meio tempo a notoriedade não mais existe, a proposição de anulação (judicial ou administrativa) não mais encontrará fundamento no art. 6.º-bis da Convenção de Paris.⁷⁶

No entanto, em Embargos Infringentes, há que se notar a seguinte decisão da 1ª. Seção especializada do 2º. TRF:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. LEI Nº 5.772/71. REGISTRO DE MARCAS DESCONHECIDAS NO BRASIL À ÉPOCA DE SEUS RESPECTIVOS DEPÓSITOS. “MALLORCA”, “MAJORICA”, “MAJORCA” E “MAIORCA”. SIMILARIDADE GRÁFICO-FONÉTICA. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL E DE INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE MARCA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

Apesar da legalidade, à época de sua concessão, não é de ser mantido registro marcário que, apesar de desconhecido no Brasil naquela época, reproduz marca internacionalmente afamada de empresa concorrente, ante o fenômeno da globalização sofrida no mundo.

A Justiça Federal é competente para conhecer de pedidos de alteração de nome comercial e de indenização, adjacentes ao pedido de decretação de nulidade de registro marcário.

⁷⁶ GUSMÃO, op. Cit.

Ante a insubsistência de registro marcário que imita nome comercial de empresa internacionalmente afamada no mercado, é de ser determinada a alteração da razão social impugnada.

A indenização por uso indevido de marca pressupõe a ilegalidade no proceder. Não se vislumbrando ilegalidade, posto que permitido o registro à época de sua concessão, é de ser indeferido pedido de pagamento de indenização.

Embargos infringentes conhecidos e providos por maioria. (Proc. 9802347590)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, conhecer dos embargos infringentes interpostos e, por maioria, reconhecer a competência da Justiça Federal para julgar pedidos conexos àquele de decretação de nulidade de registros marcários, determinando à empresa MAIORCA S/A que altere a sua denominação social, e quanto ao mérito da legalidade dos registros impugnados, por unanimidade, dar provimento aos embargos infringentes, para decretar a sua nulidade.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2007.

Do voto da relatora, Maria Helena Cisne:

“Os presentes autos referem-se a litígio iniciado na década de 80, quase trinta anos atrás. A revisão de Estocolmo da CUP, com a redação dada aos dispositivos invocados nestes autos (art. 6, art. 8, etc) foi promulgada através do Decreto nº 75.572, em 1975.

Naquela época, eu não tenho dúvida de que o procedimento adotado pelas rés era lícito e consentâneo com a realidade global. É dizer, as distâncias eram tão compridas no mundo, as notícias se veiculavam com tanta morosidade em relação ao que hoje conhecemos como “transmissão em tempo real”, que era perfeitamente compreensível que os países da União de Paris não vislumbrassem nenhum risco tão importante, a ponto de merecer proteção jurídica, a hipótese de marcas similares ou idênticas, pertencentes a titulares diversos, serem registradas em países diversos, ausente a fama ou o aproveitamento parasitário da fama alheia.

Entretanto, tenho que desde então, o mundo se modificou deveras. O fenômeno da globalização alterou para sempre as feições das relações comerciais travadas no mundo e a tarefa do Judiciário é fazer uma aplicação atual de uma legislação de 3 (três) décadas atrás a uma situação concreta ocorrida numa realidade, hoje, inteiramente distinta daquela no seio da qual essa legislação foi gerada.

Antes de prosseguir, transcrevo aqui trechos do voto proferido na apelação julgada pela 1ª Turma Especializada, acima mencionada:

“É sabido que o Brasil ainda está se estruturando em matéria de propriedade intelectual, juntamente com uma grande quantidade de países no mundo. Ao tempo dessa estruturação, acontece o fenômeno da globalização, a reforçar o teor internacionalizante das normas de propriedade intelectual, e trazer desafios na aplicação de

tratados e convenções internacionais firmados há 2 (dois) séculos atrás, quando inteiramente distinta a realidade fática que suportou a criação dessas normas. Ou seja, quando o Brasil ainda nem bem se estruturou adequadamente a tratar juridicamente a realidade fática que deu suporte às normas pactuadas em 1883, as relações comerciais têm se modificado, a cada dia, com a velocidade da luz, trazendo um descompasso entre a aplicação dessas normas e a nova realidade que elas visam a proteger.

A verdade é que o mundo não é mais o mesmo depois da criação e popularização dos microcomputadores e a formação de uma rede mundial a partir deles, a internete, entre outros fatores importantes, trazendo para a vida diária neste planeta um caráter de ubiquidade, e disso emergindo o clichê que apelidou o planeta de "grande aldeia global". Ademais, a associação de países em blocos econômicos como a Comunidade Econômica Européia etc., veio resultar também numa regulamentação cada vez mais homogênea, comum, em tais países, do que antes era estritamente de ordem interna, individual. Exemplo disso é a Lei nº 17/2001, da Oficina Espanhola de Patentes e Marcas, que estabelece normas para concessão de registro de marcas e nomes comerciais, dando-lhes tratamento unificado, de forma a atender o que chamou, em sua exposição de motivos, "as disposições de caráter comunitário e internacional a que está obrigado ou com as quais se comprometeu o Estado Espanhol" (ver www.oepm.gov.es).

Sendo assim, creio que o mundo tem se tornado "pequeno demais" para a convivência de marcas iguais ou similares e essa transformação da realidade, certamente contará, cada vez mais, com regulações mais homogêneas a impedirem aquela ocorrência.

Agora, enquanto isso não ocorre, o que fazer com os conflitos sociais? Esse é o munus inafastável do juiz: a dicção do direito, mesmo quando, a teor da Lei de Introdução ao Código Civil, não exista norma correspectiva.

Na esteira desse raciocínio, e considerando a expressão internacional das partes envolvidas no presente litígio, MAJÓRICA e MAIORCA, bem como a óbvia similaridade dos elementos nominativos utilizados nas marcas em questão, tenho que a existência desses registros marcários, ainda que lícita na época da sua concessão, não pode persistir, por evidente impossibilidade de convivência, sobretudo quando se afere que ambas as empresas atuam no mercado internacional, implicando em colidência, de que é mostra os presentes autos, bem como em possibilidade de condução do consumidor a erro e confusão.

Nesse passo, entendo que a marca de registro e comercialização mais antigos e, do que se vê dos autos, também de expressão internacional mais intensa, não pode sofrer em detrimento da marca mais nova, que a copiou."

Pressupostos da proteção: notório onde?

Acima, ao citar o texto da Convenção de 1925, acrescentamos um elemento não constante no decreto que a promulgou no Brasil:

Art. 6º bis - Os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar, seja " ex-officio ", se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que fôr uma reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é [nele] notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utiliza para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante

O acréscimo que fizemos entre colchetes no texto oficial corresponde à tradução do voto do Ministro relator na decisão do STF no caso sobre a aplicação do art. 6bis julgado naquele tribunal, em 1963 ⁷⁷:

EMENTA: Segunda Apelação. Provimento, em parte, para conceder honorários de advogado, à base de 20%. Marca de fábrica. Notoriedade do nome, mundialmente conhecido. (Decreto nº 19.056, de 31.12.29, art. 6Bis). Pedido de registro, não incidente em caducidade. Indenização incabível, na hipótese. Apelação Cível Nº 9.615 – Estado da Guanabara. Apelante (1º) A. Carnevale & Cia. Ltda. e outra (2º) Daum & Cia. Apelados: as mesmas e a União Federal. A C O R D Ã O Relatados estes autos de apelação cível nº 9.615, do Estado da Guanabara, acorda o Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plena, dar provimento, em parte, à segunda apelação Daum & Cia., contra os votos dos Ministros Relator e Gonçalves de Oliveira, que previam tão só a primeira apelação, nos termos das notas taquigráficas anexas. Brasília, 26 de abril de 1963.

Quanto à redação então vigente, disse o relator desse processo:

O texto em tradução livre que me permito é o seguinte: “Os países contratantes se comprometem a recusar ou invalidar de ofício, se a legislação do país permitir, ou a requerimento, o registro de uma marca que seja reprodução ou imitação, suscetível de gerar confusão, com outra, que a autoridade competente do país de registro agora no original para não lhe tirar o saber e a precisão – estimera y êtra notairement, comme étant déjà la marque d’un ressortissant d’un autre pays contratant et utilisés pour le produit de même genre ou d’un genre similaire”.

Na língua francesa o “y”, ou i grec” é também advérbio de lugar, como foi empregado na locução supra – “astimera y être”, em lugar de aí que seria a tradução. Verifica-se também que o adjetivo “ressortissant”, formado do verbo “ressortir”, foi empregado como “sobressair”, “ressaltar”, ou “resultar”, para significar aquilo que surge aparece nitidamente por efeito de contraste. Dessa forma, se infere que a “notoriedade” impeditiva do registro, ou justificativa de sua cassação, deve ser verificada pela autoridade competente do

⁷⁷ Aparentemente o primeiro caso administrativo a apreciar o 6 bis da CUP seria do Recurso nº 1.852, fundado no art. 6 bis da Convenção da União e no interesse do público em não ser iludido pela semelhança das marcas (Diário Oficial de 13 de abril de 1938)” (Segundo Gama Cerqueira, Tratado, 3ª. Ed. Vol. III, p. 850.) Como veremos, Gama Cerqueira, como a seu tempo também o fizemos, entendia contrária ao Direito Administrativo essa aplicação direta do 6 bis da CUP pelo Executivo, sem que houvesse para tanto norma de competência.

país de registro, no caso o Brasil à evidência, “par ressort”, como reza a Convenção.⁷⁸

O Ministro na verdade apenas nota e legitima a prévia observação de Gama Cerqueira quanto ao erro da versão “oficial”⁷⁹:

364. No art. 6.º-bis dispõe a Convenção que “os países contratantes comprometem-se a recusar ou invalidar, seja ex officio, se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que for uma reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente conhecida (nesse país), como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utilizada para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante”.

No texto original lê-se: “... que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement estimera y être notoirement connue”, etc. A omissão do advérbio y, no texto em português, altera substancialmente a disposição”.

Durante a vigência da Lei 5.772/71 e da Ata de Haia esse entendimento se manteve: a notoriedade devia ser apurada *no Brasil* como o notou o Supremo:

Marca estrangeira. Se não goza de proteção no Brasil pode ser apropriada e registrada, cabendo ao respectivo titular o direito ao uso exclusivo. Exceção consistente na marca notoriamente conhecida no País.⁸⁰

Igual entendimento ocorria no Tribunal Regional Federal⁸¹. Para José Carlos Tinoco Soares⁸²,

⁷⁸ STF, Apelação Cível Nº 9.615 – Estado da Guanabara. Voto do Ministro Pedro Chaves.

⁷⁹ GAMA CERQUEIRA, João da, [Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa] Tratado da Propriedade Industrial, 3ª. Ed., Lumen Juris, 2010, vol. III, p. 1073:

⁸⁰ AI 114930 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRADO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. DJACI FALCAO Julgamento: 17/02/1987 Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Publicação DJ 27-03-1987 PP-05170 EMENT VOL-01454-02 PP-00723 Ementa Propriedade industrial. Marca de indústria e comércio. Nulidade do registro. A prescrição da ação tem como 'dies a quo' a respectiva publicação no órgão oficial do INPI (lei n. 5772/71, art. 105). Marca estrangeira. Se não goza de proteção no Brasil pode ser apropriada e registrada, cabendo ao respectivo titular o direito ao uso exclusivo. Exceção consistente na marca notoriamente conhecida no País. Sua incoerência no caso concreto. Recurso extraordinário inadmitido. Agravo a que foi negado seguimento. Interpretação razoável do direito positivo, e matéria de fato insuscetível de reexame (súmula 400 e 279). Dissídio de julgados não demonstrado. Agravo regimental a que se nega provimento.

⁸¹ TFR acórdão RIP:04542053 Decisão:28-09-1987 PROC:AC NUM:0112546 UF:RJ Turma:05 Aud:12-11-87 Apelação Cível Fonte DJ DATA:19-11-87 Ementa PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. I - Não demonstrado que a marca Paximat fosse notoriamente conhecida no Brasil, muito embora se trate de marca antiga com registro em diversos países, por isso que não gozando da proteção conferida as marcas notórias (art. 6 bis, da Convenção de Paris) e não tendo sido reivindicado pela suplicante a prioridade assegurada no art. 4 da referida convenção, configurado restou que a autora do *mandamus* não apenas abdicou do direito de propriedade previsto na convenção, como levou mais de 10 anos para depositar sua marca no Brasil, permitindo, assim que a re o antecipasse, assegurando para si o registro. II - Apelação Desprovida. Ministro Geraldo Sobral.

o Poder Judiciário formulou iterativa jurisprudência denegando a pretensão das empresas estrangeiras sob a emenda genérica de que não foi demonstrado que a marca fosse notoriamente conhecida no Brasil.

Diz Lélío Denicoli Schmidt ⁸³:

É entendimento arraigado que a proteção às marcas notoriamente conhecidas é uma exceção ao princípio da territorialidade⁸⁴, consagrado no art. 6, item 3, da CUP, segundo o qual a validade dos registros de marca é restrita ao território do País que o concedeu ("uma marca regularmente registrada num País da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros Países da União, inclusive o país de origem"). Fora deste limite jurídico, a mesma expressão poderia ser registrada como marca por outrem.

Isto não nos parece inteiramente verídico. Se a marca não for notoriamente conhecida no Brasil, a empresa aqui não poderá invocar a tutela do art. 6 bis. O vocábulo "nele" constante da redação deste dispositivo não deixa dúvidas quanto a isso. Portanto, a marca notoriamente conhecida faz jus à proteção não por já ter sido registrada no exterior, mas sim por já ter se tornado notoriamente conhecida no Brasil. Sem esta notoriedade, é irrelevante a precedência daquele registro. Ora, como esta notoriedade há de existir dentro das fronteiras do País onde se pretende a proteção, não há propriamente ofensa ao princípio da territorialidade.

E assim é:

Se não ficou comprovado nos autos a afirmada notoriedade da marca NAIR, do apelante, perante o mercado consumidor brasileiro, descabido é conferir-lhe a proteção especial do art. 6º bis, da

TRIBUNAL: TFR ACÓRDÃO RIP:02452731 DECISÃO:21-10-1987 PROC:AC NUM:0111222
ANO:** UF:RJ TURMA:04 AUD:12-11-87 APELAÇÃO CIVEL Fonte DJ DATA:19-11-87
RTFR VOL:00152-00 PG:00149 Ementa PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Registro das marcas 'Moskow' e 'Moskowa' para vodka. Alegado óbice consistente na notoriedade da marca soviética 'Moskowskaya', destinada a assinalar vodka russa. Objeção descabida relativamente a primeira marca, cujo registro foi indeferido. Ausência de prova da notoriedade da marca estrangeira. Ademais, a falta de previa reivindicação de prioridade no Brasil, a interessada, ao aqui depositar sua marca, já encontrou as marcas nacionais, não podendo invocar direitos contra estas. Inocorrência, no caso, do óbice da indicação de proveniência, que, no caso, seria falsa, dado não apenas tratar-se de produto declaradamente nacional, mas, também, por não ser a capital soviética conhecida como centro de produção da referida bebida. desprovimento da apelação do INPI. Provimento da apelação da Fabrisio Fasano & Cia. Ltda. Relator Min:380 - Ministro Ilmar Galvão

⁸² SOARES, José Carlos Tinoco, Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida, Revista da ABPI, (24): 11-17, set.-out. 1996

⁸³ BARBOSA, Denis Borges (Org.) ; Lélío Denicoli Schimidt (Org.) ; Elisabeth Kasznar Fekete (Org.) ; Letícia Provedel (Org.) ; Marissol Gómez Rodrigues (Org.). Reivindicando a Criação Usurpada (A Adjudicação dos Interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

⁸⁴Neste sentido, HISSAO ARITA e HELSON BRAGA (*A Proteção das Marcas Notórias no Brasil, in Anuário da Propriedade Industrial*, págs. 28/29, ed. Previdenciária, 1982/1983), LUCAS ROCHA FURTADO (*op. cit.*, pág. 131) e COMISSÃO DE ESTUDO DE MARCAS DA ABPI (cf. *Anais do IX Seminário Nacional da Propriedade Industrial*, pág. 259, ed. ABPI, 1989). Na jurisprudência, TRF - 2a. Região - 2a. Turma - AC 89.02.01005-8, publ. DJU de 21.12.93, pág. 56.528.

Convenção Unionista de Paris". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2003.51.01.515735-0, DJ 01.12.2009.

O artigo 126 da Lei 9.279/96 e o artigo 6 bis, item 1, da Convenção de Paris para a Proteção da PROPRIEDADE INDUSTRIAL, em vigor no Brasil desde o Decreto n.º 19.056/29, estabelecem a proteção da marca internacional notoriamente reconhecida, independentemente de depósito ou registro no Brasil, desde que assim reconhecida pela autoridade competente. (...) Além disso, pelos elementos probatórios formadores do presente instrumento, não se pode afirmar inequivocamente que a marca GLOBE seja amplamente conhecida no Brasil pelos consumidores de artigos de surfwear, não se configurando como prova inequívoca os exemplares de revistas internacionais, o fato de preexistir o registro da marca nos Estados Unidos e Austrália e nem mesmo o alegado patrocínio do campeonato mundial de skate em 2002".Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 15ª Câmara Cível, Des. Wagner Wilson, AC 1.0452.07.034435-6/001(1), DJ 12.08.2008

Pressupostos da proteção: notório em que?

No âmbito da marca notória, em seu efeito extraterritorial, não é a *apropriação* do signo pelo titular estrangeiro que avulta, mas o fato de

a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida **como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção**,⁸⁵

Ou seja, de haver uma noção geral de que a marca *pertence* a certa pessoa, ainda que tal pessoa não tenha adquirido a propriedade da marca no país onde o conhecimento existe.

Assim é que lembra a voz de Ladas, o mais persistente dos doutrinadores da Convenção de Paris a respeito da atribuição de titularidade da marca notória em seu efeito internacional ⁸⁶:

O texto diz que a marca deve ser conhecida "como sendo já marca de uma pessoa que tem direito aos benefícios da convenção." Não é necessário, é claro, que o comércio saiba exatamente quem é o titular em causa. É suficiente que o comércio saiba que a marca pertence a uma determinada empresa estrangeira.

Bodenhausem, o intérprete oficial da CUP, assim complementa ⁸⁷:

⁸⁵ Art. 6o bis(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

⁸⁶Ladas, op. Cit., p. 1254.

⁸⁷ "The provision under examination, however, goes further than that when it states that, in order to be protected, the mark must be considered well known in the country concerned " as being already the mark of " such person. The history of the provision shows, however, that it will be sufficient if the mark

A disposição em exame, entretanto, vai mais longe quando afirma que, para ser protegida, “a marca deve ser considerada notória no país em causa”, como sendo já marca de “tal pessoa”. A história da disposição mostra, no entanto, que será suficiente que a marca em questão seja notória no comércio no país em questão como uma marca pertencente a uma determinada empresa, sem que seja necessário que ele também seja sabido que essa empresa tem o direito aos benefícios da Convenção

Assim, o efeito pretendido da notoriedade é apontar para uma origem que não seja a existente no país onde a proteção é buscada. Protege-se em direito o efeito dessa *consciência notória de que a determinação de origem presume uma remessa para um sistema estranho ao nacional*.

Pressupostos da proteção: quão notório?

Qual o grau de notoriedade exigível? Como notam Chavanne e Burst ⁸⁸:

Para que haja marca notória, é necessário que o público, ao ouvir o enunciado da marca, tenha o reflexo quase automático de pensar no produto ou serviço que ela representa. (...) Fala-se em Hilton, e se pensa nos hotéis espalhados pelo mundo. (..)

É a mesma noção que levou o antigo TFR a enfatizar:

Marca figurativa, constituída de logotipo, que não corresponde ao conceito de notoriedade, de vez que, considerada em si mesma, falta-lhe a força representativa que, de plano, leva o "homo medius" a identifica-la com o produto distinguido ⁸⁹

E a jurisprudência corrente:

"Assim que um folheto litúrgico preparado especialmente para uma celebração de ação de graças por um dado evento ou um livreto a respeito das atividades de determinada entidade não servem a comprovar a fama que tal ente possa ter angariado junto ao público. Há empresas quase anônimas espalhadas por todo o mundo, conhecidas apenas de seu público local. Renome internacional é muito mais do que ter atividades em alguns países e ser conhecido

concerned is well known in commerce in the country concerned as a mark belonging to a certain enterprise, without its being necessary that it also be known that such enterprise is entitled to the benefits of the Convention” em Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 92.

⁸⁸ Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, 4a 4a. Ed. Dalloz, 1993, p. 545: “Pour qu’il y ait marque notoire, il est nécessaire que le public, à énoncé de la marque, ait le réflexe quasi automatique de penser au produit ou au service qu’elle représente. (.) On dit Hilton, on pense aux hôtels répandus dans le monde (..) »

⁸⁹ Tribunal: TFR Acórdão Rip:05157609 Decisão:08-04-1985 Proc:Ac Num:0086901 Ano: Uf:Rj Turma:06 Aud:20-06-85 Apelação Cível Fonte Dj Data:27-06-85 Ej Vol:05627-01 Pg:00196 Ementa Propriedade Industrial - Marca Notória. A notoriedade de marca depende de sua consagração pública, projetando-se sua reputação fixada pela clientela além dos limites do seu mercado setorial ou territorial, de tal sorte que não raro é empregada como substitutivo do produto por ela distinguido. Marca figurativa, constituída de logotipo, que não corresponde ao conceito de notoriedade, de vez que, considerada em si mesma, falta-lhe a força representativa que, de plano, leva o "homo medius" a identificá-la com o produto distinguido. Apelação Provida. Relator Min:248 - Ministro Miguel Ferrante Revisor Min:272 - Ministro Americo Luz

pelo seletor público local dessas atividades". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Marcello Granado, AC 2003.51.01.510307-8, DJ 10.11.2009.

"E esse direito também não se encontra demonstrado pelo fato de que não restou comprovado nos autos que a marca tenha a sua notoriedade reconhecida, já que, como bem destacou o ilustre magistrado de primeiro grau, os documentos juntados à inicial, não passam de mera divulgação da marca no mercado de consumo e, por isso, não é verossímil o fato a ponto de se justificar o afastamento dos princípios da territorialidade e especificidade". Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 9ª Câmara Cível, Des. Cunhas Ribas, AI0167692-6, Julgado em 12.02.2005.

No caso, SUSTAGEN é uma marca vistosa, notoriamente conhecida, objeto de previsão e especial tutela pela Lei nº 9.279/96, de Propriedade Industrial (art. 126 e §§). A concessão de justa proteção decorre das atividades permanentes e do conceito público de quem a obtém, decorrente, pelo menos em tese, de exitoso e laborioso desempenho ao longo do tempo, caracterizando, assim, no momento, o dano irreparável, se não fosse concedida a liminar". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 15ª Câmara Cível, Des. Helda Lima Meirelles, AI 2008.002.08, Julgado em 27.03.2008.

Prazo em que a pretensão do 6 bis pode ser exercida

Assim dissemos em nosso Proteção (2007):

7.3.1.2 Marca notória no Direito Internacional - prazo de exercício do direito

Quanto ao prazo para afirmação dos direitos extraterritoriais da notoriedade, diz a CUP:

art. 6º bis (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

Quanto ao efeito extraterritorial da notoriedade, muitas legislações nacionais, acompanhando o teor da CUP, protegem o detentor original estrangeiro, vedando o uso de seu signo distintivo e conferindo-lhe inclusive ação para anular o eventual registro em nome alheio, embora limitada ao quinquênio subsequente ao mesmo, salvo em caso de má fé.

Assim é que, no Direito Brasileiro, assegura-se exatamente o prazo quinquenal para impugnação das marcas registradas *de boa fé* (prazo esse que é o comum para todas as ações de nulidade de marca). A jurisprudência brasileira acolheu, de outro lado, a imprescritibilidade da ação de nulidade das marcas notórias registradas por terceiros de má fé.

Acorre o magistério de Ladas (op. cit.)⁹⁰:

O último parágrafo do artigo 6 ° bis prevê que nenhum limite de tempo deve ser fixado para solicitar o cancelamento de um registo ou a proibição do uso de uma marca em caso de má-fé. Assim, um país não tem permissão para definir um termo final para que um registo de má fé ou uso da marca possa ser arguido. Quando o titular da marca notoriamente conhecida possa provar que o infrator tenha agido de má-fé, o país da União deve aceitar, por este artigo, o seu pedido a qualquer momento. Isto, naturalmente, deveria ser óbvio. Nenhum direito pode ser adquirido por meio de fraude e, portanto, o atraso por parte do dono não pode ser uma defesa. Seja ou não um registo foi obtido de má-fé é uma questão de decisão pela autoridade administrativa ou judiciária do país em causa.

Deixando de lado o caso em que o requerente tenha sido um agente ou representante do autor, que é abrangido pelo art. 6septies, o réu será normalmente tido por agir fraudulentamente, como um cliente do titular da marca, ele tinha conhecimento efetivo da propriedade da marca por aquele e, sem avisar àquele ou ser por aquele autorizado, o cliente vai registrar a marca em seu nome. Este seria também o caso de um fabricante ou comerciante, bem sabendo a marca usada por seu concorrente estrangeiro, que se apropria da marca com o objetivo de impedir de importar seus produtos para o país.

A imprescritibilidade da pretensão já tinha sido reconhecida antes da vigência da Lei 5.772/71 ⁹¹. Por acaso a imprescritibilidade deixou de vigor durante o tempo da vigência da Lei 5.772/71? Sobre isso, notou Peter Dirk Siemsen ⁹²:

⁹⁰ The last paragraph of article 6bis provides that no time limit shall be fixed for seeking the cancellation of a registration or the prohibition of the use of a mark in case of bad faith. Thus a country is required not to set a fixed term within which a mala fide registration or use of the mark must be proceeded against. So long as the proprietor of the well-known mark can prove that the infringer has acted in bad faith, the country of the Union is required by this article to accept his demand at any time. This, of course, should be obvious. No right can be acquired by fraud and, therefore, delay on the part of the rightful owner cannot be a defense. Whether or not a registration was obtained in bad faith is a matter for decision by the administrative or judicial authority of the country concerned. Leaving aside the case where the defendant has been an agent or representative of the plaintiff, which case is covered by article 6septies, the defendant will usually be found to have engaged in fraud if, as a customer of the proprietor, he had actual knowledge of the ownership of the trademark by the latter and without advising him or being authorized by him, the customer proceeds to register the trademark in his name. This would also be the case where a manufacturer or merchant, well knowing the trademark used by his foreign competitor, appropriates that mark for the purpose of preventing the latter from importing his goods into the country.

⁹¹ Lembra GAMA CERQUEIRA, Tratado, 3ª. Ed., Vol.III, p. 871: “Decisão idêntica já havia dado o Supremo Tribunal Federal, pelos mesmos votos, no caso da marca Gibos, (Revista dos Tribunais, vol. 144, pág. 361; Arquivo Judiciário, vol. 64, pág. 248); e, em ambas, o Supremo Tribunal Federal julgou não prescrita a ação de nulidade não só por aquele fundamento, como também por dispor o art. 6 bis da Convenção da União para a proteção da propriedade industrial, revista em Haia, em 1925, que não está sujeita a prescrição, a ação, no caso de marcas registradas de má-fé.” [O restante desta citação já foi mencionada antes, quanto à intervenção da FIESP.]

⁹² SIEMSEN, Peter Dirk, “Brazil”, in MOSTERT, Frederick W. Famous And Well-Known Marks. New York: Second Edition INTA, 2004, 4-81 a 4-97. O texto original é o seguinte: “The question of non-compliance with Article 6bis of the Paris Convention, in relation to not setting a time limit for the cancellation of marks filed in bad faith, may not have any major adverse consequences. As the previous Law already omitted express reference to open-ended time limits for the cancellation of marks registered

A questão da não-conformidade com artigo 6 ° bis da Convenção de Paris, em relação à não fixação de um prazo para a nulidade de marcas depositadas em má-fé, pode não ter quaisquer consequências adversas graves. Como a lei anterior já omitia referência expressa aos prazos em aberto para a anulação das marcas registradas de má fé, a jurisprudência estabelecida durante a vigência da lei anterior também aplica-se igualmente na presente lei. Neste contexto, a jurisprudência é clara. No caso de Davidoff Extensão AG v. Davidoff Com. e Industria Ltda., por exemplo, o juiz Henry Bianor Chalu Barbosa da Sexta Vara Federal reconheceu a legitimidade da alegação do reclamante, apesar de um atraso, porque, no terceiro parágrafo do artigo 6 ° bis da Convenção de Paris, está estipulado que " sem limite de tempo deve ser fixado para requerer o cancelamento ou a proibição do uso das marcas registradas de má fé. "93

Em apenas um caso, a aplicação da imprescritibilidade foi negada pelo antigo TFR ⁹⁴, mas como resultado do mau entendimento do decreto de promulgação da versão de Estocolmo pelo Pres. Geisel, que ressaltava a aplicação dos art. 1º a 12 da nova CUP (mas mandando aplicar os mesmos artigos da versão de 1925) ⁹⁵.

in bad faith, the jurisprudence established during the lifetime of the previous law also equally applies to the present Law. In this context, the case law is clear. In the case of Davidoff Extension AG v. Davidoff Com. e Industrial Ltda., for example, Judge Henry Bianor Chalu Barbosa of the Sixth Circuit of the Federal Court recognized the legitimacy of the plaintiff's claim despite a delay because, in the third paragraph of Article 6bis of the Paris Convention, it is stipulated that "no time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered in bad faith."

⁹³ [Nota do original] Davidoff Extension AG v. Davidoff Com. e Ind. Ltda., Ordinary Action No. 2.896.696, DORJ-I de 24 de Abril de 1987. Tentamos obter cópia da referida *sentence*; não conseguindo, notamos que - curiosamente - a mesma decisão, entre as mesmas partes, e na mesma época, foi proferida na Suprema Corte de Singapura, como se lê em [http://www.ipsofactoj.com/archive/1987/Part5/arc1987\(5\)-006.htm](http://www.ipsofactoj.com/archive/1987/Part5/arc1987(5)-006.htm): Davidoff Extension SA- vs - Davidoff Commercio E Industria Ltda, FA CHUA J, 14 de outubro de 1987.

⁹⁴ Tribunal: TFR Acórdão Rip:02776251 Decisão:23-10-1985 Proc:Ac Num: 0084033 Ano: Uf:Sp Turma:05 Aud:12-12-85 Apelação Cível Fonte DJ Data:19-12-85 EJ Vol:05884-01 Pg:00043 Ementa - Administrativo. Registro de Marca. INPI. 6. Bis da Convenção de Paris. Decreto Legislativo 78/74. I- A Teor Do Decreto Legislativo 78/74 está expressa a não adesão ou vinculação brasileira aos artigos 1 a 12 da Convenção De Paris. Não ha o que se discutir a respeito, por não serem referidas disposições aplicáveis ao direito interno. II- Ressaindo dos autos que a autora alimentou operosidade da re com seu silencio ao longo de vinte anos, para ao depois manifestar desconhecimento, quando já precluso o seu direito de ação, nos moldes da lei brasileira, forçoso é tê-la como carecedora de ação. III- Sentença que se confirma, impondo-se a improcedência do apelo. Relator Min:264 - Ministro Pedro Acioli.

⁹⁵ Note-se que o Protocolo de Marcas do Mercosul igualmente prevê a imprescritibilidade de *todas* as marcas registradas de má fé, não só as notórias: Artigo 14 Nulidade do Registro e Proibição de Uso (...) 3) Os Estados Partes poderão estabelecer um prazo de prescrição para ação de nulidade. 4) A ação de nulidade não prescreverá quando o registro tiver sido obtido de má-fé. No entanto, como noto em Propriedade Intelectual no âmbito do Mercosul: "Adequadamente, o Protocolo foi concebido como ato internacional sujeito à aprovação do Congresso Nacional brasileiro. Como já antecipado, tal protocolo foi rejeitado pelo Congresso Nacional brasileiro". Encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/pimercosul.doc>

O que é má fé

Bodenhausen ⁹⁶:

Má-fé normalmente existe quando a pessoa que se regista ou usa a marca em conflito sabia da marca bem conhecida e presumivelmente pretendia lucrar com a possível confusão entre esta marca e aquela que tem registado ou utilizado.

Em numerosos casos, em múltiplos países, a questão específica de má fé para fins do art. 6 bis da CUP tem sido discutida ⁹⁷. Mostert, em seu livro canônico sobre marcas notórias, nota ⁹⁸:

⁹⁶ Guide to the Paris Convention, op. cit., p. 93: "bad faith will normally exist when the person who registers or uses the conflicting mark knew of the well-known mark and presumably intended to profit from the possible confusion between that mark and the one he has registered or used."

⁹⁷ Quanto ao ponto, nota a INTA - International Trademark Association: "The Indonesian Supreme Court found in the Alfred Dunhill v. The Heirs of Moedjianto Widjadja [Alfred Dunhill v. the Heirs of Moedjianto Widjadja, Supreme Court Reconsideration case, 585/PK/Pdt/1995 dated 30/8/1999] case that "bad faith" could be inferred from the similarity of the defendants' marks to the plaintiff's well-known mark, DUNHILL. The Supreme Court held that the plaintiff was the owner of the well-known mark DUNHILL and that he therefore had a monopoly over the use of the mark in Indonesia. The Court held that the defendants' marks were similar in principle to the plaintiff's marks and that, on the basis of the similarity, the defendants' marks had to be cancelled. In the Hong Kong Ten-Ichi case, [Ten-Ichi Co LTD v. Jancar Ltd. (1990) FSR 151, (1989) 2 HKC 330, see Mostert, Famous and Well-Known Marks: An International Analysis, p. 36.] the Court held that: "all plaintiffs wish to do is to exploit their legitimate business interests which have been accumulated over the years and which have achieved a high standard of international reputation. They therefore would be prevented from opening a restaurant here apparently on the basis that the defendants have quite deliberately stolen their name and their description; in our judgement, it defies common sense for me to say that the genuine interest of the plaintiff should be prejudiced in that way." In the Argentinean Fromageries Bel SA v. Ivaldi, Enrique case, the Supreme Court decided to cancel the local registration of the mark VACA QUE RIE (confusingly similar to the French trademark LA VACHE QUI RIT) for cheese products, which had been obtained more than 30 years earlier by the local defendant in Argentina.[Fromageries Bel SA v. Ivaldi, Enrique, La Ley (Supreme Court, Federal Chamber Buenos Aires, 26 June 1963), reported by Mostert in Famous and Well-Known Marks: An International Analysis, p. 45 footnote 59] The Court inferred from the fact that the defendant copied the plaintiff's mark that it must have had knowledge of the plaintiff's mark. The prior knowledge of the well-known mark constituted a sufficient basis for the Court's decision in favor of Fromageries Bel S.A.", encontrado em http://www.inta.org/downloads/brief_davidoff.pdf, visitado em 1/11/2010.

⁹⁸ Predatory intent or bad faith refers to the intent of the defendant to trade upon the reputation of a famous or well-known mark by adopting a similar mark. The significance of bad faith in weighing the competing interests of the parties concerned was eloquently described in the landmark Orkin decision in Canada [Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. (1985) 50 OR (2d) 726, 19 DLR (4th) 90, 5 CPR (3d) 433 (Ont CA)]. In this case an action for passing-off was brought against the background of a reputation-without-use situation. The plaintiff had established a well-known business under the ORKIN mark in the United States for pest-control services. After the defendant commenced using the ORKIN mark in Ontario in relation to identical services, the plaintiff sought injunctive relief. Mr. Justice Morden approached the matter by weighing the "affected interests." According to the judge these include the defendant and the public's interest in the absence of unreasonable restraints on freedom of trade, the plaintiff's right to the protection of its valuable name, and the right of the community to be protected against deception. The judge opined that the possibility of Orkin having a monopoly in Ontario in its name and distinctive logo was considerably less troubling than the deceptive use of its name and symbol by another. He went on to place strong emphasis on the defendant's bad faith and indicated that although bad faith alone will not convey a cause of action to a foreign plaintiff, it is a relevant factor that should be taken into account when adjusting competing interests. He concluded that: "the public are entitled to be protected from such deliberate deception and Orkin, which has laboured long and hard and made substantial expenditures to create the reputation which it now has ... is entitled to the protection of its

Dolo predatório ou má-fé refere-se à intenção do réu de tirar proveito da reputação de uma marca notório através da adoção de uma marca semelhante. O significado de má-fé na ponderação dos interesses conflitantes das partes envolvidas foi eloquentemente descritas no *leading case* da marca Orkin no Canadá [Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. (1985) 50 OU (2d) 726, 19 DLR (4) 90, 5 CPR (3D) 433 (Ontário CA)]. Neste caso, uma ação de inculcamento (passing-off) foi interposta num contexto em que havia reputação mas não uso. O autor tinha estabelecido um negócio bem conhecidos sob a marca Orkin nos Estados Unidos para os serviços de controle de pragas. Depois que o réu começou a utilizar a marca Orkin, em Ontário, em relação aos serviços idênticos, o autor buscou uma medida cautelar. O Juiz Morden enfrentou a questão da ponderação dos "interesses contrapostos." Segundo o juiz, tais interesses incluem o do réu, o do público quanto a ausência de restrições excessivas à liberdade de comércio, do demandante quanto ao direito à proteção de seu nome valiosos, e o direito da comunidade de ser protegida contra o engano. O juiz considerou que a possibilidade de garantir à Orkin um monopólio em Ontário sobre seu signo nominativo e figurativo era consideravelmente menos preocupante do que o uso enganoso de seu nome e símbolo por terceiro. Ele enfatizou então a má-fé do réu e indicou que, apesar de má-fé por si só não constituir causa de ação para um autor estrangeiro, é um fator relevante que deve ser levado em conta ao ajustar os interesses concorrentes. Ele concluiu que: "o direito do público a ser protegido de tal engano deliberado e Orkin, que tem trabalhado muito e bem e fez gastos substanciais para criar a reputação que tem agora ... tem direito à proteção de seu nome de apropriação indébita".

No caso Ten-Ichi em Hong Kong [Ten-Ichi Co. Ltd. v. Ltd. Jancar [1990] FSR 151, [1989] 2 HKC 330], o juiz expressou sentimentos semelhantes sobre a presença de má-fé: " tudo o que os autores pretendem fazer é explorar seus interesses comerciais legítimos que foram acumulados ao longo dos anos e que alcançaram um elevado nível de reputação internacional. Assim, eles se veriam impedidos de abrir um restaurante aqui, aparentemente com base no fato de que os réus muito deliberadamente roubaram seu nome e sua descrição; na minha opinião, viola o bom senso dizer que o verdadeiro interesse do autor deve ser prejudicado dessa maneira".

Ainda que em matéria diversa, as Diretrizes utilizadas pela OMPI⁹⁹ em matéria de "arbitragem" de nomes de domínio são igualmente interessantes:

name from misappropriation." In the Ten-Ichi case in Hong Kong [Ten-Ichi Co. Ltd. v. Jancar Ltd. [1990] FSR 151, [1989] 2 HKC 330.], the court expressed similar sentiments about the presence of bad faith: "all the plaintiffs wish to do is to exploit their legitimate business interests which have been accumulated over the years and which have achieved a high standard of international reputation. They therefore would be prevented from opening a restaurant here apparently on the basis that the defendants have quite deliberately stolen their name and their description; in my judgement, it defies common sense for me to say that the genuine interest of the plaintiff should be prejudiced in that way."

⁹⁹ São as Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy da autoridade internacional da Internet (ICANN), encontradas em <http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>. O texto é o seguinte: "b. Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith: (i) circumstances indicating that you have

b. Prova do registro e uso de má-fé. Para efeitos do Parágrafo 4 (a) (iii), as seguintes circunstâncias, em particular, mas sem limitação, se o Painei constatar sua presença, será tida como prova de registro e uso de um nome de domínio de má-fé:

(I) circunstâncias que indiquem que você registrou ou adquiriu o nome de domínio principalmente com a finalidade de venda, aluguel, ou transferência do registro de nome de domínio ao reclamante que é o dono da marca de produto ou serviço, ou a um concorrente do Reclamante, a título oneroso, em valor em excesso ao que você comprovadamente dispendeu diretamente relacionado com o nome de domínio, ou

(II) você registrou o nome de domínio a fim de impedir que o proprietário da marca de produto ou serviço pudesse refletir sua marca como um nome de domínio correspondente, desde que haja um padrão de sua conduta nesse sentido, ou

(Ii) você registrou o nome de domínio fundamentalmente com o propósito de perturbar o negócio de um concorrente;

(Iv) usando o nome de domínio, você intencionalmente tentou atrair, para fins comerciais, usuários da Internet para o seu site web ou outro local on-line, criando um risco de confusão com a marca do reclamante quanto à fonte, ao patrocínio, a afiliação ou endosso de seu web site ou local ou de um produto ou serviço em seu site ou local.

No Protocolo de marcas do Mercosul, genericamente, a má fé por si só é fundamento de anulação de marca¹⁰⁰.

Em normativo hoje revogado, mas ilustrativo, disse o INPI:

Ato Normativo nº 123, de 08.08.94, do INPI, que só explicitou conceitos já existentes, a saber:

“Tendo em vista que a Convenção de Paris não dá qualquer definição de notoriedade, nem tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza, considera a questão observando dois parâmetros, quais sejam:

registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or (ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or (iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or (iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”

¹⁰⁰ Artigo 9 - Marcas Irregistráveis (...) 3) Os Estados Partes denegarão as solicitações de registro de marcas que comprovadamente afetem direitos de terceiros e declararão nulos os registros de marca solicitados de má-fé, que afetem comprovadamente direitos de terceiros.

ter a marca certo renome ou fama, no Brasil, dentro do seu ramo de atividade:

não constituir escusa a alegação de desconhecimento da verdadeira origem da marca requerida, quando em função da atividade idêntica ou afim exercida, há presunção de que o depositante da marca impugnada deveria conhecê-la.

E essa presunção de má fé de quem reparte a mesma área de comércio é afirmada pelos julgados:

“A preliminar de prescrição, com base na falta de comprovação da má-fé há de ser afastada, posto que, em que pese a irresignação da empresa ré, a comprovada nacionalidade alemã de seu sócio majoritário é indício de ocorrência de má-fé, na medida em que a marca da primeira autora é notória em seu país de origem e, o que é do mesmo modo relevante, são empresas que atuam no mesmo segmento mercadológico, sendo inaceitável a alegação de desconhecimento por parte da Apelante de empresa que há muitos mais anos atua no mesmo ramo e que registrou anteriormente a marca em vários países, como devidamente comprovado nos autos. Não apenas os comprovantes de comercialização dos produtos da autora-apelada, mas também os diversos catálogos juntos aos autos, anteriores ao depósito da marca, e a comprovação do registro da mesma marca em vários países demonstram a má-fé da ora Apelante.” AC 1998.51.01.023618-2, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 11 de março de 2008, voto da relatora Marcia Helena Nunes.

(Omissis) Afastada a prescrição da pretensão da autora, ora recorrida COACH INC., nos termos do artigo 174 da Lei n.º 9.274-96, pois o ramo de atuação da recorrente é o mesmo explorado pela agravada, o que afasta qualquer justificativa quanto ao desconhecimento de marca que goze de notoriedade em mercado estrangeiro e, via de consequência, configura a má-fé na apropriação de signo cuja exclusividade do uso pertence a outrem, aplicando-se ao caso o preceito excepcional do item 3 do art. 6.º bis da Convenção União de Paris. IV – Agravo interno desprovido. Proc. 20050201004470, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, por maioria, 27 de fevereiro de 2007

“2. Restou suficientemente demonstrada a má-fé na obtenção do registro em questão, tendo em vista as notas fiscais e documentos representativos de negociações trazidos aos autos pela autora, que comprovam as relações comerciais travadas entre as empresas litigantes, fato, inclusive, confessado pela ré em sua contestação. Ora, se a empresa-ré atuava como parceira comercial da apelada, comercializando seus produtos, não há como sustentar o desconhecimento da existência da marca internacional impeditiva.

3. A circunstância de atuarem ambas as empresas no mesmo segmento mercadológico, qual seja, o de fabricação de aparelhos e instrumentos de reprodução, fotográficos, cinematográficos, óticos e de ensino, implica forçosamente na possibilidade de erro, confusão ou associação equivocada por parte do público consumidor quanto à

real origem dos produtos. (...) AC porc. 2001.51.01.531835-9, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em 22 de agosto de 2006.

Quando a má fé deve ser apurada

A má fé impede a ocorrência da prescrição. Quando deve ser apurada tal má fé? Nota Phillips ¹⁰¹:

3.98 Mesmo quando a verificação de má-fé exige o requisito técnico-jurídico do conhecimento por parte do requerente, este requisito é presumido no caso de um depósito não autorizado de uma marca famosa. Nessa base, os proprietários da marca CAMPARI foram capazes de impedir a matrícula na Turquia, de uma marca nominativa que incluía essa marca ¹⁰². A boa-fé do recorrente é medida na data de apresentação do pedido.

A incorporação do 6 bis pela Lei 9.279/96

O CPI/96 contempla duas figuras relativas aos efeitos do conhecimento das marcas pelo público ¹⁰³:

¹⁰¹ PHILLIPS Jeremy. Trade Mark Law – A Practical Anatomy. New York, Ed. Oxford University Press, 2003, pag. 408, 452 e 586 à 588. O texto original é o seguinte: “13.98 Even where a finding of bad faith requires a technical legal requirement of knowledge on the part of the applicant, this requirement is presumed in the case of an unauthorized filing of a famous mark. On that basis the owners of the CAMPARI trade mark were able to prevent the registration in Turkey of a word mark which included that mark. The applicant's good faith is measured at the date of filing of the application”.

¹⁰² [Nota do original] Davide Campari Milano SpA v Ozal/Finkol Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd Sti [2002] ETMR 856 (Istanbul Court of First Instance).

¹⁰³ Narra DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p.448-456 : "À primeira vista, o Projeto do Executivo atribuiu o nomen juris de marca de alto renome à marca notória prevista na Convenção da União de Paris, pois o Projeto de Lei nada previa quanto à marca notória, e por força do art. 6º bis (I) da Revisão de Estocolmo (1967), o Brasil comprometeu-se a protegê-la. Todavia, a primeira impressão era falsa, porque no Substitutivo do relator, deputado Ney Lopes, foi conservado o dispositivo legal referente a marca de alto renome (art. 103), acrescentando-se ao Projeto em discussão uma seção V (art. 104 e parágrafo único) referente à marca notoriamente conhecida. Assim, o Projeto em discussão no Congresso Nacional passou a conter dois tipos de marca com proteção especial: marca de alto renome e marca notoriamente conhecida. A redação do art. 104 do Substitutivo Ney Lopes, era basicamente a mesma que consta do art. 126 da Lei da Prop. Ind., omitindo apenas a expressão "em seu ramo de atividades", que posteriormente seria inserida entre a expressão inicial "A marca notoriamente conhecida" e nos termos do art. 6º Bis (1), da Convenção de Paris. Quanto ao parágrafo único do art. 104 do Substitutivo Ney Lopes, apresentava redação assemelhada ao § 2º do art. 126 da Lei da Prop. Ind. ora vigente: no Substitutivo Ney Lopes: o INPI indeferia de ofício pedido de registro de marca de produto ou serviço que reproduzisse ou imitasse, no todo ou em parte, a marca notoriamente conhecida, enquanto na lei vigente a expressão "indeferirá de ofício" foi substituída por "poderá indeferir de ofício," ou seja, o que era obrigação de ofício do INPI passou a ser faculdade concedida à Autarquia. Na Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, deputado Ney Lopes. art. 157. o parágrafo único referido supra teve a redação completamente alterada passando a dispor. verbis: "parágrafo único. A proteção de que trata o "caput " aplica-se às marcas de serviço". A referência expressa que a proteção da marca notória alcançava as marcas de serviço era necessária vez que o art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris. Revisão de Estocolmo (1967), refere-se apenas às marcas de fábrica e de comércio. No Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara a

o da marca “de Alto Renome”, prevista no art. 125, e
o da “Marca Notoriamente conhecida”, prevista no art. 126¹⁰⁴.

O conhecimento da marca – embora não pelo *público* – traz outra importante consequência no CPI/96: o da irregistrabilidade das marcas que conflitem com marca “que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão de sua atividade” (art. 124, XXIII).

Pelo art. 126 da Lei 9.279/96, a marca - inclusive a de serviços - notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do Art. 6º bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Ao contrário do que ocorria anteriormente, quando tal proteção incumbia ao Judiciário, o INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida¹⁰⁵.

Nota, quanto ao ponto, Douglas Gabriel Domingues¹⁰⁶:

A Convenção de Paris não define a notoriedade da marca nem estabelece critérios para sua apreciação. Por tal razão, o INPI, como repartição central nacional competente para apreciar a matéria, considera a questão observando se a marca possui certo renome ou fama. no Brasil. dentro do ramo de atividade.

A aplicação da norma unionista pode ocorrer ex officio ou a requerimento do interessado. Ocorre de ofício quando o Examinador julgar que a notoriedade é tão evidente que dispensa a produção de provas. Na eventualidade da aplicação da norma ocorrer por meio de impugnação, deve-se verificar se o impugnante: I - é nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris; II - tem legitimidade para impugnar; III - fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o renome da marca e o seu conhecimento por profissionais que atuam no segmento de mercado em questão (Diretrizes de Análise de Marcas, Resolução INPI nº 051/97, maio de 1997, 1.1.7.1).

Apesar da norma unionista não se referir às marcas de serviço, a proteção de que trata o art. 126 aplica-se também às marcas de serviço, ex vi §) do art. 126.

marca notoriamente conhecida passou a ser regulada no art. 125, §§ 1º e 2º, com a redação que consta da Lei da Prop. Ind. Volvendo o Processo à Câmara de Deputados para votação final. o art. 125 do Substitutivo do Senado foi renumerado como art. 126 tal como consta da Lei nº 9.279/96."

¹⁰⁴ Vide O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, de José Antonio B.L. Faria Correa, Revista da ABPI 28 (1997).

¹⁰⁵ Vide Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida, por José Carlos T. Soares, Revista da ABPI No. 24, set/out, 1996, p. 11 e também José Antonio B. L. Faria Correa, O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, Revista da ABPI, Nº 28, mai/Jun 1997, p. 33.

¹⁰⁶ DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p.448-456

Muito mais extensa no tocante a tal fenômeno do que a lei anterior, a Lei 9.279/96 consegue, porém, deixar de tratar de algumas questões importantes¹⁰⁷. Não constam da Lei os critérios de determinação de marca famosa (art. 6 bis da CUP) nem sua extensão a signos que não sejam similares, mas que indiquem conexão com o titular dos signos protegidos (art. 16.3 de TRIPs).

Pelo art. 196 do CPI/96, a notoriedade é razão de majoração de pena de detenção, de um terço à metade – aplicando a regra à marca alterada, reproduzida ou imitada quando for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva¹⁰⁸.

Note-se, por fim, o disposto no Art. 158 do CPI/96:

Art. 158. (omissis) § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

¹⁰⁷ Vide, de Luis Leonardos, A Superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de aproveitamento de marcas alheias, Revista da ABPI nov/dez de 1995, p. 13; Ainda o Artigo 6 bis da CUP, Paulo Costa Figueiredo, Revista da ABPI no.29 (1997). Mauricio Lopes de Oliveira, A obrigação do contrafator de marca famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral, Revista da ABPI, Nº 41 - Jul. /Ago. 1999.

¹⁰⁸ Mais protegida, a marca notória também se arrisca a ser mais exigida: Pág. 757 Revista Forense – Vol. 381 Suplemento: Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Indenização - Dano Moral - Produto Defeituoso - Marca Notória - Quebra de Confiança - Nexo Causal - Fornecedor - Responsabilidade Objetiva - Art. 12 Do Código de Defesa do Consumidor. - Ao influxo do art. 12 da Lei 8.078/90, a responsabilidade do fabricante é objetiva quando, v. g., se encontram agentes nocivos à saúde no interior do invólucro do produto. - O dano moral deflui da quebra de confiança em marca notória no ramo de comestíveis e do inafastável sentimento de vulnerabilidade e impotência do consumidor que se vê diante da possibilidade de ter-se utilizado, por longo período, de produto inadequado ao consumo.- O nexos de causalidade se evidencia entre a lesão e a utilização de produto defeituoso. Maria de Fátima Barros versus Pepsico do Brasil Ltda. O mesmo viés se tem em acórdão do STJ: DIREITO DO CONSUMIDOR. FILMADORA ADQUIRIDA NO EXTERIOR. DEFEITO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NACIONAL DA MESMA MARCA ("PANASONIC"). ECONOMIA GLOBALIZADA. PROPAGANDA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. SITUAÇÕES A PONDERAR NOS CASOS CONCRETOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL REJEITADA, PORQUE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO, POR MAIORIA. I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que representa o nosso País. II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje "bombardeado" diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de produtos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca. III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as conseqüências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos. IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as situações existentes. V - Rejeita-se a nulidade argüida quando sem lastro na lei ou nos autos. (RESP 63981/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA).

O efeito “em T” de TRIPs

A par da marca notória do 6 bis da CUP, TRIPs exige proteção extensiva da notoriedade aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

É o efeito da notoriedade além das fronteiras da especialidade – dos bens e serviços próprios ao registro. O setor pertinente do público será o de outra atividade econômica, que não aquela explorada pelo titular da marca. Neste caso, provavelmente será razoável exigir-se que o conhecimento da marca se dê pelo *público em geral*, ainda que não seja por todo o público.

Note-se que tal proteção específica não se identifica com a que a lei interna dá à notoriedade com efeitos além da especialidade, mas no próprio país. Aqui se tem uma notoriedade internacional *além da atividade em que é usada no país de origem*. Ao contrário do que acontecia no regime da CUP, o efeito da marca notória não se resume mais à marca utilizada *para produtos idênticos ou similares*, mas também aos bens e serviços *que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada*, mas isso só se cumpridas duas exigências cumulativas:

- a. que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma *conexão* entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada; e
- b. que seja *provável* que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Este efeito não foi acolhido pelo direito em vigor, ficando TRIPs não implementada, muito embora haja quem defenda posição contrária¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Vide A Marca Notória do Artigo 16, III do TRIPs, por Carlos Gruenbaum Lemos. (91): 61-69, nov.-dez. 2007, na qual o autor entende que já haveria esse efeito. GOYANES e BIRNBAUM, op. Cit., também postulam que haveria, sim, a extensão da proteção do 6 bis, via TRIPs, a outras atividades que não a original: “Como visto linhas acima, as normas do TRIPs, que tornaram mais explícita e, de certo modo, mais abrangente a proteção contida no art. 6º bis da CUP, não mais se contentam em proteger a marca notoriamente conhecida contra a sua reprodução ou imitação para identificar produtos ou serviços idênticos ou similares àqueles assinalados pela marca notoriamente conhecida. Tampouco o mero risco de confusão dos consumidores é a única preocupação do legislador internacional, tal como sucedia no texto da CUP. O art. 16(3) do Acordo TRIPs prevê que o disposto no art. 6º bis da CUP deve aplicar-se mesmo aos bens e serviços que, identificados por reprodução ou imitação de marca notoriamente conhecida, não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada. Para tanto, é mister que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e que esse uso, provavelmente, possa prejudicar os interesses do titular da marca registrada. Vê-se, de imediato, que a proteção às marcas notoriamente conhecidas tornou-se mais ampla. E isso se explica pelas transformações econômicas ocorridas desde a edição da CUP até a recente aprovação do Acordo TRIPs. Atualmente, é fenômeno dos mais comuns uma marca – geralmente notoriamente conhecida – designar mais de um tipo de produto que tenha uma certa conexão (para usar-se o termo contido no TRIPs) com a atividade primordial desempenhada por tal signo. A marca “Cartier”, por exemplo, solidificou-se no ramo da relojoaria, mas hoje em dia essa mesma marca designa perfumes. Aliás, muitas marcas de perfumes, na verdade, pertencem a grifes de moda da alta costura, como “Calvin

No entanto, em sintonia com o que cremos, disse Enzo Baiocchi ¹¹⁰:

6. NOSSA OPINIÃO: A NÃO APLICAÇÃO DO ART. 16.3 DO TRIPs NO BRASIL

A par da querela travada em torno da interpretação a ser dada ao art. 16.3 do TRIPs, permanece a dúvida em se saber se tal dispositivo foi ou não recepcionado e incorporado ao nosso ordenamento, e se, como tal, possui ou não qualidade de "auto executável", podendo incidir sobre relações jurídicas particulares. Neste ponto, divide-se também a doutrina em duas correntes. Uma primeira corrente - à qual nos permitimos afiliar - nega essa qualidade de norma diretamente aplicável. Denis B. Barbosa, com razão, afirma que, "[t]ais modificações terão de ser incorporadas na lei nacional, pois quaisquer normas de TRIPs, ao contrário do que ocorre no art. 6^{bis}, não têm qualquer efeito normativo direto no sistema jurídico brasileiro - o destinatário das normas do acordo é o Estado brasileiro, e não os beneficiários das marcas" ¹¹¹. Já uma segunda corrente sustenta o oposto: que o mencionado dispositivo foi, sim, recepcionado em nosso ordenamento. Carlos G. Lemos ¹¹² afirma que "o TRIPs foi formalmente recepcionado e internalizado, sendo norma cogente no Brasil", e que - continua o autor - "[e]m relação ao conteúdo específico do artigo 16, III do TRIPs, verifica-se que é uma norma dirigida aos particulares e não aos estados". Luiz Guilherme de A. V Loureiro vai mais além e ressalta que os juízes e tribunais nacionais deverão observar e aplicar o disposto no art. 16.3 do TRIPs, "por ter se transformado em lei interna."¹⁰⁶ Não é este, porém, o entendimento da jurisprudência mais recente do STJ.

Klein", ou "Christian Dior". A célebre "Harley-Davidson", das motocicletas, atualmente faz grande sucesso com camisetas (?!). Enfim, os exemplos de atuação de marcas notoriamente conhecidas em diferentes ramos de atividade multiplicam-se e indicam, de forma incontestável, que a conexão entre produtos indicados por uma mesma marca pode ser algo extremamente difícil de se delimitar. Justamente para evitar que se crie no consumidor a falsa impressão de que uma marca notoriamente conhecida, repentinamente, passou a atuar em outro ramo de atividade, conexo àquele em que ela se notabilizou, que a lei protege de forma especial esse tipo de marca: conquanto não impossibilite todo e qualquer registro para todas as atividades possíveis (como sucede com as marcas de alto renome), barra a possibilidade (por mais remota que seja) de que o consumidor seja levado à crença de que a reprodução ou imitação de uma marca notoriamente conhecida seria associável, quanto à origem, àquela marca famosa. O art. 16(3) do Acordo TRIPs também busca evitar que o uso, por terceiro, de marca notoriamente conhecida, possa prejudicar os interesses do titular da marca registrada. Mas o que poderia ser considerado um prejuízo aos interesses do titular da marca registrada? Assim como a noção de atividades conexas, a idéia de prejuízo aos interesses do titular da marca notoriamente conhecida constitui um conceito jurídico indeterminado, que somente se concretiza caso a caso. Pode-se cogitar, como exemplo de prejuízo ao titular da marca, o desprestígio decorrente da utilização de seu símbolo em produtos de baixa qualidade, capaz de gerar o efeito diluidor do sinal distintivo, ainda que o uso se faça em ramo diverso (pense-se na reprodução da marca "Hermès", tradicional grife de gravatas finas, para designar palitos de fósforo), ou mesmo a indesejável associação da marca notória com produtos que, mesmo diferentes daqueles originariamente assinalados, causem repulsa aos consumidores da marca tradicional (por exemplo, o emprego de uma tradicional marca de sucos para identificar inseticidas)."

¹¹⁰ BAIOCCHI, Enzo. A Proteção à Marca Notoriamente Conhecida Fora do Campo de Semelhança Entre Produtos e Serviços: A (NÃO) Aplicação do Art. 16.3 do TRIPs no Brasil. Rio de Janeiro, Revista da ABPI Nº 102 – Set/Out 2009, pg.15-16

¹¹¹ [Nota do original] 104. Uma introdução à propriedade intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 883 e s.; idem, Proteção das marcas - uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2008, p. 147.

¹¹² [Nota do original] A nova Lei da Propriedade Industrial comentada. São Paulo: Lejus, 1999, p. 259 e s.

Como vimos, a decisão do STJ no caso "Ou Pont" trouxe nova orientação com relação à natureza do Acordo TRIPs e sua não aplicação direta em nosso direito interno: "[o] TRIPs não é uma lei uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção, por instrumento próprio (no nosso caso, por decreto legislativo)"

Como o regime nacional e internacional se interpenetram

Em nossa Proteção (2007), assim particularizamos a interpenetração do regime internacional e o regime nacional vigente:

6.2.5.6. Territorialidade

Outro elemento essencial de diferença entre a propriedade dos bens físicos móveis e das marcas é de que a propriedade é essencialmente territorial. A essência deste limite está no disposto na CUP:

Art. 6º (3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União, inclusive o país de origem.

O registro da marca, como diz o Código da Propriedade Industrial em seu art. 129¹¹³, garante *em todo território nacional* a sua propriedade e uso exclusivo. Vale dizer, assegura um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que, no território nacional, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins.

Há três exceções gerais ao princípio da territorialidade, com base em tratados internacionais¹¹⁴, que, no entanto, não implicam em aquisição de *propriedade* de marcas, mas tão somente em condicionar as condições de sua aquisição por terceiros: a aplicação das regras do art. 6 bis da Convenção de Paris – a notoriedade da marca em seu efeito extraterritorial¹¹⁵; da mesma Convenção, o

113 [Nota do original] Art. 129 - 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. Confira-se que a marca não registrada, protegida sob os influxos da concorrência desleal, não tem proteção nacional, mas, quando aplicável, a do mercado restrito ao qual a concorrência se insere.

114 [Nota do original] Na Lei 9/279/96, encontram-se outra hipótese de efeito extraterritorial, mas que afeta apenas a legitimidade *ad acquirendum* daquele que requer marca, sem deferir propriedade brasileira ao usuário estrangeiro. Segundo o art. 124 do CPI/96, não será registrável o “XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

115 [Nota do original] Art. 6º bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere

princípio *telle quelle*; e a regra que o representante de um titular estrangeiro de uma marca não pode adquirir-lhe a propriedade¹¹⁶.

Em nenhum desses casos se defere ao titular de marca estrangeira propriedade no Brasil, que haverá de resultar, exclusivamente, de um pedido depositado no Brasil e aqui concedido. Assim, a propriedade da marca, no direito brasileiro, é estritamente territorial. (Sublinhamos).

O 6 bis como uma precedência convencional

Assim, a proteção assegurada pelo 6 bis (que é de impedir o registro ou – depois da Ata de Estocolmo - uso por terceiros) não garante ao titular a exclusividade; garante-lhe, sim, o direito formativo gerador. Tem o titular desta marca notória a pretensão de haver sua marca examinada e deferida pelo INPI, pretensão que só ele pode ter, sendo aquele a quem o 6 bis beneficia.

Da mesma forma, qualquer um que *crie*¹¹⁷ uma marca tem o direito formativo gerador¹¹⁸ que lhe assegura a pretensão de ver seu pedido de registro

que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso. (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. A norma está internalizada no art. 126 do CPI/96: Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

116 [Nota do original] CUP, Art. 6o septies - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

¹¹⁷ Como noto em nosso Proteção (2007): “Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (inventio). Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado. Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e prático. Vale notar que a expressão originador da marca seria muito mais adequada do que criador ou ocupante; é um termo correntemente utilizado, neste contexto, na língua inglesa. Vide aqui José Antonio B.L. Faria Correa, “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19: “Se é verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o direito à marca como um direito de ocupação, verdade é, também, que, independentemente das hipóteses de pura criação intelectual (marcas inventadas pelo titular) a própria ocupação de sinal disponível para a designação de determinados bens

examinado. Não tem o titular do direito tutelado pelo 6 bis da CUP mais direitos do que outro criador, se não que pode ele transferir os efeitos da criação de um território para outro, se neste outro ocorreu o transbordamento do signo por uso ou fama.

Vale dizer, o uso ou fama no território *ad quem* criam para o titular a marca ali; e dessa criação se veda o “plágio”. Essa criação ocorre com ou sem voluntariedade; o uso ou fama é uma questão de fato. No território *ad quem* se constituiu uma clientela real (pelo uso) ou potencial. O uso ou fama *precede* o ato jurígeno voluntário do registro.

Tratava-se, à luz da Lei 5.772/71, como se trata da lei vigente, de um caso específico de *precedência* de registro, com afastamento do regime atributivo, qualificado pela preexistência de fundo de comércio e da respectiva clientela. É esse o conteúdo elementar do art. 6 bis.

Assim também o entende Lélío Denicoli Schmidt ¹¹⁹:

Ora, o disposto no art. 6 bis da Convenção de Paris claramente atribui ao legítimo utente da marca notoriamente conhecida um direito de preferência quanto à obtenção do registro, em detrimento daquele que a tenha pretendido usurpar. Este direito é reconhecido independentemente da existência de registro no País em que se pretende a proteção: não é necessário que o interessado adquira este registro para só então fazer jus à tutela conferida pelo art. 6 bis. Basta que comprove a anterioridade em relação ao uso da marca e a notoriedade desta. Esta anterioridade poderá ser comprovada com base em publicidade ou registros de nome comercial ou marca, ainda

ou serviços já constitui uma inovação semiológica, um uso particular do signo, dentro do qual se derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionado, até então, pela cultura”.

¹¹⁸ Do nosso Tratado, op. Cit., Cap.II: “[7] § 3.2. (A) Direito subjetivo constitucional - Como nota Pontes de Miranda, há direito público subjetivo, direito constitucional, de pedir a proteção, tal como assegurada na lei ordinária, postulando-se ao INPI o registro, no exercício de um direito formativo gerador. Já - se outro lado - há direito regido pela lei comercial no tocante à exclusividade resultante do registro. É o autor, em seus Comentários à Constituição de 1967, ainda o mais precioso estudo do estatuto constitucional das marcas, que afirma: Há direito público subjetivo (constitucional) e há pretensão a ter alguém, para si, a marca; mas o direito comercial e as pretensões ao seu uso exclusivo dependem do registro. Por se não fazer a distinção entre o direito público subjetivo, que decorre da observância das formalidades legais, é que se tem discutido se o registro é declaratório ou atributivo. O que preexiste ao registro é aquele direito, que lhe dá, quanto às ações específicas: a) a ação possível (não necessária) penal contra o que usa a marca de outrem; b) a ação de nulidade do registro, por outrem, da sua marca, e a de indenização dos danos que tiver sofrido na concorrência efetivamente estabelecida, se estava em uso dela, isto é, se dela se havia apropriado (...); c) a ação de ataque à inconstitucionalidade da lei (ou ato) sobre marcas, por constituir violação da regra jurídica constitucional (...). Assim, exatamente como ocorre em relação às patentes, existe um direito constitucional à proteção das marcas, direito esse que nasce da criação, ou ocupação do signo como signo marcário e sua vinculação a uma atividade . Esse direito não é, no entanto, ainda direito real, mas apenas uma pretensão a que se constitua a propriedade ao fim do processo administrativo pertinente. Trata-se de um direito formativo gerador. Assim o desenha a dicção constitucional, que comete à lei o dever de assegurar proteção à propriedade das marcas.”

¹¹⁹ Reivindicando a Criação Usurpada, op. Cit..

que feitos em outros países. A notoriedade, porém, há de referir-se ao país onde se pretende a proteção¹²⁰. (...)

Ao mesmo entendimento se chega com o disposto no art. 158, § 2o., da nova Lei da Propriedade Industrial (no. 9.279/96), que obriga o titular da marca notoriamente conhecida a pleitear o registro desta no Brasil, dentro do prazo que para tanto estipula (60 dias após a interposição da oposição). A duplicidade de registros (no exterior e no Brasil) que o titular da marca notoriamente conhecida passará a ter após aqui pleitear a proteção deixa claro que tal instituto não vulnera o princípio da territorialidade, pois do contrário esta dualidade seria inconcebível, à luz do art. 65, item 19, da Lei no. 5.772/71 ("não é registrável como marca: dualidade de marcas de um só titular, para o mesmo artigo, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva") e do art. 124, inciso XX, da Lei no. 9.279/96, no mesmo sentido. Como a aquisição no Brasil do direito real sobre a marca notoriamente conhecida está jungida à obtenção de um registro outorgado pela autoridade brasileira, isto significa que eventuais registros conseguidos no exterior são inidôneos para firmar tal direito real.

Na verdade, o que o amparo às marcas notoriamente conhecidas excepciona é o princípio atributivo, pois estas conferem ao seu legítimo titular um direito de preferência quanto à obtenção do título de propriedade. Esta é a conclusão a que chegou a decisão judicial publicada na RDM 37/139, de cuja íntegra extraem-se os seguintes trechos: "(...) a manifestação do INPI, sem sombra de dúvida, dimensionou a questão em seu verdadeiro alcance, isto é, como contornar o efeito atributivo, consagrado na nossa legislação, ao registro da marca, se quem requereu o depósito em primeiro lugar agiu evidentemente de má fé, praticando clara e indubitável concorrência desleal em detrimento da empresa italiana. (...) Esse sistema atributivo não pode ser levado até as últimas conseqüências, o que geraria, em alguns casos, absurdos e abusos de direito. (...) O direito aparente da 1ª ré à obtenção do registro das marcas figurativas por força do disposto no art. 64 do Cód. da Propriedade Industrial, por isso mesmo, deve ser examinado em consonância com outros dispositivos legais, tais como o princípio inscrito no art. 2º, d, do mesmo Código (...). A autora invocou a proteção do art. 6 bis da Convenção de Paris, que assim dispõe: (...). Aí está, portanto, uma exceção ao regime atributivo adotado pela legislação brasileira".

A questão da perpetuidade da ação anulatória do art. 6 bis

(omissis) 7. Diante da má-fé existente, aplica-se o disposto no art. 6 bis, 3 da CUP, que no atual ordenamento jurídico vigente, convive com o art. 174 da LPI. Prescrição inexistente." (omissis) (TRF da 2ª Região – AC nº 2003.51.01.500740-5 – 1ª Turma Especializada -

¹²⁰ Se a marca não for notoriamente conhecida no Brasil, a empresa aqui não poderá invocar a tutela do art. 6 bis. Esta notoriedade, porém, não precisa necessariamente advir da venda de produtos. Sobre o tema, vide ELISABETH KASZNER FEKETE (*De Haia a Estocolmo: O que Mudou na Convenção de Paris*, in *Rev. da ABPI* 5/13, Set/Out 1992), MARCELO ROCHA SABOIA (*Marcas Famosas - Um Problema Notório*, in *Rev. da ABPI* 11/74) e LUCAS ROCHA FURTADO (*Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro*, pág. 131, ed. Brasília Jurídica, 1996).

Num sistema em que:

A prescrição, em princípio, atinge a todas as pretensões e ações, quer se trate de direitos pessoais, quer de direitos reais, privados ou públicos. A imprescritibilidade é excepcional. A prescrição submetem-se todas as pretensões, inclusive as que correspondem a direitos reais, ao Direito de Família e ao Direito das Sucessões. As relações jurídicas e os direitos mesmos não prescrevem ¹²².

...a imprescritibilidade do art. 6 bis da CUP merece atenção: onde está a excepcionalidade?

Natureza do prazo extintivo

Vale aqui, incidentalmente, suscitar que hipótese de que o caso não seja de imprescritibilidade, mas de *perenidade* ou *perpetuidade* ¹²³ da ação. Houvesse prazo extintivo, ele não seria prescricional. Vide José Fernando Simão ¹²⁴, repetindo Gama Cerqueira:

Na realidade, por se tratar de ação constitutiva negativa, o prazo é de decadência e não de prescrição. Então, o artigo 174, à luz do novo Código Civil e dos princípios referentes à matéria que se estuda, deve ser entendido como hipótese clara de decadência do direito e não prescrição da pretensão. Portanto, as regras que incidem são aquelas previstas para a decadência (artigos 207 a 211 do novo Código Civil). Na hipótese das marcas, estar-se-ia diante de uma nulidade relativa, e, por isto, o prazo de 5 anos teria o condão de convalidá-la.

¹²¹ Vide, igualmente, “A ação de nulidade prescreve, em regra, em cinco anos, contados da data de sua concessão, conforme a disposição inserta no artigo 174 da LPI. Entretanto, não corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6º Bis (3) da CUP).(…) AC proc. 2001.51.01.531835-9, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em 22 de agosto de 2006.

¹²² PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado”, Borsoi, 3ª ed., Parte Geral, t. VI/127 e 128, § 667. No mesmo sentido, “No plano geral, está consagrado o entendimento de que a prescritibilidade é a regra, e a imprescritibilidade, exceção. Baseia-se no princípio social da necessidade de estabilização das relações. Decorrido certo tempo, mais convém à sociedade como um todo, em nome da paz, vale dizer, interesses da coletividade, e não individuais, que seja mantido o *status quo*. Isso propaga efeitos no campo do Direito, onde é denominada estabilidade das relações jurídicas e segurança jurídica. (...) A CF/88 diz que são imprescritíveis apenas os crimes de racismo e de ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLII e XLIV). Consagra, por exclusão, a prescritibilidade. A contrário senso, diz que tudo o mais prescreve, caindo na disciplina das diversas leis (...)” (AC nº 70001959162, 1ª CCTJRS, Rel. Des. IRINEU MARIANI, j. 21.03.2001).

¹²³ Agnelo Amorim Filho, Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual Civil. São Paulo, v. 3º, p. 95-132, jan./jun. 1961.

¹²⁴ Prescrição e Decadência e seus Reflexos na Propriedade Intelectual, Revista da ABPI Edição:69 Ano: março e abril/2004.

Sobre tal entendimento, diz Sergio de Andréa Ferreira ¹²⁵:

(...) como, em geral, os direitos potestativos estão sujeitos a prazos decadenciais, e embora a lei, como fez na hipótese da ação coletiva de nulidade do registro marcário, possa, ao invés da preclusão, preferir simplesmente o encobrimento da eficácia, pela prescrição da ação, muitos juristas sustentam que se deveria tratar de decadência (v. Machado Guimarães, Comentários ao CPC, Rio, Forense, 1942, IV: 405; Douglas Gabriel Domingues, Marcas e Expressões de Propaganda, Rio, Forense, 1984, p. 451).

Esse último autor, eminente Desembargador Federal aposentado do TRF da 2ª Região, entende em contrário, ou seja, que se tem não o perecimento do direito, mas da ação pertinente:

Neste sentido, a sentença anulatória tem eficácia absoluta, porque o réu que teve o seu privilégio anulado, não se pode prevalecer desse mesmo privilégio contra os demais interessados.

Não reside, porém, a questão, em determinar se a sentença anulatória aproveita aos terceiros; o que cumpre estabelecer é se esta sentença pode prejudicar os direitos de terceiros, isto é, se tem eficácia de coisa julgada relativamente aos terceiros. Há que distinguir a eficácia *pro omnes*, da eficácia *erga omnes*. (...)

3. A *prescrição* é, juridicamente, o que se denomina *exceção*, configurando a possibilidade jurídica de oposição, em razão do *transcurso do tempo* e da *inércia* do titular, ao exercício de *ações* (nos seus vários significados).

A prescrição, em si, não destrói, não desconstitui, não corta, não elide, nem ilide, mas apenas encobre a eficácia das ações estas persistem (Pontes, Tratado cit., VI: 23). (...)

3.1. A prescrição passa-se, pois, no plano da eficácia, e não da existência ou da validade.

Deste modo, em se tratando de direito potestativo extintivo cujo exercício está sujeito a prescrição, esta não o extingue; e o vício de validade que macula o ato cuja extinção se podia promover, não se elimina, não se convalida.

3.2 O nulo, por ser estéril, por não produzir efeito, não é, ademais, de regra, convalidável. A anulabilidade é que é a outra face da sanabilidade.

3.3. O art. 98, parágrafo único, da Lei nº 5.772/71, e o art. 174 da Lei nº 9.279/96, não estabeleceram *sanação*, mas, tão-somente, o *encobrimento*, pela *prescrição*, da *ação* (de *causa* e *legitimidade* específicas), *de anulação do ato administrativo de registro* que se insere no *controle jurisdicional objetivo da Administração Pública*, a *título coletivo*, para a qual estão legitimados o *INPI* e *qualquer pessoa com legítimo interesse*. (...)

5. Em suma, a prescrição quinquenal em questão só encobre a eficácia da ação coletiva de nulidade do ato administrativo de

125 As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Revista Forense – Vol. 346, Pág. 143

registro, inserida no controle jurisdicional objetivo da administração pública marcária, não tendo função convalidante ¹²⁶.

Decadência ou prescrição, fato é que a pretensão de fazer insubsistentes os atos registrais do INPI quanto a uma marca protegida pelo art. 6 bis da CUP não está sujeita a termo extintivo, seja de encobrimento da pretensão, seja do perecimento dessa.

Qual a excepcionalidade do art. 6 bis

Retomando: por que se prestigia a excepcionalidade do art. 6bis? A resposta mais contundente será: inserta num tratado internacional vetusto, de global aceitação, esta perpetuidade se presume compatível com os sistemas jurídicos.

Ou, em outras palavras, para se entender que essa perpetuidade fosse írrita ao nosso sistema constitucional, não o tendo sido inquinada de impropriedade sistêmica por quase cem anos, em mais de 150 países, seria necessário apontar uma extrema peculiaridade de nossa Constituição, em face de tantas e tantas outras.

A presunção assim – *presumptio hominis*, e nada mais – é que o que nos pareceria excepcional é necessário e usual, para esse tipo de situação jurídica. Partindo deste princípio, cabe aqui inspecionar o instituto, identificando os interesses nele expressos, e seu peso relativo.

Sem dúvida, o interesse do titular é o bem mais imediato, mas terá igualmente pertinência. Aqui recordarmos a ponderação canadense do caso Orkin (cit), de que coexistem *outros* interesses: “o do réu, o do público quanto a ausência de restrições excessivas à liberdade de comércio, do demandante quanto ao direito à proteção de seu nome valioso, e o direito da comunidade de ser protegida contra o engano.”

Há, então, um interesse difuso, compatibilizado com o interesse privado e individualizado do titular.

Com efeito, de tal ângulo, a inexistência de prescrição não se aparenta assistemática em nosso sistema jurídico, eis que nele não é impossível a imprescritibilidade ¹²⁷, ainda que não seja a regra ¹²⁸. Assim, os direitos de

126 A tese de Sergio de Andréa Ferreira é a de que, se alegada *incidenter tantum* como matéria de defesa, haveria imprescritibilidade do argumento de nulidade.

127 "(...) mas a regra geral, como princípio universal, formulado em benefício da paz social e da segurança jurídica, é que todas as pretensões estão sujeitas à prescrição, e alguns direitos, sujeitos à decadência. Então, em se tratando de exceção a uma regra de tão amplo alcance, teria de ser interpretada, já desse ponto de vista, estritamente." Mandado de Segurança nº 26.210-9 - Tribunal Pleno do STF - Relator: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgado em 04.09.2008, voto Min. Cesar Puluzo. A menta consigna, no entanto: MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - BOLSISTA DO CNPq - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA

personalidade ¹²⁹, os direitos difusos ¹³⁰, entre muitas outras hipóteses, não são sujeitos a termos extintivos. Especialmente notável é a alegada imprescritibilidade das pretensões de nulidade ¹³¹.

É certo que não há uma regra geral de imprescritibilidade ¹³², especialmente alçada a majestade constitucional, que tornasse incompatível com o seu sistema um dispositivo de aplicação universal de uma Convenção multilateral mais que centenária.

A discordância quanto à vigência do art. 6bis (3)

No entanto, cabe indicar a existência de relevante entendimento discordante:

Com efeito, ainda que em exame não exauriente dos fatos, tenho para mim que a norma invocada pela agravante - art. 6º bis, item (3) da Convenção de Paris – “não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé” – não mais se aplica em nosso sistema jurídico.

Pois, o dispositivo em questão, apesar de internalizado em nosso direito através do Decreto 75.572/75, foi, posteriormente revogado pela Lei 9.279/96 (que contempla somente os itens 01 e 02 da Convenção de Paris - Revisão de Estocolmo 1967), restando o

¹²⁸ BARROSO, LUIS ROBERTO, A prescrição administrativa no direito brasileiro antes e depois da Lei nº 9.783/99, Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ, "O fato de não haver uma norma disposta especificamente acerca do prazo prescricional, em determinada hipótese, não confere a qualquer pretensão a nota da imprescritibilidade. Caberá ao intérprete buscar no sistema normativo, em regra através da interpretação extensiva ou da analogia, o prazo aplicável."

¹²⁹ LUTUFO, Renan, Código Civil comentado. Saraiva, v. I, p. 51 e 53: "Assim, para Gustavo Tepedino, considerados como direitos subjetivos privados, os direitos da personalidade possuem como características, além da extrapatrimonialidade e da irrenunciabilidade previstas no art. 11 deste Código, a característica da generalidade, o caráter absoluto, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e a intransmissibilidade. O absolutismo decore do fato de ser logicamente oponível erga omnes, impondo-se à coletividade o dever de respeitá-los. A generalidade, que consiste em ser concedida a todos, pelo simples fato do ser humano estar vivo, de ser, implica a existência e investidura dos direitos da personalidade. A extrapatrimonialidade, que decorre da indisponibilidade expressa na intransmissibilidade, ademais, é vista como característica desses direitos por serem insuscetíveis de avaliação econômica, mesmo que sua lesão gere efeitos econômicos"

¹³⁰ LISBOA, Roberto Senise, A extinção do direito de defesa dos interesses difusos e coletivos, Revista Forense - vol. 406 Doutrinas, Pág. 258 "Como é cediço, há direitos que podem ser reclamados a qualquer tempo, sobre os quais não se aplicam quaisquer normas sobre prescrição e decadência. São eles: a defesa dos direitos da personalidade, a defesa do estado pessoal e as ações decorrentes da relação de família. (...) A mesma ideia protetiva aplica-se aos demais interesses difusos e coletivos, tornando-se evidente que a tutela dos interesses difusos não se sujeita, em qualquer hipótese, às normas de prescrição e de decadência estatuídas pelo sistema civil brasileiro, já que objetiva a defesa, inclusive, dos interesses de titulares que ainda surgirão ou se relacionarão com a pessoa física ou jurídica a ser responsabilizada".

¹³¹ MONTEIRO, Washington de Barros "Curso de Direito Civil", Parte Geral, 1ª edição, p. 298; PONTES DE MIRANDA, "Tratado de Direito Privado", Tomo VI, p. 129, in fine.

¹³² MANSOR, Maria Ianessa Caldeira, Os institutos da prescrição e decadência à luz do novo Código Civil e os problemas de transição dos novos prazos prescricionais REVISTA FORENSE - VOL. 374 ESTUDOS E COMENTÁRIOS, pag. 453. "Tal questão não passou despercebida pelo escólio de Câmara Leal em sua clássica obra (Da Prescrição e da Decadência, p. 51 da 1ª ed.): "Todo o estudo relativo à imprescritibilidade se ressentia de um certo empirismo. Não se encontra nos autores a fixação de uma doutrina, com princípios juridicamente estabelecidos. Tudo se reduz à casuística."

preceito, portanto, definitivamente afastado de nosso regime marcário, nos termos do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil.

E nem podia deixar de ser diferente, por se tratar de norma que afronta o sistema jurídico nacional, em absoluto confronto com os princípios constitucionais “da função social da propriedade” e “da paz social”, que não se coadunam com a imprescritibilidade de direitos de natureza patrimonial. AGRAVO 146556, proc. 2006.02.01.005117-8, 07 de agosto de 2006. Des. Fed. Messod Azulay Neto

Esse entendimento não é isolado¹³³. Paulo Figueiredo argüiu, em geral, que não caberá imprescritibilidade em nenhum caso de nulidade de marca¹³⁴. O autor, além disso, se insurge particularmente contra o texto internacional em estudo:

“Relevante notar que, nessa toada, foi o caput do artigo 6 bis da CUP expressamente recebido pelo artigo 126 da Lei 9279/96.

Tal dispositivo, não obstante reproduza, em essência, a regra convencional, no que tange a proteção extraordinária dispensada a marca “notoriamente conhecida”, como se apenas o “conhecimento notório” pudesse gerar direito real (propriedade industrial), como já tivemos a oportunidade de criticar, não incluiu o parágrafo 3º do artigo 6 bis da CUP, nenhuma referência fazendo a Lei 9279/96 à ação perpétua em caso de registro obtido de má-fé.

¹³³ Já suscitavam tal tese Justo de Moraes, "Imprescritibilidade da ação de nulidade de marca de fábrica quando fundada em má fé", in Revista de Jurisprudência Brasileira, nov.dez./1942, pp. 14- 17 e Florêncio de Abreu, in Revista Forense, abr./1942, pp. 93-95.

¹³⁴ FIGUEIREDO, Paulo Roberto da Costa. Ainda o artigo 6 bis da CUP. Em Revista da ABPI, Nº 29, p. 34.) defende que a ação imprescritível não é tradição no ordenamento jurídico pátrio e, que a má-fé na obtenção dos registros de marcas não é vício autônomo do ato jurídico, senão conteúdo subjetivo (estado psicológico do agente) de certos vícios da vontade que, no máximo, acarretam a anulabilidade do ato, sujeita à sanatória mercê de prazos de decadência e prescrição (Código Civil de 1916 art 147, II e Código Civil atual art. 171, II). Este autor argumenta ainda que a imprescritibilidade tem a ver com nulidade absoluta (Código Civil de 1916, art 145 e Código Civil atual art. 166) e não com nulidade relativa e muito menos com anulabilidade. Vigorosamente, afirma o autor: “Abandonada a advocacia de teses, insinua-se situação absolutamente incômoda; mais do que isso: injusta, senão inconstitucional. A ação perpétua do artigo 6, bis, parágrafo 3º, da CUP ficará disponível para alguns, não para outros, ao sabor de qual seja, no momento do ajuizamento pretendido, a lex posterior. a lei nacional vigente ou a última revisão do texto da Convenção de Paris ao qual venhamos a aderir. Muito mais saudável, para não deixarmos interesses econômicos e direitos marcários entregues ao acaso, seria optarmos definitiva e expressamente entre acolhermos ou repudiarmos o parágrafo 3Q do artigo 6, bis, da CUP. Isso se daria: a) pela modificação do artigo 126 da Lei nº 9.279/96, para a inclusão de parágrafo de redação equivalente à do artigo 6, bis, parágrafo 3º da Convenção de Paris; ou, decidido pela ojeriza à ação perpétua, b) pela denúncia expressa da Convenção no que se refere exclusivamente àquele dispositivo (art. 6, bis, par. 32). Naturalmente, a segunda opção implicaria certas repercussões a serem minuciosamente analisadas à vista do que dispõe o artigo 2 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial Relacionados ao Comércio (TRIPs). A atitude é imperativa, sob pena de não se estabelecer a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CF, art. 52, caput). Pois o tempo, no sentido do momento do exercício do direito à ação, condicionado o acesso à ação perpétua à alternância entre a lei genuinamente nacional e o texto convencional conforme sua última revisão, encarregar-se-á de instaurar a desigualdade, com o sacrifício da isonomia constitucional.” Vide também COSTA FIGUEIREDO, Paulo R., "A marca registrada de má-fé e a prescrição da ação de Nulidade", RDM São Paulo 75-64, p. 75.

Ora, diante de tantos favores da CUP expressamente abraçados pela nova Lei de Propriedade Industrial, custa crer que o legislador pátrio *dixit minus quam voluit*, ou que se esquecera do parágrafo 3º do artigo 6 bis da CUP e da ação imprescritível.

Ao contrário, muito mais consoante à hermenêutica, dentro da nossa melhor tradição, entender-se que o legislador excluiu o parágrafo 3º do artigo 6 bis da CUP numa demonstração expressa de que não deseja a possibilidade perpétua da desconstituição do registro de marca brasileiro.

Isso significa que continua a se manifestar o nosso repúdio à ação perpétua, ao aplicarmos a alternância preconizada, agora pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, temos que, enquanto não revista a CUP, com a adesão do Brasil à sua nova redação, não mais se intentarão ações de desconstituição de registros de marcas, aqui, com base naquele dispositivo convencional (artigo 6 bis, parágrafo 3º da CUP), derogado o mesmo pela Lei 9279/96, por força da aplicação combinada de seus artigos nº 126 e 174, já que recebido o caput do dispositivo convencional, mas não o seu parágrafo 3º, como dito.”¹³⁵

Igualmente José Carlos Tinoco Soares entende incompatível com o próprio sistema de tratamento nacional da CUP – e o da isonomia constitucional – a perpetuidade da ação prevista no art. 6 bis¹³⁶.

A Convenção de Paris como norma especial

Não nos cabe aceitar tal tese, no entanto, eis que assim indicamos em nosso Uma Introdução, 2ª. Edição:

Os atos internacionais do tipo das Uniões, ou de normas uniformes, ao dispor em normas auto-executivas, criam direitos e obrigações para com nacionais e domiciliados (e outros beneficiários) nos países membros do Tratado, inclusive para os brasileiros.

135 Ibidem 34-35. Segundo o autor, “a lei brasileira ostensiva e deliberadamente abandonou tal distinção, por decisão democrática do Congresso Nacional, uma vez revogado o decreto castrense 1005, de 1969. Somente tal norma, típica construção da mentalidade ditatorial de um período histórico a ser lembrado com sereno distanciamento, consignou a distinção, em dois anos somente de excepcionalidade nos 133 anos de continuidade histórica do Direito Marcário. Assim, não só não há tal norma, quanto ela foi, por ato do Congresso, especificamente abolida de nosso Direito”.

¹³⁶ SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado de Propiedad Industrial de Las Américas. Marcas Y Congéneres. Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2006. "Haciendo la exégesis de esos principios tenemos que los nacionales de cada país de la Unión gozarán de las ventajas que las leyes les conceden. Pues bien, hay que entender a los "nacionales" de una forma amplia e irrestricta porque la Constitución Federal de Brasil no distingue los nacionales de los extranjeros, ya que todos son iguales ante la ley. Así, no será el Convenio el que podrá eventualmente distinguirlos. Y, al no poder distinguirlos, vale la interpretación en conformidad con la realidad y a la luz del mejor derecho, o sea, "las ventajas" que las leyes conceden a las nacionales en los casos de prescripción están contenidas respectivamente. Además, hay que observar que "En consecuencia, tendrán la misma protección que éstos y los mismos recursos legales contra cualquier atentado a sus derechos" (sic nro. 1). Como la protección y los recursos están contenidos en los dos diplomas legales antes referidos para todos los nacionales (en el caso, las personas físicas y jurídicas establecidas en Brasil), no hay que establecer cualesquiera otros privilegios a los alienígenas (personas físicas y jurídicas domiciliadas en el extranjero), dándose lo que se encuentra preconizado por el art. 6º bis, nro. 1, en examen, arriesgándose a anular, para siempre, un registro de marca o prohibir su uso por juzgar que se trata de mala fe."

Para com os estrangeiros domiciliados no exterior, beneficiários do Tratado, cria-se um regime de exceção quanto às normas internas, que se aplicam em caráter genérico. Desta forma, ao estrangeiro não beneficiário do PCT e da União de Paris (ou de outros Tratados), aplica-se integralmente o preceituado no CPI, sem alterações nem mitigações; para os beneficiários dos Tratados, aplica-se o regime destes.

Assim preceituou o STF na precisa determinação da ADIMC-1480-DF de 1997 (...):

A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade.

Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que, a teor da LICC não altera nem é alterada pela norma geral, a do CPI. Em outras palavras, nem os tratados revogam o CPI, nem a subsistência do CPI impede o pleno exercício normativo dos tratados. Convivem ambos em suas respectivas esferas de normatividade.

Note-se que tal entendimento também é o de Liliane Roriz em relevante texto doutrinário ¹³⁷ afirmando a perpetuidade do art. 6 bis (3) subsistiria no direito vigente, não obstante sua alegada revogação:

Assim, sempre que o direito internacional contiver normas especiais, relativamente ao direito interno, deve aquele prevalecer sobre este, qualquer que seja a teoria que se adote a respeito da existência ou não de hierarquia entre ambos. A especialidade da norma internacional a torna imune à incidência do critério cronológico.

Não haverá escapado ao eventual leitor o fato de que a especialidade que sempre vislumbrei é quanto aos *destinatários* das normas. A CUP (assim como alguns outros tratados) só se aplica aos estrangeiros, cabendo à lei nacional tentar qualquer equiparação em favor dos seus ¹³⁸. Como indico no nosso Tratado da Propriedade Intelectual, Cap. IV,

137 ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz. Imprescritibilidade da ação anulatória de registro obtido de má-fé. Em Revista da ABPI, nº 80, p. 42.

138 Do nosso Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. I, cap. IV, “[12] § 4 . - Aplicação dos tratados aos brasileiros - A Lei 9.279/96 reproduz uma das mais importantes disposições constantes da Lei 5.772/71, como garantia de isonomia entre os brasileiros e residentes no País e os estrangeiros não residentes ou domiciliados, mas beneficiários de tratados. É perfeitamente possível que os tratados concedam aos estrangeiros benesses negadas pela legislação nacional aos locais; pois o Art. 4º. da Lei 5.772/71 manda aplicar paritariamente tais benefícios aos nacionais que o invocarem”. (...) “O que a norma prevê é que se dará aos brasileiros e residentes no País tratamento jurídico pelo menos tão favorável quanto os estrangeiros, beneficiários de tratados, como se estivessem sob amparo de um único e mesmo instrumento normativo. Se a situação de fato for a mesma, aplica-se aos brasileiros a norma internacional, ainda que ela não se dirija ao nacional; as condições a que se refere o dispositivo em análise são as de fato e, não, obviamente, as jurídicas. Ou seja, tomando-se o complexo das situações de fato, que gerariam efeitos sob a norma internacional em favor do sujeito beneficiário, fosse ele estrangeiro, o brasileiro auferirá os mesmos resultados, por efeito desta norma da lei local. Não haverá a incorporação *ad hoc* da lei internacional, através da norma de equiparação, porém, se os elementos do fato gerador não

Um número relativamente pequeno, mas importante, de normas da CUP estabelece um patamar mínimo de tratamento uniforme, que todos os países da União têm de garantir em face dos estrangeiros, beneficiários da Convenção; por exemplo, o reconhecimento do efeito extraterritorial das marcas notórias ¹³⁹.

Assim, uma norma local que conflitasse com os direitos do beneficiário do tratado não lhe seria aplicável. Por exemplo, quando num determinado estado se exige registro para exercício de direitos autorais, esse registro é inexigível do beneficiário da Convenção de Berna: é o que ocorre na Argentina, onde os argentinos carecem do registro para exercerem seus direitos, mas não os brasileiros.

O que acontece quando uma norma nacional diverge da convencional, e esta última entra em vigor? Dissemos, falando da entrada em vigor, em 1884, da CUP, a propósito de uma norma interna que, divergindo do padrão do tratamento nacional, discriminava contra o estrangeiro:

À luz do direito brasileiro atual, não seria o caso de revogação, mas simplesmente de não-aplicação aos beneficiários da CUP, das regras mencionadas como desviantes do sistema de tratamento nacional; o ato internacional, especialmente quando restrita a um número de Estados-membros, não afeta a lei local, em especial, no tocante aos países não membros. Mesmo quanto aos Estados-membros, a regra divergente da lei nacional permanece válida, mas quiescente,

forem integralmente satisfeitos, exceto pela nacionalidade (ou, no caso dos estrangeiros aqui domiciliados, pelo domicílio). Assim, por exemplo, se a lei internacional prescrever consequências para o fato de o estrangeiro se encontrar fora do País ao momento de exercer um direito, ou cumprir uma obrigação (dando, em hipótese, prazo de prescrição ou preempção maior), a equiparação não existirá se o brasileiro estiver no País; as condições não são equivalentes. Mas haverá aplicação da norma equiparativa ao brasileiro, sempre no mesmo exemplo, se a presença do estrangeiro no exterior seja neutra perante os efeitos previsto na lei internacional - caso o direito seja atribuído ao estrangeiro simplesmente por que ele é nacional ou domiciliado em país membro do Tratado, e não porque está no exterior.”

¹³⁹ Assim discuto a questão em Denis Borges Barbosa, *Minimum standards vs. harmonization in the TRIPs context: The nature of obligations under TRIPs and modes of implementation at the national level in monist and dualist systems*, in Carlos M. Correa (Editor), *Research Handbook on Intellectual Property Law and the WTO*, Elgar Books, 2010: “Prior intellectual property multilateral treaties certainly also had a minimum standards content. [Other commentators do not discern such minima in the Paris Convention, e.g., UNCTAD - ICTSD. *Resource Book On Trips And Development*. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. 19: “While the Berne Convention established minimum standards of copyright protection, the Paris Convention did not define the principal substantive standards of patent protection, essentially leaving this to each state party”.] The Paris Convention has some very clear prescriptive standards: no member state to the Paris Convention can ever declare a patent void on account of the mere importation of the item patented, as provided for in art. V of the 1883 text - and this is certainly a “minimum standard” [However, if this specific agreement should be recognized as “core”, so probably should the national treatment rule. J.H.Reichman, *Universal Minimum*: “While some international minimum standards and the rule of national treatment apply to all these institutions, the Paris Convention entrusted the protection of industrial creations primarily to “the various kinds of industrial patents recognized by the laws of the countries of the Union.”] As to the Berne Convention, the prescriptive content was certainly much wider than in its sister instrument [J.H. Reichman, *Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a Restructured International Intellectual Property System*, *CARDOZO ARTS & ENT. L.J.* 475 (1995) “Article 1 of the Berne Convention established “a Union for the protection of the rights of authors in their literary and artistic works.” Such works, categorized at length in Article 2(1), should receive automatic and mandatory protection in the domestic copyright laws of the member states”].

voltando a aplicar-se se, por exemplo, o Estado se retira da Convenção ¹⁴⁰.

Como nas hipóteses de competência concorrente, nos quais o exercício de sua competência pela União (CF88, § 4º do art. 24) neutraliza – sem revogar – as normas estaduais, que remanescem inoperantes, mas válidas, a ocorrência de exercício normativo em esfera diversa não elimina a norma quiescente.

Note-se que o que ocorre nos caso da CUP como norma *especial*, quanto a seus destinatários, é um caso particular do que ocorre com todos tratados em face de lei nacional contrastante. É o que narra Monteiro Reis¹⁴¹.

Como já exposto anteriormente a orientação atual da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é considerar o sistema brasileiro como dualista moderado. Embora esta posição seja bastante recente, ficou demonstrado que tradicionalmente se aceita a existência de conflitos entre o direito internacional e o direito interno, os quais se resolvem, na maior parte dos casos, pela regra de que a norma posterior revoga a anterior.

Nesses casos, não parece apropriado o uso do termo “revogação”. A revogação dos tratados é matéria de direito internacional, significa a sua extinção. Revogado um tratado, este não produzirá mais efeitos em nenhuma esfera, seja no âmbito dos ordenamentos nacionais seja no âmbito do direito internacional. Ensina o prof. Francisco Rezek que só há três formas possíveis de extinção do tratado: ou o próprio acordo celebrado entre as partes já possui uma “predeterminação abrogatória”, ou seja, um prazo de validade ao fim do qual estará automaticamente extinto; ou as partes entram em acordo a respeito da conveniência de considerá-lo desfeito, produzindo uma abrogação por vontade comum; ou, finalmente, uma das partes manifesta unilateralmente sua vontade de deixar de ser parte no acordo internacional. A este ato unilateral dá-se o nome de denúncia. Nos tratados multilaterais, apesar de a denúncia obviamente não ter o poder de extinguir o tratado, servirá para extinguir a participação do Estado que a formula.¹⁴²

Como se vê, a lei interna não é instrumento hábil para revogar um tratado. Trata-se de expressões de direito distintas, sendo que a revogabilidade só se dá entre expressões da mesma espécie. A lei nacional pode apenas afastar a aplicabilidade interna do tratado, cuja vigência internacional continuará intacta. Em um dos votos proferidos no julgamento do RE nº 80.004, o Ministro Leitão de Abreu abordou muito bem esta questão, tecendo as seguintes considerações:

“A orientação que defendo não chega a esse resultado, pois, fiel à regra de que o tratado possui forma de revogação própria, nega que este seja, em sentido próprio, revogado pela lei. Conquanto não

¹⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges, O Princípio de Não-Discriminação em Propriedade Intelectual, in TORRES, KATAOKA, GALDINO, TORRES, Dicionário De Princípios Jurídicos, Elsevier, 2011.

¹⁴¹ REIS, Márcio Monteiro, Os tratados no ordenamento jurídico brasileiro, Revista Forense - Vol. 349 Estudos E Comentários, Pág. 456.

¹⁴² [Nota do original] Rezek. Dir. Intern. Públ., op. cit., pp. 107 a 117.

revogado pela lei, que o contradiga, a incidência das normas jurídicas constantes do tratado é obstada pela aplicação, que os tribunais são obrigados a fazer, das normas legais com aqueles conflitantes. Logo, a lei posterior, em tal caso, não revoga, no sentido técnico, o tratado, senão que lhe afasta a aplicação”¹⁴³.

Não se deve imaginar que esta é uma discussão puramente acadêmica, desprovida de sentido prático. Pelo contrário. Há uma conseqüência de grande importância nesta distinção. Como o tratado não é revogado pela lei interna, mas apenas tem a sua aplicabilidade afastada, isto significa que, vindo a lei em sentido contrário a ser revogada, o tratado voltará a ser aplicado. Não se trata de repristinação, vedada pelo art. 2º, § 3º da Lei de Introdução ao Código Civil,¹⁴⁴ pois revogação não houve. Assim leciona o Ministro Leitão de Abreu em outra passagem de seu voto:

“A diferença está em que, se a lei revogasse o tratado, este não voltaria a aplicar-se, na parte revogada, pela revogação pura e simples da lei dita revocatória. Mas como, a meu juízo, a lei não o revoga, mas simplesmente afasta, enquanto em vigor, as normas do tratado com ela incompatíveis, voltará ele a aplicar-se, se revogada a lei que impediu a aplicação das prescrições nele consubstanciadas.”

É desta mesma construção teórica do Ministro Leitão de Abreu, que lança mão o § 4º do art. 24¹⁴⁵ da Constituição ao regular o exercício da competência concorrente entre União e Estados. Dispõe o parágrafo anterior do art. 24 que, na ausência de lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, esclarecendo a referida norma que, diante da superveniência de lei federal, fica suspensa a eficácia da lei estadual naquilo em que forem incompatíveis.

José Afonso da Silva, que defendia, de lege ferenda, esta solução na vigência do anterior ordenamento constitucional, assim se manifesta quanto à inovação apresentada pela Carta de 1988:

“(…) Note-se bem, o constituinte foi técnico: a lei federal superveniente não revoga a lei estadual nem a derroga no aspecto contraditório, esta apenas perde a sua aplicabilidade, porque fica com sua eficácia suspensa. Quer dizer, também, sendo revogada a lei federal pura e simplesmente, a lei estadual recobra sua eficácia e passa outra vez a incidir.”¹⁴⁶

Assim – e fique isso bem claro – a CUP vige para o estrangeiro, que se beneficia da extinção do prazo de nulidade, ocorra o que venha ocorrer com a lei interna. Isso porque – para o estrangeiro – a CUP é norma dele, especial.

¹⁴³ [Nota do original] RTJ (83/809). RE nº 80.004 (grifo nosso).

¹⁴⁴ [Nota do original] A referida norma tem a seguinte redação: “Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.”

¹⁴⁵ [Nota do original] O mencionado dispositivo constitucional tem o seguinte texto: “A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária.”

¹⁴⁶ [Nota do original] José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11ª ed., São Paulo, Malheiros, 1996, p. 478.

Só quando o brasileiro *puder* utilizar-se da equiparação do art. 4º da Lei 9.279/96 é que ele vai obter acesso à mesma norma, que lhe é alheia.

A CUP, como norma própria ao estrangeiro, pode trazer a este a norma nacional, pelo princípio do tratamento nacional; mas pode assegurar tratamento diverso, e mesmo *divergente* da norma nacional, como regra de seu especial e peculiar proveito.

Além disso, mesmo se a norma da CUP não fosse especial, mesmo assim não haveria *revogação* da CUP pela lei ordinária, muito menos por norma anterior contrastante.

Lélio Denicoli Schmidt, com nosso entendimento, assim escreve ¹⁴⁷:

A Convenção da União de Paris não foi revogada com a vigência do Código da Propriedade Industrial promulgado pela Lei no. 5.772/71¹⁴⁸, diante da especialidade de suas normas. A CUP e o CPI continham, pois, normas que vigiam de modo concomitante, havendo autorizadas vozes¹⁴⁹ a destacar que a impossibilidade de concessão de registro que afrontasse o art. 6 bis encontrava fulcro na genericidade do art. 64 do CPI¹⁵⁰.

Norma especial por singularidade do instituto

Note-se, no entanto, que o autor, porém, manifestando seu entendimento também pela aplicação da especialidade para evitar a hipótese da revogação do art. 6 bis, suscita outras razões para sua aplicação, diversas das que acima expomos ¹⁵¹:

É regra de hermenêutica que todo parágrafo ou inciso há de ser interpretado em consonância com o respectivo caput. O Direito é um todo, e não uma norma isoladamente considerada, fora de contexto. Lendo-se o item 3 do artigo 6 bis em conjunto com os dois primeiros itens deste dispositivo, conclui-se que o mesmo só se refere a marcas notoriamente conhecidas e que tenham sido usadas ou registradas de má-fé por outrem.

Estes elementos tornam esta norma especial em relação à regra geral contida no caput e no parágrafo único do artigo 98 da Lei n.

¹⁴⁷ Revindicando a criação Usurpada, op. Cit.

¹⁴⁸[citação do original] Neste sentido, vide STJ - REsp no. 530-RJ - rel. Min. Fontes de Alencar - publ. DJ 25.03.91, pág. 3.224 e JSTJ e TRF 25/72; TJSP - 4a. Câm. - Ap. 82.176-1 - publ. Jurisprudência Brasileira 132/177.

¹⁴⁹[citação do original] LUIZ LEONARDOS (Marcas Notoriamente Conhecidas e Processos de Revisão Administrativa, in Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Industrial 5/17) e Tribunal Regional Federal da 4a. Região - 2a. Turma - AC 92.04.21788-0 - juiz Teori Albino Zavascki, j. 05.11.92, publ. DJU 10.03.93.

¹⁵⁰[citação do original] “São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais”.

¹⁵¹ SCHMIDT, Lélio Denicoli, A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos, Revista da ABPI n. 27, p.7/8.

5.772/71, bem como nos artigos 165 e 174 da lei n. 9.279/96. Com efeito, ao prever o prazo quinquenal para pleitear-se a nulidade da marca, como observa José Roberto Gusmão, a lei brasileira não tratou diferentemente os registros que foram obtidos de boa-fé e os que foram com dolo. A Convenção de Paris, porém, fez esta distinção, introduzindo-a no direito positivo. A diferença de tratamento está, assim, expressamente prevista no ordenamento jurídico: ao intérprete, pois, cabe segui-la, não lhe sendo permitido ignorá-la. A interpretação deve respeitar os diferentes limites de abrangência da norma especial e das normas gerais, evitando-se, de um lado, que o que é excepcional seja generalizado e, de outro, que a norma geral seja indistintamente aplicada no âmbito coberto pelas disposições especiais

Ao estabelecer a imprescritibilidade para as ações de nulidade de marca fundadas em ofensa a marcas notoriamente conhecidas, cujos registros foram obtidos de má-fé, o artigo 6 bis da CUP constitui-se numa norma especial, que subtrai às regras gerais contidas na legislação brasileira uma parte de sua matéria, para submetê-la a regulamentação diferente. O prazo de cinco anos elencado nas leis n. 5.772/71 e 9.279/96 continua válido e eficaz, relativamente às outras causas de nulidade de registro de marca.

Não há isonomia entre institutos

Note-se, por fim, que a questão da isonomia é um falso problema. Não há isonomias *entre institutos*, mas entre pessoas. Não se exigiria isonomia entre a prescrição de nulidade das patentes (por toda a vigência do privilégio) e a de marcas (o quinquênio, subsequente ao registro). Não se exigiria paridade entre a prioridade de marcas (seis meses) e de patentes (um ano). Ou prescrição de nulidade administrativa, *isonomicamente*, no mesmo prazo da nulidade judicial.

A igualdade do brasileiro e do estrangeiro perante o 6bis

O instituto da marca notória do 6 bis é o de uma precedência especial, de natureza extraterritorial. Neste instituto, havendo os pressupostos, brasileiros e estrangeiros, sem distinção, farão jus à perenidade de ação. Não só poderão valer-se os brasileiros do instituto em outros países membros, mas – caso detenham no exterior marcas que aqui se fizessem notórias – cá também os brasileiros farão jus à perpetuidade.

Com efeito, embora - ao contrário do que sentem Paulo Figueiredo e Tinoco Soares -, não haja um problema constitucional de isonomia entre brasileiros e estrangeiros não residentes¹⁵², verdade é que o brasileiro que detiver marca no

¹⁵² Do nosso Tratado, Cap. IV: “[12] § 4. 1. - Isonomia do nacional com o estrangeiro. Curiosamente, não existe na Constituição dispositivo genérico que obrigue a estender aos nacionais os direitos assegurados aos estrangeiros. No caso específico da propriedade industrial, porém, a vinculação dos direitos pertinentes ao "interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País" claramente vindicaria um dispositivo legal como este que agora está em análise. O princípio constitucional da isonomia abrange, exclusivamente, os brasileiros e os estrangeiros aqui domiciliados; a extensão dos direitos previstos na Carta ou nas leis depende de expressa disposição legal ou em ato internacional. A questão aqui é outra. Já na CUP, previa-se que os estrangeiros, beneficiários da

exterior, notória no Brasil, terá exatamente os mesmos direitos que o estrangeiro terá sob o 6 bis(3) da CUP, pela aplicação do art. 4º do CPI/96. E igualmente, o estrangeiro, que detiver marca não notória, estará sujeito à mesma prescrição do nacional.

Aliás, Lélío Denícoli Schmidt já notara esse fato ¹⁵³:

17. Contudo, já àquela época o artigo 6 bis deveria ser sistematicamente interpretado em conjunto com o disposto no artigo 2ª da mesma Convenção, que estatui o regime de igualdade de proteção entre nacionais e estrangeiros, pois tanto aqueles quanto estes são "cidadãos" da União criada por tal tratado internacional, sujeitos, pois, às mesmas regras. Aliás, Stephen Ladas já em 1933 pontificava esta interpretação, destacando que o artigo 6 bis se aplica tanto aos cidadãos dos outros países quanto aos nacionais, uma vez que "o contrário seria absurdo, pois todas as disposições da Convenção devem evidentemente ser aplicáveis não importando qual pessoa as invoque, tendo em vista o princípio geral elencado nos artigos 2 e 3, em benefício do tratamento unionista" ¹⁵⁴.

Com a reforma do artigo 6 bis empreendida em 1967 por ocasião da Conferência de Estocolmo (cujo texto já foi promulgado em nosso país, pelo Decreto no. 635/92), a sua redação foi alterada nesta parte. Conforme relata Elizabeth Kasznar Fekete, a expressão "cidadão de outro país contratante" foi modificada para "pessoa amparada pela presente Convenção" ¹⁵⁵.

18. Não mais existe campo para dúvida. Os brasileiros e estrangeiros gozarão dos mesmos direitos previstos no artigo 6 bis da CUP, não só nos demais países signatários deste tratado, mas também no próprio Brasil. Esta igualdade é expressamente prevista não só no artigo 22, item 1, da Convenção da União de Paris, mas também no artigo 42 da Lei nº 5.772/71 e no artigo 42 da Lei nº 9.279/96.

O artigo 6 bis da CUP não leva a um tratamento desigual entre nacionais e estrangeiros. O fator diferenciador ali contido não reside na nacionalidade ou domicílio de quem invoca tal norma, mas sim na causa de pedir da ação de nulidade. Se o fundamento da ação consistir em registro obtido de má-fé e em ofensa a marca

Convenção, teriam o mesmo tratamento que os nacionais, aos nacionais, "sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção". Ou seja, poderia o estrangeiro ter os benefícios da Convenção, ainda que este excedessem o que a lei nacional concedesse. O tratamento nacional do TRIPS também prevê que os países membros poderão, "mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo". Assim, além do mínimo prescrito na norma internacional, os Estados podem favorecer os estrangeiros; o que não podem é desfavorecê-los. O art. 3º. do TRIPS dispõe: "Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual". Vê-se, assim, que não é impossível que, sob a lei internacional relevante, os estrangeiros, sob a regra de tratamento nacional, venham a ter mais direitos, ou menos obrigações, do que os nacionais.

¹⁵³ SCHMIDT, Lélío Denícoli. A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos. Revista da ABPI 27, Março/Abril de 1997. São Paulo.

¹⁵⁴ [Nota do original] La Protection Internationale de la Propriété Industrielle, § 388, pág.40, ed. E. de Boccard, Paris, 1933.

¹⁵⁵ [Nota do original] Op. cit., págs. 12/13.

notoriamente conhecida, a ação será imprescritível, à luz da Convenção de Paris. Sendo outra a causa de pedir, aplica-se o parágrafo único do artigo 98 da Lei nº 5.772/71 e, após o início de sua vigência, o artigo 174 da Lei nº 9.279/96.

Resumindo: não se aplica à marca *territorial* de cada país o dispositivo do art. 6º bis da CUP. O brasileiro que detiver marca *fora do território nacional*, e porventura não lhe tiver registrada aqui, se aqui tal marca não registrada for notória, terá aqui a proteção convencional. Como também o terá a marca registrada no Brasil, que seja notória em país convencional, terá – lá – a proteção *extraterritorial*.

Da impossibilidade de caducidade de uma marca notória do 6 bis da CUP

Da caducidade

Lembra Gama Cerqueira ¹⁵⁶:

122. O princípio da obrigatoriedade do uso das marcas registradas funda-se na própria função que elas desempenham no campo da indústria e do comércio ¹⁵⁷. “A marca”, escreve AFONSO CELSO, “é um acessório do comércio ou da indústria; e se estes não são exercidos, desaparece a sua razão de ser, pela impossibilidade da concorrência criminosa, que a lei procura impedir, por meio de garantias especiais”¹⁵⁸.

Estas medidas especiais que a lei estabelece em favor das marcas registradas, como bem observa CARVALHO DE MENDONÇA, não visam a “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” ¹⁵⁹. Uma vez que a pessoa beneficiada não se utiliza da marca registrada, a qual, por consequência, deixa de desempenhar a função para a qual foi criada e que justifica a proteção legal, desaparece a razão de ser das excepcionais garantias asseguradas pelo registro, o qual deve desaparecer, revertendo a marca ao domínio público. Assim o exigem, de um lado, a liberdade do comércio e da indústria, cerceada por um registro inútil; de outro, a desnecessidade da garantia legal para assegurar uma função inexistente. Eis, em síntese, o fundamento da exigência do uso efetivo da marca registrada, que as leis de grande número de países formulam, sob pena da cessação da proteção legal ou da caducidade

¹⁵⁶ Tratado da Propriedade Industrial, [atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa], 3ª. Ed. Lumen Juris, 2010, vol. II.

¹⁵⁷ [Nota do original] Sobre esse assunto, vide parecer de nossa autoria publicado na Revista de Direito Industrial, vol. 8.º, pág. 177.

¹⁵⁸ [Nota do original] Ob. cit., pág. 93, nota 5. Cf. BENTO DE FARIA, ob. cit., pág. 261.

¹⁵⁹ [Nota do original] Ob. cit., vol. V, parte I, nº 224, pág. 217,

do registro ¹⁶⁰. Por outro lado, a obrigatoriedade do uso das marcas registradas justifi ca-se como meio de evitar o abuso das chamadas marcas defensivas e de reserva ou de obstrução, as quais, além de sobrecarregarem inutilmente os arquivos das repartições de registro, redundam em prejuízo dos concorrentes, tornando mais restrito o campo em que podem livremente escolher as suas marcas ¹⁶¹.

Tem sido sempre esse nosso entendimento: a caducidade das marcas (mas não só dela) ¹⁶² é um elemento essencial da legitimação constitucional da sua proteção ¹⁶³:

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 ocorrendo, a caducidade que lança o signo na *res nullius* ¹⁶⁴), com a veracidade ¹⁶⁵ e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade ¹⁶⁶ e a chamada novidade relativa.

Esta radicação constitucional da caducidade é ecoada pela jurisprudência:

Aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuídos pelo registro no órgão marcário, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da propriedade, ora estabelecida na Constituição Federal. Apelação Cível 438890, proc. 2004.51.01.534594-7, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, 23 de fevereiro de 2010

¹⁶⁰ [Nota do original] Entre outras, as leis de Cuba, Espanha, Grécia, Holanda, Honduras, Iraque, Japão, México, Nicarágua, Palestina, Portugal, República Dominicana, Salvador, Suíça.

¹⁶¹ [Nota do original] LADAS, ob. cit., § 344, pág. 558; LABORDE, ob. cit., nº 145, pág. 117. O grave inconveniente da liberdade do registro sem o corretivo da exigência do uso efetivo da marca é posto em relevo em antigo estudo publicado na revista *La Propriété Industrielle* (vol. 57, pág. 135). A mesma questão tem sido objeto de estudo em várias conferências da União para a proteção da propriedade industrial (Actes de la Haye, pág. 280, e Actes de Londres, pág. 178).

¹⁶² Tratado, op. Cit., Cap. III, [5] § 2. 3. - O perigo de lesão ao princípio da liberdade de iniciativa na tese do aproveitamento parasitário – (...) A reserva de novos espaços para uma concorrência futura por parte do parasitado (que não concorre, mas, quem sabe, pode em um par de décadas, expandir-se de refrigerantes para cobertores de lã...) é um interesse econômico privado óbvio. Mas exatamente uma postura que o Direito tem denegado, através da proibição de marcas defensivas, da previsão de caducidade e licenças compulsórias, do uso de esgotamento de direitos, etc. Há um interesse básico na economia de favorecer o investimento real e agora, e não de criar feudos em favor de absent landlords. A tese, neste caso, não é mais comunista, mas feudal. Nada mais antípoda à economia de mercado.

¹⁶³ Tratado, op. Cit., Cap. II, [7] § 3. 8. - Quais são os fins sociais da marca

¹⁶⁴ [citação 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.

¹⁶⁵ 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”.

¹⁶⁶ 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.

Dissemos, em Proteção (2007):

8.8.1. Da caducidade

8.8.1.1. Caducidade na CUP e em TRIPs

Diz a Convenção de Paris:

Art. 5º (7º p.)

Se em algum país a utilização de marca for obrigatória, o registro não poderá ser anulado senão depois de prazo razoável e se o interessado não justificar as causas da sua inação.

Art. 5º, C

(2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quando a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.

Já TRIPs assim preceitua:

ART.19 - Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.

2 - O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, será reconhecido como uso da marca para fins de manutenção do registro.

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.

8.8.1.2. Caducidade no CPI/96

Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil¹⁶⁷; ou tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos. O mesmo ocorre se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

167 Note-se a Resolução da ABPI, nº 58, p. 26, contrária ao uso da marca em outros países do Mercosul como hábil a elidir caducidade. Essa previsão existia na lei anterior quanto a patentes.

A sanção é evitada, porém, se o titular justificar o desuso da marca *por razões legítimas*, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso¹⁶⁸.

Há certa desconformidade entre o texto do CPI/96 e o TRIPs. O art. 19 de TRIPs fala em *razões válidas baseadas em obstáculos* (circunstâncias que surjam independentemente da vontade do titular, tais como restrições a importação, são razões válidas). Já o CPI/96 ao falar em “razões legítimas” não parece limitar-se apenas às de força maior ou caso fortuito, o que pode ser mais amplo ou mais restrito do que o padrão do art. 1.058 do CC, conforme a situação concreta.

O que é uso suficiente da marca, para configurar satisfação ao requisito legal? Diz o CPI/96 que o uso da marca deverá compreender [todos os] produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Para impedir o abuso de direito na alegação de caducidade por parte de terceiros, a Lei 9.279 enfatiza que não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. A caducidade é declarada ou decretada? A lei diz que a decisão de caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento.

Para o requerimento da caducidade, exige-se o *interesse processual*. José Carlos Tinoco Soares diz o seguinte¹⁶⁹:

Necessário, portanto, se torna que o interessado ao requerer o pedido de caducidade do registro de uma marca tenha a obrigação de comprovar o seu legítimo interesse. Este poderá ser alicerçado pelo requerimento de pedido de registro de marca igual ou semelhante, para os mesmos produtos, mercadorias ou serviços e bem assim para os pertencentes a gênero de atividade afim. Em assim procedendo e objetivando a caducidade do registro que lhe é anterior e conflitante, terá a possibilidade de obter o de sua pretendida marca.

168 Correa, José Antonio Faria. O conceito de uso de marca. Revista da ABPI, n 16 p 22 a 24 maio/jun 1995. Prado, Paulo Lanari, Caducidade de Marcas em Sentença Declaratória de Falência, Rev. ABPI, 2001. Vide igualmente José Carlos Tinoco Soares, Caducidade do Registro de Marca, Revista do JSTJ e TRF, Vol. 32, p. 7. Em parecer constante de seu Miguel Reale, Questões de direito. São Paulo: Sugestões literárias, Miguel Reale entende que, para ocorrer o desuso que leva à caducidade, seria necessário superar a presunção de intenção de uso: “Até mesmo para resolver o problema de anterioridade de marca deve a autoridade administrativa ter presente o complexo das circunstâncias, para evitar favorecimentos ilícitos, afirmando a doutrina mais recente que, ainda que se trate de marca estrangeira, não deve esta ser preterida, mas em seu favor militar a prova de ter o respectivo titular “mostrado a real intenção (sic) de utilizar seu produto no estrangeiro” (cf. Albert Chavenne, La notion de premier usage de marque et le commerce internacional, in Mélanges en l'honneur de Paul Roubier, Paris, 1961, t. 2, p. 379). Esse ensinamento do professor da Universidade de Lyon com mais razão deve ser estendido à hipótese de caducidade, não podendo ser desprezado, sumariamente, o comprovado elemento intencional do proprietário da marca no sentido de dar-lhe plena aplicação no país onde vige o registro”.

169 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. III. São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 1988, p. 1179 e 1180.

O mesmo interesse poderá também ser demonstrado se um registro existente provocar o indeferimento de um pedido de registro de marca, posteriormente requerido, de natureza igual ou semelhante, para os mesmos ou similares produtos, mercadorias ou serviços. Neste caso e se a colidência entre as marcas para distinguir os mesmos ou semelhantes produtos, mercadorias ou afins for flagrante, não restará dúvida que a concessão de caducidade do registro que lhe é anterior.

O que acontece, se a marca deixa de ser usada *como registrada*, mas continua a sê-lo em forma correlata? É de se entender que não possa ser declarada a caducidade enquanto a *imagem-de-marca* subsistir ativa perante o público pertinente¹⁷⁰, sendo esse mais um efeito de cunho essencialmente semiológico sobre a propriedade marcária.

8.8.1.3. Caducidade parcial

Argüi-se a possibilidade de caducidade parcial de marcas, com base no texto do art. 144, que literalmente dispõe que o desuso da marca faz caducar parcialmente o registro “em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada”.

Em outro contexto, o da definição da “propriedade” específica das marcas, assim disse:

6.2.5. Peculiaridades da aplicação das normas de direito comum às marcas

Em sua faceta de propriedade, a marca registrada, como indicado acima, compreende as faculdades elementares do domínio. A aproximação entre os dois regimes é marcante, como demonstram os art. 129 e 130. Nota a doutrina que, de todos os direitos da propriedade intelectual, a marca é o mais assimilável à propriedade comum, mesmo por ser a única modalidade que não é limitada no tempo.

Assim, seja por serem objeto de propriedade, seja pelo fato de os registros terem natureza análoga aos direitos de propriedade sobre bens físicos, justifica-se a aplicação do paradigma dos direitos reais sobre bens móveis às marcas registradas.

Na sua faceta concorrencial, no entanto, a marca registrada fica sujeita a uma série de condicionantes que singularizam seu regime em face do paradigma mobiliário. É o que se nota nesta seção. (...)

6.2.5.7. A caducidade

Diversamente do que ocorre com a propriedade móvel dos bens físicos, a propriedade sobre a marca parece se não se faz uso dela no

¹⁷⁰ É o que a doutrina americana chama de “Impressão Continuada”. Vide Gideon Mark and Jacob Jacoby, *Continuing Commercial Impression*: “[T]he following changes have been held either not to constitute abandonment or to permit tacking-on: a rearrangement of words, the combination of a mark with another word; the dropping of a non-essential word from a mark; adding a letter in a word without changing its phonetic impact; the dropping of a background design and continuing use of a word mark; the embellishment of a word or letter with a design; the insertion of a hyphen; a change in lettering style; and a modernization of a picture mark.”, estudo da New York Law School, encontrado em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869279, visitado em 22/10/2006.

mercado. Ou seja, a falta de exercício de uma faculdade inerente ao direito, após certo prazo, leva à extinção da propriedade.

A tensão constitucional entre o monopólio marcário e a livre concorrência, assim como o vínculo que tal exclusividade deve ter com o uso social da propriedade (nisso compartilhado com a propriedade física) faz com que se imponha ao titular da propriedade o uso efetivo, sob pena de caducidade e lançamento do signo em res nullius, livre, na inexistência de outros direitos, para ocupação de qualquer terceiro.

O instituto da caducidade de marcas é antigo no direito pátrio. Lembra Paulo Lanari¹⁷¹

A caducidade, como vimos, encontra-se tipificada no Direito brasileiro como uma das hipóteses de extinção do registro de marcas de indústria e comércio. Desde o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, observa-se a obrigação de uso da marca sob pena de ser declarada a caducidade. Este princípio também estava presente no Código da Propriedade Industrial de 1945 (inserido no artigo 152), tendo sido mantido no Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei 5.772/71, artigos 93 e 94). Atualmente, o tema vem disciplinado nos artigos 142 a 146 da Lei nº 9.279/96.

Deve-se notar que o aludido Decreto nº 16.264/23, que foi o primeiro diploma legal a introduzir o instituto da caducidade, estabelecia o prazo de três anos para o início do uso da marca. O Código da Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-lei nº 7.903/45), por sua vez, no artigo 152, estabelecia que a caducidade seria declarada se o titular do registro não utilizasse a marca pelo prazo de dois anos consecutivos e que o requerimento deveria ser formulado por terceiro interessado. Por outro lado, o Código anterior de 1971 (Lei 5.772) introduziu, nos artigos 94 e seguintes, duas importantes inovações: atribuiu ao titular do registro o ônus da prova de uso da marca e viabilizou ao INPI proceder ex officio ao exame de uso¹⁷².

Do uso para efeitos de prevenir a caducidade

Diz Gama Cerqueira:

(...) o uso, para evitar a caducidade do registro, deveria ser efetivo, isto é, como doutrina Bento de Faria, deve consistir no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro

¹⁷¹ PRADO, Paulo Lanari, Caducidade de Marcas em Sentença Declaratória de Falência, Revista da ABPI, (54): 13-18, set.-out. 2001.

¹⁷² Verdade é que, mesmo antes de 1923, já havia a obrigação de uso. Nota Gama Cerqueira (op. Cit.): “123. As leis de 1887 (art. 12) e de 1904 (art. 11) seguiam sistema diferente do que veio a ser adotado pelo regulamento de 1923 e pelo Cód. da Propriedade Industrial, dispondo simplesmente que o registro se consideraria sem vigor se o dono da marca registrada não fizesse uso dela no prazo de três anos. Empregada a marca dentro desse prazo, o registro não perderia mais a sua eficácia, ainda que posteriormente se interrompesse o uso da marca. Neste caso, entretanto, a sua propriedade poderia perder-se, provando-se o seu abandono, questão que os nossos autores costumavam-se tratar, de acordo com a doutrina dos escritores franceses.”

produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio comprador

No que persiste a doutrina a entender ¹⁷³:

no que concene às formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em quantidade economicamente significativa, considerando a natureza

Que uso será esse?

Em primeiro lugar, o uso do signo exatamente como registrado, ou apenas com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro ¹⁷⁴.

Em segundo lugar, o uso deve ser *uso como marca* ¹⁷⁵:

Assim, o uso como marca é o uso na função distintiva, concomitante, ou não, com o uso comunicativo ou persuasório. (...) o uso como marca é aquele que se destina a garantir a criação ou continuidade da reputação relativa ao produto ou serviço (a imagem-de-marca).

¹⁷³ FURTADO, Lucas Rocha,. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, pág. 136.

¹⁷⁴ Consta da ementa dos Embargos Infringentes (AC) - 2000.02.01.073115-1. da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, em 5 de dezembro de 2008: I - Se o uso comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deu-se em formato distinto e descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou sentença de procedência do pedido de invalidação do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua caducidade". Diz o voto divergente do acórdão embargado, adotado nos embargos: "No entanto a ratificação da Convenção da União de Paris trouxe nova luz a legislação então vigente, sinalizando com a permissão de que a marca sofra alteração quanto a elementos, mas que não alterem o caráter distintivo da marca, sem prejuízo do registro. Dessa forma, a luz da Convenção da União de Paris, promulgada pelo Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992 e ratificada pelo Decreto nº 1.263, de 13 de outubro de 1994 o proprietário da marca não perde o seu registro quando a utiliza com modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro." Como já dissemos acima: "O que acontece, se a marca deixa de ser usada como registrada, mas continua a sê-lo em forma correlata? É de se entender que não possa ser declarada a caducidade enquanto a imagem-de-marca subsistir ativa perante o público pertinente, sendo esse mais um efeito de cunho essencialmente semiológico sobre a propriedade marcária. É o que a doutrina americana chama de "Impressão Continuada". Vide Gideon Mark and Jacob Jacoby, Continuing Commercial Impression: "[T]he following changes have been held either not to constitute abandonment or to permit tacking-on: a rearrangement of words, the combination of a mark with another word; the dropping of a non-essential word from a mark; adding a letter in a word without changing its phonetic impact; the dropping of a background design and continuing use of a word mark; the embellishment of a word or letter with a design; the insertion of a hyphen; a change in lettering style; and a modernization of a picture mark.", estudo da New York Law School, encontrado em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869279, visitado em 22/10/2006."

¹⁷⁵ BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Diz Pontes de Miranda, no vol. XVII de seu Tratado: § 2.011..2 "O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fêz a marca ou achou-a (res nullius, e não res communis omnium) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do **uso como marca**". (Grifamos)

Outros usos de um signo, ou outro elemento, não serão uso como marca. Assim, o uso de um signo como marca é aquele em que tal signo aponta, ou antes, significa a origem dos produtos ou serviços: aquele que faz o consumidor atribuir o objeto adquirido à origem, personalizada ou anônima, ao qual se imputa o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca. Sem este efeito de atribuição a uma origem, não existe marca." (...)

Para funcionar como marca o elemento considerado

[a] não pode ser de caráter utilitário. (...)exclui[ndo-se] do campo do direito marcário qualquer elemento que seja essencial ao uso ou propósito do artigo pretensamente assinalado, ou que afete o custo ou qualidade do mesmo, de tal forma que o uso exclusivo de tal elemento incidiria em desvantagem de terceiros na concorrência em aspectos que nada tem a ver com a criação ou continuidade da reputação relativa ao produto ou serviço (a imagem-de-marca)

[b] não pode ser de caráter estético ou ornamental (...) denegando[-se] proteção marcária a qualquer elemento, mesmo simbólico, que seja intrinsecamente estético ou ornamental, e que corresponda ao objeto do consumo pretendido, e não como designação de origem ou de endosso.

O uso de signos em função comunicativa ou persuasória sem simultânea e predominante função distintiva não é uso como marca.

Em terceiro lugar, deve ser “uso no comércio, ou seja, uso substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome”¹⁷⁶. Dissemos, em Proteção de Marcas, op. cit. § 5.2.1:

A especialidade surge como fronteira da exclusiva. A propriedade das marcas, como já visto, se exerce na concorrência, mas com as características peculiares que decorrem do fato de essa concorrência se encontrar mediada, ou ampliada, por um fluxo simbólico que ultrapassa o produto ou serviço assinalado. Sob tais pressupostos, a especialidade conecta a exclusiva à sua funcionalidade econômica, promovendo o investimento na imagem do produto ou serviço, mas recusando a ampliação dos poderes de mercado além do necessário para viabilizar a marca no micro-ambiente econômico onde ela se exerce.

Diz José de Oliveira Ascensão (ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17, p.340):

¹⁷⁶ SCHETCHTER, Roger E.; THOMAS, John R. Intellectual Property. The law of copyrights, patents and trademarks. [s.l.], Hornbook Series, Thompson West, 2003..., nota 61, p. 554. “Since the point of trademarks is to enable consumers to relocate goods that they approve of, affixation of the mark to the goods as by itself is not enough to create protectable trademark rights. After all, consumers are not likely to begin associating the mark with a particular producer if there are thousands of units of the merchandise with the mark affixed all sitting in a warehouse behind locked doors and none available for actual purchase in retail stores. Thus, at common law, a merchant must actually “use” the trademark, by selling or leasing goods or services bearing the mark to the public in bona fide transactions in order to earn protectable trademarks rights. As one court has put it, “[t]he gist of trademark rights is actual use in trade.” Moreover, the use “must have substantial impact on the purchasing public”. Trivial or virtually invisible use of a mark will not be enough to establish common law trademark rights”.

*Há todavia mais um elemento que não tem sido objecto de tanta atenção. Impede-se o uso de terceiros sem consentimento, "na sua actividade económica..." A frase surge em todos os instrumentos normativos internacionais, com as formulações próprias das várias línguas. Corresponde ao *im geschäftlichen Verkehr* alemão e ao uso *dans la vie des affaires* francês. O artigo 5/1 da Directriz sobre marcas, na versão portuguesa, fala em "uso na vida comercial". Portanto, a marca exclui a intervenção de terceiros no exercício de actividade económica. Mas isso significa também que fora da actividade económica já essa exclusão se não verifica. Podemos dar logo exemplos. O meu bom gosto pode levar-me a decorar a minha moradia com a marca da McDonalds ou a chamar à minha cadela Coca-Cola. Tudo isto está fora da actividade negocial. Consequentemente, tudo isto escapa do exclusivo outorgado pela marca.*

Assim, é o uso *na especialidade* e *im geschäftlichen Verkehr* que se protege como exclusivo.

Por último, deve ser uso por quem tenha a propriedade, ou quem por ele for autorizado. O uso que faça um infrator não lhe aproveitará.

Uso necessário para efeitos do art. 6 bis da CUP

A marca deve ser bem conhecido no país onde a protecção é reclamada. Mas ele deve ser tão conhecida pelo uso no país? É realmente possível que uma marca seja bem conhecido dos círculos interessados, mesmo que não seja utilizado localmente pela distribuição dos produtos que ostentam essa marca. A marca utilizada extensivamente em um país vizinho que chegue ao conhecimento dos círculos pertinentes ou uma marca anunciada em publicações locais ou internacionais atingindo os mesmos círculos pode tornar-se igualmente bem conhecido por eles¹⁷⁷.

O uso para efeitos de elidir caducidade é correlativo à concessão da exclusiva. É um *ônus* da "propriedade" da marca. Por isso, deve ser uso *como registrado*, no comércio e como marca. Uso sério e regular, pelo titular ou por quem este autorize, no tocante aos exatos produtos e serviços para os quais vale a propriedade, com as características do signo como registrado, e *em função de marca*.

Mas – e disso falamos extensivamente – o exercício do direito resultante do 6 bis não presume propriedade. Pelo contrário, como condição de procedibilidade do seu exercício *para nulificar registro* o art. 158 do CPI/96

¹⁷⁷ Ladas, op. Cit. § 681: "The mark must be well known in the country where protection is claimed. But must it be so known through use in the country? It is indeed possible for a mark to be well known to the interested circles even though it is not used locally by the distribution of products bearing such mark. A mark used extensively in a neighboring country to the knowledge of such circles or a mark advertised in local or international publications reaching the particular circles may become equally well known to them".

exige que o pretendente *exercite seu direito formativo gerador*, ou seja, direito de pedir “propriedade”:

Art. 158. (...) § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Se por definição não haverá propriedade, não se exigirá o ônus imposto ao proprietário.

Desta feita, o uso *para aquisição de notoriedade* (e note-se que a lei internacional vigente nem sequer exige uso, mas simples fama) é apenas aquele capaz de suscitar a noção do público de que a marca tem origem no exterior. É – no máximo – o *uso como marca*¹⁷⁸. Não se exige presença no território do usuário, mas simples operação da marca (não registrada): a importação, a venda, desde que autorizada ou não vedada. É o uso portador de notoriedade, e não uso *social da propriedade* (que não existe). Por isso mesmo será efeito *extraterritorial*.

Assim é que se pode ter uso para efeitos de notoriedade, sem tê-lo para efeitos de evitar caducidade.

Efeitos da caducidade e notoriedade de terceiros

O efeito da caducidade é precisamente aquele que a lei diz:

Art. 142. O registro da marca extingue-se: (...)

III - pela caducidade; (...)

Acaba o registro. O fim do registro, de regra, lança o signo como *res nullius* – vale dizer, apropriável. Extinta a exclusividade, o trâmite normal da liberdade de comércio dá a qualquer um o direito de apropriação.

Se a marca registrada tem condições de *marca notória para efeitos do 6 bis* da CUP, porém, surge uma questão. O efeito extraterritorial existindo, *persistindo*, não se cancelam os efeitos da Convenção.

Senão vejamos: *textualmente* a Convenção não elimina o efeito territorial pela existência de um prévio registro, caduco. Veja-se:

Art. 6º bis - Os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar, seja " ex-officio ", se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que fôr uma reprodução ou uma imitação suscetível de

¹⁷⁸ Nota MOSTERT, Frederick W., Famous And Well-Known Marks. New York: Second Edition - International Trademark Association, 2004, p. 4- 190: "It has not yet been decided by the German Federal Supreme Court as to whether protection of well-known marks pursuant to Article 14(2)3 of the Trademark Act is only to be considered in cases of use as a trademark. Trademark protection for other purposes, than to distinguish between goods and services, is reserved by Article 5(5) of the European Trademark Harmonisation Directive in the legal systems of the Member States.". Em julgamento francês de 2006, as exigências de uso para efeitos de 6bis foram de que fosse uso público, contínuo, não equívoco e não precário, vide Code de la Propriété Intellectuelle, Dalloz, 8ª. Ed. 2008, p. 584.

produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é [nele] notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utiliza para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante.

Art. 6o bis (2o p.)Um prazo mínimo de três anos deverá ser conhecido para se reclamar a anulação dessas marcas. O prazo correrá da data do registro da marca.

Art. 6o bis (3o p.)Não será fixado prazo para se reclamar a anulação das marcas registradas de má fé.

A Convenção não se refere ao *registro*: a fórmula “como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante” não se refere à propriedade, porque ela *não existirá* no território em questão. Mas refere-se à consciência, pelos círculos pertinentes, que a marca “é” de uma pessoa, em outro território.

Enquanto persistir a consciência *por notoriedade* de que a marca “é” de outra pessoa, em outro território, haverá a habilitação para a aplicação do art. 6 bis.

Suponhamos que, como sanção pelo não uso para efeitos *de caducidade*, o direito local desconsiderasse a notoriedade “como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante”. Seria assim legitimado o engano da coletividade?

Assim dissemos em nosso Tratado:

[2] § 2.1. (A) O uso livre não legitima a confusão quanto à fonte

Assim, o nosso sistema prevê plena liberdade de uso das criações, salvo quando a norma jurídica institua uma regra de proibição. Assim se estimula a produção e a livre iniciativa, e se repelem as restrições e monopólios injustos e descabidos.

Mas nada justifica a confusão na concorrência, que faça o consumidor ou terceiro tomar os produtos de uma pessoa pelos produtos de outra. Já disse a Suprema Corte dos Estados Unidos que - se não existe patente ou outro direito exclusivo - o réu pode copiar os bens do autor até o mínimo detalhe - mas não pode criar confusão na percepção do público quanto à origem dos bens.

Mais uma vez, remontando à segunda edição deste livro:

Como regra, nestes casos o que cabe repressão é ao risco de confusão ou denigração, e não a proteção substantiva da criação tecnológica, do signo distintivo, ou da criação intelectual em si mesma.

Só não se pode exercer, em particular, a tutela da concorrência desleal em situações em que a própria Constituição veda a constituição de interesses, como no caso de patentes extintas, ou direitos autorais no domínio público, onde - acima de qualquer interesse privado de concorrência - existe um interesse público na circulação e uso livre das informações tecnológicas e das criações estéticas. Neste caso, o interesse público impera, mesmo porque o interesse privado já foi plenamente satisfeito, segundo o balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente.

Desta feita, a liberdade do uso das criações tecnológicas, ornamentais e expressivas, quando não haja, ou já não mais haja, norma específica e formal de exclusão, é total, incondicional, e não sujeita a qualquer estigma de deslealdade. Nestes casos, a arguição de proibição, sem haver, esta sim é antijurídica.

Mas no tocante a signos distintivos, a inexistência ou cessação de uma exclusiva não terá necessariamente o mesmo efeito¹⁷⁹. A confusão do público (e a proteção da clientela, no que for biunívoca) tem seu próprio imperativo.

Mas não estamos generalizando tal enunciado. Aplicamos apenas, nos limites do que vimos discutindo, à hipótese de uma marca cujo registro foi alvo de caducidade, por carência do uso exigível para manter o registro; mas que continua tendo os requisitos da notoriedade descritos pelo texto convencional.

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 público¹⁸⁰.

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 consumidores¹⁸¹. Deve-

¹⁷⁹ Note-se que segundo o artigo 154 da LPI, uma vez extinto o registro de uma marca de certificação ou coletiva, a mesma marca não poderá ser registrada em nome de terceiro por um período de 5 anos a contar da data da extinção. Assim, não é sempre que a extinção de uma marca permite a apropriação por terceiros.

¹⁸⁰ Veja-se que se fala aqui de público, e não somente consumidor. A tutela consumerista, se houver, é a parte e cumulativa.

¹⁸¹ Note-se também – sem que façamos uso dessa noção neste contexto – da questão do fundo de comércio residual no abandono ou desuso de uma marca. Nota McCarthy on Trademarks, § 17:15. “Os consumidores não sabem nada sobre o estado de espírito do usuário da marca anterior. Mas eles podem também entender erradamente que um novo uso da marca por outra pessoa é um uso renovado pelo ex-usuário.” Esse fenômeno, o da clientela não exercida num momento, mas suscetível de retomada e ampliação, é o que se costuma denominar clientela quiescente, ou lingering goodwill. Vide Benjamin, John, Added value that does not die, Financial Times de 11 de agosto de 2002: “Case law has shown that goodwill may still exist many years after the cessation of the business. What will be taken into account is the level of goodwill that has been developed and the likely reaction of a reasonable customer of the business when faced with the new enterprise. One way to preserve goodwill is to license it - or otherwise dispose of it - to another party to ensure it remains "alive". Provisions could be drawn up in any sales document setting out what is to happen to the goodwill and upon what conditions it is being transferred. If the business is ever revived, the goodwill could be retrieved. New market entrants must watch out for any lingering goodwill. (...)”, encontrado em <http://search.ft.com/nonFtArticle?id=020811000429>, visitado em 15/3/2008. Em nosso Tratado, op. cit., Cap. III, [1] § 4. 3. - Segundo requisito: atualidade da competição - assim dissemos: “Cabe aqui notar que, no contexto marcário, a doutrina suscita a eventualidade de proteção jurídica do valor concorrencial remanescente de uma marca em desuso. Assim, valor concorrencial num contexto em que já não existe concorrência: esse fenômeno tem sido descrito como lingering goodwill. Vide Valerie Brennan and T.J. Crane, Gone But Not Goodbye: Residual Goodwill in

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 ¹⁸².

Assim entendeu o tribunal especializado:

Apelação Cível 1997.51.01.017866-9 Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade

(Omissis) II – *In casu*, considerando que a marca NOVOCOL vinha sendo usada, associada a produtos farmacêuticos no país de origem da empresa SEPTODONT, INC. desde os anos 30, sendo notoriamente conhecida no ramo dos produtos aos quais se aplica, assim como que o vocábulo NOVOCOL constituía elemento principal e constitutivo do nome comercial da empresa SEPTODONT, INC. (Novocol Manufacturing Company, inc. e Novocol Pharmaceuticals, Inc., restou clara a impossibilidade do registro da marca NOVOCOL por terceiro não autorizado.

III – Regularidade do ato revisional do INPI que cancelou o registro da marca NOVOCOL. Evidenciada a usurpação de marca devidamente protegida.

IV – Recurso a que se nega provimento

Da relatora Márcia Helena Nunes:

Compulsando os autos, verifica-se que, realmente, a Apelada, utilizava-se do nome comercial NOVOCOL MANUFACTURING COMPANY, Inc. e, em 30/11/1987, alterou sua denominação para

Abandoned U.S. Trademarks, INTA Bulletin, Vol. 63, No. 15, August 15, 2008 e David S. Rude, The Fallacy Of Trademark Residual Goodwill, <http://www.abanet.org/genpractice/magazine/2004/mar/tmresidualgoodwill.html>. Um interessantíssimo caso de preservação de valor concorrencial de marca que permaneceu sem uso por décadas é o caso “mimi”, concernente a uma indústria de laticínios de Lajeado: vide Silério Hamester. A construção e a gestão da marca mimi. 2007. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Comunicação e Marketing em Organ. Coop.) - Centro Universitário Univates. Orientador: Elizete de Azevedo Kreutz., vide http://www.pucrs.br/edipucrs/XSalaIO/Ciencias_Sociais_Aplicadas/Comunicacao/70749-AUGUSTO_SCHROEDER_BROCK.pdf.

¹⁸² McCarthy, J Thomas, McCarthy Trademarks And Unfair Competition, United States: Ed. Thompson, 2009, p. 20-160 a 20-161: § 20:77 Defesas em equidade -Exceções à tolerância Confusão Inevitável. Apesar de comprovada, a tolerância não impede a oposição quando as marcas e produtos das partes são muito semelhantes e do risco de confusão é claro. Nesse caso, qualquer prejuízo para o registrante causado pelo atraso do requerente [da precedência] superado pelo interesse do público de estar protegido contra o registro de marcas claramente confusamente similar. Por exemplo, enquanto um atraso constante de 20 anos de afirmação dos direitos constitui preclusão pela decadência e aquiescência, isto não é uma defesa, se a Câmara determinar que o risco de confusão é inevitável. Assim, decadência e preclusão não é uma defesa em um caso de oposição, onde as marcas são idênticos e os produtos são essencialmente os mesmos, levando à inevitabilidade de confusão.(§ 20:77 Equitable defenses-Exceptions to laches defense inevitable Confusion. Even though proven, laches will not prevent cancellation where the marks and goods of the parties are very similar and the likelihood of confusion is clear In such a case, any injury to registrant caused by petitioner's delay is outweighed by the public's interest in being protected against the registration of clearly confusingly similar marks. For example, while a 20-year knowing delay in asserting rights constitutes estoppel by laches and acquiescence, this is not a defense if the Board determines that likelihood of confusion is inevitable. Thus, laches and estoppel are not a defense in a cancellation case where the marks are identical and the goods are essentially the same, leading to the inevitability of confusion).

NOVOCOL PHARMACEUTICAL, Inc. e, finalmente, em 30/04/1991, sua denominação foi novamente alterada para SEPTODONT Inc., de acordo com os documentos de fls. 45/60.

No Brasil, a empresa SEPTODONT, INC. obteve o registro das marcas NOVOCOL, registro concedido em 08/04/1959 (nº 002193213, classe 05.99) e NOVOCOL 100, registro concedido em 20/11/1973 (sob o nº 730233421, classe 05.80).

Os produtos identificados pelas referidas marcas foram licenciados pela autora para serem produzidos e comercializados no Brasil pela empresa S.S. WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS S/A, ora apelante.

Em decorrência de procedimento de Caducidade instaurado contra as marcas NOVOCOL e NOVOCOL 100, as mesmas foram extintas em 27/12/1988 (RPI nº 949, de 27/12/88) e 03/10/1983 (RPI nº 989, de 03/10/89).

A empresa SEPTODONT, INC. em 22/01/1992, ao efetuar novo pedido de registro para a marca NOVOCOL, fora surpreendida com o indeferimento de seu pedido pelo INPI, nos termos do item 17, do art. 65 do CPI, em virtude da vigência de novos registros para as marcas NOVOCOL (nº 813921260) efetuado pela empresa S.S. WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS S/A.

Assim, considerando que a marca NOVOCOL vinha sendo usada, associada a produtos farmacêuticos no país de origem da empresa SEPTODONT, INC. desde os anos 30, sendo notoriamente conhecida no ramo dos produtos aos quais se aplica, assim como que o vocábulo NOVOCOL constituía elemento principal e constitutivo do nome comercial da empresa SEPTODONT, INC. (Novocol Manufacturing Company, inc. e Novocol Pharmaceuticals, Inc., tenho que restou clara a impossibilidade do registro da marca NOVOCOL como marca de terceiro não autorizado, sob pena de infringência ao art. 65, item 5, da Lei nº 5.772/71.