

NEWTON SILVEIRA

COPYBEM Copiadora
XI de Agosto
P 104 T 16 Fls. 17

LICENÇA DE USO DE MARCA E
OUTROS SINAIS DISTINTIVOS

1984

 editora
SARAIVA

I

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO

Sumário: 1. Identificação do empresário propriamente dito — nome comercial subjetivo e nome comercial objetivo. 2. Identificação do local de negócio — título de estabelecimento e insígnia. 3. Marcas de indústria e/ou comércio e de serviço. 4. Sinais e expressões de propaganda.

1. Identificação do empresário propriamente dito — nome comercial subjetivo e nome comercial objetivo

O nome comercial distingue o próprio empresário, firma individual ou pessoa jurídica, no exercício do comércio.

Da mesma forma que o nome civil do cidadão constitui a um só tempo um direito e uma obrigação, não podendo uma pessoa alterá-lo ou substituí-lo, senão nos casos em que a lei autoriza, mas estando preservado, como elemento da personalidade, na mesma medida desta, o nome que o comerciante tenha adotado no comércio (que, no caso do comerciante individual, deve, necessariamente, coincidir com o nome civil) é preservado pela lei da usurpação e da imitação.

Mesmo o nome do autor de obra literária, científica ou artística é preservado em sentido positivo (proibindo-se sua supressão ou substituição) e negativo (proibindo-se sua usurpação) pela lei civil (CC, art. 667, § 1.º)¹, aplicando-se tal garantia tanto ao nome civil do autor quanto ao pseudônimo ou sinal que utilize para sua identificação na obra artística.

1. V. também arts. 25 e 126 da Lei n. 5.988/73 e 185 do Código Penal.

Não há que confundir, pois, a obrigação de utilizar o nome verdadeiro nos negócios jurídicos de que participem o cidadão e o comerciante (dever de veracidade) com o direito que assiste ao autor e ao empresário (individual ou sociedade) de impedir a utilização indevida de seu nome, seja, neste caso, aquele que conste dos registros públicos ou aquele pelo qual seja conhecido do público.

No caso do empresário, o nome ou sinal pelo qual é conhecido no comércio (não só pela clientela, mas pela generalidade dos agentes que atuam no comércio, como fornecedores, instituições de crédito, distribuidores etc.) integra seu aviamento subjetivo, diretamente ligado à pessoa (natural ou jurídica), ao qual se agrega o conceito público de que desfrute esta.

Na primeira hipótese, temos o nome comercial subjetivo, definido no art. 2.º do Decreto n. 916, de 1890 (firma ou razão comercial é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes), a que se devem acrescentar as denominações das sociedades por quotas e por ações, tais como constam do contrato ou do estatuto e no Registro do Comércio. Sob este aspecto, o nome comercial constitui obrigação do empresário e seu uso em forma incorreta pode ocasionar a responsabilidade solidária dos sócios a que, normalmente, não estariam obrigados.

De fato, via de regra, o emprego ostensivo do nome civil do comerciante nos atos de comércio implica sua responsabilidade pessoal. Assim é que o art. 3.º do Decreto n. 916 estipula que o comerciante individual (ou o que tenha sócio não ostensivo ou sem contrato devidamente arquivado) não poderá tomar para firma senão o seu nome, completo ou abreviado, aditando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa ou gênero de negócio. E é sabido que o comerciante individual responde com todo o seu patrimônio às obrigações mercantis assumidas. O mesmo ocorrerá quando tenha sócio oculto ou com contrato não arquivado, visto que, ostensivamente, os atos de comércio foram por ele praticados.

Igualmente, na sociedade em nome coletivo respondem os sócios solidariamente, em especial aqueles cujos nomes aparecem na firma. Na sociedade em comandita, a firma não deve ostentar o nome ou nomes dos sócios comanditários (caso contrário poderão ser solida-

riamente responsáveis pelos compromissos sociais) ². O mesmo se diga do sócio de indústria, cujo nome também não pode constar da firma, a fim de isentá-lo da responsabilidade solidária. E é por esse mesmo motivo que se proíbe o uso de firma ou a inclusão do nome de acionista nas denominações das sociedades por ações (embora o hábito tenha contornado a proibição, incluindo-se nome de acionista a título de "homenagem", em função de *denominação de fantasia*) ³. Embora se admita o uso de firma nas sociedades por quotas, a omissão da palavra *limitada* torna os sócios-gerentes e os que fizerem uso da firma social solidária e ilimitadamente responsáveis (Dec. n. 3.708, de 1919, art. 3.º, § 2.º). O simples empréstimo do nome torna a pessoa solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade mesmo que não seja sócio (Dec. n. 916, art. 8.º, parágrafo único).

No sentido de nome comercial subjetivo, a firma (e a denominação social) constitui dever do empresário (embora lhe seja lícito alterá-la desde que inscreva a alteração no Registro do Comércio), devendo distinguir-se de outra inscrita no registro do lugar (Dec. n. 916, art. 6.º), não sendo alienável a não ser conjuntamente com o estabelecimento (devendo nesse caso ser usada antecedida da declaração *sucessor de* — cf. art. 7.º).

Tratam-se, no caso, de preceitos de ordem pública, não derogáveis por vontade das partes.

Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito subjetivo exclusivo de seu titular (CF, art. 153, § 24), podendo ser formado não só pelo nome comercial subjetivo (firma ou denominação social), como por outros nomes ou sinais pelos quais o público identifique o comerciante, independentemente de registro, tal

2. "... el socio comanditario — lo que, a mi modo de ver, debe valer también para la sociedad comanditaria por acciones — que consienta que su nombre figure en la razón social responde ilimitadamente y solidariamente al igual que los socios colectivos; a mi entender, tanto en las sociedades en nombre colectivo como en las comanditarias, puede tomarse en consideración un principio análogo ante el tercero que — independientemente del supuesto del art. 2.292, párr. último — consienta la inclusión de su nombre en la razón social" (Ascarelli, *Teoría de la concurrencia y los bienes inmateriales*, Barcelona, Bosch, 1970, p. 382).

3. Decreto n. 916, de 1890, art. 4.º, regra essa já atenuada no Decreto-lei n. 2.627, de 1940, art. 3.º, § 1.º.

como preceitua o art. 8 da Convenção de Paris⁴. Nesse sentido, equiparam-se ao nome comercial as denominações das sociedades civis e das fundações (Dec.-lei n. 7.903, de 1945, art. 104, parágrafo único).

Por sua natureza, o nome comercial é direito exclusivo absoluto, não limitado ao ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto às denominações, não podem coexistir no território nacional duas idênticas. No caso de firmas, o princípio se atenua, em face do dever de veracidade na sua formação. Os ramos de atividades e a localização só serão levados em conta em casos de imitação, a fim de se determinar a possibilidade de confusão.

2. Identificação do local de negócio — título de estabelecimento e insígnia

Se o nome comercial, subjetivo ou objetivo (pois este compreende mas não se exaure naquele), forma parte do aviamento subjetivo do empresário, ligando-se à sua pessoa, como o conceito e a confiança que ele desfruta e inspira no seu círculo de atuação (refletindo-se, embora, no próprio conceito do estabelecimento), já o título de estabelecimento e a insígnia constituem sinais de identificação diretamente ligados ao próprio estabelecimento, fazendo parte do aviamento objetivo da "azienda". O primeiro faz parte do aviamento pessoal do empresário; o título e a insígnia, do aviamento "aziendal".

Assim se achavam definidos o título e a insígnia no Código da Propriedade Industrial de 1945: "Constituem título de estabeleci-

4. Alguns autores, como Rotondi, entendem que o nome comercial objetivo se referiria não ao empresário, mas à própria organização "aziendal"; outros, ainda, o ligam à empresa (atividade), tendência essa que se refletiu em nosso Código de 1967, no qual se adotou a expressão *nome de empresa* em substituição a nome comercial, embora o art. 90 o defina como nome do comerciante. O próprio Decreto n. 916, de 1890, estabelece, no art. 15, distinção entre as firmas ou razões comerciais e os nomes comerciais ou industriais. A respeito do conceito de nome comercial objetivo, v. Gama Cerqueira (*Tratado*, cit., v. 1, p. 472 e s.), onde o autor inclui no conceito o pseudônimo do comerciante, as alcunhas dadas pelo público, as corruptelas do nome comercial, desenhos, emblemas, siglas, iniciais e outros elementos pelos quais o público conhece o comerciante.

mento e insígnia, respectivamente, as denominações, os emblemas ou quaisquer outros sinais que sirvam para distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou relativo a qualquer atividade lícita" (art. 114).

Evidente, portanto, que o título é formado pela *denominação* e a insígnia, por *emblemas ou outros sinais*, aplicando-se um e outra, indiferentemente, a distinguir estabelecimentos relativos a qualquer atividade lícita, desde que, devemos acrescentar, se tratem de atividades *empresariais*. Embora os dispositivos legais relativos ao título e à insígnia estejam revogados, por ter o vigente Código da Propriedade Industrial revogado todos os Códigos anteriores (exceto, destaque-se, quanto à parte penal, processual penal e relativa aos efeitos civis da contrafação, que permanecem em vigor e incluem matéria sobre títulos e insígnias), tais conceitos permanecem válidos, não mais como direito positivo, mas como doutrina.

A definição aberta do art. 114 ensejou, no passado, abusos, como o registro indiscriminado de títulos de edifícios de apartamentos, considerados na época relativos a *atividades lícitas*, passíveis de registro. Atividades lícitas, entretanto, no caso, devem ser restritas às de caráter empresarial, já que a matéria dos sinais distintivos só pode ser compreendida como pertencente ao campo da concorrência, da qual decorre a tutela dos sinais no campo da propriedade industrial (a única exceção a essa regra é a proteção ampla ao nome comercial, que, como vimos, excede o âmbito concorrencial).

Nas atividades lícitas referidas pela lei se incluíam os serviços, exatamente pela mesma regra exposta, visto que a prestação de serviços se acha inserida no campo da concorrência. O registro de títulos e insígnias era, na vigência do Código de 1945, a única forma de se protegerem os sinais utilizados na prestação de serviços, pois as marcas de serviços não tinham ainda sido introduzidas na nossa legislação. Em um livreto explicativo da classificação de artigos, publicado em 1967, a Comissão de Classificação de Artigos e Produtos do DNPI confundiu a insígnia com marca de serviço, considerando que a insígnia distinguia a atividade e não o estabelecimento⁵.

5. Trata-se da publicação feita pelo MIC da Portaria DNPI n. 48, de 16 de novembro de 1966 (p. 119, II) que criou o registro de marcas de serviço na antiga classe 50.

Os incs. 5.º e 6.º do art. 120 do Código de 1945 dispunham não serem registráveis como título ou insígnia o que já constituísse marca ou nome comercial de terceiro, para o mesmo gênero de negócio ou atividade (restrição incorreta quanto ao nome comercial), ou que fosse imitação ou reprodução de título (omitiu-se aqui a referência à insígnia) registrado de terceiro, situado no mesmo município e destinado à exploração do mesmo gênero de negócio ou de atividade. Por esses dispositivos vê-se que a matéria recebe tratamento puramente concorrencial, levando-se em conta o âmbito territorial e a efetiva possibilidade de concorrência. Atualmente, a delimitação ao município é demasiado restrita, pois é comum que a clientela de determinada casa esteja distribuída para além dos limites de um município.

A matéria relativa aos títulos e insígnias não sofreu alterações substanciais com o advento dos Códigos de Propriedade Industrial subsequentes (1967 e 1969), tendo sido sumariamente omitida no vigente, de 1971, com a única explicação, no art. 119 deste, de que "continuarão a gozar de proteção através de legislação própria, não se lhes aplicando o disposto neste Código". A legislação própria, como veremos no Capítulo 4, é a que regula a concorrência e que tipifica o crime de violação de título e insígnia, constante da parte final do Código de 1945 e que permanece em vigor. Assim, na verdade, apenas se suprimiram os registros de título e insígnia, mas não o direito a eles, da mesma forma que se protege o nome comercial objetivo, independentemente de registro.

3. Marcas de indústria e/ou comércio e de serviço

Ao mesmo tempo em que o empresário organiza os meios de que dispõe para o exercício da empresa, conjugando-os a fim de otimizar os resultados, destinação essa que dá unidade ao estabelecimento e que decorre de uma atividade criadora⁶, aplica ao próprio estabelecimento e aos produtos de sua atividade sinais (nomes e/ou símbolos) que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores (ou usuários).

6. Veja-se, a respeito, meu artigo *Concorrência desleal e propriedade imaterial*, publicado em *Arquivos do Ministério da Justiça*, n. 133, mar. 1975, p. 121 e s.

Muito embora tais sinais não constituam obras do espírito (como as invenções e obras artísticas), estão em estreita ligação com tal tipo de atividade, sendo por isso tutelados (se o sinal, em si, contém o resultado direto da atividade criadora, podendo ser considerado, p. ex., uma obra de desenho, poderá receber a tutela mais ampla dos direitos de autor). Não é condição, entretanto, para receber a tutela da lei como sinal identificador, que seja ele uma obra do espírito. Mesmo na lei de direitos autorais a proteção ao título da obra não é absoluta (como seria se recebesse tratamento de obra intelectual), mas restrita à sua função identificadora (o art. 10 da Lei n. 5.988, de 1973, protege o título se original e inconfundível com obra do mesmo gênero divulgada por outro autor).

A proteção aos sinais distintivos utilizados pelo empresário no exercício da empresa decorre de seu direito a individualizar-se em uma situação de concorrência: "... la forma non è oggetto del diritto, non sussiste una prestazione o risultato intellettuale in sé protetto. Cid che è protetto è un interesse di individuazione dell'imprenditore che viene tutelato con la attribuzione dell'uso in esclusiva di una forma distintiva"⁷.

Assim sendo, como elementos identificadores da atividade "aziendal", todos os sinais usados pelo empresário devem receber a mesma tutela contra a concorrência desleal, independentemente de sua especialização em signos do empresário, do estabelecimento ou do produto ou serviço. Nesse sentido, tais sinais não constituem bens imateriais (embora sejam imateriais), mas acessórios de bens imateriais (estes no significado de obras do espírito, acrescidas ao patrimônio intelectual da humanidade pela atividade criativa de um agente — o autor em relação às obras intelectuais; o inventor, em relação à invenção; o empresário, em relação ao aviamento).

É o ordenamento jurídico que, reconhecendo o fato incontestado da especialização de tais signos, obra da vontade ou destinação do empresário, os erige, por sua vez, em bens imateriais. Assim, atribui uma tutela específica ao nome comercial, outra ao título e à insígnia, outra diferente às marcas, ou aos sinais e expressões de propaganda.

7. Bonasi Benucci, *Tutela della forma nel diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1963.

Pode-se dizer, portanto, que, enquanto a lei reconhece a existência dos bens imateriais — obras do espírito — cria, por sua vez, novos bens imateriais — obra da lei — nestes buscando reprimir a concorrência desleal, utilizando a mesma técnica que pareceu apropriada à tutela das obras intelectuais. Nesse nível, então, se reúnem numa só categoria de bens imateriais tanto as criações intelectuais quanto os signos exteriores que as identificam.

Mas a constituição desses novos bens imateriais não substitui completamente nem supre a necessidade de ser mantida a tutela contra a concorrência desleal que se exerce por meio dos atos confusórios. Ao lado do direito especial, que cria e tutela os institutos jurídicos do nome comercial, da marca e dos sinais e expressões de propaganda (conforme a lei atual), permanecem atuantes as normas repressoras da concorrência desleal, que tutelam alguns aspectos do nome comercial objetivo (não registrados), o título e a insígnia (para os quais falta, de momento, um registro próprio), a marca não registrada e mesmo marcas não registráveis, desde que, de fato, estejam estas últimas atuando perante os consumidores como sinais distintivos das mercadorias, produtos e serviços oriundos da "azienda".

A marca evoluiu da "assinatura" do produtor aposta ao produto⁸, ou de um sinal de propriedade apostado às mercadorias em trânsito ou depositadas em armazéns, a um sinal que vai atuar diante dos consumidores para identificar uma procedência constante de determinado produto, mercadoria ou serviço, oferecidos em concorrência com outros de procedência diversa. A marca pressupõe a existência, ao menos potencial, de produtos idênticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de concorrência, e não de monopólio.

A marca não é, portanto, um sinal de garantia de qualidade, senão na medida em que o empresário deseje manter o padrão de qualidade dos produtos por ela assinalados, a fim de que não caiam em descrédito. Não é, também, sinal de origem dos produtos, no sentido de que tenham sido fabricados em determinado local. É sinal de origem no sentido de que o proprietário do sinal é o responsável pela fabricação do produto (quando se tratar de marca de

8. Franceschelli, *Trattato di diritto industriale*, Milão, 1973, p. 192.

indústria), determinando quem e como o fará. A aposição da marca ao produto significa que ele foi feito sob responsabilidade do proprietário do sinal, por ele fabricado ou como se tivera sido fabricado por ele. O crédito ou descrédito resultantes incidirão sobre o proprietário da marca, influndo de forma positiva ou negativa sobre o aviamento do estabelecimento.

Quando a mercadoria circula unicamente com a marca do responsável pela fabricação, pode-se dizer que essa marca é ao mesmo tempo de indústria e de comércio.

Marca de comércio, propriamente dita, é aquela aposta pelo comerciante ou distribuidor em acréscimo à do fabricante, com ela coexistindo, lado a lado, na oferta do produto ao público (lembra-se que não é lícito ao comerciante suprimir a marca do fabricante sem sua expressa concordância). Quando o comerciante põe sua marca ao produto sem que nele conste outra marca, a sua atuará como marca de fábrica, devendo ele responder perante o consumidor como se o fabricante fora (da mesma forma como o sócio comanditário passa a responder solidariamente se seu nome constar da firma, à semelhança do sócio-gerente da limitada que omite essa indicação). Exemplo comum desta hipótese são os supermercados com seus departamentos de marcas próprias, que assinalam produtos de terceiros como se próprios fossem. A marca de comércio indica que seu proprietário selecionou a mercadoria que revende ou distribui com a diligência que dele se espera. Quando se trata de um estabelecimento comercial reputado, a marca de comércio serve como recomendação do produto por ele comercializado, justificando muitas vezes para o consumidor que os preços sejam mais elevados.

Uma categoria relativamente moderna é a das marcas de serviço. Na medida em que a prestação de serviços se achava restrita a determinado local, pareceu ao legislador suficiente a existência do título de estabelecimento e da insígnia para assinalar essas atividades. A prestação de serviços, entretanto, organizou-se sob a forma de empresa e estendeu suas atividades em nível nacional e internacional, destacando-se de um local determinado, onde era fácil para o usuário encontrar o responsável pelos serviços de que se utilizasse. Da mesma maneira que o fabricante recebe as boas e más conseqüências da opinião do público sobre seus produtos, o proprietário da marca de serviço aparece para o público como se os serviços

fossem por ele prestados, mesmo que delegue a terceiros sua execução.

4. Sinais e expressões de propaganda

A lei vigente define no art. 73 os sinais e expressões de propaganda como aqueles que se destinem a recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores.

Já foi destacado que se o sinal possuir idoneidade para receber a tutela mais ampla do direito de autor (como quando se tratar de um desenho artístico ou um texto literário) será considerado obra intelectual protegida, e isso independentemente de se prestar a constituir um sinal distintivo. Isso não impedirá que o trecho literário ou o desenho, embora tutelados pelo direito autoral, sejam registrados como marca (se também preencherem os requisitos para tanto) ou como sinal ou expressão de propaganda, desde que, num caso ou noutro, tenha havido a expressa autorização do detentor do respectivo direito autoral (CPI, art. 65, 15).

Já se assinalou, também, que o caráter criativo do sinal não é, em absoluto, requisito para sua constituição em marca de indústria, comércio ou serviço. O único requisito genérico para que um sinal seja registrado como marca é sua novidade relativa, ou seja, que o nome ou figura escolhidos pelo empresário tomem um significado diferente do usual, representem uma nova *nomenclatura* do produto ou serviço, seja em relação ao significado usual, necessário, técnico ou vulgar do termo ou símbolo adotado, seja em relação a outras marcas anteriormente adotadas pelos concorrentes para assinalar mercadorias, produtos ou serviços idênticos ou afins. Para isso se prestam tanto os novos desenhos ou nomes inventados, quanto aqueles já existentes, desde que passem a assinalar uma nova realidade, isto é, passem a ser sinal identificador de um produto ou serviço com o qual não mantinham afinidade ideológica. Em consequência do processo de criação da marca resulta o chamado princípio da *especialidade*: a não ser em casos excepcionais, o direito exclusivo sobre a marca só opera em relação a produtos concorrentes, sendo lícita a utilização de marcas idênticas ou semelhantes por empresários diversos para assinalar produtos de ramos de indústria e comércio diferentes.

No caso, porém, das chamadas *expressões ou sinais de propaganda* (como refere a lei), o requisito não é mais o da novidade relativa, mas o da *originalidade*. É o que dispõe o n. 2 do art. 76 do Código, quando declara não serem registráveis quando *não apresentem cunho de originalidade*. É verdade que a lei proíbe, no mesmo inciso, o registro de cartazes, tabuletas, anúncios ou reclames que sejam conhecidos e usados publicamente em relação a outros artigos ou serviços por terceiros (sem esclarecer se usados no mesmo ramo ou, inclusive, em ramos diversos), o que se torna ocioso pelo fato de que, sendo já conhecidos e usados, não são mais originais. Proíbe, também, no n. 5 o registro de "palavras, frases, cartazes, anúncios, reclame ou dísticos que já tenham sido registrados por terceiros ou sejam capazes de originar erro ou confusão com tais anterioridades". Se bem que a primeira parte da proibição seja também dispensável, em face da exigência principal de originalidade, a parte final cuida da imitação ensejadora de confusão, o que só pode dar-se em termos de produtos concorrentes.

Embora o n. 5 do art. 76 claramente tenha por objetivo evitar os atos confusórios, dando, portanto, às expressões e sinais de propaganda um tratamento de sinais distintivos inseridos no campo da concorrência, à mesma conclusão não leva o n. 2.

Quando se refere a lei ao conhecimento e uso por terceiros em outros artigos ou serviços, sem se referir à possibilidade de confusão e sem fazer a remissão ao gênero de comércio, indústria ou serviços, parece estar levando em conta quaisquer artigos ou serviços, de qualquer ramo, especialmente porque no mesmo inciso faz expressa referência à originalidade (não se podendo supor que o legislador tivesse criado o conceito obscuro de *originalidade relativa*).

Por outro lado, embora não se possa falar em originalidade relativa, a originalidade requerida na lei não deve ser tal que corresponda ao cunho pessoal ou valor artístico que dariam à expressão ou sinal direito a aspirar à tutela da lei de direitos autorais, porque para tanto bastaria a proteção mais eficaz daquela lei (não obstante não se deva jamais excluir a possibilidade de acumulação de tutela das duas leis).

Parece estar a lei aqui tutelando aquelas chamadas obras menores, que, pela ausência de reconhecido valor artístico e pela destinação utilitária, se acham excluídas da proteção como obra inte-

lectual. A *originalidade* estaria então na novidade da aplicação de "legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e características" (art. 73) para o fim de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou de atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Como já constatamos que a originalidade dessa aplicação não pode estar restrita à aplicação a determinado ramo de negócios (caso em que bastaria a noção de *novidade relativa*, sendo possível registrar alguém para si frases ou sinais já usados por terceiros em relação a outros artigos ou serviços), a conclusão que se impõe é que a originalidade está na aplicação de tais sinais e expressões à *publicidade*, o que coincide com a destinação expressa no art. 73.

A idéia que logo surge é que o âmbito da exclusividade decorrente da proteção conferida pelo registro deveria coincidir com o campo da *originalidade* requerida, ou seja, que o registro estabelecer a exclusividade do uso do sinal ou expressão na publicidade em geral e não somente no ramo de atividade do titular. Não parece ser assim, porém. O tratamento legal do tema vem sendo monotonamente repetido nos nossos Códigos de Propriedade Industrial. A Lei de 1945 dispunha no § 1.º do art. 126, *in fine*, que o pedido de registro de expressão ou sinal de propaganda deveria indicar a "classe ou classes em que estiver compreendido o gênero de negócio explorado". O Código de 1967 acrescentou ao final da Seção I do Capítulo I (Das marcas de indústria e de comércio ou de serviço) disposição no sentido de que os preceitos do capítulo se aplicariam, no que coubesse, às expressões e sinais de propaganda, técnica que foi mantida no seqüente e no atual Código.

Ora, a lei vigente, no capítulo que trata dos sinais e expressões de propaganda, apenas os define, não declarando qual o âmbito da proteção. No art. 59, que cuida das marcas, está estabelecida a garantia de uso exclusivo e propriedade das marcas registradas... na classe correspondente à atividade do titular. E o parágrafo único do art. 62 estabelece condição de legitimação para requerer o registro de marca: é preciso que o requerente exerça efetiva e licitamente a atividade.

Já vimos, porém, que os requisitos para a constituição da marca diferem dos exigidos para os sinais e expressões de propaganda: no-

vidade relativa para as marcas; originalidade para os sinais e expressões de propaganda. Mas a lei diz mais. No § 1.º do art. 73 dispõe que "pode requerer o registro de expressão ou sinal de propaganda todo aquele que exercer qualquer atividade lícita". Não dá essa faculdade ao autor do sinal ou expressão originais. Ao que parece, o registro é faculdade do empresário que vai investir na publicidade do sinal ou expressão, a fim de recomendar suas lícitas atividades, realçar as qualidades dos seus produtos, mercadorias ou serviços, atraindo a atenção dos consumidores ou usuários (respeitados, se for o caso, eventuais direitos do autor ou da agência de publicidade, na forma das leis respectivas).

Será justo permitir que outro empresário, não concorrente, utilize o mesmo sinal ou expressão, servindo-se da originalidade e eventual investimento em campanha publicitária do titular do registro?

Caberia, aqui, reportar-se ao tratamento que a Lei da Propriedade Industrial dá aos modelos e desenhos industriais, os quais, embora em si não constituam obras artísticas, conferem exclusividade no campo da *indústria*, de modo que, outorgada uma patente de modelo industrial à forma de um automóvel, por exemplo, não seria lícita a fabricação de miniaturas por um terceiro não autorizado, embora qualquer um possa reproduzi-lo em quadros, revistas e obras de artesanato sem depender de licença. O direito exclusivo, no caso, estaria limitado ao campo da indústria. O direito exclusivo sobre o sinal, palavra ou expressão originais em publicidade, se estenderia ao campo da publicidade, mas não além dele.

Nossa lei daria, assim, resposta à questão que levanta Ascarelli, quando destaca:

"Por otro lado se nota una tendencia a superar el principio de la especialidad de la marca, haciendo de ella casi una obra del ingenio protegida con independencia de su referencia a un género de productos (o de servicios); es el problema planteado por las llamadas marcas supernotorias o de alto renombre, problema que, en definitiva, tiene un paralelo en las tendencias que en materia de concurrencia desleal tienden a extender el campo de la llamada concurrencia parasitaria, a la que nos he-

mos referido al exponer la disciplina de la concurrencia desleal” 9.

Ao mesmo tempo em que critica tal tendência, Ascarelli reconhece:

“Las inversiones, como suele decirse, en publicidad alcanzan sumas enormes, pues existen productos ante los cuales las sumas gastadas en publicidad no son lejanas — a veces son superiores — a las que son necesarias para su fabricación; correlativamente, los signos distintivos y sobre todo las marcas, verdadero príncipe de la categoría, alcanzan valores muy altos, siendo, a veces, el bien de mayor importancia incluso en grandes complejos empresariales; existen, en efecto, marcas valoradas en millones de dólares precisamente por razón de su notoriedad, fruto de ingentes inversiones en publicidad e instrumento para la difusión del producto, que de otro modo no sería posible” 10.

Essa proteção autônoma, se bem que limitada à aplicação ao campo da publicidade, não poderia ter como suporte um sinal dotado apenas de novidade relativa, exigindo para tanto uma palavra, expressão ou sinal suficientemente originais.

Tais sinais, palavras ou expressões, registrados nas classes correspondentes à atividade de seu titular, estariam protegidos contra o uso não autorizado em qualquer ramo de negócios, servindo a indicação de classes apenas como meio de aferir a possibilidade de confusão em caso de imitação.

Essa interpretação é consentânea com a regra do art. 177 da Lei de 1945 que define o crime contra a expressão ou sinal de propaganda consistente em *usar expressão ou sinal de propaganda alheios devidamente registrados* (inc. I). O inc. II pune a imitação que possa criar confusão entre produtos ou estabelecimentos, aqui restrita, portanto, ao campo da concorrência.

9. *Teoría*, cit., p. 398.

10. *Teoría*, cit., p. 400.

Parece ser este também o entendimento do INPI em publicação de fevereiro de 1979, sob o título *Informações Sobre Marcas*, em cujo item 3.9, *in fine*, declara: “O âmbito de proteção estendido à expressão ou sinal de propaganda previsto por lei ultrapassa a classe ou classes em que foi reivindicada a marca correspondente”.

A regra acima aventada não discrepa do tratamento autônomo conferido ao nome comercial, o qual não poderá ser adotado por outro empresário em absoluto, se bem que a eventual diversidade de ramos de atividades sirva para o exame de possibilidade de confusão em caso de imitação.

O registro conferiria, pois, proteção ampla aos nomes, sinais ou frases dotados de especial eficácia distintiva. Em caso de não estarem registrados, os *slogans* só terão a proteção derivada das normas que reprimem a concorrência desleal, isto é, somente estarão protegidos dos atos confusórios.

II

A MARCA REGISTRADA

Sumário: 1. Princípio da especialidade. 2. Novidade relativa. 3. Efeitos do registro. 4. Marcas estrangeiras.

1. Princípio da especialidade

Todos os sinais distintivos se acham ligados, por uma relação de titularidade, ao empresário que os explora (destinando-se o termo titularidade a indicar uma pertinência mais ampla que a da propriedade, visto que esta só pode referir-se, a rigor, ao nome comercial, à marca registrada e aos sinais e expressões de propaganda registrados, não se ajustando às marcas não registradas, ao título de estabelecimento e à insígnia — não registráveis pela lei atual — nem aos sinais e expressões de propaganda não registrados, que estarão sujeitos, como vimos, ao tratamento dos sinais distintivos não registrados).

Relacionam-se todos eles, por sua vez, ao estabelecimento e ao seu componente imaterial, o aviamento (inclusive, excepcionalmente, o nome comercial subjetivo, que, pelo Dec. n. 916, pode acompanhar o estabelecimento em sua circulação, antepondo-se a declaração *sucessor de*). Assim, o crescimento do aviamento decorre da reputação do empresário, do bom atendimento que recebe o público no estabelecimento, da qualidade dos produtos e serviços e da publicidade, conceito esse que se comunica, por sua vez, a cada um desses elementos isolados, concentrando-se nos sinais que os distinguem.

Um desses elementos, o produto, recebeu especial atenção do legislador, devido à sua qualidade de poder desligar-se do estabelecimento e circular como mercadoria. As técnicas modernas de prestação de serviços tornaram possível também a desvinculação dos

serviços do local de negócios. O nome ou símbolo com os quais o produtor marcava seus produtos, como signo indicador do próprio produtor ou do local de produção, passaram a constituir nome ou sinal do produto (mercadoria ou serviço). Esse o significado atual da marca de indústria e/ou comércio e de serviços.

As marcas, como lembra Ascarelli, indicam uma subespécie de produtos. Entre produtos similares, conhecidos por um nome do vocabulário, encontram-se alguns com características próprias, que foram *designados* por um nome ou símbolo pelo titular da marca. Isso torna possível aos consumidores reconhecerem, de imediato, os produtos que pretendem adquirir (ou os serviços que desejam utilizar) e ao empresário referi-los em sua publicidade.

Pela importância econômica da marca, sua utilidade para os consumidores e pelo estímulo que representa à livre concorrência, o legislador, a par de manter as normas que reprimem a concorrência desleal e punem os atos confusórios, conferiu à marca o *status de bem imaterial exclusivo* (objeto de uma "propriedade" idêntica à outorgada às obras do espírito), *status* esse que decorre do registro criado pela lei.

Essa autonomia do sinal, criada pela lei, torna-o passível de propriedade (CF, art. 153, § 24, e CPI, art. 59) e de circulação como objeto de negócios jurídicos, mas não se trata de uma propriedade sobre o próprio sinal (como ocorre com os outros bens imateriais, obras intelectuais), mas sobre a aplicação do sinal a determinado produto, mercadoria ou serviço, ou seja, corresponde ao uso exclusivo do sinal quanto a determinada categoria de bens materiais ou imateriais — *serviços* (como o título de obra, que distingue uma coisa incorpórea). Ao menos quanto aos sinais distintivos registrados pode-se concordar com Franceschelli que se tratam de monopólios privados instituídos por lei.

Como em nosso sistema o registro pode anteceder ou substituir o uso do sinal (embora ocorra a desconstituição desse direito se o uso não se inicia em certo prazo), o direito sobre o sinal, decorrente do registro, corresponde à aplicação, com exclusividade, sobre determinada categoria de produtos ou artigos abstratamente considerados. Mas tanto a lei leva em conta o uso, como substrato do direito, que extingue o monopólio (propriedade) se, em certo tempo, o titular do registro não consolida o direito pelo uso.

Mais uma vez lembrando Ascarelli, há uma aquisição gradual do direito, que só se completa, no caso da marca registrada, pelo registro mais o uso (no caso da marca não registrada, o uso garante outro tipo de direito que decorre unicamente do uso — assimilado à posse do direito civil).

Temos, assim, duas categorias de direitos, com faculdades diversas, mas ambos decorrentes do uso (do simples uso ou do uso qualificado pelo registro). Uma caracterizada pelo direito exclusivo, oponível *erga omnes*, outra caracterizada pelo direito de excluir apenas aqueles que concorram sobre determinado mercado utilizando signos ensejadores do desvio de clientela pela confusão entre produtos. O registro sem uso corresponde a mero monopólio, garantido pelo Estado em consideração a uma expectativa de uso futuro próximo.

Em qualquer das três hipóteses, cada um dos direitos se exerce em relação a uma série determinada de produtos, mercadorias ou serviços.

2. Novidade relativa

Representando uma nova nomenclatura da realidade em relação a uma subespécie determinada de produtos, mercadorias ou serviços, o sinal adotado deve preencher uma série de requisitos para conformar-se à sua destinação:

- a) pode consistir num desenho ou palavra anteriormente inexistentes, quando será plenamente hábil a preencher a sua finalidade;
- b) pode consistir num sinal já existente que designe uma realidade diversa, desde que não correlacione indevidamente o produto ou serviço com o significado original do sinal, sugerindo natureza, qualidade ou origem que não corresponda à verdadeira. Diz-se, nesta hipótese, que o sinal deve ser *verídico*, no sentido de que não deva indicar ou sugerir qualificação que o produto ou serviço não possuam. Enquanto na primeira hipótese teríamos um sinal absolutamente novo, no presente caso se trataria de novidade relativa, requisito suficiente, inclusive, quanto a marcas já existentes destinadas a assinalar produtos ou serviços diversos. Quando sobre o sinal incidam direitos de terceiros, sua adoção como marca depen-

de da competente autorização do titular do direito. Quanto a este requisito se diz que o sinal adotado deve ser *licito* (a ilicitude do sinal adotado se refere também a proibições de ordem pública ou especificamente impostas por lei);

c) pode, finalmente, o sinal adotado indicar qualidades genéricas reais do produto ou serviço, quando a *novidade relativa* consistirá na forma característica (nova ou relativamente nova, no sentido dos itens anteriores) conferida ou acrescida ao sinal. Nesta categoria se incluem as cores, letras ou algarismos isolados, em face da sua limitada possibilidade de variação. Nesta hipótese a exclusividade incidirá somente sobre a forma característica e não sobre a parte genérica do sinal.

O art. 65 do Código relaciona, de forma assistemática, as marcas não registráveis, ou melhor, os sinais que não possuem condições para constituírem marcas registradas.

O n. 1 do art. 65 proíbe o registro de brasões, armas, medalhas, emblemas, distintivos e monumentos oficiais, públicos ou correlatos (nacionais, estrangeiros ou internacionais), suas respectivas designações, figuras ou imitações. Em alguns casos o sinal será inverídico por sugerir origem estranha, em geral, por dar a entender serem o produto ou serviço oficiais quando não o sejam. Seu registro é também ilícito, em face da proibição do art. 6 *bis* da Convenção de Paris, proibição essa que foi estendida pelo Código aos sinais oficiais de qualquer país. Os Códigos de 1945 e 1967 ressaltaram a possibilidade de registro quando tivesse havido autorização expressa da autoridade competente. Essa ressalva foi suprimida desde o Código de 1969. O art. 62 da lei vigente permite, entretanto, que as pessoas jurídicas de direito público registrem marcas, sendo geralmente aceito que registrem os nomes e símbolos adotados para firmar sua imagem perante o público, pelo que a proibição não vem sendo interpretada de modo absoluto. Nessas circunstâncias caberia o registro por entidades privadas, desde que autorizadas e desde que não levem a engano o consumidor, circunstância que dependerá de cuidadoso exame em cada caso.

O n. 2 proíbe o registro de letra, algarismo ou data isoladamente, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva, hipótese que foi apreciada no item *c supra*.

O n. 3 proíbe o registro de expressão, figura ou desenho contrários à moral e aos bons costumes e os que envolvam ofensa individual ou atentem contra culto religioso ou idéias e sentimento dignos de respeito e veneração. Trata-se de proibição de caráter absoluto, podendo o sinal classificar-se entre os ilícitos.

No n. 4 contempla-se a hipótese do sinal consistente em designação e sigla de repartição ou estabelecimento oficial, proibindo-se o registro por parte de quem não as possa usar legitimamente. *A contrario sensu*, as próprias repartições ou estabelecimentos poderão registrá-las, conforme exposto no comentário ao n. 1.

A proibição do n. 5 trata do título de estabelecimento e do nome comercial. As leis anteriores faziam menção aos nomes comerciais, títulos de estabelecimento e insígnias que legitimamente não possa usar o registrante. O INPI vem interpretando esse dispositivo de maneira formal, levando em conta unicamente a forma de composição da marca. Assim, se a marca consiste no próprio nome comercial do depositante, aplica a proibição, considerando que se trata de nome comercial e não de marca (em flagrante contradição com o disposto no art. 64 que admite que as marcas sejam formadas por denominações). Se a denominação contém aparência de nome comercial (seguida de *Ltda.* ou *S.A.*, p. ex.), também é indeferido o registro, caso em que se justifica o indeferimento porque o sinal seria inverídico, se inexistente, ou inverídico e ilícito, se pertencente a terceiro. Quanto ao título de estabelecimento, o dispositivo é inaplicável pelo aspecto meramente formal, em face da liberdade de composição dos títulos. Neste caso, o INPI anda às cegas, indeferindo, por exemplo, denominações antecédidas da palavra *casa* (quando o art. 64 também não exclui essa possibilidade de formação de marcas, havendo conhecidíssimas marcas compostas dessa maneira, como o *Vinho Casa da Calçada*). O que poderia fazer o INPI seria mandar excluir da marca, quando coubesse, indicações genéricas como *Fábrica, Casa, Indústria e Comércio, Ltda.* ou *S.A.*, por aplicação do n. 6 do artigo. Com isso, exsurgiria o verdadeiro e original sentido do dispositivo, que se destina a preservar o nome comercial e o título de estabelecimento (inclusive, em sua forma figurativa, a insígnia) pertencentes a terceiros. Exatamente nessa hipótese, o INPI se recusa a admitir oposições formuladas por detentores de nomes comerciais e títulos de estabelecimentos, por entender que essa matéria não é mais de sua competência, em face

do disposto no art. 119 do Código da Propriedade Industrial. Tal posição não se justifica. O que a lei excluiu do âmbito de sua aplicação foi o registro dos nomes comerciais, títulos e insígnias, o que não impede que sua existência seja levada em conta, da mesma forma como nos casos dos ns. 1, 3 e 4 já examinados deverá o INPI tomar em consideração a existência de outros sinais que não constam, também, de seus registros. Assim, não são registráveis os nomes comerciais, títulos e insígnias alheios, nem suas imitações (levando-se em conta, quanto a estes últimos, o mesmo princípio da especialidade que se aplica às marcas).

No n. 6 proíbe-se o registro das designações genéricas ou sua representação gráfica (a expressão *representação gráfica* deve significar aqui *representação figurativa*, do contrário não se justificaria o acréscimo, pois todas as designações por natureza se representam graficamente). Este dispositivo é abundante, como já assinalou Gama Cerqueira, em face da previsão do n. 20 da lei atual. Se a denominação genérica nada tiver a ver com o produto, estará presente a novidade relativa, sujeitando-se o sinal unicamente à condição de veracidade (não sugerir ao consumidor qualificação de que seja destituído). Se tem relação com o produto ou serviço, a norma a aplicar será a do n. 20, ou seja, deverá revestir-se de suficiente forma distintiva. Assim, embora abundante, melhor era a redação dada pela Lei de 1945 (art. 95, 5.º) que ressaltava ao final do dispositivo: "salvo quando figurarem nas marcas como elementos verídicos, revestidos de suficiente forma distintiva".

O n. 7 proíbe o registro do formato e envoltório do produto ou mercadoria. A restrição é quanto à chamada marca tridimensional, já que os sinais ou desenhos, ainda que complexos, apostos aos envoltórios dos produtos, são registráveis.

O n. 8 proíbe o registro de cor ou sua denominação, salvo quando combinados em conjunto original (v. comentário ao n. 2 — a ressalva trata da forma característica).

O n. 9 proíbe o registro de lugar de procedência (definido no art. 70) ou a imitação que possa ensejar confusão. O uso do sinal será lícito para os produtores ali estabelecidos e ilícito para os demais, mas o registro é vedado a todos. Trata-se, também neste caso, de sinal tutelado mas não registrado.

O n. 10 prevê duas hipóteses diversas. Uma, a proibição de registro para a denominação simplesmente descritiva do produto, mercadoria ou serviço (quando tiver forma característica, deixará de ser *simplesmente* descritiva — v. n. 6 e 20). A segunda parte do inciso proíbe o registro de denominação que possa falsamente induzir indicação de qualidade ou procedência (dever de veracidade).

O inciso seguinte, de n. 11, veda o registro de medalha de fantasia passível de confusão com a concedida em exposição, feira, congresso ou a título de condecoração. Também aqui, em face do dever de veracidade e em defesa do consumidor e dos concorrentes, se protegem sinais não registrados.

O n. 12 preserva o nome civil, pseudônimo notório e efígie, salvo expresso consentimento do titular ou seus sucessores diretos. Tratam-se de direitos, personalíssimos, indisponíveis por natureza. Assim, a autorização para que sejam registrados como marca de terceiros está sempre sujeita à revogação, ressaltando-se a competente indenização (veja-se norma nesse sentido no § 3.º do art. 25 da Lei n. 5.988, de 1973 — Lei de Direitos Autorais). Deve ser considerada, embora rara, a possibilidade de engano do consumidor, quando a marca pudesse ser tida por inverídica (imagine-se a hipótese de um célebre costureiro que permitisse o uso de seu nome civil para assinalar confecções, sobre cuja produção não tivesse qualquer responsabilidade).

No n. 13 contempla-se a hipótese de uso de termo técnico que tenha relação com o produto, mercadoria ou serviço. De pronto se pode descartar a possibilidade de adoção, como marca, de termo técnico que induza a uma falsa qualidade do produto. Se o termo técnico é verídico em relação ao produto, é de se remeter à ressalva do n. 20, permitindo o registro quando se revestir de suficiente forma distintiva, restrita a proteção a essa determinada forma, a exemplo do que estabelece dito n. 20 quanto aos nomes ou denominações necessários. Seria incongruente permitir-se o registro de nome necessário do produto, dotado de forma distintiva, e negar-se o de termo técnico, que não deixa de ser necessário.

No n. 14 proíbe-se a reprodução ou imitação de cunho oficial indicativo de garantia de metal precioso, arma de fogo ou qualquer outro tipo de padrão oficial. A questão aqui se repete. Ou a repro-

dução ou imitação é falsa e o registro é vedado; ou, se verdadeira, deveria receber o mesmo tratamento dos sinais de uso necessário (n. 20).

O n. 15, a exemplo do n. 12, preserva o direito do autor sobre o título de obra literária, artística ou científica, de peça teatral ou cinematográfica ou sobre desenho artístico (esquecendo-se de outros tipos de obras, como as esculturas ou fotografias protegidas, que, por analogia, devem ser consideradas incluídas). O dispositivo mistura dois tipos de bens protegidos pela Lei de Direitos Autorais. Quanto às obras protegidas, evidentemente qualquer forma de utilização depende da competente autorização do autor ou do titular de direitos autorais, de acordo com os arts. 29 e 30 da Lei n. 5.988. Na forma, ainda, do inc. VI do art. 25 da mesma lei, essa autorização é sempre revogável, ressalvadas as indenizações que couberem (§ 3.º). No caso do título de obra, objeto da tutela do art. 10 da Lei n. 5.988, o Código da Propriedade Industrial amplia o tratamento da lei específica, pois a proteção conferida pelo art. 10 da Lei de Direitos Autorais é a de sinal distintivo e não propriamente de obra do espírito. No caso da obra, propriamente dita, caída no domínio público, sua utilização dependerá da autorização do CNDA (Lei n. 5.988, art. 93). No caso de uso de título de obra, caída em domínio público, sua adoção parece ser livre, visto que o citado art. 93 se refere unicamente à utilização da obra, omitindo-se quanto ao título. É claro que o registro do título de obra artística só dependerá da autorização do autor quando estiver protegido pela lei específica, isto é, se, além de vigentes os direitos autorais, se enquadrar o título nos requisitos do art. 10 da lei, ou seja, "se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor". Nesta hipótese, o Código da Propriedade Industrial confere ao título de obra valor de bem imaterial autônomo, fazendo o registro depender de expressa autorização (não revogável, em nossa opinião, por ser discutível que o título integre direito moral do autor). No mesmo inciso a lei também subordina à autorização de quem de direito (a lei se refere ao *autor*, idéia inconcebível nesta hipótese) o registro como marca do nome de competições ou jogos esportivos oficiais ou equivalentes (sem que se saiba quem seja o titular e qual a duração dessa nova categoria de "bens" protegidos). Não se trata, no caso dos títulos de obras e de competições oficiais ou equivalentes, da questão de veracidade

(que, se ocorrer, se subordina à norma do n. 10), patecendo aqui, que o legislador pretendeu preservar o *valor publicitário* de tais títulos, criando condições a seus titulares de negociarem a autorização para o registro.

No n. 16 estipula-se não serem registráveis a reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, dos Territórios, dos Municípios, do Distrito Federal ou de país estrangeiro. Comentando esse dispositivo, Gama Cerqueira afirma não ver motivo para a proibição, pois a lei penal (art. 44) "não considera ilícita essa prática e a Lei das Contravenções só reprime o uso, como propaganda, de impresso ou objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda". E acrescenta: "O caso das marcas é diverso, pois ninguém, por mais rústico que seja, poderá tomar a marca de um produto por moeda"¹. Inocorrendo a hipótese de engano do público (dever de veracidade), está a lei reconhecendo sobre tais sinais um direito privativo dos entes públicos.

O n. 17 tutela o direito dos titulares de marcas registradas, proibindo a reprodução ou a imitação que possa ensejar confusão do consumidor (proteção restrita aos artigos e serviços cobertos pelo registro, ou aos semelhantes, relativos ou afins ao ramo de atividade correspondente).

Pelo n. 18 excluem-se da possibilidade de registro como marca os elementos passíveis de proteção como modelo ou desenho industrial. Este dispositivo deve ser interpretado com moderação. Quanto aos modelos, a hipótese já se acha amparada no n. 7, que se refere ao formato dos produtos ou mercadorias. Quanto ao desenho, é registrável em tese (art. 64), porém não deve ser da substância do produto, mas dele idealmente separável. De qualquer forma, a hipótese é de difícil aplicação, pois os desenhos industriais são também *aplicados* ao produto, se bem que se destinem à sua *ornamentação* (art. 11, n. 2).

O n. 19 proíbe a repetição de registros idênticos pelo mesmo titular.

1. *Tratado*, cit., v. 2, t. 2, p. 52.

Finalmente, o n. 20 estabelece não serem registráveis os sinais de uso necessário, comum ou vulgar, quando tiverem relação com os artigos ou serviços, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva. Este dispositivo aplica ainda o princípio da novidade relativa, devendo servir de parâmetro para a interpretação dos ns. 2, 6, 8, 10 (primeira parte), 13, 14 e 19. O dever de veracidade aplica-se em qualquer caso, em defesa do consumidor e dos concorrentes (vejam-se os atos de concorrência desleal, catalogados no art. 178 do Dec.-lei n. 7.903, de 1945, especialmente os incs. I, III, IV, c/c o art. 180, V, VI, VII e VIII, c/c o art. 175).

O princípio da novidade relativa não é absoluto. A possibilidade de utilizar sinais já existentes (pertencentes ao vocabulário ou ao rol de símbolos conhecidos) encontra restrições absolutas e relativas.

Entre as restrições absolutas relacionadas no art. 65 estão as dos ns. 1 (símbolos e designações oficiais nacionais e internacionais), 4 (designações e siglas de repartições e estabelecimentos oficiais), 14 (cunhos e padrões oficiais) e 16 (moedas e outros títulos oficiais). Quanto a este grupo, a proibição supera a simples proteção do consumidor, estabelecendo a lei verdadeiro monopólio dos entes públicos, retirando os respectivos sinais do grupo dos elegíveis à adoção como marcas (o art. 179, entretanto, tipifica o crime de reproduzir ou usar sinais públicos *sem a necessária autorização*, o que nos faz cogitar da possibilidade do registro quando autorizado).

Entre as restrições absolutas se enquadra outro grupo de sinais considerados inidôneos para constituírem marcas registradas por sua própria natureza. São os dos ns. 3 (ofensivos à moral e aos bons costumes), 7 (a forma dos produtos ou dos seus envoltórios) e 18 (novamente a forma dos produtos, sólida ou plana). Deve ser acrescida às restrições absolutas a proibição de registro do nome comercial alheio (n. 5), em face da impossibilidade de utilização por terceiros para qualquer ramo de comércio, indústria ou serviços.

Nas restrições relativas, compreendem-se os sinais que podem ser adotados como marcas desde que preenchidos certos requisitos. A um grupo se prendem aqueles que não poderão ser utilizados em nenhum ramo (neste sentido a proibição é absoluta), exceto se autorizado o registro pelo titular do sinal, como nos n. 12 (nome civil,

pseudônimo notório e effigie) e 15 (título de obra intelectual; nome de competição ou jogo esportivo oficial ou congênere e obras artísticas). Trata-se de sinais dotados de novidade relativa quando designem artigos ou serviços, mas dependem de autorização (são exclusivos independentemente do registro, constituindo o registro um novo direito em nome do cessionário do direito primitivo). Outro grupo compreende os sinais em si inidôneos para constituírem marcas em qualquer ramo, mas que se tornam idôneos mediante o acréscimo de forma distintiva, como os dos ns. 2 (letra, algarismo ou data isoladamente) e 8 (cor e sua denominação). A novidade relativa consiste, nestes, na forma adotada. A seguir temos toda uma série de sinais (denominações ou símbolos), pertencentes à *nomenclatura* comum (denominações genéricas, descritivas, termos técnicos e sinais de uso necessário comum ou vulgar, previstos nos ns. 6, 10, 13 e 20). Quanto a estes, há duas formas diferentes de composição de marcas. Uma primeira é pela sua ligação a artigos ou serviços compreendidos pelo seu significado (seu emprego é *verídico*), quando a novidade relativa consistirá em associar tais símbolos a uma forma característica ou distintiva (os sinais em si não são apropriados pelo registro, mas apenas sua forma especial). Outra maneira de compor marcas com tais sinais é associando-os a produtos ou serviços não compreendidos em seu significado (marcas de fantasia), consistindo a novidade relativa no novo significado conferido ao sinal. Nestes casos é que se aplica o dever de veracidade, não devendo a marca sugerir ao consumidor qualquer relação do produto com seu significado original. Havendo esse risco o registro deve ser recusado.

Cabe aqui, ainda, a hipótese do n. 11 (medalha de fantasia passível de confusão com prêmios ou condecorações).

O princípio da novidade relativa se aplica, ainda, em relação a sinais já apropriados no âmbito da propriedade industrial, como o título de estabelecimento (n. 5), lugar de procedência (n. 9) e marca (n. 17), somente podendo-se constituir uma nova marca para assinalar produtos, mercadorias ou serviços diversos, afastada a possibilidade de confusão do consumidor. O princípio se aplica, mesmo, em relação ao próprio titular de registro de marca, que não poderá registrar marca idêntica para o mesmo artigo (poderá registrar marca idêntica para outro artigo, ou dotada de suficiente forma distintiva para o mesmo artigo — n. 19).

3. Efeitos do registro

Na forma do art. 59 do Código, o registro garante a propriedade e o uso exclusivo da marca em todo o território nacional para assinalar os produtos, mercadorias ou serviços do titular, na classe correspondente à sua atividade, a fim de distingui-los de outros idênticos ou semelhantes. De acordo com o art. 85, o registro da marca (bem como de expressão ou sinal de propaganda) vigorará pelo prazo de dez anos, contados da data da expedição do certificado de registro, podendo ser renovado por períodos iguais e sucessivos, desde que requerida a prorrogação na forma da lei.

Eis aí o conteúdo e âmbito do direito decorrente do registro. O conteúdo é o da propriedade e uso exclusivo do sinal para assinalar as mercadorias, produtos ou serviços do titular distinguindo-os de outros idênticos ou semelhantes. O âmbito em relação aos artigos e serviços é o daqueles indicados no certificado de registro (seja pelos artigos ou serviços diretamente especificados, seja pela indicação de seu gênero, seja pela indicação do ramo de atividade a que correspondam). Em relação ao âmbito territorial, é todo o território nacional, não limitado à região em que de fato sejam vendidos os artigos ou prestados os serviços. Quanto ao âmbito temporal é o da duração do registro e de suas sucessivas prorrogações.

No tempo, território e quanto aos artigos ou serviços constantes do registro, tem o seu titular o direito de proibir que qualquer outro utilize o mesmo sinal ou sinais semelhantes, hábeis a causar confusão, em artigos ou serviços idênticos ou afins e em "papéis, impressos e documentos" relativos à sua atividade (art. 59, parágrafo único). O direito exclusivo compreende também a faculdade de proibir a reprodução da marca ou suas imitações, com o fim de ser utilizada na forma acima indicada (CPI de 1945, art. 175, I). Ascarelli menciona a proibição, a cargo de quem comercializa o produto, de suprimir a marca aposta pelo produtor (norma inexistente em nosso direito).² Lembra, também, Ascarelli o direito de uso exclusivo sobre a marca na publicidade (não expresso em nossa lei

2. O inc. VI do art. 178 da Lei de 1945 considera crime a substituição do nome ou razão social do produtor na mercadoria, sem mencionar expressamente a marca.

na parte que trata das marcas mas apenas nas normas relativas à concorrência desleal, quando se referem aos atos confusórios).

Ao titular do registro faculta-se a propositura de ação penal contra os infratores (CPI de 1945, art. 175), a busca e apreensão preliminar da queixa-crime (art. 182) e a medida complementar de destruição das marcas contrafeitas (art. 184); bem como as ações civis para pleitear a abstenção com a cominação de pena pecuniária e a de perdas e danos (art. 189 e seu parágrafo).

O titular do registro tem direito às sucessivas prorrogações de seu prazo de vigência e a transferi-lo ou autorizar seu uso a terceiros, na forma da lei.

O uso da marca, tal como registrada, deverá ser iniciado no prazo de dois anos contados da concessão do registro, não podendo ser interrompido por mais de dois anos consecutivos, sob pena de extinção por caducidade, salvo motivo de força maior (CPI, art. 94). Embora dependa de declaração da autoridade administrativa (que pode ser suprida pela autoridade judiciária), a caducidade é um fato cuja ocorrência é a causa da extinção do registro (art. 93). Declarada na forma da lei, a caducidade opera desde a data em que se completaram os dois anos de não-uso.

Justificando o instituto da caducidade, assim se manifestou Gama Cerqueira:

"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"³.

A função do registro, portanto, é garantir o uso da marca. O registro sem uso é mero privilégio constituído em consideração a uma

3. *Tratado*, cit., v. 2, t. 2, p. 206.

expectativa legítima de uso futuro por parte do proprietário, o qual deverá, no prazo determinado pela lei, iniciá-lo, dotando o registro de todos os seus pressupostos.

Enquanto não se inicia o uso da marca, seu proprietário pode exercer todas as ações que a lei lhe garante, mas o bem tutelado será apenas sua legítima expectativa de utilizar a marca com exclusividade.

Iniciado o uso, a utilização da marca por terceiros fere não apenas o registro mas o próprio direito de o titular da marca assinalar seus artigos ou serviços, ofertando-os ao mercado sem ser turbado por atos que provoquem confusão com outros artigos ou serviços de terceiros. Este direito tem conteúdo mais amplo que o conferido pelo art. 59 do Código atual e pelo art. 175 do Código de 1945, compreendendo a faculdade de coibir o emprego de meios fraudulentos de desvio de clientela e de quaisquer outros atos tendentes a criar confusão entre produtos e artigos postos no comércio (CPI de 1945, art. 178, III e parágrafo único), como os praticados pela publicidade e mesmo pelo emprego de sinais inidôneos a constituir marca registrada, como a cor ou o formato das mercadorias e seus envoltórios.

4. Marcas estrangeiras

O Código da Propriedade Industrial de 1945 (Dec.-lei n. 7.903), cuidava nos arts. 97 a 99 das marcas estrangeiras.

O art. 97 estabelecia a equiparação, para todos os efeitos, entre as marcas nacionais e as registradas por pessoas residentes no estrangeiro de acordo com as convenções ou tratados celebrados pelo Brasil.

Eram três as formas pelas quais o estrangeiro podia registrar marcas. Uma primeira hipótese era a de registrar a marca no Brasil comprovando seu registro no país de origem e desde que houvesse reciprocidade de tratamento para as marcas brasileiras. Outra forma, também sujeita à condição de reciprocidade, consistia no pedido feito diretamente no Brasil (independentemente de existir ou não registro ou pedido no país de origem), devendo o requerente comprovar a exploração de estabelecimento industrial ou comercial no país de origem (respectivamente, art. 98 e seu parágrafo).

Outra possibilidade, prevista no art. 99, considerava expressamente a Convenção de Paris, permitindo o depósito da marca no Brasil com reivindicação da prioridade unionista (no prazo de seis meses contados do depósito inicial).

Embora as duas primeiras hipóteses façam menção à reciprocidade decorrente de qualquer tratado ou convenção firmados pelo Brasil, foram também inspiradas na Convenção de Paris.

Assim, o direito de registrar marcas simplesmente comprovando estar o requerente devidamente estabelecido no país de origem corresponde ao princípio de assimilação do estrangeiro ao nacional (tratamento nacional), decorrente dos arts. 2 e 3 da Convenção. Na Lei de 1945 estas marcas eram consideradas marcas estrangeiras, equiparadas para todos os efeitos às marcas nacionais.

O registro feito com base na comprovação de estar a marca registrada na origem está previsto no art. 6 da Convenção (Revisão de Haia), mas ali de forma mais ampla por conferir o direito de registrá-la *tal qual* registrada na origem, exceto quando atentar contra direitos adquiridos de terceiros, for desprovida de caráter distintivo ou contrária à moral e à ordem pública.

O depósito com reivindicação de prioridade está regulado no art. 4 da Convenção.

O Código de 1967 manteve o mesmo sistema do anterior. Já o Código de 1969 alterou o tratamento, mantendo a regulamentação do direito de prioridade no art. 82, mas, no art. 81, conferindo ao estrangeiro, sob condição de reciprocidade, o direito de registrar marcas no Brasil desde que estivessem, comprovadamente, registradas ou *sendo usadas* no país de origem. O art. 81 se refere, portanto, a marcas oriundas de países que mantivessem com o Brasil outros tratados ou convenções, porque, tratando-se de estrangeiro nacional de/ou estabelecido em país pertencente à União de Paris, poderia prevalecer-se sempre do tratamento nacional ou do registro *tal qual*.

A lei vigente, alterando o título da seção correspondente (que era "Das marcas estrangeiras" e passou a se intitular "Das marcas procedentes do exterior"), regulou no art. 68 o depósito com reivindicação de prioridade das marcas procedentes do exterior, denominando a estas, assim depositadas, *marcas estrangeiras*. O art. 69 estabelece, ainda, a possibilidade de pessoa domiciliada no exterior