STJ00107859

Lélio Denicoli Schmidt

MARCAS

Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos

2ª Edição

Editora Lumen Juris
Rio de Janeiro
2019

STJ00107859

Copyright © 2019 *by* Lélio Denicoli Schmidt

Categoria: Direito Comercial | Propriedade Intelectual

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rômulo Lentini

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895, de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

SCH349m
Schmidt, Lélio Denicoli.
Marcas : aquisição, exercício e extinção de direitos / Lélio Denicoli Schmidt. – 2. ed. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2019.
504 p. : il. ; 23 cm.

Bibliografia : p. 429-484.

ISBN 978-85-519-1302-4

1. Direito comercial. 2. Propriedade intelectual. 3. Tutela. 4. Marca registrada - Legislação - Brasil. I. Título.

CDD 343

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927

1150217

STJ00107859

Sumário

Introdução 1

Parte 1 – A Evolução Histórica e Legislativa da Proteção às Marcas

Título I - A Evolução Histórica das Marcas 9
Capítulo I – O Surgimento na Antiguidade 9
Capítulo II. A ausência de vestígios de proteção legal 14
Capítulo III – O Início da Regulamentação na Idade Média 16
Capítulo IV. Os primeiros casos judiciais 20
Capítulo V. A Polêmica quanto à Origem Efetiva 21
Título II – A Evolução Legislativa da Proteção às Marcas 23
Capítulo I – As Primeiras Leis de Registro de Marcas 23
Capítulo II – O Sistema Declaratório, Atributivo ou Misto 24
Capítulo III - O Regime de Proteção mas Sucessivas Leis Brasileiras 27
§ 1º. Do Decreto 2.682 de 1875 à Lei 5.772 de 1971 27
§ 2º. O regime misto seguido pela Lei 9.279/96 35
§ 3º. As leis especiais relativas às marcas esportivas 38
§ 4º. Síntese da legislação atual 40
§ 5º. A analogia com outras leis 42
Título III – A Proteção Internacional das Marcas 47
Capítulo I – A CUP - Convenção da União de Paris 47
Capítulo II - O TRIPs 50
§ 1º. Considerações gerais 50
§ 2º. O tratamento dado pelo TRIPs ao uso, depósito, registro e notoriedade da marca 51
§ 3º. A data de aplicação do TRIPs no Brasil 53
§ 4º. A polêmica quanto ao efeito direto do TRIPs 58

§ 5º. A posição dos EUA, da União Europeia e da OMC 65
§ 6º. Das regras de incorporação dos tratados ao direito brasileiro 70
§ 7º. Do art. 1º, § 1º do TRIPs e suas regras de implementação 72
§ 8º. Nossa opinião quanto ao efeito direto do TRIPs no Brasil..... 76
§ 9º. A primazia dos tratados de Propriedade Industrial sobre a LPI 80
§ 10. O TRIPs é norma posterior à LPI?..... 87

Parte 2 – Os Direitos Decorrentes do Uso, Notoriedade, Depósito e Registro da Marca no Brasil

Título I – Os Direitos Decorrentes do Uso da Marca 93
Capítulo I. Natureza Jurídica..... 94
§ 1º. As teorias da negação, equiparação ou diferenciação..... 94
§ 2º. A proteção contemplada no ordenamento brasileiro..... 96
§ 3º. A constitucionalidade da proteção ao uso da marca..... 98
§ 4º. A natureza jurídica da proteção ao pré-uso da marca 99
§ 5º. É cabível a tutela possessória em defesa da marca? 101
§ 6º. As diferenças dos direitos baseados no uso, depósito ou registro..... 104
Capítulo II. Os Requisitos da Precedência Fundada no Pré-uso 107
§ 1º. A boa-fé 107
§ 2º. Duração do uso da marca.....107
§ 3º. O art. 124, XXIII da LPI supre a insuficiência do tempo de uso....109
§ 4º. Efetividade e exteriorização do uso da marca 112
§ 5º. O uso precisa ser notório ou ter amplitude geográfica? 113
§ 6º. Como proceder no caso de múltiplos usuários? 115
§ 7º. O uso anterior e o art. 158, § 2º, da Lei 9.279/96.....116
Capítulo III. O Alcance da Proteção ao Pré-uso da Marca 117
§ 1º. A precedência caduca se o usuário não se opõe ao pedido alheio?... 118
§ 2º. O pré-uso gera mera preferência ou confere exclusividade? 125
§ 3º. O direito à continuidade do uso anterior,
a despeito do registro alheio.....129

§ 4º. A proteção decorrente do pré-uso abarca os produtos afins? 135
Título II – Os Direitos Decorrentes da Fama da Marca 139
Capítulo I. A Fama da Marca Amplia sua Proteção 139
§ 1º. O poder de atração decorrente da fama 139
§ 2º. Das várias espécies de marcas famosas: semelhanças e diferenças ... 140
§ 3º. A derrogação dos princípios da especialidade e territorialidade 141
§ 4º. A notoriedade como uma terceira fonte de direitos sobre a marca 143
Capítulo II. Das Marcas Notoriamente Conhecidas 145
§ 1º. Evolução histórica da proteção.....145
§ 2º. O art. 6 bis não se confunde com o art. 4º da CUP 148
§ 3º. O art. 6 bis também se aplica aos nacionais.....149
§ 4º. A notoriedade independe de registro 150
§ 5º. A notoriedade independe do uso local.....152
§ 6º. Basta a notoriedade setorial 154
§ 7º. A notoriedade deve ocorrer no país do litígio 155
§ 8º. Das provas de notoriedade 156
§ 9º. A notoriedade deve anteceder a tentativa de usurpação 157
§ 10. A notoriedade posterior e a convivência de marcas 158
§ 11. Imprescritibilidade da ação em caso de má-fé.....162
§ 12. A notoriedade comprova a má-fé? 163
§ 13. Aplicação subsidiária do art. 124, XXIII, da LPI 164
§ 15. A tutela contra o aproveitamento parasitário (diluição) 167
§ 16. Da antinomia entre o art. 16, § 3º do TRIPs e o art. 6 bis da CUP.....172
Capítulo III. Das Marcas de Alto Renome.....179
§ 1º. Alcance da proteção.....179
§ 2º. Requisitos para a proteção.....181
§ 3º. Das provas de alto renome 181
§ 4º. Da via administrativa ou judicial 184

Título III – Os Direitos Decorrentes do Depósito da Marca 187
Capítulo I. Natureza Jurídica 187
§ 1º. Mera expectativa de direito? 187
§ 2º. O depósito gera proteção 188
§ 3º. A validade do registro retroage à data do depósito 190
§ 4º. O depósito como um direito eventual 191
Capítulo II. Aspectos da tutela ao depósito da marca 197
§ 1º. A tutela é relativa e não absoluta 197
§ 2º. A repressão ao depósito fraudulento 198
§ 3º. A tutela ao depósito independe do uso da marca 200
§ 4º. O direito de precedência ao exame do pedido de registro 201
§ 5º. A fila anda 202
§ 6º. Há limite temporal para o sobrestamento do pedido de registro? 203
§ 7º. A tutela jurídica do depósito em outros ordenamentos jurídicos 204
§ 8º. O indeferimento do pedido de registro extingue a proteção? 206
§ 9º. A ação declaratória de irregistrabilidade 208
Título IV – Os Direitos Decorrentes do Registro da Marca 211
Capítulo I. As Marcas Registráveis 211
§ 1º. A exigência de percepção visual 211
§ 2º. Liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade 212
§ 3º. Tipos de marcas 213
§ 4º. O trade dress 214
Capítulo II. O Procedimento de Registro 219
§ 1º. O pedido de registro 219
§ 2º. Os requerentes 220
§ 3º. As classes de produtos e serviços 221
Capítulo III. O Registro da Marca 223
§ 1º. Natureza jurídica 223
§ 2º. O jus utendi e o jus prohibendi 228
§ 3º. Abrangência territorial e vigência 230

STJ00107859

§ 4º. A proteção se estende aos itens semelhantes ou afins 230
§ 5º. O princípio da especialidade 232
§ 6º. A preferência ao registro 233

Parte 3 – O Exercício dos Direitos Marcários no Brasil

Título I – Dos Contratos sobre a Marca 237
Capítulo I. Da Licença de Uso 237
Capítulo II. Da Cessão do Registro ou Pedido 239
Capítulo III. Disposições Comuns à Licença e à Cessão 240
§ 1º. Da averbação no INPI 240
§ 2º. Da extensão da coisa julgada 242
Capítulo IV. Dos acordos de Coexistência 242
Título II – Das Limitações dos Direitos sobre as Marcas 247
Capítulo I. Da Licitude do Uso Atípico 247
Capítulo II. Da Licitude do Uso Descritivo 249
§ 1º. Considerações gerais 249
§ 2º. Paródias e críticas 255
§ 3º. Publicidade comparativa 260
§ 4º. Esgotamento de direitos e importação paralela 264
§ 5º. A adulteração do produto 266
Capítulo III. Da Limitada Proteção sobre Marcas Fracas 268
§ 1º. O alcance da proteção depende da distintividade 268
§ 2º. Distintividade em abstrato ou em concreto 270
§ 3º. Proteção mitigada não significa ausência de proteção 271
§ 4º. Secondary meaning 271
§ 5º. Apostilas ou "disclaimers" 273
Título III. A Defesa da Marca em Juízo 277
Capítulo I. O Ingresso em Juízo 277
§ 1º. Legitimidade 277

§ 2º. Competência 279
§ 3º. O valor da causa.... 282
§ 4º. A produção de provas.... 283
§ 5º. O pedido e a causa de pedir 284
§ 6º. Conexão, prejudicialidade e suspensão do processo 286
§ 7º. O recurso especial e a distinção entre matéria de fato e de direito...289
§ 8º. A coisa julgada 290
Capítulo II. Os Vários tipos de Tutela Judicial da Marca 291
§ 1º. A tutela inibitória....291
§ 2º. A tutela reparatória.... 295
§ 3º. A tutela anulatória 300
§ 4º. A tutela declaratória 301
§ 5º. A tutela adjudicatória.... 302
§ 6º. Prescrição e decadência.... 303
§ 7º. A tutela penal 306

Parte 4 – A Extinção dos Direitos sobre a Marca

Título I – Da Extinção Típica 313
Capítulo I. Da Expiração, Renúncia ou Falta de Procurador 313
Capítulo II. Da Caducidade 315
§ 1º. Das hipóteses de cabimento....315
§ 2º. Da impossibilidade de decretação de ofício 316
§ 3º. Do legítimo interesse do requerente 317
§ 4º. Do período de investigação....319
§ 5º. Da efetividade e territorialidade do uso....321
§ 6º. Do uso com alterações.... 323
§ 7º. Dos meios de prova....325
§ 8º. Da caducidade parcial.... 326
§ 9º. Da justa causa para o desuso 327

§ 10. Dos efeitos da caducidade 328
§ 11. Caducidade judicial? 334
§ 12. A caducidade é questão prejudicial? 336
Título II – Dos Casos de Extinção Não Listados no Art. 142 da LPI 339
Capítulo I. Da Cessão Parcial e Dissolução Societária 339
Capítulo II. Da Vulgarização 342
Capítulo III. Da Nulidade do Registro 350
§ 1º. Dos meios para suscitar a nulidade 350
§ 2º. Das nulidades no Direito Civil e Administrativo 355
§ 3º. Da classificação dos vícios do ato administrativo 357
§ 4º. Da nulidade dos registros de marca na legislação estrangeira 359
§ 5º. Da nulidade e anulabilidade do registro de marca no direito brasileiro 361
§ 6º. Dos prazos de invalidação no direito administrativo 364
§ 7º. Do prazo de invalidação na LPI e suas exceções 368
§ 8. Consequências da invalidação 374
§ 9. A adjudicação como alternativa à nulidade 377
Capítulo VI. Das Hipóteses de Nulidade 378
§ 1º. Brasões oficiais 378
§ 2º. Letra, algarismo ou data 379
§ 3º. Signos contrários à moral, às crenças ou aos bons costumes 380
§ 4º. Signo de órgão público 380
§ 5º. Nome empresarial ou título de estabelecimento 380
§ 6º. Signos de uso comum, necessário ou vulgar 386
§ 7º. Expressão de propaganda 389
§ 8º. Cores 391
§ 9º. Indicações geográficas 391
§ 10. Falsas indicações 393
§ 11. Padrão oficial 393
§ 12. Marca coletiva ou de certificação 393

§ 13. Nomes de eventos públicos 394
§ 14. Moedas ou títulos 395
§ 15. Nome civil 395
§ 16. Pseudônimo, apelido ou nome artístico 397
§ 17. Direito autoral 398
§ 18. Termos técnicos 402
§ 19. Marca alheia registrada 402
§ 20. Dualidade de marcas 414
§ 21. Forma necessária, comum, vulgar ou técnica 415
§ 22. Desenho industrial 416
§ 23. Marca que não poderia desconhecer 417
§ 24. Outras hipóteses de nulidade 419
§ 25. A proibição ao registro acarreta a vedação ao uso 420
Conclusões 421
Referências Bibliográficas 429