

Violações Indiretas da Marca (À luz do Direito Português e do Brasileiro)

MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA

Juíza de Direito do TJ/RJ. Mestre pela UGF. Doutoranda pela Universidade de Lisboa.

1) NOTA INTRODUTÓRIA

A marca é hoje um dos principais bens incorpóreos do exercente da atividade econômica ou profissional. É ela que se propõe a distinguir o produto ou o serviço do empresário no mundo comercial. É ela também que dá o tom do desenvolvimento econômico do negócio empresarial, criando mesmo, muitas vezes com a ajuda da publicidade, meios para incutir a necessidade do produto ou do serviço ao consumidor, o que, sem dúvida, impulsiona a sua produção.

Na verdade, pode-se afirmar que economia de mercado e marcas estão intrinsecamente ligadas. Economia de mercado significa concorrência e esta é gerada pelas marcas, às quais se pode atribuir o papel de motor dos mercados e do seu funcionamento.

Com efeito, toda a cadeia de valores empresariais beneficia-se com o sistema de marcas, desde o fabricante - *que tem nas marcas um processo de diferenciação e de identificação do seu produto, tendo assegurado o reconhecimento dos seus esforços* -, passando pelos distribuidores - *os quais sabem que, com marcas de maior valor acrescentado, valorizam o espaço de sua atividade econômica, dando maior rotação às suas vendas* -, até os consumidores - *que se beneficiam do sistema porque têm ao seu dispor uma oferta mais alargada de produtos e serviços com a clara indicação da procedência*. Pode-se, assim, aduzir que a marca representa, nos dias atuais, um elemento essencial e onipresente na concorrência econômica, tendo se revelado um notável instrumento impulsionador do mercado livre, que já não mais se enxerga sem a sua presença, ainda que a sua adoção seja ela facultativa¹.

¹CRUZ, António Corte-Real. **O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio.** Direito Industrial, v. I. Lisboa: Almedina, 2001, p. 81.

É claro que com esse significativo arcabouço de benefícios, a marca goze de grande valor econômico, sendo tida, em muitas empresas, como o bem incorpóreo de maior valor agregado. Logo, a proteção que se pretenda para a marca está apontada para a preservação desse valor.

Por outro lado, no mundo jurídico, o titular de uma marca goza da propriedade e do exclusivo dela desde que preencha determinados requisitos legais, os quais se encontram estatuídos nos diplomas legais reitores da matéria, quer em Portugal quer no Brasil². Portanto, preenchidas tais condições, concede-se o registro da marca, alçando o titular o direito privativo da propriedade industrial de que se trata.

Assim, tem-se que o direito à marca consiste no uso exclusivo de um determinado sinal para distinguir os produtos ou serviços fornecidos pelo seu titular, podendo este, dessa forma, impedir a terceiros que dele façam uso, sem o seu consentimento.

Aliado a esse conceito inicial de marca está também o princípio da especialidade, que consiste em conferir o exclusivo, desde que respeitada determinada especialidade do produto ou o serviço a ser oferecido ao público, isto é, respeitada a classificação do produto ou serviço. E é com base no exclusivo e no princípio da especialidade que a proteção jurídica à marca se conforma nos ordenamentos legais.

Doutra parte, ao lado das marcas designativas de produtos ou serviços determinados, há aquelas que adquirem notoriedade e, assim, passam a gozar de proteção especial, para além do produto ou serviço específico que rotulava. Mas não só estas gozam dessa extensão protetiva, a elas se unem as de grande prestígio.

Portanto, considerado o exclusivo e a especificidade dos sinais registrados, bem como a notoriedade e o grande prestígio, quando independe da classe em que o produto esteja registrado, fechado estava o círculo protetivo das marcas.

Mas, nos dias que se seguem, novos fatos vêm demandando questionamentos protetivos de ordem diversa. Novas questões acerca da perda da força atrativa da marca causada por aquele que não é o seu titular ganham espaço nos foros, demandando dos operadores do Direito análise ontológica do fenômeno.

² Artigo 167º do Código de Propriedade Industrial Português de 1995 e 129 do Código de Propriedade Industrial Brasileiro.

Nessa esteira, vêm se discutindo, com gênese na doutrina norte-americana, a teoria da diluição da marca e sua tendência inibidora de um mercado aberto e competitivo, acrescida da eventual violação à liberdade de expressão, hoje garantia fundamental em muitos países, como Portugal e Brasil.

Questões como o possível desgaste ou enfraquecimento de uma marca conhecida em determinada espécie de produto, quando usada em outro produto de espécie diferente, mas com um laivo de diferenciabilidade àquela já conhecida, vêm freqüentando os tribunais. E o que se põe são questões práticas de como atuar contra o uso dessas marcas, como agir? Com base em imitação de marca? Com base em concorrência desleal? Será possível a propositura de uma demanda judicial com supedâneo na responsabilidade civil? Haverá ato ilícito configurado para tanto? E se assim fosse, como determinar o prejuízo efetivo do titular da marca?

Dessa forma, com o escopo de descortinar esse novo horizonte que se apresenta no círculo de proteção à marca, traça-se para o presente estudo o método da exposição de problemas, vindo o desenvolvimento apoiado nos diplomas legais e na doutrina, exemplificando-se, quando possível, com a jurisprudência.

Fontes

O presente estudo está circunscrito às seguintes fontes principais: a Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial, de 20.3.1883; a Primeira Diretiva do Conselho, de 21.12.1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (89/104/CEE); Código de Propriedade Industrial Português de 1995 (Decreto-lei n.º 16/95, de 24 de janeiro); o Código de Propriedade Industrial Brasileiro (Lei n.º 9.279, de 14.5.1996); e, em breves referências, o novel Código de Propriedade Industrial Português (Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5 de março, com vigência prevista para 1.º de julho de 2003).

2. O PROBLEMA E SUA ATUALIDADE

O problema e suas variações podem se anunciar nos seguintes termos:

“Quid iuris se uma marca, devidamente registrada, for utilizada por terceiro em produtos não idênticos nem semelhantes,

mas vindo a causar o seu desprestígio comercial ou mesmo a sua ridicularização, afetando, por essa ordem, o seu valor econômico?"

"Quid iuris se conhecido produtor de bens de alta qualidade, tem a sua marca afixada em produtos de qualidade duvidosa?"

Admitam-se dois exemplos hipotéticos apresentados por SOUSA E SILVA³. A conhecida marca *Valium*®, de medicamentos tranqüilizantes, é adotada por terceiros para assinalar urnas funerárias, ou que a renomada marca *Ferrari*® começa a ser usada em artigos pornográficos.

Para já se pode perceber que, tanto num caso como no outro, não há qualquer hipótese de haver confusão no público consumidor acerca da origem dos produtos. Como bem ressalta o prefalado autor, dificilmente o consumidor médio virá a supor que a conhecida fabricante de automóveis diversificou os seus negócios a ponto de abranger a pornografia, ou que a fabricante do *Valium*® entrou no ramo dos armadores funerários. Contudo, é inegável que as ditas marcas ficam enfraquecidas ou desprestigiadas quando isso o ocorre.

Mas será que se pode pensar infração cabível de reparação nessas hipóteses de violação (indireta) da marca? Perceba-se que não está em jogo qualquer violação direta que possa ferir a função distintiva da marca, mas sim eventual perda que esta possa absorver em sua função econômica em prejuízo do seu titular. Assim, como poderá o titular da marca protegê-la em casos da espécie, preservando o valor econômico do referido bem incorpóreo?

É certo que a incidência do princípio da especialidade - *comum à generalidade dos ordenamentos jurídicos* - impede o titular de uma marca de reagir contra o uso do seu sinal em produtos ou serviços diferentes daqueles para qual a marca encontra-se registrada.

Mas reconhecidos os fatos acima narrados e a necessidade de solucioná-los, a doutrina e a jurisprudência vêm ensaiando a relativização ou o afastamento deste princípio. Solução esta que não é abraçada, evidentemente, de forma majoritária pela doutrina, vez que tal providência institui uma liberdade em prol do titular da marca em detrimento do espaço de liberdade de que goza o interesse público⁴.

³ SILVA, Pedro Sousa e. "O princípio da especialidade das marcas". **Revista da Ordem dos Advogados**. Ano 58. Lisboa. Janeiro de 1998, p. 379

⁴ ASCENSÃO, José de Oliveira. "Direito Intelectual, exclusivo e liberdade". **Revista da Ordem dos Advogados**. Ano 61, Lisboa, Dez. 2001, p. 1199.

Porém, é certo que este fenômeno é ainda relativamente pouco tratado pelos juristas, quer brasileiros quer portugueses, e ainda não está expressamente definido nos diplomas reitores da matéria em foco.

Aduza-se que esta modalidade de violação (indireta) vem se revelando reincidentemente na atualidade, fazendo com que o direito à marca seja lesado, sem que a sua função distintiva seja afetada. Nesta hipótese, a marca sofre uma violação que atinge o seu valor econômico. Há casos em que até mesmo a contribuição para a vulgarização da marca implica violação indireta ao direito marcário. O risco é o da sua depreciação⁵.

É também certo que a via mais percorrida por quem tem sido confrontado com a matéria é a da violação direta da marca, mais especificamente os casos de contrafação ou imitação e uso fraudulento da marca, os quais estão na esfera da concorrência desleal, mas fora do núcleo essencial da questão de fundo.

Ao interesse prático do problema enunciado corresponde assim um importante relevo do ponto de vista juscientífico. A solução do problema passa pela ponderação e análise de alguns dos institutos do direito, com as pontuações de cunho econômico que lhe são peculiares, sem deixar de considerar os princípios e regras próprios da matéria e do Direito. Tudo com o propósito de se verificar a possibilidade jurídica de se obstar ou não à utilização de uma marca em outros produtos ou serviços não idênticos nem similares, ante o dano manifesto ao direito de que se trata.

3. DIREITO MARCÁRIO

Na esfera dos direitos industriais, o direito marcário cria exclusivos ou monopólios, os quais, por sua própria natureza, restringem o espaço de ação dos membros de uma sociedade, em específico, a ação da atividade empresarial.

Ser titular de uma marca significa que o empresário goza do exclusivo uso daquele sinal que distingue os produtos ou serviços de sua atividade econômica ou profissional no mercado.

Essa relação do titular com a marca vai se estabilizar, tanto no sistema português quanto no brasileiro, quando preenchidos determi-

⁵ OLAVO, Carlos. *Propriedade Industrial*, Lisboa: Almedina, p. 77.

nados requisitos legais para a conformação do direito⁶. Assim, na forma do artigo 167º, nº 1 combinado com o 207º, ambos do Código de Propriedade Industrial Português/1995⁷, e artigo 129 combinado com o 130, incisos I a III, ambos do Código de Propriedade Industrial Brasileiro, aquele que tiver registrada uma marca terá assegurado seu uso exclusivo, podendo opor-se a que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem-se da marca, com vistas a zelar pela integridade do seu bem incorpóreo. Portanto, as marcas registradas reservam aos titulares a exclusividade na exploração, ao abrigo da concorrência⁸.

Aliado à exclusividade, o direito marcário finca suas bases também no princípio da especialidade, segundo o qual o registro da marca está condicionado à classe a que o produto ou o serviço pertença, servindo de esteio o Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços, a qual é adotada por diversos países⁹, e que representa, a exemplo da congênere Classificação Internacional de Patentes, uma referência básica em termos de padronização internacional.

3.1 Extensão dos Limites

Ainda que o direito marcário se traduza na exclusividade que confere ao seu titular o direito de se opor à sua utilização por terceiros, em atividades econômicas, para produtos e serviços idênticos ou afins àquelas para os quais a marca foi previamente registrada, sofre ele algumas limitações legais, inclusive de ordem constitucional, conforme estatuído no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Brasileira, que assegura à propriedade das marcas proteção temporária, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Nesse ponto convém ressaltar que o direito marcário, na sua espécie, trata de bens incorpóreos, os quais só são compreensíveis à consideração da lei, portanto, necessariamente sujeito à tipicidade. Nas palavras de OLIVEIRA ASCENSÃO, os direitos sobre coisas incorpóreas carecem de norma que delimite, figura por figura, quais os produtos do

⁶ À exceção da marca livre, específica do direito português.

⁷ Artigos 224º e 258º, do Código de Propriedade Industrial Português/2003.

⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Intelectual**,....., p.1196.

⁹ Em Portugal o acordo se harmonizou no ordenamento jurídico interno através do Decreto nº 138/81, de 05.11.

intelecto que podem ser juridicamente tutelados, através da atribuição de um direito privativo. Portanto, a lei há de definir as condições e a duração dessa tutela¹⁰.

Portanto, a mesma lei que reconhece o direito marcário, também atribui a ele algumas limitações necessárias, a fim de impedir que esse se transforme em direito absoluto, o que de fato não o é. Com efeito, vale salientar que os direitos não são absolutos, em muitos sentidos. Como ressalta o mestre ASCENSÃO, os direitos não podem ser outorgados de maneira que os titulares possam proceder como entendam no seu exercício. A ordem jurídica há de interferir, disciplinando-o por regras jurídicas¹¹.

Quando se fala em bens incorpóreos, tem-se que são bens criados pela inteligência humana e imediatamente incorporados à categoria dos direitos intelectuais. Mas o homem, para chegar a essa criação intelectual, qualquer que seja ela (invenção, modelo industrial, desenho, marca etc.), recebe influência do meio social, de onde absorve as impressões que lhe permitem criar o bem a ser útil àquela sociedade ou a forma como quer ser reconhecido¹², ou, no caso de marca, a forma como quer que o seu produto ou serviço seja reconhecido. Logo, se ele obtém a inspiração do meio social em que vive e cria especificamente para atender àquele meio social, de onde compreende e absorve as necessidades, nada mais justo que o direito intelectual daí fluido sofra limites, sob pena de o Direito permitir que haja um enriquecimento exacerbado por parte do criador em detrimento da própria sociedade que lhe fornece os subsídios para a criação.

Assim, a própria lei que tipifica o direito marcário, a ele impõe limites, de forma a permitir que o exclusivo concedido não venha a interferir no direito de outros membros da sociedade, que também podem, recebendo a mesma inspiração do meio, criar bens incorpóreos a ela voltados.

Nessa esteira, os sistemas português e brasileiro concebem o esgotamento do direito (artigo 208º do Código de Propriedade Industrial

¹⁰ ASCENSÃO, J. O., **Direito Commercial. Direito industrial**. V. II. Lisboa, 1988, p. 25. O autor defende, entretanto, que a tipicidade é normativa, mas não necessariamente legal.

¹¹ ASCENSÃO, J. O., **Direito Civil – Teoria Geral**. V. III. Lisboa: Coimbra ed., 2002, p. 265.

¹² Em regra, o bem intelectual é plasmado para uma determinada sociedade, vindo apenas posteriormente e por forças outras que não apenas a intelectual, a se expandir para outras sociedades.

Português/95¹³ e o artigo 132 do Código de Propriedade Industrial Brasileiro), e, no caso português, o da preclusão por tolerância (artigo 215º do Código de Propriedade Industrial Português/95¹⁴), limites esses evidenciados pela Primeira Diretiva do Conselho sobre marcas (89/104), no seus artigos 7º e 9º.

Acresça-se que a limitação ao direito marcário também se faz presente na temporariedade da concessão do uso exclusivo, cuja vigência é estabelecida pela lei para o direito, cumprindo ao seu titular renová-lo se pretende mantê-lo¹⁵. Logo, se concebe a manutenção do direito se o seu titular envidar esforços nesse sentido, esforços esses que, em matéria de direito intelectual, são representados também pelo sustento financeiro da marca, já que o custo do direito, em geral, é alto¹⁶.

3.2 Redução dos Limites

Como já dito precedentemente, o reconhecimento de um direito marcário importa em que a própria lei que o cria lhe conceda meios de proteger o bem incorpóreo de que se trata, respeitados os limites impostos para a manutenção do referido direito.

Contudo, nos dias atuais, vem se acompanhando uma incessante redução desses limites, o que, na opinião de grandes mestres, *“é preocupante porque através desses limites se dá entrada nestes domínios a objetivos de ordem geral, nomeadamente aos que traduzem interesses comuns, fazendo com que, muitas vezes, se não chegam a ser abolidos esses limites, sejam transformados em direitos de remuneração”*¹⁷.

¹³ Artigo 260º do Código de Propriedade Industrial Português/2003.

¹⁴ Artigo 267º do Código de Propriedade Industrial Português/2003.

¹⁵ É interessante notar que, com o passar dos tempos, aquele direito que recebia a conotação de absoluto vem perdendo espaço para o relativo, isto é, vem se atribuindo maior importância ao coletivo que ao individual. Como exemplo categórico está o próprio direito à propriedade, que de absoluto no século passado, perdeu espaço para a relatividade, em prol da função social que possa exercer.

¹⁶ Em geral, o custo de manutenção de uma marca é alto, considerando não apenas os emolumentos pagos ao aparelho estatal, que precisa se valer de profissionais especializados para o mister, mas também a utilização de recursos técnicos, nomeadamente os de marketing e publicidade, para manter vivo o sinal distintivo na mente do público consumidor.

¹⁷ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito intelectual**, p. 1196.

Assim, se a limitação ao direito intelectual atua em prol da própria sociedade, que pode, respeitados determinados princípios e espaços de tempo, atuar livremente, a redução a esses limites vem em confronto aos seus interesses, pois impede que o *diálogo social perca fluidez, ficando condicionado a posições de privilégio no espaço social*¹⁸.

Especificamente no que toca ao direito marcário, essa redução de limites vem dar muitas vezes força ao fenômeno da violação indireta da marca, quando se passa por cima de princípios basilares do conceito legal da marca, como é o caso do da especialidade, e se pretende impingir a prática de ato ilícito que cause (*hipotético*) dano ao titular do direito.

4. A MARCA E SUA CIRCUNSTÂNCIA

De acordo com os diplomas reitores da matéria (Código de Propriedade Industrial Português/95, artigo 165 e Código de Propriedade Industrial Brasileiro, artigo 122), a marca é um sinal ou conjunto de sinais visualmente perceptíveis e suscetíveis de representação gráfica, apto a distinguir o produto ou o serviço que rotula. Presente na definição o princípio da especialidade, que confere ao titular da marca o seu uso exclusivo apenas nos produtos ou serviços registrados.

A função distintiva da marca está intimamente relacionada com o princípio da especialidade, pois é ele que impede a existência de marcas iguais ou confundíveis no âmbito dos produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registrada. Assim, o uso exclusivo de uma marca é, em regra, reconhecido ao titular no que respeita aos produtos ou serviços que estejam numa maior ou menor relação de concorrência com produtos ou serviços a que a marca registrada se destina¹⁹.

Contudo, tal não permite entender que a proteção à marca só se faria sentir em caso de pretensão relativa ao registro de marca na mesma classe do produto ou serviço já existente. Com efeito, a própria lei reconhece que ao princípio da especialidade contrapõem-se as marcas de grande prestígio (Código de Propriedade Industrial Português/95, artigo 191º), as quais são denominadas pela legislação brasileira de marcas de alto renome (Código de Propriedade Industrial Brasileiro,

¹⁸ ASCENSÃO, J.O. *Ibidem*, p. 1197.

¹⁹ SILVA, Pedro Sousa e. **O princípio da especialidade das marcas**, p. 393.

artigo 125), demonstrando, dessa forma, a possibilidade de se impedir que marcas mais novas venham a se beneficiar, ainda que em outra classe, da fama granjeada por uma já renomada no mercado. A essas, a lei confere um monopólio absoluto, estendendo a sua proteção a todo e qualquer produto ou serviço, independentemente do ramo ou da classe.

4.1 Natureza Jurídica

A marca, como direito intelectual que é, está hoje qualificada nos diplomas especiais que cuidam da matéria como direito de propriedade. É assim no direito português²⁰, é assim no direito brasileiro²¹.

Da noção romana fechada de que *dominium* identificava a coisa, sendo, assim, expressão enérgica designativa da sua apreensão e incorporação no campo do seu poder de ação e relação de direito, reveladora, nesta fórmula condensada, da ação do homem sobre a coisa²², chega-se à Idade Média com o domínio eminente, de que fala DOMINGOS NUNES DE OLIVEIRA, aduzindo que este representa o supremo poder e império, o reconhecimento do universal e da suprema senhoria a que todos estão sujeitos²³. Numa visão clara de que tudo pertencia ao rei e era a ele outorgado o direito de conceder ou não privilégios a quem e quando quisesse.

Mas isso não bastava, pois era preciso explicar o domínio e a força da propriedade. E, considerando esses antecedentes, filósofos e juristas antigos tentaram explicar a origem do direito de propriedade pela ocupação. GROCIO e PUFFENDORFIO²⁴ acrescentaram a esse momento inicial que, para a ocupação se tornar um direito, era necessário que fosse consentida, tácita ou expressamente, pelos outros

²⁰ Artigo 167º, nº 1, do Código de Propriedade Industrial/95 e 224º do novo Código de Propriedade Industrial.

²¹ Artigo 129, do Código de Propriedade Industrial.

²² LACERDA, Paulo de. **Manual do Código Civil Brasileiro**. V. IX. Rio de Janeiro: Ribeiro dos Santos ed., 1925. p. 4.

²³ *In Discurso jurídico econômico-político em que se mostra a origem dos passos que nesse Reino chamam comuns, sua diferença dos públicos e os direitos porque deveriam regular-se sem ofender os da propriedade, e domínio dos particulares a benefícios da agricultura em geral*. Lisboa: Morazziana Tipografia, 1788, p. 21.

²⁴ *Apud* SEABRA, António Luiz de. **A propriedade**. Coimbra, 1850, p. 33.

homens, pressupondo que as coisas ocupáveis constituíam primitivamente um patrimônio comum; logo, consentimento que se dava pela convenção.

Porém, ANTÓNIO LUIZ DE SEABRA, conformando toda essa idéia, concluiu que é a garantia da propriedade, e não o direito de propriedade, que deriva da convenção, que é um ato social; a sociedade não cria o direito de propriedade, e, por conseguinte, não o pode destruir, mas sim circunscrever à propriedade os seus justos limites²⁵.

Foi, assim, com a força das aspirações francesas de 1789, que se fincaram as faculdades do domínio, já desmembrado pelas ações e concepções anteriores, relativizando a propriedade, sem, contudo, deixar de considerá-la absoluta²⁶, no sentido conferido pelos romanos, presente o *ius utendi, fruendi et abutendi*.

No que concerne à natureza jurídica da marca, esta vai encontrar os primórdios de sua qualificação legal como propriedade no final do século XVIII, época da Revolução Francesa, momento histórico em que os privilégios passaram a ser atentatórios da liberdade econômica.

Até então o direito intelectual consistia num privilégio concedido a alguns de usar o bem incorpóreo criado em caráter exclusivo, direito este que, em consonância com os novos ares libertários, era condenável²⁷.

O repúdio ao exercício ilimitado dos poderes conferidos ao direito de propriedade ganhou força, percebendo-se a necessidade de se dosar o exercício disfuncional daquela situação jurídica.

Assim, na busca de circunscrever à propriedade os justos limites, vai-se verificar na construção civilística do Código Civil Português uma interessante hipótese, no que pertine à propriedade industrial.

É que, como coisa incorpórea que é, a marca não chegou a ser contemplada pelo artigo 1.302º, do Código Civil, que define o objeto do direito de propriedade, tendo o referido diploma remetido o regime de propriedade dos bens incorpóreos à legislação especial, no caso o Código de Propriedade Industrial, conforme se tem no artigo 1.303º.

²⁵ SEABRA, António Luiz de. **A propriedade**. Coimbra, 1850, p. 40.

²⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito Civil – Reais**. Lisboa: Coimbra ed., 1993, p. 138, acrescenta que essa paradoxalidade era sustentada pelo espírito individualístico do século XIX.

²⁷ ASCENSÃO, J.O., **Direito intelectual....**, p. 1199, ao tratar da matéria, lembra que, no início do século XIX, ainda no alvorecer do novo regime, não se poderia continuar a outorgar os privilégios como se fazia outrora, pois o exclusivo era atentatório da liberdade econômica.

Tais dispositivos legais levam à conclusão de que haja mais de um regime para o direito de propriedade, o do Código Civil para os bens corpóreos, móveis ou imóveis, e o do Código de Propriedade Industrial para os incorpóreos, aqui, em especial, a marca.

E mais. Nessa linha orientadora, vai-se, também, perceber que a lei portuguesa, seguida de perto pela brasileira, reconhece no seu artigo 1304º a natureza própria das coisas pertencentes ao Estado ou às pessoas coletivas públicas, remetendo a sua regulamentação à lei especial, tal qual a propriedade industrial.

A regra geral do Código Civil só é aplicada às hipóteses de bens incorpóreos e às de domínio do Estado ou de suas entidades subsidiariamente, conforme nº 2, do artigo 1303 e parte final do artigo 1304º.

Assim, se direito marcário, na sua espécie, só é compreensível à consideração da lei, portanto, necessariamente sujeito à tipicidade, a norma que o delimita pode, e efetivamente o fez, estabelecer um regime próprio, específico, para a propriedade industrial, criando regras próprias para o direito da propriedade industrial, tal qual o faz para a propriedade do Estado e seus entes.

Aduza-se, ainda, que essa subsidiariedade, reforçadora do caráter geral do Código Civil, é também sentida quando, no seu artigo 4º, o Código de Propriedade Industrial Português remete a regulação das questões que emergem das relações entre os titulares dos direitos de propriedade industrial ao Código Civil, o que só vai ocorrer quando não houver convenção das partes.

No direito brasileiro, por seu turno, a questão não se processa de forma diferente, ainda que o próprio Código de Propriedade Industrial, no seu artigo 5º, tenha determinado a consideração de bens móveis aos direitos de propriedade industrial, deixando de considerar a incorporalidade da marca.

Não há evidenciado no Código Civil Brasileiro, tal como ocorre no Português, o objeto do direito de propriedade que contempla, ainda que de forma indireta, os bens incorpóreos. E não se pode tratar do direito à marca nas bases propostas pelo artigo 1.226, que reserva à natureza de direito real aos bens móveis, pois não se pode adquirir as marcas por mera tradição.

Tal leva a revelar a ambigüidade do artigo 5º do Código de Propriedade Industrial.

De toda sorte, o Código de Propriedade Industrial estabeleceu regras próprias para o direito industrial, tutelando especificamente o bem jurídico em questão, inclusive com a adoção de institutos que lhe são específicos.

Logo, na esteira do direito português, há também legalmente reconhecido um regime jurídico próprio, específico, para o direito de propriedade industrial.

Outras questões podem e devem ser aqui levantadas.

Tal qual o regime regulado pelo Código Civil, quer português quer brasileiro, o regime específico do direito de propriedade industrial regulado pelos respectivos Códigos de Propriedade Industrial também está conformado às regras do exclusivo, vez que a relação jurídica existente gera para o titular do bem o seu exclusivo uso, com exclusão de todos os demais. Direito este oponível *erga omnes*.

Mas no caminhar da história, ainda por força dos fluidos libertários franceses, um novo componente se agregou ao direito de propriedade. Trata-se da função social.

A função social, como uma motivação para o exercício do direito em benefício social, ganhou força, vindo a brilhar no direito brasileiro na Constituição de 1988, quando garante no seu artigo 5º o direito de propriedade (inciso XXII), desde que ela atenda à sua função social (inciso XXIII).

Mas em que consiste essa função social constitucional? Para já impõe uma conduta concernente com o interesse público, de modo a que o interesse individual, seja subjugado, isto é, delimitado, às ações que possam influir ao bem comum. Aliás, a própria Constituição Brasileira encarregou-se de estabelecer as hipóteses sancionatórias para a não observância da função social no caso da propriedade²⁸. Essas normas, ainda que não regulamentadas, possuem eficácia mediata, impedindo, assim, que o legislador infraconstitucional legisle sobre a matéria de forma diferente daquela já estabelecida, sob pena de ferir de inconstitucionalidade o novo diploma.

E no regime específico do direito de propriedade industrial de que ora se trata, houve influência desse princípio da função social? Sem dúvida que sim e os diplomas reitores da matéria não o deixaram esca-

²⁸ Artigos 182 §§ 2º e 4º, 184, 185 e 186.

par. A lei portuguesa já no seu artigo 1º informa que a propriedade industrial desempenha a função social.

Não é diferente no direito brasileiro, que começa estampando no artigo 5º, inciso XXIX de sua Constituição que a proteção à propriedade das marcas terá em vista o interesse social, agregando, porém, um ingrediente novo para a propriedade específico de que trata: o *desenvolvimento tecnológico e econômico do País*. O que vem seguido de perto pela lei especial, artigo 2º, que assegura a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Tal também ocorre no direito português, que circunscreve a concessão da propriedade e do exclusivo da marca à distinção de produtos e serviços de uma atividade econômica ou profissional, artigo 167º, do Código de Propriedade Industrial. Logo, a atividade econômica também serve de suporte ao direito especial em evidência.

Por fim, ainda com dois novos ingredientes presentes nos ordenamentos jurídicos analisados, insta pontuar que a propriedade corpórea pode ser perpétua, desde que o seu titular a utilize em conformidade com a função social, além de independente da natureza do bem, se móvel ou imóvel, ou mesmo de sua localização. Já a propriedade industrial é temporária, ainda que renovável, e circunscrita à classe do produto ou serviço que rotula.

Bem de ver que o regime do direito de propriedade das coisas corpóreas e das incorpóreas possui as mesmas bases, mas com exponenciais diferenciados em razão do objeto ao qual se endereça o direito.

Assim, enquanto o regime geral do direito de propriedade dos bens corpóreos garante o exclusivo, podendo o proprietário usar, gozar e fruir da coisa de modo pleno (artigo 1305º, do Código Civil Português e 1.228 do Código Civil Brasileiro), com exclusão de outras pessoas, o regime específico do direito de propriedade industrial também o faz; enquanto o regime geral do direito de propriedade está vinculado à função social da propriedade, o regime específico do direito de propriedade industrial também o está, porém, a essa função alia a do desenvolvimento econômico; enquanto o regime geral do direito de propriedade é perpétuo, desde que respeitada a função social, o regime específico do direito de propriedade industrial é temporário, ainda que renovável; enquanto o regime geral do direito de propriedade independe da natureza do bem, o regime específico do direito industrial está cir-

cunscrito à classe do produto ou serviço que distingue, ainda que haja a exceção das marcas de alto renome, ou de grande prestígio.

Em que pese fortes posições doutrinárias contrárias à natureza jurídica de propriedade da marca²⁹, a atribuição da natureza de propriedade aos direitos industriais, com regime jurídico específico estabelecido por lei, não afronta o Direito, pois se trata de propriedades de naturezas diferentes, influenciadas por princípios gerais e especiais, onde o regime específico criado para cada uma não lhe encobre a natureza circunscrita à ação do homem sobre a coisa que lhe pertence.

4.2 Faculdades do Direito à Marca

O conteúdo do direito à marca pode ser definido como o conjunto de poderes que o ordenamento jurídico outorga ao titular desse direito³⁰.

Assim, tem-se que o direito português, ao conceder o direito à marca com o objetivo de que ela distinga, de modo exclusivo, os produtos ou os serviços representativos da atividade econômica ou profissional do seu titular, artigo 167º, do Código de Propriedade Industrial (ou 224º, do novo Código), confere concomitantemente a ele a faculdade de gozar dessa propriedade da forma que queira, podendo, por exemplo, licenciá-la, cedê-la ou mesmo, deixá-la caducar. Mas não é só. Se o titular pode usar de modo exclusivo do sinal, emerge para ele a faculdade de obstar que outrem o faça, podendo ele, portanto, tomar as medidas cabíveis expressas na lei para proibir ou excluir a utilização da marca por terceiro.

O mesmo ocorre no direito brasileiro, que assegura ao titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional, conferindo ao seu titular a faculdade de ceder seu registro ou ainda o pedido dele, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação, ao toque dos artigos 129 combinado com o artigo 130, do Código de Propriedade Industrial.

Assim, no direito à marca pode se integrar uma gama de poderes inerentes à propriedade industrial tratada. Veja-se, por exemplo, a fa-

²⁹ ASCENSÃO, J.O., **Direito Industrial**...p. 1206, rechaça a natureza de propriedade por entender que o direito à marca sofre limitações na sua base, referindo-se à subordinação ao princípio da especialidade da marca, a qual não esmaece nem mesmo ante às marcas célebres, que superam o princípio da especialidade.

³⁰ CRUZ, António Corte-Real. "O conteúdo e extensão à marca: a marca de grande prestígio". **Direito Industrial**, v. I. APDI. Almedina, 2001.

culdade que o titular da marca tem de licenciá-la, ou proibir ou excluir a sua utilização por outrem.

Donde se concluir que as faculdades conferidas à propriedade industrial são consequência direta da concessão formal do direito, o que tanto em Portugal como no Brasil se dá com o registo da marca.

4.3 - Proteção à Marca

Se a marca tem na sua essência o escopo de informar ao público em geral, permitindo-lhe distinguir uns produtos ou serviços de outros e evitando que seja induzido a erro, a sua proteção deve ser o grande alvo de interesse dos seus titulares. Portanto, quanto maior pudesse ser a proteção garantida ao exclusivo, de maior força se reveste o direito.

Como proteção à marca, a lei portuguesa estabelece em seu artigo 207 que o titular do direito industrial pode impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o uso, na sua atividade econômica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com sua marca para produtos ou serviços idênticos, ou afins àqueles para os quais aquela foi registrada. Já o diploma brasileiro, a seu turno, à guisa de proteção ao direito, assegura, no seu artigo 130, ao titular, ou mesmo ao seu depositante, o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação.

Nesse contexto protetivo, será cabível que os meios de defesa da propriedade atendam à marca como bem incorpóreo? É passível de se adquirir, por exemplo, uma marca por usucapião?

Na seqüência do raciocínio até aqui desenvolvido, ter-se-á que a proteção às marcas deve ser promovida em regra pelos institutos jurídicos estabelecidos pelo regime específico do direito de propriedade industrial.

Contudo, pode-se indagar se, em caráter subsidiário, não caberia o recurso a quaisquer dos institutos estabelecidos no Código Civil para a proteção da propriedade.

Nesse particular, cumpre relevar que tal só será possível quando a própria lei especial assim o remeter. Veja-se, por exemplo, a indicação do regime aplicável em caso de pluralidade de titulares, quando o Código de Propriedade Industrial Português/95 dispõe que se poderá aplicar à hipótese as regras da lei civil relativas à compropriedade, no caso de não haver convenção em contrário pelas partes.

Outro exemplo está no artigo 166, do Código de Propriedade Industrial Brasileiro, que - com o escopo de introduzir no seu ordenamento jurídico a proteção de que fala o artigo 6º septies (1) da Convenção da União de Paris -, assegura ao titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial a possibilidade de este reivindicar judicialmente a adjudicação do registro. A reivindicação, como instituto do direito civil, supõe a detenção indevida por terceiro da coisa, tendo por finalidade a entrega desta. É claro que, no caso, o que se pretende com a reivindicação não é a entrega da coisa, mas sim a adjudicação do seu registro junto ao órgão competente. Logo, trata-se de outra espécie de reivindicação, com efeitos diferentes daqueles que atendem aos interesses da propriedade corpórea. É um instituto específico destinado pela lei especial a atender a propriedade industrial.

Na mesma linha, não se pode admitir a aquisição de uma marca por usucapião ou mesmo a defesa de sua posse por uma demanda possessória, pois tais institutos não estão previstos no diploma especial.

Não é pelo fato de se ter atribuído à marca a natureza de direito de propriedade que se poderá pensar em recorrer aos institutos próprios do direito de propriedade geral, pois, na verdade, se está diante de um regime específico do direito de propriedade industrial, para o qual a própria lei especial estabelece regras protetivas próprias, adequadas às especificidades do bem seu objeto.

É sabido, porém, que algumas demandas de caráter protetivo vêm granjeando os tribunais brasileiros com arrimo nos institutos de direito de propriedade geral, como foram os casos examinados pelos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de São Paulo.

No ano de 1994, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu ser juridicamente possível o pedido de usucapião de direito real de uso de marca industrial, consubstanciado o interesse econômico (artigo 76, do então Código Civil Brasileiro). A tese do usucapião do direito real sobre bem móvel (artigos 48 e 619, daquele diploma de 1916) possuía, no entender daquele Tribunal gaúcho, consistência, não sendo viável a extinção do processo sem julgamento do mérito, no seu limiar³¹.

³¹ Apelação Cível nº 193102621, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: Des. Cláudio Caldeira Antunes, julgado em 24/05/94, Oitava Câmara Cível. **Revista de jurisprudência: Julgados TARGS** v. 91 p. 129.

E ainda o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, enfrentando a mesma questão, julgou procedente pretensão usucapienda de marca³².

Contudo, já há posicionamentos contrários neste sentido, sustentando a especificidade do direito industrial e a impossibilidade de se aplicar este instituto específico do direito de propriedade geral aos bens incorpóreos.

Dessa forma, quanto à proteção da propriedade industrial, há de se aplicar os instrumentos estabelecidos pelos Códigos de Propriedade Industrial, português e brasileiro, e apenas quando a própria lei remeter a outros diplomas é que se poderá fazer uso de outros instrumentos protetivos. Logo, não há de se aplicar subsidiariamente, na lacuna da lei, o Código Civil, mas, repita-se, apenas quando houver remissão expressa para aquele estatuto é que se poderá conduzir a defesa pautada pelos instrumentos nele estabelecidos, estando o titular da marca circunscrito aos instrumentos protetivos estabelecidos naqueles diplomas legais.

4.4 A Diretiva do Conselho 89/104 e a Marca de Prestígio

A Primeira Diretiva do Conselho em matéria de marcas, de 21.12.1988 (89/104), articulando a questão da proteção à marca de prestígio, conforme trabalhado na Convenção da União de Paris, através de seu artigo 5º, nº 2, instigou os Estados-membros a estipularem em favor do titular de uma marca a faculdade de este proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante a marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registrada, desde que esta marca goze de prestígio no seu meio, além de que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.

A diretiva foi transposta para o direito português, resultando no atual artigo 191º, do Código de Propriedade Industrial.

Esse passo concernente à proteção alargada do direito à marca é resultado de um longo caminho trilhado por essa espécie de sinal que atingiu prestígio.

A primeira proteção dada à marca se deu com a notoriamente conhecida, mas apenas quanto ao seu uso para produtos idênticos ou semelhantes. A regra despontara inicialmente no direito interno de mui-

³² Apelação Cível nº 142.102-4 - São Paulo - 6ª Câmara de Direito Privado - Relator: Octávio Helene - 13.04.00 - V.U.

tos países signatários da Convenção da União de Paris, como medida de repressão à concorrência desleal.

Porém, os países (unionistas) ansiavam por uma proteção semelhante no plano internacional³³, vindo a idéia protetora a ser inserida em um artigo 6º bis da Convenção da União, quando da Conferência de Revisão de Haia, em 1925.

O referido artigo 6º bis - que estabelecia que "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 for uma reprodução ou uma imitação susceptível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é **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"- , restou ligeiramente modificado na Conferência de Londres de 1934, mas manteve as bases anteriores, refletindo-se na legislação interna do Brasil, através do artigo 126, do Código de Propriedade Industrial e de Portugal, pelo artigo 190º, do Código de Propriedade Industrial/95.

Posteriormente, o citado artigo 6º bis foi desmembrado em artigo 6º bis e o sexies, vindo este último a estipular que a proteção prevista no artigo 6º bis aplica-se a outra categoria de marca, as de reputação excepcional. Contudo, ia mais longe, pois a proteção era extensível a produtos não idênticos ou não similares.

Portanto, além da proteção à marca notória ou notoriamente conhecida, ingressou na ordem legal a marca de reputação excepcional³⁴. Aqui, como reforça o Prof. J.P.Pointet³⁵, a proteção passou a qualquer coisa de excepcional e constituía mesmo um exagero concedê-la a todas as marcas notórias.

³³ COELHO, José Gabriel Pinto. "O problema da proteção da marca quando usada por terceiro para produtos não idênticos nem similares". **BFDC**, v. XXX, 1954, ressalta que, na época, verificava-se com frequência, nos países em que o registro atribuía a propriedade da marca, o registro de marca estrangeira conhecida com o escopo de obter prioridade e impedir conseqüentemente o verdadeiro titular da marca de a utilizar neste país.

³⁴ Em documento de nº 450/68, o Prof. P. J. Pointet apresenta Nota à Comissão para a Proteção Internacional da Propriedade Industrial, aduzindo que a introdução da denominação marca de reputação excepcional representou a criação de uma terceira categoria de marca, podendo-se dizer que ao lado desta estão, agora, a marca ordinária ou comum e a notória.

³⁵ Ainda na sua Nota à Comissão.

Na verdade, diferentemente do artigo 6º *bis*, que busca coibir a concorrência desleal, o citado artigo 6º *sexies* tem por escopo tutelar interesses outros que emergem quando a marca é utilizada por terceiro para produtos não semelhantes³⁶. Trata-se, com efeito, da repressão a práticas que exorbitem os limites da honestidade profissional e dos usos leais do comércio, portanto práticas desleais que acabam por afetar o valor econômico da propriedade imaterial tratada³⁷.

Insta salientar que a medida repressiva esculpida na Convenção (artigo 6º *sexies*) serviu de base aos artigos 125, do Código da Propriedade Industrial Brasileiro, que denominou a marca de reputação excepcional da Convenção como *marca de alto renome*, e o artigo 191º, do Código de Propriedade Industrial Português/95, que a denominou como *marca de grande prestígio*.

A marca de reputação excepcional (ou de alto renome ou de grande prestígio) goza mesmo de proteção mais ampla que a marca notória, podendo-se dizer que não é qualquer marca notória que atinge a proteção pretendida para as de reputação excepcional. Referida marca tem um grau superior de notoriedade, resultante da maior profundidade do conhecimento que as pessoas têm dela, gozando de maior prestígio, de maior fama³⁸.

Mas será que com base nos reflexos dessa proteção alargada à marca de prestígio pode-se pretender o mesmo efeito para outras marcas que ainda não gozem desse adjetivo? Esse é o cerne do problema estudado e que se passa a discutir no capítulo seguinte.

³⁶ SILVA, Pedro Sousa e. **Direito Comunitário e Propriedade Industrial. O princípio do Esgotamento do Direito de Marca**, p. 52, ao comentar a função publicitária da marca, lembra que o que há a salvaguardar, neste âmbito, não é tanto a indicação da proveniência, pois pode não existir qualquer risco de confusão entre os produtos, mas sim, e primordialmente, o valor comercial da marca, ou o seu poder de atrair o público, mercê do prestígio que gozam os produtos em questão. O referido autor reforça a assertiva, exemplificando que se alguém passar a assinalar pastilhas elásticas com as marcas *Cartier* ou *Rolls Royce*, o consumidor não atribuirá certamente tais artigos aos titulares destas marcas. Não obstante, tal prática seria obviamente lesiva para estes, na medida em que iria banalizar ou mesmo desprestigiar símbolos de grande renome.

³⁷ COELHO, José Gabriel Pinto. "A proteção da marca notória e da marca de reputação excepcional", R. L. J., ano 92º, reforçando o propósito, sustenta que não há entre os produtos em causa uma relação de concorrência, requisito essencial deste instituto, mas sim comércio desleal.

³⁸ Ainda José Gabriel Pinto Coelho, em **O problema da proteção da marca.....**, p. 5, reforça que marcas reputação excepcional são marcas mundiais, como Kodak, Ford, Watermann, Yale, Longines etc., tendo sido para elas ampliada a proteção ao caso de emprego por terceiros para produtos não idênticos nem semelhantes.

5. A VIOLAÇÃO DA MARCA

Como já dito anteriormente, a marca constitui o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio, tendo por escopo identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor. Como direito, a violação faz parte da sua natureza. É por essa razão que as leis que cuidam da matéria se encarregam de estabelecer o âmbito de proteção a esse direito.

Os Códigos de Propriedade Industrial Português/95 e Brasileiro estabelecem proteção na esfera civil - estas consubstanciadas em, por exemplo, **a)** na recusa de registro (Código de Propriedade Industrial Português/95, artigos 5º, nº 3, 189º, nº 1, letras **l** e **m**, e Código de Propriedade Industrial Brasileiro, artigo 124, incisos XIX e XXIII); **b)** na oposição a que terceiros, sem o consentimento do titular, se utilizem da marca (Código de Propriedade Industrial Português/95, artigo 207 e Código de Propriedade Industrial Brasileiro, artigo 130, inciso III); **c)** na anulação do registro (Código de Propriedade Industrial Português/95, artigo 215 e Código de Propriedade Industrial Brasileiro, artigo 173) - e na esfera penal - quando têm em foco os ilícitos criminais, ao toque dos artigos 260º e 264º, do Código de Propriedade Industrial Português/95, e como crimes contra as marcas e cometidos por meio dela, artigos 189/191 e crimes de concorrência desleal, artigo 195, inciso IV, do Código de Propriedade Industrial Brasileiro.

Contudo, as hipóteses legais supra evidenciadas apenas contemplam a função distintiva da marca, ou seja, o próprio objeto do direito à marca, não considerando, porém, a possibilidade de que a marca venha a ser maculada no seu valor econômico, embora não resta dúvida de que a marca pode adquirir esse valor e que seja ele decisivo no ativo das empresas³⁹.

Assim, verifica-se que a marca pode se refletir em duas vertentes quando violada: **a)** pode macular a concorrência, praticando conduta

³⁹ CRUZ, António Côrte-Real. **O conteúdo e extensão do direito à marca:...**, p. 81, citando THOMAS D. DRESCHER, em **The transformation and evolution of trademarks – from signals to symbols to myth**, TMR, v. 82, 1992, p. 301-328, lembra que em 1986 a norte-americana The Coca-Cola Company estava avaliada na bolsa em 14 mil milhões de dólares, no entanto, calculava-se que os ativos corpóreos (propriedade, equipamentos etc.) valiam apenas 7 mil milhões, sendo os restantes o valor da marca *Coca Cola*. Acrescentando que a mesma marca é hoje considerada como a mais valiosa do mundo e avaliada em 47.99 mil milhões de dólares, conforme DEARLOVE/S.CRAINER, **As 50 maiores marcas**, Bibliot. Executive Digest, ACJ ed., p. 22).

desleal e **b)** pode macular o valor econômico da marca. Na primeira hipótese, o consumidor (ou mesmo o mercado), isto é, a quem se destina o produto ou o serviço, é o sujeito do direito, já na segunda, o sujeito do direito é o titular da marca. Aduza-se, ainda, quanto às hipóteses, que a repressão da concorrência desleal guarda distinção com a disciplina dos direitos privativos⁴⁰, entretanto, ambos convergem para o ordenação do funcionamento de um mercado que se pretende concorrencial pelos benefícios atinentes à melhor alocação de recursos que possibilita⁴¹.

Logo, a violação direta afeta a função da marca de distinguir a proveniência empresarial de produtos ou serviços, podendo ser total — hipóteses de usurpação e aplicação do sinal distintivo em produtos que não provêm do titular da marca (contrafacção, art. 264º, Código de Propriedade Industrial Português/1995 e art. 189, Código de Propriedade Industrial Brasileiro) - ou parcial - casos em que o sinal distintivo registrado é utilizado pelo próprio titular, porém, em produtos que não são provenientes desse titular (uso fraudulento da marca, art. 264º, f, Código de Propriedade Industrial Português/1995, e artigo 191, do Código de Propriedade Industrial Brasileiro), valendo frisar que a violação direta está associada à concorrência desleal.

Cumpra, agora, analisar a violação indireta, que afeta o valor econômico da marca, em prejuízo do seu titular.

5.1 A Exploração Econômica da Marca

O direito de propriedade garante ao proprietário o direito de usar e dispor do seu patrimônio de forma plena. A marca constitui um bem incorpóreo que tem por função precípua distinguir produtos ou serviços do seu titular. É através dela que o consumidor identifica a procedência do produto ou do serviço, sendo este aspecto de grande relevância jurídica, conforme conceituam quer o Código de Propriedade Industrial Português/95, art. 165º, quer o Código de Propriedade Industrial Brasileiro, art. 123.

⁴⁰ Conforme **Boletim do Ministério da Justiça**, nº 22, p. 347, desde o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, de 21 de novembro de 1951, restou pacificado no meio jurídico português o entendimento de que a proteção contra atos de concorrência desleal tem um tratamento jurídico distinto da proteção dos direitos privativos da propriedade industrial, permitindo-se, assim, considerá-la como um instituto autônomo. Pode-se, portanto, dizer que poderá haver ato de concorrência desleal sem haver violação de direito privativo e vice-versa.

⁴¹ OLAVO, Carlos. **Propriedade Industrial...**, p. 31.

A marca identifica o fabricante do produto ou o fornecedor do serviço, utilizando-se o empresário dela para otimizar as necessidades qualitativas e até quantitativas do consumidor. Logo, a marca, como elemento constitutivo do fundo empresarial, tem um valor econômico, cuja proteção compete ao direito assegurar ao seu titular.

Entre as utilidades do seu perfil econômico, SOUSA E SILVA destaca que as marcas constituem instrumentos de diferenciação entre produtos e serviços semelhantes, permitindo assim que se realize uma associação, na mente do consumidor, entre a marca que assinala um produto ou serviço e as diversas características que lhe venha a atribuir⁴². O que, na opinião do citado autor, representa um mecanismo de associação de idéias que permite a uma empresa, mediante o recurso às marcas, promover as suas vendas através de políticas de qualidade ou campanhas publicitárias, vendo, assim, fixar-se uma clientela em torno da marca ou mesmo em torno da própria empresa.

Mas se é certo que a marca tem tal potencial, é mais certo ainda que esse expoente dado à marca (valor econômico) só é atingido em razão do esforço intelectual que o seu titular exerce sobre ela. De outra forma, não há falar em valor econômico de marca apenas registrada sem qualquer implementação por parte de seu titular. Na verdade, se assim for, a marca pode até acabar caindo no esquecimento do consumidor, deixando de ter a força atrativa que pode possuir.

Acresça-se que essa atividade intelectual em prol da valorização econômica da marca, como instrumento propulsor da própria atividade econômica que encampa, está reservada ao titular, sendo mesmo reconhecida pelo artigo 207º, do Código de Propriedade Industrial Português/95, que estabelece poder o titular da marca impedir o uso para produtos ou serviços de qualquer sinal confundível com essa marca, e também pelo artigo 130, do Código de Propriedade Industrial Brasileiro, que assegura ao titular o direito de zelar pela integridade material e reputação de sua marca.

5.2 Da Violação Indireta da Marca: da Diluição

Na busca de uma solução para a questão do enfraquecimento da força atrativa da marca e a conseqüente perda do seu valor eco-

⁴² SILVA, Pedro Sousa e. **Direito Comunitário e Propriedade Industrial**. Studia Iuridica 17, BFDUC, p. 46.

nômico, vai-se encontrar a teoria da diluição da marca. A luta contra a diluição de uma marca é, por princípio, uma questão pura de Direito, encontrando embasamento na preservação de um bem jurídico.

Ao conceito tradicional de marca está ligado o princípio da especialidade. Uma marca é, por princípio, um sinal que distingue determinados produtos ou serviços e a sua proteção é um direito de ocupação com base nesse princípio da especialidade.

A teoria da diluição vem em socorro da marca quando a proteção calcada apenas no princípio da especialidade não é suficiente para protegê-la de per si. Com base histórica nos Estados Unidos, a teoria da diluição ganhou força com a entrada em vigor da Federal Trademark Dilution Act of 1995, com vigência a partir de 16.1.1996, criando um verdadeiro aparato defensivo para direito de propriedade da marca.

Se por um lado a marca pode ser diretamente atingida quando adotada por alguém com o propósito de confundir o consumidor, ela também pode vir a ter a sua capacidade distintiva enfraquecida, com lesão à sua própria razão de existir. E isto pode acontecer até mesmo sem levar o consumidor a erro no que toca aos produtos ou serviços que conhece pela marca afetada. A lesão à marca se manifesta não em prejuízo do consumidor, mas sim à própria marca, à sua singularidade e à sua capacidade de identificar uma determinada categoria de produtos ou serviços. Em síntese, a diluição da marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, com efeito direto na diminuição do seu poder atrativo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação.

No direito norte-americano, com base no referido Act of 1995, a doutrina reconhece dois tipos de diluição: a maculação (ou *tarnishment*) e a ofuscação (*blurring*).

A maculação ocorre quando uma marca é relacionada a produtos de baixa qualidade, ou divulgada num contexto em que o público poderá associá-la à falta de qualidade ou à falta de prestígio daquele produto ou serviço que detém a marca atrativa.

Para esta hipótese de maculação, FILIPE FONTELES CABRAL aponta dois exemplos interessantes de ações judiciais propostas nos Estados Unidos. A primeira pela American Express Co. em face de Vibra Approved Laboratories (10U.S.P.Q.2d 2006-SDNY, 1989), quando o slogan de seu cartão de crédito amplamente difundido, não saia de

casa sem ele" (*don't leave home without it*), estava sendo usado nas caixas de preservativos sexuais fabricados e comercializados pela demandada. A segunda pela Anheuser-Busch, Inc. em face da Chemical Corporation of América (306 F2d433-5th Cir. 1962, cert. Denied, 372 U.S. 965-1963), quando a cervejaria titular da marca Budweiser e criadora do slogan "*where there's life...there's bud*" (onde há vida..há bud) acionou a empresa de pesticidas domésticos pelo uso da expressão de propaganda "*Where there's life...there're bugs*"⁴³.

A ofuscação ocorre quando uma marca atrativa é usada em conexão com uma outra não competitiva, de forma a que uma mesma marca passa a identificar produtos de fontes diversas. Essa modalidade constitui a diminuição do poder de venda de uma marca em razão da perda de sua unicidade, ou seja, o enfraquecimento de sua capacidade distintiva.

Exemplificando a modalidade, tem-se o caso da Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. em face de Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc. (855 F2d 480-7th Cir. 1988), quando a autora, que é proprietária de um circo de renome, o qual identifica seus espetáculos com a marca "*the greatest show on earth*" (o maior show da terra), insurge-se contra ao réu, um revendedor de automóveis novos e usados, que passou a adotar o sinal "*the greatest used car show on earth*" (o maior show de carros usados da terra) em seu salão de exposições, exatamente com o mesmo tipo estilizado de letra da autora e com adornos circenses, tendo sido judicialmente reconhecido que tal conotação ao slogan da autora ofuscava a associação que o pública faz da sua marca, causando-lhe prejuízo.

Presente na realidade legal americana essa possibilidade de análise das questões de violação indireta da marca, cumpre verificar o ordenamento jurídico português e brasileiro no tema.

Na legislação portuguesa ainda em vigor (Código de Propriedade Industrial/1995) não se vai encontrar qualquer dispositivo que acolha a pretensão de diluição da marca, ainda que a matéria tivesse sido enfrentada pelo Tribunal de Relação de Lisboa ao arripio da base legal⁴⁴.

⁴³ CABRAL, Filipe Fonteles. "Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?". **Revista da ABPI**, nº 58, maio/jun. 2002, p. 24.

⁴⁴ O caso pioneiramente julgado se deu em 8.2.2001, pelo Tribunal de Relação de Lisboa – 8ª Secção, referindo-se a recurso interposto contra a sentença proferida na acção ordinária –

Contudo, no novel diploma reitor da matéria, Código de Propriedade Industrial – Decreto-Lei n.º 36/2003 de 5 de Março, com vigência para 1º de julho deste mesmo ano, vai-se encontrar na Secção II, dos Ilícitos criminais, o artigo 323.º, letra **e**, que, ao tratar de Contrafacção, imitação e uso ilegal de marca, estabelece que “*É punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular do direito: (...) e) Usar, ainda que em produtos ou serviços sem **identidade** ou **afinidade**, marcas que constituam tradução ou sejam iguais ou semelhantes a marcas anteriores cujo registo tenha sido requerido e que gozem de prestígio em Portugal, ou na Comunidade Européia se forem comunitárias, sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio das anteriores ou possa prejudicá-las*”. O que leva a inferir que o legislador contemplou a figura da violação indireta, ainda que de forma truncada, no rol das violações diretas, estendendo a ela o manto do uso ilegal da marca.

Processo n.º 10060/2000, entre as partes *CHIQUITA BRANDS INC.* e *CHIQUITA BANANA – ESTÚDIO DE APOIO À PUBLICIDADE LTDA.*. A autora (*CHIQUITA BRANDS*) pretendeu que a ré (*CHIQUITA BANANA*) fosse impedida de continuar a usar a denominação social que registrou, porquanto esta pode gerar prejuízo à imagem de sua marca, com o conseqüente enfraquecimento do seu poder impressivo. A ré, ao seu turno, alinhou em sua defesa a caducidade do pedido, com base no artigo 5º n.º 4 do CPI, entendendo, assim, que o pedido autoral tinha como suporte a questão da confundibilidade da marca, o que poderia gerar tanto a recusa ao registro - o que não ocorreu - como a própria anulação deste, na forma do n.º 3 do mesmo artigo. Esse argumento restou prestigiado na decisão de primeira instância, tendo o julgador entendido que o remédio processual adequado teria sido o da acção de anulação, já tendo o prazo para a sua propositura escoado. Portanto, padeceu a pretensão autoral da improcedência logo no saneador. Contudo, a irresignação da autora deu ensanchas ao recurso, cujo síntese do acórdão transcreve-se a seguir: Vale transcrever a síntese da fundamentação: “I. A diluição da marca é fenómeno distinto da confundibilidade de marcas, pois enquanto esta figura contempla os casos em que duas ou mais marcas se podem confundir provocando erro no julgamento do consumidor, na primeira está em causa apenas a perda ou diminuição da eficácia distintiva de uma marca pelo uso de outra marca ou designação social. II. Essa perda ou diminuição da eficácia distintiva pode ser provocada por um efeito de enevoamento ou embaciamento da marca e/ou pelo efeito do seu deslustre ou desdouro resultantes de um uso imprudente de certa marca semelhante à primeira embora não confundível com esta. III. A diluição da marca é fenómeno relativamente novo entre nós, mas é já reconhecido por outras legislações, designadamente a norte-americana, que a apelida de “*trademark dilution*”. IV. A acção que tenha por fundamento a diluição da marca não se confunde com aquela em que se pede a anulação de um registro de marcas por confundibilidade, ao abrigo do Código de Propriedade Industrial, nem sofre os mesmos prazos de caducidade. V. Justifica-se que uma acção fundada na diluição da marca siga para julgamento, proporcionando-se à parte a oportunidade de produzir prova sobre o efeito de tal figura na marca de que é detentora.”

Donde se poder, finalmente, concluir que o ordenamento jurídico português já deu um primeiro passo na esfera criminal para a adoção da teoria da diluição. Mas ainda que pequeno o passo, tal já é suficiente para se admitir na esfera cível que haja um enfraquecimento da marca, passível de indenização em caso de diluição.

Na legislação reitora da matéria no Brasil (Código de Propriedade Industrial) encontra-se um dispositivo que, pela sua vasta abrangência, permite comportar a proteção aos titulares de marcas contra a sua diluição. Trata-se do artigo 130, inciso III, que reza: *“Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) III – zelar pela sua integridade material ou reputação”*.

Com efeito, o referido artigo, pela sua abrangência, fornece meios para que se evite o enfraquecimento da marca e, ao mesmo tempo, garanta a tutela da integridade material dos sinais distintivos, isto é, combate a maculação e a ofuscação da marca.

Mas como se resolver a questão no caso concreto?

É certo que se está no domínio do direito industrial, estabelecendo a lei reitora da matéria o regime específico de proteção à marca. Porém, ambas as legislações especiais, nos seus artigos 257º, do Código de Propriedade Industrial Português/95 e 316º do novo Código de Propriedade Industrial Português, e 207 combinado com o 208, do Código de Propriedade Industrial Brasileiro, apregoam que "o titular da marca pode intentar as ações cíveis que considerar cabíveis, sendo a indenização determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido".

Tal permite concluir pela possibilidade de se levarem às barras do Judiciário insatisfações da espécie.

5.3 Ato Ilícito

Diferentemente do Código de Propriedade Industrial Português (quer a lei atual, vigente, quer a futura), que não prevê a responsabilidade civil para violação do direito à marca⁴⁵, o Código de Propriedade Industrial Brasileiro (Lei nº 9.279/96) ressalva, no seu artigo 209, nas disposições gerais, que o prejudicado tem o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de

⁴⁵ O que fazia o Código de 1940, nos artigos 215º §§ 1º e 2º, 222º e 224º.

direitos de propriedade industrial (...) tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios.

Mas, no que toca à legislação portuguesa, ante a ausência de expressa menção à responsabilidade civil no que diz com as marcas⁴⁶, insta indagar se o fato de o novel estatuto, no seu artigo 323º, letra **e**, ter contemplado a violação indireta como ilícito criminal, não serviria de condão à concepção do reconhecimento do ilícito civil?

Sabe-se que as jurisdições cível e criminal intercomunicam-se. A segunda repercute de modo absoluto na primeira quando reconhece o fato ou a sua autoria. Neste caso, o ilícito penal subsume o ilícito civil. Ademais, o princípio geral estatuído na ordem jurídica portuguesa (e também na brasileira) é de que o ato ilícito impõe a reparação dos danos perpetrados. Donde se poder concluir que, embora não reconheça expressamente a ocorrência de ilícito civil passível de indenização no diploma reitor da matéria (Código de Propriedade Industrial), há de se aplicar aos casos da espécie a regra geral, no caso o artigo 483º do Código Civil Português.

Contudo, no que toca à violação indireta da marca, a orientação acima não lhe socorre. E isto porque, partindo-se do pressuposto legal⁴⁷ de que a responsabilidade funda-se na conduta negligente que, além de violar direito, cause dano a outrem, tem-se que na violação indireta da marca não há ato ilícito.

A uma, porque a violação indireta vai ocorrer não em razão de uma conduta ilícita por parte do interventor, mas sim de uma ação lícita, o exercício regular de um direito, qual seja, o de também ter registrada uma marca para produto não semelhante nem idêntico àquele do titular da marca indiretamente violada. Logo, uma excludente de ilicitude.

A duas, porque a violação indireta pode não chegar a causar dano direto ao seu titular, o dano hipotético não é indenizável, sequer é reconhecido. Mas poderá haver um enriquecimento sem causa por parte daquele que enfraquece uma marca, ainda que de produtos ou serviço diferente do seu. Onde terá lugar a restituição do indevidamente auferido, mas não a reparação do dano.

⁴⁶ Já que o artigo 59º, do novo Código de Propriedade Industrial Português, fala da responsabilidade civil quanto à titularidade de patente.

⁴⁷ Artigos 45º do Código Civil Português e 186 do Código Civil Brasileiro.

5.4 Abuso do Direito

Será, contudo, possível de se enquadrar a violação indireta como abuso do direito?

Da mesma forma que a lei reconhece um direito, de forma abstrata e extensível a todos, ela estabelece o modo de seu exercício, com o escopo de evitar conflitos de interesses com base no mesmo direito.

O artigo 334, do Código Civil Português aduz que é ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito. A seu turno, o artigo 187, do Código Civil Brasileiro pontua que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes.

Esses dois dispositivos legais, de teor similar, levam à consideração de que a ilegitimidade pode acontecer pelo exercício disfuncional de um direito, mas não a ilicitude, pois pode estar ausente o dolo ou a intenção de prejudicar outrem.

Na hipótese legal brasileira, vai-se encontrar a excludente dessa ilicitude no artigo 188, inciso I, do Código Civil, quando o exercício regular de um direito reconhecido não constitui exercício disfuncional do seu direito.

Na mesma esteira procede o direito português, pois a ilegitimidade evidenciada no referido dispositivo não deposita ao intérprete a presunção de ilicitude, pois pode não estar presente o dolo. Portanto, não se pode atribuir a violação indireta de uma marca a abuso de direito, devendo-se buscar outra motivação.

5.5 Enriquecimento sem causa

O enriquecimento sem causa é um dos pilares combativos do direito atual, que se empenha em obrigar a restituição daquilo indevidamente auferido. Em geral, todos os ordenamentos jurídicos vêm no enriquecimento sem causa um mal que deve ser combatido, sob pena de pôr em risco todo o arcabouço do princípio da igualdade.

Não é diferente em Portugal⁴⁸, não é diferente no Brasil⁴⁹.

⁴⁸ Código Civil, art. 44°.

⁴⁹ Código Civil, art. 884.

No direito à marca, esse enriquecimento vai estar presente quando restar provada a sua violação indireta, mas não há nos diplomas reitores da matéria, quer português quer brasileiro, qualquer preceito expresso no qual se possa fundar esse reconhecimento, havendo de ser haurido da ordem jurídica geral. É nela que está coroado o princípio da proibição do enriquecimento sem causa.

Contudo, reconhecer que há o enriquecimento sem causa, mas não conceder ao titular da marca aquilo que foi auferido com o seu esforço na formação do bem incorpóreo que possui, representa dar voto de ineficácia ao próprio Direito.

OLIVEIRA ASCENSÃO sugere que se apliquem à hipótese as regras da propriedade, voltando-se ao regime dos frutos percebidos para o possuidor⁵⁰. Neste caso, aquele que, de boa-fé, obtiver vantagem, faz seus os frutos percebidos até ao dia em que souber que está a lesar com a sua posse o direito de outrem (artigo 1270º, do Código Civil Português e parágrafo único do artigo 1.214, do Código Civil Brasileiro).

Essa sugestão de fato bem atende ao interesse do titular da marca, que da mesma forma que tem a faculdade de permitir que ela caduque, também pode se insurgir quanto à violação indireta de sua marca.

Portanto, tomada a iniciativa por parte do titular da marca de protegê-la de uma violação desta espécie, exteriorizando essa inconformação por qualquer meio em direito admitido⁵¹, pode, a partir de então, estabelecer-se o marco restitutivo uma vez provado o enriquecimento em detrimento da marca alheia.

Mas ainda aqui, lembra o professor que se deve levar em consideração que a marca admite a utilização plúrima, o que não ocorre com a propriedade, ficando difícil demonstrar que o interventor teria impedido o exercício do direito de propriedade do titular, absorvendo todo o proveito que a coisa poderia prestar⁵².

⁵⁰ **Direito Comercial...**, p. 376.

⁵¹ No caso brasileiro pode-se ter a notificação extrajudicial, na forma do artigo 867, do Código de Processo Civil: *“Art. 867. Todo aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, poderá fazer por escrito o seu protesto, em petição dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de direito”*.

⁵²ASCENSÃO, **Direito Comercial...**p. 378.

Nesses casos, a restituição, que não deverá ficar inviabilizada, deverá pautar-se em outros meios, podendo o julgador, considerado o caso concreto, valer-se do critério mais favorável ao titular da marca, dentre eles os benefícios que o titular teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou os benefícios que foram auferidos pelo interventor, ou, ainda, a remuneração que o interventor teria pago ao titular da marca pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem, conforme sugere o artigo 210, do Código de Propriedade Industrial Brasileiro.

6. CONCLUSÃO

Como produto conclusivo do presente estudo emergem algumas notas conclusivas.

É inegável que a marca, como sinal distintivo que é, possui um valor, valor ao qual vão se agregando tantos outros elementos que servem para dar amplitude à sua função distintiva.

Na atualidade, toda empresa empenha-se na proteção desse bem incorpóreo que tanto pode promover o seu desenvolvimento econômico, como arruiná-lo. Por isso, qualquer impacto que possa provocar um estremecimento nesse bem, traz conseqüências para o seu titular.

E é nessa esteira que surgem questões como aquelas evidenciadas no capítulo 2. Respondendo àqueles questionamentos iniciais, tem-se que uma marca, devidamente registrada, utilizada por terceiro em produtos não idênticos nem semelhantes, pode causar o seu desprestígio comercial ou mesmo a sua ridicularização, afetando, por essa ordem, o seu valor econômico. O domínio é a da violação indireta da marca.

Contudo, não se pode imputar ilicitude a essa ação praticada pelo interventor, que age, ao registrar sua marca em classe diferente daquela, nos estritos limites do seu direito, valendo relevar que a proteção da marca está, num primeiro momento, ligada ao princípio da especialidade.

Também não se pode considerar que esteja o interventor exercendo de modo disfuncional o seu direito à marca, pois pode não estar presente o elemento dolo, ou a intenção deliberada de se valer da marca de outrem.

Por outro lado, essa violação indireta poderá representar um enriquecimento sem causa para o interventor, que poderá “pegar carona” na reputação da marca alheia para promover os seus produtos ou serviços.

Nesse caso, a questão deve ser resolvida no campo da restituição daquilo auferido indevidamente, pois se estará diante do enriquecimento sem causa, tão alvejado pelos princípios gerais do direito e, até por isso, presente nas legislações tanto de Portugal como do Brasil.

A análise da violação indireta da marca não se restringe às questões apresentadas nas poucas páginas do presente estudo, já que se está trazendo à baila matéria que vem de larga data preocupando os juristas e doutrinadores ante o fato concreto de sua existência.

Porém, o objetivo de trazê-la à luz ante os diplomas do direito português e brasileiro, com as nuances evidenciadas, restou cumprido, ainda que não em caráter definitivo, pois um trabalho acadêmico nunca se exaure nas mãos de seu realizador, sendo, em verdade, um degrau do longo edifício do conhecimento que muitos devem trilhar para avançar e consolidar o seu conteúdo. ◆