

JUSTIÇA CIDADANIA



Ministro Carlos Ayres Brito

**COMPROMISSO
COM A CONSTITUIÇÃO**



MARCA OBTIDA DE MÁ FÉ

Juiza Monique Calmon

Em 12 de março de 2004, na qualidade de Juíza Federal Substituta da 37ª Vara Federal, tive a oportunidade de sentenciar, em sede de propriedade intelectual, um caso de marca obtida de má-fé.

A autora, de nacionalidade coreana, ingressou com ação ordinária objetivando a declaração de nulidade de ato administrativo praticado pelo INPI (com pedido alternativo de adjudicação das três marcas anulandas), que concedera registro em 16/01/96, sob os números 817.528.156, 817.528.164 e 817.528.172, na classe 32-10 (massas alimentícias em geral, farinhas e fermentos); classe 31-10 (laticínios em geral) e classe 29-10,20 (carnes, aves e ovos para alimentação), para uma empresa brasileira.

A autora utilizava a sua marca desde 1969 (registro concedido em 1971), a qual integra a sua razão social desde 1973, no seu país de origem, tendo, posteriormente, requerido registros em diversos países, incluindo o Brasil.

Argumentou tratarem-se de registros brasileiros obtidos de má fé, pois, sendo titular da marca em discussão, entendia que houve reprodução integral de elemento verbal nos caracteres coreanos e do "direito peculiar de criação" a que se referia a "estilização da marca" sob a "figura de uma criança com olho fechado e língua de fora".

Em réplica, a empresa autora, quanto à preliminar de prescrição, requereu a aplicação do art.6 bis da CUP (que afirma que a ação para anular registros por meio de má fé pode ser intentada a qualquer tempo, sendo, portanto, imprescritível).

Tratei, primeiramente, de analisar a prejudicial de mérito de decadência.

Considerando que a empresa ré obteve o registro de marca em 16/01/96 e a autora propôs a ação em 26/05/2002, constatei que havia já passado um ano e cinco meses do prazo legal para requerer a nulidade do tal registro.

Segundo a argumentação da empresa ré, aplicar-se-ia no

caso em tela o que prevê o art.174 da Lei nº9279/96, que diz:

"Art.174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data de sua concessão."

Por seu turno, advogava a autora que aplicar-se-ia o que prevê o item 3 do art.6 bis da Convenção da União de Paris, que professa:

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

A doutrina nacional é controvertida, uns entendendo que na tradição do direito brasileiro não existem direitos imprescritíveis, i.e. que "custa crer que o legislador patricio dixit minus quam voluit, ou que se esqueceram do parágrafo 3º do artigo 6, bis, da Convenção de Paris e da ação imprescritível admitida", e, outros, professando que, a par do prazo previsto no art.174 da LPI, "não se pode deixar de mencionar a hipótese clara de imprescritibilidade da ação de registro de marca, que é aquela prevista no art. 6 bis, 3), da CUP, ou seja, as marcas registradas de má fé".

Entendi que o segundo posicionamento seria o correto, para aquele caso.

Iniciei a análise da questão posta em juízo para vislumbrar, primeiramente, se a empresa ré teria o "direito" que alegava (uma vez que o fato de estar em juízo produzindo sua defesa judicial é apenas um ônus).

Entendi que a discussão jurídica deveria ocorrer, antes de tudo, no plano da validade do ato de registro de marca pela empresa ré, no sentido de que, restando evidenciada a má fé na obtenção do registro da marca, tal fato não teria o poder jurídico de conferir "direito" ao seu titular, i.e., a Ciência do Direito não reconhecera tal fato como *d i r e i t o*, no sentido técnico-jurídico.

Aliás, nosso ordenamento jurídico, *mutatis mutandis*, trata certos fatos/negócios jurídicos da mesma forma, v.g., não aceita que o detentor tenha posse da coisa - enquanto não declarada a inversão da posse -, que uma lei inconstitucional é nula, no significado jurídico de ser inválida para o ordenamento jurídico, etc.

Sob outro prisma, a civilística brasileira progrediu muito ao adotar, expressamente, no novo Código Civil (Lei nº10.406/2002) diversas situações (arts.113, 187, 422) nas quais o princípio da boa fé é norma regente da conduta social da pessoa. Daí comete ato ilícito àquele que se excede nos limites impostos pela boa-fé. Em todos esses casos caberá ao intérprete atentar sempre se o princípio da boa fé foi observado quando da realização do negócio jurídico.

Com todas essas matrizes de fontes do direito nacional, julguei que tem lógica entender que a marca obtida de má fé, por faltar o atributo da validade do ato jurídico praticado por aquele que alega ser seu titular, não enseja o direito de propriedade, por tratar-se de ato ilícito. O autor desse tipo de ato ilícito não tem direito de propriedade a reivindicar e sim obrigações a reparar.

Como corolário, entendi que o prazo previsto no art.174

da LPI - que tem natureza jurídica de prazo decadencial - apenas há que ser observado nos casos em que estiver em litígio direito e não ato ilícito, devendo neste último caso aplicar-se o que prevê o item 3 do art.6 bis da CUP. Caso contrário, dir-se-ia que o sistema normativo brasileiro admitiria a imprescritibilidade da má fé nos negócios jurídicos.

A convivência das duas normas (art.174 da LPI e item 3 do art.6 bis da CUP) não repugna ao Direito, mesmo sob o prisma da jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal (tese da Teoria Dualista do sistema normativo), porque não se trata de revogação da norma internacional pela nacional que lhe é posterior, porque ambas tratam de valores, situações jurídicas, diferentes, que possuem normas próprias e adotadas pelo Brasil. Ambas pertencem ao sistema normativo nacional.

Quando da edição da LPI o legislador pátrio não fez nenhuma opção expressa quanto à marca obtida de má fé, nem ressaltou explicitamente a norma internacional e, muito menos, disse menos do que queria. Na ponderação de valores, cabe ao intérprete identificar, pelo princípio da subsunção, qual a norma válida no ordenamento jurídico, para então aplicá-la.

No caso em tela, importou observar que, para uma marca obtida de má fé o prazo que dispõe o titular do direito lesado para buscar a nulidade do registro seria imprescritível.

No mérito, a própria empresa ré, declarou que antes de efetuar o registro da marca no Brasil já mantinha negócio jurídico com a autora, tendo importado diversos produtos de sua fabricação, conhecendo, portanto, o signo da autora e sua importância e quicá, sua notoriedade, no país de origem.

Várias provas constantes nos autos deram conta que a marca da empresa ré adotou o mesmo símbolo da marca da autora.

Não foi difícil constatar que a marca foi mesmo obtida de má fé pela empresa ré, além do que, a marca anulanda havia copiado o nome comercial da autora.

A Convenção da União de Paris, integrada ao direito interno, pelo Decreto nº 75.572/75, contém proibições que devem ser entendidas como "proibições legais" para os efeitos do art. 122, da Lei nº 9.279/96.

A expressão de tal marca era, pois, distintiva do nome comercial da autora, o que impediria o seu registro por terceiros ante os termos do art. 8º da citada Convenção de Paris e do artigo 124, V, da Lei nº 9.279/96.

Julguei procedente o pedido de nulidade dos registros brasileiros em nome da empresa ré e entendi que em razão do caso especial de que tratava os autos, no qual restou evidenciado que o INPI, embora réu, foi usado para a prática de ato ilícito sem que qualquer culpa lhe coubesse, tendo dado causa ao processo apenas a empresa ré, não deveria ser a autarquia condenada nas custas nem em honorários advocatícios.

Juiza Federal no Rio de Janeiro