

FREE *vs.* FREEPORT e FREETOWN

Gustavo S. Leonardos

FREE *vs.* FREEPORT e FREETOWN

I	- Preâmbulo : a consulta	1
II	- Introdução	3
III	- A degenerescência do direito marcário: excessos do uso	5
IV	- A aquisição do direito marcário através do uso : o significado secundário	8
V	- A coexistência de direitos : aquisição e perda parcial do direito marcário	14
V.1	- A teoria da distância	15
V.2	- O duplo direito de uso (dual-use rights)	18
VI	- O direito à marca FREE	27
VI.1	- Efeitos do registro superveniente da marca FREE.	28
VI.2	- Consequência fática do uso superveniente da marca FREE.	33
VII	- O artigo 462 do código de processo civil	37
VIII	- Conclusão	39

I - Preâmbulo : a consulta .

Em 13 de abril de 1984, REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH (doravante REEMTSMA) concedeu licença de uso de suas marcas FREEPORT (registro nº 006.195.776 de 25 de dezembro de 1975) e FREETOWN (registro nº 006.195.741 de 25 de dezembro de 1975), ambos na classe 34, a PHILIP MORRIS BRASILEIRA S.A. (doravante PHILIP MORRIS).

Em 12 de junho de 1984, PHILIP MORRIS iniciou uma ação ordinária perante a 8ª Vara Federal, Seção do Estado do Rio de Janeiro, contra COMPANHIA SOUZA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO (atualmente denominada SOUZA CRUZ S.A.), requerendo a decretação da nulidade do registro nº 007.144.652 de 10 de junho de 1980, na classe 34, para a marca nominativa *FREE*.

Em 18 de outubro de 1989, a ação foi julgada procedente e SOUZA CRUZ S.A. (doravante SOUZA CRUZ) apelou tempestivamente.

Em 28 de novembro de 1989, contudo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, declarou a caducidade por falta de uso efetivo dos registros das marcas *FREEPORT* e *FREETOWN*.

Em março de 1990, REEMTSMA e PHILIP MORRIS impetraram mandado de segurança visando a decretação da nulidade dos atos do INPI que cancelaram os registros das marcas *FREEPORT* e *FREETOWN* por falta de uso efetivo. O mandado de segurança foi rejeitado por ser um instrumento processual inadequado para exame de uma questão de fato (uso efetivo das marcas) e uma ação ordinária foi iniciada em abril de 1994 com o mesmo fim (em junho de 1998 o processo ainda se encontrava em fase de perícia).

Devido a estes procedimentos judiciais, desde outubro de 1992 encontra-se suspenso perante a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o exame da apelação apresentada por SOUZA CRUZ contra a sentença de anulação de seu registro nº 007.144.652 para a marca *FREE*.

Ocorre que em 25 de maio de 1990, SOUZA CRUZ requereu o registro nº



815.511.329 para a marca *FREE* na classe 34. Este requerimento veio a ser deferido pelo INPI em 15 de outubro de 1991 e o respectivo certificado expedido em 04 de agosto de 1992 após o pagamento das taxas correspondentes.

Gustavo S. Leonardos
Advogado

Não tendo sido tomada qualquer medida, seja administrativa ou



judicialmente, contra a concessão do registro nº 815.511.329 para a marca ,
consulta-nos SOUZA CRUZ:

a) Tendo expirado o prazo legal de 5 anos da prescrição da ação para



anular o registro nº 815.511.329, para a marca  (artigo 174 da Lei 9279/96)
sua validade poderia ser contestada?



b) O registro nº 815.511.329 para a marca  pode ser utilizado para
se obter uma decisão favorável na apelação apresentada contra a sentença que
anulou o registro nº 007.144.652 para a marca nominativa *FREE*?

c) A SOUZA CRUZ pode impedir o lançamento de produtos com as marcas
FREEPORT e *FREETOWN* por parte da PHILIP MORRIS?

II - Introdução .

A Constituição Federal garante que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (artigo 5º, II). Assim, quando pensamos em algo permitido, nos acostumamos a imaginar primeiramente o que é proibido por lei. Este raciocínio, por exclusão, não se aplica necessariamente às marcas.

No caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser registrado. Mesmo o que é expressamente proibido por lei, sob certas circunstâncias torna-se registrável. Esta relatividade das tipificações legais decorre das funções que a marca deve exercer no mercado.

Em primeiro lugar, uma marca tem que servir para distinguir a origem do produto ou serviço assinalado daqueles de fonte diversa. Daí as duas primeiras funções da marca: permitir a identificação da origem e a distinção entre produtos ou serviços.

Mas, uma marca é também o instrumento mercadológico ao qual o consumidor associa as qualidades ou defeitos, tangíveis ou ilusórios, dos produtos ou serviços. Daí as duas outras funções da marca: permitir a identificação da qualidade e a propaganda de produtos e serviços.

Os sinais que não forem aptos a exercer essas funções não são ou deixam de ser registráveis. Os sinais aptos a exercer essas funções são registráveis.

Este princípio encontra-se consagrado no direito positivo interno.

De fato, as proibições legais tipificadas no artigo 124 da Lei 9279/96, contêm restrições ao registro não apenas de natureza absoluta mas também de natureza relativa, podendo ser divididas em 03 categorias:

- 1) por impropriedade do sinal, aqueles sinais que são, ainda que por presunção legal, incapazes de exercer as funções de uma marca (relativa);
- 2) por violar direitos de terceiros (relativa) e
- 3) por contrariar a moral e a ordem pública (absoluta).

As proibições legais relativas a lei tratou de submeter à realidade mercadológica para serem invocadas ou afastadas.

De um lado, cuidou da **aquisição de direitos marcários**, ressaltando a importância do uso da marca, no artigo 6 *quinquies*, C(1) da Convenção de Paris, em vigor entre nós por força do Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992:

“Para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.”

De outro lado, o Código Civil em seus artigos 77 e 78, I, cuidou do perecimento do direito:

Art. 77. “Perece o direito, perecendo o seu objeto.”

Art. 78. “Entende-se que pereceu o objeto do direito:

I - Quando perde as qualidades essenciais, ou o valor econômico.”

Da aplicação dos princípios contidos nesses dispositivos legais exsurge a resposta à consulta formulada.

III - A degenerescência do direito marcário: excessos do uso .

A Lei 9279/96 determina ser causa de perda do direito marcário a falta de uso da marca por mais de cinco anos consecutivos (artigo 143). Cria, assim, uma presunção legal segundo a qual, após cinco anos sem uso, uma marca deixaria de exercer a sua função básica de identificar a origem dos produtos abrangidos pelo registro.

Mas a perda da capacidade distintiva do sinal, tendo por consequência o cancelamento do registro da marca, pode-se dar tanto pela falta de uso como pelo uso "excessivo" da marca, ainda que esta última hipótese não esteja especificamente tipificada na lei.

"De fato, ocorre que o sucesso de certas marcas ultrapassa as esperanças de seus titulares. A notoriedade dessas marcas pode mesmo causar a sua ruína. Este paradoxo deriva da natureza da marca: destinada a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, seu fundamento reside na eficácia distintiva do signo escolhido, quanto mais a marca se difunde e se impõe, mais ela evoca espontaneamente o produto ou serviço que ela caracteriza. No fim, a associação marca-produto se torna tão estreita que o sinal chega a se confundir com o objeto que ele deveria especificar. Do fato mesmo de sua divulgação, a marca perde assim seu poder distintivo: ela não evoca mais a origem ou a qualidade do produto mas se identifica com este último a ponto de se tornar uma designação usual. É assim que uma denominação de fantasia e arbitrária no momento de sua criação, pode cair progressivamente no domínio público; ela se torna um termo genérico que passa a integrar o vocabulário corrente e que não raro figura nos dicionários e enciclopédias. O público então, perde de vista sua significação primeira." (Marie-Angèle Perot-Morel, professora do Centro de Estudos Internacionais de Propriedade Industrial, da Faculdade de Direito de Strasburgo, in Mélanges en l'honneur de Daniel Bastien, vol. 2, Droit de la Propriété Industrielle, pg. 49).

Examinando a decisão do Tribunal norte-americano que considerou que a marca ASPIRINA se havia transformado em uma designação genérica, Stephen P. Ladas, sem dúvida uma das maiores autoridades internacionais na matéria de Propriedade Industrial, explicava:

"No caso da Aspirina, o tribunal anunciou sua premissa conforme segue:

"A questão em todos esses casos é meramente uma questão de fato:
o que os compradores entendem pela palavra... Se entenderem como

Gustavo S. Leonardos
Advogado

sendo apenas o tipo de produto vendido, então, todo o empenho do autor, por maior que tenha sido, para lhes ampliar o entendimento, terá sido em vão... Portanto, a questão é se os compradores apenas entenderam que a palavra ASPIRINA significava este tipo de droga ou se significava mais do que isso, por exemplo, se ela vinha da mesma fonte original onde eles a haviam obtido antes. (...) O tribunal pôde constatar, com base nas evidências, que os fabricantes químicos, os médicos e os farmacêutas reconheciam a ASPIRINA como uma marca do autor. Mas o público consumidor em geral não entendeu que esta palavra tivesse qualquer outro significado além de um tipo de droga. (...)

Quando uma marca deixa de indicar origem, por exemplo, quando o público passa a usar a marca como um termo genérico indicando a natureza ou classe de um produto, o público perde o interesse pela origem desse produto e não se engana mais quando um competidor oferece o mesmo produto originalmente fornecido pelo titular da marca. Pelo contrário, continuar protegendo o titular quanto ao uso exclusivo de uma palavra que tenha se tornado um termo genérico é conceder-lhe o monopólio comercial de uma palavra agora em domínio público, e proibir a livre concorrência por parte de outros fornecedores do mesmo produto.” (Stephen P. Ladas, “Transformação de uma Marca em um termo genérico em Países Estrangeiros”, The Trademark Reporter, vol. 54, dezembro de 1964, nº 12, pág. 943 e 946).

Decisão semelhante foi exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ação que Formica Corporation havia iniciado para mudar a denominação social de Império das Fórmicas Ltda., da qual destacamos o seguinte trecho do voto do Ministro Rafael Mayer no recurso extraordinário nº 107.892-8/PR:

“Em razão dessa conotação de matéria de fato, padece de embaraços também o recurso pela letra a, face à Súmula 279. Com efeito, fulcro do acórdão recorrido é o de que inoccorre, na espécie, “semelhança capaz de confundir o consumidor, eis que as denominações comerciais são por demais distintas, constituindo a seu turno a palavra fórmica expressão vulgarizada de sorte a integrar o vocabulário”, e reiteradamente, que “de fato entre as litigantes não ocorre qualquer semelhança de identidade que possa ocasionar confusão, inexistindo qualquer violação ao nome comercial das autoras”.

Ora, não colhe reexaminar esse **aspecto, tipicamente factual**, em recurso extraordinário, sendo certo que assim o entendem os precedentes da Corte, **no que tange à aferição de confusão entre nomes.**"

"Mais recentemente foi examinada pelo judiciário a degenerescência da marca Catupiry para queijos:

"Pois bem, quanto a este último, por mais que resista a autora, torna-se forçoso o reconhecimento da degenerescência da marca por ela registrada (registro sobre o qual, de resto, não controvertem as partes), em virtude do excesso de notoriedade, havendo na prática confusão entre marca e produto e sendo o nome catupiry, nesse sentido, amiúde vinculado ao próprio produto, ao invés de ser compreendido em sua verdadeira dimensão de marca designativa específica.

A autora, com efeito, como também não nega - antes admite -, é a pioneira na fabricação desse produto e líder absoluta no segmento, alcançando a marca em função do domínio quase exclusivo da demandante tamanho grau de prestígio que acabou por acarretar inevitavelmente a transferência associativa antes aludida, na percepção do consumidor, o qual sem dúvida perdeu o referencial marcário. (...)

A degenerescência, em suma, é inegável, pouco importando se a autora, que alega estar agora se preocupando com o tema, se incomode com a generalização da marca. **A despeito de medidas mercadológicas ou mesmo jurídicas que possa ela se propor a adotar, o fenômeno, objetivamente, não pode deixar de ser considerado** para a compreensão exata da matéria em debate." (Fabio Guidi Tabosa Pessoa, Juiz da 4ª Vara Cível, São Paulo - SP, 25 de agosto de 1995, no Processo nº 1.870/94).

Vemos, assim, que os tribunais brasileiros reconhecem que o direito à marca registrada pode perecer totalmente, a qualquer tempo e a despeito de qualquer medida jurídica que possa ter sido tomada por seu titular, se a situação de fato demonstrar não mais existir a qualidade essencial da marca ou seja a capacidade de distinguir sua própria origem.

IV - A aquisição do direito marcário através do uso : o significado secundário .

Da mesma forma que a falta de uso e o uso excessivo podem ser causas de perda do direito marcário, o uso adequado de um sinal distintivo, por um período suficientemente longo, pode gerar uma situação de fato adequada ao registro marcário onde antes incidia uma proibição legal de registrabilidade.

O item VI do artigo 124 da Lei 9279/96, por exemplo, proíbe o registro como marca de:

“sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.”

A aplicação desta categoria de proibição legal, por impropriedade do sinal, tem sido afastada sempre que, devido ao uso continuado por um único produtor ou comerciante, a palavra ou frase originalmente inapropriável passar a identificar aquele produto ou serviço como sendo daquele produtor ou comerciante, ou seja, sempre que a palavra passar a ter um significado secundário.

“Admite-se, contudo, que palavras da língua popular, incluindo expressões de uso comum, podem por razão de uso e associação com produtos específicos ou com uma empresa ou empreendimento em particular, adquirir significado especial junto ao público em geral ou com um segmento deste, ou seja, podem passar a ser conhecidas e usadas como título ou nome para tais produtos, empresa ou empreendimento. Este significado especial adquirido por um título ou nome, em Direito denomina-se “significado secundário” (veja Nims, Unfair Competition and Trademarks, 4ª Edição, Seção 37), e quando um título ou nome adquire um significado secundário, o titular do produto, empresa ou empreendimento assim rotulado, passa a possuir direitos legais aplicáveis” (The Trademark Reporter, vol. 51, nº 9, Setembro de 1961, pág. 959).

Assim, marcas como “American Airlines” para uma linha aérea americana, “Pão & Cia.” para padarias e “Polvilho Antisséptico” para talco, obtiveram registro no Brasil após a demonstração do sentido secundário que essas expressões haviam adquirido.

Gustavo S. Leonardos
Advogado

O acórdão exarado pela 5ª Turma do Tribunal Federal de Recursos na apelação cível nº 102.635-RJ garantindo o registro da expressão “Polvilho Antisséptico” para talco enquadrando a teoria do significado secundário dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Texto de Haia da Convenção de Paris que então estava em vigor:

“O Senhor Ministro Pedro Acioli (Relator): Em que pesem as bem elaboradas razões de recurso da apelante, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tenho que em nada abalaram os alicerces a que foi constituída a respeitável sentença recorrida. As razões de decidir esposadas pelo ilustre juiz a quo são concisas e abundantes em entendimento que também adoto, por isto mesmo é que faço delas as minhas razões, transcrevendo-as: (...)

No mérito, a questão deverá ser apreciada à luz do que dispõe o art. 65 nº 20, do Código da Propriedade Industrial, verbis:

“Art. 65. Não é registrável como marca:

20) nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar, quando tiver relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva.”

Sustenta o INPI que “Polvilho” é o próprio nome do produto que a pessoa imediatamente visualiza ouvindo-lhe o nome, enquanto que Antisséptico apenas lhe acrescenta uma qualidade. (...)

A autora comprovou que vem usando a marca Polvilho Antisséptico desde o início do século, ou seja, desde o ano de 1903, quando o produto correspondente foi licenciado pela Saúde Pública (fl. 26). Além disso, também vem sendo usada em Portugal, onde está devidamente registrada (fls. 32/33). **As declarações de fls. 28/31, passadas por firmas tradicionais do ramo, assim como os depoimentos de fls. 62/64, prestados por dirigentes de antigas firmas do setor farmacêutico, demonstram a veracidade das afirmações da autora a esse respeito.** Como se isso não bastasse, difícil que haja alguém, no Brasil, com mais de cinquenta anos de idade, que não se lembre que desde sua infância o Polvilho Antisséptico, da Casa Granado, era o produto sempre usado para curar frieiras e brotoejas. Muito significativo o caso relatado pelas

Gustavo S. Leonardos
Advogado

testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granado. Embora inaplicável ao caso o art. 6º *quinquies* da Convenção de Paris, na versão citada pela autora (decorrente da Revisão de Estocolmo, a que o Brasil não aderiu), certo é que o item 2º do referido artigo, na revisão de Haia (fl. 44), estabelece que “na apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta todas as circunstâncias de fato, especialmente as de duração do uso da marca”. Este dispositivo se torna aplicável à espécie por força do art. 4º do Código da Propriedade Industrial. Não ficou demonstrado o argumento do réu, no sentido de que tal ressalva só prevalecia nos países em que a propriedade de marcas se adquire por mera ocupação uma vez que não foi citado e parece inexistir qualquer dispositivo convencional ou legal que estabeleça tal restrição, quanto à aplicação do citado texto da Convenção de Paris. Por último, favorecem à autora, ao contrário do que alega o réu, os precedentes invocados, relativos às marcas Coca-Cola, Mistura Fina, Fiat Lux, General Elétric, Super Lux, Moto Sport, Seiva de Silvestres, Seiva de Flores, Seiva de Rosas, Solfeijão, Brilho Cerâmica e Amendoliva, as quais (exceto as três primeiras) só foram registradas por decisão judicial. Não foi o réu, portanto, que as considerou expressões simplesmente evocativas, portanto registráveis, e não propriamente descritivas do produto que viriam a assinalar. As referidas marcas, tal como Polvilho Antisséptico, constituem expressões compostas, tendo sido registradas em seus conjuntos, e não por seus elementos componentes, separadamente. O mesmo se diga quanto às marcas Volkswagen e Ultragaz, sendo de se notar ainda que a marca Gemado, conforme esclarecido pelo réu, foi registrada em razão de seu longo uso, critério que agora se recusa a aplicar ao Polvilho Antisséptico. Não cabe aqui a distinção, invocada pelo réu, entre o sistema antigo, segundo o qual a aquisição da marca ocorria pela simples ocupação, sendo por isso importante o uso prolongado, e o da lei atual, em que o registro tem caráter atributivo, isso, porque o uso prolongado não está sendo considerado como requisito para aquisição da marca, mas sim para apreciação de seu caráter distintivo, segundo os termos da Convenção de Paris e do Código da Propriedade Industrial.”

Releva notar, contudo, que o Brasil aderiu ao texto de Estocolmo da Convenção de Paris, em vigor entre nós por força do Decreto nº 635 de 21.08.92 e por força do artigo 2 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial Relacionados ao Comércio, conhecido como TRIPS, em virtude do Decreto Legislativo nº 30 de 15.12.94 e do Decreto nº 1355 de 30.12.94 que respectivamente

Gustavo S. Leonardos
Advogado

aprovaram e promulgaram a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, da qual faz parte o Acordo TRIPS.

O Texto de Haia da Convenção de Paris estabelecia no artigo VI, parágrafo 2º, que:

“Na apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta todas as circunstâncias de fato, especialmente as de duração do uso da marca.”

Este texto foi modificado pela Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris, em vigor entre nós, passando a ter a seguinte redação:

Artigo 6 *quinqüies*, C(1): “Para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.”

A aplicação do artigo 6 *quinqüies*, C(1) do Texto de Estocolmo da Convenção de Paris foi confirmado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade em acórdão de 28 de junho de 1996, na apelação cível nº 69349 (processo nº 94.02.18828-2) que destacou a importância da duração do uso da marca:

“c) - o uso da marca, objeto do pedido, ininterruptamente, desde novembro de 1973, torna-se amparado pelo disposto no art. 6º *quinqüies*, da Convenção de Paris, em vigor, no Brasil, nos termos dos Decretos nos. 19.056/29 e 72.572/75. Como dito na petição inicial, “existem realmente palavras genéricas, necessárias ou descritivas, que acabam se transformando, em virtude do seu uso, em verdadeiras marcas, preenchendo todos os seus requisitos, isto é, distinguindo determinados produtos ou serviços de outros similares, de procedência diversa. Essas palavras adquirem, segundo os especialistas americanos, uma “secondary meaning”, ou seja, uma segunda significação, a de sinal distintivo de produtos, ou de serviços, que substitui e se superpõe à significação que antes do uso existia” (fls. 7). Ou, como dito, na resposta recursal, às fls. 106, “pelo seu uso antigo e continuado e respeitável divulgação no ramo de restaurantes, a palavra “GASTHAUS” no Brasil adquiriu um “secondary meaning” ou segundo sentido descolado do seu significado original que, como já visto, é “hospedaria”.

Tivesse o termo "GASTHAUS" relação com o serviço da Autora-Apelada - e não o tem - e, por certo o uso ininterrupto da marca "GASTHAUS" se revela de suficiente forma distintiva, a fazê-la registrável, de conformidade com o disposto no item 20 do art. 65 do CPI."

Bodenhausem, então Diretor Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, a agência das Nações Unidas encarregada de administrar a Convenção de Paris, esclareceu em seu Guia para a Aplicação da Convenção de Paris que esta modificação do texto da Convenção realizada em Estocolmo se destinava a fazer com que o princípio contido no artigo 6 *quinquies*, C(1) da Convenção abrangesse todas as possibilidades de recusa ou cancelamento de marcas estabelecidas no item B do artigo 6 *quinquies*, dentre as quais se encontra a infração a direitos adquiridos por terceiros (parágrafo 1º, item B do artigo 6 *quinquies*). Explica-nos Bodenhausem:

"Após a Revisão da Conferência de Haia em 1925, e até a Revisão da Conferência de Lisboa em 1958, o artigo em consideração continha a provisão pela qual, *para se determinar o caráter distintivo* de uma marca, todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca, devem ser consideradas. A Revisão da Conferência de Lisboa trouxe uma abrangência mais generalizada a este princípio aplicando-o à *necessidade de se definir se uma marca é suscetível de proteção*, ou seja, a todas as possibilidades de rejeição ou invalidação de marcas cobertas pelo artigo 6 *quinquies*, seção B.

As *circunstâncias de fato* podem, por exemplo, demonstrar que durante longo período de uso simultâneo, duas marcas com uma certa semelhança não causaram nenhuma confusão, de forma que o registro de uma não infringirá nos direitos da outra. Ou as circunstâncias podem demonstrar que uma marca que inicialmente não apresentava caráter distintivo, com o uso, ao longo do tempo, adquiriu um "*significado secundário*" que a distingue. Ou as circunstâncias podem ainda demonstrar que uma marca que aparentemente contenha uma sugestão enganosa, na verdade não leve a qualquer confusão e possa, portanto, ser considerada como destituída de objetivo enganoso junto ao público.

As autoridades competentes do país em que esta proteção da marca é invocada, podem chegar a conclusões desse tipo também a partir de circunstâncias encontradas em outros países." (Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, págs. 117/118).

Gustavo S. Leonardos
Advogado

Vemos, assim, que as circunstâncias de fato, especialmente o uso, podem confirmar ou afastar a incidência das proibições legais, causando tanto o perecimento do direito como a possibilidade de adquiri-lo.

Pelo texto atual da Convenção de Paris, esta análise não se restringe mais ao caráter distintivo da marca, devendo ser efetuado em todas as categorias de proibições legais. Passamos a verificar, portanto, a aplicação deste princípio convencional, no que concerne as restrições legais por violação de direitos de terceiros.

V - A coexistência de direitos : aquisição e perda parcial do direito marcário .

O Item XIX do artigo 124 da Lei 9.279/96 estabelece que:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

“XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, **suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.**”

A aplicação do Inciso XIX pode ser afastada seja por acordo entre as partes, seja porque no caso concreto a situação de fato demonstra inexistir a condição legal que justifica a incidência da proibição contida neste inciso: a possibilidade de confusão ou associação com marca alheia.

Quanto ao afastamento desta proibição legal por acordo entre as partes, a possibilidade de confusão para o consumidor é resolvida na própria diluição da proteção acordada àquele sinal cujo proprietário consentiu no registro da marca semelhante.

Nesse sentido, muito claro o acórdão exarado em 1981 pela 4ª Turma do Tribunal Federal de Recursos na apelação cível nº 69531 - RJ - 1549952 de onde extraímos os seguintes trechos:

“Ementa:

Propriedade Industrial - indeferimento com apoio no art. 65 do CPI, de pedido de registro de marca já existente - não há razão para se manter o ato, se a firma detentora do registro anteriormente obtido expressamente abriu mão, em favor da autora do pedido, da propriedade da mesma marca e do seu uso exclusivo no território nacional, forma assegurada no art. 59 do CPI.”

“...Indeferido o pedido de registro da marca “Sauter” (...) por já existir registrada a mesma marca Sauter, na mesma classe (...) o Dr. Juiz proferiu a sentença pela improcedência da ação, da qual apelou a autora, que depois, trouxe aos autos carta de consentimento do uso da marca firmado pela detentora desta (...) efetivamente há inegável proximidade entre alguns artigos (...)

Meu voto, assim, é dando provimento à apelação para julgar a ação procedente cabendo a autora, porém, o encargo do pagamento das custas do processo, por resultar o provimento da apelação de documento apresentado após a sentença, razão que leva, de outro lado, à não concessão de honorários de advogado."

Mas a diluição ou degenerescência parcial do direito conferido ao titular de uma marca vis a vis terceiros pode-se dar, ainda, contra a sua vontade se a coexistência prolongada com marca similar de terceiro encarregar-se de eliminar o risco de confusão ou associação que existia inicialmente.

Existem duas teorias que explicam a degenerescência parcial do direito marcário vis a vis terceiros: a teoria da distância e o duplo direito de uso.

V.1 - A teoria da distância .

A chamada Teoria da Distância, desenvolvida pela doutrina alemã e amplamente reconhecida no direito marcário de inúmeros países, inclusive o Brasil, esclareceu que dentro de um determinado ramo de atividade não se pode exigir que a marca nova mantenha uma distância (entendida como grau de diferenciação) maior em relação a outras marcas, pertencentes a titulares diferentes, do que estas mantêm entre si. LUIZ LEONARDOS, em parecer publicado no Anuário da Propriedade Industrial, edições de 1984/1985, resumiu o desenvolvimento desta teoria pela doutrina alemã e identificou sua aplicação pelos tribunais brasileiros:

"Freqüentemente, marcas idênticas ou similares são utilizadas em campos de atividades idênticos ou afins. Em geral, o público consumidor está habituado à coexistência destas marcas e presta maior atenção às diferenças existentes entre elas. Se, por sua vez, novas marcas parecidas vêm se juntar às antigas, o público não as confundirá com aquelas já existentes porque já está habituado a prestar atenção às suas diferenças, mesmo que fracas, e sabe por conseqüência, distingui-las. A conseqüência desse processo é que o risco de confusão entre as marcas diminui. Se as marcas, então apresentavam um perigo real de confusão, esta possibilidade está agora excluída e o risco inicial descartado. Na prática, este estado de coisas significa um enfraquecimento das marcas tendo sua origem na coexistência das mesmas." (...)

"O titular da marca deve-se deixar objetar o enfraquecimento de sua marca que ele provocou por sua própria atitude, seja porque ele tenha sujeitado-se à existência de marcas anteriores seja porque ele tenha tolerado as

posteriores. Daí resulta que este enfraquecimento, uma vez sofrido, conduz à negação do risco de confusão com outras marcas mais “jovens” apesar delas não oferecerem talvez que pequenas diferenças com a sua.” (GEERT-SEELIG, in “La Theorie de la Distance”, in Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, nº 62, Dez. 1965, pág. 389 - 390).

No mesmo sentido, Friedrich-Karl Beier:

“Finalmente, quero voltar a um aspecto do Direito alemão, sem paralelo em outros sistemas marcários. Estou falando da influência predominante que o uso real e a distintividade exercem para se determinar o risco de confusão. O princípio dominante é que a possibilidade de confusão e, portanto, o alcance da proteção da marca, é medido pelo grau de sua distintividade no comércio. Quanto mais distintiva for a marca, maior será o alcance da sua proteção. Marcas fracas, que mal se distinguem, seja por falta de originalidade seja porque sua distintividade foi enfraquecida pelo uso de marcas semelhantes por parte de terceiros, podem invocar uma proteção pequena contra outras marcas. Marcas fortes, que se tornaram conhecidas ou até mesmo notórias pelo uso substancial, alcançam um amplo grau de proteção forçando os concorrentes a guardarem uma distância suficientemente grande delas. A partir desses princípios, os tribunais desenvolveram a assim chamada “teoria da distância” (Abstanslehre), uma rede de princípios extremamente complicada e complexa”. (“Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law”, in IIC, vol. 6, nº 3/1975, pág. 302 - 303).

Nossos precedentes judiciais têm adotado a “teoria da distância” como princípio orientador, merecendo registro os dizeres do acórdão da 5ª Turma do Tribunal Federal de Recursos (acima referido, no 1º item), em que se examinou a impugnação ao registro da marca TECNOGERAL. Esta decisão manteve, ao salientar na ementa: “*TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO A SER AFASTADO EM FACE DE REGISTROS SEMELHANTES CONCEDIDOS*”, os fundamentos da d. sentença recorrida:

“Tenho que basta a aposição de um prefixo distintivo ao sufixo “GERAL” para emprestar à marca composta um cunho distintivo que permita ao eventual consumidor distinguir uma marca composta de outras marcas nas mesmas condições. Assim, o elemento diferenciador será o prefixo sendo o sufixo “GERAL” um denominador comum e que interessa a diversas firmas. Ora, não pode uma, apenas, obter o registro, dela usufruindo, impedindo-se

Gustavo S. Leonardos
Advogado

as demais de obter registro que se diferencia pela aposição do prefixo, qualquer que seja". (publ. No D.J. de 17.02.1983, pág. 1152).

Em acórdão de 15.05.1980, na AC. nº 49.846, a 3ª Câmara Cível do 1º Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro repeliu a pretensão da apelante BLUBLU IND. E COM. DE MODA LTDA. de obter a condenação da Apelada Boutique Blu 4 Confecções Ltda. a abster-se do uso das marcas "BLU", "BLU BLU" e "BLU 4", dada a existência de diversos registros de marcas compostas do elemento blu, ou blue:

"Outro argumento desfavorável à pretensão é o fato de terem sido registradas, antes do registro efetuado pela recorrente, outras marcas relativas à mesma atividade ou atividade afim, com o elemento BLU, que representa, ao ver da autora, o fator de confusão de ambas as marcas". (Anuário da Propriedade Industrial, edições 1984/1985, págs. 17 e 18).

Assim, vemos que a importância dada pelo direito alemão ao uso real e à distintividade da marca para se determinar o risco de confusão ganhou paralelo em outros sistemas marcários, aliás como não poderia deixar de ser já que este princípio restou consagrado no texto de Estocolmo da Convenção de Paris (artigo 6 *quinquies*, C(1)).

Mas a hipótese clássica da aplicação da teoria da distância já parte da coexistência pacífica e/ou consolidada de duas ou mais marcas similares.

Se prescreveu o direito de ação daquele que primeiro registrou a marca, por ter o registro posterior mais de cinco anos (artigo 174 da Lei 9279/96) a própria lei impõe a consolidação da coexistência de marcas similares entre partes distintas, a fim de garantir estabilidade e tranquilidade às atividades empresariais e ao mercado.

Não obstante, a lei também garante a estabilidade e tranquilidade das atividades empresariais e do mercado permitindo a consolidação de uma marca mais nova, apesar de outra similar já registrada por terceiro, se a marca mais nova demonstrar ser insuscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia. Daí a ressalva constante da parte final do item XIX do artigo 124 da Lei 9279/96:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

"XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto

ou serviço idêntico, semelhante ou afim, **suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.**"

É para a aferição desta consolidação inicial da coexistência pacífica de marcas similares entre os consumidores que pode ainda ser invocada a regra do artigo 6 *quinquies*, C(1) da Convenção de Paris, conforme o texto revisto em Estocolmo:

"Para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca."

V.2 - O duplo direito de uso (dual-use rights) .

A jurisprudência norte-americana recentemente admitiu até mesmo a consolidação da coexistência pacífica entre marcas idênticas para serviços idênticos de empresas distintas pois o público consumidor havia passado a associar a marca com uma origem diversa daquela de seu titular. (Illinois High School Association (IHSA) contra GTE Vantage Inc., apelação nº 96-1981 decidida em 30 de outubro de 1996 pela United States Court of Appeals - Seventh Circuit):

"Desde o início da década de 40, a Illinois High School Association, patrocinadora do torneio de basquete do "high school" do Illinois - o principal torneio de basquete a nível de "high school", pelo que nos dizem - usou a marca "March Madness" para designar o torneio realizado anualmente em março e às vezes irradiado em cadeia nacional. IHSA concedeu licença para o uso da marca em mercadorias ligadas ao torneio. Outro torneio de basquete - o campeonato "Final Four" da NCAA (National Collegiate Athletic Association) - também é realizado em março estendendo-se até o início de abril. Em 1982, quando a CBS começou a televisionar os jogos do campeonato "Final Four", o comentarista Brent Musburger usou o termo "March Madness" para designá-los. O termo pegou e agora é usado amplamente pelos meios de comunicação e pelo público para referir-se tanto a este torneio de basquete quanto ao da IHSA.

Em 1993 ou 1994, a NCAA começou a licenciar o uso do termo "March Madness" para fabricantes de produtos e serviços ligados ao torneio. No início desse ano, um dos licenciados, Vantage, começou a usar "March Madness" para promover um jogo de CD-ROM chamado "Campeonato de Basquete da NCAA. (...) O uso que a Vantage fez desta expressão precipitou esta ação requerendo uma ordem determinando a cessação da concorrência desleal."

Recusando a alegação de confusão e diluição indevida dos direitos do titular da marca, o tribunal esclareceu que:

“Entretanto, a questão de uma possível confusão só surge a partir do momento em que fica definido que o autor possui uma marca que a lei protegerá, mas o juiz distrital não considerou que esse fosse o caso da IHSA quanto ao uso do termo “March Madness” associado ao torneio da NCAA. Já faz muitos anos desde que a mídia se apropriou do termo para descrever o torneio da NCAA (se é que “apropriação” é a palavra correta - poderia ser um caso de descoberta independente). A maioria das pessoas conhece o que conhece sobre basquete universitário a partir da mídia. Se a mídia chamar o torneio da NCAA de “March Madness”, é assim que o público virá a chamá-lo ou conhecê-lo. (...)

As leis contra diluição (...) realmente protegem o proprietário da marca contra a erosão de sua distintividade e prestígio causada pela venda de outros produtos e serviços sob o mesmo nome (...) mas pressupõe a existência de uma marca que designe uma fonte particular. (...) Se a marca se tornar genérica, a lei contra diluição não irá ressuscitá-la pois a marca não teria mais distintividade conforme exigido pela lei. IHSA reconhece este ponto mas deseja se desviar dele indicando que “March Madness” não se tornou genérica. Não se trata do nome de torneios de basquete ou de qualquer outro conjunto de eventos que ocorram em março. Trata-se do nome de dois torneios de basquete, o IHSA e o NCAA. Não conseguimos ver que diferença isso faz. Não existe mágica em rótulos. Deixemos que “March Madness” seja chamado não de termo quase genérico, ou que esteja em vias de se tornar genérico, mas de termo de duplo direito de uso. Seja como for que seja chamado, trata-se de um nome que o público associou tanto a algo mais como ao torneio de basquete da Illinois High School. Não é permitido ao titular de uma marca retirar do domínio público um nome que o público venha usando para denotar o produto ou serviço de outro, deixando este outro e seus clientes desarmados. Nenhum caso assim estipula, além dos casos envolvendo nomes genéricos, mas nenhum caso também estipula o contrário. É uma questão de primeira impressão, e nós achamos que para os fins de se proteger uma comunicação eficaz, estes casos devem ser resolvidos contra a proteção da marca, assimilando, assim, termos de duplo ou múltiplo uso aos termos genéricos.”

Na Europa, quando a diretriz harmonizando a legislação marcária dos países membros foi adotada em 1988,

“(...) ficou estabelecido que um proprietário de marca registrada tem o direito de proibir o uso comercial de um sinal:

- “A. Quando este for idêntico à marca registrada e for usado para os mesmos bens e serviços para os quais a marca é registrada; ou
- B. Que seja idêntico ou semelhante à marca registrada e usado para os mesmos ou semelhantes bens e serviços, caso isso possa causar confusão entre o público em geral e o conseqüente perigo de *associação* com a marca registrada.”

Em recente decisão (novembro de 1997), o Tribunal de Justiça Europeu firmou a interpretação dessas diretrizes esclarecendo os limites de proteção que uma

marca comum (aquela que não é muito conhecida)



tem contra o uso



de sinal semelhante :

“Ao invés de emitir uma interpretação referente à Diretriz das marcas registradas, o Supremo Tribunal Federal da Alemanha, no caso entre Puma e Sabèl, enviou as questões chaves para o Tribunal de Justiça Europeu.

Sabèl era uma empresa holandesa que havia feito uma requisição na Alemanha para ter seu “Sabèl Plus Device” registrado como marca. O aspecto do logotipo dessa marca retratava um leopardo saltando.

Um fabricante alemão de produtos esportivos - Puma AG, Rudolf Dassler Sport - deu entrada em uma oposição, baseando-se em dois de seus logotipos. Um deles retratando um puma pulando e o outro, um puma saltando.

O Instituto de Marcas e Patentes alemão decidiu que não havia semelhança entre as marcas das partes e rejeitou a oposição da Puma. A Puma apelou então ao Tribunal Federal Alemão de Patentes que também rejeitou, na medida em que a oposição era baseada na marca registrada do puma pulando. A oposição baseada na marca do puma saltando foi mantida em parte. O Tribunal Federal de Patentes sustentou que havia semelhança entre a marca registrada da Sabèl e a marca registrada do puma saltando com relação aos bens reivindicados nas classes 18 e 25, que considerou como idêntica ou semelhante para bens para os quais o puma saltando foi registrada.

Sabèl apelou ao Supremo Tribunal Alemão contra a recusa parcial de proteção de sua marca registrada na República Federal da Alemanha. O Supremo Tribunal decidiu que não havia risco de confusão, de acordo com a lei das marcas registradas, entre o sinal de Sabèl e ambas as marcas registradas da Puma.

Entretanto, uma vez que o Supremo Tribunal considerava isso necessário, a fim de estabelecer uma interpretação uniforme dos conceitos de semelhança e probabilidade de confusão dentro do significado da Diretriz das Marcas Registradas de 1988, submeteu então diversas questões sobre a Diretriz ao Tribunal de Justiça Europeu. Uma das questões era: **“Qual o significado.... da redação da diretriz, segundo a qual o risco de confusão inclui a probabilidade de uma marca poder ser associada a uma marca anterior? (...)**

O Procurador da Coroa Jacobs argumentou que associação sozinha, sem o perigo de confusão, não constitui fundamento para negar o registro de uma marca de acordo com a diretriz. Afirmou também: “Parece que a lei da Benelux vai mais adiante do que as leis de marcas registradas de outros países membros, porque ela protege os proprietários de marca registrada contra o uso idêntico ou semelhante de sinais em circunstâncias em que o consumidor não está de modo algum confuso com relação à origem do produto e assim fornece proteção também contra danos causados em virtude do que é conhecido como degradação e diluição de marcas registradas.”

Em sua sentença de 11 de novembro de 1997, o Tribunal de Justiça Europeu achou que a redação do Artigo 4, Parágrafo 1.B da diretriz mostra que o termo “perigo de associação” não é uma alternativa ao termo “perigo de confusão”, mas serve para especificar seu escopo. O Tribunal determinou que essa interpretação não é refutada por outras disposições da diretriz, em virtude de que o proprietário de uma marca registrada bem conhecida pode proibir o uso sem uma razão válida de sinais idênticos ou semelhantes (em produtos semelhantes ou diferentes) sem a necessidade de provar que há um perigo de confusão. Tais disposições, na opinião do Tribunal, aplicam-se apenas a marcas registradas que são bem conhecidas.

Esta decisão deu fim a anos de disputa sobre a interpretação do conceito de “associação” da Diretriz de Marcas Registradas de 1988. É de grande importância para a interpretação do critério de violação ou transgressão através da União Européia, não menos porque o mesmo critério é usado para determinar violação ou transgressão das Marcas Registradas Comunitárias.” (REMCO E. P. DE RANITZ e PETER P. J. M. VERHAAG, “Supremo Tribunal da UE (União Européia): Marcas Registradas Não

Protegidas Contra Diluição - Caso de marca histórico mostra que marcas comuns são protegidas apenas quando há risco de confusão”, Propriedade Industrial Mundial, Maio/Junho 1998, págs. 3, 5).

Nesta decisão, o Tribunal de Justiça Europeu lembrou ainda que a proibição contida na Diretiva:

“...não se aplica onde não existir possibilidade de confusão por parte do público. Neste particular, resta claro do décimo considerando do preâmbulo da Diretiva (“a possibilidade de confusão...constitui a condição específica para tal proteção.”) que **a apreciação da possibilidade de confusão depende de numerosos elementos, em particular, do reconhecimento da marca no mercado**, da associação que possa ser feita com o sinal usado ou registrado, do grau de similaridade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços identificados. **A possibilidade de confusão necessita, portanto, ser apreciada globalmente, levando em consideração todos os fatores relevantes para as circunstâncias do caso.** (Diário Oficial, “Oficina de Armonización del Mercado Interior”, nº 1/98, pág. 91).

Na Europa, portanto, só há a presunção de confusão ou associação danosa quando as marcas forem idênticas e distinguirem produtos idênticos ou quando a marca registrada for muito conhecida. Marcas comuns (aquelas que não são muito conhecidas) só são protegidas contra o uso de sinal semelhante se existir para os consumidores um perigo real de confusão com relação à origem do produto pois se não houver confusão quanto à origem não haverá dano à marca comum ou extração de vantagem injusta de sua capacidade distintiva.

Os tribunais brasileiros, por sua vez, têm-se restringido à aferição da existência ou ausência da possibilidade de confusão no caso concreto, conforme permitido pela ressalva constante do artigo 124, XIX da Lei 9279/96 sem considerar necessário discutir a fraca distintividade ou a degenerescência do direito marcário anterior quando a diferenciação introduzida pela marca similar posterior for bem sucedida na correta identificação da origem desta nova marca.

Assim decidiu a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"Sustentam as recorrentes, em relação ao particular, que a marca nominativa **Paul Shark**, porque reproduziu a expressão **shark** da marca mista hoje pertencente, como visto, à segunda autora, não poderia ter sido registrada na **mesma classe** desta (25.10).

Quanto ao tema, é bom que se frise, **não é impeditiva do registro de uma marca o fato de dela constar algum elemento ou uma reprodução parcial de marca anteriormente registrada.**

É necessário, mais do que isso, que a coexistência de ambas enseje "erro, dúvida ou confusão", consoante expressamente estabelece o próprio art. 65, 17, da Lei 5.772/71. (...)

Ocorre que a mera reprodução parcial de uma marca anterior, repita-se, nem sempre provoca confusão ou erro no consumidor, ao contrário do sustentado pelas recorrentes. (...)

Recentemente, embora desta feita tratando de conflito entre nomes comerciais, a mesma 3ª Turma proclamou:

"Nome comercial - Semelhança.

Não contraria as normas que asseguram a proteção ao nome comercial decisão que permite convivam denominações que guardam parcial identidade, uma vez afirmado que inexistente possibilidade de confusão" (REsp. 35.073-0-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 25.4.94).

Do voto condutor deste último aresto, colhe-se:

"Lloyds Bank PLC e Lloyd's Leasing S.A. Arrendamento Mercantil interpuseram recursos extraordinário e especial, visando a desconstituir acórdão, proferido no processo em que litigam com Lloyd's Locadora de Autos Ltda. Discute-se sobre exclusividade de uso de nome comercial".

.....
"Saliente-se, de início, que os nomes comerciais não são iguais, mas contêm ambos a expressão *Lloyds*."

.....
"Se a parcial semelhança não é de molde a ensejar a confusão que se intenta evitar, não há razão para vedar o uso da denominação. E verificar se isso ocorre é matéria de fato, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias." (...)

"Não havendo possibilidade de erro, dúvida ou confusão, segundo proclamou o colegiado de segundo grau, com base na soberana apreciação

da prova, incabível falar-se em nulidade do registro obtido pela recorrida Fiação Fides S.A., tampouco em afronta aos arts. 59 e 65, 17, da Lei 5.772/71.

Finalmente, quanto à alegada existência de discrepância interpretativa a respeito do tema, já restou frisado que os paradigmas abordaram casos distintos do que se examina, neles tendo sido constatada a incompatibilidade de coexistência das marcas por conduzir a engano o consumidor.

Em face do exposto, não conheço dos recursos." (REsp. 37.646-7 - RJ - 4ª T. - J. 10.5.94 - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira - DJU 13.6.94 - RT-710 - dezembro de 1994).

No mesmo sentido, a 4ª Turma do antigo Tribunal Federal de Recursos (Apelação cível nº 61.441-RJ-150.7796), em caso que considerou não haver risco de confusão entre as marcas solicitadas "CAMPEÃO" e "CAMPEÃO ALVORADA" de um lado e as marcas registradas "CAMPEÃO", "CAMPEÃ" e "ALVORADA", de outro, em ramo de comércio e indústria afim:

O SR. MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (RELATOR): - Ao julgar procedente a ação, assim argumentou a sentença (fls. 587-588):

"6.1. Em tema marcário, tenho decidido ser relevante a apropriação da marca pelo uso continuado, ainda que sem registro, desde que é do interesse público que seja preservada a tranqüilidade empresarial, na divulgação dos seus produtos." (...)

Nesta Corte, a douta Subprocuradoria Geral da República, em seu parecer, embora tenha por correta a posição do apelante, não nega a existência de circunstâncias ponderáveis a justificarem a solução encontrada na sentença (fls. 616-617):

4. Embora se trate de produtos diferentes - rádios, baterias, pilhas - pertencem, sem dúvida, a **ramo de comércio e indústria afim**, não sendo possível negar, pelo menos em tese, a possibilidade de o consumidor vir a ser induzido em erro quanto à origem dos mesmos.

5. É preciso, data venia, não esquecer que as marcas têm por finalidade distinguir as mercadorias ou serviços que assinalam de outros, idênticos ou semelhantes, originários de fonte diversa, ou seja, a marca, além da distinção entre os próprios produtos entre si, destina-se a possibilitar, aos consumidores, a distinção das origens das mercadorias ou serviços, a identificação do industrial ou comerciante. Assim é que, ao se examinar o risco de confusão entre marcas, não é de se indagar apenas se o consumidor pode comprar o produto assinalado pela marca mais recente como se fosse aquele coberto pela mais antiga; cumpre também, verificar,

tendo em vista o grau de conhecimento que se espera do consumidor médio, se ele pode ser levado a pensar que o produto mais recente provém da mesma fonte daquele já conhecido.

6. Assim, no nosso entender, as marcas da autora são irregistráveis, se examinadas, rigorosamente, à luz do que dispõe o art. 65, item 17, do C.P.I.

7. Contudo, é impossível deixar de atentar para certas circunstâncias que estão a recomendar um exame mais aprofundado da questão.

8. Além de identificar os produtos, as marcas têm a dupla função de resguardar os direitos e interesses econômicos de seus titulares e de garantir que o consumidor não seja iludido em sua boa fé quanto à legitimidade e a origem do artigo que adquire. As marcas, como lembra CARVALHO MENDONÇA, representam “elemento de êxito e segurança às transações comerciais” (Tratado de Direito Comercial, vol. V, parte 1ª nº 224).

9. As disposições que regulam o registro das marcas visam essencialmente reprimir a concorrência desleal, impondo, em consequência, restrições à liberdade de indústria e comércio. Mas, não se pode interpretar tais disposições para restringir o direito ao registro, “além dos limites impostos pelo direito de terceiros” (GAMA CERQUEIRA, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, parte I, nº 50, págs. 201/202).

10. Ora, no caso, **há de se considerar o fato, anotado na sentença, de que a autora de há muito vem utilizando as marcas em questão sem que tenha suscitado, pelo que se deduz, confusões indesejáveis ou reclamações por parte de terceiros interessados.”**

E, ainda, a 6ª Turma do Tribunal Federal de Recursos (Apelação cível nº 63.641-R.S.- registro nº 3.138.224):

“A propósito, o Parecer da ilustrada SUBPROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, exarado pelo culto Doutor PAULO F. SOLLBERGER, concluiu nestes termos (fls. 605):

“...a apelante que, de há muito vem usando o patronímico TEVAH em seu nome comercial e no título de seu estabelecimento, deseja usá-lo, agora, como marca de indústria e comércio. Nada mais razoável, a nosso ver. Se as duas sociedades - TEVAH MAGAZINE LTDA. e RUBENS TEVAH & CIA LTDA. lograram conviver e progredir, sem se desligarem do patronímico TEVAH e sem estabelecerem confusão, porque não poderão conviver as marcas respectivas, TEVAH e TEVAH JÚNIOR MODAS TEVAH?

Gustavo S. Leonardos
Advogado

Se o pedido de registro da marca da apelante não estivesse escudado na opinião de acatados mestres, militariam em seu favor os mais comezinhos princípios de justiça, que não podem ser ignorados.

Não se configurando, nem de longe hipóteses de concorrência desleal, o que a nossa jurisprudência tem severamente repelido, e apresentando-se a marca TEVAH JÚNIOR MODAS TEVAH com suficiente caráter distinto, não vemos razão para negar o seu registro."

Vemos, assim, que tribunais norte-americanos, europeus e brasileiros condicionam a proteção marcária à real possibilidade de confusão ou associação entre as marcas sob exame, aplicando, mesmo para a consolidação inicial da coexistência pacífica de marcas similares entre os consumidores, os princípios contidos nos ensinamentos de Beier:

"Estou falando da influência predominante que o uso real e a distintividade exercem para se determinar o risco de confusão. O princípio dominante é que a possibilidade de confusão e, portanto, o alcance da proteção da marca, é medido pelo grau de sua distintividade no comércio. (...) Marcas fracas, que mal se distinguem, seja por falta de originalidade seja porque sua distintividade foi enfraquecida pelo uso de marcas semelhantes por parte de terceiros, podem invocar uma proteção pequena contra outras marcas." (FRIEDRICH-KARL BEIER, "Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law", in *IJC*, vol. 6, nº 3/1975, pág. 302).

Devemos considerar, portanto, a aplicação desses princípios à disputa envolvendo as marcas *FREE*, *FREEPORT* e *FREETOWN*.

VI - O direito à marca FREE .

Na ação proposta em junho de 1984 perante a 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro contra a SOUZA CRUZ e o INPI, PHILIP MORRIS requereu apenas a decretação da nulidade do registro nº 007.144.652 de 10 de junho de 1980, na classe 34, para a marca nominativa *FREE* alegando colidência com as marcas *FREEPORT* e *FREETOWN* da REEMTSMA. Não requereu que SOUZA CRUZ fosse proibida de continuar a usar a marca *FREE* nem requereu fosse o INPI obrigado a indeferir ou suspender até o final do processo judicial o exame de novos pedidos de registro, na classe 34, contendo a expressão *FREE*.

De fato, em 15 de outubro de 1991, o INPI deferiu o pedido de registro nº



815.511.329 para a marca , na classe 34, de SOUZA CRUZ, expedindo o respectivo certificado de registro em 04 de agosto de 1992 após o pagamento das taxas correspondentes. PHILIP MORRIS nunca se opôs, administrativa ou judicialmente, à concessão deste registro.

Na data do deferimento do pedido de registro nº 815.511.329, os registros das marcas *FREEPORT* e *FREETOWN*, licenciados pela REEMTSMA em abril de 1984 a PHILIP MORRIS, e apontados por esta como motivo para o cancelamento do registro 007.144.652 da SOUZA CRUZ, estavam extintos por decisão do INPI de 28 de novembro de 1989 devido à falta de uso efetivo das respectivas marcas. Encontrava-se pendente em juízo, é verdade, um mandado de segurança contra o cancelamento das marcas da REEMTSMA mas que veio a ser rejeitado por ser instrumento processualmente inadequado para se discutir uma questão de fato: o uso dessas marcas. Uma ação ordinária com o mesmo fim só veio a ser iniciada em abril de 1994 e em junho de 1998 se encontrava em fase de perícia.

A consequência da declaração de caducidade pelo INPI de registro de marca que fundamenta ação judicial já foi apreciada pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 36-306(93/0017711-7) - SP:

"EMENTA: DIREITOS COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. COLIDÊNCIA DE MARCA (REGISTRO NO INPI) COM NOME COMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). CADUCIDADE DO REGISTRO. COMPROVAÇÃO APRESENTADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

INCIDÊNCIA DO ART. 462, CPC INSTÂNCIA ESPECIAL. RECURSO PREJUDICADO.

I - Aplica-se o art. 462 do Código de Processo Civil também na instância especial.

II- O autor, ex-detentor de registro de marca no INPI, perde seu suporte jurídico para insurgir-se contra a utilização do nome comercial de outra empresa uma vez declarada, em processo próprio, a caducidade do seu registro.

VOTO: O SR. MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (RELATOR):

Após inclusão em pauta e antes do julgamento, peticionou a recorrente informando que o recorrido já não era mais titular da marca "Império", uma vez que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial teria, em 30 de janeiro de 1996, declarado a caducidade do registro, em processo instaurado pela recorrente em 22 de setembro de 1991, consoante certidão de fls. 434.

Assim, é de convir-se que a pretensão do autor, cujo suporte era justamente o registro que detinha no INPI, não merece guarida. Com efeito, ante a ausência do registro em seu nome, ao autor, ora recorrido, falece direito de insurgir-se contra a utilização do nome comercial da recorrente, inscrito no seu contrato social.

Assinala-se, outrossim, que ao julgador incumbe levar em consideração, ao decidir, o fato novo extintivo do direito da parte, surgido na causa, aplicando-se o art. 462, que não se destina somente às instâncias ordinárias. A propósito, o REsp 2.041-RJ(DJ 7.5.90), desta Turma, de que fui relator, assim ementado:

"Ocorrendo o julgamento do recurso especial em data posterior à condição inibidora da desocupação do imóvel, incide a regra do art. 462 do Código de Processo Civil, segundo a qual a prestação jurisdicional há de compor a lide como ela se apresenta no momento da entrega".

Em face do exposto, por aplicação do art. 462, CPC, tenho o recurso por prejudicado por perda do objeto da ação."

VI.1 - Efeitos do registro superveniente da marca FREE.

Dispõe o artigo 174 da Lei 9279/96 que:

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

A única limitação ao disposto no artigo 174 acima transcrito encontra-se no parágrafo 3º do artigo 6 bis da Convenção de Paris que dispõe:

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

A questão que se coloca é saber se o registro nº 815.511.329 de 4 de agosto



de 1992 para a marca , na classe 34, da SOUZA CRUZ pode ser cancelado com fundamento no parágrafo 3º do artigo 6 bis da Convenção de Paris considerando que PHILIP MORRIS sabendo respectivamente do pedido de registro, do deferimento e da concessão final do registro 815.511.329, por publicações feitas na Revista da Propriedade Industrial pelo INPI, nunca se interessou em se opor contra este registro



ou uso da marca , administrativa ou judicialmente.

Para agora ser cancelado o registro nº 815.511.329, PHILIP MORRIS necessita demonstrar que o mesmo foi obtido de má-fé. Neste particular, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça em recente acórdão versando sobre a confusão entre embalagens decidiu que:

“2. Não se pode reputar como tendo agido com má fé ou culpa quem desde logo requer o registro de marca mista e que, afinal, termina por alcançá-la em tempo hábil e dentro dos ditames legais. Concorrência desleal não configurada.

Recurso especial de que não se conhece.” (Recurso Especial nº 78714 (95.57037-8) - São Paulo)

Esclareceu o Relator, Ministro Barros Monteiro, em seu voto:

“A Eg. Sexta Câmara Civil, destarte, não se encontrava obstaculizada de acolher o **fato superveniente invocado no recurso de apelação**, mormente porque, bem ao reverso do que sustenta a recorrente, alteração alguma se introduziu na *causa petendi*. A postulação substancial da ora recursante consistia em obter a composição das perdas e danos e, ainda, ver a referida co-ré compelida a abster-se de industrializar e comercializar o

Gustavo S. Leonardos
Advogado

produto “Canoa Velha” com o vasilhame e o rótulo semelhantes à aguardente de sua fabricação, denominada “Velho Barreiro”.

Se a pretensão inaugural se formalizou nesse sentido com base na assertiva de concorrência desleal, **o Eg. Tribunal estadual não podia deixar de tomar em consideração, no julgamento do apelo, o fato novo verificado, qual seja, o registro superveniente da marca mista “Canoa Velha”,** obtido pela empresa recorrida. A legislação atinente à propriedade industrial tem por finalidade exatamente a de reprimir a concorrência desleal. É o que já assentou este órgão fracionário em aresto de que foi relator o em. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, *in verbis*: “O que se busca, com a proteção legal, é evitar o locupletamento com o esforço e o labor alheios, a possibilidade de confusão ou dúvida, é reprimir a concorrência desleal. Essa, a teleologia do sistema, refletida na própria lei (art. 65)” (REsp nº 3.230-DF, *in* DJU de 01.10.90). Do mesmo teor o *decisum* oriundo da C. Terceira Turma de relatoria do il. Ministro Waldemar Zveiter (REsp nº 54.494-7/SP, *in* DJU de 15.05.95).

Nessas condições, de relevo sim a circunstância superveniente alegada nas razões de apelação, qual seja, o registro da marca mista promovido pela recorrida. A propósito, vale evocar julgado também provindo da Eg. Terceira Turma deste Tribunal, em que se decidiu sob a seguinte ementa na parte em que aqui interessa:

“Marca - Registro

Não se pode vedar o uso a quem é titular do registro. A anulação desse haverá de ser pleiteada em ação direta” (REsp nº 36.898-7/SP, relator Ministro Eduardo Ribeiro, *in* DJU de 28.03.94).

Em seu douto voto prolatado naquele precedente, o Exmo. Sr. Ministro relator ponderou:

“Nesse passo considero que tem razão o recorrente. Esta 3ª Turma tem entendido que não se pode deixar de garantir o uso da marca a quem tiver o respectivo registro, como resulta do artigo 59 do Código da Propriedade Industrial. Para impedi-lo será necessário demandar sua anulação. Enquanto subsistir aquele registro garante-se ao titular o direito ao uso”.

Desimportante, pois, o uso anterior do vasilhame e do rótulo similares pela autora em relação à ré. O que sobreleva é o registro e, tal como enfatizado pelo V. Acórdão, a demandante não se mostrou solerte na defesa de seus

direitos, permitindo que o registro da marca mista "Canoa Velha" fosse obtido pela recorrida, com os característicos que hoje possui.

O registro, assim, ao contrário do que defende a recorrente, é de altíssimo significado para o deslinde da controvérsia, mesmo encarada sob o prisma da concorrência desleal. Se como lecionava o saudoso Professor Carlos Alberto Bittar, da Universidade de São Paulo, o que qualifica a concorrência desleal é o desrespeito a preceitos de moral ou de Direito, enfim, se é de rigor a culpa do agente para configurá-la (cfr. "A concorrência desleal e a confusão entre produtos", Rev. dos Tribs. Vol. 550, pág. 25), não se pode reputar como tendo agido dessa maneira quem desde logo requer o registro da marca mista e, afinal, termina por alcançá-la dentro dos ditames legais.

João da Gama Cerqueira, em sua clássica obra "Tratado da Propriedade Industrial", ressalta que "entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um concorrente, acode à idéia, desde logo, o uso de sinais distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, art. 175, II)" (vol. II, tomo II, parte III, pág. 378, ed. 1956).

Não se podendo falar em culpa, muito menos em má-fé ou dolo, inexistente a pretendida concorrência desleal, tal como proclamou o Tribunal paulista.

O acórdão referente ao recurso especial nº 36.898-7-SP, citado no caso acima, em que o registro superveniente da marca pela ré foi considerado relevante, diz respeito à proteção ao nome comercial da autora decorrente do artigo 8º da Convenção de Paris. Em outro caso também versando sobre a violação de nome comercial, entretanto, a Quinta Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Cível nº 219.755-1/0 decidiu:

"(...) ação versando obrigação de não fazer. As autoras, BENETTON GROUP Spa e BENETTON DO BRASIL TÊXTIL LTDA., pleiteiam a condenação da ré, BENETTON AGRO PECUÁRIA LTDA., a alterar sua denominação social (...)

(...) a ré, foi formada em junho de 1988 (fls. 111/119) e arquivada sua razão social na Junta do Comércio à mesma época (fls. 207), coincidente com o início de suas atividades. Ainda obteve registro da marca Benetton no Instituto Nacional de Propriedade Industrial em 6 de junho de 1995 (fls. 667/668)

Tal circunstância, noticiada quando se desenvolvia o julgamento nesta instância, revela-se insuficiente para repercutir no resultado da lide. O tema nuclear se restringe ao nome comercial, como deflui do comando da r. sentença. Como é sabido, nome comercial e marca, são coisas diversas."

A divergência quanto ao peso que teria o registro de marca superveniente é interessante pois a possibilidade de conflito entre nome comercial e marca se encontra no item V do artigo 124 da Lei 9279/96:

Lei 9279/96: Art. 124. "Não são registráveis como marca:"

"V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos."

O próprio INPI em suas Diretrizes de Análise de Marcas já admitiu a possibilidade de confusão ou associação entre nomes comerciais e marcas e estabeleceu regras para a aferição desta possibilidade de confusão ou associação no exame de pedidos de registro de marca.

Mas a despeito da aparente divergência entre os dois últimos acórdãos acima citados no tocante à relevância do registro superveniente, é clara, em ambos, a aferição, respectivamente, da ausência e da possibilidade de confusão como fator determinante desta relevância. Como explicou o Ministro Sálvio de Figueredo Teixeira:

"O que se busca, com a proteção legal, é evitar o locupletamento com o esforço e o labor alheios, a possibilidade de confusão ou dúvida, é reprimir a concorrência desleal. Essa, a teleologia do sistema, refletida na própria lei (art. 65)" (REsp nº 3.230-DF, *in* DJU de 01.10.90).

Desta forma, Philip Morris somente poderá alegar que o registro



nº 815.511.329 para a marca  foi registrado de má-fé nos termos do artigo 6 bis, par. 3º da Convenção de Paris, em agosto de 1992, se "levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca", nos termos do artigo 6 quinquies, C(1), também da Convenção de Paris,



ainda assim a marca  for suscetível de causar confusão com as marcas registradas (sub-judice) *FREEPORT* e *FREETOWN*.

VI.2 - Consequência fática do uso superveniente da marca **FREE**.



Para a concessão do registro nº 815.511.329 para a marca **FREE**, o INPI tinha que "levar em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca (artigo 6 *quinquies*, C(1) da Convenção de Paris) a fim de constatar a possibilidade ou ausência de confusão entre as marcas envolvidas.

Como disse GAMA CERQUEIRA:

"A apreciação das imitações, ou da possibilidade de confusão entre marcas semelhantes, na opinião de todos os autores, constitui questão de fato, que ao juiz ou à autoridade administrativa, conforme o caso, compete decidir. Considera-se, também, como questão *opinativa* e de certo modo o é, porque o critério subjetivo, assim como as qualidades pessoais do observador, não deixam de influir sensivelmente na sua decisão. Mas só nesse sentido pode admitir-se o conceito e não no sentido de se tratar de matéria arbitrária, em que cada pessoa pode opinar livremente, como quiser e entender. Isso porque, se *opinativo* significa aquilo "que tem por base a opinião particular", *questão opinativa* é só "aquela em que se pode seguir o conselho próprio por falta de regra ou preceito superior", como se lê no dicionário de Caldas Aulete. Este, porém, não é o caso da *possibilidade de erro ou confusão* em matéria de marcas, cuja apreciação está sujeita a regras e princípios, legais ou doutrinários, a que não pode se esquivar quem tenha de pronunciar-se em questão deste gênero." (Tratado da Propriedade Industrial, 2ª edição, vol. 2, pág. 918 - Editora Revista dos Tribunais - 1982).

Para a apreciação da possibilidade de confusão, portanto, vimos que a lei determina a apuração do grau de distintividade da marca no comércio, considerando-se particularmente a duração de uso da marca.

Ora, quando do deferimento do pedido de registro respectivo, em outubro de



1991, a marca **FREE** já estava sendo usada intensivamente no comércio há mais de sete anos sem que ao menos uma ocorrência concreta de confusão tivesse sido

documentada pela PHILIP MORRIS quer no processo judicial quer nos processos administrativos.

Além disso, o uso das marcas *FREETOWN* e *FREEPORT* pela PHILIP MORRIS neste período foi ínfimo tendo levado ao cancelamento dos respectivos registros pelo INPI em novembro de 1989.

Assim, em 25 de maio de 1990, quando requereu o registro para a sua



marca , SOUZA CRUZ tinha uma pretensão legítima em seu pedido que



decorria tanto do seu uso da marca  como do uso não efetivo das marcas *FREEPORT* e *FREETOWN*.

Conforme citado no acórdão exarado pela 4ª Turma do antigo Tribunal Federal de Recursos (Apelação cível nº 61.441-RJ-150.7796):

“6.1. Em tema marcário, tenho decidido ser relevante a apropriação da marca pelo uso continuado, ainda que sem registro, desde que é do interesse público que seja preservada a tranquilidade empresarial, na divulgação dos seus produtos.”

Apesar de concordarmos com esta opinião, não é, ou pelo menos não é ainda, freqüente na jurisprudência brasileira as considerações acerca da “apropriação” da marca pelo uso continuado. A regra do artigo 6 *quinqüies*, C(1) da Convenção de Paris que determina seja considerada particularmente a duração de uso da marca para determinar se a mesma é suscetível de proteção tem sido considerada relevante apenas para a aferição da possibilidade de confusão.

Conforme reconhecido no artigo 6 *quinqüies*, C(1) da Convenção de Paris, o uso da marca é uma questão de fato particularmente importante para determinar outro fato, qual seja, a existência ou a ausência de confusão. Realmente, nos últimos 14 anos PHILIP MORRIS jamais comprovou um caso de confusão causada pelo uso



da marca .

Contudo, na discussão judicial em curso perante a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a aferição da possibilidade de confusão entre as marcas *FREE*, *FREEPORT* e *FREETOWN* está limitada pelas partes ao grau de distintividade inerente a essas marcas, diferenças gráficas e fonéticas, sem que tenha sido explorada por qualquer das partes a duração de uso da marca, uso intenso nos últimos 14 anos, para determinar se a mesma é suscetível de proteção.



O uso da marca  nos últimos 14 anos por si só pode comprovar a ausência de confusão, podendo ainda constituir esta ausência de confusão um fato mercadológico superveniente modificativo do direito da REEMTSMA e PHILIP



MORRIS sobre as marcas *FREEPORT* e *FREETOWN*, vis a vis a marca  da SOUZA CRUZ.

Demonstrado no processo judicial este fato mercadológico superveniente, nos termos do artigo 462 do CPC, há uma possibilidade bem maior de que a ação visando o cancelamento do registro nº 007.144.652 para a marca nominativa *FREE* seja julgada improcedente.

Mas é quando combinamos esta demonstração de 14 anos de uso intensivo



da marca  e conseqüente ausência de confusão com a obtenção do registro nº 815.511.329 para esta mesma marca, há mais de cinco anos, que passamos a ter um fato constitutivo do direito da SOUZA CRUZ sobre a expressão *FREE* que não mais pode ser cancelado, levando assim desde logo à extinção da ação visando a decretação da nulidade do registro nº 007.144.652.

De fato, o famoso juiz norte-americano O. HOLMES nos forneceu um aforismo revelador ao enunciar:

“A importância da intenção não é mostrar que o ato era perverso, mas mostrar que ele provavelmente seria seguido de conseqüências danosas”.
(O. HOLMES, *The Common Law* 68(1881)).

“É claro que se a confusão ou erro não é um resultado provável do uso das duas marcas, o motivo do requerente posterior ao adotar a sua marca não pode afetar o seu direito ao registro.” (“Lever Brothers Co. v. Riodela Chemical Co., 41 F2nd 408, 18CCPA 1272, 5VSPQI52 (CCPA 1930)). (Ambas as citações foram feitas por BEVERLY W. PATTISHALL in “The Impact of Intent in Trade Identity Cases”, publicado no The Trademark Reporter, vol. 60, nº 6, Novembro-Dezembro de 1970).

Vemos, assim, que a demonstração da ausência de confusão impossibilita a



alegação de que o registro nº 815.511.329 para a marca  tenha sido obtido de má-fé, pelo que não se aplicaria então a imprescritibilidade prevista no parágrafo 3º do artigo 6 bis da Convenção de Paris para o seu cancelamento, mas, sim, o prazo já expirado de cinco anos do artigo 174 da Lei 9279/96. Incontestável o registro nº 815.511.329, este fato superveniente poderá ser submetido na ação requerendo a decretação da nulidade do registro nº 007.144.652, levando, desde logo, à extinção deste processo judicial (Código de Processo Civil, artigo 462, combinado com os artigos 267, VI, 295 e 329).

VII - O artigo 462 do código de processo civil .

Dispõe o artigo 462 do Código de Processo Civil que:

“Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.”

A aplicação deste dispositivo em 2º grau de jurisdição é pacífica conforme explica o acórdão exarado pelo Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo (Ap.-sum 178.232-2 - 7ª C. – j. 26.7.88):

Recurso - Fato superveniente à sentença - Influência na solução da lide - Consideração no julgamento admissível - Aplicação da norma do art. 462 do CPC também ao 2º grau de jurisdição em homenagem ao princípio da economia processual.

Ementa oficial: Direito Processual Civil. Fato superveniente à sentença. Consideração no julgamento do recurso. Inteligência do art. 462 do CPC. A ocorrência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo posterior à sentença que possa influir na solução da lide tem que ser levada em conta no momento do julgamento da apelação, em face da economia processual, que tem abrandado o rigor do princípio de que a ação deve ser julgada como posta em juízo.

Merece citação o seguinte trecho desta decisão:

“O rigor do princípio de que a ação deve ser julgada como posta em Juízo ou como se isso ocorresse no momento em que é proposta a demanda, cujas raízes estão no direito romano clássico, tem sofrido gradativo abrandamento por força de outro princípio, não menos importante, que é o da economia processual.

E, na lei, a combinação desses postulados será consagrada no Código de Processo Civil, permitindo ao Juiz tomar em consideração, no momento da sentença, fato posterior à propositura da ação que possa influir no julgamento da lide (art. 462).”

“Tal regra não se dirige, à evidência, apenas ao Juiz de primeiro grau de jurisdição. **Se o fato é posterior à sentença, como está provado, a parte interessada dará conhecimento ao Tribunal, até mesmo em petição avulsa, se as razões ou contra-razões do recurso já foram oferecidas,**

Gustavo S. Leonardos
Advogado

tal como ocorreu nestes autos. Nesse sentido a lição de Wellington Moreira Pimentel (*Comentários...*, Vol. III, pg. 523, 1ª ed., Ed. RT, 1975, São Paulo).

Na mesma direção, admitindo o provimento de recurso em maior amplitude de que o requerido, ante a ocorrência de fato superveniente, há v. acórdão da Colenda 5ª Câmara desta Corte, de que foi Relator o hoje Desembargador Menezes Gomes (Ap. 147.640, julgada em 17/8/1983)."

Assim, os fatos supervenientes, demonstração do uso e conseqüente ausência de confusão e registro nº 815.511.329 podem ser submetidos por petição avulsa à 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, requerendo-se a extinção do processo de nulidade do registro de nº 007.144.652.

Da demonstração do uso/ausência de confusão deveria constar ao menos a quantidade de maços vendidos, o valor respectivo, valor gasto em propaganda, frequência e exemplos dessas propagandas: tudo dividido entre o início do uso, 15 de outubro de 1991 (deferimento do pedido de registro nº 815.511.329) e a presente data, além de uma totalização, declarações passadas por firmas tradicionais do ramo, depoimentos de dirigentes dessas firmas e, finalmente, uma pesquisa de mercado atestando que os consumidores identificam corretamente a origem dos cigarros *FREE*. Encaminhando esses documentos deve ser preparada declaração da



SOUZA CRUZ informando que a marca  foi registrada e usada intensamente nesses últimos 14 anos, sendo muito conhecida dos consumidores que



identificam corretamente a origem dos produtos , como confirma o fato de que nesses 14 anos a PHILIP MORRIS jamais comprovou um único caso de



confusão causado pelo uso da marca , tudo conforme se encontra atestado pelos documentos anexos.

Realizado este trabalho, a defesa da marca *FREE* vis a vis *FREEPORT* e *FREETOWN* terá, com certeza, uma grande probabilidade de êxito, independentemente do resultado da ação judicial que visa restaurar os registros destas marcas, cancelados pelo INPI por falta de uso efetivo.

VIII - Conclusão .

Passamos, assim, a responder especificamente as perguntas que nos foram colocadas:

- a) Tendo expirado o prazo legal de 5 anos para o cancelamento do registro



nº 815.511.329, para a marca  (artigo 174 da Lei 9279/96) sua validade poderia ser contestada?



Resposta: A validade do registro nº 815.511.329 para a marca  , decorridos mais de cinco anos da sua concessão, somente poderia ser contestada com base no artigo 6 bis, par. 3º, da Convenção de Paris (“Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé”). Contudo, a possibilidade de ser aceita uma alegação de que a marca em tela foi registrada de má-fé está intimamente ligada à possibilidade de confusão verificada no caso concreto:

“É claro que se a confusão ou erro não é um resultado provável do uso das duas marcas, o motivo do requerente posterior ao adotar a sua marca não pode afetar o seu direito ao registro.” (PATTISHALL, ob. cit., pág. 36 supra).

Para esta verificação da possibilidade de confusão, como fato superveniente ao uso, a própria Convenção de Paris determina em seu artigo 6 *quinquies*, C(1), que “para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração de uso da marca”.

Como vimos, este critério da Convenção de Paris tem sido aplicado pela jurisprudência nacional e estrangeira, para permitir a consolidação inicial da coexistência comprovadamente pacífica de marcas similares de titulares distintos:

“A apreciação das imitações, ou da possibilidade de confusão entre marcas semelhantes, na opinião de todos os autores, constitui

questão de fato, que ao juiz ou à autoridade administrativa, conforme o caso, compete decidir.” (GAMA CERQUEIRA, pág. 33 supra).

Logo, a autoridade administrativa, o INPI, estava legalmente autorizada a decidir o então pedido de registro nº 815.511.329, levando em conta particularmente a duração de uso da marca para determinar se a marca era naquele momento, suscetível de proteção, aliás, conforme autorizado ainda pelo artigo 462 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao processo administrativo:

“Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.”



Daí a importância da demonstração do uso da marca FREE e da conseqüente ausência de confusão, para a manutenção do registro nº 815.511.329, especialmente porque até hoje a defesa da marca *FREE* está limitada ao grau de distintividade inerente às marcas envolvidas, diferenças tão somente gráficas e fonéticas.

Desta demonstração do uso/ausência de confusão deveriam constar ao menos as seguintes informações:

- a) declaração da SOUZA CRUZ encaminhando os documentos abaixo e



informando que a marca FREE foi registrada há mais de cinco anos e usada intensamente nesses últimos 14 anos, sendo muito conhecida dos consumidores que identificam corretamente a origem dos produtos



FREE, como confirma o fato de que nesses 14 anos a PHILIP MORRIS jamais comprovou um único caso de confusão causado pelo



uso da marca , tudo conforme se encontra atestado pelos documentos anexos;

- b) quantidade de maços vendidos;
- c) o valor total das vendas;
- d) valor gasto em propaganda;
- e) frequência e exemplos dessas propagandas (todos os itens acima divididos entre o início do uso, 15 de outubro de 1991 (deferimento do pedido de registro nº 815.511.329) e de 18 de outubro de 1989 (data da sentença da 8ª Vara Federal) até a presente data, além de uma totalização);
- f) declarações passadas por firmas tradicionais do ramo;
- g) depoimentos de dirigentes dessas firmas;
- h) pesquisa de mercado atestando que os consumidores identificam corretamente a origem dos cigarros *FREE*.

Assim, caso seja preparada a documentação relativa ao uso/ausência de confusão entre as marcas envolvidas, uma ação solicitando o cancelamento do



registro nº 815.511.329 para a marca  sob a alegação abstrata de má-fé não teria chances razoáveis de prosperar, confrontada com a demonstração da inexistência concreta da possibilidade de confusão.



b) O registro nº 815.511.329 para a marca  pode ser utilizado para se obter uma decisão favorável na apelação apresentada contra o cancelamento do registro nº 007.144.652 para a marca nominativa *FREE*?

Resposta: Como esclarecemos na resposta à pergunta anterior, se apresentado por petição avulsa juntamente com a documentação relativa ao uso/ausência de confusão entre as marcas envolvidas, o registro nº 815.511.329 para



a marca  provavelmente será considerado incontestável devido ao decurso de prazo e à ausência de má-fé. Desta forma, não restará causa de pedir (possibilidade de confusão) ou utilidade (impedir que SOUZA CRUZ utilize a marca *FREE*) ao processo iniciado pela PHILIP MORRIS visando a decretação da nulidade do registro nº 007.144.652 para a marca nominativa *FREE*, se a SOUZA CRUZ for,



definitivamente, proprietária da marca . Este processo poderá, assim, ser extinto com fundamento no Código de Processo Civil, artigo 462, combinado com os artigos 267, VI, 295 e 329.

Releva notar, aqui, que a própria demonstração do uso/ausência de confusão após 18 de outubro de 1989 (data da sentença da 8ª Vara Federal) é uma causa de pedir (a extinção do processo) autônoma, além de servir para confirmar a retidão do examinador na concessão do registro nº 815.511.329, tudo conforme preceitua o dispositivo contido no artigo 462 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a submissão dessas provas parece ser essencial ao êxito da defesa da marca *FREE* vis a vis as marcas *FREEPORT* e *FREETOWN*, independentemente da ação judicial que visa restaurar os registros destas marcas. De fato, a sentença determinando a anulação do registro nº 007.144.652 e a decisão do Tribunal de suspender o processo até que uma decisão final seja tomada em relação às marcas *FREEPORT* e *FREETOWN*, indicam que, em juízo, a inexistência de possibilidade de confusão provavelmente não será tomada em consideração de ofício.

c) A SOUZA CRUZ pode impedir o lançamento de produtos com as marcas *FREEPORT* e *FREETOWN* por parte da PHILIP MORRIS?

Resposta: Enquanto a ação judicial que visa restaurar os registros destas marcas não tiver sucesso, SOUZA CRUZ é a única que detém registro válido podendo impedir o lançamento de produtos com as marcas *FREEPORT* e *FREETOWN* pela PHILIP MORRIS ou por terceiros. Releva notar que as circunstâncias de fato, especialmente o uso, que permitiram que a marca *FREE* se tornasse muito conhecida pelos consumidores e identificasse corretamente SOUZA CRUZ como a origem dos produtos por ela distinguidos, não possuem relação com a distintividade própria das marcas *FREEPORT* ou *FREETOWN*. Logo, a situação se inverteu e o Terceiro utilizando as marcas *FREEPORT* e/ou *FREETOWN* é que teria que demonstrar a ausência de confusão com a marca *FREE* nos termos do artigo 6 *quinquies* C(1) da Convenção de Paris, pois, comprovado que a expressão *FREE* está associada à SOUZA CRUZ, terceiros usando marcas contendo essa expressão, para a mesma categoria de produtos, terão que demonstrar que suas marcas identificam corretamente esses terceiros e não a SOUZA CRUZ como a origem dos produtos assinalados.