

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

CIBELLE YUMI YAMAZAKI

**A FUNÇÃO DAS MARCAS: análise de sua proteção e consequências na
sociedade**

CURITIBA
2013

CIBELLE YUMI YAMAZAKI

A FUNÇÃO DAS MARCAS: análise de sua proteção e consequências na sociedade

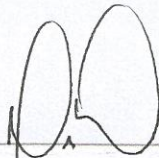
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como quesito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Direito, Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná.

Orientadora: Marcia Carla Pereira Ribeiro.

CURITIBA
2013

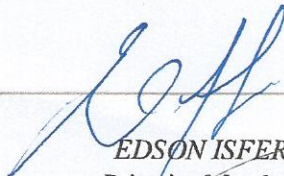
TERMO DE APROVAÇÃO**CIBELLE YUMI YAMAZAKI****A FUNÇÃO DAS MARCAS: análise de sua proteção e
consequências na sociedade**

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção de Graduação no Curso de Direito, da Faculdade de Direito, Setor de Ciências jurídicas da Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora:

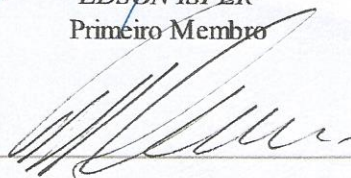


MÁRCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO
Orientador

Coorientador



EDSON ISFER
Primeiro Membro



MARCOS WACHOWICZ - Direito Privado
Segundo Membro

*“A lei da mente é implacável. O que
você pensa, cria; o que você sente,
atrai; o que você acredita torna-se
realidade.”*

(Provérbio budista)

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Cecília Yamazaki e Ricardo Yamazaki, pelo amor, incentivo e esforços incondicionais para que fosse possível completar essa última etapa de minha vida na universidade.

À minha irmã, Larissa Lie Yamazaki, por ter me mostrado como persistência é essencial para que possamos alcançar nossos objetivos, por mais impossíveis que pareçam.

Aos meus estimados colegas de faculdade, Israel Guibor, Pedro Hilst, Carolina Pauleto Ferraz, Giovanna de Marchi Capeletto e Danielle Blanchet que me mostraram como cinco anos de convivência são suficientes para formar amizades para a vida inteira.

Aos meus queridos amigos de infância, Anderson Matsubara, Juliana Maimoni, Mayara Bragaroli, Karla Katayama e Rebeca Moreira, pela paciência e compreensão nesse momento de grandes desafios acadêmicos e profissionais.

Às minhas colegas de trabalho da PwC pelo constante incentivo e apoio para que fosse possível concluir esta etapa.

À professora Marcia Carla Pereira Ribeiro pela dedicação e compreensão com que me orientou durante esse ano.

RESUMO

A marca é um dos elementos da Propriedade Industrial que consiste em um sinal que tem por finalidade distinguir um produto ou um serviço dos iguais ou semelhantes presentes no mercado. Por mais que seja um bem imaterial, é protegido pelo Direito como um bem patrimonial. Desde o seu surgimento, as marcas possuíram diversas finalidades. Atualmente, a doutrina considera como funções da marca a função distintiva, a função de indicação de origem, a função publicitária e a função econômica. Ao mesmo tempo em que surgiu a necessidade de proteção da marca, surgiu a necessidade de proteger o mercado de práticas abusivas de agentes econômicos que se configuram como concorrência desleal. A prática dessas condutas abusivas é repreendida pelo Direito, pois desestimula o investimento em inovação e melhoria dos produtos e serviços oferecidos. Além disso, limita a possibilidade de escolha do consumidor. A concorrência desleal prejudica toda a sociedade e retarda o desenvolvimento econômico do país.

Palavras-chave: marca; propriedade industrial; função; concorrência desleal; desenvolvimento econômico.

ABSTRACT

The trademark is one of the Industrial Property elements consisting of a sign which has the purpose of differentiate a product or a service from the identical or similar ones currently in the market. Although the trademark is an intangible asset, it is protected by the Law as a property right. Since its appearance, the trademarks have had a lot of purposes. Nowadays, the doctrine considers as trademark's functions the distinctive function, the origin indicative function, the advertisement function and the economical function. As the same time that enhanced the need of protection to the trademark, emerged the need of protection to the market from economics agents' abusive actions which can be configured as disloyal concurrence. Those abusive actions are severely reprovved by the Law, because they hold investments on innovation and improvement of the products and services. Moreover, they limit the choice's possibilities of the consumer. The disloyal concurrence prejudices all society and postpones the economic development of the nation.

Keywords: trademark; industrial property; function; disloyal concurrence; economic development.

SUMÁRIO

Introdução.....	1
1. Noções Gerais	3
1.1. Propriedade Intelectual.....	3
1.2. Propriedade Industrial.....	5
1.3. Elementos da Propriedade Industrial.....	8
2. Noções Gerais da Marca.....	11
2.1. Origem.....	11
2.1.1. Antiguidade.....	11
2.1.2. Idade Média.....	12
2.1.3. Idade Contemporânea.....	14
2.2. Concepção atual da marca.....	16
3. Marcas.....	21
3.1. Princípios do Direito de Marcas.....	21
3.1.1. Princípio da territorialidade e notoriedade da marca.....	22
3.1.2. Princípio da especialidade e suas exceções.....	24
3.2. Direito de propriedade sobre a marca.....	26
3.3. Elementos da marca.....	30
3.3.1. Distintividade.....	30
3.3.2. Licidade.....	31
3.3.3. Disponibilidade.....	32
3.3.4. Em outros países.....	33
4. Funções da marca.....	35
4.1. Em razão da essência das marcas de produtos ou serviço.....	35
4.1.1. Função distintiva.....	35
4.2. Funções secundárias.....	38
4.2.1. Função de indicação de origem.....	38
4.2.2. Função de indicação de qualidade.....	39
4.2.3. Função publicitária.....	41
4.2.4. Função econômica.....	44
5. Concorrência.....	45
5.1. Noções gerais.....	45
5.2. Escola de Harvard e Escola de Chicago.....	48
5.3. Princípios Constitucionais.....	49
5.4. Concorrência desleal.....	51

5.5. Infração à ordem econômica	54
Considerações finais	55
Referências	58

INTRODUÇÃO

O direito relacionado à indústria surgiu no século XIX, como um direito de voltado à indústria e aos produtos decorrentes da revolução industrial. Abrangia fundamentalmente as relações entre os industriais e os consumidores; entre os industriais e os trabalhadores e as relações entre os industriais entre si, abrangendo aspectos relacionados a liberdade de concorrência, criações industriais e sinais distintivos.

Essa perspectiva tradicional sobre o surgimento do direito industrial foi bastante criticada pela doutrina e possui apenas valor histórico.

Após a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883 e a Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas de 1886, o direito voltado à indústria passou a abranger o direito de bens incorpóreos.

Junto ao surgimento desse direito, cresceu a importância da concorrência. O direito protege a afirmação da empresa e, portanto, sua principal preocupação é a defesa da atividade empresarial concreta. Essa proteção ocorre por meio de dois mecanismos legais, a atribuição de direitos privativos (direito industrial) e a proibição de determinadas condutas (proibição da concorrência desleal).

No Brasil, a primeira normativa acerca da propriedade industrial surgiu com o Alvará do Príncipe D. João VI, em 1809, que garantia aos inventores o prerrogativa de usarem suas invenções com exclusividade por quatorze anos. Atualmente, a Propriedade Industrial é tutelada pela Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, a qual dispõe não apenas sobre os elementos da Propriedade Industrial como a marca e o modelo de invenção como sobre a concorrência de mercado.

Como será verificado no presente estudo, dentre os elementos que compõem a propriedade industrial, encontra-se a marca. A qual está presente na realidade econômica mundial, mesmo que muitas vezes seja despercebida.

Por outro lado, na economia contemporânea, é analisar como o Direito voltado à indústria impõe barreiras com a finalidade de proteção da liberdade de concorrência.

A Constituição Federal brasileira prevê, em seu art. 5º, XXIX, proteção ao direito de propriedade da marca, com o intuito de fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico, além do interesse público. Além disso, a Lei de

Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), a partir de seu art. 122, prevê os mecanismos para a proteção do direito de exclusividade.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a marca a partir de sua função, não apenas para o consumidor e para o produtor, como relativamente ao mercado em geral.

Para isso, inicialmente faz-se necessário compreender a Propriedade Intelectual e, especialmente, a Propriedade Industrial. Seu histórico e suas características auxiliam a compreensão da relevância das marcas no cenário econômico mundial.

Posteriormente, tratar-se-á especificamente das marcas. Seu histórico, sua concepção atual, seus princípios, modo e requisitos para a aquisição do direito de exclusividade. Serão analisadas, ainda, as funções manifestas das marcas, destacando-se as funções distintiva e econômica.

Por fim, será realizada uma breve análise sobre o regime concorrencial brasileiro, influenciado pelos organismos internacionais de proteção à Propriedade Imaterial.

Ressalte-se, no entanto, que o presente estudo não esgota o assunto. Apenas apresenta a visão doutrinária mais atual sobre a temática.

CAPÍTULO 1 – NOÇÕES GERAIS

1.1. PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade caracteriza-se como um direito que consiste em usar, fruir e dispor de um bem. Em relação a um imóvel, por exemplo, o proprietário tem a possibilidade de morar, locar ou alienar, além de reavê-lo no caso de que alguém injustamente o possuir.

A propriedade, seja sobre objetos materiais (*res quae tangi possunt*) ou sobre objetos imateriais (*res quae tangi non possunt, quae in jure consistunt*), é um elemento indispensável na estrutura econômica e social do Estado. Essa constatação pode ser confirmada a partir de uma breve análise histórica, na qual percebe-se que o Direito de Propriedade serve como base da própria sociedade, junto à religiosidade e ao instituto familiar.

A propriedade imaterial compreende os denominados Direitos Intelectuais, os quais podem ser caracterizados como direitos entre a pessoa e o produto de seu intelecto, expressos em formas determinadas e sobre os quais detém monopólio.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO em inglês) define Propriedade Intelectual como a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções de radiodifusão, às invenções em todo domínio de atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.¹

Percebe-se que esses direitos incidem sobre as criações estéticas ou utilitárias. Dessa diferenciação resultam dois segmentos e dois sistemas jurídicos especiais: o Direito de Autor e o Direito de Propriedade Industrial.

O denominado Direito do Autor é “exercitado sobre obras artísticas, literárias e científicas, desde que possam ser criações com originalidade e trazidas à exteriorização”.² Esse tema é disciplinado pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de

¹ Acesso < <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>>. Último acesso em 20 out. 2013.

² PAES, Tavares P. R. *Nova Lei da Propriedade Industrial*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996. P. 13.

1998. Esse segmento situa-se no âmbito do direito privado, dentro do Direito Civil, apesar de estar sujeito também metaforicamente às normas de direito público interno e de direito internacional.

Além disso, é um direito “sui generis”, que possui características próprias e peculiares, disciplinado de forma individual e separada das codificações, inclusive com princípios e regras universalmente pacificadas, seguindo as linhas gerais da Convenção de Berna.³

O Direito do Autor surgiu a partir dos conflitos decorrente das relações oriundas da difusão da cultura.⁴ Na Grécia antiga, havia produção e difusão intelectual, no entanto, restringia-se apenas a homenagens do governo e do povo a poetas, cientistas, artistas, etc., por meio de premiações. Todavia, o plágio era reprimido por meio de sanções orais e condenação frente à opinião pública.

A primeira lei específica surgiu em 1710, no ordenamento jurídico britânico e tratava da questão do “copyright”. Essa regulamentação legal foi a primeira a reconhecer ao autor o direito exclusivo de reprodução de sua obra.

O Brasil reconheceu, em sua legislação constitucional, os direitos intelectuais sobre a propriedade industrial em 1824.

O Direito Industrial, tema a ser tratado de modo específico a seguir, é regulado pelas formas de expressão de direito, concernindo à proteção da indústria e comércio, além de sua aferição econômica.⁵

Difere do Direito do Autor por estar inserido na esfera do Direito Empresarial e não Civil, além de se sujeitar a prazos mais curtos de proteção pelo ordenamento jurídico. Outra distinção é que o Direito do Autor, mesmo possuindo prazo de proteção mais longo, não gera qualquer sanção pela falta de exploração da obra,

³ A Convenção de Berna é fruto do esforço de entidades privadas de autores, destacando-se a Associação Internacional Literária e Artística fundada em 1878. A primeira minuta do que seria a Convenção de Berna foi produzido por um congresso internacional realizado em Roma em 1882. Em 1886, foi firmada a Convenção de Berna com 10 membros. Da análise dos países que inicialmente ratificaram, percebe-se o nítido caráter protecionista da produção intelectual europeia. É considerado como o primeiro instrumento jurídico que tutelou os direitos autorais, uma vez que previu o reconhecimento do direito de autor entre nações soberanas. (ZANINI, Leonardo de Assis. *A proteção internacional do direito de autor*. Revista SJRJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 30, p. 115-130. Abril/2011).

⁴ ANDRADE, Luciane Barros. *Propriedade Imaterial*. Acesso <<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/Congresso/utese33.htm>>. Último acesso em 12 ago. 2013.

⁵ PAES, Tavares P. R. *Nova Lei da Propriedade Industrial*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996. P. 13.

enquanto o conjunto normativo que disciplina a Propriedade Industrial prevê sanção pela sua não exploração.

1.2. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Atualmente, é impossível negar a importância dos bens criados intelectualmente para toda a sociedade, especialmente aqueles dos quais resultam avanços tecnológicos. Outra distinção entre a Propriedade Industrial e o Direito do Autor está no caráter utilitário daquela, em outras palavras, a Propriedade Industrial volta-se a questões de caráter técnico. Com o desenvolvimento tecnológico, surgiram novas situações que questionam a visão tradicional da propriedade industrial, exigindo que o Direito busque soluções mais modernas e adequadas à atual realidade.⁶

Voltando-se ao histórico, as primeiras concessões relativas à industrialização datam 1330, quando o rei da França garantiu a exploração de fabricação de vidros com exclusividade ao seu inventor. Mas foi apenas em 1623 que surgiu, na Inglaterra, um sistema normativo (*Statute of Monopolies*) que previa a outorga de patentes para invenções pelo prazo de quatorze anos. Sob a influência da Lei inglesa, diversos outros países adotaram sistemas jurídicos similares, como a Constituição dos Estados Unidos de 1787, a lei francesa de patentes de 1791, entre outras. A característica comum entre esses ordenamentos jurídicos era a noção de direito de exclusividade do autor sobre seu invento, explorando-o a fim de auferir lucros durante um determinado período de tempo.⁷

Umas das primeiras definições de direito industrial pertenceu a Renouard, o qual o definia como referência legal e jurídica criada entre os homens para a produção de objetos e para a aplicação destes aos serviços humanos (tradução livre).⁸

⁶ LEMOS, Ronaldo. *Direito, tecnologia e cultura*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. Licenciado em Creative Commons. Disponível em <<http://www.overmundo.com.br/banco/livrodireito-tecnologia-e-cultural-ronaldolemos>>. Acesso em 10 ago. 2013.

⁷ BERTOLDI, Marcelo M. RIBEIRO, Marcia Carla. *Curso Avançado de direito comercial*. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 108.

⁸ “ *Le droit industrie embrasse les rapports légaux et juridiques qui se creant entre les hommes par la production des choses et par l’application des choses aux services humains*”. (RENOUARD. *Du droit industriel*. Paris, 1850, p. 8).

Com a relevância do desenvolvimento industrial, fizeram-se necessárias a ampliação e a unificação da tutela da Propriedade Industrial entre os países considerados civilizados. Por esse motivo, em 1880, foi realizada a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. O art. 4º da Convenção apresentou os princípios do “tratamento nacional” e do “tratamento unionista”, os quais garantem que aquele que efetuar regularmente o depósito relativo a um dos elementos da propriedade industrial gozará para o depósito em outros países, exceto dos direitos de terceiros, de privilégio de 12 meses para invenções e modelos de utilidade e de 6 meses para marcas.

Durante esse período, o Direito Industrial abrangia fundamentalmente as relações industriais com os consumidores; as relações entre industriais e trabalhadores (relação com o Direito do Trabalho) e as relações entre os próprios industriais, abrangendo a empresa, a liberdade de concorrência, a proteção contra a concorrência desleal, as criações industriais e os sinais distintivos. Tratava-se de um direito setorial fundado no conceito econômico de indústria e na preocupação em proteger os interesses corporativos dos industriais.⁹

No Brasil, a primeira norma a tratar do tema apareceu na forma de um alvará expedido por D. João VI, em 1809, que concedia aos inventores o privilégio de usufruírem de seus inventos com exclusividade pelo período de quatorze anos. A denominação Propriedade Industrial surgiu em um contexto de manifestações jurídicas com o intuito de proteger o direito imaterial relacionado ao empresário, normalmente ligado à atividade industrial.¹⁰

No fim do século passado, o Direito Industrial passou a se relacionar mais diretamente com o Direito da Concorrência. Entretanto, a concretização dessa concepção é pacífica na doutrina. Os maiores questionamentos se relacionavam à abrangência desse instituto, se conseguiria proteger a estrutura da empresa, defender a justa concorrência e os direitos do autor.

O termo Propriedade Industrial não é o mais adequado, uma vez que sua concepção é mais ampla que apenas o âmbito industrial. A Convenção de Paris menciona, em seu art. 1º que:

⁹ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial: patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*. Coimbra: Editora Almedina, 2ª ed., 2008, p. 27.

¹⁰ BERTOLDI, Marcelo M. RIBEIRO, Marcia Carla. *Curso Avançado de direito comercial*. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 109.

“a propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais”.

A natureza jurídica da Propriedade Industrial já foi amplamente discutida. Parte da doutrina defendia sua natureza obrigacional, outra parcela a reconhecia como um verdadeiro direito de propriedade. Atualmente, a doutrina é pacífica no sentido de defender o caráter de propriedade na relação jurídica em questão.¹¹ A Constituição Federal de 1988 consagra o entendimento de propriedade em seu art. 5º, XXIX, no qual prevê que:

“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.

A questão de autonomia também foi bastante discutida pela doutrina. De acordo com João da Gama Cerqueira¹², o direito industrial não possui autonomia, uma vez que é apenas uma especialidade do Direito Comercial. Outros autores, como Almeida Nogueira¹³, por exemplo, defendem a autonomia desse Direito, tendo em vista que possui princípios próprios e institutos particulares.

O Direito Industrial tutela a afirmação da empresa e, portanto, sua principal preocupação é a defesa da atividade empresarial concreta. Essa proteção se dá por meio de dois mecanismos legais: pela atribuição de direitos privativos (Propriedade Industrial) e pela proibição de determinadas condutas (proteção contra a concorrência desleal).¹⁴

¹¹ Autores como Orlando Gomes, Silvio de Salvo Venosa e Maitê Cecília Fabri Moro defendem a possibilidade de propriedade de um bem imaterial.

¹² CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*, 2ª ed., v. 1, p. 176.

¹³ NOGUEIRA, Almeida. *Tratado teórico e prático de marcas industriais e nome comercial*, v.1, p. 10.

¹⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito das marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

1.3. ELEMENTOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A Propriedade Industrial é integrada pela invenção, pelo modelo de utilidade, pelo desenho industrial e pela marca.

A invenção é “o produto da inteligência humana que objetiva criar bens até então desconhecidos, para aplicação industrial”.¹⁵ A Lei 9.279/96 não define o que seja invenção, no entanto, há a necessidade de corresponder a um conhecimento aplicado e de natureza técnica. Além disso, prevê o art. 10 da Lei de Propriedade Industrial o que não se enquadra como invenção, como, por exemplo, as descobertas científicas, obras literárias, programas de computador, etc.

Em uma perspectiva mais tradicional, ainda bastante comum na Europa, a invenção surge como um ensinamento para o uso das forças da natureza suscetível de ser dominada para a obtenção de um resultado previsível. Para que possa ser patenteada, a invenção deve preencher três requisitos: a novidade, a atividade inventiva (originalidade) e a possibilidade de aplicação industrial.¹⁶

A patente é protegida de diversas maneiras a depender do ordenamento jurídico interno de cada país. A via internacional de proteção é estabelecida pelo Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT), administrado pela OMPI.¹⁷

O modelo de utilidade, por sua vez, é previsto no art. 9º da Lei 9.279/96 como um objeto de uso prático passível de aplicação industrial que apresente uma nova forma ou disposição, envolvendo um ato inventivo, que resulte melhoria funcional em seu uso ou fabricação.

Sob o critério quantitativo, distingue-se da invenção pela menor eficácia de uma ideia inventiva amparada pelo modelo, ou seja, limita-se ao aperfeiçoamento de bem já existente. Em relação à amplitude, o modelo de utilidade estaria ligado a uma forma determinada que deve necessariamente constar em documento oficial.

Quanto à novidade absoluta que existe na invenção e a relativa do modelo de utilidade, não é critério seguro, uma vez que, como defende Ivan Alfredo Poli, podem variar de acordo com as diferentes legislações ou por efeito da evolução jurisprudencial ou doutrinária. Em síntese, o modelo de utilidade é um “instrumento,

¹⁵ BERTOLDI, Marcelo M. RIBEIRO, Marcia Carla. *Curso Avançado de direito comercial*. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 111.

¹⁶ BERTOLDI, Marcelo M. RIBEIRO, Marcia Carla. Op. Cit. P. 114-115.

¹⁷ Acesso < <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>>. Último acesso em 20 out. 2013.

utensílio ou objeto destinado ao aperfeiçoamento ou melhoria de uma invenção preexistente. (...) O modelo de utilidade tem como ponto de partida um objeto já inventado e o objetivo de melhorar, ampliar ou modificar sua utilização”.¹⁸

Em uma sociedade na qual, ao lado da economia e da gestão, muito se fala em afirmação concorrencial baseada no design, não há como deixar de mencionar o desenho industrial. Nele, o que importa não é uma valoração estética do produto, mas a possibilidade de propiciar uma sensação estética ao consumidor.

O desenho é “um direito que protege a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, de modo a torná-lo desejável, mais atrativo ou apelativo ao consumidor”.¹⁹ Para que seja protegido, o desenho deve possuir duas características: a novidade e a singularidade. O caráter singular é verificado quando o consumidor consegue diferir a imagem do produto dos demais disponíveis.

O último elemento da Propriedade Industrial é a marca, tema do presente estudo e que será abordado de modo mais específico nos próximos capítulos. Em linhas gerais, é um sinal ou expressão destinado a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, de modo a identificá-los.

A marca possui grande valor tanto para o fornecedor, que utiliza a marca como forma de se diferenciar da concorrência, quanto para o consumidor. A marca pode ser classificada em três espécies: a) de produto ou serviço; b) de certificação, utilizada para comprovar que o produto ou serviço estão de acordo com determinadas normas ou especificações técnicas; c) coletiva, quando identifica o produto ou serviço por uma determinada entidade.

Em relação à sua apresentação, a marca pode assumir a forma: i) nominativa: quando é constituída exclusivamente por letras ou números; ii) figurativa: é constituída por desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente, bem como dos ideogramas de línguas tais como árabe, russo, japonês, chinês, hebraico etc., sendo certo que nesta última hipótese, a proteção legal recai sobre o ideograma em si, e não sobre a palavra ou termo que ele representa; iii) mista: composta por elementos nominativos e figurativos; iv) tridimensional: aquela que permite que um produto seja prontamente identificado, tal

¹⁸ BERTOLDI, Marcelo M. RIBEIRO, Marcia Carla. *Curso Avançado de direito comercial*. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 111.

¹⁹ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial: patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*. Coimbra: Editora Almedina. 2ª ed., 2008, p. 147.

como a embalagem de vidro de refrigerante à base de cola e o formato daquele famoso chocolate, cuja formatação é triangular.²⁰

²⁰ *A criação de uma marca*. Acesso <<http://www.wipo.int>>. Acesso 21 set.2013.

2. NOÇÕES GERAIS DA MARCA

2.1. ORIGEM

2.1.1. ANTIGUIDADE

A doutrina diverge em relação à origem das marcas. Parte dos estudiosos considera que as marcas surgiram na Antiguidade Clássica, enquanto outros remontam ao período medieval.

Dentre os autores que defendem esse primeiro ponto de vista, verifica-se que a maioria são autores europeus, os quais afirmam que o uso das marcas na história é notado desde muito antes de o Direito se preocupar em defini-las ou regê-las.

Remonta-se a origem das marcas à Antiguidade Clássica, especialmente à Grécia, onde as pesquisas arqueológicas permitiram verificar que as cerâmicas eram marcadas por pequenos sinais geométricos impressos no objeto enquanto este ainda estava maleável. No entanto, os autores europeus reconhecem que durante toda a Antiguidade, não houve qualquer tentativa de se proteger a marca, por isso, conclui-se que nesse período, a marca servia apenas para identificar a origem ou a categoria do produto e assim, evitar confusões em seu transporte, por exemplo.²¹

Nesse sentido, o entendimento de Marie-Angèle Pérot-Morel:

“a utilização de uma marca de fábrica ou de comércio é uma manifestação espontânea da luta contra a concorrência, da qual se encontram traços desde a remota antiguidade” (PERÓT-MOREL, 1966, tradução livre).²²

Segundo José Carlos Tinoco Soares, os sinais distintivos (*sigillum*) eram bastante utilizados pelos romanos em seus produtos. Além disso, consistiam basicamente em um mero sinal que permitia a identificação do fabricante ou do local onde a mercadoria fora produzida.²³ Nesse momento, o termo marca passou a ter a significação mais ampla possível.

²¹ Marques. Encyclopédie Universalis. Acesso < www.universalis.fr >. Acesso em 29 set. 2013.

²² Extraído de “ l’utilisation d’une marque de fabrique ou de commerce est une manifestation spontanée de la lutte contre la concurrence dont on trouve des traces dans l’antiquité la plus reculée (...)” PÉROT-MOREL, Maria-Angèle. *Revue Trimestrel de Droit Commercial*. Paris, v. 19, p. 10, 1966. *Apud* MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 23.

²³ SOARES, José Carlos Tinoco. *Direito de Marcas*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1968, 1ª edição, p. 32.

A partir dos estudos de Tavares Paes, é possível compreender que as marcas realmente tinham por finalidade a garantia de procedência da mercadoria, pois havia “o vezo da indicação da proveniência do produto, se agrícola ou industrial”.²⁴

Para Maitê Cecília Fabbri Moro, a origem das marcas realmente remonta à Antiguidade Clássica. No entanto, não havia qualquer proteção juridicamente relevante que impedisse designar marca de procedência que não se relacionasse à verdadeira origem do produto, assim como não havia como proteger os produtores de terem seu nome usurpado.²⁵

Importante destacar que, durante esse período, a marca não possuía a conotação empresarial presente atualmente, uma vez que não tinha por objetivo conquistar maior clientela. A marca apresentava apenas a função de identificar um objeto.

2.1.2. IDADE MÉDIA

Os autores que defendem que as marcas surgiram durante a Idade Média levam em consideração a função exercida por elas, uma vez que foi apenas no século XI que a marca passou a se relacionar a um sentido comercial e econômico, uma vez que o consumidor passou a identificar o produto por seu produtor.²⁶

Foi nesse período que foram realizadas as primeiras trocas de mercadorias e a necessidade de os produtores marcarem de alguma forma seus produtos para que o consumidor pudesse ser capaz de identificá-los.

Além disso, é importante destacar que foi apenas na Idade Média que a disciplina foi regulada pela primeira vez. Segundo Gama Cerqueira: “É, pois, na Idade Media que as marcas vão encontrar sua origem com o caracter de propriedade, que ainda hoje conservam e com finalidade mais aproximada da função econômica que as caracteriza na época contemporânea”.²⁷

²⁴ PAES, P. R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial: Lei 9.279 de 14.05.1996: anotações*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 81.

²⁵ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 23-24.

²⁶ Origem e evolução das marcas. Acesso <<http://www.intercom.org.br>>. Acesso em 10 out. 2013.

²⁷ CERQUEIRA, João da Gama. *Privilégios de invenção e marcas de fabrica e de commercio. Commentario ao Decreto 16.264 de 19 de dezembro de 1923*. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1930, v. II, p. 12.

Foi, também, na Idade Média que surgiram as corporações de ofício²⁸, período no qual as marcas passaram a apresentar a função de ligar a mercadoria ao estabelecimento em que fora produzido ou comercializado. Foi nesse período, portanto, que as marcas passaram a possuir determinado valor jurídico.

Segundo Rubens Requião:

“Na Idade Média era comum empregarem-se marcas figuradas, constituídas de linhas retas ou curvas, sendo reconhecido como direito privado absoluto, protegido que era pelas corporações de mercadores.”²⁹

No entanto, essa fase foi marcada por diversas discussões, tendo em vista que havia uma forte ideia de que a marca seria poderia contrariar princípios concorrenciais, uma vez que se entendia que a melhora de um produto ocorria a partir da produção de um outro fabricante.

Por isso, considera-se que foi nesse momento a primeira vez em que o Direito se dispôs a tutelar as marcas. No sentido de sancionar ou, até mesmo, proibir a distribuição de mercadoria atribuída falsamente a uma marca, proibir o exercício da profissão por um determinado ou indeterminado período ou a retribuição a quem tivesse contra si denunciada uma prática abusiva.³⁰

Nesse período, a marca não era protegida com o intuito de tutelar os interesses dos fabricantes, mas como uma obrigação da autoridade pública no interesse do consumidor.³¹

²⁸ Instituições emergiram em um momento de grande crescimento das produções e das cidades. Inicialmente, essas associações tinham caráter religioso, eram formadas por pessoas com o mesmo ofício e sob a proteção de uma mesma entidade religiosa. Aos poucos, o caráter religioso foi deixado de lado e o interesse profissional da categoria assumiu destaque. Sob o aspecto econômico, as corporações de ofício visavam a formação profissional de seus integrantes, o controle de qualidade da produção e a defesa dos interesses do grupo. Dessa forma, regulavam a produção e a venda das mercadorias. As corporações eram marcadas por traços de mutualismo, monopolista e elitizante, uma vez que protegiam os interesses dos mestres de ofício. (*Introdução ao estudo do Direito Empresarial*. Acesso <www.psga.adv.br>. Último acesso: 02 out. 2013).

²⁹ REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 240.

³⁰ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 24-25.

³¹ SOARES, José Carlos Tinoco. *Direito de Marcas*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1968, 1ª edição, p. 13.

2.1.3. IDADE CONTEMPORÂNEA

Foi o forte desenvolvimento industrial em diversos países, especialmente na Inglaterra e na França, que gerou diversas mudanças no cenário econômico mundial, isso somado às conquistas obtidas pelas mudanças ideológicas decorrentes da Revolução Francesa de 1789, fez com que a marca adquirisse um novo sentido.

Essa nova acepção é bastante defendida até os dias atuais, apesar de algumas ressalvas. Importante verificar que no período posterior à Idade Média a marca continuou a ser tratada como um indicativo que relaciona o produto à sua origem. Além disso, a marca deixou de ser vista como uma obrigação do fabricante na proteção do consumidor e passou a ser tomada como uma faculdade que beneficiaria a si próprio.³²

A partir dessa época, os fabricantes e comerciantes passaram a tentar identificar seus produtos com sinais que os diferenciavam de outros produtos iguais ou parecidos, mas de origem distinta, com uma marca que lhe assegurasse o reconhecimento da propriedade.

De acordo com Afonso Celso, “em todos os produtos da atividade humana encarna-se a personalidade de quem a exerceu. Não se concebe propriedade mais natural e legítima do que a do agente sobre o fruto do trabalho que despendeu”.³³ Desse modo, percebe-se que não há como separar o produto de quem o produziu ou comercializou. Por isso, é necessário que o caráter de titularidade seja respeitado e, conseqüentemente, seja criado um ambiente propício para haver a continuidade e aperfeiçoamento da mercadoria.

Segundo Newton Silveira, a marca deixou de ser o sinal posto pelo produtor no produto ou indicativo de propriedade para mercadorias em trânsito ou armazenadas para ser um indicativo de procedência de uma determinada mercadoria ou serviço com grande oferta no mercado.³⁴

³² SOARES, José Carlos Tinoco. *Op. Cit.* p. 14.

³³ FIGUEIREDO, Afonso Celso de Assis. *Marcas Industriais e Nome Comercial*. B.L. Garnier Livreiro: 1888, Imprensa Nacional. Pags. 27 e 28.

³⁴ SILVEIRA, Newton. *A propriedade Intelectual e a nova lei da propriedade industrial (Lei 9.279 de 14.05.1996)*. São Paulo: Editora Saraiva, 1996, p. 24

É necessário destacar que a lei francesa de 1857 foi um importante avanço para a tutela das marcas e ao incentivo à inovação. Essa legislação determinava o modo de agir dos interessados e dispôs expressamente uma sanção àqueles que não a observassem. Destacou não apenas o caráter industrial e empresarial das marcas, mas especialmente, sua importância jurídica.³⁵

Essa legislação ganhou tamanho reconhecimento que diversos países a utilizaram como base para elaborar suas próprias leis, inclusive o ordenamento jurídico brasileiro.

O Brasil foi o quarto país do mundo a prever normativamente a tutela da Propriedade Industrial a partir do Alvará de 28 de abril de 1809. Entretanto, foi apenas meio século depois que surgiu a primeira lei que tratava expressamente das marcas de fábrica e comércio.

Até então, a concorrência desleal não era combatida e os usurpadores não eram responsabilizados por seus atos, pelo contrário, reproduziam e imitavam diversas marcas economicamente relevantes sem que houvesse qualquer previsão legislativa que impedisse ou tentasse evitar a prática dessas condutas ilícitas.³⁶

Após essa previsão legislativa, o Brasil assinou diversas convenções que buscavam a proteção das marcas de fábrica e de comércio. Dentre elas, a mais importante é a Convenção da União de Paris³⁷ de 20.03.1883.

³⁵ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Editora Almedina, 2008. 2ª edição rev. e aumentada, p. 205-206.

³⁶ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

³⁷ A Convenção de Paris desempenha um papel fundamental no âmbito da regulamentação internacional da Propriedade Industrial. Antes de haver uma legislação internacional específica acerca das marcas e patentes, havia a necessidade maior estabilidade nas transações internacionais. Então em 1878, iniciaram-se discussões sobre a propriedade industrial, foram os traços da Convenção de Paris - CUP. A CUP foi aprovada em 1883 e revisada diversas vezes, motivo pelo qual continua em vigor. Foi a primeira legislação a garantir um tratamento jurídico igualitário em matéria de propriedade industrial a todos os países signatários. A administração é realizada pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI) e sua finalidade é estipular regras para o tratamento e proteção da Propriedade Industrial, além de considerar todos os países membros como parte de uma mesma "União". A Convenção de Paris é fundamentado em torno de três princípios: do tratamento nacional, do tratamento unionista e do direito de prioridade. O primeiro princípio garante que os Estados membros e às pessoas domiciliadas ou que possuam estabelecimento comercial ou industrial neles o mesmo tratamento dado aos nacionais. Esse princípio supera a ideia de reciprocidade e reduziu o problema de xenofobia. O segundo princípio evitou os conflitos legislativos entre os Estados ao estabelecer requisitos mínimos a serem seguidos por todos os signatários. O terceiro e último princípio é previsto pelo art. 4 da CUP, o qual dispõe que quem requer o registro de qualquer dos elementos da Propriedade Industrial em um dos países da denominada União pode requer a proteção nos demais países signatários. A partir desse princípio, quem tem prova de uso ou registro anterior quem o direito de uso. (PAES, P. R. Tavares. *A Nova Lei da Propriedade Industrial*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 14-15).

Uma crítica possível é a de que a Convenção da União de Paris não prevê duras penalidades aos países que não cumprirem os requisitos mínimos estipulados e que, portanto, muitos Estados deixam de observar diversas disposições da Convenção por falta de sanções em caso de descumprimento.

2.2. CONCEPÇÃO ATUAL DA MARCA

É bastante evidente que a noção jurídica de marca assim como sua relevância foi diversas vezes modificada no decorrer dos anos. Isso ocorreu porque o ordenamento jurídico precisa se adaptar constantemente às novas realidades e necessidades que surgem na sociedade.

Pode-se considerar como marca o bem intangível e imaterial que possui como principal finalidade assinalar um produto ou um serviço, distinguindo-o dos demais semelhantes ou idênticos presentes no mercado.³⁸ O art. 122 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

De acordo Tinoco Soares, as marcas são sinais gráficos ou figurativos que possuem a finalidade de individualizar e distinguir produtos ou mercadorias colocadas no mercado, apresentando sua origem ou procedência. Desse modo, é possível atestar a atividade e o produto que resultam do trabalho.³⁹

A finalidade atual da proteção das marcas também não é a mesma do período da Antiguidade Clássica ou da Idade Média. Anteriormente, sua proteção abrangia apenas o produtor ou o comerciante. Atualmente, a doutrina majoritária defende que sua tutela visa individualizar produtos ou serviços evitando que sejam confundidos com os demais semelhantes ou idênticos, ou seja, considera também o interesse dos consumidores.⁴⁰

Atualmente, a marca faz mais do que distinguir um produto ou serviço dos demais, mas desempenha uma finalidade econômica relevante para seu proprietário e para o mercado em geral.

³⁸ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Uma breve revisita às funções marcarias*. Acesso < <http://www.publicadireito.com.br/artigos/>>. Acesso em 09 out. 2013.

³⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. *Direito de Marcas*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1968, 1ª edição, p. 38-42.

⁴⁰ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 25-26.

Com o surgimento da necessidade de proteção das marcas, surgiu também a noção de proteção do mercado contra a concorrência desleal.⁴¹ Em outras palavras, percebeu-se a necessidade de tutelar o direito do proprietário da marca para que este não fosse prejudicado pela prática desleal de usurpar o sinal de identificação do produto ou serviço com o objetivo de confundir o consumidor e fazê-lo adquirir um bem semelhante ou idêntico ao que buscava inicialmente.

Segundo Gama Cerqueira, a marca é um bem incorpóreo que está incluído no âmbito de proteção dos direitos de propriedade industrial, cujo principal objetivo é reprimir a concorrência desleal.⁴² Para o autor, qualquer sinal distintivo pode constituir uma marca, exceto os expressamente previstos pelo ordenamento jurídico.

Ensina Fábio Ulhoa Coelho que as marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. Além disso, essa identificação ocorre por meio de sinais presentes em produtos ou nos resultados de serviços e é verificada pelos sinais em embalagens, campanhas publicitárias, etc.⁴³

Cumprido destacar o conceito apresentado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (World Intellectual Property Organization – WIPO):

“Marcas são sinais distintivos, utilizados para distinguir bens ou serviços idênticos ou similares ofertados por diferentes produtores ou prestadores de serviços. As marcas constituem um dos elementos da Propriedade Industrial, a qual é protegida pelos direitos da Propriedade Intelectual.”⁴⁴

De acordo com Afonso Celso:

⁴¹ A concorrência desleal é um instituto resultado da jurisprudência francesa do fim do século XIX e surgiu relacionadamente à propriedade industrial. Os tribunais franceses entendiam que a ilicitude poderia decorrer tanto de uma violação direta do ordenamento jurídico quanto do exercício abusivo de um direito como, por exemplo, a liberdade de concorrência. De acordo com o liberalismo originário, o Estado só pode interferir diretamente na economia para proteger dois institutos: a propriedade e a liberdade. Atualmente, a proteção contra a concorrência desleal deixou de servir apenas para resolver conflitos entre os concorrentes e passou a constituir um instrumento de regulação e controle de mercado. Considera-se, portanto, ato desleal o comportamento no mercado contrário às exigências de boa fé concorrencial. (GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Editora Almedina, 2008. 2ª edição rev. e aumentada. p. 403-412).

⁴² GAMA CERQUEIRA, Tratado de Propriedade Industrial. V.1. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 364-365.

⁴³ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. São Paulo: Editora Saraiva, 8 ed. v. 1, p. 141.

⁴⁴ “Trademarks are distinctive signs, used to differentiate between identical or similar goods and services offered by different producers or services providers. Trademarks are a type of industrial property, protected by intellectual property rights.” **Trademarks gateway**. Acesso <<http://www.wipo.int/trademarks/en/>>. Acesso em 10 set. 2013.

“A marca deve ser distinta, isto é, ter cunho próprio; e especial – destinar-se a certo produto ou determinada mercadoria. Para que seja distinta não é mister que seja nova, consistente em concepção desconhecida, original; basta que combine elementos já utilizados por formas a não oferecer semelhança com outra, ou que se aplique a gêneros que entre si não guardem analogia. O essencial é que não possa induzir em erro ou confusão.”⁴⁵

Gama Cerqueira foi o primeiro a aprofundar o estudo sobre a temática quando comparou diversos sistemas legislativos que tratam do assunto das marcas. O autor chegou à conclusão de que a marca é fundamentalmente um sinal, aparecendo no ordenamento jurídico de modo genérico ou enumerativo. Se for caracterizado por este último, afronta os princípios defendidos pela doutrina, uma vez que a norma não tem condições de prever todas as formas pela qual a marca se apresenta.⁴⁶

Para que a marca possa ser individual e distinta, é necessário que a prestação do serviço ou a mercadoria possua também um caráter inovador ou que, mesmo que existam diversos produtos semelhantes ou idênticos, pela proteção da livre e justa concorrência, apresente-se como um sinal peculiar.⁴⁷

Exemplo da primeira situação é a marca Maizena, cuja identidade surgiu simultaneamente ao produto. Após todos esses anos em que a marca é sinônimo desse produto, esta revela-se ainda extremamente relevante no cenário econômico nacional e, até mesmo, internacional. Configurando-se como uma verdadeira marca notória em sentido amplo. Em relação ao segundo caso, é possível destacar a marca Nestlé, a qual se mantém em destaque no mercado nacional de chocolates, mesmo que tenham surgido diversas outras indústrias que produzam produtos alimentícios de mesma natureza.

Não é totalmente impossível que uma marca constitua-se a partir de outra já existente, desde que a distinção seja de tal forma que o consumidor não tenha a remota chance de se confundir e acabar adquirindo um bem ou um serviço diverso do que inicialmente buscava. Se a marca se mostrar distinta, especial e inconfundível, pode adquirir grande valor em benefício do produtor ou comerciante.

⁴⁵ AFONSO, Celso de Assis Figueiredo. *Marcas industriais e nome comercial*. B.L. Garnier Livreiro, Editor, Imprensa Nacional. P. 42-43.

⁴⁶ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de Propriedade Industrial*. V.1. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

⁴⁷ SOARES, José Carlos Tinoco. *Direito de Marcas*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1968, 1ª edição, p. 37.

Cumprir, também, a descrição de marca constante no acordo TRIPs, o qual dispõe:

“Art. 15. [...]”

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.”

É necessário distinguir nome comercial e marca. O nome comercial faz parte do estabelecimento do empresário e, segundo o art. 1.115 do Código Civil de 2002, é descrito como “firma ou denominação adotada, de conformidade com este capítulo, para o exercício da empresa”.

A Lei anteriormente vigente, Lei nº 4.726/65, estabelecia em seu artigo 49 que, se não houvesse certeza se o nome comercial reproduzia ou imitava uma marca, deveria ser realizada uma consulta ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial para que a dúvida fosse sanada.⁴⁸

Entretanto, o Superior Tribunal Federal entendeu de maneira diversa no RE 37.373-SP da 3ª Turma do STJ (RT 721/296), cuja ementa é:

“Ementa oficial: Segundo a jurisprudência do STJ, quanto ao meio que gerava a aquisição da propriedade da marca, nos afastamos do sistema que atribuía sua ocupação ou utilização prolongada. Assim vigente lei especial, o INPI é o órgão onde, registrada a marca, se lhe atribui validade *erga omnes* da propriedade. Quanto ao nome comercial, sua validade e publicidade são requisitos conferidos pela Junta Comercial, por isso que ambos os titulares (Marca e Nome Comercial) têm legitimidade, cada qual no seu campo específico de atividade, para utilizá-los evitando que o nome comercial resulte em instrumento de captação de clientela.”

⁴⁸ “Art. 49. Contendo o nome comercial de sociedade por ações ou de outro tipo, expressão de fantasia e tendo a Junta Comercial dúvida de que reproduza ou imite nome comercial ou marca de indústria ou comércio já depositada ou registrada, poderá, suscitá-la, ficando o arquivamento ou registro suspenso até que se junte certidão negativa do Departamento Nacional da Propriedade Industrial ou até que se resolva judicialmente a dúvida.”

Marcelo M. Bertoldi e Márcia Carla Pereira Ribeiro afirmam que, enquanto uma marca possui o objetivo de permitir ao consumidor distinguir produtos e serviços, o nome empresarial busca apenas identificar aquele que produz a mercadoria, que a comercializa ou presta o serviço.⁴⁹

Outra diferença é o prazo de duração da proteção jurídica. O nome empresarial é protegido por prazo indeterminado, enquanto houver a prática de atividade econômica. Já a proteção conferida pelo registro da marca tem prazo de 10 anos prorrogáveis se houver pedido da parte interessada. A diferença entre os prazos de proteção ocorre em virtude da marca observar o princípio da especificidade, enquanto o nome empresarial é protegido independentemente do ramo em que atua.⁵⁰

A última distinção relevante trata do registro dos dois institutos. A marca, pelo princípio da territorialidade, é protegida em todo território nacional como prevê o *caput* do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial⁵¹. O nome comercial, de acordo com o Código Civil de 2002⁵², é protegido no estado da Junta Comercial no qual foi registrada a sociedade ou o empresário, podendo a proteção ser ampliada em nível nacional apenas em casos específicos.

Após o estudo das noções gerais das marcas, é importante analisar mais profundamente seu instituto. Os próximos capítulos são dedicados ao estudo de seus princípios norteadores, requisitos e funções.

⁴⁹ BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. *Curso Avançado de Direito Comercial*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 6 ed., 2011, p. 121-122.

⁵⁰ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. São Paulo: Editora Saraiva, 8 ed. v. 1, p. 183.

⁵¹ “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...).”

⁵² “Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.”

3. MARCAS

3.1. PRINCÍPIOS DO DIREITO DAS MARCAS

O titular do direito de exclusividade sobre uma marca ao mesmo tempo que busca atingir determinado nível de conhecimento por parte do público consumidor que lhe assegure a preferência em relação a outro produto ou serviço, também aceita e almeja a liberdade de concorrência.

Entretanto, apenas o interesse econômico do titular do direito não é suficiente para que seja protegido juridicamente, é necessário que o Estado preste tutela jurisdicional adequada para que esse direito seja garantido.

Nesse sentido, prevê a Lei 9.279/1996 no *caput* de seu art. 129 que a propriedade da marca é adquirida por meio de seu registro válido. Já o art. 130 da mesma Lei prevê que o titular do direito sobre a marca pode ceder seu registro, licenciar seu uso e, ainda, garantir sua integridade.⁵³

Mas, importante ressaltar que essa proteção possui limites. O art. 132⁵⁴ da Lei de Propriedade Industrial apresenta alguns desses limites aos direitos atribuídos ao titular da marca como, por exemplo, a vedação que o titular do direito impeça a livre circulação de mercadorias no mercado interno, a citação da marca em publicações sem conotação comercial, entre outros.

A limitação desses direitos baseia-se fundamentalmente em dois princípios: o princípio da territorialidade e o princípio da especialidade.

⁵³ Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

⁵⁴ Art. 132. O titular da marca não poderá:

- I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;
- II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
- III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e
- IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

3.1.1. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE E NOTORIEDADE DA MARCA

A propriedade de uma marca, conferida a partir do registro válido num determinado país, somente possui validade no respectivo território. Portanto, se alguém é titular de uma marca em determinado país e tiver interesse em protegê-la em outro país, deve registrar a marca também no país correspondente.

José Roberto Gusmão afirma que “o princípio da territorialidade inerente ao direito de propriedade industrial, em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no território daquele Estado”.⁵⁵

De acordo com Maite Cecilia Fabbri Moro, há algumas razões para que haja a predominância do princípio territorial das marcas. O principal motivo é de que o Estado é soberano e possui poder para forçar a observância de suas regras na extensão de seu território. Por fim, é muito difícil que se faça uma pesquisa universal para que a anterioridade seja verificada, por isso, o princípio da territorialidade seria mais eficiente.⁵⁶

A Lei de Propriedade Industrial prevê no final de seu art. 129 que o direito de marca é “assegurado ao seu titular em todo o território nacional”. Portanto, não importa se a marca é explorada apenas em determinada localidade, se houver um registro válido, sua proteção ocorre em todo território nacional.

Entretanto, a esse princípio cabe uma única exceção: a proteção conferida à marca notoriamente conhecida⁵⁷ nos termos dispostos no art. 6 bis da Convenção de Paris, o qual prevê:

⁵⁵ GUSMÃO, José Roberto. *Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos distintivos*. Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: a nova Lei da Propriedade Industrial no contexto internacional. Anais, 1996.

⁵⁶ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 65.

⁵⁷ A concepção de marca notoriamente conhecida que hoje é adotada surgiu na Convenção de Paris pelo art. 6 bis e prevista no ordenamento jurídico brasileiro no art. 126 da Lei de Propriedade Industrial, a qual dispõe que a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial independentemente de estar registrada ou depositada no Brasil. Não há previsão legislativa que preveja expressamente quais requisitos uma marca deve ter para ser considerada como notoriamente conhecida. Por decorrer de um critério subjetivo, necessita de maiores cautelas. Em relação ao princípio da territorialidade, a marca notoriamente conhecida é reconhecida pelo público em geral, dispensando seu registro para que seja protegida juridicamente. É possível afirmar que essa proteção representa um regresso ao formalismo do direito perante a força dos fatos. (MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003).

“Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.”

Uma vez que o Brasil é signatário da Convenção de Paris, submete-se ao estipulado em seus artigos. Desse modo, o Brasil comprometeu-se a recusar ou invalidar o registro de um sinal que se caracterizar como usurpação de outra presente em outro país membro da Convenção, quando esta for registrada e notoriamente conhecida no país, independentemente de estar registrada no Brasil.

Tendo em vista que a Convenção de Paris não prevê expressamente quais marcas podem ser consideradas notoriamente conhecidas, o INPI, como autoridade competente para apreciar esse tipo de matéria, considera a questão verificando se a marca possui determinado conhecimento na área de mercado idêntica ou similar.⁵⁸ Em outras palavras, não há uma previsão normativa que determina quais marcas são consideradas notoriamente conhecidas. Por essa razão, cabe ao INPI analisar o mercado de modo a concluir se uma marca se enquadra ou não nesse âmbito de proteção.

A notoriedade pode ser conhecida de ofício ou por provocação do interessado. No caso de impugnação, o signatário deve atender a certos requisitos, ser: a) nacional residente ou domiciliado em país signatário da Convenção de Paris; b) legítimo para a impugnação; c) possuir pedido fundamentado e com provas suficientes para a apreciação da impugnação.

De acordo com o art. 126, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial, esses requisitos devem ser também observados no caso das marcas de uso, mesmo que não previstos na Convenção de Paris. As marcas de uso, também denominadas marcas de serviço, são aquelas utilizadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou semelhante, mas de origem diversa. Distinguem-se das marcas

⁵⁸ Acesso <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/diretrizes_de_analise_de_marcas_17-12-2010.pdf>. Último acesso em 13 out.2013.

notoriamente conhecidas pelo grau de reconhecimento e expressividade no mercado. O Brasil reconhece esse tipo de marca também é passível de merecer proteção jurídica territorial.

3.1.2. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E SUAS EXCEÇÕES

O outro princípio que limita o direito do titular do direito de marca é o princípio da especialidade. Isso porque, para registrar uma marca, o proprietário deve especificar a que espécie de produto ou de serviço o registro se destina.⁵⁹ A proteção à marca recai sobre a atividade do requerente, buscando distinguir seu produto ou serviço dos demais semelhantes no mercado, mas de origem diferente.

O art. 124, XIX⁶⁰, da Lei de Propriedade Industrial prevê implicitamente o princípio da especialidade ao proibir o registro de marcas anteriormente registradas que possam causar qualquer tipo de confusão no consumidor.

É possível afirmar que o princípio da especificidade fundamenta a função da marca que a doutrina considera como mais relevante, a distintividade num mesmo ramo de atividade ou produção. Isso porque esse princípio permite diferenciar produtos ou serviços semelhantes, mas de natureza diversa.

Para que o processo de registro de um sinal e a análise da anterioridade seja simplificado, os serviços e mercadorias passaram a ser divididos em classes.⁶¹ O art. 59 do antigo Código de Propriedade Industrial previa que o princípio da especialidade servia "(...) para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade". O INPI, por meio do ato normativo 51 de 1981, divide os produtos e serviços em classes.

Como o Brasil é um dos países signatários da Convenção de Paris, deve observar também o previsto na Classificação Internacional de Produtos e Serviços, também denominada Classificação de Nice. Em 1981, o Instituto Nacional da

⁵⁹ Diretrizes de análise de marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Acesso <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/diretrizes_de_analise_de_marcas-12-010.pdf>. Acesso em 15 out.2013.

⁶⁰ "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 (...)."

⁶¹ PAES, P. R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial: Lei 9.279 de 14.05.1996: anotações*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 126.

Propriedade Industrial (INPI) publicou o ato normativo nº 51, o qual instituiu essa classificação no ordenamento jurídico brasileiro. Apesar de ter adotado essa classificação, o Brasil não é um dos signatários desse acordo. Essa classificação lista atualmente 34 classes de produtos e 11 classes de serviços. Desse modo, é possível verificar uma aplicação mais eficiente do princípio da especificidade.

É por meio do princípio da especialidade que é possível a coexistência de marcas semelhantes ou, até mesmo, idênticas por empresas distintas sem que haja qualquer relação entre elas.

De acordo com o princípio da especialidade, o uso exclusivo de uma marca só deve ser reconhecido e tutelado ao respectivo titular do direito em relação a produtos ou serviços semelhantes ou idênticos, enquadráveis em um mesmo mercado relevante. É apenas nessa situação que o direito deve ser tutelado. Se não houver competição no mesmo mercado, não há o que proteger. Por esse motivo, é possível concluir que o princípio da especialidade é relativo.⁶²

Para que o mercado seja protegido, o ordenamento jurídico reprime atos de terceiros que possam comprometer a livre e justa concorrência pela utilização indevida de marcas iguais ou semelhantes.

Essa limitação à proteção também foi prevista no art. 16 do Acordo TRIPS⁶³, celebrado no âmbito da Organização Mundial do Comércio durante as negociações da rodada do Uruguai. O artigo prevê o direito de se impedir que terceiro, sem o consentimento do titular, utilize no setor empresarial para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes sinais já registrados como marca e que possam gerar qualquer grau de confusão.

⁶² NEVES DE OLIVEIRA, Giselle Christina. *As resoluções 122 e 123 do INPI e a violação do princípio da especialidade*. Acesso <www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/giselle_christina.pdf>. Acesso em 09 out.2013.

⁶³ O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio mais conhecido como TRIPS é um anexo dos textos de acordo multilateral estabelecido na Rodada do Uruguai do GATT. Regula matérias relacionadas à proteção da propriedade intelectual. O Acordo TRIPS não atua apenas impondo obrigações aos membros da Organização Mundial de Comércio, mas lhes garante uma quantia considerável de direitos. Esse aspecto é bastante importante, uma vez que a resolução de um conflito abrangido pelo Acordo TRIPS normalmente se refere a alguma obrigação que o país membro da OMC está deixando de cumprir. Seus princípios basilares são o tratamento nacional e o da nação mais favorecida, ambos preveem que todos os países signatários devem ser tratados igualmente. A partir da interpretação do preâmbulo do Acordo TRIPS, verifica-se que este obriga os Membros da OMC a estabelecer um conjunto de padrões mínimos que buscam fornecer às partes a possibilidade de obter e executar determinados direitos em matéria de Propriedade Intelectual. (MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003).

O princípio da especialidade possui duas exceções: o da marca de alto renome⁶⁴ e os casos de aproveitamento parasitário⁶⁵. A marca de alto renome é prevista no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial e goza de especial proteção em todos os ramos de atividades.

Ao contrário do que ocorre com o princípio da territorialidade, ou seja, a ausência de necessidade de prévio registro perante a autoridade competente em observância ao disposto no art. 6 bis da Convenção de Paris, a proteção especial só pode ser conferida se houver prévio registro. Reconhecido o alto renome da marca, consoante a Resolução/INPI nº 121/05, o INPI fará a anotação correspondente em seus cadastros e toda reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou prejuízo para sua reputação será proibida.⁶⁶

3.2 DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE A MARCA

A forma de aquisição do direito sobre uma marca é um tema de direito interno, portanto, cada país tem soberania para decidir como legislar acerca da atribuição do direito. Alguns países concedem direito sobre a marca pelo mero uso desta⁶⁷, outros exigem registro formalizado ou, ainda, um sistema misto.

⁶⁴ Para que uma marca seja reconhecida como uma marca de alto renome é necessário que seu reconhecimento seja efetivo perante o público em geral e não apenas aos consumidores diretos e ser uma marca que designa um produto de qualidade. Assim como na situação das marcas notoriamente conhecidas, as marcas de alto renome não possuem critérios expressamente previstos no ordenamento jurídico. São exceção ao princípio da especialidade, pois a elas é conferida proteção além do ramo de atividade ao qual foi registrado. A noção de reputação é característica fundamental das marcas de alto renome, uma vez que transmite valores ao público geralmente conferindo-lhe prestígio. (ROCHA PORTO, Patricia Carvalho. *A marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida*. Acesso: <www.nbb.com.br/pub/>. Último acesso em 20 out.2013).

⁶⁵ É a conduta de um determinado agente econômico que, com o objetivo de elevar suas vendas ou potencializar a prestação de seus serviços sem aumentar seus custos, utiliza-se de conquistas alheias de um mesmo segmento de mercado. Sua concretização, se for eficiente, é muito difícil de ser identificada. Não se restringe necessariamente à utilização não autorizada de elementos de identificação da empresa. Pode alcançar também igualmente outros elementos decorrentes de investimentos na busca do sucesso como, por exemplo, a estratégia publicitária. (NEUMAYR, Rafael. *Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa*. Acesso: <<http://www.mcampos.br/posgraduacao/mestrado/dissertacoes/2011/rafaelneumayra>>. Último acesso em 19 out.2013).

⁶⁶ Diretrizes de análise de marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Acesso <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/diretrizes_de_analise_de_marcas-12-010.pdf>. Acesso em 15 out.2013.

⁶⁷ Este era o sistema mais tradicional em legislações antigas da França e dos Países Baixos. Atualmente, é encontrado na lei vigente da Dinamarca. (GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Editora Almedina, 2008. 2ª edição rev. e aumentada 211-218).

A primeira modalidade ocorre em países que adotam o sistema declarativo, segundo o qual o mero uso de uma marca garante o direito de exclusividade de uso. É o que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o registro da marca apenas confirma o direito já reconhecido pela utilização.

No segundo caso, o direito de usufruir da marca só é reconhecido por meio do registro e é o que ocorre na maioria dos países europeus. O procedimento registral permite verificar que os requisitos necessários para a concessão do direito foram cumpridos, assim como para evitar que a coexistência de marcas idênticas ou similares possam prejudicar o consumidor.⁶⁸

O sistema misto, como o próprio nome sugere, contempla características de ambas as situações. O que se verifica na prática é a predominância de um dos sistemas.

Importante destacar que não há sistemas completamente puros de aquisição do direito de marca⁶⁹, ou seja, nenhum sistema se apoia exclusiva e absolutamente em um dos modelos de aquisição e ignora completamente o outro. Há, contudo, uma tendência dos países alterarem suas legislações para que o sistema predominante seja o do registro da marca perante a autoridade competente.

No Brasil, o sistema predominantemente adotado é o atributivo, ou seja, o registro é necessário para que seja constituído o direito ao uso exclusivo da marca.⁷⁰ O artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 14 de maio de 1996)⁷¹ prevê que a propriedade da marca é adquirida por meio de um registro validamente expedido de acordo com as disposições dispostas em lei pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

⁶⁸ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 53-54.

⁶⁹ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Editora Almedina, 2008. 2ª edição rev. e aumentada. p. 209.

⁷⁰ PAES, P. R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial: Lei 9.279 de 14.05.1996: anotações*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 125.

⁷¹ “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.”

O parágrafo primeiro do mesmo artigo destaca a proteção ao titular anterior do direito ao prever que toda pessoa de boa fé, que na data do posterior registro, usava no Brasil há pelo menos seis meses marca semelhante ou idêntica tem o direito de precedência.

Verifica-se nessa norma determinado caráter do sistema declarativo, o que significa que a legislação brasileira não se limita às classificações pré estabelecidas, mas busca garantir uma disciplina mais sensata ao tema.

Nos países nos quais se adota o registro como condição de atribuição da titularidade do direito de uso da marca, para ser registrado, um signo deve conter determinadas características estabelecidas pelo ordenamento jurídico de cada país. Essas características são condições de validade da propriedade da marca.⁷²

O *caput* do 122 da Lei de Propriedade Industrial ⁷³ dispõe que, para ser registrada, a marca deve ser constituída por sinais que possam ser percebidos visualmente. Conclui-se, portanto, que a legislação brasileira não prevê expressamente a possibilidade de haver marcas perceptíveis por outros sentidos, como olfato e audição, por exemplo. Os sinais que não são considerados passíveis de registro como marca estão enumerados no art. 124 da Lei 9.279/96.⁷⁴

⁷² MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 55.

⁷³ “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

⁷⁴ “Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

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;

VI - 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;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, o registro de uma marca se sujeita a três condições, são elas: a) novidade relativa; b) não colidência com alguma marca notória; c) desimpedimento para o registro. Para o autor, a necessidade de ausência de colidência com uma marca notória encontra fundamento no art. 126 da Lei de Propriedade Industrial.

Ensina o autor, ainda, que nem todos os incisos do art. 124 são caracterizados como impedimentos, alguns apenas necessitam de um procedimento específico e outros decorrem da proteção de outros bens imateriais.⁷⁵

Lembre-se que, como afirmam Marcia Carla Pereira Ribeiro e Marcelo M. Bertoldi, o registro da marca deve obedecer ao princípio da especialidade. Em outras palavras, a tutela ao uso exclusivo da marca ocorre apenas contra que seja utilizada em produtos ou serviços semelhantes.⁷⁶

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

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;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

⁷⁵ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. São Paulo: Editora Saraiva, 8 ed. v. 1, p. 158.

⁷⁶ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 113.

3.3. ELEMENTOS DA MARCA

A partir da interpretação do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, verifica-se que os sinais passíveis de registro como marca podem ser palavras, denominações, figuras, numerações, simbologias, etc., desde que não sejam vedados legalmente. Esse artigo, acrescido do art. 122 da mesma Lei, gera a conclusão que os elementos essenciais para que uma marca possa ser registrada são: distintividade, licitude e disponibilidade.

3.3.1. Distintividade

Como visto anteriormente, a distintividade já foi considerada como o principal requisito necessário para o reconhecimento de uma marca. Atualmente, a distintividade é uma condição de validade para o registro e deve ser diferente a ponto de tornar possível sua identificação perante as demais.⁷⁷

De acordo com o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial, não é legalmente permitido que sejam registrados como marcas sinais genéricos; denominações descritivas; termos técnicos; signos de uso comum ou vulgar; sinal utilizado como meio de propaganda.

De acordo com Rubens Requião⁷⁸, a distintividade é o que se denomina *originalidade*, ou seja, a marca deve ser completamente conveniente e capaz de distinguir o produto ou serviço de uma determinada empresa das concorrentes que produzem mercadorias ou prestam serviços parecidos ou idênticos.

Destaca Tavares Paes⁷⁹ que a falta de distintividade pode gerar no consumidor uma confusão direta ou indireta. Na confusão direta, há uma semelhança proposital entre as marcas (no todo ou parcialmente). As formas mais comuns de confusão direta decorrem da confusão de denominações, palavras, imagens, entre outros. Na confusão indireta, são levados em conta diversos aspectos, não necessariamente tão evidentes.

⁷⁷ MORO, Maitê Cecília Fabbri. Op. Cit., p. 59.

⁷⁸ REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. V. 1. 29 ed. Ver. e atual. Por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. P. 289.

⁷⁹ PAES, P. R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial: Lei 9.279 de 14.05.1996: anotações*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 118.

É necessário ressaltar que a novidade não deve ser interpretada de modo absoluto e imutável. Nem sempre as semelhanças entre as marcas devem ser analisadas como uma forma de afronta à concorrência justa e leal.

Para que assim se configure, faz-se necessário que a mercadoria ou serviço prestado pela marca em questão disputem o mesmo mercado consumidor. De acordo com Tinoco Soares,

“Nada impede, que uma marca venha a constituir-se de um nome já existente; nesse caso, porém, é necessário que se distinga suficientemente das outras que assinalam os mesmos produtos ou de gênero de indústria ou comércio afim. Não há, portanto, necessidade da marca ser nova. Da mesma forma, não necessita ser dissemelhante. O importante é que se distinga das outras destinadas aos mesmos produtos ou que tenham afinidade. E sendo a marca distinta, especial e inconfundível, atestará a origem e procedência dos produtos identificando toda uma indústria ou todo um comércio, fazendo com que esse sinal se torne um elemento valioso que se consubstancia num patrimônio inestimável.”⁸⁰

Faz-se importante frisar que, para uma marca ser considerada semelhante ou idêntica a outra, deve-se levar em consideração um consumidor comum e não uma análise mais aprofundada de mercado, pois é aquele que consome o produto ou serviço que corre o risco de se confundir e adquirir algo que não era sua intenção originalmente.

3.3.2. Licitude

A marca não pode ser ilícita, em outras palavras, não pode ser defesa em lei. Para Maitê Cecília Fabbri Moro, “a licitude é sempre uma consequência de uma interdição legal, seja em razão da moral social ou comercial, encampada juridicamente, seja em razão de um motivo de ordem pública.”⁸¹

A ilicitude no uso da propriedade de uma marca pode decorrer de três situações: a) ilicitude da marca em função de ordem pública; b) em função de sua contrariedade à moral e aos bons costumes; c) em razão de seu caráter enganoso.

⁸⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. *Direito de Marcas*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1968, 1ª edição, p. 37-38.

⁸¹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 61.

A Lei de Propriedade Industrial prevê em seu artigo 189⁸², que a pessoa que reproduzir ou imitar sem autorização uma marca registrada que possa levar o consumidor à dúvida ou confusão enquadra-se em uma conduta legalmente tipificada.

Esse elemento pode ser considerado como o de maior interesse público, uma vez que proteger o interesse do consumidor é a principal finalidade desse dispositivo legal. Entretanto, além de se preocupar com o consumidor, a necessidade de licitude da marca é um modo de garantir a livre concorrência.

3.3.3. Disponibilidade

O terceiro requisito exigível para a registrabilidade da marca é a disponibilidade. O sinal deve estar livre para ser apropriado. Em outros termos, esse requisito consiste em não haver registro anterior daquela marca para produtos e serviços iguais ou afins, assim como não pode encontrar um obstáculo, proibição em outro sinal distintivo tutelado legalmente.⁸³

Os signos não passíveis de registro, ou seja, indisponíveis são: i) designação e sigla de entidade ou órgão público; b) títulos de estabelecimento ou nomes comerciais que possam causar qualquer tipo de confusão; c) indicações geográficas; d) nomes civis ou de família, pseudônimos notórios e efígie de terceiro; e) reprodução ou imitação de marcas anteriormente registradas; f) dualidade da marca de apenas um titular; h) marcas coletivas e de certificação com registro extinto a menos de cinco anos; i) direito de autos; j) marca não registrada de terceiro.⁸⁴

⁸² “Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I – Reproduzir, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão (...).”

⁸³ Diretrizes de análise de marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Acesso <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/diretrizes_de_analise_de_marcas-12-010.pdf>. Acesso em 06 out.2013.

⁸⁴ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 60.

3.3.4. Em outros países

Em Portugal, o sistema de aquisição do direito de exclusividade no uso da marca é regulado pelos arts. 7º, 224º e 227º do CPI português. Para esse ordenamento jurídico, o registro é fonte do direito exclusivo de marca, válido pelo período de 10 (dez) anos, contados da data da respectiva concessão, podendo ser indefinidamente renovado por iguais períodos. Além disso, o titular de uma marca livre ou não registrada, durante o período de seis meses a partir do uso inicial, tem, para além do direito de registrar em primeiro lugar sua marca, o direito de reclamar do pedido de registro feito por outrem.⁸⁵

Na França, antes da entrada em vigor da lei das marcas de 31 de dezembro de 1964, o sistema era considerado como o precursor do princípio da prioridade do uso. Foi fundamentado no art. 2º da lei 23 de junho de 1857 que dispunha, “ninguém poderá reivindicar a propriedade exclusiva de uma marca, se não registrá-la”⁸⁶, que a doutrina e a jurisprudência francesa defendem, com relativo consenso, os pressupostos desse princípio.

Antes das Leis de 1964 e de 04 de janeiro de 1991, a marca era adquirida por seu uso, o qual prevalecia sobre o registro posterior. Além disso, o registro normalmente possuía caráter declarativo se não houvesse uso anterior ou oposição por terceiro.

O registro, portanto, servia apenas para conferir maior certeza e segurança ao direito de marca. Após esses dois institutos normativos entrarem em vigor, o sistema francês passou a ser caracterizado pelo princípio do regime constitutivo. O disposto no art. L. 712-1 do CPIInt. não deixa dúvidas quanto a essa opção.⁸⁷

O sistema de registro tem direta relação com a grande complexidade e desenvolvimento econômico atual. Também tem o intuito de proteger os interesses dos titulares das marcas que não se compadecem com sistemas frágeis de

⁸⁵ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Editora Almedina, 2008. 2ª edição rev. e aumentada. p. 199-200.

⁸⁶ Tradução Livre da Lei Francesa de Marcas de Fábrica e de Comércio. Art. 2º: “*Nul na pourrarendiquer la propriété exclusive d’une marque s’il n’a déposé (...)*”.

⁸⁷ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Editora Almedina, 2008. 2ª edição rev. e aumentada. p. 205-206.

segurança jurídica e da difícil comprovação inerente aos sistemas de prioridade ou notoriedade do uso da marca.⁸⁸

O sistema de registros é, até o momento, o melhor sistema, tendo em vista que garante a observância das normas de proteção do interesse dos demais envolvidos, como o interesse público, dos consumidores e dos concorrentes em geral.

⁸⁸ GONÇALVES, Luís M. Couto. Op. Cit. p. 210.

4. FUNÇÕES DA MARCA

As marcas, por serem os sinais que são, podem possuir diversas funções, bem como podem possuir diversas destinações. Normalmente, quando se trata da temática de função, se compreende a realização do objetivo (destinação) do instituto, sob uma perspectiva dinâmica.⁸⁹

4.1. Em razão da essência das marcas de produto ou serviço

4.1.1. FUNÇÃO DISTINTIVA

A partir do estudo acerca da evolução da concepção da marca no tempo, a função distintiva é intrínseca à marca. Em outras palavras, a principal característica da marca de uma mercadoria ou serviço é distingui-la das demais semelhantes ou idênticas do mercado.

Como grande parte da jurisprudência considera a função distintiva como a principal função da marca, assim também a doutrina o faz. De acordo com Couto Gonçalves, a marca pode se distinguir de dois modos: a primeira seria garantir diretamente a presença constante das mesmas características em cada unidade de produtos marcados e a segunda seria garantir indiretamente essa presença assegurando a procedência de cada produto de uma origem.⁹⁰

Ainda segundo o autor português, o fato de uma marca ser desconhecida não a torna indiferente, uma vez que o consumidor confia no produtor. Além disso, se o consumidor desconhecer o nome do empresário ou do proprietário da marca, em nada altera a necessidade de tutela jurídica da marca.

Gama Cerqueira entende de modo diverso da maioria da doutrina, ao defender que a função distintiva não é a principal função da marca. Para o autor, a função distintiva sempre existiu, no entanto, a principal função atual das marcas é de

⁸⁹ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Uma breve revisita às funções marcarias*. Acesso < <http://www.publicadireito.com.br/artigos/>>. Acesso em 19 out. 2013.

⁹⁰ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Editora Almedina, 2008. 2ª edição rev. e aumentada. p. 185.

identificação. Esta função seria superior à função distintiva, uma vez que explicaria de melhor modo o papel das marcas.⁹¹

A doutrina majoritária considera a função distintiva como uma função natural e essencial, pois, segundo a definição que atualmente possui, a marca tem por finalidade distinguir os objetos e serviços aos quais os sinais são atribuídos. Portanto, considera-se a função distintiva como a principal função das marcas.⁹²

À função distintiva podem ser atribuídas duas perspectivas. Por um lado, pela marca é possível estabelecer a diferença entre produtos e serviços idênticos ou semelhantes, simplificando o processo de escolha pelo consumidor. Por outro lado, muitos autores destacam a possibilidade do sinal em questão remeter à origem do bem, garantindo a estabilidade das características principais do produto e, desse modo, orienta as escolhas dos consumidores.⁹³

A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (World Intellectual Property Organization – WIPO) segue a mesma linha de Gama Cerqueira ao afirmar que a principal função das marcas é facilitar ao consumidor a identificação de um produto (bem ou serviço) de uma empresa específica, para que ele possa diferenciá-lo de outros produtos idênticos ou similares da concorrência.⁹⁴

Considera-se, portanto, que as marcas possuem função distintiva em relação a produtos e serviços de origem diversa, realçando-se o aspecto concorrencial entre os empresários. O realce pode não ter razão de ser, uma vez que uma só empresa pode produzir diversas mercadorias ou fornecer diversos serviços, cada qual recebendo uma marca específica. Isso é bastante comum na realidade, como a marca Unilever, por exemplo, que produz diversas mercadorias similares de beleza, higiene, alimentos, entre outros, entretanto, com marcas diversas.

Essa crítica também pode ser encontrada na doutrina. Maurício Lopes de Oliveira apresenta o exemplo da marca A. A. Ferreira S.A., produtora da Barca

⁹¹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946. Vol. I, p. 348-349.

⁹² CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Uma breve revisita às funções marcarias*. Acesso <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/>>. Acesso em 19 out. 2013.

⁹³ LANÇA SILVA, Hugo Daniel. *A função publicitária da marca de empresa*. Acesso <<http://www.verbojuridico.com/doutrina/2009/hugolancasilva>>. Acesso 20 out. 2013.

⁹⁴ Série sobre a Propriedade Intelectual para o comércio e para a Indústria, n. 1. <http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/pt/sme/900/wipo_pub_900.pdf> Acesso em 04.10.2013.

Velha, a qual é identificada por diversas marcas. Nesse caso, para o autor, a marca tem por finalidade distinguir produtos idênticos de uma mesma empresa.⁹⁵

Nas legislações que tratam das marcas, a função distintiva é facilmente verificada. A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279 de 1996) estabelece em seu art. 122 que:

“Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os *sinais distintivos* visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (original não grifado).

Já a Convenção da União de Paris, na Revisão de Estocolmo, de 1967, em seu art. 6 *quinquies*, B, dispõe:

“Art. 6 *quinquies*, B. Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: 1. Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida; 2. Quando forem *desprovidas de qualquer caráter distintivo* ou então exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida (...)” (original não grifado).

Finalmente, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), anexo do Acordo da Organização Mundial do Comércio, prevê em seu art. 15.1 e 15.2:

“Art. 15. Objeto da Proteção. 1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. *Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso.* Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente

⁹⁵ OLIVEIRA, Maurício Lopes. **Propriedade Industrial**. Âmbito de proteção à marca registrada. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2000.

perceptíveis. 2. O disposto no parágrafo 1 não será entendido como impedimento a que um Membro denegue o registro de uma marca por outros motivos, desde que estes não infrinjam as disposições da Convenção de Paris (1967)" (original não grifado).

Cumprido destacar que a distinção prevista por essa função é das mercadorias, produtos e serviços e não do estabelecimento. A marca não individualiza em concreto um determinado produto ou serviço, mas o diferencia dentro de uma classe homogênea e uniforme.⁹⁶

4.2 Funções secundárias

Além da função distintiva, as marcas também possuem as funções denominadas secundárias, as quais se dividem em indicação de origem, indicação de qualidade, publicitária e econômica.

4.2.1. FUNÇÃO DE INDICAÇÃO DE ORIGEM

Ao estudar o desenvolvimento histórico das marcas, verificou-se que, durante muito tempo, indicar a procedência do produto foi a principal finalidade das marcas. Em outros termos, a marca possuía a função de possibilitar ao consumidor reconhecer o local onde o produto foi produzido, o estabelecimento onde foi comercializado ou a pessoa que efetivamente foi a responsável pela mão de obra.

Ao passar do tempo, as marcas deixaram de indicar a procedência do produto e passaram a identificar o produto ou serviço prestado. Por esse motivo, a doutrina diverge em aceitar que as marcas ainda possuam qualquer função relacionada à identificação da procedência do produto.

Segundo Maitê Cecília Fabbri Moro⁹⁷, apesar de a doutrina divergir acerca da função da marca identificar a origem de um produto, essa concepção é bastante

⁹⁶ LANÇA SILVA, Hugo Daniel. *A função publicitária da marca de empresa*. Acesso <<http://www.verbojuridico.com/doutrina/2009/hugolancasilva>>. Acesso 20 out. 2013.

⁹⁷ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 40.

aceita na União Europeia, onde a Diretiva e o Regulamento específicos estabelecem a função de indicação de origem como requisito de proteção jurídica.

Para a autora, ainda, os doutrinadores que defendem função indicativa de origem das marcas sustentam que a origem não se refere ao produto, mas de que o proprietário do sinal é o responsável pela fabricação do produto ou pela prestação do serviço, determinando quem e como será realizado. Essa é uma visão adequada ao cenário econômico mundial atual, uma vez que os produtos e serviços estão cada vez mais internacionalizados e a concorrência cada vez mais relevante.

Nesse sentido, o Luís M. Couto Gonçalves afirma que:

“A circunstância de uma marca indicar uma *origem*, de base *peçoal*, permite afirmar que a marca desempenha uma função de garantia de qualidade não enganosa.”⁹⁸

A rigor, é possível perceber que a função de indicação de origem pode decorrer da função distintiva, uma vez que, ao exercer a função distintiva, não há qualquer impedimento que a marca esteja também indicando a origem do produto ou serviço. De toda sorte, a marca não pode indicar uma falsa ou enganosa procedência.⁹⁹

4.2.2. FUNÇÃO DE INDICAÇÃO DE QUALIDADE

A função de indicar a qualidade de uma mercadoria ou de um serviço relaciona-se aos consumidores. A Lei de Propriedade Industrial não tem por objetivo delimitar a qualidade mínima com que os serviços são prestados ou como os produtos são produzidos. No entanto, muitas vezes, os produtos diferenciados por uma determinada marca pressupõem um indicativo de origem e certo nível de qualidade, levando-se em consideração a confiança que confere ao consumidor.

Segundo Newton Silveira,

“A marca não é, portanto, um sinal de qualidade, senão na medida em que o empresário deseje manter o padrão de

⁹⁸ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Editora Almedina, 2008. 2ª edição rev. e aumentada. p. 191.

⁹⁹ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Uma breve revisita às funções marcarias*. Acesso < <http://www.publicadireito.com.br/artigos/>>. Acesso em 19 out. 2013.

qualidade dos produtos por ela assinalados, a fim de que não caiam em descrédito”.¹⁰⁰

Cumprido ressaltar que, apesar da função de indicação de qualidade ser reconhecida pela doutrina de diversos países, a legislação brasileira não prevê seu valor jurídico. Não existe qualquer previsão legal que obrigue o proprietário de alguma marca a manter determinado padrão de qualidade ou que a qualidade do produto ou do serviço seja garantida ao promover a prestação ou mercadoria.

Não resta dúvida que a marca não tem como garantir a constância qualitativa do que oferece aos consumidores. O máximo que a marca pode fazer é apresentar uma garantia de que a origem não é enganosa. É uma garantia que pode decorrer da função distintiva das marcas e que atua apenas em relação à confiança do consumidor.

No entanto, há autores que defendem a essencialidade do caráter de qualidade de uma marca. De acordo com Luis Leonardos¹⁰¹, a indicação de qualidade é uma qualidade nata e essencial das marcas. Pois esta deve proteger o consumidor de enganos e confusões.

Para Luís M. Couto Gonçalves,

“A confiança do consumidor em relação a um determinado nível de qualidade dos produtos ou serviços marcados não pode ser preterida de modo arbitrário. A garantia de qualidade derivada significa que o titular da marca precisa salvaguardar essa confiança sempre que a qualidade do produto ou serviço marcado diminua de modo relevante, por acto próprio ou de terceiro que use a marca com o seu consentimento. Esse ónus pressupõe a não ocultação, dolosa ou negligente, dessa alteração, sob pena de caducidade do registro de marca (...).”¹⁰²

A função de qualidade de uma marca, se isso ocorresse, conduziria à necessidade de submissão a um controle de qualidade antes de chegar ao consumidor.

¹⁰⁰ SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 24.

¹⁰¹ LEONARDOS, Luiz. Anuário da Propriedade Industrial. *Revista da ABPI*, 1979, p. 15.

¹⁰² GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Editora Almedina, 2008. 2ª edição rev. e aumentada. p. 191.

Exceção aos argumentos desenvolvidos relaciona-se às marcas de certificação, as quais atestam se um produto está ou não de acordo com as normas específicas para aquele determinado produto ou serviço.

De acordo com a professora da Universidade dos Andes, Astrid Uzcátegui¹⁰³, as marcas de garantia cumprem funções parcialmente diferentes das marcas comuns de produtos e serviços. Para a autora, afasta-se a indicação de origem como principal função da marca, a qual passa a ser a indicação de qualidade.

Entretanto, a garantia atribuída a esse tipo de signo é fornecida pelo titular do direito de marca. Restando às autoridades públicas, verificar o cumprimento das regulamentações previstas legalmente. As marcas de certificação, portanto, asseguram que produtos ou serviços que a possuem apresentem determinadas características comuns, bem como um nível de qualidade, com a garantia de que passaram e foram aprovadas pelos critérios exigidos.

De acordo com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)¹⁰⁴, a legislação de Propriedade Industrial protege os consumidores, em relação às marcas de certificação, considerando o interesse destes como interesse público. Por isso, deve haver um sistema de controle a informação acerca do produto ou serviço que chega ao consumidor.

Portanto, é possível considerar que as marcas de certificação são um eficaz instrumento para a escolha do consumidor dentre diversos serviços e mercadorias semelhantes ou idênticos. Dessa forma, conclui-se que o interesse do consumidor é protegido pela verificação da informação apresentada pela marca. Essa comprovação dos requisitos mínimos de segurança, saúde, etc., gera estabilidade e segurança ao consumidor ao escolher o que consumir.¹⁰⁵

4.2.3. FUNÇÃO PUBLICITÁRIA

O fato de uma marca ser um elemento indispensável à promoção de determinados produtos e serviços resulta de sua função de distinção. No entanto, a marca não pode ser considerada como um suporte publicitário, em outras palavras,

¹⁰³ UZCÁTEGUI, Astrid. *A marca de certificação e suas particularidades*. Acesso <http://www.cjp.ula.ve/gpi/documentos/marcas_certificacion.pdf>. Acesso em 15 out. 2013.

¹⁰⁴ **A criação de uma marca**. Acesso <<http://www.wipo.int>>. Acesso 21 out.2013.

¹⁰⁵ UZCÁTEGUI, Astrid. Op. Cit. 13.

as marcas não são um instrumento cuja finalidade seja a transmissão da mensagem publicitária.¹⁰⁶

Uma vez que os meios de comunicação são cada vez mais modernos, variados e eficientes, o poder de atração da marca torna-se bastante relevante. De acordo com Maitê Cecília Fabbri Moro, para que uma marca tenha sucesso, não basta sua entrada em um mercado altamente competitivo, há a necessidade de outros fatores.¹⁰⁷

Quando se fala na função publicitária da marca, normalmente se está fazendo referência ao fato de um produto ser produzido ou um serviço prestado por uma determinada marca, por si só ou pelo forte apelo publicitário, atrair os consumidores. Muitas vezes, a marca deixa de ser apenas um sinal distintivo de uma mercadoria ou serviço e passa a ter força de venda, aí então é possível verificar a função publicitária do sinal. Assim, cria-se uma sensação de familiaridade entre o consumidor e o produto.

A publicidade tem por objetivo divulgar e promover um produto ou um serviço e realiza essa finalidade por meio de palavras ou pela invocação dos sinais distintivos denominados marca. É possível que o *marketing* de uma marca resulte em um grande sucesso econômico, como por exemplo, a marca Boticário.

Mas o inverso também pode ocorrer. A diluição ou degeneração de uma marca ocorre quando o consumidor passa a confundir a marca com o produto. Nessas situações, os sinais distintivos assumem caráter apenas descritivo, como por exemplo, a marca Zíper. Quando esse tipo de situação ocorre, o proprietário do direito marcário pode adquirir sucesso econômico, mas tem sua tutela jurídica reduzida.¹⁰⁸

É necessário que essa função de auxiliar na publicidade de produtos e serviços seja protegida. No entanto, a proteção da função publicitária pode desencadear diversas críticas. A primeira crítica refere-se à proteção da concorrência leal, uma vez que a proteção jurídica de uma marca por sua função publicitária poderia representar um fator de desigualdade entre os concorrentes. A

¹⁰⁶ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Editora Almedina, 2008. 2ª edição rev. e aumentada. p. 193.

¹⁰⁷ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 44.

¹⁰⁸ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Uma breve revisita às funções marcarias*. Acesso < <http://www.publicadireito.com.br/artigos/>>. Acesso em 19 out. 2013.

segunda crítica refere-se à proteção dos consumidores, os quais não teriam uma real liberdade de escolha baseada em fatores racionais, mas sim impulsionados pela força da propaganda. A última crítica seria a de que a proteção jurídica dessa função geraria sérios problemas à subsistência dos direitos de marcas pela aproximação do regime da marca, como um sinal sugestivo e autônomo, às obras intelectuais.¹⁰⁹

Essas críticas fazem bastante sentido, uma vez que a proteção da função publicitária das marcas protege apenas o interesse econômico das grandes empresas. Além disso, pode-se concluir que essa proteção coloca em risco a função distintiva das marcas, tendo em vista que se tornaria um bem autônomo.

Pela interpretação da legislação brasileira, percebe-se que a proteção da função publicitária não significa a superação da função distintiva das marcas, mas sua complementação. Pois, enquanto a função distintiva garante a identidade dos produtos e serviços, a função publicitária surge quando satisfeita a função distintiva, uma vez que ajuda a promover as mercadorias ou prestação de serviços.

O que se busca ao investir em publicidade de uma marca é que ela adquira o *brand equity*, ou seja, o valor agregado para a companhia, tornando-se um canal de vendas entre o titular do direito e o consumidor. Além disso, o principal efeito é criar uma sensação de lealdade e intimidade entre consumidor e marca, independentemente da sua origem criando, desse modo, uma espécie de envolvimento emocional.¹¹⁰

Por fim, é possível concluir que as táticas de publicidade e a manutenção de um ambiente propício a um mercado de produtos diferenciados alteraram o equilíbrio do sistema de proteção jurídica das marcas. A partir da alta importância que a função publicitária tem adquirido, percebe-se que a proteção das marcas busca proteger mais o investimento realizado na própria marca do que na qualidade do produto apresentado.

¹⁰⁹ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Editora Almedina, 2008. 2ª edição rev. e aumentada. p. 193.

¹¹⁰ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; op. Cit. 18.

4.2.4. FUNÇÃO ECONÔMICA

Esta última função é bastante relevante, uma vez que o proprietário do direito de exclusividade sobre uma marca, especialmente uma notoriamente conhecida ou uma de alto renome, possui um poder econômico muito elevado.

Muitas vezes, o valor da marca pode ser maior que o resto do ativo de uma empresa. O valor referente à marca depende de diversos critérios como, por exemplo, o poder de atrair o público consumidor. Esse valor é dificilmente mensurável, por levar em consideração critérios subjetivos.

A Lei de Propriedade Industrial reconhece a relevância da função econômica para a proteção do direito de exclusividade de uma marca, especialmente às marcas de alto renome (art. 125) e às notoriamente conhecidas (art. 126). Quanto maior o grau de reconhecimento da marca pelo público consumidor, maior o valor econômico que esta marca representa.

Percebe-se tamanha relevância da função econômica das marcas pelo fato de constituir um valor autônomo, já que podem ser vendidas, transferidas, licenciadas sem que haja, necessariamente, um vínculo com a qualidade do produto ou do serviço ofertado.¹¹¹

Essa função econômica é relevante para a verificação de seu impacto no mercado econômico como um todo e na vida empresarial. No entanto, é necessário que as marcas de alto valor econômico sejam protegidas não só pelo registro, mas, também, contra o uso abusivo de seu sinal que pode gerar a desvalorização da marca.¹¹²

Independentemente do pensamento doutrinário adotado, não restam dúvidas que a função das marcas está intimamente ligada à proteção da concorrência, pois será somente em um mercado concorrencial justo que haverá a possibilidade de uma empresa apresentar e identificar corretamente seus produtos ao mercado consumidor. As marcas decorrem de estratégias empresariais para a formação e manutenção da clientela.¹¹³

¹¹¹ MARCONDES PEREIRA, Marco Antonio. *Elaboração do conceito de marca*. Acesso <www.cantareira.br/thesis/wp-content/uploads/2008/10/marco_9.pdf>. Acesso em 15 out. 2013.

¹¹² CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Uma breve revisita às funções marcarias*. Acesso <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/>>. Acesso em 19 out. 2013.

¹¹³ LANÇA SILVA, Hugo Daniel. *A função publicitária da marca de empresa*. Acesso <<http://www.verbojuridico.com/doutrina/2009/hugolancasilva>>. Acesso 20 out. 2013.

CAPÍTULO 5 – CONCORRÊNCIA

5.1. NOÇÕES GERAIS

De acordo com Marcia Carla Pereira Ribeiro e Marcelo Bertoldi, a ordem econômica brasileira está fundamentada no “regime capitalista, na livre iniciativa e nos princípios da propriedade privada e livre concorrência”¹¹⁴. Entretanto, a adoção desse regime não atribui ao titular de um direito de propriedade liberdade irrestrita. O Estado não é totalmente omissivo e, quando necessário, intervém na ordem econômica.

Desde o descobrimento do Brasil há medidas de intervenção estatal na economia. Mas, a partir do século XX, a intervenção passou a ser exercida com maior intensidade. Na década de 1990, o Brasil lidava com as graves situações de dívida interna e externa, alto índice de inflação e, após diversos planos econômicos mal sucedidos, adotou um processo de reestruturação indicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).¹¹⁵

Após o Consenso de Washington¹¹⁶, o Brasil adotou diversas medidas que reduziram o grau de participação direta do Estado na economia. Essas reformas estruturais estabilizaram a moeda nacional, extinguíram monopólios e incentivaram a concorrência e a produtividade.¹¹⁷

O art. 170 da Constituição Federal de 1988¹¹⁸ dispõe que a ordem econômica é baseada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Dispõe ainda que,

¹¹⁴ BERTOLDI, Marcelo M. RIBEIRO, Marcia Carla. *Curso Avançado de direito comercial*. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 129.

¹¹⁵ SERRAT, Daniela Morra Monte. *A Intervenção do Estado na Economia*. Acesso <www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/.../TCCDanielaMottaMonteSerrat>. Acesso em 25 out.2013.

¹¹⁶ Em novembro de 1989, foram reunidos em Washington (EUA) funcionários do governo norte-americano e de organismos financeiros internacionais, como o FMI e o BID. Esse encontro foi proposto pelo Institute for International Economics para realizar avaliações sobre as reformas econômicas realizadas na América Latina nesse período. As conclusões desse encontro denominam-se Consenso de Washington. Apesar de não ter apresentado novas formulações, resultou em alto grau de efetivação de políticas já recomendadas por diversas agências econômicas internacionais. (BATISTA, Paulo Nogueira. *O Consenso de Washington*. Acesso <http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aup0270/4dossie/nogueira94/nog94-cons-washn.pdf>. Acesso em 24 out.2013).

¹¹⁷ SERRAT, Daniela Morra Monte. Op. Cit.

¹¹⁸ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;

dentre os princípios que norteiam esse capítulo, encontra-se, no inciso IV, a livre concorrência.

Garantir a livre concorrência significa a possibilidade de exercício de uma atividade econômica privada, a partir da liberdade de criação e gestão de sociedades. No entanto, essa liberdade admite limitações, tanto constitucionais quanto infraconstitucionais, justificadas pela necessidade de proteção do interesse público ou de grupos com interesse específico em determinada atividade.¹¹⁹

A Lei de Propriedade Industrial abrange um instituto jurídico que relaciona o direito de propriedade industrial e o direito de concorrência, trata-se de licenciamento compulsório de patentes por abuso de poder econômico. Dispõe o art. 68:

“O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos delas decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial”.

De acordo com a redação do referido artigo, é hipótese de licenciamento compulsório o exercício abusivo do direito ou se servir de instrumento para a prática de abuso de poder econômico. Importante destacar que nem todo abuso de direito se configura como violação da ordem econômica e que a legislação condiciona o licenciamento compulsório a uma decisão administrativa ou judicial.¹²⁰

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

¹¹⁹ BERTOLDI, Marcelo M. RIBEIRO, Marcia Carla. *Curso Avançado de direito comercial*. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 130.

¹²⁰ FALCONE, Bruno. *Propriedade Industrial e defesa da concorrência: convergência principiológica*. Curitiba: Editora Juruá, 2013, p. 103-105.

Apesar de o sistema normativo ser essencial ao estudo da concorrência, alguns autores defendem a interpretação mais prática da norma. Segundo Bárbara Rosenberg¹²¹, as questões que tratam da problemática “PI x Concorrência” não estão no plano normativo, mas na área da aplicação do direito. Em outras palavras, é a aplicação do direito que se mostra complexa.

Afirma Bruno Falcone¹²² que a relação entre a proteção da propriedade intelectual e a defesa da concorrência sempre foi tensa. Mas a natureza dessa relação, que até aproximadamente 1980 era analisada como um conflito entre políticas públicas opostas, passou a ser tomada em seu aspecto de complementariedade.

Veja-se que o mercado pode ser definido como o ambiente no qual se desenvolvem as negociações acerca de determinados produtos e serviços entre os produtos ou comerciantes e os consumidores. Isso faz com que haja variação de preço de acordo com a oferta e com a procura. Portanto, uma das características do mercado é a formação do valor monetário que um produto ou serviço representa. Em um ambiente competitivo, a concorrência é um instrumento de mercado.¹²³

A concorrência resulta da competição entre empresários pela lealdade do público consumidor.¹²⁴ A concorrência perfeita seria o ambiente no qual os preços representariam o justo equilíbrio entre as necessidades do titular do direito de propriedade e a possibilidade de compra que o consumidor entende adequada.¹²⁵ Portanto, verifica-se que, na prática, a concorrência perfeita é impossível de ser concretizada.

¹²¹ ROSENBERG, Barbara. Considerações sobre direito da concorrência e os direitos de propriedade industrial. In: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (orgs.). *Desafios atuais do direito da concorrência*. São Paulo: Singular, 2008, p. 178.

¹²² FALCONE, Bruno. *Propriedade Industrial e defesa da concorrência: convergência principiológica*. Curitiba: Editora Juruá, 2013, p. 111-112.

¹²³ SERRAT, Daniela Morra Monte. *A Intervenção do Estado na Economia*. Acesso <www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/.../TCCDanielaMottaMonteSerrat>. Acesso em 25 out.2013.

¹²⁴ BERTOLDI, Marcelo M. RIBEIRO, Marcia Carla. *Curso Avançado de direito comercial*. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 130.

¹²⁵ BAGNOLI, Vicente. *A introdução ao Direito da Concorrência*. São Paulo: Editora Singular, 2005.

5.2. ESCOLA DE HARVARD E ESCOLA DE CHICAGO

A forma como são analisadas as normas que tratam da defesa da concorrência resultam de duas grandes escolas econômicas: a Escola de Harvard e a Escola de Chicago.¹²⁶

A Escola de Harvard, também denominada “tradicionalista” ou “estruturalista”, defende que a defesa da concorrência constitui o bem jurídico tutelado pelo direito antitruste.¹²⁷

É possível afirmar que:

“A abordagem estruturalista baseia-se na proposição teórica de que elementos chaves estruturais de um mercado determinam a conduta e o desempenho das firmas. Basicamente, um grande número de vendedores e a ausência de barreiras à entrada de novos concorrentes garantiriam bons resultados nos mercados em termos de bem-estar econômico (isto é, preços baixos, além de mais e melhores produtos). Em geral, as pesquisas teóricas e empíricas baseadas no modelo Estrutura-Conduto-Desempenho buscam demonstrar que a redução do número de vendedores e a elevação do nível das barreiras à entrada (estrutura do mercado) facilitam a coordenação entre firmas (conduta) e elevam a probabilidade de que os preços praticados no interior desse mercado sejam crescentemente maiores do que o custo médio e marginal de longo prazo (desempenho).”¹²⁸

Para essa escola, o direito da concorrência possui a finalidade de evitar condutas abusivas e manter a multiplicidade de agentes econômicos como meio de proteger os consumidores de preços não competitivos.¹²⁹

Em oposição, nos anos 1950, consara-se a Escola de Chicago, a partir dos ensinamentos de Aaron Director e Ronald Coase. Essa Escola atingiu seu auge nos Estados Unidos no governo de Ronald Reagan. Segundo os estudiosos dessa corrente, o direito da concorrência fundamenta-se essencialmente no princípio da eficiência econômica. Percebe-se, portanto, que essa Escola induz à análise

¹²⁶ FRANCESCHINI, José Ignácio Gonzaga. *Introdução ao direito da concorrência*. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 11.

¹²⁷ FALCONE, Bruno. *Propriedade Industrial e defesa da concorrência: convergência principiológica*. Curitiba: Editora Juruá, 2013, p. 210-211.

¹²⁸ LIMA, R. A. S. *Prevenção Antitruste no Brasil: 1994 – 1996*. 732 f. Tese (doutorado em Economia) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1998.

¹²⁹ FALCONE, Bruno. Op. Cit. p. 211-212.

econômica do direito antitruste podendo conduzir à conclusão de que o fundamento do direito antitruste seria a própria economia.¹³⁰

A Escola de Chicago, fundamentada em princípios econômicos neoclássicos, sustenta que os atos de concentração econômicos decorrem da maior eficiência dos agentes econômicos, o que geraria benefícios para toda a sociedade. Assim, o direito de concorrência é pensado a partir da eficiência alocativa. Ao Estado se reconhece a função de evitar a formação de monopólios e quartéis (geradores de ineficiência).¹³¹

Ambas as correntes influenciaram de forma mais ou menos intensa as políticas de defesa da concorrência nos mais diversos países. Como é possível verificar, a estrutura e sistemática da política de defesa da concorrência estadunidense foram profundamente marcadas pelo embate teórico dessas escolas.

Na Europa, tais pressupostos teóricos foram relegados em prol do estabelecimento de um sistema instrumental para a construção do mercado comum e da União Europeia. E, na Ásia, verifica-se que a política antitruste está subordinada ou condicionada às estratégias de fortalecimento industrial, competitividade externa e desenvolvimento econômico dos países.¹³²

5.3. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Os pressupostos constitucionais atribuem à iniciativa privada a exploração da atividade econômica. Ao Estado, cabe a função supletiva de exercer a atividade econômica apenas em casos que envolvem a segurança nacional ou o interesse público.¹³³

De acordo com a interpretação de Fábio Ulhoa Coelho¹³⁴, quando a Constituição Federal atribui à iniciativa privada a exploração da atividade econômica,

¹³⁰ FALCONE, Bruno. *Propriedade Industrial e defesa da concorrência: convergência principiológica*. Curitiba: Editora Juruá, 2013, p. 212.

¹³¹ QUEVEDO, Marcelo. Análise da evolução do sistema brasileiro de defesa da concorrência à luz da experiência internacional. Acesso <www.seae.fazenda.gov.br/>. Último acesso em 26 out. 2013.

¹³² QUEVEDO, Marcelo. Op. Cit. p. 11

¹³³ SERRAT, Daniela Morra Monte. *A Intervenção do Estado na Economia*. Acesso <www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/.../TCCDanielaMottaMonteSerrat>. Acesso em 27 out.2013.

¹³⁴ COELHO, Fábio Ulhoa. *Manual de Direito Comercial : direito de empresa*. 18 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 26-27.

impede que o ordenamento jurídico confira uma obrigação a alguém sem oferecer os meios necessários para cumprir integralmente essa obrigação. Ao promulgar leis ordinárias, o direito atende aos pressupostos constitucionais de forma a garantir a livre iniciativa e a competição por meio da repressão do abuso do poder econômico e da concorrência desleal.

Alguns princípios podem ser considerados mais diretamente relacionados à concorrência. O primeiro deles é o princípio da eficiência. Segundo Bruno Falcone¹³⁵, as leis de proteção da concorrência partem do pressuposto de que a concorrência tem por objetivo maximizar o desempenho econômico do mercado que se torna mais eficiente com o aumento da produção, redução dos preços em razão de grandes quantidades de mercadorias oferecidas, suficientes para suprir a demanda dos consumidores e garantindo sua liberdade de escolha. Busca-se a maximização da satisfação do consumidor e dos lucros auferidos pelo agente econômico.

Para o autor, ao exercerem a atividade econômica, os agentes econômicos buscam suprir as necessidades dos consumidores com grande variedade de produtos a preços acessíveis. Um modelo de eficiência pressupõe, portanto, uma boa utilização de recursos pelos agentes econômicos no setor privado.

O segundo princípio é o da proteção do consumidor. Esse princípio caminha ao lado dos princípios da defesa do meio ambiente, da redução das desigualdades regionais e da busca pela integração, uma vez que há o objetivo de resolver as situações de marginalização regional ou social.¹³⁶

Maitê Cecília Fabbri Moro defende que ao se estabelecer que a propriedade da marca está submetida ao interesse social, busca-se a segurança jurídica não apenas do titular do direito de exclusividade sobre a marca, mas também aos concorrente e a toda sociedade.¹³⁷

Na tradição jurídica brasileira, no entanto, as políticas de defesa da concorrência e de proteção do consumidor, por motivo que a doutrina não chegou a

¹³⁵ FALCONE, Bruno. *Propriedade Industrial e defesa da concorrência: convergência principiológica*. Curitiba: Editora Juruá, 2013, p. 217-220.

¹³⁶ SILVA, José Afonso. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 796.

¹³⁷ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito das marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 324-325.

detectar de forma consensual, se desenvolveram independentemente uma da outra.¹³⁸

Por outro lado, muitas vezes, a busca pelo mercado consumidor gera atos lesivos aos concorrentes ou ao mercado em geral. Essas condutas são classificadas em: concorrência desleal e infração da ordem econômica.

5.4. CONCORRÊNCIA DESLEAL

Historicamente, os estudos relacionados à concorrência desleal surgiram relacionados à propriedade industrial. De acordo com a corrente liberal clássica, o Estado apenas poderia intervir na economia se houvesse ofensa a dois valores essenciais do sistema, a liberdade e a propriedade. Apenas a partir do século XIX, legislações autônomas francesas foram promulgadas para a proteção da propriedade industrial e o combate da concorrência desleal. Nesse período, os Tribunais franceses passaram a entender que os atos poderiam se enquadrar tanto como violação direta de preceitos legais como exercício abusivo de direitos (como a liberdade de concorrência, por exemplo) e que a responsabilidade poderia ser atribuída para tutelar direitos subjetivos ou meros interesses privados.¹³⁹

A 3ª edição do Guia Prático do CADE¹⁴⁰ descreve como objetivo da proteção da concorrência:

“A proteção da concorrência não faz apenas com que os preços e quantidades tendam a convergir para o maior benefício ao consumidor final, como propicia a igualdade de oportunidades nas disputas de mercado. Portanto, a defesa da concorrência interessa não apenas aos consumidores, mas também aos empresários de qualquer porte, principalmente aos pequenos e micro empresários. Os órgãos de defesa da concorrência têm o dever de evitar que as grandes empresas usem seu poder econômico para fins anticoncorrenciais, garantindo o direito de aproveitar as oportunidades de mercado”.

¹³⁸ FALCONE, Bruno. *Propriedade Industrial e defesa da concorrência: convergência principiológica*. Curitiba: Editora Juruá, 2013, p. 223-224.

¹³⁹ GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra: Editora Almedina, 2008. 2ª edição rev. e aumentada. p. 403-404.

¹⁴⁰ Acesso <http://www.cade.gov.br/publicacoes/guia_cade_3d_100108.pdf>. Último acesso: 04 nov. 2013

Concorrência desleal ocorre em razão de qualquer ato de concorrência que seja contrário às práticas honestas em matéria comercial ou industrial. No entanto, uma prática desonesta não é algo fácil de ser identificado, uma vez que a caracterização de uma prática desonesta é diversa de país para país.¹⁴¹

De acordo com Eliane Yachouch Abrão:

“O instituto da concorrência desleal, previsto nas leis de propriedade industrial e especialmente na Convenção de Paris (Decreto nº 635, de 21/08/1992), é reconhecido como qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Mas não figura nas leis de direito autoral. As leis de propriedade industrial tratam da concorrência desleal como um crime, e visam eliminar a confusão estabelecida no mercado entre produtos e serviços.”¹⁴²

A Convenção de Paris, em seu art. 10 *bis*¹⁴³, estipulou quais atos ou práticas são incompatíveis com a ideia de lealdade concorrencial. Inicialmente, refere-se a atos que possam criar qualquer tipo de confusão com o estabelecimento, bens, atividades industriais ou comerciais dos concorrentes (por exemplo, utilizar uma marca idêntica à do produtor de mercadoria similar e de grande conhecimento do público consumidor). Há também os atos que constituam alegações falsas que possam desacreditar ou degradar o estabelecimento, os bens ou as atividades industriais e comerciais de um concorrente (por exemplo, difundindo falsas informações sobre o produto ou serviço do concorrente). Por último, estabelece a Convenção de Paris que são atos lesivos à livre concorrência indicações ou

¹⁴¹ *Concorrência desleal*. Acesso <http://www.pginovacao.icb.ufmg.br/docs/modulo_9.pdf>. Acesso em 28.10.2013.

¹⁴² ABRÃO, Eliane Y. *Direitos de Autor e Direitos Conexos*. São Paulo: EDB, 2002, p. 219.

¹⁴³ “Article 10*bis* - Unfair Competition

(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.

(3) The following in particular shall be prohibited:

(i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(iii) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.”

alegações que podem levar o consumidor ao erro e a acabar consumindo o que não buscava inicialmente.

A prática de atos considerados de concorrência desleal é condenada tanto pelo Direito Civil quanto pelo Direito Penal. Na esfera cível, os fundamentos podem ser contratuais ou extracontratuais. No plano contratual, haverá direito a indenização quando uma cláusula contratual for ofendida como, por exemplo, uma cláusula de confidencialidade. No plano extracontratual, ocorre a infração à concorrência quando as condutas superarem os limites do aceitável, alcançando a caracterização de desonestidade. No entanto, essa dimensão é bastante criticada em razão de sua subjetividade.¹⁴⁴

Já, no plano criminal, a Lei de Propriedade Industrial prevê em seu art. 195¹⁴⁵ que a prática de condutas de concorrência desleal pode resultar em detenção de três meses a um ano.

¹⁴⁴ SERRAT, Daniela Morra Monte. *A Intervenção do Estado na Economia*. Acesso <www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/.../TCCDanielaMottaMonteSerrat>. Acesso em 28 out.2013.

¹⁴⁵ “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

- I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;
 - II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;
 - III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
 - IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
 - V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;
 - VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;
 - VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;
 - VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;
 - IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
 - X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
 - XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
 - XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
 - XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;
 - XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.
- Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.”

Entende-se, portanto, que a concorrência desleal ocorre por “meios ilícitos utilizados pelo empresário com o objetivo de atrair a clientela”.¹⁴⁶ Como essa prática prejudica não apenas os consumidores, como o mercado em geral, deve ser fortemente reprimida pelo ordenamento jurídico.

5.5. INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA

A ordem econômica, nos termos do art. 170 da Constituição, tem por base a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. O art. 20 da Lei Antitruste dispõe sobre atos considerados lesivos à ordem econômica. Entre eles, encontram-se condutas que visem aumentar arbitrariamente os lucros do agente econômico, dominar o mercado relevante de bens e serviços ou quando o agente econômico utilizar seu poder de mercado para prejudicar a livre concorrência.

O art. 21 da mesma Lei apresenta um rol exemplificativo de condutas que, se combinadas com os resultados previstos no artigo anterior, ainda que não alcançadas, configuram infração à ordem econômica. Se comprovada conduta contra a ordem econômica, o agente econômico responde com penas pecuniárias (art. 23), sanções não pecuniárias (art. 24) e por danos civis previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002.¹⁴⁷

Com o objetivo de garantir a livre concorrência, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica é órgão competente para decidir se houve ou não infração da ordem econômica. O CADE atua tanto de forma preventiva como repressiva. Entre as sanções previstas encontram-se multa, inscrição no cadastro de defesa do consumidor, negativa de parcelamento de tributos ou cancelamento de benefícios fiscais, entre outros.¹⁴⁸

¹⁴⁶ BERTOLDI, Marcelo M. RIBEIRO, Marcia Carla. *Curso Avançado de direito comercial*. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 131.

¹⁴⁷ BERTOLDI, Marcelo M. RIBEIRO, Marcia Carla. Op. Cit. p. 133.

¹⁴⁸ SERRAT, Daniela Morra Monte. *A Intervenção do Estado na Economia*. Acesso <www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/.../TCCDanielaMottaMonteSerrat>. Acesso em 28 out.2013.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Propriedade Intelectual pode ser definida como a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções de radiodifusão, às invenções, descobertas científicas, desenhos, modelos e marcas industriais, assim como a proteção contra a concorrência desleal.

Além disso, divide-se em Direito de Autor e Direito de Propriedade Industrial dependendo do seu campo de incidência. Caracteriza-se como Direito de Autor se a proteção incidir sobre as criações estéticas e como Propriedade Industrial se incidir sobre as criações utilitárias. Os elementos que compõem a Propriedade Industrial são a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca.

A invenção é o resultado de uma produção humana que cria um bem até então desconhecido para aplicação industrial. Não é uma descoberta, uma vez que não se trata de algo já existente na natureza, mas que de funcionalidade desconhecida. O modelo de utilidade é um instrumento, utensílio ou objeto cuja finalidade seja melhorar a utilização de um instrumento industrial já existente. O desenho industrial, segundo a legislação específica vigente, é a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental que fornece ao produto um novo visual estético e que possa servir como um tipo de fabricação industrial.

A marca, por sua vez, possui origem ainda bastante discutida pela doutrina. Alguns estudiosos europeus remontam sua origem à Antiguidade Clássica, na qual a proteção desse instituto era totalmente inexistente havendo, apenas, uma forma de identificação do fabricante ou do local onde a mercadoria havia sido produzida. A maioria dos doutrinadores remonta à Idade Média a origem das marcas, sob o argumento de que foi apenas nessa época que houve o crescimento das trocas de mercadorias e, conseqüentemente, a necessidade de identificação dos produtos. Foi nesse período, também, que as marcas passaram a possuir certa tutela jurídica.

Após a Revolução Industrial, o tratamento jurídico das marcas adquiriu maior relevância. A função distintiva passou a exercer papel determinante na proteção do direito do titular da marca.

As marcas, assim como os demais institutos jurídicos, são regidas por diversos princípios. O primeiro é o princípio da territorialidade, segundo o qual, quando a propriedade de uma marca é conferida em um determinado território, só

produz efeitos dentro desse respectivo país. O segundo princípio a ser observado pelo direito de marca é o da especialidade, segundo o qual, para que uma marca seja passível de registro, deve ser distinta das que abrangem mercadorias ou serviços semelhantes ou idênticos aos que fornece.

A forma de aquisição do direito de propriedade sobre uma marca varia de país para país, uma vez que é tema de direito interno. Dentre os sistemas possíveis para aquisição do direito, o Brasil adota predominantemente o modelo atributivo. Em outros termos, para que haja o direito de propriedade sobre uma marca, é necessário haver um registro válido perante a autoridade competente. Importante ressaltar que não é um sistema totalmente rígido, ou seja, o Brasil também adota algumas características típicas do modelo declarativo.

Dentre as funções manifestas do Direito de Marca é necessário destacar a função distintiva, a qual é considerada pela doutrina majoritária como a principal função das marcas. Isso, porque distingue um produto ou serviço no mercado dos demais semelhantes ou idênticos fornecidos pela concorrência. É uma forma de proteger o consumidor de se confundir e acabar consumindo o que não buscava originalmente.

Como já visto, o Direito aplicável à indústria destaca, além da propriedade industrial, a noção de concorrência, a qual pode ser definida como a competição entre os empresários de determinado setor econômico para a conquista do mercado consumidor. Um ambiente de concorrência adequado propicia o crescimento econômico do setor, além de proteger os interesses do consumidor e os interesses públicos.

A partir do estudo realizado acerca da temática, percebe-se que a função das marcas ultrapassa a função distintiva no mercado. É uma forma de fomentar o investimento dos empresários em inovação e aprimoramento dos produtos e serviços já existentes.

Caso o ordenamento jurídico não proteja a livre e justa concorrência, por meio da proteção da marca e outros instrumentos de proteção concorrencial, não será criado um ambiente de incentivo a novos investimentos, uma vez que haveria a possibilidade de usurpação de direitos, assim como de formação de monopólios e quartéis.

Além disso, do ponto de vista do consumidor, a marca não serve apenas para que o consumidor saiba a procedência do que vai consumir. Mas para que saiba que

teve a liberdade de escolha, que o preço pago é justo e que, provavelmente, pagará pelo bem ou serviço que atende à sua necessidade. Uma vez que a justa concorrência, mesmo que indiretamente, faz com que o produtor ou prestador de serviço invista em qualidade para se diferenciar dos demais no mercado.

REFERÊNCIAS

ABRÃO, Eliane Y. *Direitos de Autor e Direitos Conexos*. São Paulo: EDB, 2002.

AFONSO, Celso de Assis Figueiredo. *Marcas industriais e nome comercial*. B.L. Garnier Livreiro, Editor, Imprensa Nacional.

ANDRADE, Luciane Barros. *Propriedade Imaterial*. Acesso <<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/Congresso/utese33.htm>>. Acesso em 12 ago. 2013.

BAGNOLI, Vicente. *A introdução ao Direito da Concorrência*. São Paulo: Editora Singular, 2005.

BATISTA, Paulo Nogueira. *O Consenso de Washignton*. Acesso <http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aup0270/4dossie/nogueira94/nog94-cons-washn.pdf>. Acesso em 24 out.2013.

BERTOLDI, Marcelo M. RIBEIRO, Marcia Carla. *Curso Avançado de direito comercial*. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*, 2ª ed., v. 1.

CERQUEIRA, João da Gama. *Privilégios de invenção e marcas de fabrica e de commercio. Commentario ao Decreto 16.264 de 19 de dezembro de 1923*. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1930 , v. II.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Uma breve revisita às funções marcarias*. Acesso < <http://www.publicadireito.com.br/artigos/>>. Acesso em 09 out. 2013.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. São Paulo: Editora Saraiva, 8ª ed. v. 1.

CONCORRÊNCIA DESLEAL. Disponível em <http://www.pginovacao.icb.ufmg.br/docs/modulo_9.pdf>. Acesso em 28.10.2013.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. *Guia Prático*. Disponível em <http://www.cade.gov.br/publicacoes/guia_cade_3d_100108.pdf>. Acesso: 04 nov. 2013.

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS. *Marques*. Disponível em < www.universalis.fr>. Acesso em 29 set. 2013.

FALCONE, Bruno. *Propriedade Industrial e defesa da concorrência: convergência principiológica*. Curitiba: Editora Juruá, 2013.

FIGUEIREDO, Afonso Celso de Assis. *Marcas Industriais e Nome Comercial*. B.L. Garnier Livreiro: 1888, Imprensa Nacional.

FRANCESCHINI, José Ignácio Gonzaga. *Introdução ao direito da concorrência*. São Paulo: Malheiros, 1996.

GOMES, Orlando. *Introdução ao Direito Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

GONÇALVES, Luís M. Couto. *Manual de Direito Industrial: patentes, desenhos ou modelos, marcas, concorrência desleal*. Coimbra: Editora Almedina, 2ª ed., 2008.

GUSMÃO, José Roberto. *Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos distintivos*. Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: a nova Lei da Propriedade Industrial no contexto internacional. Anais, 1996.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/diretrizes_de_analise_de_marcas_17-12-2010.pdf>. Acesso em 13 out.2013.

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO EMPRESARIAL. Disponível em <www.psga.adv.br>. Acesso: 02 out. 2013.

LANÇA SILVA, Hugo Daniel. *A função publicitária da marca de empresa*. Acesso <<http://www.verbojuridico.com/doutrina/2009/hugolancasilva>>. Acesso 20 out. 2013.

LEMOS, Ronaldo. *Direito, tecnologia e cultura*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. Licenciado em Creative Commons. Disponível em <<http://www.overmundo.com.br/banco/livrodireito-tecnologia-e-cultura-ronaldolemos>>. Acesso em 10 ago. 2013.

LEONARDOS, Luiz. Anuário da Propriedade Industrial. *Revista da ABPI*, 1979.

LIMA, R. A. S. **Prevenção Antitruste no Brasil**: 1994 – 1996. 732 f. Tese (doutorado em Economia) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1998.

MARCONDES PEREIRA, Marco Antonio. *Elaboração do conceito de marca*. Acesso <www.cantareira.br/thesis/wp-content/uploads/2008/10/marco_9.pdf>. Acesso em 15 out. 2013.

NEVES DE OLIVEIRA, Giselle Christina. *As resoluções 122 e 123 do INPI e a violação do princípio da especialidade*. Acesso <www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/giselle_christina.pdf>. Acesso em 09 out.2013.

NEUMAYR, Rafael. *Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa*. Acesso: <<http://www.mcampos.br/posgraduacao/mestrado/dissertacoes/2011/rafaelneumayra>> Acesso em 19 out.2013.

NOGUEIRA, Almeida. *Tratado teórico e prático de marcas industriais e nome comercial*. São Paulo: Typ. Hennies Irmaos, 1910.

OLIVEIRA, Maurício Lopes. **Propriedade Industrial**. Âmbito de proteção à marca registrada. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2000.

PAES, Tavares P. R. *Nova Lei da Propriedade Industrial*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996.

QUEVEDO, Marcelo. Análise da evolução do sistema brasileiro de defesa da concorrência à luz da experiência internacional. Acesso <www.seae.fazenda.gov.br/>. Acesso em 26 out. 2013.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. São Paulo: Saraiva, 2003.

ROCHA PORTO, Patricia Carvalho. *A marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida*. Acesso: <www.nbb.com.br/pub/>. Acesso em 20 out.2013.

ROSENBERG, Barbara. Considerações sobre direito da concorrência e os direitos de propriedade industrial. *In*: ZANOTTA, Pedro; BRANCHER, Paulo (orgs.). *Desafios atuais do direito da concorrência*. São Paulo: Singular, 2008.

SERRAT, Daniela Morra Monte. *A Intervenção do Estado na Economia*. Acesso <www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/.../TCCDanielaMottaMonteSerrat>. Acesso em 25 out.2013.

SILVA, José Afonso. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

SILVEIRA, Newton. *A propriedade Intelectual e a nova lei da propriedade industrial (Lei 9.279 de 14.05.1996)*. São Paulo: Editora Saraiva, 1996.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Direito de Marcas*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1968, 1ª edição.

UZCÁTEGUI, Astrid. *A marca de certificação e suas particularidades*. Acesso <http://www.cjp.ula.ve/gpi/documentos/marcas_certificacion.pdf>. Acesso em 15 out. 2013.

ZANINI, Leonardo de Assis. *A proteção internacional do direito de autor*. Revista SJRJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 30, p. 115-130. Abril/2011.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Disponível em <<http://www.wipo.int/portal/index.html.en>>. Acesso em 20 out. 2013.