



COORDENAÇÃO GERAL

Celso Fernandes Campilongo

Alvaro de Azevedo Gonzaga

André Luiz Freire

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUCSP

TOMO 4

DIREITO COMERCIAL

COORDENAÇÃO DO TOMO 4

Fábio Ulhoa Coelho

Marcus Elidius Michelli de Almeida

São Paulo

2018

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUCSP
DIREITO COMERCIAL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO

DIRETOR
Pedro Paulo Teixeira Manus
DIRETOR ADJUNTO
Vidal Serrano Nunes Júnior

ENCICLOPÉDIA JURÍDICA DA PUCSP | ISBN 978-85-60453-35-1

<https://enciclopediajuridica.pucsp.br>

CONSELHO EDITORIAL

Celso Antônio Bandeira de Mello
Elizabeth Nazar Carrazza
Fábio Ulhoa Coelho
Fernando Menezes de Almeida
Guilherme Nucci
José Manoel de Arruda Alvim
Luiz Alberto David Araújo
Luiz Edson Fachin
Marco Antonio Marques da Silva
Maria Helena Diniz

Nelson Nery Júnior
Oswaldo Duek Marques
Paulo de Barros Carvalho
Raffaele De Giorgi
Ronaldo Porto Macedo Júnior
Roque Antonio Carrazza
Rosa Maria de Andrade Nery
Rui da Cunha Martins
Tercio Sampaio Ferraz Junior
Teresa Celina de Arruda Alvim
Wagner Balera

TOMO DE DIREITO COMERCIAL | ISBN 978-85-60453-44-3

A Enciclopédia Jurídica é editada pela PUCSP

Enciclopédia Jurídica da PUCSP, tomo IV (recurso eletrônico)
: direito comercial / coords. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida -
São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2018
Recurso eletrônico World Wide Web
Bibliografia.
O Projeto Enciclopédia Jurídica da PUCSP propõe a elaboração de dez tomos.

1. Direito - Enciclopédia. I. Campilongo, Celso Fernandes. II. Gonzaga, Alvaro. III. Freire, André Luiz. IV. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

REGISTRO DA MARCA

Lélio Denicoli Schmidt

INTRODUÇÃO

O registro de marca é um título que assegura o direito de propriedade e uso exclusivo da marca em todo o território nacional. Sua concessão se dá mediante pedido depositado junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A proteção oriunda do registro não incide sobre a marca propriamente dita, mas sobre o seu uso para identificar um determinado produto ou serviço. Ressalvados os casos de notoriedade ou de alto renome, a mesma marca pode ser registrada por pessoas diversas, para atividades diferentes (princípio da especialidade). O âmbito de proteção decorrente do registro não se limita à marca nem aos produtos ou serviços nele descritos. No intuito de coibir o risco de confusão ou associação indevida, a tutela concernente ao registro da marca se estende também (i) a qualquer outra marca que a imite ou reproduza, de forma parcial ou com acréscimo e (ii) a qualquer outro produto ou serviço semelhante ou afim. A falta do registro não significa ausência completa de proteção: a legislação também reconhece alguns direitos baseados no uso, depósito ou notoriedade da marca.

SUMÁRIO

Introdução.....	2
1. Requisitos.....	3
2. Tramitação.....	5
3. A classificação de produtos e serviços.....	7
4. Natureza jurídica	8
5. Âmbito de proteção	10

6. Limites	12
7. Extinção.....	13
Referências	16

1. REQUISITOS

À luz dos arts. 122, 128, § 1º e 157 da Lei 9.279/1996, para que a marca seja registrada é necessário que ela:

- (a) consista num sinal distintivo (palavras, figuras, formas ou combinações desses elementos);
- (b) seja visualmente perceptível (não é permitido o registro de marcas olfativas ou sonoras);
- (c) não incorra nas proibições legais;
- (d) seja depositada no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (autarquia federal competente, nos termos da Lei 5.648/1970), mediante pedido acompanhado do comprovante de pagamento da taxa de depósito;
- (e) indique a classe correspondente e especifique os produtos ou serviços que se destina a identificar, conforme classificação adotada pelo INPI;¹ e
- (f) seja requerida por alguém que, de forma lícita e efetiva, exerça atividades em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca foi pleiteada, com base no objeto social da sociedade ou da inscrição da pessoa física em órgão profissional de classe.

O pedido de registro deve retratar a marca a ser protegida, indicar os produtos ou serviços que ela se destina a identificar e mencionar os dados do depositante. Cada marca deve ser objeto de pedido próprio. A cada variação de grafia ou desenho deve corresponder um pedido distinto (art. 155 da Lei 9.279/1996). Se o depositante pretende

¹ O pedido deve conter os dados de identificação do depositante e de seu procurador, caso o depósito não seja feito diretamente por ele. Deve especificar a forma de apresentação da marca (nominativa, mista, figurativa ou tridimensional) e indicar sua natureza (de produto, serviço, coletiva ou de certificação). No caso de marca mista ou figurativa, é preciso classificar também os elementos figurativos, por sua espécie. DANNEMANN SIEMSEN, Instituto. *Comentários à lei da propriedade industrial*, p. 307.

proteger a marca em mais de uma classe de produtos ou serviços, deve fazer tantos depósitos quantas forem as classes pretendidas. Embora a lei seja silente a respeito, os usos e costumes vedam que o registro de marca seja pleiteado conjuntamente por duas ou mais pessoas, em regime de co-titularidade. O formulário do pedido de registro só permite indicar um único depositante.

A legitimidade para o registro de marca coletiva pertence à associação que representa a coletividade e não a seus membros isolados (art. 128, § 2º, da Lei 9.279/1996). O pedido de registro de marca coletiva deve vir acompanhado de seu regulamento de utilização (art. 147 da Lei 9.279/1996). Já o pedido de registro da marca de certificação deve descrever as características do produto ou serviço a ser certificado e as medidas de controle a que será submetido (art. 148 da Lei 9.279/1996). O depositante da marca de certificação não pode ter interesse comercial ou industrial no produto ou serviço a ser atestado (art. 128, § 3º, da Lei 9.279/1996).

Caso o pedido de registro exiba documentos em língua estrangeira, uma tradução simples deve ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes. Se o depósito for feito através de um agente de propriedade industrial, a procuração deve ser exibida no prazo de até 60 (sessenta) dias, sob pena de indeferimento (art. 216, § 2º, da Lei 9.279/1996). Caso o depositante seja domiciliado no exterior, deve manter um procurador domiciliado no Brasil, com poderes para representá-lo em instância administrativa ou judicial e receber citações em seu nome (art. 217 da Lei 9.279/1996).

Quando o pedido de registro de marca se fundar em depósito precedente, que dentro dos últimos 6 (seis) meses tiver sido realizado em outro país ou organismo internacional, os dados dessa prioridade devem ser indicados no formulário de depósito. A reivindicação de prioridade pode ser comprovada no prazo de até 4 (quatro) meses após o depósito nacional, mediante documento do país de origem que contenha o número, a data do depósito feito no exterior e a marca respectiva, acompanhado de tradução simples. Se o depósito estrangeiro tiver sido objeto de cessão, é preciso apresentar também o respectivo contrato. A desídia na comprovação da prioridade não ocasiona o indeferimento do pedido; apenas impede que as condições do exame remontem à data original do depósito estrangeiro. Nessa hipótese, o registro poderá vier a ser indeferido com base em depósitos nacionais feitos por terceiros, no interregno compreendido entre

o depósito da marca no estrangeiro e seu depósito no Brasil.

As proibições legais ao registro de marca versam sobre aspectos relacionados à licitude (ou liceidade), distintividade, veracidade e disponibilidade do signo:

- (a) são ilícitas as marcas que atentem contra a moral, a religião, os bons costumes ou a fé pública (falsa indicação de procedência, qualidade ou utilidade), a teor do disposto no art. 124, I, III, X, XI e XIV, da Lei 9.279/1996;
- (b) são desprovidos de distintividade os signos de uso comum, necessário, vulgar ou técnico, aos quais se referem ao art. 124, II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei 9.279/1996;
- (c) violam o princípio de veracidade as marcas enganosas, retratadas no art. 124, IV, IX e X, da Lei 9.279/1996;
- (d) são indisponíveis as marcas que já são objeto de algum direito prévio, decorrente do uso, notoriedade ou outra fonte que gere um direito de preferência à obtenção do registro, como nos casos dos arts. 126, 129, § 1º e do art. 124, IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, da Lei 9.279/1996.

A ausência de licitude e a falta de distintividade são proibições absolutas, pois impedem que a marca seja registrada por qualquer pessoa. Já a indisponibilidade ou a inveracidade são proibições relativas, uma vez que não obstam que a marca seja registrada pelo legítimo interessado.

2. TRAMITAÇÃO

O depósito do pedido de registro instaura um procedimento administrativo junto ao INPI. O pedido é cadastrado no banco de dados do INPI e publicado na Revista da Propriedade Industrial. Qualquer terceiro pode apresentar oposição ao pedido de registro, no prazo de até 60 (sessenta) dias após sua publicação (art. 158 da Lei 9.279/1996). O depositante pode responder à oposição, também num prazo de 60 (sessenta) dias, mas caso se mantenha silente isso não implicará desistência do pedido nem aquiescência às razões da oposição.

Quando a oposição se fundar nos óbices previstos no art. 124, XXIII (marca anterior que o depositante não poderia desconhecer) ou no art. 126 da Lei 9.279/1996 (marca notoriamente conhecida), o oponente também deverá depositar um pedido de registro da marca, no prazo de até 60 (sessenta) dias após a oposição, sob pena de não conhecimento de sua oposição (art. 158, § 2º, da Lei 9.279/1996). Embora a legislação seja silente a respeito, a doutrina estende tal exigência à oposição baseada no pré-uso da marca (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996)², por aplicação analógica do art. 127, § 1º, que regula a reivindicação de prioridade.

A análise do pedido pelo INPI é feita de ofício e não se limita às eventuais questões suscitadas pelas partes. Caso incorra em alguma proibição formal, o pedido de registro poderá ser indeferido, mesmo que ninguém tenha apresentado oposição contra ele. O INPI poderá deferir o registro, indeferi-lo (no todo ou em parte), arquivá-lo (caso alguma exigência expressamente formulada não tenha sido atendida no prazo de 60 dias) ou sobrestá-lo (se a análise depender do exame de pedido ou registro precedente, que seja objeto de oposição, pedido de caducidade ou procedimento administrativo de nulidade). Um depósito posterior não pode ser concedido em detrimento de um pedido de registro anterior, para marca idêntica ou semelhante, depositada para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

O deferimento do pedido intima o depositante a comprovar em até 60 (sessenta) dias o pagamento da taxa administrativa cobrada para a expedição do registro (prazo ordinário). Após o término do prazo ordinário, essa taxa também poderá ser quitada num prazo suplementar de 30 (trinta) dias, independentemente de nova intimação, mas com aumento de valor (arts. 161 e 162 da Lei 9.279/1996). Se nenhum pagamento for feito dentro do prazo ordinário ou do prazo extraordinário, o pedido será definitivamente arquivado e o registro não será concedido. Havendo o pagamento tempestivo da taxa, o INPI concederá o registro e emitirá o respectivo certificado, indicando a marca, o número e a data do registro, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, os produtos ou

² DANNEMANN SIEMSEN, Instituto. *Comentários à lei da propriedade industrial*, p. 257. LEONARDOS, Luiz. A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. *Revista da ABPI*, v. 34, p. 33. CORREA, José Antonio B.L. Faria. Sinais não registráveis. *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*, p. 264. DOMINGUES, Douglas G. *Comentários à lei da propriedade industrial*, p. 472. BARBOSA, Denis B. *Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade industrial*, p.10.

serviços para os quais a marca foi registrada, as características do registro e a eventual prioridade estrangeira na qual ela se baseia.

3. A CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

A proteção decorrente do registro não incide propriamente sobre a marca em si, mas sobre o seu uso para identificar um produto ou serviço. Por essa razão, o pedido de registro deve especificar os produtos ou serviços para os quais a marca é pretendida, devendo indicar também a classe em que os mesmos se encontram inseridos. A classificação de produtos ou serviços simplifica a análise de colidência, pois permite que o exame seja feito levando em conta apenas os sinais já depositados na mesma classe ou em outras classes correlatas, que abarque produtos ou serviços semelhantes ou afins.

Os depósitos atualmente feitos no Brasil seguem a classificação internacional de produtos e serviços de Nice (NCL), sujeita a sucessivas atualizações. A classificação procura agrupar os produtos e serviços por sua natureza. Consoante o critério de divisão, produtos semelhantes ou afins podem ser listados numa mesma classe ou em classes correlatas. Não é correto imaginar que a proteção seja delimitada pela classe em que o registro foi concedido. A proteção não é propriamente para a classe, mas para os produtos ou serviços listados, bem como para os demais que lhes sejam semelhantes ou afins. Isso permite que a tutela da marca seja menor ou maior do que o âmbito da classe, considerando que não abarcará os produtos e serviços não afins, ainda que contidos na mesma classe, mas se estenderá aos produtos ou serviços afins, mesmo quando inseridos em classe diversa.³ Esse aspecto foi bem retratado no § 7º do art. 39 da Diretiva da União Europeia 2015/2436, segundo o qual “os produtos e serviços não devem ser considerados afins pelo fato de constarem da mesma classe da Classificação de Nice”, mas “os produtos e serviços não devem ser considerados distintos pelo fato de constarem de classes diferentes dessa mesma classificação”.

³ OLAVO, Carlos. *Propriedade industrial*, p. 97. MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais*, p. 52. COPETTI, Michele. *Afinidade entre marcas: uma questão de direito*, p. 54. BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*, p. 769. AZÉMA, Jacques; GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la propriété industrielle*, p. 794.

O princípio da especialidade permite que a mesma marca seja registrada por pessoas distintas, desde que para produtos ou serviços totalmente diferentes. O STJ já ressaltou que a aplicação do princípio da especialidade “não se esgota na classe na qual se encontra registrado o bem jurídico em questão”, pois “há a exclusividade em relação aos produtos, mercadorias ou serviços cobertos pela marca, e não, especificamente, em relação à classe, mera divisão burocrática (...)”.⁴

Ao contrário do que dispunha a antiga Lei 5.772/1971, a Lei 9.279/1996 não contém nenhum dispositivo vinculando a proteção do registro ao universo da classe em que o mesmo foi concedido. Em seu art. 144, expressamente contempla a possibilidade de caducidade parcial do registro, o que abre ensejo a que a mesma marca seja registrada por pessoas diferentes, dentro da mesma classe, desde que para produtos ou serviços não semelhantes nem afins. Excepcionalmente, a proteção do registro pode se estender a todas as classes de atividades. Isso ocorre na hipótese da marca de alto renome, a que se refere o art. 125 da Lei 9.279/1996. A marca notoriamente conhecida também pode ser protegida em produtos ou serviços diferentes, desde que atendidos os requisitos fixados para tanto no art. 16, § 3º, do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (tratado internacional conhecido pela sigla inglesa TRIPs, promulgado pelo Decreto 1355 de 1994).

4. NATUREZA JURÍDICA

A natureza jurídica do registro de marca é questão de grande efeito prático, pois repercute no conflito com outros signos distintivos, na possibilidade ou não de transmissão de direitos e no regime legal de proteção. Ao longo do tempo várias teorias procuraram precisar a natureza jurídica da proteção incidente sobre a marca, conceituando-a como:

- (i) um direito de personalidade, insuscetível de alienação a terceiros;⁵

⁴ STJ, RHC 37/SP, 5ª Turma, rel. Min. Costa Lima, j. 02.08.1989, RSTJ 5/158; REsp 1.340.933/SP, 3º Turma, rel. Min. Paulo Sanseverino, j. 10.03.2015; REsp 949.514-RJ, 3ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 04.10.2007; REsp 284.742/SP, 3ª Turma, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.08.2001; REsp 38.827, 4ª Turma, rel. Min. Barros Monteiro, j. 24.10.1995.

⁵ CHAVES, Antônio. Marca e nome comercial. *Revista dos Tribunais*, v. 432, p. 32. DI FRANCO, Luigi. *Trattato della proprietà industriale*, p. 19. AMAR, Moise. *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, p. 32.

- (ii) um direito de clientela;⁶
- (iii) um direito de de monopólio;⁷;
- (iv) um direito de informação ao consumidor;⁸
- (v) um mero elemento do fundo de comércio, do qual a marca não poderia ser dissociada, diante da impossibilidade de ser cedida separadamente a outrem, sem que o respectivo negócio e seu aviamento (goodwill) também fossem alienados;⁹
- (vi) um direito de exclusivo;¹⁰
- (vii) um direito intelectual ou imaterial *sui generis*, diverso das tradicionais categorias de direitos reais, obrigacionais ou de personalidade;¹¹ ou
- (viii) um direito de propriedade,¹² ainda que *sui generis*.¹³

A marca não é um direito de personalidade, pois se desprende da pessoa do titular e pode ser cedida a terceiros, ainda que tenha sido formada a partir de um nome civil. A marca também não gera um direito de clientela, pois o consumidor é livre para adquirir ou não o produto ou serviço. Tampouco se pode falar que a marca seja um direito de monopólio, pois sua exploração usualmente se dá em regime de livre concorrência, disputando mercado com marcas de terceiros.

A marca transmite informações aos consumidores, mas não se limita a isso. Em muitos casos a concessão do registro antecede o início do uso efetivo da marca (art.

⁶ ROUBIER, Paul. *Le droit de la propriété industrielle*, pp. 102, 104 e 107.

⁷ FRANCESCHELLI, Remo. *Sui marchi di impresa*, p. 243. PLAISANT, Marcel. *Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle*, p. 8.

⁸ LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*, pp. 167-168 e 173. BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*, p. 700. MILLER, Arthur R.; DAVIS, Michael H. *Intellectual property: patents, trademarks and copyright in a nutshell*, p. 150. ECONOMIDES, Nicholas S. The economics of trademarks. *The Trademark Reporter*, v. 78, pp. 525-526.

⁹ MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property*, pp. 24 e 191. BARRETT, Margreth. *Intellectual property: cases and materials*, pp. 825-826. CALLMANN, Rudolf. *The law of unfair competition and trade-marks*, pp. 1272-1288. MCKENNA, Mark P. The normative foundations of trademark law. *The Trademark Reporter*, v. 97, pp. 1168-1169.

¹⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*, pp. 601, 604, 612-613 e 615. Idem. *Direito civil – reais*, p. 39. OLAVO, Carlos. *Propriedade industrial*, pp. 35 e 51. BARBOSA, Dênis B. *A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito*, p. 99.

¹¹ PICARD, Edmond. *Le droit pur*, pp. 92 e 94. TROLLER, Alois. *Précis du droit de la propriété immatérielle*, pp. 32-34. BRAUN, Alexandre. *Nouveau traité des marques de fabrique et de commerce*, p. 87. CORROZA, Hermenegildo Baylos. *Tratado de derecho industrial*, p. 50.

¹² FERREIRA, Waldemar. *Instituições de direito comercial*, p.150. CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. *Tratado de direito comercial*, p. 212. GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado de propriedade industrial*, p.763. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*, p.6.

¹³ GUSMÃO, José Roberto. *L'acquisition du droit sur la marque au Brésil*, pp. 34-47.

144 da Lei 9.279/1996). Isso mostra que o registro protege a marca antes mesmo dela angariar clientela ou transmitir qualquer informação. Na legislação brasileira, a marca que já tiver sido depositada ou registrada não é um elemento inseparável do fundo de comércio ou de empresa, pois pode ser cedida sem englobar necessariamente o trepasse do estabelecimento comercial e de seu aviamento (arts. 130, I, e 134 da Lei 9.279/1996).

Diversamente do que ocorre com o art. 1302 do Código Civil português, a legislação brasileira não restringe o direito real de propriedade às coisas corpóreas, o que permite que seu objeto corresponda a um bem intelectual ou imaterial, como é o caso da marca. A teoria mais aceita no Brasil considera a marca como um direito real de propriedade. É o enquadramento previsto no inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, que determina que a legislação regule a proteção à “propriedade das marcas”.

A natureza da marca varia, porém, conforme seu status jurídico. As marcas registradas são objeto de um direito de propriedade, nos termos do art. 129 da Lei 9.279/1996. Já as marcas não registradas possuem uma natureza jurídica diversa. As marcas que não são objeto de qualquer uso ou depósito são *res nullius*, disponíveis para apropriação. Já as marcas que estão sendo usadas, mas ainda não foram depositadas (“marcas de fato”), são elementos inseparáveis do estabelecimento empresarial, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 da Lei 9.279/1996). As “marcas de fato” gozam da tutela ínsita a um direito pessoal, sem a mesma abrangência territorial de proteção que advém do depósito ou registro.

5. ÂMBITO DE PROTEÇÃO

O registro confere um direito de propriedade que assegura o uso exclusivo da marca em todo o território nacional (art. 129 da Lei 9.279/1996), mesmo em localidades nas quais o titular não atue. A amplitude geográfica dessa proteção difere da tutela conferida às “marcas de fato” (marcas já em uso, mas que ainda não tiveram seu registro requerido). Como as “marcas de fato” são protegidas com base na repressão à concorrência desleal (arts. 195, III e 209 da Lei 9.279/1996 e art. 10 bis da CUP – Convenção da União de Paris, tratado promulgado pelo Decreto 635 de 1992), sua tutela depende da existência de uma relação de concorrência, o que faz que a proteção fique

restrita unicamente à área territorial (bairro, cidade ou estado) na qual o usuário explore a marca.

O titular do registro poderá ceder ou licenciar sua marca a outrem. Tem ainda o direito de proteger a integridade material ou reputação da marca, impedindo que terceiros usem ou registrem marca colidente, em produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, que suscitem confusão ou associação indevida (arts. 130 e 124, XIX, da Lei 9.279/1996). A proteção abarca “o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular” (art. 131 da Lei 9.279/1996). Nos termos dos arts. 189 e 190 da Lei 9.279/1996, incorre em crime contra o registro de marca quem:

- (a) reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão;
- (b) altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado;
- (c) importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:
 - (i) produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou
 - (ii) produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

O registro vigora pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data de sua concessão. Sua vigência pode ser prorrogada indefinidamente, para o decênio subsequente, desde que o pedido de prorrogação seja devidamente formulado e instruído com o pagamento das respectivas taxas. A violação ao registro de marca pode ser discutida em instância penal ou cível, dando ensejo à imposição de uma obrigação de não fazer para cessar a ilicitude, à apreensão de mercadorias e à indenização por lucros cessantes e danos materiais e morais.

O certificado de registro indica a marca e os produtos ou serviços para os quais ela pode ser usada, licenciada ou cedida (*jus utendi*). Já proteção legal oriunda do registro (*jus prohibendi*) é mais ampla, por se estender (i) a qualquer outra marca que a imite ou reproduza de forma parcial ou com acréscimo e (ii) a qualquer outro produto ou serviço

semelhante ou afim (conferir art. 124, XIX, da Lei 9.279/1996 e art. 16, § 1º, do TRIPs).¹⁴ Como frisa Denis Borges Barbosa, não se protege propriamente a literalidade do certificado de registro, mas a função distintiva da marca nele retratada.¹⁵ Isso explica o fato da tutela legal da marca ser mais elástica do que o conteúdo retratado em seu certificado de registro.

A afinidade se configura quando os produtos ou serviços satisfazem necessidades idênticas ou correlatas (lápiz, caneta e borracha), servem a propósitos semelhantes (fósforo e isqueiro) ou conexos (pente e espelho), decorrem da mesma matéria-prima (leite e iogurte), se destinam a uma mesma clientela (roupas e calçados) ou são encontrados à venda nas mesmas prateleiras, seções ou lojas especializadas (celulares e tablets).¹⁶ Na síntese feita por Couto Gonçalves,¹⁷ a afinidade retrata “uma relação de substituição, complementaridade, acessoriedade ou derivação” entre os produtos ou serviços, que geram risco de engano quanto à origem dos produtos, caso eles sejam identificados por marcas parecidas.

Só o registro confere o direito de propriedade sobre a marca. O depósito não assegura a concessão do registro, pois o pedido pode ser indeferido. No entanto, durante a tramitação do pedido de registro, o depositante goza da proteção legal prevista no art. 130 da Lei 9.279/1996, contra terceiros que estejam a fazer uso indevido da marca. O art. 130 do Código Civil também permite que o titular de um direito eventual tome as medidas necessárias para conservá-lo.

6. LIMITES

A proteção decorrente do registro restringe-se ao uso do signo em cenário

¹⁴ Sigla inglesa do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, tratado aprovado pelo DL 30 de 1994 e promulgado pelo Decreto 1355 de 1994.

¹⁵ BARBOSA, Denis B. *Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de propriedade intelectual*, p. 25. FRANCESCHELLI, Remo. *Sui marchi di impresa*, p.347. KITCHIN, David; LLEWELYN, David; MELLOR, James et all. *Kerly's law of trade marks and trade names*, p. 244.

¹⁶ BARBOSA, Denis B. *Proteção das marcas*, p. 59 e 86. UBERTAZZI, Luigi Carlo. *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, p. 248. MILLER, Arthur R.; DAVIS, Michael H. *Intellectual property: patents, trademarks and copyright in a nutshell*, p. 261.

¹⁷ COUTO GONÇALVES, Luís M. *Direito de marcas*, p. 135. OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*, p. 173-179. MANGINI, Vito. *Il marchio non registrato*, p. 29. GUGLIELMETTI, Giannantonio. *Il marchio celebre o de 'haute renommée'*, p.203.

empresarial, para identificar um produto ou serviço. Não há óbice, pois, para que a marca seja usada em atos civis, desprovidos de contexto empresarial, como o batismo de uma pessoa, o endereço de um logradouro público, o apelido dado a um animal etc... Essa limitação decorre da própria conceituação da marca como um sinal distintivo que identifica um produto ou serviço (art. 123, I, da Lei 9.279/1996). Há outras situações, nas quais a marca pode ser livremente usada por terceiros, sem que isso configure ofensa aos direitos decorrentes de seu registro. Segundo o art. 132 da Lei 9.279/1996, o titular não pode impedir que sua marca seja usada:

- junto com a marca ou outros sinais distintivos de terceiros (marca, nome empresarial ou nome de domínio de um comerciante ou distribuidor), para anunciar, promover, expor ou comercializar o produto que ela identifica (como o supermercado que imprime folhetos citando as marcas dos produtos que possui à venda);
- em acessórios fabricados por outrem, para indicar sua destinação (como os fabricantes de pneus ou cartuchos de tintas, que indicam as marcas dos automóveis ou impressoras com as quais seus produtos são compatíveis);
- no próprio produto original, que tiver sido posto no mercado interno pelo titular da marca, sob seu consentimento ou mediante a licença compulsória prevista nos §§ 3º e 4º do art. 68 da Lei 9.279/1996 (o que assegura a livre circulação e revenda da mercadoria, com a marca nela impressa); ou
- em discurso, obra científica, literária ou qualquer outra publicação que a cite, desde que sem conotação comercial nem prejuízo para seu caráter distintivo (como o jornal que cita marcas de empresas para dar notícias sobre elas).

7. EXTINÇÃO

Nos termos do art. 142 da Lei 9.279/1996, o registro de marca se extingue quando:

- (i) o decênio de proteção expira, sem que o pedido de renovação tenha sido apresentado durante o último ano de vigência ou nos 6 (seis) meses

subsequentes ao seu término;

- (ii) o titular renuncia à proteção, de forma total ou parcial;
- (iii) a caducidade é decretada, a pedido de terceiro interessado, por falta de uso efetivo da marca durante 5 (cinco) anos consecutivos, ou de uso feito com alteração substancial em relação à forma com que a marca foi protegida; ou
- (iv) se o titular domiciliado no exterior deixou de constituir e manter procurador domiciliado no Brasil, para receber citações e representá-lo em instância administrativa e judicial.

A expiração é uma causa natural de extinção, que se verifica quando o prazo decenal de proteção termina sem que a prorrogação do registro tenha sido requerida, dentro dos prazos ordinário ou extraordinário previstos para tanto na Lei 9.279/1996. Já as demais causas de extinção suprimem o lapso remanescente de proteção que o registro ainda dispunha.

A caducidade não pode ser decretada de ofício. Depende de requerimento de um terceiro, que tenha interesse em explorar marca idêntica ou semelhante, para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Para que o registro cumpra sua função social, é necessário que a marca seja efetivamente usada por seu titular. Quando isso não se verifica, a caducidade permite que a marca fique disponível para ser apropriada por quem deseje explorá-la.

A renúncia é um ato de disposição praticado pelo titular que não tem mais interesse em manter o registro da marca. Pode ser total ou parcial, conforme abarque a totalidade dos produtos ou serviços listados no certificado de registro ou apenas alguns deles. A extinção do registro por falta de procurador vitima apenas os titulares estrangeiros, que não tenham mantido no Brasil um procurador autorizado a representá-los em instância administrativa e judicial.

O rol do art. 142 da Lei 9.279/1996 não é taxativo.¹⁸ Há outras hipóteses de extinção de registro, expressamente previstas em outros dispositivos da Lei 9.279/1996

¹⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos*, p. 309. BARBOSA, Denis B. *Proteção das marcas*, p. 416. CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. *Tratado de direito comercial*, p. 332. BENTO DE FARIA, Antonio. *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome comercial*, p. 224-225. CELSO, Affonso. *Marcas industriaes e nome comercial*, p. 91.

ou inferidas a partir dos princípios que a regem, como é o caso da:

- (a) cessão parcial, que não compreende todos os registros ou depósitos pertencentes ao cedente, de marcas iguais ou semelhantes, para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins (art. 135 da Lei 9.279/1996);
- (b) dissolução da entidade titular da marca coletiva ou de certificação, ou uso impróprio, feito em desacordo com as condições previstas no regulamento de utilização de tais marcas (art. 151 da Lei 9.279/1996);
- (c) nulidade do registro (art. 165 da Lei 9.279/1996); ou
- (d) degeneração da marca, que se transformou num signo de uso comum, necessário ou vulgar e perdeu a capacidade de distinguir um produto ou serviço e de diferenciá-lo de outro concorrente.

A cessão parcial enseja o cancelamento dos registros de marcas iguais ou semelhantes, para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, que não tenham sido objeto do contrato de cessão. A sanção procura assegurar a distintividade da marca, evitando a coexistência de registros que se tornariam conflitantes, caso passassem a pertencer a pessoas diversas. O legislador presume na hipótese uma espécie de renúncia tácita aos registros que não integraram a cessão, salvo aqueles relativos a produtos ou serviços não afins.

A dissolução societária também enseja a extinção do registro. Quem perde sua personalidade jurídica não pode mais ser titular de registro de marca, como já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: “não se vislumbra que a autora seja titular da marca CBD, haja vista que a referida entidade já foi extinta em decorrência de lei, portanto, não pode ser titular de direito”.¹⁹ A dissolução societária envolve necessariamente a liquidação e partilha de seu ativo. Caso a liquidação não tenha abarcado os bens imateriais, presume-se que houve renúncia à sua titularidade. Ninguém pode ser sucessor tácito de registro de marca pertencente a pessoa jurídica já extinta, pois a transferência deveria ter sido comprovada documentalmente e averbada no INPI, nos termos dos arts. 134 a 136 da Lei 9279/1996.

A dissolução societária não se confunde com a falência, que se limita a transferir

¹⁹ TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, AC 9191885-72.2008.8.26.0000, voto do Des. Natan Zelinschi, rel. Des. Teixeira Leite, j. 25.08.2011.

para a massa falida as marcas e demais bens que pertenciam ao falido. A falência não ocasiona a extinção do registro da marca²⁰, mas apenas a cessão obrigatória de sua titularidade. A marca passará a ser gerida pelo administrador judicial nomeado pelo juiz, podendo ser licenciada ou alienada a terceiros.

A extinção do registro da marca coletiva ou de certificação por uso impróprio, prevista no art. 151, II, da Lei 9.279/1996, equipara-se à hipótese de caducidade prevista no art. 143 da Lei 9.279/1996. No entanto, diferencia-se dessa norma por dispensar a observância do prazo de 5 (cinco) anos. O registro da marca coletiva ou de certificação poderá ser extinto mesmo que o uso impróprio não tenha perdurado por um quinquênio.

A degeneração impede que a marca continue a ser um signo distintivo, pois a transforma no nome comum, necessário ou vulgar que designa o produto ou serviço ou descreve suas características. A partir desse ponto, o signo deixa de ser marca e não pode mais continuar a ser protegido como tal. A extinção do registro de marca vulgarizada decorre dos arts. 1.275, IV, e 187 do Código Civil, do art. 52 da Lei 9.784/1999, dos arts. 122, 123, I, 124, VI e 180 da Lei 9.279/1996, do art. 6º quinquies, item B-2 da CUP (Convenção da União de Paris promulgada pelo Decreto 635 de 1992), do art. 36, § 3º, XIV e XIX, da Lei 12.529 de 2011, do art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do art. 216, I, da Constituição Federal de 1988. Trata-se, porém, de questão polêmica, objeto de divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Recomendamos a leitura do verbete dedicado ao tema.

REFERÊNCIAS

AMAR, Moise. *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*. Turim: Unione Tipografico-Editrice, 1893.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

_____. *Direito civil – reais*. 5. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993.

²⁰ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*, p. 292. SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos*, pp. 336-337. Em sentido contrário: GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado de propriedade industrial*, p. 1028.

AZÉMA, Jacques; GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la propriété industrielle*. Obra refundida a partir das edições anteriores de Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst. 6. ed. Paris: Dalloz, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. *Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

_____. *A propriedade intelectual no século XXI: estudos de direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

_____. *Da tecnologia à cultura: ensaios e estudos de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

_____. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BARRETT, Margreth. *Intellectual property: cases and materials*. 2. ed. St. Paul: West Publishing, 2001.

BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. 2. ed. Nova York : Oxford University Press, 2004.

BENTO DE FARIA, Antonio. *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial*. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906.

BRAUN, Alexandre. *Nouveau traité des marques de fabrique et de commerce*. Bruxelas; Paris: Ferdinand Larcier; Arthur Rousseau, 1880.

CALLMANN, Rudolf. *The law of unfair competition and trade-marks*. 2. ed. Chicago: Callaghan & Co, 1950. Volume III.

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. *Tratado de direito comercial*. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955. Volume V, Tomo I.

CHAVES, Antônio. Marca e nome comercial. *Revista dos Tribunais*, v. 453. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973.

CELSO, Affonso. *Marcas industriaes e nome commercial*. Rio de Janeiro: B.L. Garnier; Imprensa Nacional, 1888.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. Volume III.

COPETTI, Michele. *Afinidade entre marcas: uma questão de direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CORREA, José Antonio B.L. Faria. Sinais não registráveis. *Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (orgs.). São Paulo: Saraiva, 2007.

CORROZA, Hermenegildo Baylos. *Tratado de derecho industrial*. Madrid: Civitas, 1978.

COUTO GONÇALVES, Luís M. *Direito de marcas*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2003.

DANNEMANN SIEMSEN, Instituto. *Comentários à lei da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

DI FRANCO, Luigi. *Trattato della proprietà industriale*. Milão: Società Editrice Libreria, 1933.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à lei da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

ECONOMIDES, Nicholas S. The economics of trademarks. *The Trademark Reporter*, v. 78, Nova York: INTA, 1988.

FERREIRA, Waldemar. *Instituições de direito comercial*. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 1956. Volume II.

FRANCESCHELLI, Remo. *Sui marchi di impresa*. 4. ed. Milão: Giuffrè, 1988.

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado de propriedade industrial*. 2. ed. São Paulo: RT, 1982. Volume II.

GUGLIELMETTI, Giannantonio. *Il marchio celebre o de "haute renommée"*. Milão: Giuffrè, 1977.

GUSMÃO, José Roberto. *L'acquisition du droit sur la marque au Brésil*. Paris: Litec, 1990.

KITCHIN, David; LLEWELYN, David; MELLOR, James et all. *Kerly's law of trade marks and trade names*. 14. ed. Londres: Bahadurgarh: Sweet & Maxwell, 2009.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*. Cambridge: Harvard University Press, 2003.

LEONARDOS, Luiz. A proteção de marcas não registradas no Brasil e no Mercosul. *Revista da ABPI*, v. 34, Rio de Janeiro: ABPI, 1998.

MANGINI, Vito. *Il marchio non registrato*. Pádua: CEDAM, 1964.

McCARTHY, J. Thomas. *McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property*. 2. ed. Washington: BNA, 2000.

McKENNA, Mark P. The normative foundations of trademark law. *The Trademark Reporter*, v. 97, Nova York: INTA, 2007.

MILLER, Arthur R.; DAVIS, Michael H. *Intellectual property: patents, trademarks and copyright in a nutshell*. 2. ed. St. Paul: West Publishing, 1990.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas tridimensionais*. São Paulo: Saraiva, 2009.

OLAVO, Carlos. *Propriedade industrial*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2005. Volume I.

OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. 6. ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2006.

PICARD, Edmond. *Le droit pur*. Paris: Ernst Flammarion, 1908.

PLAISANT, Marcel. *Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle*. Paris: Recueil Sirey, 1949.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. Volume XVII.

ROUBIER, Paul. *Le droit de la propriété industrielle*. Paris: Recueil Sirey, 1952.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

TROLLER, Alois. *Précis du droit de la propriété immatérielle*. Genebra: Helbing & Lichtenhahn, 1978.

UBERTAZZI, Luigi Carlo. *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*. 4. ed. Pádua: CEDAM, 2007.