

"A MARCA EVIDENTEMENTE CONHECIDA DO ARTIGO 124, XXIII, DA LEI 9.279/96 E SUAS IMPORTANTES IMPLICAÇÕES JURÍDICAS"

Pedro Marcos Nunes Barbosa

20/03/2007

O presente artigo tem como escopo a análise do artigo 124, XXIII, da Lei 9.279/96, bem como o enfoque teleológico permitindo uma ligeira hermenêutica do texto legal; e o estudo das importantes conseqüências oriundas da norma.

O artigo 124 traz um rol exemplificativo¹ das proibições legais que, na hipótese de haver incidência das previsões ali estipuladas, resultará na impossibilidade do registro marcário; e ultrapassada esta barreira, gerará nulidade do signo registrado.

No presente estudo, será destacado a importância do uso de marcas não registradas; e a questão da concorrência incidente sobre o dispositivo.

1) Da inexistência do requisito registral

Um dos pontos mais importantes do referido dispositivo legal é que há a tutela jurisdicional de um signo distintivo não registrado, além das questões pertinentes ao instituto da concorrência desleal. Assim, vejamos o que a lei normatiza:

Art. 124. Não são registráveis como marca:
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.

Em confronto com o inciso XXIX, podemos perceber uma sutil, porém importante, diferença que distingue e destaca o inciso XXIII. Senão vejamos:

¹ Defendemos a não taxatividade do dispositivo, eis que questões tangenciando monopólios tratam de exceção à regra de liberdade. Como tal, a restrição da interdição concorrencial não pode ser encarada como exceção, mas como a própria regra. Além disso, há signos em que o legislador resguarda outro tipo de tutela; havendo uma proibição direta de proteção por institutos distintos sobre o mesmo exato bem jurídico. Por último, também há de ser ressaltado os signos que violem cânones éticos, morais, ou que possam levar o consumidor em erro. Todas as hipóteses acima corroboram pro caráter exemplificativo do dispositivo legal.

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;

Ainda no artigo 124, trazemos à baila o inciso XII, que também prevê:

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

Pela leitura rasa dos dispositivos supra, pode-se perceber que, no inciso XXIII, o legislador não estipulou como requisito à inviabilidade ao registro do sinal distintivo alheio, que a marca anterior seja registrada.

Sobre esse dispositivo, Tinoco Soares consigna:

“Assim, deverá ser negado o registro àquele que realmente for do mesmo ou de semelhante ramo de negócio ou atividade e não na generalidade, porque não se poderá pretender com tal inserção proibitiva que se limite o registro a quem quer que seja de uma marca já utilizada e/ou conhecida no exterior ou no Brasil para outro qualquer ramo de negócio ou atividade”².

Caso realmente não fosse indispensável o prévio registro para exercício da oponibilidade resultante do inciso XXIII, estaríamos perante um contradição perante o disposto no artigo 129, *caput*, que estipula o nascimento do direito sobre as marcas, mediante o registro validamente expedido. Contudo, uma interpretação célere do parágrafo primeiro, do artigo 129, poderá induzir o intérprete a crer que se trata da mesma proteção do artigo 124, XXIII.

No entanto, a tutela prevista no primeiro artigo se refere ao direito de precedência, que, segundo melhor doutrina, só pode ser exercido até a concessão do registro³.

Neste inciso, também não há o requisito de que a marca precedente seja registrada, mas há, sim, um prazo menor - apenas até a concessão do registro - para que o titular do direito possa exercer sua garantia.

² SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de patentes marcas e direitos conexos*. São Paulo: RT, 1997, p. 203.

³ BARBOSA, Denis Borges. *Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, pg. 15. *“O direito de precedência é ao registro. Uma vez o registro já concedido, este benefício, que é uma exceção ao sistema atributivo do atual Código de Propriedade Industrial – CPI e, portanto, deve ser interpretado e utilizado de maneira restritiva, deixa de existir”.*

Por outro lado, caso a hipótese seja a do artigo 124, XXIII, o prazo para o titular do direito violado exercer o disposto no artigo 165, conforme a previsão do artigo 174, será de 5 anos contados da data da concessão registral.

Mister se faz o registro de que a oponibilidade do inciso XXIII, ao contrário do demais incisos do artigo 124, é somente em face daquele terceiro, e não *erga omnes*; como os demais incisos do referido artigo⁴.

Tal característica singular se verifica ante a especificidade do destinatário da norma.

Insta ressaltar que, caso haja a má fé do depositante de marca pretérita não registrada, não há prazo para o verdadeiro titular fazer uso de seu direito, nos termos do artigo 6 bis, (3), da CUP.

Sobre o tópico, segue ementa de julgado pertinente:

*“ADMINISTRATIVO. MARCA. USO DE BOA FÉ. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. REGISTRO DE MÁ FÉ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ART. 6º BIS, 3, DA CUP. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, RESSALVADA A COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PRÓPRIA PARA APRECIAR O ATENDIMENTO DE OUTRAS EVENTUAIS EXIGÊNCIAS. - Se não há prescrição para a ação de nulidade de registro de marca cujo depósito foi procedido de má fé (segundo o artigo 6º bis, 3, da CUP), não pode o intérprete admitir o afastamento do direito de precedência, ao argumento do prazo, se reconhece que o depósito da marca também foi procedido de má fé. **A teleologia da norma se inclina no sentido de combater a má fé, não havendo, portanto, nenhuma razão de o intérprete distinguir as hipóteses de seu combate - se nas de nulidade ou se nas de precedência, desde que ambas contenham traços claros de má fé.** - A Lei de Propriedade Industrial não estabeleceu um procedimento específico para a hipótese do § 1º, do art. 129. Enunciou o direito, mas não discriminou pormenores procedimentais sobre como tal direito poderia ser exercido. Segundo a Lei de Introdução ao Código Civil, apesar de não vir escrito na lei, não pode o juiz deixar de dar a solução ao caso concreto. Assim, perfeitamente possível a adjudicação da marca,*

⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Cumulação de pedidos na justiça federal*. Rio de Janeiro: Revista ABPI 59: “Os impedimentos constantes de seus incisos XIX e XXIII são relativos, pois referem-se a um vício de legitimidade...”.

sobretudo se o próprio INPI, em contestação, admitiu provado o seu uso pela primeira autora, na forma do § 1º, do art. 129, da LPI. - Entretanto, como ao juiz também não é lícito substituir-se ao administrador público, a adjudicação deve ser condicionada a que a primeira autora comprove, perante o INPI, o cumprimento de todas as demais exigências administrativas relativas ao registro marcário. - Apelo a que se dá parcial provimento.”⁵ (grifos nossos)

Portanto, ao concebermos que a regra é que apenas com o registro se constitui o direito, tal hipótese se mostra excepcional ao reconhecer o direito do mero utente. O uso factual de marcas é um dos critérios para atribuição de domínio em diversos países. Como exemplo, temos tal sistema na legislação norte-americana⁶.

Uma importante discussão surge sobre a dualidade dos sistemas, já que há importantes exceções à regra geral do sistema atributivo. Nesse diapasão, destaca-se respeitada manifestação doutrinária, segundo a qual:

“Não é que, em virtude do inciso XXIII, o sistema de proteção às marcas deixe de ser atributivo. Continua a sê-lo, o que deflui de simples análise sistemática do corpo legislativo como um todo. O inciso XXIII funciona como válvula reguladora, tendo como causa finalis a repressão à fraude à lei”⁷.

O reconhecimento da marca de fato, ainda que não seja a regra, traduz o sentimento moderno de reconhecimento do uso, ainda que inexistente a propriedade.

Esta é a *mens legis* do artigo 2º da Lei 9.279/96, condicionando a tutela legal da propriedade industrial “*considerando o seu interesse social*”. Portanto, podemos ter uma marca de direito, que venha ou não a ser registrada, que será preterida pelo Direito, diante da marca “de fato”.

Assim, ainda que seja apenas uma marca existente não registrada, podemos conceber uma função social na posse e uso da marca fática que resulte na tutela jurídica supra mencionada, além das questões sobre concorrência desleal.

⁵ Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Relatora Juíza Convocada Márcia Helena Nunes, Processo 2002.51.01.500564-7, publicada no DJU em 17.03.2006.

⁶ CHISUM, Donald S. e JACOBS, Michal A. *Understandig intellectual property law*. Nova Iorque: Mirror Books, 1992, pg. §5D[1]: “A fundamental common law tenet is that trademark property rights arise from a manufacturer or merchant’s actual adoption and use of a mark to distinguish his goods from those of others. Adoption and use creates mark ownership rights and confers a priority right against anyone who subsequently adopts and uses a similar mark”.

⁷ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, *Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 252.

2) “*marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade*”

Ao contrário da marca que é tangenciada no artigo 126, a LPI adotou a presunção de que o titular do signo que explora serviço ou produto deve conhecer seu mercado.

O disposto no artigo 124, XXIII, obviamente deve ser interpretado conforme o princípio da especialidade⁸, e, sabendo que a lei presume o conhecimento da marca de outrem, este, por óbvio, se dá dentro do mesmo nicho – ou similar – do verdadeiro titular do signo.

Destarte, não é preciso que a marca alheia seja registrada, ou mesmo famosa, mas apenas razoavelmente conhecida e, mesmo assim, resultará em óbice ao registro da marca mais nova; desde que a antiga esteja no ramo da mais iterativa.

Insta ressaltar que o “*dispositivo cria, assim, uma notoriedade ‘selvagem’*”⁹, que não é exigida ou prevista em TRIPS¹⁰, ou pela CUP.

Na compreensão do princípio da especialidade, não pode prevalecer o entendimento doutrinário de que o dispositivo “*impede o registro... independentemente de identidade de produtos ou serviços*”¹¹.

Tal corrente assegura à norma uma amplitude só contemplada às marcas de alto renome que são verdadeiras exceções ao princípio da especialidade¹².

Na exegese do dispositivo, necessário se faz a compreensão da questão objetiva (acima estudada) e subjetiva da norma. No aspecto subjetivo, “*em razão de sua especialidade*” parece-nos uma norma estipulada apenas aos detentores da mesma atividade, ou, pelo menos, quando haja afinidade entre essas.

Por outro lado, o inciso ora estudado não faz menção a direta concorrência entre o utente e o detentor do registro marcário, pelo qual não se pode criar tal exigência. Apesar desta omissão, entendemos que na maioria das vezes será exatamente a concorrência que presumirá o conhecimento deste, sobre o signo daquele.

⁸ Tratando do princípio da especialidade, temos que “*a proteção do signo se vincula diretamente ao produto ou serviço assinalado pelo titular*”. MORO, Maitê Cícilia Fabbri. *Direito de marcas*. São Paulo: RT, 2003, pg. 67.

⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, 2ª edição, p. 870.

¹⁰ Artigo 16, (1): “*O titular de marca registrada gozará de direito exclusivo de impedir que terceiros,..*”.

¹¹ BARBOSA, Denis Borges. *Ibidem*.

¹² Artigo 125 da Lei 9.279/96.

Tal raciocínio pode ser confirmado com uma ponderação teórica: “Será que o legislador quis exigir de um empresário no Rio Grande do Sul o conhecimento de um signo não registrado de um outro empresário no Rio Grande do Norte?”.

Não nos parece que tal compreensão seja razoável, ainda que ambos sejam exatamente do mesmo ramo. Nessa hipótese, deve prevalecer o direito de quem primeiro efetuar o registro, especialmente considerando a sua boa fé.

3) Conclusão

Ante o exposto, concluí-se que a LPI deu considerável importância a realidade fática nacional, onde é comum o uso de signos distintivos sem a efetiva proteção junto ao INPI – que é morosa e cara.

Esse reconhecimento das questões de fato, por sua vez, implica no enfraquecimento do sistema atributivo como um sistema único, puro; e, no tocante ao inciso XXIII do artigo 124, temos uma norma que possibilita o direito de ação em 5 anos, prazo bem superior ao garantido nos casos de mera precedência.

Por último, o disposto na norma em tela realmente não trata de concorrência, mas não há como ignorar que será exatamente a competição que imputará ao titular do registro a presunção do conhecimento do signo do utente.