



AS MARCAS DE ALTO RENOME PERANTE O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

Mestrando em Direito Civil na UERJ, especialista em Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Coordena a Pós-Graduação em Propriedade Intelectual da PUC-Rio. Professor de Direito Civil e Propriedade Intelectual da Graduação da PUC-Rio. Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados.

Sumário: 1. Introdução - 2. Da propriedade enquanto relação jurídica complexa - 3. Do direito de marcas - 4. O alto renome e a função social da propriedade - 5. Conclusão - Referências bibliográficas

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como escopo esmiuçar as relações patrimoniais marcárias no que tange à modalidade de tutela pelo “alto renome”, sua interface com o público consumidor e com outros titulares de signos distintivos.

Para tanto, será utilizada a tese *perlingieriana* acerca da relação entre núcleos de interesse, ultrapassadas as teorias da *reificação* relacional¹ e, também, a teoria personalista para com os direitos reais.

Posteriormente, será analisada a natureza jurídica do direito marcário como uma forma do direito *das propriedades*,² coisa³ incorpórea,⁴ dentro do modelo plúrimo constitucionalmente previsto.

1. “Sem dúvida que lhe é intrínseca a psicologia de sedimentação e de conservação – correspondente à sua posição na fase terminal do acesso aos bens e aos interesses que se ligam, a essa fase terminal: é, portanto, vocacionalmente sedentário, por ocasião do direito das obrigações, determinado tipicamente por interesses e alteração. Sem dúvida que isso o impele a formas mais estáveis, formas que, dado o relevo público do controle de meios de subsistência, tendem a tornar-se rígidas, excluídas da improvisação de cada um; tende, portanto, naturalmente ao *numerus clausus*, por ocasião do *numerus open* do direito dos contratos. Sem dúvida que os novos campos do domínio sobre os bens (propriedade empresarial, propriedade autoral e propriedade industrial) são deslocados, em regra, para fora do direito das coisas, em homenagem, decerto, à sua conexão com problemáticas específicas (a do direito mercantil, a dos direitos de personalidade), mas não menos ao mascaramento astucioso que o sistema capitalista faz das suas formas mais importantes de domínio (ostentando-as como supe-rações da plena *in re potestas*) ou ao seu cultivo, igualmente astucioso, **de uma dignidade autoral incompatível com a reificação**”. In: CARVALHO, Orlando de. *Direito civil - Direito das coisas*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 71.
2. “O vocábulo propriedades captura a pluralidade de manifestações do fenômeno jurídico, enquanto o termo propriedade é circunscrito à ideia física do bem de raiz.” In: FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 171.
3. CARVALHO, Orlando de. *Direito civil - Direito das coisas*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 33: “A coisa incorpórea passou a ser efectivamente uma coisa, já

pela tendência a coisificar as meras posições jurídicas (designadamente, as funções privadas e pública), já pela inclusão, ao lado das posições jurídicas, entre as coisas incorpóreas, de novas realidades da vida da economia (como a *negotictio*, ou estabelecimento mercantil, que os post-glosadores e comentadores acabaram por abranger entre as *universitates iuris* e por considerar expressamente *quadden intellectualem*”.

4. ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito civil – Teoria geral*. São Paulo: Saraiva, 2010, 2ª edição, p. 286: “Coisas incorpóreas são aquelas cuja realidade é meramente social; resultam de uma valoração humana que se pode basear em elementos do mundo sensível, mas que se não limita a esses elementos”. Especificando as categorias de tais coisas incorpóreas, o jurista português arremata “No que respeita aos bens intelectuais, temos as (...) marcas (...)”. Temos, pois, que “Bens corpóreos são os que ocupam lugar limitado no espaço. (5) Os bens incorpóreos ou imateriais podem ser objeto de direitos não somente políticos, de que não se ocupa este livro, mas ainda de direitos privados, como a vida, a honra e a liberdade (nos aspectos em que as consideram o direito privado), o nome comercial, a qualidade de autor etc.” In: BEVILAQUA, Clovis. *Teoria geral do direito civil*. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1975, p. 173. Segundo PINTO, Carlos Alberto da Mota. *Teoria geral do direito civil*. Coimbra: Coimbra Editora, 4ª edição por António Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto. 2005, p. 341: “Quanto aos bens imateriais, objecto dos direitos de autor ou de propriedade industrial, e aos direitos, objecto de certas figuras de direitos sobre direitos, podem integrar-se no conceito de coisas, embora tenham um regime especial”.



Como direito real⁵ previsto em legislação especial, verificar-se-á a aplicação da teoria dos bens⁶ perante o direito marcário, bem como a incidência do axioma da função social da propriedade de uma forma peculiar, tratando-se de bem infungível, não essencial, mas que pode afetar o interesse público primário.

Nessa toada, analisar-se-á se a *estrutura* e se os poderes advindos de uma declaração de alto renome podem conviver harmonicamente, nas hipóteses de inércia do titular para outros ramos de atividade (que não aquele praticado), para com a exigência constitucional do exercício dos direitos patrimoniais de forma *funcional*.⁷

2. DA PROPRIEDADE ENQUANTO RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA

No presente tópico iremos nos debruçar sobre o aspecto estrutural proprietário enquanto relação jurídica complexa,⁸ e sua importância dentro de tal categoria.

5. ASCENSÃO, op. cit., p. 287. “concluimos por isso que os direitos sobre bens intelectuais se inserem na categoria dos direitos de exclusivo”.
6. “Antes de prosseguir na análise dos aspectos específicos da informação como bem, será útil sintetizar as conclusões alcançadas, as quais se referem à teoria dos bens como um todo: a) o bem jurídico é objeto de uma situação subjetiva; b) toda situação tem um bem como objeto; c) os bens podem ser patrimoniais ou não; d) é possível conceber bens cuja fruição seja necessariamente múltipla por parte de inúmeros sujeitos; e) a individuação de um interesse merecedor de tutela - portanto, de situação subjetiva e de um correspondente bem - é realizada pelo ordenamento. Para este fim, não é necessária uma regra *ad hoc*, mas é suficiente um princípio. Uma vez que podem ser individualizados também por princípios, os bens jurídicos não constituem um número fechado”. In: PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 962.
7. “A função social significa ruptura do discurso proprietário na medida em que, enfrentando a abstração de seu modelo, remete o operador do direito para a análise da situação concreta em que se insere cada situação proprietária”. In: CORTIANO, Eroulths Junior. *O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas: uma análise do ensino do direito de propriedade*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 150.
8. “A realidade jurídica apresenta-nos, porém, normalmente uma série de direitos subjetivos e deveres ou sujeições (uma série de relações jurídicas singulares) conexonadas ou unificadas por um qualquer aspecto, v.g, o promanarem do mesmo facto jurídico ou o visarem o mesmo escopo. Fala-se então de relação jurídica complexa”. In: PINTO, Carlos Alberto da Mota. *Teoria geral do direito civil*. Coimbra: Coimbra Editora, 4ª edição por António Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto, 2005, p. 186.
9. “Enfim, à propriedade se confere o atributo da plasticidade, dentro de um conteúdo que se expande entre um mínimo e um máximo. A disciplina dos diversos modelos de propriedade será aferida e concretizada à luz da promoção do princípio da solidariedade, sobre o qual se alcança a dignidade da pessoa humana no plano dos direitos reais”. In: FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 172.
10. GOMES, Orlando. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20ª edição, 2010, p. 17.
11. “As coisas *atricto sensu* não pertencem só as coisas incorpóreas, designadamente os objetos da propriedade autoral e industrial e, nesta última, o estabelecimento mercantil (que, aliás, tem uma incorporalidade *sui generis*)”. In: CARVALHO, Orlando de. *Direito civil - Direitos das coisas*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 150.
12. “A entrada em cena de uma organização social e política racional-individualista, baseada economicamente na circulação de riquezas, carente de segurança e certeza, fez com que uma determinada concepção de propriedade ocupasse o centro do universo jurídico”. CORTIANO, Eroulths Junior. *O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas: uma análise do ensino do direito de propriedade*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 5.
13. O próprio instituto da posse vem ganhando novos contornos: “Acolhida por sábia jurisprudência a posse de coisas incorpóreas, pode-se dizer cortada, em definitivo, a noção

Em primeiro lugar, utilizaremos a denominação pluralista “propriedades”,⁹ pois “na Constituição Federal de 1988 que se evidenciou, para além da tradicional classificação dos direitos reais, uma fragmentação do principal direito real que é a propriedade. Sob estas circunstâncias, os diversos estatutos jurídicos das titularidades permitem não mais falar em propriedade, mas em ‘propriedades’, com regimes jurídicos diferenciados conforme características do objeto apropriado, do sujeito ativo e das circunstâncias sociais envolvidas”.¹⁰

A visão “unitária” do direito real por excelência recai sobre uma tradição jurídica umbilicalmente vinculada às coisas físicas,¹¹ e, em especial, aos bens imóveis.

Nessa toada, os institutos seculares da propriedade,¹² posse,¹³ casamento e contrato¹⁴ foram edificados sob uma lógica tendente à manutenção de tais direitos, bens e poderes. Na maioria das vezes, tais alicerces eram resguardados pelo sistema jurídico, ainda que outros núcleos de interesses contrapostos pudessem sofrer com a inobservância de diversos valores que lhe fossem essenciais.¹⁵

- naturalista da posse, de caráter meramente isagógico, e entreaberto o espaço para a admissão de um critério econômico e um critério axiológico-normativo na velha noção de posse. O critério econômico vem fundado na concreta destinação econômica da res - as ‘utilidades’ da coisa - por forma a cortar, ao menos em parte, a perspectiva antropológica que marcou, na Modernidade, os Direitos Reais, abrindo um espaço à visão reicêntrica (é a coisa que oferece utilidade ao homem, e não o inverso) e à abstração da posse em relação à propriedade. Bem assim, introduziu-se no conceito de posse o elemento normativo da socialidade, expresso no que Miguel Reale denomina de posse-trabalho, ou posse pro-labore, aquela que ‘vem acompanhada de um ato criador do trabalho humano’ e que, bem por isso, deve ter uma proteção maior relativamente àquela que se apresenta como mera ocupação do bem. Com a introdução dos elementos econômico e axiológico a posse não é mais o espelho da propriedade, vale por si, e vale pela utilidade social do bem apossado. Por essas sinuosas trilhas tramadas entre a história, a semântica e a necessidade prática, acabamos por ver traços das antigas concepções canonistas - que misturam a *corporis possessio* e a *iuris possessio* - no Código Civil de 2002”. MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo. In: TE-PEDINO, Gustavo e FACHIN, Luiz Edson. *O direito e o tempo, embates jurídicos e utopias contemporâneas*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 643.
14. “As noções a respeito do indivíduo como sujeito de direito e do seu poder da vontade como indispensáveis fundamentos do direito privado enigeram, com efeito, como pilares do ordenamento jurídico clássico-privatístico, a propriedade (inclusive por transmissão *causa mortis*) e o contrato, encarados como esferas sobre as quais o indivíduo exercia sua plena e quase absoluta autonomia. Tais concepções se mostraram inadequadas e desatualizadas no contexto da valorização dos direitos fundamentais da pessoa humana na construção de ordenamento jurídico baseado em valores e princípios democráticos igualitários, solidaristas e humanistas”. In: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. *Princípios constitucionais de direito de família*. Noções gerais sobre o direito de família. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 22.
15. Em especial perante o Código Civil de 1916, é perceptível que o direito brasileiro “sofreu” forte influência europeia, cujos resquícios são notados ainda hoje: “O Código Civil francês de 1804 é marcadamente conservador e garantidor, ao extremo, das pessoas dos proprietários e contratante - sob o prisma daquele que acumula bens, enriquecendo-se -, daí a acentuada preocupação em estabelecer certos princípios fundados na liberdade e na autonomia da vontade: o direito de propriedade é considerado absoluto, libertando-se do sistema de taxas existente no período feudal e da contribuição do dízimo imposto pelo direito eclesiástico; a liberdade do contrato, respeitando-se de maneira contudente a autonomia da vontade, que também é outro princípio de suma importância. O Estado tem o papel de assegurar a ordem e a paz, não sendo chamado nas relações intersubjetivas salvo quando eventualmente ocorra lesão a interesses do contratante ou do proprietário”. In: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. *A nova filiação: O biodireito e as relações parentais: O estabelecimento da parentabilidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2003, p. 211.



Ao contrário de um sistema de integração entre os titulares e não titulares,¹⁶ o direito era tido como simples forma de submissão dos últimos perante os primeiros, não servindo de estímulo a uma cooperação balanceada.¹⁷ Não obstante, se não havia qualquer característica da ciência jurídica para servir de catalisador de uma transformação social, muito menos poderia se falar em função promocional do direito.¹⁸

Sem qualquer tipo de embaraço perante os demais destinatários das leis, as fontes normativas eram criadas com o nítido intuito de preservação do *status quo*,¹⁹ focadas na estrutura dos direitos, ao invés de tocarem sua função. Leis feitas pelos poderosos, para os poderosos.

As tradições jurídicas, portanto, refletiam a sociedade na qual foram forjadas,²⁰ “endeusando” o absolutismo proprietário, a auto-

nomia voluntarista²¹ para os negócios jurídicos, a igualdade formal (e não material),²² mas sempre voltadas e manietadas aos conceitos contemporâneos.²³

Os conceitos²⁴ jurídicos, por sua vez, ao invés de traduzirem significados imparciais,²⁵ traziam consigo uma carga axiológica extremamente tendenciosa e tradicionalista.²⁶

Desde muito se sabe que a “ciência do Direito, ao contrário das ciências exatas, não lida com fenômenos que se ordenem independentemente da atividade do cientista. Consequência natural é que em seu estudo se projetem a visão subjetiva, crenças e os valores dos que a ela se dedicam. É falsa, portanto, a ideia da imparcialidade do jurista, sua suposta indiferença ante as decorrências ideológicas que sua adesão científica possa favorecer ou mesmo engendrar. Este é um mito anacrônico do liberalismo”.²⁷

16. “Assim, quem pode ter é sujeito de direito, mas somente será sujeito na medida em que tenha. É a propriedade que qualifica o sujeito. Os não-proprietários (apesar de poderem, aos olhos do direito, tê-lo) são como ausentes da ordem jurídica, verdadeiros fantasmas à luz do dia”. CORTIANO, Erolulth Junior. *O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas*: uma análise do ensino do direito de propriedade. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 121.
17. “Para o direito de propriedade e as pessoas nele relacionadas, o sistema encontrou a obrigação passiva universal porque não há relação entre proprietário e a coisa, que é o objeto da sua apropriação”. In: FACHIN, Luiz Edson. *Teoria crítica do direito civil*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 103.
18. “As sistemáticas e as noções, na sua neutralidade valorativa aparente, são, na realidade, a sombra atrás da qual gerações de juristas, por vezes inconscientemente, contribuíram para o caráter estático e para a estabilidade de velhos valores, frustrando a função promocional do direito que constitui uma das refulscentes redescobertas de qualquer legislador, seja ele inovador, reformador ou revolucionário”. In: PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 89.
19. “Marx deduz que o direito e o estado são variáveis dependentes da estrutura econômica e da relação de dominação que esta última impõe. O direito e o estado são, portanto, apenas instrumentos de poder de coerção nas mãos da classe dominante. Esta deles se serve, para impor e para assegurar sua ideologia”. ARNAUD, André-Jean e DULCE, Maria José Fariñas. *Introdução à análise sociológica do direito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 65.
20. “Nada de mais sociológico, portanto, do que essa posição antilegalista e antidogmática do direito, sustentada por Savigny, que o leva a considerar o direito como um fator social, gerado espontaneamente na especificidade e na história de cada sociedade”. In: ARNAUD, André-Jean e DULCE, Maria José Fariñas. *Introdução à análise sociológica do direito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 60.
21. Sabe-se que “não há que se admitir um espaço de liberdade que afronte as diretrizes constitucionais. Em outras palavras: a autonomia privada será merecedora de reconhecimento e tutela somente se representar a realização de um valor constitucional”. BARBOZA, Heloísa Helena. Reflexões sobre a autonomia negocial. In: TEPEDINO, Gustavo José Mendes e FACHIN, Luiz Edson. *O direito e o tempo*: embates jurídico e utopia contemporâneas. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 410. PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. Tradução de Maria Cristina de Cicco, p. 355, completa: “O ato de autonomia negocial não é um valor em si: pode assim ser considerado, e dentro de certos limites, se e enquanto corresponder a um interesse merecedor de tutela”.
22. “E haverá a mesma igualdade entre as porções tal como entre os indivíduos, uma vez que a proporção entre as porções será igual à proporção entre os indivíduos, pois não sendo as pessoas iguais, não terão porções iguais – é quando os iguais detêm ou recebem porções desiguais, ou indivíduos desiguais [detêm ou recebem] porções iguais que surgem conflitos queixas”. In: ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*. São Paulo: Editora Edipro, 2007. Tradução, textos adicionais e notas de Edson Bini, p. 152. No mesmo sentido

- “Assim, a exigência de <<ordem>> resulta directamente do reconhecido postulado da justiça, de tratar o igual de modo igual e o diferente de forma diferente, de acordo com a medida da sua diferença: tanto o legislador como o juiz estão adstritos a retomar <<consequentemente>> os valores encontrados, <<pensando-os, até ao fim>>, em todas as consequências singulares e afastando-os apenas justificadamente, isto é, por razões materiais, ou, por outras palavras: estão adstritos a proceder com adequação”. In: CANARIS, Claus Wilhelm. *Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito*. Tradução de Antonio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª edição, 2002, p. 18.
23. “Tem sido grande a culpa dos juristas de hoje – não apenas entre nós, mas em todos os países – não assumirem uma posição na revisão dos conceitos dogmáticos e no ajustamento do direito às novas realidades legislativas e às superiores exigências da reforma social. Apegada a estruturas que exprimem no Direito Público ou no Privado às novas condições econômicas e espirituais de determinadas épocas, a cultura jurídica não se lança à procura das formas novas e, vendo-as brotar desordenadamente na legislação empírica, forjada pelas circunstâncias, via de regra desdenhou seu estudo sistemático e o seu julgamento teórico. Defender o direito é, assim, essencialmente, renovar o Direito”. In: FACHIN, Luiz Edson. *Teoria crítica do direito civil*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 321.
24. “La precisión de las palabras es signo y garantía del desarrollo de la ciencia”. In: CARNELUTTI, Francesco. *Usucapion de la propiedad industrial*. Cidade do México: Editorial Porrúa, 1945, p. 65.
25. Aqui não se quer defender a existência de neutralidade, mas criticar a parcialidade geradora de iniquidades: “Pecam as teorias que se julgam neutras, desprovidas de qualquer valor no corpo de sua análise sobre um determinado objeto, pois a intenção de neutralidade é em si dotada de um valor filosófico, uma escolha que, se verdadeira em si, não necessitaria construir-se em oposição ao privilégio: a neutralidade analítica é impossível, bem como, paradoxalmente, a intenção de neutralidade é sem dúvida um valor social dotado de uma finalidade – de que o pensamento jurídico não deve encontrar fundamento na empiria social, mas tão-somente na lógica científica”. In: FACHIN, Luiz Edson. *Estatuto jurídico do patrimônio mínimo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 35. O mesmo autor, em outra obra, afirma categoricamente: “É necessário revelar a teia anterior a essa classificação, que é tecida para não ser questionada, mas deve passar pelo crivo de análise que desnude a suposta neutralidade dos conceitos jurídicos”. In: FACHIN, Luiz Edson. *Teoria crítica do direito civil*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 169.
26. “A abstração do conceito livra a propriedade das condições empíricas das coisas e das pessoas”. CORTIANO, Erolulth Junior. *O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas*: uma análise do ensino do direito de propriedade. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 114.
27. BARROSO, Luís Roberto. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*. Limites e possibilidades da Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 02 - 03.



Por certo que a própria noção de “coisa”²⁸ ficava refém dos propósitos do legislador, atento à teoria geral do direito segundo a qual os destinatários da norma eram – formalmente – iguais e abstratos.²⁹ Dessa forma, é perceptível que a operação dos conceitos de forma estática serve de real empecilho ao desenvolvimento do direito como consentâneo ao tempo de seu exercício.³⁰

Certamente, em épocas nas quais os objetos de maior valor pecuniário eram aqueles tangíveis, nenhum sentido havia para a doutrina a construção de um discurso estruturado sobre o que não era visível ou sensível, ignorando a sábia lição de Saint-Exupéry para quem “*L’essentiel est invisible pour les yeux*”.³¹

Não obstante, a evolução histórica do instituto das propriedades imateriais, por sua vez, acabou dando cabo dos abusos proprietários que tendessem à exclusão injusta daqueles que integravam o polo “passivo” de oponibilidade.

Em tal sentido caminhou a expansão constitucional dos valores existenciais, subvertendo a primazia tradicionalista dos valores patrimoniais sobre todos os demais.³² A repersonalização³³ pela qual passou o ordenamento civil acabou por importar numa releitura das instituições proprietárias³⁴ conformando-as com outros princípios e direitos.

28. “A noção jurídica de ‘coisa’ foi construída sobre as coisas corpóreas simplesmente porque eram essas as coisas de maior densidade econômico-social. Os conceitos jurídicos são, por certo, abstrações, portanto, quando se usa a palavra ‘coisa’ se está a determinar o que é objeto de uma certa valoração normativa. Porém, conquanto abstrações, os conceitos jurídicos não são ‘essencialistas’ nem ahistóricos, nem têm validade universal: são signos de significações atribuídas, historicamente, a pessoas, coisas, situações e relações. Daí a estreita relação entre o conceito jurídico de bem com um particular Direito (?), historicamente determinado, pois o Direito é ligado ao fato: foi pretensão do racionalismo cartesiano cancelar o vínculo com os fatos, e foi construção jurídica ocultar essa relação, que a filosofia do Direito veio, penosamente, tentando reconstruir ao longo do séc. XX. O fato da imaterialidade se apresenta, assim, aos nossos olhos”. MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo. In: TEPEDINO, Gustavo e FACHIN, Luiz Edson. *O direito e o tempo, embates jurídicos e utopias contemporâneas*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 647.

29. “A nova orientação econômica exige uma sociedade de iguais e livres. Para derrotar a hierarquia, a igualdade; para derrotar a tradição, a liberdade (...) Por um mecanicismo racionalista, reduz-se todas as pessoas à qualidade de sujeitas de direito, que, na acepção mais simples, equivalem à possibilidade abstrata de serem titulares de direitos. O ser, enquanto sujeito jurídico, virtualiza-se e pode ser proprietário. Não sem sentido, nesses quadrantes, o sujeito não ‘é’ em si, mas ‘tem’ para si titularidades. É menos pessoa real e concreta (...), e é mais um ‘individual patrimonial (...) Nota-se, então, que a característica de abstração da norma, princípio do estado liberal, reflete-se na abstração dada ao próprio homem. Como a norma prevê situações genéricas e abstratas, o sujeito a que se refere também deve ser genérico e abstrato. Nesta concepção, o direito assume a neutralidade que lhe é peculiar no Estado liberal”. CORTIANO, Eroulths Junior. *O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas: uma análise do ensino do direito de propriedade*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 51, 57, e 58. Nessa toada “É por isso que, em uma certa medida, o sujeito de direito, abstratamente considerado, é o sujeito de patrimônio. Para ser sujeito de patrimônio é preciso adquiri-lo, o que o torna sujeito do contrato”. In: FACHIN, Luiz Edson. *Teoria crítica do direito civil*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 298.

30. Por sinal, a própria noção dos conceitos como déspotas de um único significado já era objeto de crítica antiga por parte da filosofia: “Assim, está claro que não é possível que o bem seja uma noção geral única e universal, pois se o fosse não seria predicável em todas as categorias, mas somente em uma”. In: ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*. São Paulo: Editora Edipro, 2007. Tradução, textos adicionais e notas de Edson Bini, p. 44.

31. SAINT-EXUPÉRY, Antonie de. *Le petit prince*. Paris: Éditions Gallimard, 1999, p. 76.

32. “De acordo com a concepção da tutela e promoção da pessoa humana como centro de preocupação do ordenamento jurídico, é correta a orientação segundo a qual as situações patrimoniais devem ser funcionalizadas em favor das situações existenciais”. In: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. *Concorrência sucessória à luz dos princípios norteadores do Código Civil de 2002*. São Paulo: Revista Brasileira de Direito da Família, p. 12, e “Desse modo, pode-se afirmar, com tranquilidade, que o direito civil contemporâneo - e, logicamente, o direito de família - é constitucionalizado, com forte carga solidarista e despatrimonializante, atribuindo-se maior valor à pessoa humana – o ser – do que ao seu patrimônio – o ter”. In: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. *Princípios constitucionais de direito de família*. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 120.

33. “Se isso é verdadeiro, emerge um paradoxo: colocar-se o sujeito em um patamar de realce é voltar ao começo de dois séculos atrás, dizendo-se que esse mesmo sujeito tem, agora, os seus interesses fundamentais considerados. Trata-se de objeção impropriedade que se faz à “repersonalização” e não de recolocar-se o sujeito no centro do sistema jurídico, à luz de um antropomorfismo sistêmico”. In: FACHIN, Luiz Edson. *Teoria crítica do direito civil*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 193. “O desafio que se coloca aos civilistas é a capacidade de ver as pessoas em toda sua dimensão ontológica e, através dela, seu patrimônio. Impõe-se a materialização dos sujeitos de direitos, que são mais que apenas titulares de bens”. In: LÓBO, Paulo Luiz Netto. *Teoria geral das obrigações*. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 7.

34. “A propriedade deixa de ser um direito da pessoa para se transformar no princípio da organização da sociedade marcada agora pelo signo do econômico”. CORTIANO, Eroulths Junior. *O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas: uma análise do ensino do direito de propriedade*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 9.



Dessa forma, o direito privado³⁵ (em especial o direito civil), consolidado pelo viés patrimonialista, harmonizou e organizou todo o sistema jurídico, “eternizando” parâmetros para as demais áreas da convivência social.

A propriedade intelectual, por sua vez, como seara jurídica – extremamente – recente (comparada às demais na estrutura do direito privado), agonizando a ausência³⁶ doutrinária, jurisprudencial e legislativa, acabou por “importar” a estrutura existente e os valores do direito civil.

Dessa forma, por realizar um verdadeiro “leito de Procusto” com a dogmática civilista, também trouxe os vícios e problemas de uma teoria edificada sobre a coisa física, o direito ilimitado no tempo, e a tendência à perenidade³⁷ para com o titular.

No entanto, com as vicissitudes da modernidade capitalista, os bens imateriais (classificados pelo regime jurídico como bens móveis) acabaram por ultrapassar – em importância econômica – os demais bens físicos, em especial os bens imóveis.³⁸

Tal se deu – primeiramente – pelo fator limitado dos imóveis (delimitações geográficas e aumento demográfico, tornando-os bens escassos e de produtividade finita), e tendo em vista o crescimento da atividade empresarial que ultrapassara territórios nacionais, para atingir parâmetros internacionalizados (estes de potencialidade muito mais abrangente).

No *coup d’Etat* (pela ascensão no critério patrimonial) dos bens móveis, no qual se incluem os bens intangíveis (as **marcas industriais**, patentes de invenção, desenhos industriais, direitos autorais, *know how*, aviamento e fundo de comércio), esses passaram a deter valor próprio e a serem os principais ativos de qualquer sociedade empresarial.³⁹

Como espécies qualificadas do gênero constitucional da propriedade (especificamente no que cuida dos signos distintivos), o sistema atributivo de direito serviu para garantir a publicidade e unicidade na titularidade das exclusivas. O titular da marca, no gozo de um poder de empecilho a todos,⁴⁰ detinha poucos deveres – mas muitos poderes – *erga omnes*.

35. A menção à categoria de “direito privado” não se faz dentro da concepção estática e histórica, especialmente tendo ciência da aproximação e extinção da visão antagonista para com o “direito público”: “Norberto Bobbio apontou, com propriedade, as transformações ocorridas na civilização ocidental no curso do século XX, ao analisar a grande dicotomia “direito público/direito privado”, com base nas noções de publicização do privado e de privatização do público, o que deveria ensejar a mudança de enfoque a respeito de tais categorias, de modo a permitir a compreensão histórica e a formulação de juízos de valor no campo percorrido pelas teorias da sociedade e do Estado”. Por sinal, “O fenômeno da publicização do Direito Privado, por exemplo, com a elaboração de normas impondo obrigação de contratar, proibindo certas cláusulas contratuais e o exercício monopolístico de atividades econômicas, e demonstrou quão tênue se revelava a distinção entre direito público e privado”. In: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. *Princípios constitucionais de direito de família*. Noções gerais sobre o direito de família. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 48 e 49. No mesmo sentido vide FACHIN, Luiz Edson. *Teoria crítica do direito civil*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 74.
36. “Em outras palavras, pode-se dizer que os fatos juridicamente indiferentes assim são porque foram juridicamente definidos, por exclusão, como indiferentes”. In: FACHIN, Luiz Edson. *Teoria crítica do direito civil*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 110.
37. Perenidade extremamente criticada, por sinal: “A teoria do direito de propriedade não deve ser proposta com fundamento no caráter exclusivo, absoluto e perpétuo, reconhecendo contínuas exceções e derogações a uma ou a todas as características indicadas.

- A rigor, reconhecem-se hipóteses de propriedade temporária, não exclusiva. Não vale negar a existência da propriedade privada quando esta não for perpétua, exclusiva ou absoluta: não existe «uma» propriedade sempre igual”. In: PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 681.
38. “Vivemos a sociedade da imagem, os bens incorpóreos têm, quantitativa e qualitativamente, mais importância social (e, portanto econômica e jurídica) que os bens corpóreos”. MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo. In: TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. *O direito e o tempo, embates jurídicos e utopias contemporâneas*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 644.
39. A melhor doutrina até a segunda metade do século dezenove defendia exatamente o oposto: “A propriedade imóvel é, portanto, interdependente e a isso se acrescente a importância econômica a respeito dos imóveis, indubitavelmente muito maior do que a dos móveis”. In: DANTAS, San Tiago. *Programa de direito civil III, direito das coisas*. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 124
40. “Delineiam-se, então, duas espécies de comportamentos negativos exigidos dos não proprietários. A abstinência, consistente no dever de não fazer alguma coisa que, em situação normal, o sujeito não faria (a ingerência na propriedade do vizinho, por exemplo); e a tolerância, caracterizada pelo dever de não fazer aquilo que o sujeito, em situação normal, faria (tolerar que o proprietário vizinho se utilize de sua estrada particular, na servidão de passagem, por exemplo)”. In: TEPEDINO, Gustavo. *Teoria dos bens e situações subjetivas reais*: esboço de uma introdução. Temas de Direito Civil, tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 140.



Tal foco visava priorizar a tutela jurídica ao exercício⁴¹ do direito, do que a sua mera manutenção,⁴² posto que o interesse público primário⁴³ se faz atinente não à formalidade do título, mas à virtude, ao uso da prerrogativa jurídica fazendo jus à concessão pelo ordenamento.

Dessa forma, vimos que “a propriedade não é o retrato material do imóvel com as características físicas, mas a feição econômica e jurídica que a representa formalmente, dotando o proprietário de uma situação ativa que lhe permita o trânsito jurídico de titularidades e a proteção plena do aparato jurisdicional. O título representativo da propriedade é apenas a parte visível de um bem intangível que resume um conjunto integrado e controlável de informações que circulam entre cartórios, registros, instituições financeiras e Estado, promovendo segurança e confiança intersubjetiva”.⁴⁴

Uma vez compreendida as vicissitudes nos conceitos-funções da propriedade privada, mister analisar as teorias incidentes sobre os direitos reais, que interferem na sua compreensão e aplicação.

A perspectiva mais tradicional concerne à teoria realista, pois tais adeptos “caracteriza[va]m o direito real como o poder imediato da pessoa sobre a coisa, que se exerce *erga omnes*. O direito pessoal, ao contrário, opõe-se unicamente a uma pessoa de quem se exige determinado comportamento”.⁴⁵

No entanto, tal teoria não ficou imune à pena crítica da doutrina,⁴⁶ em especial com o declínio do Estado liberal. “Contra essa concepção levantaram-se duas objeções principais: a primeira, a de que não pode haver relação jurídica senão entre pessoas; a segunda, a de que a oponibilidade a terceiros não é peculiaridade dos direitos reais, mas característica de todos os direitos absolutos”.⁴⁷

Não obstante, “deve-se refutar a concepção pela qual a relação jurídica de direito real se dá entre o sujeito e a coisa. No atual ordenamento, em que os valores constitucionais promovem a funcionalização de todos os institutos civilísticos às situações existenciais,

não é possível a análise de uma relação jurídica que não observe os interesses sociais envolvidos com a atribuição de um direito real, como se fosse possível uma relação jurídica entre uma pessoa e uma coisa. Não se afigura lícito confundir a inerência própria dos direitos reais, a prescindir da colaboração de outrem para a satisfação do direito, com o estabelecimento de uma relação jurídica direta entre o titular e a coisa, como se não relevassem os demais centros de interesses afetados pela situação jurídica subjetiva real”.⁴⁸

Por sua vez, a teoria personalista – adotada, ainda hoje, por grande parte da doutrina – conceitua a propriedade como “uma relação jurídica complexa formada entre o titular do bem e a coletividade de pessoas”.⁴⁹

Segundo Orlando de Carvalho, “Demogue, num desenvolvimento da ‘teoria personalista’, defende que, havendo em ambos os casos uma relação entre pessoas, a ‘obrigação passiva universal’ não é senão um cambiante da obrigação geral de respeito que existe para os créditos como para os direitos de outra ordem. A diferença é só qualitativa: há certos direitos – ‘direitos fracos’ – em que a obrigação ou a relação só se estabelece diretamente com alguns, e é o caso dos direitos de crédito; e há outros direitos – ‘direitos fortes’ – em que a obrigação ou a relação se estabelece diretamente com todos, e é o caso dos direitos reais. Uma diferença de força ou simplesmente de grau; não uma diferença de natureza ou uma diferença de estrutura”.⁵⁰

“Impressionados com a sustentada inexistência de uma relação jurídica entre pessoa e coisa, muitos autores adotaram a teoria personalista, segundo a qual os direitos reais também são relações jurídicas entre pessoas, como os direitos pessoais. A diferença está no sujeito passivo. Enquanto no direito pessoal, esse sujeito passivo – o devedor – é pessoa certa e determinada, no direito real, seria indeterminada, havendo, neste caso, uma obrigação passiva universal, a de respeitar o direito – obrigação que se concretiza toda vez que alguém o viola”.⁵¹

Tal perspectiva da teoria personalista também restou fortemente criticada, uma vez que “1^a) a obrigação passiva universal é fundamentamen-

41. “E, tal como nos Jogos Olímpicos, as coroas de flores da vitória não são concebidas aos mais belos e mais fortes indivíduos presentes, mas àqueles que participam das competições (visto que é entre estes que são encontrados os vencedores), são aqueles que agem corretamente que ganham os prêmios e as coisas boas da vida”. In: ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*. São Paulo: Editora Edipro, 2007. Tradução, textos adicionais e notas de Edson Bini, p. 53.

42. “Os direitos existem para serem exercidos e não apenas conservados”. In: FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2009, 6^a edição, p. 94.

43. “A expressão interesse público exsurge associada, não raras vezes, a outros termos similares, tais como interesse geral, interesse difuso, interesse coletivo, utilidade pública, ora mencionados no mesmo sentido, ora em sentidos dispares. O interesse público identifica-se com a ideia de bem comum e reveste-se de aspectos axiológicos, na medida em que se preocupa com a dignidade do ser humano”. In: CUNHA, Leonardo José Carneiro da. *A fazenda pública em juízo*. São Paulo: Dialética, 6^a edição, 2008, p. 32.

44. FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6^a edição, 2009, p. 168.

45. GOMES, Orlando. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20^a edição, 2010, p. 10.

46. “Com Planiol (e, já antes, com Thon e Windscheid), a ‘teoria realista’ é sujeita a uma crítica de fundo, que põe a nova relação intersubjetiva que é necessariamente a relação de direito e, por conseguinte, também a do homem com as coisas. Todo o direito supõe alteridade ou intersubjetividade, só em sentido figurado ou analógico se podendo falar

de uma relação ‘homem - res’. Esta tem de ser sempre relação ‘homem - homem’, e o que, quando muito, poderá acontecer é, como no direito das coisas, um desconhecimento (ou uma obnubilção) do sujeito passivo, desconhecimento que leva então a pensar numa relação pura e simples da coisa com o homem. Assim surgiu a chamada ‘teoria personalista’, que salienta, ao contrário da ‘realista’, não a relação do homem com as coisas, mas a relação do homem com os homens que necessariamente se oculta atrás daquela aparente relação”. In: CARVALHO, Orlando de. *Direito civil - direito das coisas*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 100-101.

47. GOMES, Orlando. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20^a edição, 2010, p. 12.

48. OLIVA, Milena Donato. A responsabilidade do adquirente pelos encargos condominiais na propriedade horizontal. *Revista Trimestral de Direito Civil*, Rio de Janeiro, ano 7, volume 26, abril/junho/2006, p. 73.

49. FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6^a edição, 2009, p. 168. Ficamos, no entanto, com a orientação de CARVALHO, Orlando de. *Direito civil - direito das coisas*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 147: “Poder direto e imediato sobre uma coisa impondo-se à generalidade dos membros da comunidade jurídica e constituindo uma aproximação, derivação ou expressão da forma plena de domínio sobre os bens – com vista a organizar solidariamente as infraestruturas socioeconômicas dadas”.

50. CARVALHO, Orlando de. *Direito civil - direito das coisas*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 106.

51. GOMES, Orlando. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20^a edição, 2010, p. 12.



te diferente da obrigação comum que liga um devedor a seu credor, pois esta é um elemento passivo daquele; ora, ninguém pensaria em inscrever no passivo de seu patrimônio a obrigação de respeitar os direitos reais de outrem; na realidade, pois, a obrigação passiva universal não é uma obrigação no sentido estrito da palavra; é uma regra de conduta; 2^a) a obrigação de respeitar os direitos de outrem não é especial dos direitos reais; existe para todos os direitos, mesmo os de crédito, assim como o demonstra, notadamente, a responsabilidade do terceiro, autor ou cúmplice da violação de uma obrigação contratual. Ademais, a aceitação da teoria personalista, em suas consequências últimas, conduziria à supressão da categoria dos direitos reais, pois todos os direitos seriam pessoais, dado que ficariam reduzidos a vínculos obrigacionais”.⁵²

A imediatidade do titular para com a coisa, ou seja, a “satisfação independente” e direta, em muito difere das relações pessoais que não prescindem da cooperação do outro sujeito de direito.⁵³

“Considerando o aspecto enfatizado pela teoria personalista, verifica-se que o direito real só encontra um sujeito passivo concreto no

momento em que é violado, pois, enquanto não há violação, se dirige contra todos, em geral, e contra ninguém em particular; o direito pessoal dirige-se desde o seu nascimento, contra uma pessoa determinada, e somente contra ela”.⁵⁴ No entanto, tal perspectiva também é criticada pela doutrina.⁵⁵

De forma mais recente foi edificada a teoria dos “núcleos de interesses”, defendida por Perlingieri⁵⁶ como aquela que melhor categorizaria os direitos reais.

Segundo esta tese, “A ligação entre sujeitos é dificilmente concebível nas relações jurídicas ditas reais e com estrutura absoluta – notou-se que a situação de propriedade não tem uma estrutura interna porque não tem um centro contraposto de interesses individuado e determinado – de maneira que nestas hipóteses seria impossível, como alguém já sustentou, falar de relação jurídica. A observação é justa, mas não é decisiva para negar a existência da relação jurídica de propriedade; existe um sujeito que é titular de uma situação de propriedade. Se existe um sujeito que é titular de

52. GOMES, Orlando. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20^a edição, 2010, p. 14.

53. “Porém, o que particularmente avulta nos direitos reais é que a satisfação dos interesses, a dominação sobre o bem, já não é mediata, propiciada pela intervenção de outra pessoa (o sujeito passivo), mas efetua-se diretamente, imediatamente, independentemente, no contato entre o titular e o objeto. É que já não se está na fase transitiva do *iter* do acesso aos bens: está-se na fase definitiva, intransitiva, que é apenas uma antecâmara do domínio (como no contrato de promessa de compra e venda) ou um *Ersatz* do domínio (como nos contratos obrigatórios puros que envolvem a transferência do gozo de uma coisa): é o domínio autêntico, absoluto (*ab + solutus*: independente), real, um *jus in re* e não um *jus ad rem*, para abusarmos de uma terminologia conhecida”. In: CARVALHO, Orlando de. *Direito civil - direito das coisas*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 124 - 125.

54. GOMES, Orlando. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20^a edição, 2010, p. 16.

55. “Vale ressaltar o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira, segundo o qual existem pretensões que prescindem da violação do direito para o seu surgimento. Essa constatação se faz, de forma mais evidente, no campo dos direitos reais, pois ao proprietário é concedido o poder de exigir o respeito por parte de terceiros com relação à sua propriedade”. In: TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena Gomes e MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*, vol. I. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2007, p. 354. Ainda mais pertinente é a lição de CARVALHO, Orlando de. *Direito civil - direito das coisas*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 108 - 109: “A visão clássica da ‘teoria realista’ é manifestamente uma visão empírica, que sobrevaloriza o conteúdo do direito, com menosprezo do momento da sanção. O direito exerce-se sem intermediário: mas como se protege esse direito? Por seu turno, a ‘teoria personalista’ é uma visão ‘jurídica’ (pretensamente e desenraizadamente

jurídica, exagerando o ‘espiritualismo’ do Code, na expressão de Carbonnier, uma teoria que desconhece o conteúdo do direito e sobrevaloriza o momento sancionatório. O direito protege-se com a obrigação passiva universal: mas o que é ou em que consiste esse direito? E se tal obrigação mais não é do que a obrigação geral de respeito que incumbe a todos os indivíduos em face da atividade jurídica de outrem, se mais não é do que essa obrigação abstrata insusceptível de patrimonialização, como é que o direito existe antes de ela se tornar concreta e patrimonializada, antes de haver uma violação efetiva (visto que o direito é o reflexo da sanção)? E, de todo o modo, por que é que inere àquele objeto? Não será porque ele conta, porque ele define as condições de possibilidade, como diria Kant, ou, segundo se diz modernamente, porque ele define a sua *Sachlogik* (a ‘lógica das coisas’), o posse do direito?”.

56. “Sob outra perspectiva, crítica e criativa, Pietro Perlingieri propõe que a relação jurídica, que deve ‘ser colocada ao centro do direito civil’, é a ligação entre situações subjetivas, entendidas estas como interesses ou centros de interesses. Fazem parte do conceito geral de situação jurídica não apenas o direito subjetivo, mas o poder jurídico, o interesse legítimo, a obrigação, o ônus etc. Argumenta que ‘o sujeito não é elemento essencial para a existência da situação’, porque podem existir interesses que são tutelados pelo ordenamento apesar de não terem ainda um titular, citando como exemplo a doação a favor de nascituro. Mais importante que a noção de sujeito seria a de titularidade, concebida como ‘ligação entre situação e objeto’. A titularidade pode ser atual ou potencial, ocasional (um sujeito qualquer) ou institucional (*intuitu personae*), substancial ou formal (para os direitos reais). Explicando o conceito de titularidade potencial, mais adequado ao direito das obrigações, diz que o sujeito não tem a titularidade atual da situação subjetiva, mas já tem um título para adquiri-la”. In: LÔBO, Paulo Luiz Netto. *Teoria geral das obrigações*. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 51.



uma situação de propriedade, existe da outra parte não um sujeito determinado, mas a coletividade, que tem o dever de respeitá-la, de não interferir”.⁵⁷

Em tal relação jurídica, a atualidade do sujeito não seria, sequer, essencial,⁵⁸ e utilizaria a perspectiva relacional para “romper esquemas e conceitos individualistas para centrar a atenção sobre aqueles mais idôneos para exprimir exigências de socialidade e de solidariedade”.⁵⁹

Desta forma, teríamos a propriedade como situação subjetiva e relação, traduzindo um conceito que supera a visão individualista e inclui a ótica obrigacionalizadora⁶⁰ de tal direito real.⁶¹

Outrossim, não nos parece ser a tese de Perlingieri insuscetível de críticas,⁶² mas dentro de um contexto da propriedade enquanto relação jurídica complexa, atribuidora de poderes e deveres, certamente se adequa satisfatoriamente a leitura existencialista do direito privado como um todo.

Ademais, para o âmbito marcário que lidará com a concorrência abstratamente,⁶³ com um amplo mercado consumidor, a relação jurídica não é definível aprioristicamente, razão pela qual a ótica perlingieriana melhor define a relação real dos signos distintivos para com os não titulares.

3. DO DIREITO DE MARCAS

“Da vitrine me tiram, recolocam,
objeto pulsante, mas objeto
Que se oferece como signo dos outros
Objetos estáticos, tarifados.

Por me ostentar assim, tão orgulhoso
De ser não eu, mas artigo industrial,
Peço que meu nome retifiquem”

Carlos Drummond de Andrade.

Uma vez configurado o direito de propriedade como relação jurídica complexa, peculiar à teoria dos núcleos de interesses,⁶⁴ o

presente tópico abordará o direito marcário enquanto objeto da relação proprietária.

Segundo clássica doutrina, a marca serve para “**assignalar mercadorias ou productos especiais [para] caracterizalas por meio de um signal distincto, que possa fazer diferença-las entre outras da mesma especie**, atestando ao consumidor a respectiva origem ou proveniência”.⁶⁵

Não obstante, “além de constituírem sinais de origem ou proveniência dos produtos na circulação mercantil, **tendem a manter no tempo e no espaço os benefícios do crédito, do aviaamento e da reputação do industrial ou do comerciante**, premunem o público contra as fraudes, proporcionando-lhe a prova de que recebe bem os produtos e as mercadorias que deseja adquirir, frustrando, destarte a ação dos concorrentes sem escrúpulos, e servem à higiene pública, à qual não podem ser indiferentes a proveniência dos produtos e o comércio das mercadorias destinadas ao consumo”.⁶⁶

Em que pesem as vicissitudes mercadológicas no desenvolvimento do capitalismo terem alterado a percepção jurídica-social – tradicionalista⁶⁷ – do direito marcário,⁶⁸ temos hoje que o “registro de marcas resulta na apropriação de uma expressão ou símbolo visual, extraindo do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, **cujo uso torna-se exclusivo ao titular para determinados contextos**. Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para assinalar a sua origem e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a diferença. Mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem e as diferenças relativas em face de competidores, deve primordialmente incitar ao consumo ou valorizar a atividade empresarial do titular”.⁶⁹

Portanto, na perspectiva do conteúdo de sua tutela jurídica, percebe-se que a proteção marcária concede um espaço de exclusiva ao titular para, num *contexto preciso*, identificar seus produtos e serviços.

57. PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 732.

58. “Se a atualidade do sujeito não é essencial à existência da situação, significa que pode existir uma ligação juridicamente relevante entre dois ou mais centros de interesses sem que ela se traduza necessariamente em ligação entre sujeitos”. In: PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 732.

59. PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 905.

60. *Data venia*, aqui se fez uso de um neologismo.

61. “A propriedade, de dois pontos de vista distintos, é situação subjetiva e é relação”. In: PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 929.

62. “Se o direito civil encaminha-se no rumo da repersonalização, no sentido de ter a pessoa e sua dignidade como primazias, não nos parece adequado por no lugar da pessoa seu hipotético centro de interesses. A relação jurídica obrigacional não é uma relação entre patrimônios, como também não é uma relação entre interesses, mas entre pessoas com todas suas vicissitudes concretas e existenciais, que o direito não pode desconsiderar”. In: LÔBO, Paulo Luiz Netto. *Teoria geral das obrigações*. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 52.

63. E possivelmente com entes despersonalizados como sociedades de fato.

64. No âmbito da propriedade industrial, tal teoria é por demais valiosa, visto que o campo dos não titulares, sempre afeito ao nicho concorrencial, não é singularmente pré-determinado.

65. FARIA, Antonio Bento de. *Marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial*. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 74.

66. MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. *Tratado de direito comercial brasileiro*. Campinas: Russel, 2003, Tomo I, Volume III, p. 229.

67. CARVALHO, Orlando de. *Direito civil - direito das coisas*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 18. “Sobre a inexistência de uma verdadeira firma, no direito romano, bem como de autênticos sinais distintivos, veja-se Franceschelli, *op. cit.*, vol. cit., p. 69 e segs. Sem dúvida que aparecem estabelecimentos (tabernas) sinalizados com o nome dos proprietários ou dos exercentes, como aparecem indicações de proveniência, além do selos, etiquetas etc., que podem assimilar-se, materialmente, às marcas modernas. Ignorou-se, porém, um direito aos sinais com a função e a autonomia que atualmente conhecemos. O mesmo acontece para as patentes, pois, como observa aquele autor (p. 83 e segs.), os romanos nunca chegaram a distinguir a ideia inventiva da coisa corpórea em que se manifestava (confundindo inteiramente o *opus* com a *res*. A contrafação ou imitação era a regra em todo o trabalho industrial”.

68. As primeiras marcas eram utilizadas apenas para averbar a senhoria do proprietário, e se tem notícia, pela doutrina, de que seu uso começou com a marcação de gado.

69. BARBOSA, Denis Borges. *Proteção de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 9.



É limitada e constituída, portanto, dentro do nicho mercadológico que a comporta.⁷⁰

No tocante a estrutura, formato, da espécie jurídica que contempla o titular do direito de exclusiva, é possível notar que o artigo 1.228 do Código Civil⁷¹ não se limita aos bens materiais,⁷² servindo de fonte normativa hábil – subsidiariamente – à caracterização do direito que irá consagrar os signos distintivos marcários.

Por sinal, o legislador na propriedade civil se “olvidou” de conceituar⁷³ o instituto, tendo somente descrito os poderes dominiais a ele

iminentes,⁷⁴ sendo que no direito marcário existe uma propriedade sem domínio físico,⁷⁵ não tendo sido especificamente conceituada pela legislação que a rege.

Entretanto, aqui não se pretende defender a incidência de toda a principiologia da propriedade – clássica – civil para com a titularidade marcária, dotada de valores e idiosincrasias específicas.⁷⁶ Mas, em alguns aspectos, como a tendência à perpetuidade,⁷⁷ o sistema atributivo como regra e a patrimonialidade de sua essência,⁷⁸ há certa aproximação dos institutos.

70. Uma exemplificação legal de tal assertiva é o disposto no artigo 132, IV, da Lei nº 9.279/1996: “O titular da marca não poderá: 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”. Tal dispositivo demonstra que a marca é delimitada pela sua função distintiva, não abarcando o uso do signo em si.
71. “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
72. “Objeto de direito real podem ser tanto coisas corpóreas quanto as incorpóreas. Sua limitação às primeiras não se justifica. É reconhecida a existência de direitos sobre direitos, que são bens incorpóreos (...) Indaga-se, outrossim, se o direito real pode ter por objeto as produções do espírito no domínio das letras, das artes, das ciências ou da indústria. Uma corrente de escritores admite que tais obras são objeto de uma forma especial de propriedade, a denominada propriedade literária, artística e científica, e, também, a propriedade industrial, em relação às quais não repugna a aplicação de numerosas regras do regime a que se subordina a propriedade”. In: GOMES, Orlando. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20ª edição, 2010, p. 20.
73. A doutrina clássica assim o faz, mas tal visão é certamente criticável tendo em vista o decréscimo da importância da vontade (na ótica voluntarista) no ordenamento jurídico moderno: “Por isso a propriedade é o direito em que a vontade do titular é decisiva para a coisa, sobre todos os seus aspectos”. In: DANTAS, San Tiago. *Programa de direito civil III, direito das coisas*. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 93.
74. “No Código Civil em vigor, o artigo 1.228 reproduz a ideia mestra da propriedade. Endossamos a crítica formulada por Luiz Roldão de Freitas no sentido de o Código Civil de 2002 - a exemplo do BGB - ter mais uma vez omitido o conceito de propriedade, pois, ao enumerar as faculdades essenciais que integram o domínio - uso, fruição e disposição da coisa -, a lei guiou-se menos por um viés científico do que por um degelo critério descritivo da propriedade, através de seus poderes. Isto conduz a soluções pouco exatas, pois aprisiona o direito de propriedade a um só tipo de propriedade. De fato, este modelo estático impede que a funcionalização do direito de propriedade possa alcançar as inúmeras manifestações proprietárias que surgem das múltiplas formas de atuação das pessoas sobre as coisas”. In: FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 167.

75. FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 56: “Se a propriedade é observada pela lógica da relação jurídica nela edificada, a seu turno o domínio repousa na relação material de submissão direta e imediata da coisa ao poder do seu titular, mediante o senhorio, pelo exercício das faculdades de uso, gozo e disposição. O proprietário exercita ingerência sobre coisas (domínio) e pede a colaboração de pessoas (propriedade). Somente na propriedade plena é possível observar que o direito de propriedade e todos os poderes do domínio se concentram em uma só pessoa. Assim, o domínio é instrumentalizado pelo direito de propriedade. Ele consiste na titularidade do bem. Aquele se refere ao conteúdo interno da propriedade. Um existe em decorrência do outro. Cuida-se de conceitos complementares e comunicantes que precisam ser apartados, pois em várias situações o proprietário - detentor da titularidade formal - não será aquele que exerce o domínio”.
76. Por sinal, por séculos, somente as coisas corpóreas ganhavam atenção da doutrina na conceituação do que seria “propriedade”: “Este retorno à propriedade romana marcou o ruralismo do *Code Napoléon* (55), que, influído pela concepção do *jus civiles*, molda o seu *droit des biens* sobre o arquétipo da coisa corpórea e, dentro desta, dos bens imobiliários, com manifesta primazia da propriedade rústica”. In: CARVALHO, Orlando de. *Direito civil - direito das coisas*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 32.
77. As marcas registradas têm validade por dez anos, podendo ser renovadas, por igual prazo, de forma *ad infinitum*: artigo 133, da Lei nº 9.279/1996. No tocante à propriedade comum ressalta GOMES, Orlando. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20ª edição, 2010, p. 16 “O direito real concede ao titular um gozo permanente porque tende à perpetuidade”. No entanto, tal visão vetusta não é imune de críticas: “A maior prova da flexibilização da perpetuidade do direito de propriedade em atenção à função social reside no parágrafo 2º do artigo 1.276 do Código Civil. Este dispositivo inaugura em nosso ordenamento a possibilidade de o imóvel urbano ou rural ser arrecadado pelo Poder Público como abandonado quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais. Vale dizer, haverá uma presunção absoluta da intenção de abandonar por parte do proprietário que não utiliza o bem e descarta em adimplir as obrigações *propter rem*”. In: FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 195.
78. Como quaisquer outros direitos da propriedade intelectual, há feixes dos valores da personalidade e, outros, de bens patrimoniais, ambos incidentes sobre qualquer espécie criativa.



“A linguagem corrente, não apenas popular ou literária, mas igualmente a jurídica, não sofre pelo fato de se levar a noção do direito de propriedade aos bens incorpóreos. Tudo isto levou Serpa Lopes a qualificar de elástico o conceito de propriedade. É certo que, em puro rigor, a condição de sujeito de direito sobre bens incorpóreos se designa por outros apelidos. (...) Mas à amplitude semântica do vocabulário jurídico não repugna designar a titularidade dos direitos sobre bens incorpóreos como ‘propriedade’”.⁷⁹

Também enquanto direito real, os signos distintivos são sujeitos aos princípios da taxatividade⁸⁰ e tipicidade.⁸¹ No tocante ao último axioma, o legislador, tal como ocorre com a regulação civil ordinária, também tem sido moroso quanto ao reconhecimento de novos bens *distintivos* que fogem ao que seja visualmente perceptível, sem que, contudo, se deva privar de tutela tais direitos.⁸²

A marca é – outrossim – um direito de oponibilidade “absoluta”,⁸³ qualificado pela sua inserção e delimitação mercadológica: tal como na propriedade comum, ela só merecerá tutela enquanto funcionalmente útil. Assim, podemos dizer que a legalidade que contempla o direito de propriedade condiciona, implícita e explicitamente, a titularidade de uma *obrigacionalização*.⁸⁴

Não se está aqui a defender a essencialidade do objeto do direito marcário, sendo, por certo, o mais “fútil” da categoria de bens que integra a disciplina da propriedade intelectual. Contudo, ainda que seja considerado um bem superficial, não quer dizer que esteja imune de uma função social.⁸⁵

Dessa forma, ainda que no exercício não-essencial, os signos distintivos, para merecerem tutela, precisam observar os impedimentos legais, bem como serem objeto de uso.

Por sinal, o regime real dos direitos marcários geralmente envolve enorme interesse público, pela potencialidade de seus efeitos perante a livre concorrência e com o direito do consumidor.⁸⁶

Como bem exposto pela doutrina contemporânea, a legalidade que impõe a tutela visa à segurança jurídica como contraprestação a um *signalagma* entre titular e não titulares. Portanto, temos que a “licitude é, efetivamente, condição necessária, mas não condição suficiente, só por si, para justificar o reconhecimento pelo direito. Para obter este, a causa deve corresponder a uma necessidade duradoura da vida de apreciação interpretativa da jurisprudência – é competente para avaliar quanto à sua idoneidade para justificar, positivamente, a sua tutela”.⁸⁷

79. PEREIRA, Caio Mario da Silva. *Instituições de direito civil – direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20ª edição, 2010, p. 81.

80. “Razão de sua eficácia absoluta, a criação de novos direitos reais depende de reserva legislativa. A taxatividade importa considerar que fora do catálogo legal exclui-se a possibilidade de a autonomia privada conceber direitos reais que produzam consequências *erga omnes*. A vontade humana não pode livremente criar modelos jurídicos que sejam capazes de impor insegurança ao comércio jurídico, prejudicando a regularidade das relações jurídicas exercitadas em comunidade”. In: FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 10.

81. Reitera-se a crítica oportuna da doutrina no tocante à tipicidade, posto que os signos distintivos sonoros, holográficos, olfativos, têm sido parte do cotidiano mercantil, mas não recebem expresso amparo legal: “Vale dizer, a rigidez na elaboração de tipos não é absoluta. É hora de redefinirmos o que se deva entender por *numerus clausus* e tipicidade. Nada impede que o princípio da autonomia privada possa, para além do âmbito definido para cada direito real, intervir para flexibilizar o sistema e provocar a afirmação de diferentes modelos jurídicos, com base nos espaços consentidos em lei, em face das exigências práticas do tráfego negocial. Desde que não exista lesão a normas de ordem pública, os privados podem atuar dentro dos tipos legais, utilizando a sua vontade criadora para inovar no território concedido pelo sistema jurídico, modificando o conteúdo dos direitos reais afirmamos pela norma”. FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 18.

82. No entanto, enquanto o sistema legal não se atualiza para com a realidade, a concorrência desleal – sem a mesma força do direito de propriedade – pode ser utilizada como uma forma de resguardar o titular.

83. FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 3: “Vale dizer, os direitos reais podem ser classificados como poderes jurídicos, pois concedem a seu titular verdadeira situação de dominação sobre um sujeito universal ao dever de abstenção sobre a prática de qualquer ato capaz de interferir na atuação do titular sobre o objeto”.

84. Em tal perspectiva: “Considerando que os valores constitucionais impõem plena concretização, compreende-se totalmente a necessidade, aqui manifestada, de não limitar a valoração do ato ao mero juízo de licitude e de requerer também um juízo de valor: não basta, portanto, negativamente, a não invasão de um limite de tutela, mas é necessário, positivamente, que o fato possa ser representado como realização prática da ordem jurídica de valores, como desenvolvimento coerente de premissas sistemáticas colocadas na Carta Constitucional. O juízo de valor do ato deve ser expresso à luz dos princípios

fundamentais do ordenamento e dos valores que o caracterizam. Nem todo ato lícito é merecedor de tutela: a simples licitude exige, em regra, apenas da responsabilidade”. In: PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 650.

85. “A afirmação segundo a qual «somente os bens produtivos têm uma função social», é desmentida pela própria leitura da disposição constitucional que «não prevê exceções à regra da função social da propriedade privada». Do contrário, dever-se-ia reservar à função social uma interpretação segundo a qual o social se contraporía ao pessoal-individual, prevalecendo, assim, uma postura econômica e produtivista, ainda que atenuada com respeito à postura do Código, pela referência à realização das justas relações sociais e à solidariedade social. A afirmação generalizada de que a propriedade privada tem função social não permite discriminações e obriga o intérprete a individualizá-la com relação à particular ordem de interesses juridicamente relevantes. Assim, têm função social não somente a propriedade do estabelecimento, mas também aquela da casa de habitação e dos bens móveis nela contidos, a da oficina artesanal e a do pequeno produtor a dos utensílios profissionais e dos animais e instrumentos de trabalho da empresa agrícola”. In: PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 951.

86. Nesse sentido: “Muito se fala em diluição de marca, em contrafação etc., sempre se tendo em vista os direitos subjetivos envolvidos apenas concernentes às empresas em lide. Entretanto, creio que há situações tão graves que poderiam afetar a esfera jurídica dos próprios consumidores e aí estaria presente o interesse público”. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada. Juíza convocada Márcia Helena Nunes, AC 2003.51.01.512586-4, julgado em 11.11.2008. “O direito marcário não objetiva somente proteger interesses patrimoniais, na medida em que possui estreita relação com a tutela de direitos consumeristas, públicos e indisponíveis”. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada. Juiz convocado Aluisio Mendes, AC 2000.51.01.017652-2, julgado em 11.11.2008. “Proteção da marca não limitada apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas à própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado”. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada. Juíza convocada Márcia Helena Nunes, AC 1998.51.01.023618-2, julgado em 11.03.2008.

87. TEPEDINO, Gustavo José Mendes et alii. *Código civil interpretado conforme a Constituição da República*. Rio de Janeiro: Renovar, Vol II, 2006, p. 13.



Não obstante tal previsão genérica, a tutela jurídica às marcas é constitucionalmente consignada como *direito fundamental*⁸⁸ averbada no artigo 5º, XIX, da Carta Magna, tendo o legislador optado, explicitamente, pela denominação proprietária.⁸⁹

Podemos afirmar, destarte, que a “**concessão da marca pelo INPI confere ao titular um direito de propriedade *sui generis* (mas ainda assim direito de propriedade) sobre um bem móvel, individualizado**”.⁹⁰

Por muito tempo o conservadorismo jurídico atentou contra a ideia de que era possível a propriedade fora do mundo físico. E tal *conceituação* era pertinente num mundo onde os bens materiais detinham maior importância socioeconômica. No entanto, o modelo proprietário dos bens de raiz foi gradativamente perden-

do importância perante o crescimento econômico daquilo que não era visualmente perceptível.⁹¹

Na legislação específica que cuida da propriedade industrial, Lei nº 9.279/1996 (doravante LPI – Lei da Propriedade Industrial), a proteção dos direitos imateriais patrimoniais marcários é condicionada a uma cláusula finalística, o que realça a inexistência de um exercício – meramente – egoístico⁹² por parte de seus titulares.⁹³

Contudo, a LPI se limitou a pinçar sucintamente quais os poderes advindos da proteção marcária,⁹⁴ restringindo-se o legislador ao condicionar tutela aos bens imateriais *visualmente perceptíveis*,⁹⁵ e a fazer referência ao direito de uso, de cessão, licenças, e de zelar pela integridade do signo.⁹⁶

88. “Além de direito subjetivo e fundamental, a propriedade é garantia institucional, prestando-se a assegurar bens jurídicos indispensáveis à preservação de certos valores tidos como essenciais em certa ordem jurídica. Teixeira de Freitas, no *Esboço*, reconheceu que, conforme a doutrina predominante no século XIX, propriedade e personalidade eram considerados direitos absolutos, e foi além: a rigor, para o grande mestre baiano, só a personalidade pode ser considerada como direito absoluto. A propriedade só é tutelada porque em ela não se desenvolve a personalidade. Para ser, é preciso ter”. In: FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 179. Não obstante, isso não quer dizer que a propriedade imaterial estará fora do âmbito de ponderação com outros valores: “Da mesma maneira, o Tribunal Constitucional Germânico decidiu, na BVerfGE 31, 229, que o direito fundamental à propriedade intelectual deveria ser utilizado conforme sua função social, sendo permitido ao legislador ponderá-lo em algumas situações. Deve este utilizar-se de “parâmetros racionais que assegurem uma exploração adequada e um uso do direito autoral correspondente à sua natureza e seu significado social” (SCHWABE, Jürgen, op. cit., p. 738). *In casu*, falava - se de uma lei que autorizava a inserção e reprodução gratuitas de partes de obras literárias em livros escolares”. In: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. *Função social no direito civil*. São Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 34.
89. “XXIX - 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”.
90. BRASIL. Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, Sentença da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, J. Guilherme Bollorini, AO 2006.51.01.520589-7, DJ 24.09.2009.
91. “Todavia, nos últimos cem anos, a propriedade se dispersou em outros valores patrimoniais, destacadamente pelo capital. Incorporou-se ao dinheiro, conhecimento e

- bens intangíveis. O bem de raiz se tornou algo menor na economia, diante do vulto de promissórias, letras de câmbio, ações, patentes, marcas, software. A propriedade instalada no Código Civil tende cada vez mais a perder o seu prestígio, diante de uma sociedade tecnológica que amplifica as riquezas imateriais. Gradativamente, dissociamos a tradicional noção de propriedade, identificada ao latifúndio e bens de raiz. No mundo pós-moderno, a propriedade se desloca da posse ao crédito. Vivenciamos uma economia de contratos”. In: FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 170.
92. FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 56: “Na medida em que o direito de propriedade é formalmente individual, mas materialmente social”.
93. “Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, **considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País**, efetua-se mediante: (...) III - concessão de registro de marca”.
94. “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”.
95. Alguns países europeus, e os EUA, concedem tutela marcária para signos distintivos olfativos, sonoros etc.
96. Esses últimos previstos no artigo 130 da LPI. Não obstante, “É certo que o desenvolvimento da noção de abuso do direito se deu, como visto, paralelamente à evolução da concepção de direito subjetivo. Esta relação, contudo, não é suficiente para aprisionar o instituto nos confins do direito subjetivo. Afinal, viu-se que o critério definidor do abuso recai no elemento valorativo do direito, haja vista que o ordenamento jurídico, ao concedê-lo ao titular, não o fez para que fosse utilizado egoisticamente”. In: CARDOSO, Vladimir Mucury. O abuso do direito na perspectiva civil-constitucional. In: MORAES, Celina Bodin de. *Princípios do direito civil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 90.



Portanto, uma vez salientada as peculiaridades da exclusiva marcária, faz-se mister destacar sua delimitação pelo princípio da especialidade.⁹⁷ Segundo tal axioma, “a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que designa”.⁹⁸

Se o legislador constitucional assegurou uma propriedade, e o legislador ordinário estabeleceu os moldes da exclusividade, tal direito se limitará, em princípio, ao nicho mercadológico de determinado produto ou serviço. Dessa forma, o poder de excluir só pode ser dado onde é *socialmente útil* fazê-lo.

Outrossim, dentro de tal axioma, nada veda que dentro do território nacional tenhamos duas marcas homônimas, de titulares diversos, para distinguir produtos/serviços que não se confundem.⁹⁹

Tal é a inteligência da lei que exige a convivência pacífica¹⁰⁰ dentro dos ditames do artigo 4º, VI, da Lei nº 8.078/1990,¹⁰¹ e da leal concorrência. Por sinal, até mesmo para a obtenção do registro marcário se faz necessário provar o exercício potencial na classe para qual se pretende a exclusiva.¹⁰² Não obstante, além da potencialidade, a inércia ou desuso do titular poderá provocar a extinção de seu direito.¹⁰³

Destarte, “a regra da especialidade e o uso exclusivo da marca registrada devem ser interpretados não como condição de exclusivi-

dade ampla e irrestrita para todo e qualquer tipo de atividade econômica, mas tão-somente para aquelas que envolvam um risco de confusão e potencial prejuízo direto para o titular da marca e, indireto, para o consumidor. Somente assim podem ficar assegurados a harmonia e o equilíbrio entre a proteção constitucional à marca registrada e as demais garantias constitucionais.

Isso porque a proteção à marca registrada interessa não só ao seu titular, mas, principalmente, trata-se de instituto que está ligado aos interesses de ordem pública que deverão ser observados por ocasião da proteção à propriedade industrial de acordo com o artigo 2º da LPI. Além disso, cabe lembrar que a regra da especialidade está intimamente ligada à livre concorrência e ao princípio da defesa do consumidor que são fundamentos da ordem econômica.

Sendo assim, a proteção especial fora dos limites do princípio da especialidade deve ser sempre encarada como especial; vale dizer, excepcional e sempre dentro de limites pré-definidos. A nosso ver, portanto, essa forma específica de proteção especial, que parece querer levar em conta somente os interesses econômicos e jusprivatísticos do titular da marca, deve ser manejada de forma relativamente restritiva. E isso – repetimos – por uma dupla razão: a proteção da livre concorrência e dos interesses do consumidor”.¹⁰⁴

97. O artigo 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 preceitua: “São irregistráveis como marca (...) reprodução ou imitação (...) de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico”. A doutrina averba que “o princípio da especialidade na proteção conferida às marcas é um corolário da essência caracterizadora das marcas, qual seja a distintividade. De fato, só se procura distinguir o que é semelhante, aquilo que apresenta afinidades”. In: MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas*. São Paulo: RT, 2003, p. 69. A legislação nacional é consentânea com o disposto no artigo 6, bis, da Convenção União de Paris: “1) 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” e com o artigo 16, I e III do Acordo TRIPS: “1 - O titular de marca registrada gozará de direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais **sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão**. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso (...) 3 - O disposto no art. 6 'bis' da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, **aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada**”.

98. BARBOSA, Denis Borges. *Proteção de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 12.

99. Como exemplos do cotidiano salientamos a marca “Gol”, cuja convivência entre titulares não leva qualquer consumidor a adquirir veículos Volkswagen nos aeroportos, bem como não leva a crer que se possa comprar passagens aéreas em concessionárias de automóveis.

100. Como exemplo, averbe-se pertinente julgado: “No entanto, faz-se aqui referência ao fato porque as marcas em disputa, **apesar de utilizarem em sua composição elementos verbais idênticos (“Bela Vista”)**, têm outros elementos (desenho, cor) que as distinguem muito bem. **Nesse contexto, a par de não estar caracterizada contrafação (que, repita-se, não se discute), não se evidencia probabilidade de que se venha a induzir o consumidor a erro quanto à origem dos produtos. Os elementos distintivos da marca, bem como o fato de se tratar de produtos de classes diferentes, são suficientes para que o consumidor exerça adequadamente seu direito de compra, sem se confundir**. A mera circunstância de se tratar de gêneros alimentícios não é suficiente para se presumir a confusão”. In: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, min. Sidnei Beneti, RESP 863975/RJ, DJ 03.11.2009.

101. “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores”.

102. “Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º **As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente**, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei” (grifos nossos).

103. Essa é a inteligência dos tipos que cuidam da caducidade de marcas, artigos 142 e seguintes da Lei nº 9.279/1996.

104. BAIOCCHI, Enzo. A proteção da marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: a (não) aplicação do art. 16.3 do TRIPS no Brasil. *Revista da ABPI* nº 102, Rio de Janeiro, setembro/outubro 2009, p. 23.



4. O ALTO RENOME E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

“mamãe disse que faço um bruta sucesso em Quixeramobim”

Chico Buarque

O presente tópico é vinculado à noção de marcas de “alto renome”, sua disposição legal na LPI, e seus efeitos concorrenciais. Para tanto, se faz necessária a transcrição do dispositivo que a prevê: “A marca registrada no Brasil considerada de alto renome **será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade**”.¹⁰⁵

A fama pode garantir ao titular do signo proteções diferenciadas, que servem de exceções a alguns princípios marcários tais como a) territorialidade;¹⁰⁶ e b) especialidade.¹⁰⁷

“A fama de uma marca depende do conjunto de esforços de cunho qualitativo e quantitativo empreendidos pelo titular. Incluem-se nisso os gastos de propaganda e publicidade que a fama exige. A marca é famosa por virtude própria e não por muletas que o Poder Judiciário lhe venha a atribuir. A marca não é famosa somente porque o juiz assim disse e a declarou. Não deve o juiz tornar pe-

rene *in abstracto* uma situação de fato¹⁰⁸ que depende da *voluntas et opinio* do consumidor, simplesmente porque a racionalidade do magistrado não é substitutiva da impressão dos consumidores”.¹⁰⁹

No caso das marcas de alto renome, sua configuração serve de empecilho a quaisquer registros e/ou uso de outras posteriores, conflitantes e coincidentes.

Em síntese, o dispositivo assegura que a fama suprema atingida por determinado signo distintivo pode lhe gerar uma tutela diferenciada,¹¹⁰ que ultrapasse o *contexto* merceológico originalmente vinculado ao registro.

A *ratio* jurídica de tal dispositivo tem como escopo resguardar aquelas marcas que, com o mesmo significante, tiveram seu significado reconhecido para além de seu nicho primário. Dessa forma, o ordenamento jurídico excepciona o princípio da especialidade para coibir o registro de signos homônimos (ou figurativamente “espelhados”) ainda que fora do núcleo utente da marca famosa.

Na seara marcária, a proliferação¹¹¹ de signos “distintivos” nada criativos, que pleiteiam o uso exclusivo de termos nominativos evi-

105. “Portanto, não há dúvida de que a marca registrada pela autora, por ser notória, ou, como passou a ser denominada no atual Código de **propriedade industrial**, ‘marca de alto renome’, goza de proteção em qualquer atividade e não apenas quanto ao comércio ou indústria de seu titular”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 14ª Câmara Cível, des. Elias Camilo, AC 1.0024.03.002087-9/001(1), DJ 21.08.2007.

106. “O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, min. Masami Uyeda, RESP 1114745/RJ, DJ 21.09.2010.

107. “Assim como o direito de propriedade da marca, **o princípio da especialidade também não é absoluto**. Com efeito, o referido princípio é excepcionado pelo artigo 125 da Lei nº 9279/1996 (...) **À marca de alto renome, portanto, é assegurada maior proteção legal pela alta respeitabilidade e notoriedade que possui, não se restringindo ao âmbito do mercado em que atuam (...) sem qualquer restrição, sobretudo a relativa à impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços (...)** Com efeito, à marca considerada de alto renome não se aplica o princípio da especialidade, **sendo irrelevante discutir a possibilidade de confusão do consumidor (...)** Desarte, em face da ausência de declaração do INPI reconhecendo a marca das recorrentes

como de alto renome, não é possível a proteção conferida pelo artigo 125 da Lei nº 9.279/1996”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma Especializada, min. Nancy Andrighi, RESP 951.583, DJ 17.11.2009.

108. Sobre a questão probatória: “Embora se reconheça não ser fácil o estabelecimento de critérios objetivos para se aferir a notoriedade de uma marca, fato é que, neste caso concreto, tem-se uma forma eficaz de aferi-la, qual seja: a pesquisa de opinião realizada por organismo independente - Instituto Gallup -, de forma ampla e científica, que apurou que a marca ‘Camel’, da autora, é conhecida por 67% da população urbana do Brasil. Assim, o simples reconhecimento da notoriedade da marca da autora é suficiente para garantir-lhe proteção em todas as classes, como ato acessório ao principal”. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, des. Liliane Roriz, AC 200002010245426, DJ 13.06.2008.

109. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, desembargador André Fontes, AC 2005.51.01.516614-0, DJ 17.08.2008.

110. “Ante a notoriedade que a marca da autora Martini ostenta, merece proteção diferenciada das marcas comuns, a fim de evitar o aproveitamento parasitário”. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, juíza convocada Márcia Helena Nunes, 1999.51.01.007407-1, DJ 05.06.2009.

111. Como exemplo temos empresas denominadas “Casa do Pão de Queijo”, “Companhia do Terno”, “Casa do Biscoito”, que são titulares de registros marcários para, respectivamente, alienar pães de queijo, trajes masculinos finos e guloseimas.



dentemente descritivos do produto ou serviço, acabam por minar o intuito legislativo de ponderar o direito à propriedade com o sinalagma da originalidade exigida.¹¹²

Felizmente, os precedentes judiciais parecem estar atentos às práticas comerciais que pouco observam as premissas legais: “A conclusão a que eu chego – verificando, inclusive, os diversos estabelecimentos comerciais que se espalham pelas cidades do Brasil – é que aquela criatividade comentada nos livros jurídicos sobre marcas comerciais, a emprestar ‘inteira distintividade’ à marca, talvez não exista neste mundo real, pelo menos aqui no Brasil. Sabemos que o conceito de marca comercial nasceu no estrangeiro e foi importado para o Brasil. Creio que talvez esteja ainda em tempo de se fazer uma adequação de acordo com a realidade nacional, uma vez que os casos que são julgados aqui devem levar em conta a população no seio da qual as relações jurídicas em litígio se desenvolvem, bem como seus traços culturais”.¹¹³

Para piorar, o sistema marcário que foi edificado pela exigência de uma novidade relativa para o registro, tem sido caracterizado pela proteção de signos descritivos da atividade exercida. Em tal sentido, o INPI passa a dar um registro de propriedade sobre um contexto que coincide com o significante ordinário da língua portuguesa, e, portanto, violar bem público de uso comum.¹¹⁴

Fato é que “expressões de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo não podem servir individualmente como marca, sob pena de que se exclua o uso de sinal franqueado a todos, o que constituiria abuso”.¹¹⁵

Portanto, se a letra fria da lei impede tais registros de exclusiva, a interpretação dada pelo sistema político-econômico ao sistema jurídico acha brechas de modo a adequar o texto normativo¹¹⁶ à realidade forjada.

Nesse sentido, a tese do *secondary meaning*, ou do significado secundário, permitiria a um titular de tal signo distintivo descritivo obter a exclusividade do termo por um uso contínuo e fama adquirida, que levassem seu público alvo a identificar o comerciante além da designação intitulada.¹¹⁷

No mesmo caminho se encaminha a jurisprudência: “o reconhecimento da incidência no caso concreto da teoria do significado secundário, conhecida na sua versão anglófona como *secondary meaning*, deve encontrar base em elementos probatórios que demonstrem a projeção desse novo significado perante o mercado e nunca pode implicar na apropriação do significado primário do sinal marcário”.¹¹⁸

Se antes a marca deveria ser dotada de um mínimo de originalidade, com as corruptelas sistêmicas, hoje se exige – apenas – investimentos para que o descritivo passe a ser “famoso”.

Outro desígnio proveniente do sistema mercantil foi o expansionismo da amplitude dos direitos marcários. Se outrora o sistema jurídico tinha como princípio informador o da especialidade,¹¹⁹ hoje todas as marcas – já evocativas ou descritivas – seriam objeto de *alto renome*.

Entretanto, “a despeito do alto renome, é fraca a proteção que se pode conferir a marca mista da qual a apelante é titular, que reproduz vocábulo de uso corrente, em todo o mundo, há muitos séculos”.¹²⁰

Certamente é menos custoso utilizar-se de um signo que se aproxima do conceito,¹²¹ ou descreve o produto/serviço disponibilizado, do que investir em nomes arbitrários/criativos, até que o consumidor remeta a marca à idéia querida sobre o objeto comercial.

112. Esse e os doze parágrafos subsequentes foram ampliados e modificados de nosso artigo. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Uma sucinta análise da teoria dos sistemas para com a propriedade intelectual. *Revista Criação*, vol. 3, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

113. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, juíza convocada Márcia Helena Nunes, AC 1999.51.01.023852-3, DJ 28.09.2007.

114. A Constituição Federal prevê que “Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil” e, como tal, integra a cultura nacional na forma do art. 216. “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão”. Assim, o Código Civil bem enumera, em seu artigo 100, que os bens públicos de uso comum são inalienáveis, e, portanto, não apropriáveis indevidamente. A Lei nº 9.279/1996, em tal toada, proíbe o registro das marcas descritivas: Art. 124, 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” e XVIII “termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir”.

115. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, desembargador Abel Gomes, AC 2000.51.01.016011-3, DJ 05.12.2008. “Com efeito, foi

no Direito das Coisas que primeiro se cogitou de impor limites ao exercício de direitos, além daqueles estabelecidos na própria lei, criando ‘entre o permitido e o proibido’, uma nova categoria de atos jurídicos”. In: CARPENA, Heloísa. O abuso do direito no Código de 2002. Relativização de direitos na ótica civil-constitucional. In: TEPE-DINO, Gustavo. *A parte geral do novo Código Civil*, estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 402.

116. Numa análise exegética, a Lei nº 9.279/1996 proíbe expressamente a titularidade de signos descritivos, na forma do artigo 124, VI.

117. Se não fosse tal teoria, certamente o ordenamento coibiria o registro de signos como “American Airlines”, “Fiat Lux”, “Polvilho Antisséptico Granado”, cujo significado originário denota total descrição dos produtos/serviços, mas o significado secundário adquirido remete o consumidor à determinada empresa.

118. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, desembargador André Fontes, AC 2001.51.01.536393-6, DJ 19.05.2009.

119. Ou seja, o registro marcário assegura a propriedade do signo distintivo restringindo-a à classe, nicho de atividade especificado no momento do registro. Dessa forma, poderíamos ter dois titulares de signos distintivos coincidentes (e homônimos) para atividades distintas.

120. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, des. André Fontes, AC 2002.51.01.523951-8, DJ 11.04.2008.

121. “solo eccezionalmente avviene Che il segno abbia um significato lessicale ed in tal caso intervengono norme dirette a limitare l’esclusiva sul segno Ed a vietarne La adozione e l’uso decettivi”. In: SENA, Giuseppe. *Il diritto dei marchi*. Milão: Giuffrè, 2ª edição, 2007, p. 51.



À primeira vista, pareceria razoável (e ponderado) uma proteção “dilatada” aos signos marcários que, por tradição, investimento,¹²² amplitude comercial, qualidade, ostensividade na aposição da marca, gerassem uma sedução diferenciada perante o público consumidor, ao ponto de serem prontamente identificadas por qualquer pessoa, em qualquer classe social.¹²³

Factualmente, as marcas famosas¹²⁴ cujos produtos detenham maior vendagem e baixo custo, costumam atingir o *status* máximo do renome distintivo com mais facilidade, por não serem limitadas a uma determinada parcela social.¹²⁵

Importante se faz frisar que a fama é um elemento fático, de ônus probatório de seu detentor, cujas vicissitudes importam em variações de amplitude da notoriedade com o transcorrer do lapso temporal.¹²⁶ Logo, o que é famoso hoje pode deixar de sê-lo amanhã.

De tal circunstância deriva um elemento diferencial da propriedade marcária, cujos moldes se ampliam ou se contraem de acordo com

a evolução temporal. Uma marca pode nascer forte e ir enfraquecendo pelo fenômeno da degenerescência,¹²⁷ ou brotar frágil, comum, e se enrobustecer.¹²⁸ Dessarte, em oposição à propriedade civil, comum, seu conteúdo – protegido – será maleável, sem importar na transformação do registro.

Por outro lado, o artigo 125 da Lei nº 9.279/1996 evitaria que terceiros pegassem uma “carona” indevida no renome alheio para, alavancando seus produtos/serviços com a atração gerada pelo signifiante homônimo, enriquecerem sem justa causa.¹²⁹

Por sinal, um dos fundamentos à promulgação da lei está na cláusula finalística do artigo 2º, V, que visa reprimir atos de concorrência desleal e, por analogia, o aproveitamento parasitário.

Tal uso de signo alheio renomado fora do âmbito de atuação do titular máster pode incidir no que a doutrina chama de teoria da diluição.¹³⁰ “A diluição ocorre, assim, quando há o uso de um mesmo signifiante por mais de um agente econômico, simultanea-

122. “Pois, ao contrário do que se possa imaginar, a proteção de um signo relaciona-se muito mais com causas econômicas (popularidade da marca e volume de investimentos) do que circunstanciais (novidade ou antecedência), daí a existência de institutos como a notoriedade e o alto renome, engendrados justamente para excepcionar princípios como o da territorialidade e o da especificidade, evitando que terceiros venham registrar sinais amplamente consagrados, com respaldo na própria lei”. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, des. Messod Azulay, AC 2006.51.01.520589-7, DJ 24.06.2010.

123. Lembre-se aqui que a acessibilidade do produto não necessariamente impactará no reconhecimento de um signo como de alto renome. Marcas como Porsche e Ferrari são certamente bem distantes da realidade brasileira cotidiana, mas, ainda assim, conhecidas por uma significativa parcela populacional, mesmo que desconhecedores da indústria automobilística.

124. “A notoriedade – por ser uma qualidade – exige prova inequívoca de tal condição, máxime quando decorrente de situação de mercado, em que a subsistência em seu meio depende de capacidade extremada de inovação, sob pena de obsolescência e perecimento, não admitindo, pois, nenhum tipo de ilação senão a decorrente de realidade dos fatos, objetiva e concretamente aferíveis no tempo e no espaço”. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, des. Messod Azulay, AC 1998.51.01.012056-8, DJ 03.02.2009.

125. Dessa forma, Mc Donalds, Bombril e Coca-Cola são – possivelmente – conhecidos por mais pessoas no país do que as marcas renomadas cujo produto/serviço sejam restritos por importarem em alto grau aquisitivo (as três marcas são reconhecidas pelo INPI como detentoras de tal status).

126. “Por fim, importa frisar que os efeitos derivados da coisa julgada não se revelam compatíveis com a efemeridade que caracteriza as marcas de alto renome. Decerto, uma marca considerada de alto renome atualmente pode deixar de sê-lo daqui há cinco, dez ou quinze anos, não sendo razoável que o Poder Judiciário venha e reconheça

tal atributo através de sentença transitada em julgado”. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Órgão Especial, des. Vera Lúcia Lima, EI AR 20030201015774-5, DJ 13.01.2010.

127. “o excesso de fama, relativamente à marca, pode ter como resultado transfigurá-la e impeli-la para o domínio público. (...) A marca, (...) se universaliza, (...) se suicida. Cai no domínio público”. In: OLIVEIRA, Maurício Lopes. *Direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 6.

128. Como ocorre com o desenvolvimento do significado secundário.

129. “De acordo com o Direito Civil Contemporâneo, concebido na pós-modernidade e de acordo com os ditames sociais e éticos, não se admite qualquer conduta baseada na especulação, no locupletamento sem razão. Desse modo, o enriquecimento sem causa constitui fonte obrigacional, ao mesmo tempo em que a sua vedação decorre dos princípios da função social das obrigações e da boa-fé objetiva. O atual Código Civil brasileiro valoriza aquele que trabalha, e não aquele que fica à espreita esperando um golpe de mestre para enriquecer-se à custa de outrem”. In: TARTUCE, Flávio. *Direito civil – direito das obrigações e responsabilidade civil*. São Paulo: Método, 5ª edição, 2010. p. 58.

130. “Quanto à teoria da diluição da marca, como se sabe, trata-se de uma espécie de ofensa à integridade de um signo distintivo, ainda que por um agente que não compete com o titular da marca. Assim, como bem ressaltado pelo magistrado *a quo*: “o uso de sinal em formação diversa por terceiros prejudica fixação de uma imagem única junto ao público consumidor, afetando indiretamente a distintividade do signo adulterado, possibilitando dano material à marca anteriormente registrada. Atente-se que, consoante o estatuído no artigo 130, inciso III, da LPI, o titular da marca tem o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação”. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2006.51.01.500519-7, DJ 26.08.2009



mente, mas fora do âmbito de proteção da marca sênior; esse uso simultâneo – quando há extravasamento do efeito simbólico da marca júnior no campo da marca sênior (ou potencial disso) – pode haver perda de distintividade relativa (ou valor diferencial) em desfavor da marca sênior”.¹³¹

Ou seja: 1) Significantes similares simultâneos (v. g. Phillips e Phillips), num 2) nicho não concorrencial (eletrodomésticos x pasta de dente), 3) diminuindo a unicidade da marca “maior”, que 4) já ultrapassou sua esfera exclusiva de atuação.

Portanto verifica-se a perda do imediato reconhecimento inequívoco de uma relação de significação, que passa a ter mais de um detentor. No entanto, o significado “engorda” no âmbito privado, sem adentrar ao *sermus communis*.

Para que a teoria da diluição não seja banalizada, se faz necessário o estabelecimento de alguns requisitos de modo a vedar o abuso. Em primeiro lugar, é importante consignar que, para ser objeto de diluição, o signo distintivo deve reunir, originariamente, distintividade. Portanto, marcas fracas, evocativas e descritivas não são objeto de tutela por tal teoria, mas apenas as marcas arbitrárias, especialmente as não dicionarizadas.¹³²

Em segundo lugar, a marca famosa tutelada pela teoria da diluição deve ter uma identidade robusta, razão pela qual “a usurpação de marca alheia pode ser vista como a violação a esse essencial direito de personalidade, qual seja, o direito à identidade”.¹³³

Entretanto, vedar o uso extraconcorrencial de um signo distintivo – na maioria das vezes evocativo – importaria em contrariar o sistema constitucional que pugna pela livre concorrência, em detrimento de uma eventual expansão mercantil pelo titular da marca famosa, mas restrita a um determinado ramo.

“Mas exatamente uma postura que o Direito tem denegado, através da proibição de marcas defensivas, da previsão de caducidade

e licenças compulsórias, do uso de esgotamento de direitos etc. Há um interesse básico na economia de favorecer o investimento real e agora, e não de criar feudos em favor de *absent landlords*. A tese, neste caso não é mais comunista, mas feudal. Nada mais antípoda à economia de mercado”.¹³⁴

Portanto, a previsão normativa que constitui a causa à proteção dos direitos de propriedade industrial é vinculada à lealdade, aos atos de boa-fé,¹³⁵ à proteção aos investimentos e ao incentivo ao desenvolvimento.

Contudo, recentemente nota-se uma tendência, nos titulares de signos distintivos *razoavelmente* conhecidos, de buscarem a declaração de alto-renome para catalisarem o sucesso mercantil de seus produtos/serviços, tendo em vista que a marca é um dos principais ativos de qualquer indústria.

Com isso, tal especulação marcária abusiva¹³⁶ acaba por banalizar o que deveria ser excepcional e fulmina um axioma extremamente caro à visão da função social da propriedade: o princípio da especialidade. O cotidiano, dessa forma, é feito com marcas de autorrenome, mas não de alto-renome.

Não obstante, a exclusividade horizontal trazida pelo alto renome de uma marca, muito longe de seu campo comercial/funcional, pode impedir terceiros de terem acesso a um patrimônio mínimo perante signifiante¹³⁷ linguístico.

No tocante ao alto-renome em si, verifica-se que a leitura exegética do artigo 125 da LPI levaria à conclusão de que ainda que o titular não exercesse atividades de uso do signo em determinados nichos, ainda assim persistiria tutela. Destarte, se teria propriedade horizontalmente considerada para quaisquer ramos de atividade, tendo o uso – até – limitado a um só núcleo comercial.

Tal hermenêutica viola uma interpretação sistemática das normas que regem a propriedade industrial, posto que a proteção às marcas comuns incidem sobre bens/serviços no mesmo ramo, em ativi-

131. BARBOSA, Denis Borges. *Proteção de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 115.

132. Tais como Häagen-Dazs e Kodak, que não têm significado pré-constituído, mas foram objeto de criação e investimento por parte de seus titulares.

133. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, min. Nancy Andrighi, RESP 1032014/RS, Julgado em 04.06.2009.

134. BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*, tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 540.

135. “A controvérsia cinge-se à averiguação da existência ou não de violação ao direito de propriedade industrial das apelantes, consubstanciada na utilização, por parte da apelada, da letra M grafada no logotipo de seu estabelecimento comercial (Mega Pizza). A tese contrária aos interesses das apelantes, adotada pelo julgador *a quo*, defende que a fama e a disseminação da primeira requerida, no mundo todo, é pública e notória no ponto que meras semelhanças iguais ao caso presente são insuficientes para provocar confusão entre seus fiéis consumidores ou que pudesse comprometer sua exclusividade ou a sua especialidade. Todavia, penso o contrário. (...) Foi o que ocorreu no presente caso: a apelada se apropriou da logomarca composta pela letra M grafada na forma de arcos, nas cores amarela e vermelha, notoriamente conhecida, provocando associação indevida pelos consumidores, além de exercer mesma atividade e se beneficiar indevidamente com a propaganda da autora. A expressiva rede de lojas McDonalds espalhadas pelo mundo é a mais conhecida, em razão da qualidade dos

serviços prestados e do trabalho de publicidade ao redor de seus distintivos, retirando a presunção de desconhecimento por parte do consumidor brasileiro ou dos comerciantes que atuam no ramo. Ao contrário, parece-me que a apelada conhecia muito bem o nome, a marca e o ramo das atividades das autoras, como se pode verificar do depoimento do criador da marca Mega Pizza, sr. André Pereira de Moraes, que disse não ter tido qualquer intenção de fazer um desenho parecido com o autor, mas que, diante dos comentários de que a letra inicial M era parecida com a do McDonald's, resolveu fazê-la quadrada para ficar diferente. Assim, o próprio comportamento da apelada faz revelar a notoriedade da marca das apelantes e o propósito de criar falsa aparência”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 5ª Câmara Cível, des. Antônio Gomes da Silva, AI 0142621-1, julgado em 29.09.2003.

136. “o direito de propriedade, especialmente quando reveste a forma empresária, deve suportar restrições peculiares com que se conformará, de acordo com as exigências do bem comum, e sujeitar-se-á a obrigações que a limitem de molde a reprimir sua utilização abusiva (Código Civil, artigo 1.228, §1º)”. In: PEREIRA, Caio Mario da Silva. *Instituições de direito civil – direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20ª edição, 2010, p. 75.

137. “A configuração do patrimônio mínimo, por isso mesmo, não se funda, necessariamente, sobre o bem imóvel”. In: FACHIN, Luiz Edson. *Estatuto jurídico do patrimônio mínimo*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2006, p. 31.



dades semelhantes ou afins, desde que suscetíveis a criar confusão ou associação com o signo *máster*.

Para as marcas de alto-renome, uma leitura razoável¹³⁸ alcançaria o raciocínio de uma tutela para os signos do mesmo ramo, de ramos semelhantes – e agora o diferencial – ou não, desde que criassem a confusão ou associação.¹³⁹

Sem tal incidência confusória, denigratória, nenhum sentido faria a mera proibição,¹⁴⁰ interdição concorrencial, sob pena de violar-se a exigência de uma conduta *positiva*¹⁴¹ perante o titular de

exercer qualquer atividade num determinado ramo. Na perspectiva inversa, seria habilitada uma propriedade para a mera exclusão¹⁴² alheia – diga-se abusiva –, o que não é parcimonioso com a função social do instituto.¹⁴³

A notoriedade, certas vezes, poderá operar de forma paradoxal, pois ao tempo em que gera uma proteção diferenciada pelo sistema, trará empecilhos cognitivos para que seu consumidor o confunda com outros titulares: quanto maior a fama, dificilmente ficará numa posição de obscuridade para com o adquirente.¹⁴⁴

138. Nessa toada mister o registro do voto vencido de um importante precedente: “por entender que **Cica trata-se de marca de alto renome (...) apesar de as duas marcas terem o nome tão próximo, é possível aplicar o princípio da especialidade**, e afirmar que não há problema algum decorrente da convivência entre elas, **já que será perfeitamente possível a diferenciação por parte dos compradores**, sendo remota a possibilidade da afinidade causar ‘confusão ou associação com marca alheira’. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, des. Messod Azulay, AC 200451015014116, DJ 31.01.2008.

139. “As autoras são titulares da marca Visa, cujo registro encontra-se na classe de cartão de crédito e atividades do gênero, sempre associada, pelo homem médio, à atividade financeira. A ré usa a marca Laticínios Visa em seus produtos, não tendo obtido, tanto ela quanto a empresa para a qual terceirizou a produção, o registro de tal marca junto ao INPI. (...) A questão resume-se na proteção à marca, devendo ser resolvido se vale em todos os ramos da atividade, em todos os segmentos do mercado, ou se somente para as atividades desenvolvidas pelas autoras. Em seguida, cumpre resolver se deve ou não ser observado o fato de o uso da marca por quem não é titular enseja a possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca. Ainda que se reconheça às autoras eventual proteção especial a sua marca, afastando o princípio da especificidade, ainda assim deve ser observada, para o impedimento, que haja possibilidade de confusão, pelo consumidor, quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a marca. O impedimento inexistente quando evidente a impossibilidade de causar confusão ou associação, especialmente porque não há similitude de classe, produto ou serviço, enfim, das atividades. No caso dos autos, não há qualquer aproximação, pois é evidente que nenhum consumidor faria a associação entre o produto das autoras - administração de cartões de crédito ou atividades ligadas a esse ramo - e o que a ré comercializa, basicamente leite e iogurtes, como bem observou o douto sentenciante. Ademais, não há comprovação de que o produto da ré tenha causado prejuízo à marca das autoras. Muito se falou da concorrência parasitária, porém não vislumbro que a inserção nos produtos da ré da marca Laticínios Visa tenha diluído a distintividade da marca, acarretando a perda do seu poder de atração, nem incrementado as vendas da ré, aproveitando-se da eventual fama da marca das apelantes, especialmente pela dificuldade na associação cartão de crédito e leite/iogurte. Assim, não merece acolhida

a primeira apelação”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, des. Mauricio Barros, AC 2.0000.00.469153-8/000(1), DJ 21.10.2005.

140. “E se a propriedade é um direito absoluto, que se enfraquece pela imposição de restrições legais e regulamentares, já não é absoluto, porém um direito simplesmente, reduzido às dimensões dos demais direitos”. In: PEREIRA, Caio Mario da Silva. *Instituições de direito civil – direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20ª edição, 2010, p. 75.

141. “A função social, portanto, é princípio básico que incide no próprio conteúdo do direito de propriedade, somando-se às quatro faculdades conhecidas (usar, gozar, dispor e reivindicar). Em outras palavras, converte-se em um quinto elemento da propriedade. Enquanto os quatro elementos estruturais são estáticos, o elemento funcional da propriedade é dinâmico e assume um decisivo papel de controle sobre os demais”. In: FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 207.

142. “Assim como o ordenamento constitui o conjunto de regras sociais obrigatórias, o direito subjetivo, como parte da juridicidade, não poderia ter diferente natureza e finalidade, assumindo caráter social tanto na origem como na missão que se destina a desempenhar. O ato abusivo consistiria na atuação antissocial”. CARPENA, Heloísa. O abuso do direito no Código de 2002. Relativização de direitos na ótica civil-constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo. *A parte geral do novo Código Civil, estudos na perspectiva civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 402.

143. “Na perspectiva funcional, os institutos jurídicos são sempre analisados como instrumentos para a consecução de finalidades consideradas úteis e justas. “Ao supor-se que um determinado instituto jurídico seja funcionalizado, atribui-se a ele determinada finalidade a ser cumprida, restando estabelecido pela ordem jurídica que há uma relação de dependência entre o reconhecimento jurídico do instituto e o cumprimento da função”. RENTERIA, Pablo. Considerações acerca do atual debate sobre o princípio da função social do contrato. In: MORAES, Maria Celina Bodin de. *Princípios do direito civil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 294.

144. “Ademais, ambas as partes representam marcas notórias e tradicionais, fato que torna ainda mais improvável uma eventual confusão da aquisição de tais produtos pelo consumidor”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara Cível, des. Waldemir da Rocha, AI 0362582-9, julgado em 19.07.2006.



Certamente que não seria possível arguir uma exigência pelo ordenamento de uma função social “forte”,¹⁴⁵ tal como se faz com latifúndios rurais, mas, ainda assim, um mínimo de proatividade por parte do titular é necessário à habilitação proprietária o que veda atos emulativos.¹⁴⁶

Tem-se que o não exercício é abuso aviltando o princípio da especialidade, pois “em definitivo, tem-se abuso toda vez que um comportamento, ainda que coincidindo com o conteúdo do direito considerado de um ponto de vista formal, substancialmente constitui um seu desvio”.¹⁴⁷

Fato é que “se o direito de propriedade deve ser individual, o seu exercício deve ser social”,¹⁴⁸ de forma a atender aos requisitos internos de validade do direito bem como aos limites¹⁴⁹ externos.¹⁵⁰

Assim, para que o alto-renome impeça qualquer terceiro de fazer uso de um signo distintivo, o seu titular deverá exercer atividades suficientes¹⁵¹ para que seja possível a confusão e associação, mesmo que num ramo não afim, demonstrando a *obrigacionalização* da propriedade.¹⁵²

Ser titular de marca, portanto, é usar o signo distintivo em cada especialidade protegida, ou, pelo menos, exercitar o direito de

propriedade *renomada* em nichos próximos a possível violação por terceiros.

Do lado do terceiro utente, insta destacar que “a mera apropriação ou desfrute de posições alheias é insuficiente para caracterizar a concorrência desleal (...) Se não são protegidos, há que ter em conta que o grande princípio é o da livre concorrência”.¹⁵³

5. CONCLUSÃO

“- *Et moi je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder (...)*
- *C'est utile à mes volcans, et c'est utile à ma fleur, que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles*”.

Antoine de Saint-Exupéry

“A propriedade é protegida em razão de um interesse específico, mas mesmo quando este interesse não pode ser realizado, não há motivo para impedir a outros a possibilidade de desfrutar do bem ou de bem que o proprietário não utiliza”.¹⁵⁴

Como a marca é uma propriedade dentro de um contexto, a exclusiva em regra se limitará ao nicho particular de exercício do

145. “Para cada tipo de bem, há um regime específico de atuação da função social da propriedade, pois vários são os modos de circulação de riqueza. Certamente, o princípio constitucional será mais intenso nos bens de produção do que nos de mera fruição ou consumo. Da mesma maneira, a balança deverá pender de modo mais acentuado para a tutela dos não proprietários nas questões que envolvam meio ambiente, saúde e controle sobre investimentos industriais”. In: FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 235. Na mesma toada: “Em geral, com base em razões de ordem qualitativa, se propõe uma distinção entre os vários regimes do direito de propriedade com relação ao diverso bem que constitua seu objeto. É uma abordagem certamente a compartilhar, mas que deve ser ligada, integrada com outra de natureza quantitativa. A disciplina da propriedade em nível constitucional - mas mesmo para o Código Civil - é diversa segundo ela recaia sobre um bem de consumo ou de produção; a distinção, de natureza econômica, tem relevância jurídica (arts. 43 e 44 Const.)”. In: PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 925.

146. “Com efeito, muito antes de se caracterizar um ato emulativo, a propriedade perde a sua legitimidade constitucional se o proprietário deixar de promover os valores sociais associados à titularidade do domínio”. TEPELINO, Gustavo. *Teoria dos bens e situações subjetivas reais*: esboço de uma introdução. Temas de Direito Civil, tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 159.

147. PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 684.

148. FACHIN, Luiz Edson. *Estatuto jurídico do patrimônio mínimo*. Rio de Janeiro: Renovar 2006, p. 66.

149. “O reconhecimento de que o direito positivo não pode dar conta de prever exaustivamente todos as condutas antissociais ou indesejadas é o primeiro passo para a construção de um sistema jurídico mais coerente e harmônico. Isto porque, se não é dado à lei estabelecer todos os limites ao exercício dos direitos subjetivos, tal papel será melhor confiado aos princípios que, desta forma, assumem um maior grau confiado aos princípios que, desta forma, assumem um maior grau de normatividade, incidindo diretamente nas relações jurídicas privadas”. CARPENA, Heloísa. O abuso do direito no Código de 2002. *Relativização de direitos na ótica civil-constitucional*. In: TEPELINO, Gustavo. *A parte geral do novo Código Civil, estudos na perspectiva civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 402.

150. “Os chamados limites externos, de um ponto de vista lógico, não seguem a existência do princípio (direito subjetivo), mas nascem junto com ele e constituem seu aspecto

qualitativo. O ordenamento tutela um interesse somente enquanto atender àquelas razões”. In: PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 680.

151. Contudo há julgados que contrariam tal visão: “Junto com a pesquisa, veio a metodologia nela empregada. Foram entrevistadas 600 pessoas nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, com renda superior a 15 (quinze) salários mínimos. Já pela metodologia, se pode concluir que a marca não seria de alto renome. Trago aqui, como exemplo, a marca Mercedes Benz. Todos conhecem a referida marca, independentemente do poder aquisitivo que têm. Esse é o conceito de marca de alto renome. Homem, mulher, cachorro, criança, todos já ouviram falar da marca. A especialização do universo em que se fez a pesquisa é, por si só, uma contradição lógica com a alegação de que a marca é de alto renome. Agora, passemos à alegação de que a marca é notoriamente conhecida. O que a empresa inglesa comercializa? Sapatos, vestuário, brinquedos, perfumaria, cosméticos. Produtos utilizados pelo público em geral, e não apenas por uma parcela da população. Quero dizer que a recorrente comercializa um espectro tão amplo de produtos, que fica difícil concluir que tal atividade pudesse se incluir no conceito de notoriamente conhecida”. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2003510151258.

152. “Neste processo, funda-se a concepção vigente da função social da propriedade na Constituição alemã de Weimar, de 1919. Ela introduz uma visão avançada em relação ao modelo então vigente, ao afirmar no artigo 14, §2º, que ‘a propriedade obriga’. Tem o mérito de fundar a concepção de propriedade como relação jurídica complexa na qual o proprietário é apresentado ao princípio da solidariedade, que havia sido esquecido pelos liberais franceses, ao apropriarem-se dos motes revolucionários. A intervenção legislativa serve como freio ao egoísmo humano, valorizando-se a fraternidade em detrimento de uma igualdade meramente formal entre proprietários e não proprietários. Há uma aproximação com uma concepção tomista, segundo a qual o proprietário é mandatário da comunidade para a gestão de bens direcionada à satisfação geral, mesmo que a coisa apenas pertença ao patrimônio de uma pessoa”. In: FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009, p. 203.

153. ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência desleal*. Coimbra: Almedina, 2002, p. 441.

154. PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 935



signo distintivo no mercado. Caso alcance o status de alto renome, certamente fará jus a uma proteção maior, incluindo setores em que não exerce diretamente o uso marcário, desde que haja confusão ou associação.

Na hipótese de simples uso de signo homônimo em área absurdamente distinta, sem qualquer chance de confusão ou associação quanto à identidade do titular, o alto renome não incidirá pela ausência da função social da propriedade.

Em tal toada, nem mesmo a teoria da diluição seria suficiente para breçar o uso do signo famoso por terceiros, extraconcorrencialmente, desde que a identidade da marca máster não fosse afetada.

Não se faz possível, na maioria das vezes, sequer falar em diluição marcária, em especial quando o signo distintivo eleito não for realmente original, pois não se pode almejar a apropriação privada de elementos descritivos do vernáculo nacional

“A ausência de concretização da função social, portanto, faz com que cesse a razão pela qual se garante e se reconhece o direito de propriedade”.¹⁵⁵ Outrossim, o alto renome dará maior poder de exclusão de uma marca, impedirá terceiros que maliciosamente se aproveitem da notoriedade alheia, desde que o titular não goze da propriedade sem dela dar uma destinação socialmente útil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Editora Edipro, 2007.
- ARNAUD, André-Jean. e DULCE, Maria José Fariñas. *Introdução à análise sociológica do direito*. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito civil – Teoria geral*. São Paulo: Saraiva, 2ª Edição, 2010.
- _____. *Concorrência desleal*. Coimbra: Almedina, 2002.

155. PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 948. O jurista continua: “O fato de a falta de exercício do direito, prolongada e injustificada, não levar à sua perda por prescrição é solução legislativa admitida há muito tempo, mas sob grave suspeita de inconstitucionalidade – uma vez

BAIOCCHI, Enzo. A proteção da marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: a (não) aplicação do art. 16.3 do TRIPs no Brasil. *Revista da ABPI* n° 102, Rio de Janeiro, setembro/outubro 2009.

BARBOSA, Denis Borges. *Proteção de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

_____. *Tratado da propriedade intelectual*. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Uma sucinta análise da teoria dos sistemas para com a propriedade intelectual. *Revista Criação*, vol. 3, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010.

BARBOZA, Heloísa Helena. *Reflexões sobre a autonomia negocial*. In: O direito e o tempo: embates jurídico e utopia contemporâneas. TEPEDINO, Gustavo José Mendes e FACHIN, Luiz Edson. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

BARROSO, Luís Roberto. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*. Limites e possibilidades da Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

BEVILAQUA, Clovis. *Teoria geral do direito civil*. Rio de Janeiro: Editora Rio 1975, p. 173.

CANARIS, Claus Wilhelm. *Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito*. Tradução de Antonio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª edição, 2002.

CARDOSO, Vladimir Mucury. O abuso do direito na perspectiva civil-constitucional. In: MORAES, Celina Bodin de. *Princípios do direito civil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

CARNELUTTI, Francesco. *Usucapion de la propiedad industrial*. Cidade do México: Editorial Porrúa, 1945.

CARPENA, Heloísa. O abuso do direito no Código de 2002. Relativização de direitos na ótica civil-constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo. *A parte geral do novo Código Civil, estudos na perspectiva civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

que se funda no artigo que determina a imprescritibilidade das ações de reivindicação (artigo 948 do Código Civil), de fundamento e significado duvidoso - e certamente em estridente contraste com a concepção dinâmica (attivistica) e social da propriedade”.



- CARVALHO, Orlando de. *Direito civil - direito das coisas*. Coimbra: Editora Coimbra, 1969.
- CORTIANO, Eroulths Junior. *O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas: Uma análise do ensino do Direito de propriedade*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002.
- CUNHA, Leonardo José Carneiro da. *A Fazenda Pública em juízo*. São Paulo: Dialética, 6ª edição, 2008.
- DANTAS, San Tiago. *Programa de direito civil III, direito das coisas*. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979.
- FACHIN, Luiz Edson. *Teoria crítica do direito civil*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003.
- FARIA, Antonio Bento de. *Marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial*. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906.
- FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 6ª edição, 2009.
- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira Da. Princípios constitucionais de direito de família. In: *Noções gerais sobre o direito de família*. São Paulo: Editora Atlas, 2008.
- _____. *Função social no direito civil*. São Paulo: Editora Atlas, 2008.
- _____. *A nova filiação: O biodireito e as relações parentais: O estabelecimento da parentabilidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida heteróloga*. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2003.
- GOMES, Orlando. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20ª edição, 2010.
- LÔBO, Paulo Luiz Netto. *Teoria geral das obrigações*. São Paulo: Saraiva, 2005.
- MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo. In: TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. *O direito e o tempo, embates jurídicos e utopias contemporâneas*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008.
- MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. *Tratado de direito comercial brasileiro*. Campinas: Russel, Tomo I, volume III, 2003.
- MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de marcas*. São Paulo: RT, 2003.
- OLIVA, Milena Donato. *A responsabilidade do adquirente pelos encargos condominiais na propriedade horizontal*. Rio de Janeiro: Revista Trimestral de Direito Civil. Ano 7, volume 26, abril/junho de 2006.
- OLIVEIRA, Maurício Lopes. *Direito de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
- PEREIRA, Caio Mario da Silva. *Instituições de direito civil – Direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 20ª edição, 2010.
- PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
- PINTO, Carlos Alberto da Mota. *Teoria geral do direito civil*. Coimbra: Coimbra Editora, 4ª edição por António Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto, 2005.
- RENTERIA, Pablo. Considerações acerca do atual debate sobre o princípio da função social do contrato. In: MORAES, Celina Bodin de. *Princípios do direito civil contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
- SAINT-EXUPERY, Antonie de. *Le petit prince*. Paris: Éditions Gallimard, 1999.
- SENA, Giuseppe. *Il diritto dei marchi*. Milão: Giuffrè, 2ª edição, 2007.
- TARTUCE, Flávio. *Direito civil – Direito das obrigações e responsabilidade civil*. São Paulo: Método, 5ª edição, 2010.
- TEPEDINO, Gustavo José Mendes et ali. *Código civil interpretado conforme a Constituição da República*. Rio de Janeiro: Renovar, vol. II, 2006.
- _____. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*, vol. I. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2007.
- _____. Teoria dos bens e situações subjetivas reais: esboço de uma introdução. *Temas de direito civil*, tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.