

MARCA

Thais Marques Barbara

Graduanda em Direito,
Faculdades Integradas de Três Lagoas – FITL/AEMS

Gisleia Fernandes de Sena

Advogada; Mestre – UNIVEM;
Docente das Faculdades Integradas de Três Lagoas – FITL/AEMS

RESUMO

Este artigo traz como tema a marca, um bem imaterial protegido pelo direito industrial. O titular deste bem é o empresário, que terá direito a utilizar sua marca com exclusividade, após registra-la. Além disso, impedir o uso dela por outra pessoa. O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da marca na vida de todos do empresário, do consumidor. No desenvolvimento será visto o conceito de marca, sua origem, função. Será abordado as categorias da marca: a marca de certificação, a marca de produtos e serviços e a marca coletiva. As espécies de marcas. As marcas que são conhecidas por nós, são as famosas, que no direito são chamadas de Marca de Alto renome. As marcas notoriamente conhecidas. A origem de uma marca, pode ser nacional ou estrangeira. Os tipos de marcas, verbais ou nominativas, emblemáticas e mistas. Dependendo da sua formação, a marca poderá ser classificada em nominativa, figurativa, mista, tridimensional. Os requisitos para que uma marca possa ser registrada, são eles, a novidade relativa, não colidência com marca notória, não impedimento. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Por fim, com a elaboração deste trabalho tive a oportunidade de perceber que a marca exerce um papel importantíssimo no mundo em que vivemos, não somente importa para o empresário, mas também para o consumidor. Atualmente as marcas influenciam a sociedade e movem milhões, por isso o direito às protege, e garante à quem à registrou mecanismos para impedir quem às use indevidamente.

PALAVRA-CHAVE: marca; direito industrial; empresário.

1 INTRODUÇÃO

De alguma forma a marca vai influenciar sua vida. Ela vai te fazer pensar, pesquisar, ficar em dúvida. Isso acontece atualmente, é algo comum entre nós. Em vários momentos nos deparamos com uma grande prateleira, com vários produtos, com a mesma finalidade ou não, de marcas diferentes, e neste momento pensamos, qual será que levarei ?! É aí que pensamos na marca, porque ela, além de diferenciar os produtos, com o tempo criam uma afinidade com cada um de nós, essa afinidade depende de vários pontos, como a qualidade, profissionalidade, influenciando na escolha final. E se para o consumidor ela tem este papel, imagina para o empresário, aquele que registra a marca. É claro que ela deve ser protegida, para que outros não a use inadequadamente.

O objetivo deste trabalho é possibilitar um maior conhecimento acerca da marca. Reunindo o que Fabio Ulhoa Coelho, Rubens Requião e Marlon Tomazette tem para nos ensinar acerca do tema.

2 MARCA

2.1 Conceito

Para Fabio Ulhoa Coelho (2012, p. 132) "a marca, por sua vez, é o signo que identifica produtos e serviços, como Coca-cola, Saraiva, Itaú".

A marca é o designativo que identifica produtos e serviços. Não se confunde com outros designativos presentes na empresa, assim o nome empresarial, que identifica o empresário e o título de estabelecimento, referido ao local do exercício da atividade econômica (COELHO, 2012, p. 133).

Para Rubens Requião (2005, p. 156) "a marca é o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço [...]".

"As marcas têm, segundo o Código, por função distinguir os produtos, mercadorias ou serviços de seu titular. Mas, na medida em que distinguem seus objetos - o que importa um confronto com os demais existentes as marcas servem também para identificá-los. A identificação dos produtos e mercadorias, pela marca, era a intenção primitiva do produtor ou comerciante" (REQUIÃO, 2005, p. 157).

Para Marlon Tomazette (2013, p. 144) "a marca identifica visualmente produtos ou serviços, "é o sinal apostado a um produto, uma mercadoria, ou o indicativo de um serviço, destinado a diferenciá-lo dos demais" [...]".

A marca não precisa identificar a origem do produto ou serviço (o empresário que trabalha com o produto ou serviço), ela precisa apenas diferenciar um produto ou serviço de outros produtos ou serviços, visualmente (TOMAZETTE, 2013, p. 144).

Maurício Lopes de Oliveira afirma que a marca tem duas funções: função distintiva e função de indicação de procedência, isto é, ela distingue um produto ou serviço de outro e serve para indicar ao consumidor a origem do produto ou serviço, não necessariamente com a indicação concreta do seu fabricante. As marcas não necessariamente indicam a qualidade do produto ou serviço, mas indicam sua proveniência, que serve de referencial para o consumidor no que diz respeito à qualidade (TOMAZETTE, 2013, p. 144).

“Para o empresário as marcas funcionam como meios de atrair clientela distinguindo os produtos ou serviços em relação aos dos seus concorrentes. Elas servem também para resguardar os interesses do consumidor em relação à qualidade ou proveniência de determinado produto ou serviço, ou seja, a marca é um referencial para o consumidor poder fazer suas escolhas. Em suma, a marca tem dupla finalidade: resguardar os direitos do titular e proteger os interesses do consumidor” (TOMAZETTE, 2013, p. 145). “A Constituição de 1988, entre os Direitos e Garantias Fundamentais, assegura o privilégio à propriedade das marcas (art. 5.º, XXIX), tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Segundo o art. 59 do novo Código (Lei n.º 5.772, de 21-12-1971), é garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade. Como se vê, a lei assegura a propriedade da marca, e não podia ser de outra forma, apenas no território nacional” (REQUIÃO, 2005, p. 157).

2.2 Origem

“O produtor, desde a antiguidade, teve a inclinação de assinalar, de modo característico, a sua produção, sobretudo artística. Vem de outrora o hábito, também, de identificar, com marca em fogo, o gado. Não constituíam propriamente marcas, mas um cunho de propriedade” (REQUIÃO, 2005, p. 158).

“Na Idade Média era comum empregarem-se marcas figuradas, constituídas de linhas retas ou curvas, sendo reconhecido como direito privado absoluto, protegido que era pelas corporações de mercadores. Essa proteção - observa Von Gierke - mais tarde caiu em desuso, e somente em tempos recentes foi reimplantada. Alguns autores acentuam que tais marcas eram obrigatórias para atestar a conformidade dos produtos com os tipos regulamentares” (REQUIÃO, 2005, p. 158).

“Em 1386, D. Pedro IV, rei de Aragão, ordenou que os tecelões do Reino pusessem a marca da cidade nas peças de tecidos, aparecendo, em 1445, marcas individuais determinadas pelas corporações de fabricantes de mantas. Tão importante se tornou o uso de marcas individuais e obrigatórias que o jurista Bartolo, em 1560, escreveu uma obra intitulada *De Insignia et Armis*, dando conceito jurídico às marcas” (REQUIÃO, 2005, p. 158).

Para Rubens Requião (2005; p. 159) “a princípio a marca tinha a função restrita de indicar a origem ou procedência da mercadoria, atingindo apenas a indústria. Posteriormente, se estendeu ao comércio, e, mais recentemente, aos serviços. No Brasil, as marcas de serviço surgiram na legislação moderna, com o revogado Decreto-lei n.º 254, de 28 de fevereiro de 1967.”

“O fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário. Não assegurava nenhum direito do consumidor, pois, para ele, constituía apenas uma indicação da legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, ao mesmo passo, proteger os interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado. O interesse do público é resguardado pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificações fora do campo da concorrência desleal” (REQUIÃO, 2005, p. 158-159).

Segundo Rubens Requião (2005; p. 160), “o direito sobre a marca é patrimonial e tem por objeto bens incorpóreos. O que se protege é mais do que a

representação material da marca, pois vai mais a fundo, para atingir sua criação ideal [...].”

Segundo Fabio Ulhoa Coelho (2012, p. 133), “a lei da propriedade industrial de 1996 introduziu no direito brasileiro, além da marca de produtos e serviços, duas outras categorias: a marca de certificação e a marca coletiva (LPI, art. 123, II e III) [...].”

“A marca de certificação atesta que determinado produto ou serviço atende a certas normas de qualidade, fixadas por organismo oficial ou particular, enquanto a segunda informa que o fornecedor do produto ou serviço é filiado a uma entidade, geralmente a associação dos produtores ou importadores do setor” (COELHO, 2012, p. 133).

2.3 Classificações

Pelo artigo 123 da Lei 9.279/96, a marca pode ser classificada quanto ao uso, em três espécies: marca de produtos ou serviços, marca de certificação e marca coletiva (TOMAZETTE, 2013).

Para Marlon Tomazette (2013, p. 145), a “Marca de produtos ou serviços: serve para distinguir produtos ou serviços de outros congêneres de origem diversa. Exemplos: Coca-Cola, Brastemp, Embratur...”.

Para Marlon Tomazette (2013, p. 145), a “Marca de certificação: serve para atestar a qualidade de produtos ou serviços, sendo atribuída por institutos técnicos. Exemplos: Selo ABIC para café; ISO.[...]”.

Para Marlon Tomazette (2013, p. 145), a “Marca coletiva: a função é garantir a qualidade, origem e natureza de certos produtos ou serviços de membros de uma determinada entidade. Exemplo: cooperativa agropecuária de Boa Esperança”.

“Para Rubens Requião (2005, p. 166) a marca coletiva, que pertence a associações de produtores e corporações, cujo uso é por elas concedido aos seus associados ou componentes. Ao invés de pertencer a um só titular pode pertencer a vários, em regime de condomínio. É usada conjuntamente por vários interessados.”

Segundo Rubens Requião dependendo do destino ou finalidade, a marca poderá ser classificada em espécies (REQUIÃO, 2005).

As “marcas singulares ou especiais, destinadas a assinalar um só objeto sendo-lhe especificamente destinadas” (REQUIÃO, 2005, p. 165).

“As marcas gerais ou genéricas visam assinalar a procedência dos produtos ou mercadorias, isto é, da empresa que os produz. O art. 61, alínea 4, do novo Código da Propriedade Industrial as conceitua, enunciando como

"marca genérica aquela que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são individualmente caracterizados por marcas específicas" (REQUIÃO, 2005, p. 165).

"Desconhecidas do direito brasileiro são as marcas operárias, também conhecidas por Label. Elas são criadas por associações ou sindicatos operários, que cedem seu uso às empresas, e se destinam a atestar que nas mesmas o trabalho é feito em certas condições impostas pelos sindicatos, em contratos coletivos de trabalho. Autores combatem a sua classificação entre as marcas, pois elas não visam assinalar a procedência ou qualidade do produto, tendo estritamente efeitos laborais, para atrair a simpatia da classe operária, que daria preferência às mercadorias dos que atendem aos seus interesses profissionais" (REQUIÃO, 2005, p. 165).

"Outras espécies são as chamadas marcas notórias. Notório é a qualidade do que é ostensivamente público e conhecido. As marcas dessa natureza foram objeto de proteção, desde a Convenção da União de Paris, de 1883. O art. 6º, alínea 2, dessa Convenção, dispõe que "os países contratantes se obrigam a recusar ou a invalidar, seja de ofício se a legislação do país o permitir, seja a requerimento do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que constitua a reprodução ou a imitação, suscetível de causar confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro estimar ali ser notoriamente conhecida como sendo de um cidadão de outro país contratante e utilizada para produtos idênticos ou similares" (REQUIÃO, 2005, p. 165).

A marca notoriamente conhecida detem seu prestígio aos segmentos do público consumidor relacionado ao produto que elas assinalam. Esta é famosa apenas no seu segmento mercadológico, dentro de seu ramo de atuação, isto é, quem atua em determinada área não tem como não conhecer a referida marca (TOMAZETTE, 2013).

"Se uma marca for notoriamente conhecida, ela é protegida independentemente de estar registrada no país, mas essa proteção será restrita ao seu segmento mercadológico. Ora, as pessoas que atuam em determinado segmento obviamente sabem da existência das marcas notoriamente conhecidas e, por isso, não seria de boa-fé qualquer tentativa de se obter o registro de tais marcas" (TOMAZETTE, 2013, p. 168).

"Existem, ainda, as chamadas marcas livres, consideradas de uso geral de determinada categoria profissional, cidade ou país. São elas desconhecidas em nosso direito. O Prof. Pinto Coelho, todavia, considera marca livre a que qualquer pessoa pode adotar e usar sem registro, para distinguir os produtos de sua indústria ou do seu comércio" (REQUIÃO, 2005, p. 167).

A marca de alto renome é aquela que é conhecida da população em geral. Possui alto grau de conhecimento junto ao público em geral, inspirando confiança e exercendo grande força atrativa. Nesse caso, a proteção se estende a todos os ramos econômicos, desde que haja um registro no país, especificadamente com essa conotação de alto renome (art. 125 da Lei 9.279/96). Admitir o uso de uma marca de alto renome por quem não a constituiu é dar a essa pessoa a oportunidade

de se enriquecer pelo esforço de quem construiu a marca, o que não se coaduna com o direito e por isso deve ser evitado (TOMAZETTE, 2013).

“Nos termos da Resolução 121/2005 do INPI, a proteção especial conferida pelas marcas de alto renome deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro. [...] O INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 5 (cinco) anos. O STJ afirmou que tal atribuição é exclusiva do INPI, mas, a nosso ver, nada impede que o Judiciário reconheça e declare uma marca como de alto renome, em razão da própria garantia constitucional do acesso à justiça” (TOMAZETTE, 2013, p. 167).

“Foram consideradas marcas de alto renome pelo INPI: *Pirelli, Hollywood, 3M, Kibon, Natura, Moça, Banco do Brasil, Hellmann's, Coral, Diamante Negro, Playboy, Bombril, Chiclets, Bic, O Boticário, Chanel, Sadia...* No judiciário, já foram reconhecidas como de alto renome as marcas *DAKOTA, PICA-PAU* e *“GOODYEAR”* (TOMAZETTE, 2013, p. 167).

Por fim, quanto à origem as marcas podem ser brasileira ou estrangeira. Aquela é a regularmente registrada no Brasil, por pessoa domiciliada no país. A segunda pode ser (a) aquela regularmente depositada no Brasil, por pessoa não domiciliada no país; (b) aquela que, depositada regularmente em país vinculado a acordo ou tratado do qual o Brasil seja partícipe, ou em organização internacional da qual o país faça parte, é também depositada no território nacional no prazo estipulado no respectivo acordo ou tratado, e cujo depósito no país contenha reivindicação de prioridade em relação à data do primeiro pedido (TOMAZETTE, 2013).

“[...] O art. 69 trata da marca de titular estrangeiro, desfazendo antiga confusão entre marca estrangeira e marca de estrangeiro, existente na legislação anterior. A marca de pessoa domiciliada no exterior poderá ser registrada como brasileira, desde que o titular prove que se relaciona com sua atividade industrial, comercial ou profissional, efetiva e lícitamente exercida no país de origem.” (Requião; Rubens, 2003, p. 167)

2.4 Tipos de marcas

Verbais ou nominativas:

“As marcas podem adotar palavras e serão chamadas verbais ou nominativas. Essas palavras ou expressões podem ser de fantasia, arbitrariamente formuladas, ou constar de denominações necessárias, como firma ou denominação social, ou vulgares, ou nome de pessoa, do titular ou de terceiros mediante autorização expressa” (REQUIÃO, 2003, p.165).

Segundo Marlon Tomazette (2013, p. 145), a marca nominativa “é aquela formada a partir de sinais linguísticos, isto é, apenas de palavras, letras, algarismos

ou combinações destes sinais, ainda que desprovida de sentido no vernáculo. Exemplos: Coca-Cola, Editora 34, 51, 2000, Brastemp, Bradesco..."

Marcas emblemáticas:

"Nelas se admitem, também, figuras ou emblemas, e são chamadas marcas emblemáticas ou figurativas. O emblema ou figura pode versar sobre desenhos, concretos ou abstratos, imagens, letras ou linhas, desde que se revistam de suficiente forma distintiva [...]" (REQUIÃO, 2003, p. 165).

A marca figurativa, para Marlon Tomazette (2013, p. 146), é "formada por desenhos, imagens, figuras ou qualquer forma estilizada de letras ou algarismos".

Quando as marcas se compõem de palavra e desenho, elas são mistas (REQUIÃO, 2003, p. 165).

Para Marlon Tomazette (2013, p. 146), a marca mista é "formada por sinais linguísticos revestidos de uma forma peculiar, que não possam se enquadrar isoladamente nem como marca nominativa, nem como marca figurativa".

Para Rubens Requião (2003; p. 165), "as marcas formais ou plásticas adotam a forma do produto ou de seu invólucro, sendo estas, entretanto, proibidas entre nós (art. 65, al. 7)".

Para Marlon Tomazette (2013, p. 146), a tridimensionais "são constituídas pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva e esteja dissociada de qualquer efeito técnico."

3 REQUISITOS

Para que uma marca possa ser registrada é indispensável o atendimento de três requisitos, os quais são, a novidade; não colidência com marca notória e não impedimento (COELHO, 2012).

"Ao dispor sobre as marcas suscetíveis de registro, o novo Código acentuou os requisitos de que se devem revestir. Diz no art. 64 que "são registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais" (REQUIÃO, 2003, p. 161).

Do preceito legal podemos, por conseguinte, deduzir os seguintes requisitos essenciais para a consecução do registro da marca: a) que não apresentem anterioridades, o que induz o caráter de originalidade; b) que não apresentem colidências com registros já existentes, mas se caracterizem pela novidade; e c) que não estejam compreendidas nas proibições legais, isto é, sejam lícitas (REQUIÃO, 2003, p.161).

3.1 Novidade Relativa

“Não se exige da marca que represente uma novidade absoluta, isto é, a expressão linguística ou signo utilizado não precisam ser, necessariamente, criados pelo empresário. O que deve ser nova é a utilização daquele signo na identificação de produtos industrializados ou comercializados, ou de serviços prestados. Por esta razão, inclusive, a marca é protegida, em princípio, apenas no segmento de atividade econômica explorada pelo titular da marca, em relação aos produtos ou serviços com os quais o identificado por ela pode eventualmente ser confundido pelos consumidores” (COELHO, 2012, p. 134).

“Atendendo aos requisitos de existência, a marca, para ser lícita, deve gozar de novidade. Trata-se de uma novidade relativa, isto é, o sinal não precisa ser criado pelo empresário, mas tem que ser capaz de diferenciar o produto ou serviço dos produtos ou serviços dos seus concorrentes, vale dizer, tem que ser novo em relação à espécie de produtos que quer identificar. “Não é necessário que o requerente tenha criado o sinal, em sua expressão linguística, mas que lhe dê, ou ao signo não linguístico escolhido, uma nova utilização” (TOMAZETTE, 2013, p. 148).

“Diante dessa novidade, não se pode registrar marca idêntica a outra marca já protegida para aquele ramo de atuação. Não se admite sequer marca similar que possa gerar confusão com marcas já protegidas. Neste ponto, protege-se a concorrência, evitando condutas desleais no mercado, isto é, evitando que um empresário se aproveite da boa fama dos produtos de outro empresário” (TOMAZETTE, 2013, p. 148).

A princípio, uma marca só goza de proteção em determinado ramo de atuação, não havendo nenhum óbice para que uma marca já registrada em ramo de atuação seja registrada em outro ramo de atuação. Tome-se o exemplo da marca Continental (TOMAZETTE, 2013, p. 148).

“A palavra continental sempre foi de uso corriqueiro na língua portuguesa, não foi criada por nenhum empresário. Mesmo assim, ela pode ser usada como marca, sendo registrada em 1936 pela Souza Cruz S.A., como marca de cigarro. Posteriormente, houve registro da mesma marca por outras pessoas, para outros ramos, como, por exemplo, pneus, eletrodomésticos, entre outros.” (Tomazette; Marlon, 2013, p.148)

“A marca, além de original, deve ser formada de elementos inconfundíveis de outras, já apropriadas; não pode, conforme o art. 64 do Código, apresentar colidências com registro já existente, devendo ser nova. Tamburrino explica que o caráter de novidade significa idoneidade extrínseca a projetar um produto ou uma mercadoria, e representa inconfundibilidade com marcas já usadas legitimamente.” (Requião; Rubens, 2003, p. 162)

3.2 Não Colidência com Marca Notória

“Na composição da marca, é essencial que ela seja capaz de diferenciar o produto ou serviço de outro. A marca serve para identificar produtos ou serviços, diferenciando-os dos seus concorrentes. Não se exige que o sinal seja novo, mas que ele tenha a possibilidade de diferenciar o produto ou serviço” (TOMAZETTE, 2013, p. 147).

Não podem ser marcas uma linha isolada, um número, uma cor ou uma expressão genérica que não tenha caráter distintivo (café, vinho...). Todavia, se houver uma combinação que possua suficiente caráter distintivo, nada impede o registro da marca [...] (TOMAZETTE, 2013, p. 147).

Afirma Fabio Ulhoa Coelho (2012, p. 134) que "as marcas notoriamente conhecidas, mesmo que não registradas no INPI, merecem a tutela do direito industrial, em razão da Convenção de Paris, da qual participa o Brasil (LPI, art. 126)".

"É sutil a diferença entre originalidade e novidade. No conceito legal a marca não deve apresentar anterioridades, mas ser diferente de qualquer outra já precedentemente criada e registrada, na mesma classe. Significa a originalidade que a marca deve ser intrinsecamente idônea e capaz de individuar os produtos de uma determinada empresa (Tamburrino). Não deve, em outras palavras, representar ou reproduzir denominações, nome, sinal genérico e indicação descritiva de uso comum. Impedidas estão de registro as que reproduzirem brasão, armas, medalha, emblema, distintivos e monumento, oficiais, públicos ou correlatos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação. Assim pactuaram as nações contratantes na Convenção de Washington, de 2 de julho de 1911, que revisou a Convenção da União de Paris, de 1883. Com efeito, no art. 6º, alínea 3, os países da União acordaram impedir ou anular o registro e proibir, com medidas apropriadas, o uso, sem permissão das autoridades competentes, seja como marcas de fábrica ou de comércio, seja como elementos das referidas marcas, os escudos de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, signos ou cunhos oficiais de controle e de garantia adotados por eles, assim como toda imitação do ponto de vista heráldico" (REQUIÃO, 2003, p. 161).

"Além das hipóteses já indicadas, que integram o art. 64 (marcas registráveis) e da alínea 1 do art. 65, são excluídas de registro, por falta de originalidade, em nosso entendimento, outras hipóteses enumeradas em várias alíneas do art. 65, tais como: letra, algarismo ou data, isoladamente, salvo quando se revestir de suficiente forma distintiva (al. 2); denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade (al. 6); formato e envoltório de produto ou mercadoria (al. 7); cor e sua denominação, salvo quando combinadas em conjunto original (al. 8); denominação simplesmente descritiva do produto, mercadoria ou serviço a que a marca se aplique, ou, ainda, aquela que possa falsamente induzir indicação de qualidade (al. 10); medalha de fantasia passível de confusão com a concedida em exposição, feira, congresso, ou a título de condecoração (al. 11); nome civil, ou pseudônimo notório e efígie de terceiro, salvo com expresse consentimento do titular ou de seus sucessores diretos (al. 12); termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com produto, mercadoria ou serviço a distinguir (al. 13); reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotado para garantia de metal precioso, de arma de fogo e de padrão oficial de qualquer gênero ou natureza (al. 14); reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, dos Territórios, dos Municípios, do Distrito Federal ou de país estrangeiro (al. 16); imitação, bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil (al. 17); marca constituída de elemento passível de proteção com o modelo ou

desenho industrial (al. 18); dualidade de marcas de um só titular, para o mesmo artigo, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva (al. 19)" (REQUIÃO, 2003, p. 162).

3.3 Não Impedimento ou Licidade

"O direito somente tutela as relações e os bens que não afetem a moral e os bons costumes. Por isso o art. 65 do Código vigente, alínea 3, proíbe o registro de marcas que contenham "expressão, figura ou desenho contrário à moral e aos bons costumes, e os que envolvam ofensa individual ou atentem contra culto religioso ou idéia e sentimento digno de respeito e veneração" (REQUIÃO, 2003, p. 164).

A Lei 9.279/96 indica expressamente várias proibições para o registro das marcas, em seu artigo 124, que serão estudadas em seguida. Assim, para que uma marca seja lícita ela não pode incorrer em nenhum dos impedimentos previstos na legislação [...] (TOMAZETTE, 2013, p. 148).

A lei impede o registro, como marca, de determinados signos. Por exemplo, as armas oficiais do Estado, ou o nome civil, salvo autorização pelo seu titular etc. (LPI, art. 124). Para ser registrado como marca, não pode o signo correspondente enquadrar-se nos impedimentos legais[...] (COELHO, 2012, p. 134).

Ademais, é condição de registro que a marca seja redigida em língua nacional, quando contiver expressão verbal, e se destinar a designar produtos, mercadorias ou serviços para consumo e uso no País (REQUIÃO, 2003, p. 164)

Afirma Rubens Requião (2003, p. 164) que "a veracidade constitui um elemento imanente da licitude".

"A marca deve ser honesta, não contendo palavra, figura ou sinais com indicações que não sejam verdadeiras sobre a origem ou sobre a qualidade das mercadorias e dos produtos, ou ainda que induzam a engano na escolha da coisa assinalada. Não poderá, pois, ser registrada a que contenha, nos elementos que a caracterizem, outros dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam a falsa procedência ou qualidade (art. 66)" (REQUIÃO, 2003, p. 164).

A marca existe, tem capacidade distintiva, mas não pode ser registrada por razões das mais diversas. A marca tem uma substância econômica, mas está vedado seu ingresso no campo do direito (TOMAZETTE, 2013, p. 148).

"Uma observação, todavia, aqui é necessário pôr em destaque. As marcas registradas têm assegurada a proteção ao uso exclusivo, conferido pelo direito de propriedade decorrente da concessão do registro, em determinada faixa. O serviço de registro, de fato, é organizado segundo

classes, tendo em vista a natureza peculiar dos produtos, das mercadorias ou dos serviços” (REQUIÃO, 2003, p. 161).

4 DIREITOS SOBRE A MARCA

“As marcas são bens incorpóreos, que na economia moderna possuem um grande valor, sendo fundamental definir como se adquirem direitos sobre uma marca e que tipo de proteção tais direitos asseguram ao titular da marca.” (Tomazette; Marlon, 2013, p. 161)

“Deferido o registro da marca, o seu titular passa a ter direito de uso exclusivo sobre ela em todo o território nacional. No caso das marcas coletivas, seu uso obedecerá ao regulamento de utilização apresentado junto com o depósito da marca. No caso de marcas de certificação, as características do produto ou serviço certificado serão apresentadas junto com o registro e a entidade ficará responsável pelo controle do uso da marca. [...]” (Tomazette; Marlon, 2013, p. 162)

4.1 Exclusividade de Uso

“Quem registra a marca tem direito de utilizá-la exclusivamente, não se permite que ninguém use a marca sem a sua autorização. Também são prerrogativas do titular da marca: a cessão do registro ou do pedido de registro; a licença do uso da marca; e o cuidado pela integridade material e reputação da marca. Todavia, a proteção assegurada pelo registro da marca não é absoluta, não devendo dar margem a abusos, e por isso não permite: (a) que se impeça o uso de sinais dos comerciantes junto com as marcas, na promoção e na comercialização; (b) que se impeça que os fabricantes de acessório indiquem o destino, desde que não violem a concorrência desleal (c); que se impeça a circulação da mercadoria, posta no mercado por si, ou com seu consentimento; (d) que se impeça a citação da marca em publicações, nas quais não haja uma conotação comercial.” (TOMAZETTE, 2013, p. 163).

“A proteção conferida pelo registro da marca abrange o direito de impedir o uso de marca idêntica ou semelhante, que possa gerar confusão sobre a marca, ou sobre a proveniência do produto ou serviço. Esse é o aspecto mais importante da proteção decorrente de uma marca registrada. Havendo risco de confusão, o titular da marca tem direito de impedir o seu uso. Há risco de confusão quando “a semelhança entre as marcas em questão possibilite que um sinal seja tomado pelo outro ou que o consumidor considere que há identidade de proveniência entre produtos ou serviços que os sinais identificam”. Deve-se analisar a visão do público em relação às marcas” (TOMAZETTE, 2013, p. 163).

“Havendo reprodução total da marca, isto é, cópia idêntica, não há dúvida do risco de confusão, porquanto é da natureza da reprodução a identidade entre as marcas. No caso de reprodução parcial, o que se veda é a reprodução do verdadeiro elemento identificador do produto ou serviço, daquele elemento que é essencial para distinguir o produto ou serviço. Em qualquer hipótese, é certo que o acréscimo de certos termos à marca não retira o risco de confusão, a menos que se revista de suficiente caráter distintivo” (TOMAZETTE, 2013, p. 163).

“Também pode haver risco de confusão nos casos de imitação, isto é, quando houver semelhança entre as marcas capaz de gerar dúvida no espírito do consumidor sobre a identidade de proveniência entre produtos ou serviços que os sinais identificam. A imitação pode decorrer das mais diversas formas, sendo impossível enumerar todas, cabendo destacar as

mais comuns, que são a semelhança ortográfica, a semelhança fonética e a semelhança ideológica” (TOMAZETTE, 2013, p. 163).

“A jurisprudência considerou não haver risco de confusão entre as marcas *REEF* e *RIFER’S*. Também não se verificou o risco de confusão no caso das marcas *L31* e *LEE*. De outro lado, o TRF da 2ª Região considerou que a marca *NON JOÃO* constitui reprodução ou imitação da marca *TIO JOÃO*. Também se considerou nulo o registro da marca *FINANCE FOR WINDOWS* em face da extrema semelhança com a marca *WINDOWS*, registrada em nome da Microsoft” (TOMAZETTE, 2013, p. 163).

“Reitere-se que o aspecto mais importante da proteção decorrente de uma marca registrada é o direito de o titular impedir o uso de marca idêntica ou semelhante à sua. Todavia, o exercício desse direito pelo titular da marca obedece a dois princípios, o da territorialidade e o da especificidade. Tais princípios não são absolutos, admitindo algumas exceções” (TOMAZETTE, 2013, p. 164).

5 PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE

“Conforme já ressaltado, quem registra uma marca tem o direito de impedir o uso de marca que possa gerar confusão com a sua. Todavia, esse direito não é ilimitado, ele se pauta pelo princípio da territorialidade, pelo qual a marca só tem proteção em um país se registrada no órgão competente daquele país. Assim, uma marca registrada no Brasil, a princípio, só é protegida no âmbito do Brasil, não havendo proteção, a princípio, no âmbito dos outros Estados” (TOMAZETTE, 2013, p. 164).

Tal princípio é excepcionado pelas marcas notoriamente conhecidas, que são protegidas independentemente do registro no país (art. 126 da Lei 9.279/96) (TOMAZETTE, 2013).

6 PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

“Além da questão territorial, é certo que a proteção de uma marca não se estende abstratamente a todos os ramos de atuação. Exige-se para o registro de uma marca apenas a novidade relativa, isto é, exige-se apenas que ela possa distinguir produtos ou serviços semelhantes, não gerando confusão para o público consumidor” (TOMAZETTE, 2013, p. 164).

“Assim, o direito de impedir o uso de marca que gere confusão com a marca anteriormente registrada abrange apenas os ramos de atuação que guardem uma afinidade mercadológica com os ramos para os quais aquela marca foi registrada, porquanto mesmo se não estiverem catalogados na mesma classe, se dois produtos estão inseridos no mesmo segmento mercadológico, é possível a ocorrência de confusão em relação ao público consumidor. Esse é o princípio da especialidade” (TOMAZETTE, 2013, p. 164).

“O STJ já afirmou reiteradas vezes que “o direito de exclusividade de uso de marca, decorrente do seu registro no INPI, é limitado à classe para a qual é deferido, não sendo possível a sua irradiação para outras classes de atividades”. A ideia de classe aqui deve ser entendida de forma um pouco mais ampla, no sentido de áreas de atuação afins e não apenas identidade de classe propriamente. Em suma, pelo princípio da especialidade, marcas semelhantes podem coexistir no mercado para assinalar produtos distintos, sem afinidade mercadológica; vale dizer, tratando-se de áreas afins não

pode haver a coexistência de marcas de diferentes titulares” (TOMAZETTE, 2013, p. 165).

“Pelo princípio da especialidade, o Tribunal Regional Federal da 2- Região já decidiu que não poderiam coexistir as marcas designativas de objetos de uso pessoal CLUB MEDITERRANÉE (roupas e acessórios de vestuário) e CLUB MED (óculos esportivos) para empresas distintas. O mesmo tribunal também não admitiu a convivência entre a marca BAVÁRIA para “laticínios em geral” e a marca BAVÁRIA para “carnes, aves e ovos para a alimentação”, “frutas, verduras, legumes e cereais”, “gorduras e óleos comestíveis”. Também não se admitiu a coexistência das marcas TONBON e BOM TOM” (TOMAZETTE, 2013, p. 165).

“Aplicando esse princípio, o STJ admitiu a convivência das marcas CRED-CHEQUE, que se refere a uma modalidade de adiantamento salarial, e BB CRE- DICHEQUE, que constitui uma abertura de linha de crédito a clientes, utilizando o cheque como garantia de pagamento. Também pelo princípio da especialidade, reconheceu-se a possibilidade de convivência entre as marcas ULTRASOFT, da classe 1.90, referente a aditivos e produtos utilizados na indústria têxtil, e a marca SOFT, de titularidade de HENKEL DO BRASIL INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA., da classe 3.58 Do mesmo modo, admitiu-se a convivência entre as marcas DEKOL na classe 1, “indústria e comércio de produtos químicos para fins industriais; auxiliares para uso nas indústrias de têxteis, de couro e de papel; agentes dispersantes e moedores para substâncias finamente divididas em meio aquoso” e DEKTOL, na classe 1, “indústria e comércio de agentes químicos e fotográficos” (TOMAZETTE, 2013, p. 165).

É oportuno destacar, desde já, que o princípio da especialidade também não é absoluto, sendo excepcionado pelas chamadas marcas de alto renome, que gozam de proteção em todos os ramos de atuação e não apenas naqueles com afinidade mercadológica (TOMAZETTE, 2013).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, após o exposto, passo a ver a marca de uma forma diferente. Não mais como algo simples, como só mais uma marca. Atrás de uma marca há uma organização, uma grande responsabilidade, o compromisso com os consumidores. A indústria, o empresário, necessitam de algo para identificar o seu produto ou serviço. O que seria do empresário sem a marca? E para garantir este desenrolar da vida do empresário, do comércio, até para a nossa comodidade o direito cria mecanismos para proteger a marca.

REFERÊNCIAS

COELHO, FABIO ULHOA: Manual de direito comercial: direito de empresa. – 24. ed. – São Paulo : Saraiva, 2012. 1. Direito comercial I. Título

REQUIÃO, RUBENS: Curso de direito comercial. 26. ed.[S.l].Saraiva.2005

TOMAZETTE, MARLON: Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário, volume 1. - 5. ed. - São Paulo : Atlas, 2013.