

**XXIV CONGRESSO NACIONAL DO  
CONPEDI - UFMG/FUMEC/DOM  
HELDER CÂMARA**

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE  
INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA**

**MARALUCE MARIA CUSTÓDIO**

**JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM**

Todos os direitos reservados e protegidos.

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

#### **Diretoria – Conpedi**

**Presidente** - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UFRN

**Vice-presidente Sul** - Prof. Dr. José Alcebíades de Oliveira Junior - UFRGS

**Vice-presidente Sudeste** - Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UCAM

**Vice-presidente Nordeste** - Profa. Dra. Gina Vidal Marcílio Pompeu - UNIFOR

**Vice-presidente Norte/Centro** - Profa. Dra. Julia Maurmann Ximenes - IDP

**Secretário Executivo** - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC

**Secretário Adjunto** - Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto – Mackenzie

#### **Conselho Fiscal**

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG /PUC PR

Prof. Dr. Roberto Correia da Silva Gomes Caldas - PUC SP

Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Napolini Sanches - UNINOVE

Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - UFS (suplente)

Prof. Dr. Paulo Roberto Lyrio Pimenta - UFBA (suplente)

**Representante Discente** - Mestrando Caio Augusto Souza Lara - UFMG (titular)

#### **Secretarias**

**Diretor de Informática** - Prof. Dr. Aires José Rover – UFSC

**Diretor de Relações com a Graduação** - Prof. Dr. Alexandre Walmott Borgs – UFU

**Diretor de Relações Internacionais** - Prof. Dr. Antonio Carlos Diniz Murta - FUMEC

**Diretora de Apoio Institucional** - Profa. Dra. Clerilei Aparecida Bier - UDESC

**Diretor de Educação Jurídica** - Prof. Dr. Eid Badr - UEA / ESBAM / OAB-AM

**Diretoras de Eventos** - Profa. Dra. Valesca Raizer Borges Moschen – UFES e Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - UNICURITIBA

**Diretor de Apoio Interinstitucional** - Prof. Dr. Vladimir Oliveira da Silveira – UNINOVE

---

D598

Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/ UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara;

coordenadores: Maraluce Maria Custódio, João Marcelo de Lima Assafim – Florianópolis: CONPEDI, 2015.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-5505-122-7

Modo de acesso: [www.conpedi.org.br](http://www.conpedi.org.br) em publicações

Tema: DIREITO E POLÍTICA: da vulnerabilidade à sustentabilidade

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Brasil – Encontros. 2. Inovação. 3. Propriedade Intelectual. 4. Concorrência. I. Congresso Nacional do CONPEDI - UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara (25. : 2015 : Belo Horizonte, MG).

CDU: 34

---



**XXIV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI - UFMG/FUMEC  
/DOM HELDER CÂMARA**

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E  
CONCORRÊNCIA**

---

**Apresentação**

Apresentação não realizada pelos Coordenadores do GT.

## **A PROTEÇÃO DAS MARCAS NO BRASIL: O DIREITO DO TITULAR DA MARCA DE IMPEDIR, A QUALQUER TEMPO, O USO ILEGAL POR TERCEIROS.**

### **PROTECTION OF TRADEMARKS IN BRAZIL: THE TRADEMARK HOLDER'S RIGHT TO STOP, AT ANY TIME, THE ILLEGAL USE BY THIRD PARTS**

**Alexandre Castro Dantes**

#### **Resumo**

O artigo trata do direito do titular da marca registrada de exigir, a qualquer tempo, a abstenção do uso ilegal por terceiros. Com destaque para as novas questões relacionadas às marcas (em especial, a utilização das marcas na internet e os metatags), são apresentadas as razões pelas quais não há que se falar em extinção da pretensão do titular da marca registrada (a inexistência da prescrição). Em relação à metodologia, propõe-se uma pesquisa qualitativa, utilizando-se do método de análise de conteúdo. A questão é tão relevante e palpitante que fazemos a análise da jurisprudência pertinente a partir do cotejo de um acórdão recente do Superior Tribunal de Justiça e a confusa aplicação desse julgado em uma sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis, a fim de demonstrar a importância de estancar qualquer movimento contrário ao reconhecimento do direito de exclusividade de utilização da marca registrada, que pode e deve ser exercido pelo titular, a qualquer tempo.

**Palavras-chave:** Propriedade intelectual, Marca, Internet, Registro, Prescrição, Concorrência desleal

#### **Abstract/Resumen/Résumé**

The article is about the trademarks holder's right to demand, at any time, the abstention of the illegal use by third parties. With detach of the new issues related to trademarks (especially the use of trademarks on the internet and the metatags), we presents the reasons why there is no need to talk about extinction of the claim of the owner of the registered trademark (no prescription). Regarding to the methodological strategy, it proposes a qualitative research, using the method of content analysis. The issue is so important and throbbing that we do the analysis of court understanding from the confrontation of a recent judgment of the Superior Court of Justice and the confusing application of this decision in a judgment by the Judge of the 1st Civil Court of Florianopolis, in order to demonstrate the importance of stopping any movement against the recognition of the right to exclusive use of the trademark, which can and should be exercised by the holder, at any time.

**Keywords/Palabras-claves/Mots-clés:** Intellectual property, Trademarks, Internet, Registration, Prescription, Unfair competition

## 1. Introdução

A proteção às marcas, no Brasil (assim como no direito norte-americano), decorre não só da legislação ordinária como da própria Constituição da República. O inciso XXIX, do art. 5º, garante que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

A partir dessa garantia constitucional, é importante definirmos o significado da marca e, para isso, até pelo caráter internacional que a matéria tem, destacamos o parágrafo 1º do art. 15 do Acordo TRIPS, que assim conceitua a marca:

“Qualquer Sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis” (CARVALHO, Nuno Pires, 2009, p. 455).

O “Manual de Marcas” do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), disponível online<sup>3</sup>, define a marca como “o sinal aplicado a produtos ou serviços, cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa”. Por seu turno, o art. 129, da Lei 9279/96, é claro ao afirmar que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições da referida lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado as disposições específicas quanto às marcas coletivas e de certificação.

---

<sup>3</sup> [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02\\_O\\_que\\_%C3%A9\\_marca#2-O-que-%C3%A9-marca](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca), acessado dia 08 de agosto de 2015, às 11h24.

A marca registrada é, portanto, esse sinal (nome, símbolo, logotipo, etc.), usado como identificador dos produtos ou serviços, oficialmente registrado como tal.

Em que pese a distinção em relação aos países que se regem pela Common Law, onde o direito de exclusividade da marca se adquire pelo uso (como destaca Nuno Pires Carvalho, 2009), no Brasil há uma figura semelhante, o direito de precedência. Nos termos do parágrafo primeiro do citado art. 129 da Lei n. 9.279/96, é garantido a toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, o direito de precedência ao registro.

O registro validamente expedido pelo INPI assegura, portanto, ao titular, seu uso exclusivo em todo o território nacional. Entretanto, desde já, destacamos a particularidade em relação ao nome levado a registro na Junta Comercial. Isso porque, a colisão entre nome empresarial e marca não é resolvida tão somente sob a ótica dos princípios da especialidade e da anterioridade do registro.

Nesses casos, deve ser levado em conta, ainda, o princípio da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, uma vez que a tutela ao nome empresarial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa (o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a proteção ao nome empresarial só poderia ser estendida a todo o território nacional caso fosse feito o pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais)<sup>4</sup>.

Fato é que os princípios da anterioridade, da especialidade e da territorialidade – e suas exceções – são a base teórica principal a ser aplicada ao caso concreto para interpretar a legislação pertinente e, por isso, são essenciais para qualquer solução de questões que envolvem o registro e a utilização das marcas. Conforme afirma o Professor Marcos Wachowicz, em seu artigo “Os paradoxos da sociedade informacional e os limites da propriedade intelectual” (p. 2491), o “desafio constante para a Ciência do Direito é fornecer respostas às modificações das relações sociais ocorridas em decorrência das inovações tecnológicas”. Isso nos leva a refletir, também, o significado da proteção da marca quando falamos dos metatags (palavras inseridas nos códigos de programação dos web sites para serem localizados por programas de buscadores da internet).

---

<sup>4</sup> O RESP n. 1359666/RJ, teve como Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, da TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013 e o acórdão foi publicado em 10/06/2013.

Assim, aqui, para que não se perca de vista a análise proposta por este artigo, importante estabelecer um quadro fático, no qual o proprietário da marca registrada é aquele que utilizava a marca antes, no Brasil, teve o registro deferido pelo INPI para o seu produto ou serviço e, assim, a questão é exclusivamente se há, ou não, que se falar em extinção da pretensão de titular da marca registrada de exigir de empresa concorrente a abstenção do uso de sua marca, análise feita a partir da interação entre o Direito, a inovação, a Propriedade Intelectual e a concorrência.

## **2. A concorrência desleal (a Convenção de Paris), os crimes contra as marcas e a internet.**

Em breve síntese, podemos afirmar que a maior razão para a proteção das marcas registradas é que elas servem para que os consumidores possam distinguir os produtos e os serviços de qualidades melhores daqueles que não são de tanta qualidade. Em outras palavras, as marcas servem para tornar a vida dos consumidores mais fácil em sua tarefa de consumir. Há críticas de alguns economistas acerca da função econômica das marcas registradas, pois, para alguns, elas acabariam por criar um “oligopólio artificial” que não seria vantajoso para o consumidor em função dos preços dos produtos e serviços que acabariam por refletir os altos investimentos em publicidade que a formação e a manutenção de uma marca requerem (Cf. ROSEN, 1978).

De qualquer forma, a par dessa discussão, importante para este artigo é definirmos o significado de concorrência desleal. Podemos afirmar que o sistema jurídico brasileiro de repressão à concorrência desleal repousa em lei especial, dispositivos decorrentes de tratados internacionais e legislação nacional.

Nenhuma lei interna define a concorrência desleal, sendo a definição comumente aceita pela doutrina aquela constante do art. 10 bis (2) da Convenção de Paris (CUP – redação dada pela Revisão de Estocolmo, 1967), que assim expressa:

“Art. 10 bis: (...)

2 - Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”.

O inciso IV, do art. 170, da Constituição Federal, consagra o direito à livre concorrência e o art. 195 da Lei 9279/96 traz as hipóteses dos crimes de concorrência desleal:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

[...]

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Antes de fazermos uma análise dos tipos penais, desde já, vale ressaltar quão pequena é a pena para o crime de concorrência desleal, o que certamente não condiz com a extensão e a preocupação com o dano possível de ser causado (desde a confusão ao consumidor até à própria quebra e prejuízo direto do empresário prejudicado).

Fato é que o inciso “V”, acima transcrito, parece-nos ser aplicável aos casos nos quais alguém faz o registro do nome de domínio com o mesmo nome comercial de terceiro concorrente, com má-fé. Nota-se que há de se observar a presença da má-fé, o dolo do tipo penal em questão, pois, eventualmente, o mesmo nome pode ser usado para dois produtos completamente distintos (uma revista e um produto de limpeza, digamos), hipótese na qual não há nem sequer que se falar em concorrência entre as empresas, muito menos em concorrência desleal.

O inciso “IV” do artigo de lei em análise, também, pode ser aplicado nos casos em que o nome de domínio registrado faz referência a uma determinada expressão de propaganda de terceiro e, assim, presente mais uma vez a má-fé no sentido de se fazer concorrência desleal (seria o dolo do tipo penal).

Por fim, o inciso “III” seria uma espécie de “vala comum” na qual poderíamos incluir todas as fraudes do comércio eletrônico que tenham como objetivo o desvio, em proveito próprio, da clientela de terceiros.

Ainda sobre o inciso “III”, vale um breve comentário sobre a utilização dos chamados metatags<sup>5</sup>. Sabe-se que a internet, como um dos locais de maior importância do comércio eletrônico, é uma grande rede de computadores na qual está disponível um imenso número de web sites de empresas. Uma das formas utilizadas pelas pessoas para localizar os web sites é a digitação direta do nome de domínio relacionado com o que se deseja localizar.

Assim, por exemplo, caso um consumidor precise localizar um web site que vende carros, poderia digitar “carros.com” ou “cars.com” ou “car.com”. É claro que o consumidor também poderia digitar a marca de um determinado fabricante de veículos, seguida do “.com”.

Uma forma de facilitar a localização de web sites “perdidos” na grande quantidade de informação disponível na internet é a utilização dos chamados “mecanismos de busca” ou “motores de busca” (expressão que corresponde à tradução do termo usado na língua inglesa, qual seja “search engines”) ou web sites de busca na rede, ou, simplesmente, do buscador de web sites da internet.

Cada um dos muitos web sites de busca na rede pode ter um programa de computador próprio com um algoritmo específico para a localização de outros sites na internet. Normalmente, a pessoa que quer localizar algum web site sobre determinado assunto digita a palavra que se relaciona com o assunto (ou com o produto, caso esteja à procura de um fornecedor). O algoritmo do programa de computador do buscador gera uma lista indexada de web sites que se relacionam com a palavra que foi o objeto da busca. A lista gerada pelo buscador costuma colocar em primeiro lugar aquele web site que mais relação teria com a palavra que foi objeto da busca. Como cada programa usado por cada buscador pode adotar um algoritmo diferente dos demais, as listas ordenadas e indexadas dos web sites geradas pelos vários buscadores da internet não são necessariamente iguais.

Aparecer em primeiro lugar na lista de web sites gerada pelos buscadores pode ser uma grande vantagem na medida em que, normalmente, significará ser a primeira opção a ser clicada pela pessoa que faz a pesquisa.

---

<sup>5</sup> Como esclarecido acima, os metatags são palavras inseridas nos códigos de programação dos web sites para serem localizados por programas de buscadores da internet.

Outro ponto importante é aparecer na primeira “página” da lista de web sites gerados pelo programa buscador, visto que, de um modo geral, as pessoas tentam os web sites que estão na primeira página e deixam os demais para o caso de não acharem o que precisam. Uma forma que os programas buscadores utilizam para localizar qual seria o web site que mais se relaciona com a palavra pedida pela pessoa é a pesquisa de palavras-chave em alguns locais, como no nome de domínio, no texto da página principal do web site ou nos metatags.

Sabe-se que as páginas de web sites são escritas pelos programadores de computador em código de uma linguagem de programação, a HTML. Os metatags são parte do código da programação usado para descrever o conteúdo do web site.

Há várias formas de se usarem os metatags, porém, normalmente, usam-se os metatags de “descrição” dos sites. Quanto mais vezes uma determinada palavra aparecer nos metatags da página da internet (e também quanto mais vezes ela aparecer no próprio texto da página) tanto maiores serão as chances de aquele web site ter um “ponto” nos programas dos buscadores.

Como o web site que tiver o maior número de “pontos” será aquele que aparecerá em primeiro lugar, a escolha de boas palavras como metatags é uma forma importante, não só de facilitar a sua localização, como também (e principalmente) de assegurar a sua classificação entre os primeiros web sites na lista indexada do resultado da pesquisa.

Mais uma vez, surge a questão da possibilidade da ocorrência de concorrência desleal quando algum concorrente de uma determinada marca de terceiro utiliza como metatags na descrição do seu web site uma palavra que corresponda à marca registrada de terceiro (ou até mesmo que corresponda ao nome comercial ou ao título de estabelecimento comercial de terceiro).

Pela leitura dos transcritos incisos IV e V do artigo 195 da Lei n. 9.279/96, conclui-se que, em tese, poder-se-ia configurar crime de concorrência desleal quando se inclui como metatag de descrição de determinada página a marca, o nome comercial ou expressões de propaganda utilizados pelo concorrente.

Como já explicado, os efeitos sobre as pessoas que utilizam os buscadores da internet são evidentes na medida em que, na procura de um determinado produto de uma determinada marca, o buscador pode conduzir a pessoa para o web site de um concorrente que, maliciosamente, incluiu entre os metatags de descrição de sua web page a marca concorrente.

Importante, por fim, ressaltar que a jurisprudência norte-americana já tem casos julgados com entendimento de que o uso de metatags com expressões comerciais de concorrente caracteriza concorrência desleal.

Trata-se de um caso decidido pelo tribunal federal que abrange a região da Califórnia (9th Circuit). Este caso foi acerca do uso, por uma cadeia de locadoras de vídeos, no nome de domínio do seu web site, e dentre os seus metatags, de palavra que corresponderia à marca registrada de uma empresa provedora de informações sobre a indústria do entretenimento.

A decisão foi no sentido da aplicabilidade das leis tanto de proteção ao direito marcário, como também de repressão à concorrência desleal, em favor da titular dos direitos da marca registrada (a empresa de fornecimento de informações sobre a indústria do entretenimento)<sup>6</sup>.

Neste sentido, Aires José ROVER: “Hoje mais do que em qualquer outro tempo na história da humanidade, há a necessidade de enfrentar a complexidade tanto administrativa quanto técnica do sistema jurídico, respondendo adequadamente às demandas da sociedade. Deve-se exigir dos operadores do Direito respostas de qualidade e em uma velocidade que dê conta dos conflitos” (ROVER, Aires J. Direito, Sociedade e Informática. Florianópolis: Funjab, 2000, p.207).

Percebe-se, portanto, que, em qualquer caso, o fator preponderante para que fique caracterizada a concorrência desleal é a má-fé do concorrente, que se utiliza de atos desonestos e ilegais para se beneficiar na disputa, no nosso caso, confundir os consumidores utilizando-se de marcas iguais (ou semelhantes) e tentar se beneficiar com essa confusão, com o desvio, em proveito próprio, de clientela de outrem.

Acrescente-se que o Capítulo III, da Lei 9279/96 (DOS CRIMES CONTRAS AS MARCAS), traz, especialmente no artigo 189, a expressa previsão de que “Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa”.

---

<sup>6</sup> Caso *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation*, 174 F.3d 1036 (9<sup>th</sup> Cir. 1999).

Isto é, comete crime contra o registro da marca quem reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão, ou, ainda, altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado em mercado.

A contrafação, ou seja, a violação da marca registrada, conforme define João da Gama Cerqueira (2010), é um ilícito civil e, também, um ilícito penal (a pena é a detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa – conforme citado art. 189).

Já aqui, percebe-se a razão pela qual é possível afirmar que sempre que a marca estiver sendo utilizada ou alterada, será direito do titular do registro, exigir a abstenção do uso, afinal, a Constituição Federal (a livre concorrência), a Convenção de Paris e a Lei 9279/96 (o veto à concorrência desleal e a criminalização da conduta) garantem esse direito ao titular da marca, inclusive em relação ao uso de metatags com expressões comerciais de concorrente, o que, como vimos, caracteriza a concorrência desleal.

### **3. A prescrição.**

Antes de analisarmos o recente acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, fixaremos mais alguns pontos a fim de evitar discussões diferentes do objeto do artigo.

Quanto à prescrição, partimos do seguinte conceito do professor Humberto Theodoro Júnior (2003, vol. 3, t. 2, p.151): “A prescrição faz extinguir o direito de uma pessoa a exigir de outra uma prestação (ação ou omissão), ou seja, provoca a extinção da pretensão, quando não exercida no prazo definido em lei”.

Como sabemos, não é o direito subjetivo descumprido pelo sujeito passivo que a inércia do titular faz desaparecer, mas o direito de exigir em juízo a prestação inadimplida que fica comprometido pela prescrição.

A pretensão consiste, portanto, na faculdade do titular do direito de exigir uma prestação daquele que age contra o seu direito. Daí surge a questão deste artigo: não há extinção da pretensão do titular da marca de exigir a abstenção do uso ilegal por terceiro.

A Lei 9279/96 previu, no art. 225, o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição da ação que vise reparar o dano causado ao titular da marca. Foi omissa, entretanto, quanto ao prazo prescricional para impedir ou interditar a abstenção de uso por terceiros (esbulho praticado contra qualquer dos legitimados à marca).

Em que pese o entendimento do professor Rubens Requião, exposto em seu renomado curso de direito empresarial (2008, p. 268), de que, em face dessa omissão legal valeria “o prazo comum de 10 (dez) anos de prescrição, estabelecido no Código Civil, art 205”, com a devida vênia, esse prazo e esse entendimento não podem prevalecer.

Ora, os prazos de prescrição se vinculam a princípios de ordem pública e atuam como instrumentos de certeza e segurança das relações jurídicas no meio social e, assim, todo prazo tem um termo inicial (a quo) e tem um termo final (ad quem).

Ocorre que o artigo 189 do Código Civil afirma que violado o direito, nasce para o titular a pretensão e a violação, neste caso (a ilegal utilização da marca registrada do titular) é um ato continuado, também conhecido como relação de trato sucessivo, em que o lapso prescricional renova-se diariamente, a cada dia de uso ilegal da marca (o que gera, inclusive, a concorrência desleal). Daí porque a pretensão do titular da marca é imprescritível.

Conforme preceitua o Professor Humberto Theodoro (2003, vol. 3, t. 2, p.158), “É, pois, a *actio* em sentido material – direito à prestação que irá reparar o direito violado – que será objeto da prescrição”.

Logo, se o direito é violado a cada dia em que a parte mantém a utilização ilegal da marca, não há que se falar em prescrição do direito do titular exigir a abstenção do uso, afinal, há um ato lesivo que se renova continuamente.

#### **4. A decisão do Superior Tribunal de Justiça e a sua aplicação.**

Em 05 de fevereiro deste ano, foi publicada notícia na internet, em site jurídico especializado, com o seguinte título: “Prescrição de prazo. Hotel não consegue impedir uso de marca por prescrição de direito”<sup>7</sup>.

Não bastasse a estranheza do título, o que mais chama a atenção são os fundamentos e a base jurisprudencial indicada na sentença do Juiz de 1ª instância: o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no RESP 1.357.912-SP (2012/0258134).

---

<sup>7</sup> <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI215172,21048-Hotel+nao+consegue+impedir+uso+de+marca+por+prescricao+de+direito>, acessado dia 09 de agosto de 15, às 10h38

Pois bem, a sentença proferida no processo n. 0002736-76.2012.8.24.0082<sup>8</sup>, em síntese, entendeu que apesar do autor ter o registro da marca "Hotel Cambirela" no INPI (vigente), mesmo diante da improcedência da outra ação ajuizada pelo réu com o objetivo de anular o registro do autor (que, portanto, continuou válido), o direito do autor de proteger a sua marca registrada e exigir a abstenção de uso por terceiro não deveria prevalecer, em face da prescrição (o d. Juiz sustenta que a "contagem do prazo prescricional iniciou com a utilização indevida da marca registrada do autor pelo réu, no momento do registro do nome empresarial deste último na Junta Comercial, o que ocorreu em 19/08/1991").

Com essa decisão, o Juiz permitiu que o réu continuasse a usar a mesma marca do autor, "Hotel Cambirela" e extinguiu o processo nos termos do art. 269, IV, do CPC (pois, foi acolhida a questão prejudicial de mérito - a prescrição), em total afronta a todos os princípios e legislação que regem as marcas.

Ora, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP n. 1.357.912-SP não trata especificamente dessa prescrição arguida e acolhida, como abaixo veremos.

A questão é que houve uma confusão entre o nome empresarial, a marca e o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Como dito acima, o registro validamente expedido pelo INPI assegura ao titular da marca o seu uso exclusivo em todo o território nacional. Em relação ao nome levado a registro na Junta Comercial (nome empresarial, que nada tem a ver com a marca a ser utilizada e explorada pela empresa), a tutela se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa.

Podemos destacar algumas diferenças da tutela entre a marca e o nome empresarial que caracterizam a distinção: o órgão de registro (a marca deve ser registrada no INPI e o nome empresarial no respectivo órgão competente, por exemplo, na Junta Comercial do Estado), o âmbito territorial da tutela (a marca tem proteção nacional e o nome empresarial regional), o âmbito material (a marca é caracterizada pela especialidade, enquanto o nome empresarial não tem essa restrição) e o âmbito temporal (a vigência do registro da marca tem prazo determinado (decênio), que pode ser renovado; o nome empresarial, uma vez registrado, não tem prazo de proteção pré-determinado).

---

<sup>8</sup> Processo em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis. A decisão ainda não transitou em julgado, pois, pelo andamento processual, há embargos de declaração a serem apreciados.

Feita essa distinção, vejamos o que foi decidido no RESP 1.357.912-SP, que teve a seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO EM QUE SE PRETENDE A ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, TROCA DE NOME EMPRESARIAL E PERDAS E DANOS. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. PRESCRIÇÃO. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. PERDAS E DANOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.- Conforme recente jurisprudência da Terceira Turma deste Tribunal, havendo colidência entre marca e nome comercial, a questão não deve analisada apenas sob a ótica da anterioridade do registro, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade.

2.- Hipótese em que o Acórdão recorrido reconhece, diante das peculiaridades fáticas do caso concreto, a anterioridade do registro da marca efetuado 11.9.1948, junto ao INPI, não obstante ter se efetivado em sub-classe diversa daquela referente ao produto efetivamente comercializado pelas partes do processo.

3.- Prazo prescricional que não se conta da data da aquisição da marca, mas, dado o princípio da *accessio temporis*, desde a data em que o antecessor tinha conhecimento da alegada violação, que, no caso, deu-se pelo registro do nome na Junta Comercial. Caso contada a prescrição a partir da aquisição da marca, o curso da prescrição restaria sob a discricionariedade unilateral, pois a só cessão da marca ensejaria reinício da contagem do prazo - abrindo-se risco à comercialização da marca à beira do prazo prescricional e, conseqüentemente, do próprio instituto da prescrição, que deixaria de ser instrumento de paz e estabilidade das relações jurídicas e sociais.

4.- Nesse contexto, tem-se que a contagem do prazo prescricional se iniciou com a utilização indevida da marca registrada da autora pela ré, no momento do registro do nome empresarial desta última na Junta Comercial, em 4.4.1978, e não em 21.9.1999, como considerou o Acórdão recorrido, momento em que a marca foi novamente registrada pela autora, dessa vez no produto efetivamente comercializado pelas partes, após, inclusive, a propositura da presente ação.

5.- Reconhecida a prescrição do pedido de abstenção do uso da marca como parte do nome empresarial, afasta-se a condenação em danos materiais decorrentes do uso indevido da marca.

6.- Recurso Especial provido para reconhecer a prescrição do pedido de abstenção de uso da expressão "GUARANI" como parte integrante de nome comercial e para afastar a condenação imposta a título de perdas e danos. Ônus da sucumbência redistribuídos.

(REsp 1357912/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 10/04/2014).

Com a devida vênia, em que pese a Colenda Turma julgadora não ter trilhado o bom caminho ao aplicar a prescrição (e, assim, ignorar, inclusive, entendimento pacífico do próprio Superior Tribunal de Justiça<sup>9</sup>), fato é que, ao contrário do que a sentença tenta fazer crer, o Superior Tribunal não se pronunciou em relação ao ponto que interessa para o artigo (isto é, não foi objeto de análise a questão acerca da suposta extinção da pretensão do direito de exigir a abstenção do uso irregular da marca, ou seja, jamais foi admitida a possibilidade de utilização da marca pelas duas partes, como faz a sentença de primeiro grau).

A ementa do acórdão acima citado resume o que o Superior Tribunal decidiu: “a prescrição do pedido de abstenção do uso da marca como parte do nome empresarial”. Isto é, os Ministros não enfrentaram a questão da marca ser utilizada por ambas as partes, mas, tão somente, entenderam que mesmo o autor sendo o titular do registro da marca perante o INPI não poderia impedir que o réu usasse a marca em seu nome empresarial.

Logo, em que pese o acórdão entender que “o termo inicial da prescrição é a data em que se deu o registro da marca no INPI”, a decisão trata exclusivamente do pedido de abstenção de uso da marca pelo réu em seu nome empresarial, registrado na Junta Comercial, no caso, muitos anos antes do registro do INPI.

---

<sup>9</sup> O Superior Tribunal já reconheceu, em outros casos, que, quando se trata de ato continuado, o qual envolve relação de trato sucessivo, quanto ao valor a ser indenizado, a prescrição deveria atingir tão somente as parcelas vencidas contado o prazo prescricional a partir da propositura da ação - entendimento já acolhido no enunciado 85 da Súmula do STJ: “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Talvez, o que tenha faltou ao referido acórdão foi deixar mais claro essa distinção, mas, o d. Ministro Relator, no julgamento dos embargos de declaração, interpostos pelo réu (que questionava exatamente esse ponto, isto é, pensava ter conseguido o direito de uso da marca registrada pelo autor), foi preciso e claro: “Quanto ao pedido de abstenção do uso da marca “GUARANI”, cumpre consignar que este foi julgado procedente pela sentença de primeiro grau, que não houve reforma quanto a esse ponto no acórdão recorrido” (EDcl no RESP 1.357.912).

Assim, como não poderia deixar de ser, o Superior Tribunal sanou qualquer possibilidade de obscuridade no julgado e expressamente reconheceu que não se tratava de extinção da pretensão de abstenção do uso ilegal da marca, mas, tão somente, da prescrição quanto ao pedido referente ao uso da marca para compor o nome empresarial da ré. E é esse, portanto, o equívoco do julgado noticiado no site citado, pois, como acima reiteradamente esclarecido, não há que se falar em “prescrição” para a proteção da marca devidamente registrada e vigente. Logo, é direito do titular pleitear, a qualquer tempo, que terceiro deixe de utilizar a sua marca sem autorização, ou seja, cesse o ato ilegal.

Por fim, cabe apenas acrescentar que há hipóteses, sim, de extinção do registro da marca (o registro da marca extingue-se pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia (abandono voluntário do titular ou pelo representante legal); pela caducidade (falta de uso da marca) ou pela inobservância do disposto no art. 217 da LPI).

Pode-se optar, de acordo com o caso, pela via administrativa (apresentar oposição ou mesmo instauração de processo administrativo de nulidade, conforme arts. 168 e seguintes da LPI) ou judicial (ação de nulidade, conforme arts. 173 e seguintes da LPI) para se questionar a marca de terceiro, caso se entenda ser seu o direito de usar.

O que não se pode admitir é que, em face de lapso temporal, o titular da marca registrada, vigente e em uso, tenha que aceitar o uso por terceiro que pratica a concorrência desleal, engana o consumidor e comete crime contra as marcas.

## **5. Conclusão**

Por tudo o que aqui expusemos, parece-nos evidente equívoco admitir a prescrição da pretensão do direito do titular da marca de exigir e impedir o uso ilegal por terceiros. Ao contrário, a fim de impedir e evitar qualquer benefício para o terceiro que faz o uso ilegal e pratica a concorrência desleal, não há que se falar em prescrição.

Ora, não se pode admitir que a confusão entre nome empresarial e a marca permita que, em face de lapso temporal, o titular da marca registrada, vigente e em uso, tenha que aceitar o uso por terceiro que pratica a concorrência desleal, engana o consumidor e comete crime contra as marcas.

O bem a ser tutelado (a marca registrada) tem reflexos muito além dos limites do patrimônio do titular. Podemos dizer que a necessidade de registro e a importância da regulação das marcas estão diretamente relacionadas à tentativa de impedir a fraude pela semelhança dos bens ou serviços, ou seja, ganham não só os empresários (sejam fabricantes ou revendedores), mas, principalmente, os consumidores, por isso, inverter essa lógica, seria como ir de encontro a todo o sistema regulatório das marcas.

Conforme destacado por Nuno Pires de Carvalho (2009, p. 642), há alguns anos, uma escritora Canadense, Naomi Klein, escreveu um livro com um virulento ataque às marcas. A escritora sustentava que as marcas se libertaram dos produtos e serviços que deveriam distinguir e isso teria permitido às grandes empresas multinacionais se concentrarem na promoção dessas marcas, em vez de se dedicarem à produção de bens físicos.

O Direito Marcário deve, portanto, evoluir e buscar o seu lugar dentro dos novos tempos, a fim de garantir os seus objetivos: a proteção do titular e do consumidor. Na lição de Denis Borges Barbosa, o interesse constitucional nas marcas está em “proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor” (Proteção das marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 240).

Logo, o titular da marca possui a prerrogativa de utilizá-la, com exclusividade, no âmbito da especialidade, em todo o território nacional, pelo prazo de duração do registro no INPI (e, portanto, protegê-la a qualquer momento), inclusive o direito relativo ao uso exclusivo nas metatags, das expressões comerciais, pois, a utilização por terceiros caracteriza a concorrência desleal. Assim, tem o direito de zelar pela sua integralidade material e reputação. A qualquer tempo, portanto, poderá tomar as medidas cabíveis em face de quem estiver utilizando a sua marca registrada, sem autorização.

A ação para abstenção do uso da marca por terceiro, seja o uso já por nós conhecido ou mesmo como metatags, não pode se extinguir por prescrição antes do direito de propriedade da marca, porque corresponde à faculdade integrante de um direito subjetivo maior e não se concebe que possa ter destino diferente deste. Deve-se aplicar, portanto, a regra de que as faculdades não prescrevem, enquanto subsistem os direitos subjetivos de que fazem parte.

Como aqui reiterado e já reconhecido pelo Superior Tribunal, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado, protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto<sup>10</sup>. E é exatamente por isso que não se pode admitir o uso da marca alheia em metatags, muito menos, privar o titular de impedir esse abuso.

Aceitar a extinção da pretensão do direito do titular da marca de exigir a abstenção da utilização ilegal por terceiros, é o mesmo que permitir a prática de um crime continuado e isso afronta todos os princípios do Direito e, em especial, a legislação que rege o registro e uso das marcas. Essa utilização ilegal por parte de terceiros, na vigência de marca registrada, não é só diluição, mas, verdadeira contrafação (violação da exclusividade), tanto para o parâmetro civil, como penal e, portanto, não pode ser aceita.

## **Referências**

- BARBOSA, D. B., 2003b. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Júris.
- CRETELLA JÚNIOR, J. *Curso de direito romano*. 18. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- CARVALHO, Nuno Pires. A estrutura dos sistemas de Patentes e de Marcas. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2009.
- CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. vol. I São Paulo : Paz e Terra, 1999,
- GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 3ª. Ed., (anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010, vol. III.
- GRECO, Marco Aurélio. Internet e Direito. 2.a Ed. São Paulo: Dialética, 2000.

---

<sup>10</sup> REsp 1418171/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 10/04/2014).

KRESTCHMANN, Ângela, O Acesso à Cultura e o Monopólio de Obras Intelectuais: Onde Está o Bem Público? E Para onde Vai o Direito Autoral? In: WACHOWICZ, Marcos (org.). Propriedade Intelectual e Internet. Curitiba: Juruá, 2011. v. II. p. 223-247.

LEONARDOS, Luiz. Apreciação do conflito entre marcas e nomes empresariais, Revista da ABPI, Nº 41 - Jul. /Ago. 1999.

KLEIN, Naomi. No logo – El poder de Las Marcas (Paidós, Barcelona, 2007).

PINHEIRO, Waldemar Álvaro. Do Conflito entre Nome Comercial e Marca. Revista da ABPI. Nº 31 - Nov. /Dez.1997.

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, 1º volume. 27 ed.. São Paulo Saraiva.

ROVER, Aires José; WINTER, Djônata. A Revolução Tecnológica Digital e a Proteção da Propriedade Intelectual. In: WACHOWICZ, Marcos (coord.). Propriedade Intelectual & Internet: uma perspectiva integrada à Sociedade da Informação. Tradução Omar Kaminski. Curitiba: Juruá Editora, 2002.

ROVER, Aires J. Direito, Sociedade e Informática. Florianópolis: Funjab, 2000.

ROHRMANN, Carlos Alberto. Curso de direito virtual, 1ª ed. 2ª imp.. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

THEODORO JÚNIOR, Humberto, 1938 – Comentários ao novo Código Civil, vol. 3, t. 2: Dos efeitos do negócio jurídico ao final do Livro III/ Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense 2003.

TRESSE, Vitor Schettino et MULLER, Juliana Martins de Sá. Como construir o conflito entre direitos de personalidade e do direito a marca sob um viés íntegro. In: Artigo publicado nos anais do XXII Encontro Nacional do CONPEDI/UNICURITIBA - Curitiba-PR. 2013. p. 159-175.

WACHOWICZ, Marcos et WINTER, Luis Alexandre Carta. Propriedade Intelectual do Software e Revolução da Tecnologia da Informação. Curitiba: Juruá, 1ª edição 2004, 4ª tiragem 2007.

WACHOWICZ, Marcos. Os paradoxos da sociedade informacional e os limites da propriedade intelectual. In: Artigo publicado nos anais do XVI Congresso Nacional do Conpedi realizado em Belo Horizonte/MG. 2007. p. 2489-2508.

WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral do “novos” direitos. In: MORATO LEITE José Rubens & Wolkmer, Antonio Carlos (orgs). Os novos direitos no Brasil: natureza e perspectivas. São Paulo; Saraiva, 2003.