# IV CONGRESSO NACIONAL DA FEPODI

## DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL

**LIVIA GAIGHER BOSIO CAMPELLO**

**MARIANA RIBEIRO SANTIAGO**

Copyright © 2016 Federação Nacional Dos Pós-Graduandos Em Direito

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 – FEPODI**
**Presidente** - Yuri Nathan da Costa Lannes (UNINOVE)
**1º vice-presidente**: Eudes Vitor Bezerra (PUC-SP)
**2º vice-presidente**: Marcelo de Mello Vieira (PUC-MG)
**Secretário Executivo**: Leonardo Raphael de Matos (UNINOVE)
**Tesoureiro**: Sérgio Braga (PUCSP)
**Diretora de Comunicação**: Vivian Gregori (USP)
**1º Diretora de Políticas Institucionais**: Cyntia Farias (PUC-SP)
**Diretor de Relações Internacionais**: Valter Moura do Carmo (UFSC)
**Diretor de Instituições Particulares:** Pedro Gomes Andrade (Dom Helder Câmara)
**Diretor de Instituições Públicas**: Nevitton Souza (UFES)
**Diretor de Eventos Acadêmicos**: Abimael Ortiz Barros (UNICURITIBA)
**Diretora de Pós-Graduação Lato Sensu**: Thais Estevão Saconato (UNIVEM)
**Vice-Presidente Regional Sul**: Glauce Cazassa de Arruda (UNICURITIBA)
**Vice-Presidente Regional Sudeste**: Jackson Passos (PUCSP)
**Vice-Presidente Regional Norte**: Almério Augusto Cabral dos Anjos de Castro e Costa (UEA)
**Vice-Presidente Regional Nordeste**: Osvaldo Resende Neto (UFS)
**COLABORADORES:**
Ana Claudia Rui Cardia
Ana Cristina Lemos Roque
Daniele de Andrade Rodrigues
Stephanie Detmer di Martin Vienna
Tiago Antunes Rezende

---

ET84

Ética, ciência e cultura jurídica: IV Congresso Nacional da FEPODI: [Recurso eletrônico on-line] organização FEPODI/ CONPEDI/ANPG/PUC-SP/UNINOVE;
coordenadores: Livia Gaigher Bosio Campello, Mariana Ribeiro Santiago – São Paulo: FEPODI, 2015.

Inclui bibliografia
ISBN: 978-85-5505-143-2
Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações
Tema: Ética, ciência e cultura jurídica

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Brasil – Congressos. 2. Ética. 3. Ciência. 4. Cultura jurídica. I. Congresso Nacional da FEPODI. (4. : 2015 : São Paulo, SP).

CDU: 34

---

www.fepodi.org

# IV CONGRESSO NACIONAL DA FEPODI

## DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL

---

## Apresentação

Apresentamos à toda a comunidade acadêmica, com grande satisfação, os anais do IV Congresso Nacional da Federação de Pós-Graduandos em Direito – FEPODI, sediado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo –PUC/SP, entre os dias 01 e 02 de outubro de 2015, com o tema "Ética, Ciência e Cultura Jurídica".

Na quarta edição destes anais, como resultado de um trabalho desenvolvido por toda a equipe FEPODI em torno desta quarta edição do Congresso, se tem aproximadamente 300 trabalhos aprovados e apresentados no evento, divididos em 17 Grupos de Trabalhos, nas mais variadas áreas do direito, reunindo alunos das cinco regiões do Brasil e de diversas universidades.

A participação desses alunos mostra à comunidade acadêmica que é preciso criar mais espaços para o diálogo, para a reflexão e para a trota e propagação de experiências, reafirmando o papel de responsabilidade científica e acadêmica que a FEPODI tem com o direito e com o Brasil.

O Formato para a apresentação dos trabalhos (resumos expandidos) auxilia sobremaneira este desenvolvimento acadêmico, ao passo que se apresenta ideias iniciais sobre uma determinada temática, permite com considerável flexibilidade a absorção de sugestões e nortes, tornando proveitoso aqueles momentos utilizados nos Grupos de Trabalho.

Esses anais trazem uma parcela do que representa este grande evento científico, como se fosse um retrato de um momento histórico, com a capacidade de transmitir uma parcela de conhecimento, com objetivo de propiciar a consulta e auxiliar no desenvolvimento de novos trabalhos.

Assim, é com esse grande propósito, que nos orgulhamos de trazer ao público estes anais que, há alguns anos, têm contribuindo para a pesquisa no direito, nas suas várias especialidades, trazendo ao público cada vez melhores e mais qualificados debates, corroborando o nosso apostolado com a defesa da pós-graduação no Brasil. Desejamos a você uma proveitosa leitura!

São Paulo, outubro de 2015.

Yuri Nathan da Costa Lannes

# MARCAS E SEUS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO

# BRANDS AND ITS PROTECTION INSTRUMENTS

**Guilherme Tirado Leite**
**José Luis Andréa Junior**

**Resumo**

A propriedade intelectual e industrial no Brasil são protegidas por legislação especial, especificamente a Lei nº. 9.279/1996, que dispõe sobre os mecanismos de concessão de patentes e registro de marcas, feitos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A sistemática brasileira, seguindo tendência global, dispõe que concedido o registro da marca, o uso desta é exclusivo de seu detentor. Todavia, a legislação específica não prevê a contento os instrumentos jurídicos de proteção da marca, o que faz necessária a utilização de instrumentos genéricos para esta medida específica, os quais estão previstos no Código de Processo Civil. Neste sentido, por meio do método dedutivo de pesquisa à legislação, doutrina e jurisprudência, foi concluído que o titular da marca possui, para defesa de seus interesses, a ação de nulidade (prevista na legislação especial e com rito próprio) e a ação de obrigação de fazer (prevista no CPC).

**Palavras-chave:** Inpi, Propriedade intelectual, Propriedade industrial

**Abstract/Resumen/Résumé**

The intellectual and industrial properties in Brazil are protected by special legislation, specifically the Law n. 9.279/1996, which provides the mechanisms of patents concession and brands registration, both made by the National Institute of Industrial Property (INPI). The Brazilian system, following a global tendency, states that once granted the trademark, the use of it is exclusive of its owner. However, this specific Law does not provide properly all the legal instruments of the trademark protection, making necessary the use of general instruments to this specific matter, which are provided at the Civil Procedure Code. That way, through the deductive research method, applied to the legislation, doctrine and jurisprudence, it was concluded that the trademark owner has the invalidity action (provided at the special Law and with a specific procedure) and the obligation action (provided at the CPC) to protect his rights.

**Keywords/Palabras-claves/Mots-clés:** Inpi, Intellectual property, Industrial property

## Introdução

O trabalho visa analisar, minuciosamente, o direito de propriedade industrial, mais precisamente no que tange as marcas de produtos ou serviços.

Ao receber a concessão da marca pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) o titular da marca adquire a exclusividade de exploração da mesma.

Para evitar a existência de marcas conflitantes, a Lei de Propriedade Industrial dispôs sobre a Ação de Nulidade, que visa à declaração de um vício ou erro nos requisitos ou procedimento de concessão e, consequentemente, a declaração de nulidade da marca.

Diante da exclusividade de exploração o titular da marca pode impedir que terceiros a utilizem indevidamente. Entretanto, a legislação especial não menciona o instrumento adequado disposto para garantir o direito do titular, fazendo com que este se socorra dos instrumentos dispostos no Código de Processo Civil.

Neste norte, o presente trabalho apresentará os instrumentos processuais adequados para salvaguardar o direito do titular da marca.

A presente pesquisa é composta por dois capítulos. Iniciaremos o trabalho abordando o direito de propriedade industrial, explanando as regras gerais, até chegarmos nas marcas de produtos ou serviços. Na sequência, serão abordados os temas atinentes aos instrumentos processuais dispostos em favor dos interesses do titular da marca.

## Das Marcas

Inicialmente devemos esclarecer que propriedade industrial não se confunde com propriedade intelectual. Propriedade intelectual abrande o direito autoral (direito do autor) e o direito de propriedade industrial (direito do inventor), ou seja, propriedade intelectual é gênero do qual propriedade industrial é espécie.

Importante destacarmos que o direito autoral e o direito de propriedade industrial abrangem a proteção de bens imateriais oriundos de uma criação intelectual.

A proteção intelectual do direito autoral inicia-se com a criação intelectual e atinge o aspecto externo da ideia, em outras palavras, não protege a ideia propriamente dita e sim a forma como ela é expressada.

Por outro norte, a proteção da propriedade industrial atinge tanto a forma de expressar a ideia quanto à ideia em si, e começa a partir do ato administrativo de concessão ou registro feito pelo órgão competente.

Assim, podemos afirmar que o ato administrativo que concede a propriedade industrial a alguém tem natureza constitutiva, isso porque a proteção começa a partir da concessão ou registro e não a partir da criação intelectual.

A lei que regulamenta a proteção da propriedade industrial no Brasil é a Lei 9.279 de 04 de maio de 1996. O art. 2 desta lei prescreve que a proteção da propriedade industrial efetua-se mediante concessão de patentes e registros de marcas ou desenhos industriais.

O órgão encarregado desta proteção é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com sede na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

Pois bem, nesta pesquisa deixaremos de lado as patentes e os desenhos industriais, focaremos nas marcas, pois ao nosso ver são as mais frequentes no cotidiano popular.

Podemos conceituar como marca os sinais visualmente perceptíveis que diferenciam os produtos ou serviços oferecidos no mercado de consumo, nesse sentido, podemos afirmar que não há a possibilidade de existir uma marca sonora ou olfativa.

Para Fábio Ulhoa Coelho, "a marca é o designativo que identifica produtos e serviços"[1].

De acordo com os ensinamentos de Elisabete Teixeira Vido,

> a marca serve ao mesmo tempo para diferenciar o produto ou o serviço para o consumidor, ao mesmo tempo, que indica a procedência[2].

Para obter o registro de uma marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial se faz necessário o preenchimento dos requisitos novidade relativa, não colidência com marca notoriamente conhecida, não colidência com marcar de alto renome, e desimpedimento.

O requisito novidade relativa segue o princípio da especialidade, isso porque a marca deve ser desconhecida do ramo de atividade explorado, sem, necessariamente, ser desconhecida da população.

---

[1] COELHO, Fábio Ulhoa, Manual de direito comercial. 24 ed. São Paulo. Saraiva, 2012. P. 117
[2] Vido, Elisabete. Curso de direito empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. P 107

Tal requisito justifica-se porque, em regra, a proteção conferida com o registro da marca é no ramo de atividade explorada pelo titular. Por este norte, pode haver marcas semelhantes em vários ramos de atividade, um típico exemplo disto é a marca "bandeirantes" que existe em diversos ramos de atividade, p.ex. rede de televisão, instituição financeira e brinquedos infantis, todos com a mesma nomenclatura "bandeirantes", porém, cada uma em seu ramo de atividade.

A marca de alto renome é a marca registrado no Brasil que o INPI confere a proteção especial, abrangendo todos os ramos de atividade, devido ao conhecimento de grande número de pessoas em boa parte do território nacional. Em razão desta proteção especial, a nova marca não poderá colidir com marca de alto renome. Este requisito configura-se uma exceção ao princípio da especialidade.

Devemos destacar que, para gozar de proteção especial o titular da marca deverá requerer ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial o reconhecimento da condição de alto renome, por meio de petição específica devidamente instruída que comprove tal qualidade, conforme descrito na Resolução nº 107/2013 expedida pelo INPI.

A marca notoriamente conhecida se dá em razão da participação do Brasil na Convenção de Paris. Assim, mesmo que não registrados no Brasil, as marcas notoriamente conhecidas possuem proteção no mesmo ramo de atividade explorado.

No ensinamento de Elisabete Vido, "a marca notoriamente conhecida é aquela famosa, conhecida em seu ramo de atividade, mas protegida independentemente de seu registro no Brasil"[3].

A Lei nº 9.279/96 dispõe um rol de impedimentos de signos não registráveis como marca.

Podemos classificar as marcas quanto à utilização e quanto à forma.

Quanto à utilização, temos como espécies de marcas as de produto ou serviço, as de certificação e as coletivas.

A marca de produtos ou serviços é aquela utilizada para diferenciar produtos e serviços de outros idênticos ou semelhantes.

Por sua vez, marca de certificação é aquela utilizada para atestar padrões e a conformidade com normas ou especificações técnicas.

[3] Vido, Elisabete. Curso de direito empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. P 108

A marca coletiva é a marca utilizada para identificar produtos ou serviços oriundos de membros de uma determinada entidade.

Quanto à forma, a marca se classifica em nominativa, figurativa, mista e tridimensional.

A nominativa é aquela que corresponde a palavras, números, algarismos e suas combinações.

A forma da marca figurativa se dá através de um sinal distintivo, um desenho ou um símbolo. Um exemplo típico desta forma é a maça da apple.

Por sua vez, a marca mista é aquela que corresponde uma expressão em conjunto de um sinal distintivo, ou seja, marca criada da junção de uma nominativa com uma figurativa.

Importante destacarmos que apesar da Lei não falar em marca tridimensional, o INPI já efetua o registro desta espécie de marca que corresponde à forma plástica que o produto apresenta.

André Luiz Santa Cruz Ramos descreve a marca tridimensional como sendo a "configuração física, com capacidade distintiva e dissociada de efeitos técnicos"[4]. Um típico exemplo de marca tridimensional é a garrafa da coca-cola.

O procedimento para a concessão da marca esta descrito na Lei de Propriedade Industrial, art. 128 e seguintes.

Importante destacar que vamos nos restringir as marcas de produtos ou serviços, pois estas são as mais frequentes no cotidiano.

O procedimento para a concessão de uma marca se inicia com o deposito que deverá conter o requerimento, as etiquetas (se for o caso) e o comprovante de pagamento da taxa de retribuição do INPI.

Na sequência, o INPI realiza um exame preliminar para verificar o preenchimento dos requisitos formais. Após o exame preliminar, se não houver vício formal, a marca será publicada para que terceiros tenham conhecimento e, caso queiram, possam impugna-la no prazo de 60 (sessenta dias).

Não havendo impugnação ou esta já tenha sido decidida, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial procederá o exame do pedido de registro e decidirá pela concessão ou

[4] Ramos, André Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. 4 ed. São Paulo: Método, 2014. P. 191

não do registro da marca. Se o INPI optar pela concessão do registro será expedido o certificado de registro.

Uma vez concedido o registro, a marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos da concessão, prorrogável por igual período sucessivamente.

Ao titular da marca é assegurada a exclusividade de utilização. Por este norte, também é assegurado ao titular o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso a terceiro e zelar pela integridade, seja ela material ou reputação.

É bom salientarmos sobre a proteção do "trade dress". Tal instituto corresponde ao "conjunto-imagem" (cores, desenhos, etc) utilizado na marca, visando evitar que outras marcas façam cópias capazes de confundir os consumidores. O chamado "trade dress" não possuem disposição específica na legislação, entretanto, o INPI e os Tribunais já vem decidindo acerca do tema, a exemplo disto uma cachaça Mineira inicialmente apresentada como uma marca misca com a expressão "João Andante" foi obrigada a alterar sua marca para a expressão "O Andante" em razão da proteção trade dress da marca "Johnnie Walker".

**Instrumentos Processuais de Proteção**

A Lei Propriedade Industrial menciona acerca da ação de nulidade da marca, que poderá ser proposta sempre que houver algum vício de requisitos ou procedimento de concessão do registro. A ação de nulidade poderá ser administrativa ou judicial.

A nulidade administrativa poderá ser instaurada de ofício pelo INPI ou mediante requerimento de pessoa que possua legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Uma vez instaurado o processo administrativo, o titular da marca é intimado para se manifestar em 60 (sessenta) dias. Decorrido este prazo, com ou sem manifestação, o processo será decidido encerrando-se a instância administrativa.

Por sua vez, a ação de nulidade judicial poderá ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro da marca. Assim como na seara administrativa, o INPI ou pessoa com legítimo interesse poderá figurar no polo ativo da ação.

Importante destacarmos que, caso a ação não seja proposta pelo INPI, este figurara como interessado no processo. A participação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial se da pelo fato de que foi este órgão que concedeu o registro da marca.

Diante da participação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial a ação de nulidade é de competência da justiça federal, podendo ser proposta na cidade Rio de Janeiro, sede do INPI, ou no foro da outro réu, a critério do autor da ação. Nesse sentido foi o julgamento do REsp nº 346628, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, vejamos:

> EMENTA. Processual civil. Recurso especial. Ação na qual o INPI figura como parte. Foro competente para julgamento. O foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil faculta que o autor ajuize a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus, se assim preferir. Inteligência do art. 94, § 4.º, do CPC.[5]

Tendo em vista que o fundamento da ação judicial de nulidade de registro de marca encontra-se disposto na Lei de Propriedade Industrial e o prazo para que o réu conteste a ação é de 60 (sessenta) dias, podemos afirmar que a ação de nulidade é um procedimento especial.

Por outro norte, a legislação especifica não menciona o instrumento adequado a ser utilizado quando terceiros usam a marca indevidamente. Neste caso, cabe ao titular da marca promover uma ação de obrigação de fazer (ou não fazer) em desfavor do terceiro. Neste tipo de demanda o Instituto Nacional de Propriedade Industrial não participará da ação, pois não há erro ou vício a ser questionado.

Como a ação de obrigação de fazer questiona apenas a utilização indevida da marca por terceiros, a competência para julgar esta ação é da Justiça Estadual, diferentemente do que ocorre com a ação de nulidade que deve ser proposta na justiça federal.

Visando o ressarcimento dos prejuízos causados em decorrência da utilização indevida da marca, a ação de obrigação de fazer poderá ser combinada com perdas e danos.

## Conclusão

1. O direito de propriedade industrial é espécie de direito autoral e, abrange a proteção das marcas, patentes e desenhos industriais. O órgão competente desta concessão é o Instituto

[5] STJ - REsp: 346628 SP 2001/0115186-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2001, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 04/02/2002 p. 355. Disponível em https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=200101151860&aplicacao=processos.ea. Acessado em 22 de agosto de 2015.

Nacional de Propriedade Industrial. O ato de concessão é constitutivo e garante o titular a exclusividade de exploração.

2. A marca de produtos ou serviços serve para diferenciar dos demais produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. Assim, o consumidor tem em suas mãos a faculdade de escolher entres os produtos ou serviços semelhantes em razão da marca.

3. A lei de propriedade industrial menciona apenas acerca da ação de nulidade, ação pela qual o interessado se depara com uma concedida com vícios de requisitos ou procedimento. A ação de nulidade poderá ser administrativa ou judicialmente e será proposta pelo INPI ou terceiro legalmente interessado. A ação de nulidade judicial é considerada uma ação de procedimento especial em razão do prazo de contestação e é de competência da justiça federal, em razão da participação do INPI.

4. Diante da lacuna na legislação especial, quando o titular da marca se deparar com a utilização indevida de sua marca, este se socorrerá do Código de Processo Civil com a ação de obrigação de fazer, visando que o terceiro deixe de utilizar sua marca. Este tipo de ação, diferentemente do que ocorre com a ação de nulidade, é uma ação de procedimento comum de competência da justiça estadual.

**REFERÊNCIAS:**


Brasil. Lei 9.279 de 04 de maio de 1996. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acessado em 22 de agosto de 2015.

Brasil. STJ - REsp: 346628 SP 2001/0115186-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Disponível em https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=200101151860&aplicacao=processos.ea. Acessado em 22 de agosto de 2015.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de direito comercial**. 24 ed. São Paulo. Saraiva, 2012.

Ramos, André Santa Cruz. **Direito empresarial esquematizado**. 4 ed. São Paulo: Método, 2014.

Vido, Elisabete. **Curso de direito empresarial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.