



## Restrições do Cade violam direitos constitucionais de propriedade de marca

A recente decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a respeito do Caso Brasil Foods (BRF) certamente provocará alguma agitação nos órgãos que atuam na fiscalização da ética na propaganda, na defesa da concorrência, na proteção das marcas e quiçá até no Poder Judiciário. A decisão do Cade determinou que a empresa se abstenha de utilizar determinadas marcas já consagradas, algumas delas com maior rigor e outras apenas para certos produtos, bem como que se desfaça de outras marcas de segunda linha, vendendo-as a terceiros.

Em fusões e aquisições desse porte, em que há a restrição ao uso de determinada marca, a tendência das empresas envolvidas é buscar, por meio da criatividade de suas agências de publicidade, substituir essas marcas por outras. A intenção é, de alguma forma, atuando sempre em conformidade com os preceitos da ética publicitária, criar outras marcas que possam preencher esses espaços, de modo que não percam posição no ranking desses produtos, assim como a preferência do consumidor conquistada à custa de muito investimento e trabalho.

Se nos reportarmos aos casos marcantes que ocorreram no passado, como o Caso Kolynos, veremos que houve tentativas da empresa envolvida em substituir na mente do consumidor, até de forma subliminar, algum aspecto relevante que caracterizava essas marcas. O caso do “AH...” da própria Kolynos, assim como a manutenção da cor amarela na embalagem do novo produto foi emblemático. Naquela época, a empresa titular do registro da marca, de forma muito criativa, buscou reproduzir esses aspectos na nova marca do produto, o que acabou por gerar uma série de questionamentos nas instituições que cuidam da ética publicitária e da defesa da concorrência.

No caso da BRF, porém, a decisão do Cade proibiu a empresa de criar novas marcas em relação àquelas que foram envolvidas nesse processo, buscando com isso evitar que a empresa venha lançar outra marca que possa ter sucesso igual ou maior do que a anterior, como já aconteceu no passado.

No entanto, o que se observa neste caso, como nos casos anteriores, é que essas decisões tentando evitar a concentração no mercado por parte de determinada empresa, o que nem sempre acontece, não consideram aspectos importantes da legislação de marcas. A inobservância desses aspectos poderá trazer dificuldades às empresas envolvidas nesses atos de concentração e na manutenção de suas marcas.

Com efeito, o direito de propriedade e de uso exclusivo da marca é obtido mediante o registro próprio no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Trata-se de um direito assegurado pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX e garantido pela Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI). O artigo 129 da LPI dispõe que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional.



No caso de empresa brasileira, concedido o registro, o artigo 142 da LPI estabelece que ele só poderá ser extinto (i) pela expiração do seu prazo de vigência, sem que haja prorrogação por parte do titular; (ii) pela renúncia do titular, que poderá ser parcial ou total em relação aos produtos cobertos pela marca; e (iii) pela caducidade por falta de uso da marca. Evidentemente, além dessas possibilidades, o registro da marca só poderá ser extinto pelo Poder Judiciário, se houver fundamentação legal para isso.

Afora essa questão constitucional primordial, há ainda sério risco e preocupação das empresas envolvidas na manutenção do seu direito, após cessado o período de “quarentena” da marca. Isso porque o uso da marca é compulsório e o registro poderá ser extinto pela caducidade, caso marca não seja usada pelo seu titular. Nesse sentido, o artigo 143 da LPI, no caput e em seus incisos II e III, determina que caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos cinco anos da sua concessão, na data do requerimento o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou, se iniciado, for interrompido pelo mesmo período. A incidência da caducidade também poderá ocorrer, em igual prazo, porém de forma parcial, se a marca não for usada para a totalidade dos artigos para os quais o registro foi concedido. Isso é o que determina o artigo 145 da LPI.

Entretanto, nos casos em que a decisão do CADE “determinar a interrupção dos direitos da marca” por período menor do que cinco anos, esse risco é minimizado para a empresa envolvida no processo. Na eventualidade de sofrer um pedido de caducidade apresentado por terceiros após esse prazo, o titular do registro da marca poderá em sua defesa justificar o seu desuso, por “razões legítimas” (artigo 143 § 1º da LPI). Mesmo assim, a proteção da manutenção do registro dessas marcas fica comprometida, pois caberá à empresa titular o ônus dessa comprovação, podendo acarretar-lhe alguns contratempos, incluindo a definição do que possa ser considerado “razões legítimas”.

Assim sendo, do teor desses artigos, decorre que o titular do registro da marca é detentor de um direito de propriedade líquido e certo. Trata-se na realidade de um direito real, que lhe é assegurado expressamente pela própria Constituição Federal e por disposição legal, no caso a LPI. Afora as situações previstas na própria lei, descritas no item 7 acima, a desconstituição desse direito, com a extinção do registro ou restrições ao seu uso, de maneira parcial ou total, só pode ocorrer nas hipóteses previstas em lei, ou mediante decisão do Poder Judiciário, não havendo a possibilidade legal de tal ato decorrer de outro órgão administrativo.

No caso da BRF, o fato da empresa ter aquiescido a essas restrições minimiza, mas não invalida as questões ora comentadas, pois tal aquiescência se deu de forma impositiva. O que de fato se observa é que essa imposição cerceia ao titular de um registro de marca o seu lúdimo direito de propriedade e de uso exclusivo da mesma, observadas as restrições contidas na LPI, além de zelar pela sua integridade. Caberá, portanto, às empresas envolvidas estarem atentas a esses fatos, recorrendo sempre às autoridades constituídas, para salvaguardar os seus direitos.

## **Date Created**

11/08/2011