

Jurisprudência nacional relativiza proteção à marca de alto renome

Perto de completar 20 anos de sua regulação, por meio da Lei de Propriedade Industrial, as marcas consideradas de alto renome no Brasil ainda vivem uma insegurança jurídica quando o objetivo é assegurar sua “proteção especial, em todos os ramos de atividade”, como promete o artigo 125 da [Lei 9.279, de 1996](#).

Divulgação



Divulgação

O advogado **Gabriel Leonardos** (*foto*), sócio sênior da banca Kasznar Leonardos, especializada em propriedade intelectual, tenta há anos fazer valer o direito de seu cliente, a marca de relógios e joias Omega. Em 2007, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região [confirmou](#) a decisão de primeiro grau e negou o pedido, feito pelo advogado, para anular o registro, no INPI, de uma empresa de móveis que adotou nome idêntico. Em seu voto, seguido pela maioria, o desembargador André Fontes, embora tenha reconhecido que a marca é de alto renome, entendeu que ela não deve gozar de proteção em todas as classes porque não se trata de marca

“inventada”. “Omega”, ressalva o relator, é uma marca “fraca” pois “reproduz a última letra do alfabeto grego (Omega), utilizada pelo povo helênico desde o século VIII a.C., e inserida pelos povos eslavos no alfabeto cirílico, utilizado no Império Bizantino desde o século X d.C. O propósito de sua adoção é, inegavelmente o de cooptar, sem esforço, a familiaridade do consumidor com o vocábulo de uso corrente desde a Antiguidade”.

Na avaliação de Leonardos, segue em aberto a discussão sobre os limites entre liberdade de expressão e direito à exclusividade. Em 2009, ele interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, questionando a decisão do TRF-2. O [Resp 1.124.613](#) já tem relator designado, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, da 3ª Turma, e aguarda julgamento.

Segundo o advogado, há atualmente no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual), cerca de 500 mil processos de novas marcas. Desse total, aqueles que pleiteam o status de alto renome somam aproximadamente 500. “Essa fração não chega a 1%, no entanto, são as empresas que possuem maior repercussão econômica”, salienta.

“Direito de marca no Brasil está relativamente estabilizado, mas o STJ ainda não deu uma indicação clara de como vai decidir em relação à proteção das marcas de alto renome. Uma vez que ela assim seja considerada, de acordo com o artigo 125 [da Lei 9.279], terá uma proteção ampla, ou podem haver exceções dependendo das circunstâncias do caso, quando houver confusão com a associação?”, questiona o advogado.

A marca FIFA, considerada de alto renome pela lei da Copa, tem usufruído desse instrumento jurídico. Com sua proteção assegurada, está proibida a reprodução da marca em boné, copo, camiseta, brinquedo, ou qualquer outro produto sem autorização.

A possibilidade de interpretação restritiva do artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial, como ilustra o caso, foi um dos temas debatidos no seminário franco-brasileiro “As funções dos direitos de propriedade intelectual no século XXI”, realizado na última sexta-feira (11/4), na Universidade Candido Mendes (UCAM), no Rio de Janeiro.

Função social

De acordo com **Enzo Baiocchi**, professor-adjunto de Direito Comercial da faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Candido Mendes, a jurisprudência recente dos tribunais brasileiros aponta para a importância da função social da marca, em sintonia com a visão do Direito Civil nacional, mais ligada à função social da propriedade.

Segundo o advogado, o monopólio legal sobre a marca não é absoluto aqui porque deve obedecer o princípio da obrigatoriedade do uso. “A sanção pela falta de uso, no nosso ordenamento, é a perda da propriedade via processo administrativo, pela caducidade”, diz.

Para Baiocchi, a relativização do uso da marca no país tem relação também, muitas vezes, com a falta de uma teoria geral que aprofunde o debate sobre as funções da marca, como ocorre na Europa. “Livros de Direito no Brasil passam muito rápido sobre as funções da marca. Mais breves ainda são as decisões do Judiciário brasileiro. O tema, embora seja recorrente em diversas decisões, não é abordado e dissecado até o último ponto nos livros acadêmicos e na nossa jurisprudência”, aponta.

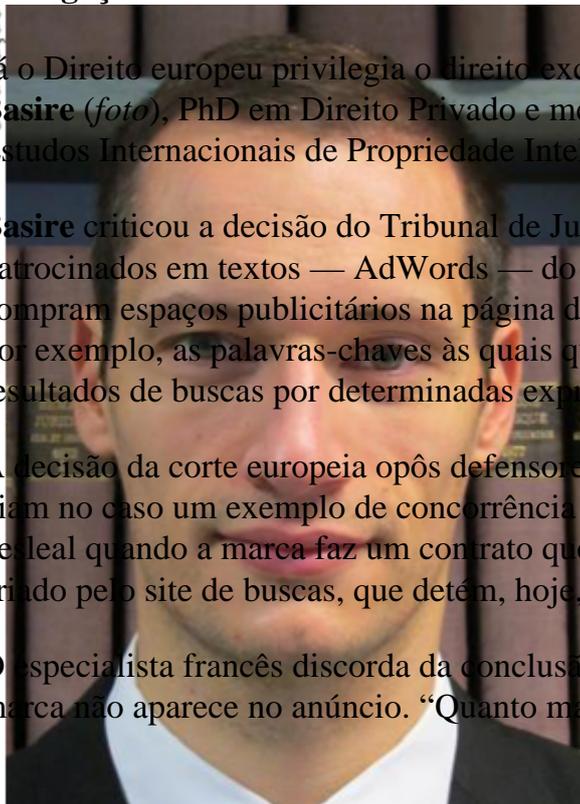
Divulgação

Já o Direito europeu privilegia o direito exclusivo da propriedade, aponta o advogado francês **Yann Basire** (foto), PhD em Direito Privado e membro do Laboratório de Pesquisa do Ceipi (Centro de Estudos Internacionais de Propriedade Intelectual da França).

Basire criticou a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que, em 2010, permitiu os links patrocinados em textos — AdWords — do Google. Por meio da ferramenta, os anunciantes que compram espaços publicitários na página do Google gerenciam suas campanhas publicitárias, definindo, por exemplo, as palavras-chaves às quais querem associar seus anúncios, de modo que apareçam nos resultados de buscas por determinadas expressões, tais como “televisão” ou “celular”.

A decisão da corte europeia opôs defensores da tese do direito exclusivo de propriedade àqueles que viam no caso um exemplo de concorrência desleal. O tribunal entendeu que não há risco de concorrência desleal quando a marca faz um contrato que dá direito a aparecer, de diversas maneiras, no sistema criado pelo site de buscas, que detém, hoje, 99% do mercado mundial nesse segmento.

O especialista francês discorda da conclusão do tribunal, que entendeu não haver risco de confusão se a marca não aparece no anúncio. “Quanto mais se paga, mais prioridade terá seu link. A corte europeia



entendeu que não há imitação se não há vínculo entre o que é comercial, o anúncio que aparece na lista e o titular da marca que atinge. [Para mim,] é um erro de apreciação”, diz.

No Brasil, o tema também está em discussão. Desde o ano passado, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) investiga supostas restrições anticompetitivas do contrato de prestação de serviços da plataforma de publicidade online do Google, conhecida como Google AdWords.

De acordo com a Microsoft, autora da denúncia, o Google teria imposto restrições que dificultam que os anunciantes gerenciem suas campanhas publicitárias, simultaneamente, no Google e em outros buscadores concorrentes — tipo de interoperabilidade denominada, em inglês, multihoming.

Ainda segundo a denúncia, ao impor restrições de compartilhamento de informações nas plataformas de anúncios, o Google acabaria por desestimular os anunciantes a também veicularem campanhas em buscadores rivais, prejudicando o desenvolvimento desses concorrentes, já com reduzida fatia do mercado.

Processo Administrativo do CADE 08700.005694/2013-19

Date Created

18/04/2014