

JUL | AGO 2023

ISSN 1980 2846

185

REVISTA DA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

A eficácia distintiva da imagem da montanha
Matterhorn (ou “a montanha do Toblerone”)

Alberto Ribeiro de Almeida

O requisito da reversibilidade das tutelas
antecipadas em ações de Propriedade Industrial

Bruno Cardoso Niehues

A iniquidade da matriz tributária como fator
contribuinte para o consumo de bens pirateados e
contrafeitos no Brasil

Cleucio Santos Nunes

Dihego Antônio Santana de Oliveira

Marca AIRFRYER: sobre a perda de distintividade

Rebeca Bárbara Guimarães

Rita de Cássia Ferreira Meirelles

CÂMARA DE
MEDIÇÃO

DISPUTA
DE DOMÍNIO
CASD-ND

CÂMARA DE
ARBITRAGEM

CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

DECIDIDO POR ESPECIALISTAS. RAPIDEZ E BAIXO CUSTO.

csd | **abpi**

CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS
EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

csd-abpi.org.br | **@sigaabpi**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Tel.: 55 11 3044 6613 | 11 93212 2546 | 21 2507 6407

Fax: 55 21 2507 6411 | csd-abpi@csd-abpi.org.br

**Diretora Editora**

Laetitia d'Hanens

Diretora Editora Adjunta

Maitê Cecília Fabbri Moro

Conselho Editorial

Alberto Luís Camelier da Silva
 André Zonaro Giacchetta
 Daniel Brantes Ferreira
 Elisabeth E. G. Kasznar Fekete
 Fabrício Bertini Pasquot Polido
 João Marcelo de Lima Assafim
 Jorge Arbache
 José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto
 José Roberto d'Afonseca Gusmão
 Kone Prieto Furtunato Cesário
 Lilian de Melo Silveira
 Manoel Joaquim Pereira dos Santos
 Marcelo Miguel Conrado
 Marli Elizabeth Ritter dos Santos
 Renata Angeli
 Teciá Vieira Carvalho

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL**Site • www.abpi.org.br

Rua da Alfândega, 108 - 6º andar - Centro
 CEP 20070-004 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
 Tel (21) 2507-6407 • Fax (21) 2507-6411

Alameda dos Maracatins, 1217 - conj. 608 - Moema
 CEP 04089-014 - São Paulo - SP - Brasil
 Tel (11) 5041-8714

Comitê Executivo

Presidente - Gabriel Francisco Leonardos
 1º Vice-Presidente - Peter Eduardo Siemsen
 2º Vice-Presidente - Tatiana Campello Lopes
 Diretor-Relator - Rodrigo Affonso de Ouro Preto Santos
 Diretora-Secretária - Maria Inez Araujo de Abreu
 Diretora-Tesoureira - Antonella Carminatti
 Diretora-Editora - Laetitia d'Hanens
 Diretor-Procurador - Paulo Parente Marques Mendes

Representantes Seccionais

AL - Branca Alves de Miranda Pereira
 AM - Wagner Robério Barros Gomes
 BA - Rodrigo Moraes Ferreira
 CE - Bruno de Carvalho Figueiredo
 DF - Alexandre Müller Buarque Viveiros
 ES - Juliano Regattieri Oliveira
 GO - Fábio Carraro
 MG - Luiza Tângari Coelho
 MT - Geraldo da Cunha Macedo
 PE - Ticiano Torres Gadêlha
 PR - Carmem Iris Parellada Nicolodi
 RJ - Luis Fernando R. Matos Jr.
 RN - Rochelle Barbosa Andrade de Sousa
 RS - Rodrigo Azevedo Pereira
 SC - Frederica Richter
 SP - Marcos Chucralla Moherdouf Blasi

Conselho Diretor

Ana Carolina Cagnoni
 Ana Cristina de Almeida Müller
 Antonio de Figueiredo Murta Filho
 Eduardo Paranhos
 Elisabeth Siemsen do Amaral
 Eneida Elias Barbare
 Fábio Luiz Barboza Pereira
 Felipe Barros Oquendo
 Fernanda Magalhães
 Filipe Fonteles Cabral
 Gustavo Henrique Eirado de Escobar
 Hélio Fabbri Jr.
 Jacques Labrunie
 José Eduardo de Vasconcellos Pieri
 José Mauro Decoussau Machado
 Maria Cristina Machado Cortez
 Marianna Furtado de Mendonça
 Mario Augusto Soerensen Garcia
 Nathalia Mazzonetto
 Patricia Leal Gestic
 Philippe Martins Bhering
 Rana Gosain
 Renata Lisboa
 Renata Westminster Shaw
 Ricardo Cardoso Costa Boclin
 Roberto José Ribeiro
 Roner Guerra Fabris
 Soraya Imbassahy de Mello
 Tais Capito Castro Alves
 Valdir de Oliveira Rocha

Membros Natos

Elisabeth E. G. Kasznar Fekete
 Gert Egon Dannemann
 Gustavo Stirling Leonardos
 José Antonio B.L. Faria Correa
 Juliana L.B. Viegas
 Luiz Edgard Montauray Pimenta
 Luiz Henrique O. do Amaral
 Luiz Leonardos – Presidente Honorário
 Maria Carmen de Souza Brito
 Peter Dirk Siemsen – Presidente Honorário

Membros de Honra Vitalícios

Alberto Luís Camelier da Silva
 Antonio Carlos Siqueira da Silva
 Antônio Ferro Ricci
 Jorge de Paula Costa Avila
 Jorge Raimundo Filho
 José Carlos Tinoco Soares
 José Roberto d'Afonseca Gusmão
 Lilian de Melo Silveira
 Luiz Antonio Ricco Nunes
 Manoel Joaquim Pereira dos Santos
 Ricardo Fonseca de Pinho
 Ricardo P. Vieira de Mello

**Comissões de Estudos -
Relatoria Geral**

Rodrigo Affonso do Ouro Preto Santos

Advocacy (ENPI, ENI, e outras iniciativas governamentais)

Gustavo de Freitas Moraes (Coord)
 Isabella Estabile (Adt)

Direito da Concorrência

Lucas Antoniazzi (Coord)
 José Mauro Decoussau Machado (Coord)

Cultivares & Biotecnologia

Roberto Ribeiro (Coord)
 Maria Isabel Coelho de Castro Bingemer (Coord)
 Marisa Moura Momoli (Adt)

Desenho Industrial

André de Moura Reis (Coord)
 Rhuan Quintanilha (Coord)

Direitos Autorais e da Personalidade

Daniela Camara Colla (Coord)
 Pedro Tavares (Coord)
 Camila Garcindo Dayrell Garrote (Adt)

Esporte e Jogos Eletrônicos

Andrea Lerner (Coord)
 Fernanda Magalhães (Coord)

Indicações Geográficas

André Possinhas (Coord)
 Luiz Ricardo Marinello (Coord)
 Mariana Schwab Guerra Corrêa (Adt)

**Direito Internacional da
Propriedade Intelectual**

Márcio Merkl (Coord)
 Philippe Martins Bhering (Coord)

Marcas

Clarissa Jaegger (Coord)
 Roberta Arantes (Coord)
 Jana Fracarolli (Adt)

Patentes (com foco em prosecution e relacionamento com o INPI)

Priscila Mayumi Kashiwabara (Coord)
 Gabriela Neves Salerno (Coord)
 Bernardo Marinho Fontes Alexandre (Adt)

Patentes & Novas Tecnologias

(Patentes de Software, IA, IoT, Blockchain, 4ª Revolução Industrial, Telecom)
 Tarso Mesquita Machado (Coord)
 Ana Cristina Almeida Muller (Coord)
 Bruno Lopes Hoffinger (Adt)

Processo Civil & ADR

João Vieira da Cunha (Coord)
 Marcelo Leite da Silva Mazzola (Coord)
 Camila Avi Tormin (Adt)

Repressão às Infrações & CNCP

André Oliveira (Coord)
 José Henrique Vasi Werner (Coord)
 David Rodrigues (Adt)

Direito Digital & Privacidade de Dados

José Eduardo de Vasconcellos Pieri (Coord)
 Fabio Luiz Barboza Pereira (Coord)
 Vanessa Bastos Augusto de Assis Ribeiro (Adt)

Transferência de Tecnologia e Franquias

Patrícia Falcão (Coord)
 Cândida Ribeiro Caffé (Coord)
 Pablo Torquato (Adt)

Design Editorial e Produção

Luciana Costa Leite
 Dupla Design • (21) 97201-7473

Os artigos, de inteira responsabilidade de seus autores, não expressam, necessariamente, as opiniões da Editoria ou da ABPI. A reprodução dos artigos assinados, mesmo que citada a fonte, somente é permitida com a prévia autorização de seus autores.

Críticas, sugestões e colaborações devem ser enviadas para a Redação (revista@abpi.org.br), aos cuidados da Diretora Editora.

www.abpi.org.br

© 2020-2021. ABPI.
 Todos os direitos reservados.

Sumário

6 Nota das Editoras

Por Laetitia d’Hanens e Maitê Cecilia Fabbri Moro

7 A eficácia distintiva da imagem da montanha Matterhorn (ou “a montanha do Toblerone”)

Por Alberto Ribeiro de Almeida

As indicações indiretas de proveniência geográfica podem ter um relevante valor mercantil e serem um instrumento na concorrência entre as empresas. O princípio da verdade e da lealdade da concorrência (o engano pode permitir obter ganhos na conquista de clientela) impõem que a alteração do local de produção dos produtos por parte dos titulares de uma marca implique que as marcas registradas tenham de ser alteradas omitindo-se a referida às indicações indiretas de proveniência geográfica, sob pena de as marcas poderem ser qualificadas de enganosas, salvo se, no mercado, adquiriram um outro significado (de indicação de proveniência empresarial – e que seria o significado principal para superar a deceptividade) além do significado originário (de indicação de proveniência geográfica).

Palavras-chave: Marca. Indicações indiretas de proveniência geográfica. Marca enganosa. *Secondary meaning*.

28 O requisito da reversibilidade das tutelas antecipadas em ações de propriedade industrial

Por Bruno Cardoso Niehues

A propriedade industrial visa tutelar o ilícito muito antes do dano. Assim, quando uma contrafação está ocorrendo já é tarde demais, posto que o objetivo primeiro do direito foi desrespeitado pelo autor da violação. Para reprimir com eficácia dita conduta, exsurtem, no plano da Justiça pública, os mecanismos urgentiais de tutela, especificamente o da antecipação do pleito inibitório, do qual, para seu deferimento, precisa passar pelos filtros legais, dentre eles o da possibilidade de reversão ao status quo ante das partes acaso cassada futuramente a liminar, pressuposto este que, na prática, muitas vezes obsta a outorga da medida pelo juiz, ainda que frente a um direito adquirido de propriedade.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Direito Processual Civil. Medidas de urgência. Tutelas antecipadas. Reversibilidade.

37 A iniquidade da matriz tributária como fator contribuinte para o consumo de bens pirateados e contrafeitos no Brasil

Por Cleucio Santos Nunes e Dihego Antônio Santana de Oliveira

A tributação é essencial para financiar o Estado e suas políticas. Além de arrecadar, os tributos têm efeitos extrafiscais na sociedade, definidos pela matriz tributária que abrange sistemas, princípios e diretrizes. Essa matriz busca concretizar objetivos da República e dignidade humana, baseando-se em princípios-chave: capacidade contributiva e mínimo existencial. Entretanto, o Brasil enfrenta desafios de regressividade e desigualdade em sua matriz tributária, impactando o consumo e levando famílias a escolherem produtos falsificados devido a preços mais baixos. Isso prejudica a propriedade intelectual, o comércio e a sociedade. Medidas repressivas nas fronteiras são paliativas, mas não resolvem a questão, a menos que se abordem as causas subjacentes. Assim, uma solução contra a contrafação e pirataria requer uma reformulação completa da matriz tributária brasileira, redistribuindo o ônus de forma a garantir o mínimo existencial para todos. Isso permitirá escolhas dignas e um combate mais eficaz aos produtos falsificados.

Palavras-chave: Contrafação. Pirataria. Matriz tributária. Sistema tributário. Tributação sobre o consumo.

52 Marca AIRFRYER: sobre a perda de distintividade

Por Rebeca Bárbara Guimarães e Rita de Cássia Ferreira Meirelles

O artigo tem como escopo a análise da marca "Airfryer" com foco na possibilidade de perda do seu caráter distintivo. Para tanto, o artigo foi estruturado: na abordagem das funções de uma marca, bem como na possibilidade de perda da sua distintividade; tratamento dos fenômenos que podem resultar na desvalorização de uma marca (diluição, generificação e degeneração); no estudo de caso da marca "Airfryer"; na relação da marca "Airfryer" com a diluição, generificação e degeneração. Por fim, as conclusões do estudo se concentram nos impactos da perda da distintividade da marca para o consumidor, para o titular da marca, para seus concorrentes e para a autoridade nacional que concede o registro de uma marca.

Palavras-chave: Distintividade. Marca. Diluição. Generificação. Degenerescência.

Nota das Editoras

Recheada de contribuições nos mais variados temas, essa 185ª edição da Revista da ABPI passeia pelo universo da Propriedade Intelectual, explorando as interfaces entre os direitos desta natureza e sua operacionalização concreta.

O Prof. Alberto Ribeiro de Almeida propõe uma interessante reflexão situada nas fronteiras entre direitos marcários e indicações geográficas, explorando os princípios de ordem pública e vedações aplicáveis para afastar o caráter deceptivo de sinais distintivos, notadamente quanto à indicação de proveniência geográfica de produtos, à luz da recente mudança de local de fabricação do chocolate TOBLERONE. Conduz tal reflexão fundamentada por rica referência legislativa e jurisprudencial das cortes europeias.

Em matéria processual civil, Bruno Cardoso Niehues aborda o desafiador tema dos requisitos para concessão das tutelas de urgência em matéria de Propriedade Industrial. Dentre eles, analisa especificamente a reversibilidade ao estado anterior à antecipação da tutela pleiteada, sob as óticas tanto do autor como do réu, suscitando interessantes questões.

Transportando-nos ao universo tributário, Cleucio Santos Nunes e Dihego Antônio Santana de Oliveira traçam importantes paralelos e correlações entre extrafiscalidade, matriz tributária e o mercado de produtos contrafeitos, com todos os riscos e efeitos danosos dele decorrentes. Esta cuidadosa abordagem revela, por meio do viés tributário, que a excessiva oneração da cadeia produtiva e de consumo constitui importante fator propulsor da opção por produtos pirateados.

Finalmente, Rebeca Bárbara Guimarães e Rita de Cássia Ferreira Meirelles debruçam-se sobre o fenômeno da perda de distintividade de sinais, a partir do estudo do caso concreto da marca AIRFRYER, considerando os impactos deste fenômeno para o consumidor, para o titular da marca, para seus concorrentes e para a autoridade nacional que concede o registro da marca.

Desejamos uma excelente leitura a todos!

Laetitia d'Hanens | *Diretora-Editora*

Maitê Cecilia Fabbri Moro | *Diretora-Editora Adjunta*

A ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, fundada em 1963, é uma entidade sem fins lucrativos, apartidária, que tem dentre suas finalidades estatutárias o estudo e a divulgação da Propriedade Intelectual em todos os seus aspectos.

Linha Editorial • Publicada desde 1992, a Revista da ABPI é editada bimestralmente, contendo artigos científicos assinados por especialistas do Brasil e do exterior, além de seções especiais com contribuições que objetivam a promoção da cultura e uso da propriedade intelectual pelos mais diversificados setores • E-mail: revista@abpi.org.br • Diretrizes de Submissões: www.abpi.org.br

A eficácia distintiva da imagem da montanha Matterhorn (ou “a montanha do Toblerone”)

The distinctive power of the Matterhorn mountain image (or the “Toblerone mountain”)

● **Alberto Ribeiro de Almeida** ●

Doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. Professor da Faculdade de Direito da Universidade Lusíada. E-mail: afribeirodealmeida@gmail.com

Resumo

As indicações indiretas de proveniência geográfica podem ter um relevante valor mercantil e serem um instrumento na concorrência entre as empresas. O princípio da verdade e da lealdade da concorrência (o engano pode permitir obter ganhos na conquista de clientela) impõem que a alteração do local de produção dos produtos por parte dos titulares de uma marca implique que as marcas registadas tenham de ser alteradas omitindo-se a referida às indicações indiretas de proveniência geográfica, sob pena de as marcas poderem ser qualificadas de enganosas, salvo se, no mercado, adquiriram um outro significado (de indicação de proveniência empresarial – e que seria o significado principal para superar a deceptividade) além do significado originário (de indicação de proveniência geográfica).

Palavras-chave: Marca. Indicações indiretas de proveniência geográfica. Marca enganosa. *Secondary meaning*.

Abstract

Indirect indications of source can have a relevant market value and be an instrument of competition among companies. The truth principle and the fairness of competition (deceit can allow gains in the conquest of customers) require that a change on the place of production by the owners of a trademark may require that the registered trademark has to be modified, omitting the reference to the indirect indication of source, otherwise the trademark may be classified as misleading, unless, in the market, the trademark has acquired another meaning (of an indication of corporate origin – and that would be the main meaning to overcome deception) in addition to the original meaning (of indication of geographical origin).

Keywords: Trademarks. Indirect indications of source. Misleading trademarks. *Secondary meaning*.

Sumário • 1 • Enquadramento: o exemplo da imagem da montanha Matterhorn - 2 • Simples indicações de proveniência geográfica (diretas ou indiretas, falsas ou falaciosas) – e sua força distintiva - 3 • Indicações de proveniência geográfica qualificadas (denominações de origem e indicações geográficas) – e sua força distintiva - 4 • Marcas compostas por indicações de proveniência geográfica. 5. Aquisição superveniente de capacidade distintiva (secondary meaning). 6. Marca supervenientemente enganosa. 7. O direito da Confederação Suíça e a especial tutela das indicações de proveniência geográfica enquanto instrumentos de concorrência. 8. Conclusão – entre a verdade e a lealdade da concorrência. • Referências bibliográficas

1 • Enquadramento: o exemplo da imagem da montanha Matterhorn

Matterhorn ou monte Cervino é uma das montanhas mais conhecidas dos Alpes, talvez apenas o Monte Branco seja mais conhecido. Situa-se no vale de Zermatt, próximo da fronteira da Suíça com a Itália, com aproximadamente 4.478 metros de altura, tendo sido escalado, pela primeira vez, em 1865. Distingue-se, em especial, pela sua silhueta piramidal – um ícone para a Confederação Suíça.

Em 1868, Johann Jakob Tobler, suíço, começou a produzir chocolate em Berna. Em 1899, fundou a *Fabrique de Chocolat Berne, Tobler & Cie* em conjunto com Theodor Tobler (filho de Johann Jakob Tobler) e Emil Baumann (primo de Theodor Tobler). Com a adoção da forma triangular em 1908, a marca Toblerone ganhou visibilidade e expandiu-se no mercado. Em 1920, a imagem do urso de Berna começa a figurar na embalagem do Toblerone, substituindo a águia. Será em 1970 a introdução da imagem do monte Cervino ou Matterhorn nas embalagens do chocolate Toblerone. A Fabrique de Chocolat Berne, Tobler & Cie, em 1912, transformou-se na sociedade Chocolat Tobler AG. Em 1970, a Chocolat Tobler AG fundiu-se com a Chocolat Suchard S.A. dando origem à Interfood. Em 1982, a Interfood foi adquirida pela Jacobs Suchard SA. Em 1990, foi adquirida pela empresa de tabaco Philip Morris, que tinha igualmente adquirido a Kraft Foods, Inc. Em 2007, a Philip Morris abandonou o ramo alimentar e, em 2012, a Kraft Foods, Inc. sofreu uma cisão e o ramo alimentar ficou com Mondelez International, Inc.¹. Em 2023, a Mondelez International, Inc., anuncia que a produção do Toblerone passará a ser efetuada na Eslováquia.

A marca Toblerone (que terá origem na junção do nome do criador Tobler com a palavra italiana para nougat de amêndoa e mel, torrone) tem origem em 1908 e está hoje presente em mais de 122 países sendo uma das marcas mais reconhecidas

no mundo, segundo um estudo da agência Advico Young & Rubicam².

Com a decisão, em 2023, de transferir parte da produção para a Eslováquia, os titulares da marca Toblerone terão de alterar a embalagem retirando a imagem do monte Matterhorn (substituindo por uma qualquer montanha, não geograficamente identificável, ou um sinal genérico de montanha) e a referência de que é produzido na Suíça. Assim o impõe a legislação da Confederação Suíça como veremos.

Estão registadas marcas com o sinal Toblerone e com a imagem da montanha Matterhorn (consideraremos apenas alguns registos na Confederação Suíça e na União Europeia).

- na União Europeia:



(Marca Europeia n.º 000826123)



(Marca Europeia n.º 000031203).

¹ Vide: [<https://www.mondelezinternational.com/Our-Brands/Toblerone>]. Acesso em: 12 mar. 2023.

² Para mais detalhes vide: [<https://www.netzwoche.ch/news/2015-10-21/google-ueberholt-migros-als-staerkste-marke>]. Acesso em: 13 mar. 2023.



(Marca Europeia n.º 1533540)
- na Confederação Suíça:



(Marca n.º 740388)



(Marca n.º 2P-360875)

Apenas consideramos alguns registos, os relevantes para este trabalho, e verificamos que, em alguns casos, apenas é inserida uma imagem de uma pirâmide vulgar ou de algo que se aparenta a uma montanha, mas claramente impossível de associar à icónica imagem da montanha Matterhorn.

Repare-se que em algumas imagens da montanha (que compõem a marca registada ou são simples sinais que constam da embalagem) está escondido um urso. O uso do urso esteve historicamente associado à cidade de Berna e ao Cantão de Berna cujo brasão de armas contém um urso.

Problema que merece análise diversa é a inserção na rotulagem (mas não numa marca) da imagem da montanha Matterhorn e a referência à Suíça (como «of Switzerland»). Vejamos apenas duas imagens comuns do chocolate em causa.



A mudança para outros países da produção do chocolate com a marca Toblerone coloca diversas questões:

- a) A imagem da montanha Matterhorn é uma indicação indireta de proveniência geográfica?
- b) Atendendo ao uso (desde 1970) não terá a imagem da montanha Matterhorn adquirido um outro significado, diferente do primário?
- c) As marcas registadas com a imagem da montanha Matterhorn terão de ser alteradas, retirando-se tal imagem? Com que fundamento?
 - c.1) Poderão essas marcas ser consideradas supervenientemente enganosas e consequentemente ser o seu registo declarado caduco?
 - c.2) Ainda que não haja o risco de indução em erro dos meios interessados, poderá a lealdade da concorrência determinar a invalidade do registo?

PROPIEDAD INTELECTUAL | MARCAS Y PATENTES



Montevideo - Uruguay

25 de Mayo 467 Of. 501 | Tel: (598) 2916 1913 | www.fernandezsecco.com | info@fernandezsecco.com

A resposta a estas perguntas assentará na análise do direito da Confederação Suíça e do direito da União Europeia (sem prejuízo de efetuarmos relações com o direito português).

2 • Simples indicações de proveniência geográfica (diretas ou indiretas, falsas ou falaciosas) – e sua força distintiva

As referências geográficas, incluindo-se aqui os nomes geográficos e as indicações indiretas, cumprem na concorrência diversas funções. Desde uma função simplesmente descritiva até símbolos particularmente atrativos de clientela ou de sinais fantasiosos até sinais qualificados como direitos subjetivos. Diversas qualificações devem ser efetuadas³. Podemos estar em face de pseudo-indicações geográficas, como é o caso das «salsichas de Frankfurt» cujo nome deriva do salsicheiro com o apelido Frankfurter. Podemos estar em face de nomes geográficos fantasiosos e genéricos, *id est*, todos os nomes geográficos que não funcionam no tráfego comercial como indicações de proveniência geográfica de produtos ou serviços. Interessam-nos aqui os sinais que possam ser qualificados como geográficos ou como tendo uma função de indicação da proveniência geográfica de um produto ou da prestação de um serviço. Interessam-nos, igualmente, os sinais geográficos que tenham significado económico⁴. Existem, ainda, sinais geográficos com valor qualitativo (dizem algo sobre a qualidade dos produtos ou serviços) e sinais geográficos qualitativamente neutros⁵, além de situações intermédias e de sinais geográficos de prestígio. Por fim, alguns sinais geográficos adquiriram uma conformação positiva (não estando apenas subordinados a princípios negativos: da não indução em erro ou da não formação de injustificadas situações de privilégio) reconhecida pelo ordenamento jurídico por meio da atribuição de direitos subjetivos (referimo-nos às denominações de origem e às indicações geográficas).

Especificamente quanto às simples indicações de proveniência geográfica ou indicações de proveniência geográfica qualitativamente neutras (no sentido de que não cumprem

uma função jurídica de garantia de qualidade, como se verifica com a marca de certificação ou de garantia, com a denominação de origem e, eventualmente, com a indicação geográfica), estamos perante sinais com uma função geográfica e que podem desempenhar uma relevante função económica quanto mais significado tiverem na concorrência (desde logo, em função da sua atração, do seu impacto na decisão de escolha, do seu prestígio e do seu valor qualitativo para os meios interessados, ainda que não estejamos perante uma função jurídica de garantia de qualidade). Sinais como Paris ou a sua Torre Eiffel, Nova Iorque ou a estátua da Liberdade, Alemanha, a sua bandeira ou a Porta de Brandemburgo, Itália ou a gôndola de Veneza, são sinais atrativos independentemente da natureza dos produtos ou serviços, mas por certo não é indiferente a natureza dos produtos ou serviços (têxteis ou elementos de decoração com símbolos de Itália ou simplesmente «made in Italy» ou «Italian design» ou máquinas, automóveis, etc., com símbolos alemães ou simplesmente «made in Germany», são sinais atrativos, com significado económico na concorrência).⁶

A (simples) indicação de proveniência⁷ (geográfica)⁸ é uma simples menção do local em que um produto (qualquer produto) foi produzido, fabricado, extraído, etc. – trata-se, sempre, da origem geográfica de um produto e não outros significados de origem. Trata-se de uma simples informação (não qualificante e não se trata, tão-pouco, da indicação de uma origem empresarial) que permite ao consumidor saber, por exemplo, se o produto é de origem portuguesa ou estrangeira. Qualquer denominação geográfica (nome de um país, região, lago, montanha, rio, etc.) pode constituir uma indicação de proveniência, dado que é apenas uma simples informação e não um título de qualidade. A indicação de proveniência deve ser conforme à realidade (princípio da verdade), isto é, o produto em que é aplicada deve ter sido produzido (fabricado, etc.) no local que corresponde a essa indicação, e esta não deve ser enganosa ou criar confusão acerca da origem do produto⁹. Todavia, ela não constitui, juridicamente, uma garantia de qualidade do produto. Ainda que uma simples indicação de proveniência suscite no consumidor uma conexão qualitativa do produto com a sua

³ Sobre estas qualificações vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, *A autonomia jurídica da denominação de origem*, Coimbra editora, 2010, 241, ss.

⁴ Um pressuposto que exige uma distinção entre indicações de proveniência geográfica: umas com significado económico outras sem esse significado. Sobre isto vide KARL MATTHIOLIUS, *Der Rechtsschutz geographischer Herkunftsangaben*, Solingen, 1929, 8-9; HERMANN-JOSEF OMSELS, *Geografische Herkunftsangaben*, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2007, 161, ss.

⁵ KARL MATTHIOLIUS, *op. cit.*, 9. A doutrina alemã distingue com frequência as «einfache Herkunftsangabe» e as «qualifizierte Herkunftsangabe» – vide WOLFF-FRIEDRICH MICHEL, *Der Schutz geographischer Herkunftsangaben durch das Markenrecht und certification marks*, Berlin Verlag, Berlin, 1995, 21.

⁶ Sobre a definição de indicação de proveniência vide, entre outros, DEV GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge University Press, UK, 2012, 27, ss.

⁷ Encontramos diversas referências a esta figura, designadamente nos artigos 1.º, n.º 2, e 10.º da Convenção da União de Paris (CUP), bem como no acordo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo à repressão das falsas indicações de proveniência.

⁸ Não vamos aqui distinguir indicações de proveniência de indicações de proveniência e de indicações de origem.

⁹ Não é essencial à indicação de proveniência qualquer pressuposto de notoriedade ou reputação. Não é necessário que o local geográfico (e respetivo nome ou indicação) seja conhecido, notório ou famoso pela produção, fabrico, extração, etc., dos produtos em causa. A exigência de notoriedade não só viola o disposto na CUP e no acordo de Madrid, como restringe o âmbito de tutela das indicações de proveniência e permite uma larga franja para a prática de falsas indicações de proveniência inseridas ou não em marcas. Se se exigisse que o sinal geográfico adquirisse notoriedade ou reputação (para a produção, fabrico, etc., de certos produtos) para estarmos perante uma indicação de proveniência, haveria uma larga margem para marcas compostas por sinais geográficos (pois seria exigida aquela conexão valorativa quer para a violação do princípio da distintividade quer do princípio da verdade – voltaremos a este problema).

origem geográfica (inclusive associada a uma certa reputação), estamos perante uma qualidade subjetiva; na indicação geográfica e na denominação de origem (em especial nesta) a conexão qualitativa com a origem geográfica contém uma dimensão objetiva traduzida no cumprimento de um caderno de encargos ou de especificações. A indicação de proveniência, tal como a entendemos, compreende a denominação de origem e a indicação geográfica, mas a inversa já não é verdadeira. A denominação de origem e a indicação geográfica beneficiam, em regra, e no nosso ordenamento jurídico, de uma tutela positiva (traduzida na concessão de um conteúdo de poder), enquanto a indicação de proveniência goza apenas de uma tutela negativa (um dever negativo traduzido na proibição de indicações falsas) por meio das regras que reprimem os atos de concorrência desleal¹⁰.

Estas simples indicações de proveniência geográfica podem ser nominativas («made in Switzerland»), figurativas (a cruz suíça, por exemplo, a montanha Matterhorn, etc.), cromáticas (as cores de um país), ou qualquer outra forma de denominação ou apresentação que seja apta a indicar ou sugerir uma conexão geográfica de um produto ou serviço com certo local. Temos aqui indicações de proveniência geográfica diretas (o nome de um local) e indiretas. As indiretas merecem especial atenção. A indicação de proveniência pode ser efetuada por meio de uma indicação indireta, como seja a reprodução de monumentos (uma estátua, por exemplo, a estátua da Liberdade) ou lugares típicos e conhecidos de um país (a montanha «Matterhorn») ou de uma cidade (como a Torre Eiffel), a bandeira de um Estado, o retrato ou o nome de personagens históricas (por exemplo «Mozart»), a forma de uma garrafa (por exemplo a «Bocksbeutel»), o mapa de um

país (por exemplo, da Itália ou de Cuba), etc. As indicações indiretas de proveniência geográfica permitem uma margem significativa de engano. Na verdade, são o modo mais praticado para quem está localizado em outro local se aproveitar da reputação da indicação de proveniência geográfica indicada indiretamente. Obviamente que uma indicação indireta só tem significado geográfico se os meios interessados efetuarem uma associação dessa indicação indireta com uma certa origem geográfica.

As simples indicações de proveniência geográfica podem, ainda, ser falsas ou falaciosas. Falsas quando são suscetíveis de induzir os meios interessados em erro quanto à verdadeira origem geográfica dos produtos ou dos serviços, sendo certo que, do ponto de vista da lealdade da concorrência, não deixam de ser censuráveis a utilização de indicações de proveniência geográfica que, não sendo verdadeiras, não induzem em erro os meios interessados, mas são elementos atrativos no momento da decisão de compra e, por isso, desviam clientela em infração à lealdade da concorrência. Falaciosas são as indicações de proveniência geográfica que, ainda que verdadeiras, induzem em erro os meios interessados quanto à origem geográfica dos produtos ou serviços¹¹.

O Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”) tem-se referido com frequência às simples indicações de proveniência geográfica por contraposição às denominações de origem e indicações geográficas¹², bem como nos conflitos com marcas. Na posição do TJUE, as simples indicações de proveniência ou as indicações de proveniência qualitativamente neutras podem ser protegidas pelos ordenamentos

¹⁰ Desenvolvidamente vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, *A autonomia ...*, op. cit., 281, ss.; NORBERT OLSZAK, *Droit des Appellations d’Origine et Indications de Provenance*, Editions TEC & TOC, Paris, 2001, 63, ss.; ALEX TALLON, *Les Appellation d’Origine*, larcier, Bruxelles, 2016, 281, ss.

¹¹ Uma manifestação normativa da proibição de indicações falaciosas é o disposto no n.º 4 do artigo 22.º do acordo TRIPS «A protecção ao abrigo do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 será aplicável contra uma indicação geográfica que, embora literalmente verdadeira quanto ao território, região ou localidade de que os produtos são originários, transmita erradamente ao público a impressão de que os produtos são originários de um outro território». Poderíamos estar em face de um «free-riding on the reputation» adquirida por uma outra indicação geográfica – vide DANIEL GERVAIS, «Geographical Indications under TRIPS», in *Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*, Edited by Dev S. Gangjee, Edward Elgar, UK, 2016, 132. Vide, igualmente, ANTONY TAUBMAN, HANNU WAGER, JAYASHREE WATAL, *A Handbook on the WTO TRIPS Agreement*, Second Edition, Cambridge University Press, UK, 202, 98. DEV GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, cit., 186, dá-nos o exemplo o exemplo de perfumes feitos em Paris, Texas.

¹² No acórdão de 10 de novembro de 1992, *Exportur SA versus LOR SA e Confiserie du Tech*, C-3/91, o TJUE distingue, pela primeira vez, as denominações de origem das indicações de proveniência.





E.C.V. & ASOCIADOS
MARCAS Y PATENTES

**EL MUNDO ES DE LOS ESPECIALISTAS
Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
DEBE ESTAR EN MANOS DE LOS MEJORES!**

 @ecvasociados www.ecv.com.ve

Calle La Iglesia, Edif. Centro Solano Plaza I, Piso 4, Oficina 4-A, Urb. Sabana Grande,
Caracas - 1050, **Venezuela**. Telf. Master: (58-212) 761.76.74 Fax: (58-212) 761.79.28 e-mail: registros@ecv.com.ve

jurídicos nacionais¹³ e tal proteção insere-se na propriedade industrial para efeitos do artigo 36.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Todavia, a posição do Tribunal de Justiça merece uma forte crítica: as denominações geográficas ou são qualificadas e registadas no plano europeu como denominações de origem ou indicações geográficas ou, a única alternativa, é serem reduzidas a simples indicações de proveniência (qualitativamente neutras) tuteladas no plano nacional por meio, em especial, da disciplina da concorrência desleal. Ora, existem múltiplas denominações geográficas que não se reduzem a essa simples escolha: não são simples indicações de proveniência qualitativamente neutras e não são denominações de origem ou indicações geográficas registadas na União Europeia¹⁴.

A imagem da montanha «Matterhorn» é uma indicação indireta de proveniência geográfica (qualitativamente neutra – no sentido que não cumpre uma função jurídica de garantia de qualidade) com relevante significado económico e instrumento de diferenciação dos produtos no mercado devido, em especial, à sua notoriedade e associação à Confederação da Suíça.

3 • Indicações de proveniência geográfica qualificadas (denominações de origem e indicações geográficas) – e sua força distintiva

Ao lado das indicações de proveniência geográfica qualitativamente neutras temos as denominações de origem e as indicações geográficas. A denominação de origem apresenta-se nos como um direito subjetivo com uma fisionomia coletiva¹⁵. Entendemos por denominação de origem a denominação geográfica (admitimos que outros sinais, figurativos, cromáticos, etc., possam constituir uma denominação de origem, mas, em regra, os ordenamentos jurídicos têm sido resistentes a este alargamento¹⁶) de um país (o que é raro), região ou localidade, ou uma denominação tradicional (geográfica ou não), que se usa no mercado para designar ou individualizar um produto (ou serviço, como já admitido em alguns ordenamentos jurídicos) originário de uma área geográfica delimitada e que reúne determinadas características ou qualidades típicas (assente num caderno de especificações) que se devem essencial ou exclusivamente ao meio geográfico, compreendendo os fatores naturais e os fatores humanos. A indicação geográfica aparenta uma fisionomia semelhante à denominação de origem. Todavia, a sua estrutura é débil quando comparada com a denominação de origem, embora mais elástica. Na verdade, a indicação geográfica individualiza produtos (ou serviços) originários de uma área geográfica delimitada quando determinada qualidade (e não todas as qualidades), reputação ou outra característica (e não todas as características) do produto seja essencialmente atribuível ou possa ser atribuída à sua origem geográfica. Na indicação geográfica não se exige que todas as operações de produção, transformação e elaboração ocorram na área determinada (como se estabelece para

¹³ Vide, igualmente, o acórdão do TJUE de 1 de outubro de 2020, *Groupe Lactalis contra Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances (França)*, C-485/18, ECLI:EU:C:2020:763, em que o TJUE defendeu que mesmo existindo, para os produtos em causa, regulamentação da União Europeia que harmoniza a indicação obrigatória do país de origem ou do local de proveniência do produto em causa, tal não obsta, observadas certas condições, que a legislação nacional imponha outras exigências suplementares quanto à indicação da origem ou da proveniência dos produtos.

¹⁴ A posição do TJUE já foi por nós sublinhada em alguns textos. Vide «A unicidade do sistema da União Europeia de tutela de denominações de origem e indicações geográficas (reflexos no Direito Português)», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2015, 111-149; «As denominações geográficas na recente jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1/2019, 221-260.

¹⁵ Vide, entre outros, ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, *A autonomia ...*, op. cit., 843, ss.; VADIM MANTROV, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, Springer, London, 2014, 65, ss. As indicações geográficas e as denominações de origem são direitos de propriedade (comunal, na nossa opinião), mas a temática é muito controversa – vide, entre outros, ANSELM KAMPERMAN SANDERS, «Geographical Indication as Property: European Union Association Agreements and Investor-State Provisions», in *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*, Edited by Irene Calboli and Ng-Loy Wee Loon, Cambridge University Press, 2017, 175, ss.

¹⁶ Sobre o alargamento efetuado pelo ordenamento jurídico indiano, vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Sixth Edition, Oxford, 2022, 1216.

“ Soluções para um mundo onde as ideias valem muito. ”

a denominação de origem), bastando que uma delas ocorra na área delimitada¹⁷.

A Confederação Suíça consagrou um regime muito detalhado e abrangente de proteção das indicações geográficas e das denominações de origem¹⁸. Respeitando a noção de indicação geográfica e de denominação de origem consagradas no acordo de Lisboa sobre denominações de origem e indicações geográficas, na sua última revisão efetuada pelo Ato de Genebra de 2015 (entrou em vigor a 26 de fevereiro de 2020), a Confederação Suíça adotou um sistema de registo daqueles direitos – vide 50.º-B¹⁹ da *Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protec-*

tion des marques, LPM), de 28 de agosto de 1992, tal como em vigor a 1º de janeiro de 2022. Este diploma regula, ainda, a proteção internacional, nos termos do referido acordo, daqueles direitos de propriedade industrial (artigos 50.º-C e ss.)²⁰. Relativamente às denominações de origem e indicações geográficas de produtos agrícolas é desde logo aplicável a *Loi fédérale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)* de 29 de abril de 1998 (tal como em vigor a 1º de janeiro de 2023), artigos 16.º, ss. (estabelecendo um registo e consagrando um nível de proteção elevado), e, especificamente sobre o vinho, os artigos 63.º e ss. (referindo-se às denominações de origem controladas e às indicações geográficas de vinhos, entre outras designações, incluindo as menções tradicionais do vinho)²¹.

¹⁷ Temos aqui em consideração as noções de denominação de origem e de indicação geográfica constantes do artigo 299.º do nosso Código da Propriedade Industrial português (daqui em diante CPI) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro; no artigo 5.º, n.º 1 e n.º 2, do Regulamento (UE) N.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios; no artigo 93.º, n.º 1, alínea a) e alínea b), do Regulamento (EU) N.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas; no artigo 2.º, n.º 3, do Regulamento (EU) N.º 251/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativo à definição, descrição, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas dos produtos vitivinícolas aromatizados; no artigo 3.º, n.º 4, do Regulamento (EU) 2019/787 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativo à definição, designação, apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas, à utilização das denominações das bebidas espirituosas na apresentação e rotulagem de outros géneros alimentícios e à proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas, à utilização de álcool etílico e de destilados de origem agrícola na produção de bebidas alcoólicas; no artigo 2.º do acordo de Lisboa de 31 de outubro de 1958 relativo à proteção das denominações de origem e seu registo internacional, com a redação introduzida ato de Genebra; e no artigo 22.º, n.º 1, do acordo TRIPS. Desenvolvidamente vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, *A autonomia ...*, op. cit., 249, ss.; VADIM MANTROV, op. cit., 113, ss.; DEV GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, cit., 77, ss., e 127, ss. Sobre a origem da distinção entre denominação de origem e indicação geográfica na União Europeia, vide ANDREA ZAPPALAGLIO, *The Transformation of EU Geographical Indications Law*, Routledge, London, 2021, 107, ss., 136, ss. Sobre a origem do conceito denominação de origem vide, entre outros, GENEVIEVE TEIL, «Protecting Appellations of Origin: One Hundred Years of Efforts and Debates», in William van Caenegem, Jen Cleary, Editors, *The Importance of Place: Geographical Indication as a Tool for Local and Regional Development*, Springer International Publishing AG, 2017, 147, ss.; sobre a proteção internacional vide, entre outros, CHRISTOPHER HEAT, «Geographical Indications: International, Bilateral and Regional Agreements», in Christopher Heat and Anselm Kamperman Sanders, Editors, *New Frontiers of Intellectual Property Law*, IIC Studies, Volume 25, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2005, 97, ss. Sobre a relação das indicações geográfica com o conhecimento tradicional, vide PETER DRAHOS, *Intellectual Property, Indigenous People and their Knowledge*, Cambridge University Press, UK, 2014, 194, ss. Defendendo, ainda, uma concessão pública das denominações de origem e indicações geográficas (que inteiramente discordamos), vide JAVIER GUILLEM CARRAU, *Denominaciones Geográficas de Calidad*, 2.ª Edición, tirant lo blanch, Valencia, 2021, 663, ss.

¹⁸ É importante sublinhar a importância destes direitos coletivos de propriedade intelectual como instrumentos para o desenvolvimento de regiões montanhosas (e, genericamente, regiões economicamente não muito competitivas do ponto de vista das suas condições naturais) – vide, sobre isto, FABIEN SANTINI, FATMIR GURI, AUDREY AUBARD, SERGIO GOMEZ Y PALOMA, «Geographical Indications and Territories with Specific Geographical Features in the EU: the Cases of Mountain and Island Areas», in *Intellectual Property Rights for Geographical Indications*, Edited by Filippo Arfani, Maria Cecilia Mancini, Mario Veneziani, Michele Donati, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2016, 195, ss.

¹⁹ Esta disposição, além de regular as relações entre indicações geográficas ou denominações de origem e as marcas (de modo similar ao direito da União Europeia), estabelece que as denominações de origem e indicações geográficas registadas não podem tornar-se genéricas e estão protegidas, quanto a produtos idênticos ou comparáveis, contra contrafações, imitações ou qualquer ato de apropriação e, fora do quadro da comparabilidade, contra qualquer uso comercial quando exista exploração da reputação da designação registada. Sobre o direito da União Europeia e o consagrado no nosso CPI, vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «O novo Código da Propriedade Industrial: novidades no regime jurídico das denominações de origem e indicações geográficas», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2019, 79-105.

²⁰ Vide, ainda, os artigos 52.º-P e ss. da *Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)*, de 23 de dezembro de 1992 tal como em vigor a 1 de janeiro de 2022.

²¹ Vide, ainda, a *Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin)* de 14 de novembro de 2007 tal como em vigor a 1 de janeiro de 2023.

**DANNEMANN
SIEMSEN**

Rio de Janeiro Rua Marquês de Olinda, 70 Botafogo 22251-040 +55 21 2237-8700	São Paulo Av. Indianópolis, 739 Moema 04063-000 +55 11 2155-9500	Brasília SHS, Quadra 6 A - Bloco A, Sala 809 Asa Sul 70316-102 +55 61 3433-6694
--	--	---

dannemann.com.br

No domínio dos produtos agrícolas, com exceção do vinho, com denominação de origem ou indicação geográfica rege a *Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés* (*Ordonnance sur les AOP et les IGP*) de 28 de maio de 1997 tal como em vigor a 1.º de janeiro de 2022. O diploma consagra um sistema de registo e estabelece uma definição e uma estrutura [agrupamento de produtores (estabelecendo mínimos de representatividade e uma representatividade assente em princípios democráticos – o que na União Europeia ainda não foi possível consagrar), caderno de especificações (onde se exige, designadamente, prova da tipicidade e da traçabilidade) e sistema de certificação e controlo] para as denominações de origem e indicações geográficas em tudo similar ao sistema consagrado na União Europeia (e que aqui não vamos desenvolver)²². Nos termos do artigo 17.º, as denominações de origem e indicações geográficas registadas estão protegidas contra qualquer utilização comercial, direta ou indireta, em produtos comparáveis ou, sendo produtos não comparáveis, quando haja exploração da reputação da designação protegida (artigo 17.º, n.º 1). Esta proteção (a consagrada neste n.º 1) engloba imitações, evocações, traduções, uso de deslocalizantes e uso de desqualificantes (artigo 17.º, n.º 2). A redação da disposição em causa é bastante mais feliz do que a constante da regulamentação europeia – a qual tem dado origem a múltiplas interpretações divergentes do TJUE²³. Proíbe-se (n.º 3), ainda, qualquer indicação falsa ou falaciosa independentemente do meio usado

(por exemplo, pode bastar a forma do produto ou da sua apresentação). Por fim, proíbe-se (n.º 4), como regra, a referência à designação protegida como denominação de origem ou indicação geográfica quando o produto que identifica é usado como ingrediente de outro produto.

No que respeita às denominações de origem e indicações geográficas de produtos não agrícolas, aplica-se o disposto na *Ordonnance sur le registre des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles* (*Ordonnance sur les AOP et les IGP non agricoles*) de 2 de setembro de 2016 tal como em vigor a 1.º de janeiro de 2017. As definições, a estrutura dos direitos e o âmbito de proteção é similar ao consagrado para os produtos agrícolas que referimos no parágrafo anterior²⁴⁻²⁵.

Por fim, impõe-se uma breve referência à admissibilidade no direito da Confederação Suíça de marcas de garantia (artigo 21.º da citada LPM). O titular da marca (impedido de a usar) controla o uso plúrimo da marca (um uso sempre aberto a quem cumprir com o regulamento de uso da marca) com a função de «(...) garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises». O ordenamento jurídico além de regular com rigor este tipo de marca (uma marca com função de garantia) e de a diferenciar, de forma clara, da marca coletiva (uma marca de associação), admite, ainda, marcas geográficas, como adiante veremos²⁶.

²² Vide, para o sistema da União Europeia, ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «The GI structure (the model behind the EU rules) or the complexity of this subjective right», in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 16, Issue 4-5, April-May 2021, p. 301–309.

²³ Vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA «As denominações geográficas na recente jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia», cit.; e ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, «A «evocação» nas denominações de origem e indicações geográficas – comentário ao acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de maio de 2019, processo C-614/17», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2019, 219-251.

²⁴ Este diploma prevê (artigo 17.º) a obrigatoriedade de cada produto conter uma marca de traçabilidade com a função de identificar o produtor e garantir a origem dos produtos e a sua conformidade com o caderno de especificações. Trata-se de um elemento de autenticação obrigatório; uma marca obrigatória com função de garantia (ao lado da denominação de origem e da indicação geográfica).

²⁵ Importa ainda referir a *Ordonnance du DEFR (Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche) sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées* (*Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP*), de 11 de junho de 1990 tal como em vigor a 1 de janeiro de 2017. Estabelece-se um rigoroso regime de controlo e certificação de modo a assegurar o cumprimento das funções de garantia e de origem das denominações de origem e das indicações geográficas (espelhadas no caderno de especificações). No artigo 4.º faz-se referência à marca de traçabilidade concretizando, face ao consagrado no diploma que anteriormente referimos, que é um sinal indelével aposto em cada unidade do produto ou em cada embalagem de modo a identificar o produtor e o lote do produto. Estamos em face de um sinal de controlo; uma marca de controlo (assegurando igualmente a qualidade) – uma *liability mark* ou marca de responsabilidade. Sobre estas marcas de responsabilidade vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, *A autonomia ...*, op. cit., 59, ss., e a bibliografia aí citada; em especial, vide JEFFREY BELSON, *Certification marks*, Sweet&Maxwell, London, 2002, 6, ss.; FRANK I. SCHECHTER, *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Mark Law*, The Lawkook Exchange, LTD., facsimile reprint, Union, New Jersey, 1999, 38, ss.

²⁶ O CPI veio afastar a possibilidade de uma marca de certificação ou de garantia ter uma função de garantir a origem geográfica dos produtos ou da prestação dos serviços – vide o artigo 215.º, n.º 1, parte final. O legislador português não consagrou, assim, a possibilidade de uma marca de certificação ou de garantia ser constituída por sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a origem geográfica dos produtos ou serviços tal como prevê o artigo 28.º, n.º 4, da Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Vide MARIA MIGUEL CARVALHO, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, 2021, 861-862. Por certo que não confundimos a composição da marca com a sua função, mas parece ter sido esse o sentido do legislador nacional (aliás, a composição com sinais que constituem indicações de proveniência geográfica quando a marca não cumpre a função de garantir tal proveniência, constituiria um sinal enganoso). O legislador português quis seguir a orientação do legislador europeu que no Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia, veio no artigo 83.º, n.º 1 (apesar da errada tradução para português), proibir que a marca de certificação da União Europeia possa cumprir uma função de certificação da proveniência geográfica dos produtos e serviços (a versão em EN é clara: «An EU certification mark shall be an EU trade mark which is described as such when the mark is applied for and is capable of distinguishing goods or services which are certified by the proprietor of the mark in respect of material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics, with the exception of geographical origin, from goods and services which are not so certified»). Não se deixe de sublinhar que o legislador europeu permitiu marcas geográficas coletivas da União Europeia (cfr. artigos 74.º, n.º 2, e 75.º, n.º 2, ambos do Regulamento sobre a marca da União Europeia). A Diretiva em matéria de marcas permite, igualmente, marcas coletivas geográficas (em especial vide os artigos 29.º, n.º 3, e 30.º, n.º 2). O nosso CPI não proíbe marcas coletivas geográficas e uma interpretação conforme à Diretiva imporá essa possibilidade, apesar da proibição de marcas de certificação ou de garantia geográficas. Sobre as marcas de garantia vide, em especial, RITA LARGO GIL, *Las Marcas de Garantia*, Editorial Civitas, SA, Madrid, 1993, 43, ss.; JAVIER GUILLEM CARRAU, op. cit., 724, ss. Sobre o alcance da função de garantia nas marcas de certificação vide JEFFREY BELSON, op. cit., 72, ss. Admitindo a possibilidade de as indicações geográficas poderem ter o seu «collective goodwill» protegido por marcas de certificação, vide DANIEL GERVAIS, «A Cognac after Spanish Champagne? Geographical Indications as certification marks», in *Intellectual Property at the Edge*, Edited by Rochelle Cooper Dreyfuss and Jane C. Ginsburg, Cambridge University Press, UK, 2014, 139, ss.

O ordenamento jurídico da Confederação Suíça demonstra uma particular atenção aos sinais geográficos, em especial aos que têm significado qualitativo ou, não tendo juridicamente uma função qualitativa, possam ter significado económico relevante. No caso em apreço, a imagem da montanha Matterhorn não constitui um sinal protegido como denominação de origem ou indicação geográfica. É, como dissemos, uma indicação indireta de proveniência geográfica qualitativamente neutra, ainda que goze de grande notoriedade e, por isso, com relevante significado económico e importante instrumento de concorrência. A questão que agora se coloca é a de saber se esta indicação indireta de proveniência geográfica pode figurar na composição de uma marca, como as que estamos aqui a considerar.

4 • Marcas compostas por indicações de proveniência geográfica

A problemática das marcas compostas por indicações de proveniência geográfica deve ser analisada considerando dois princípios: o princípio da distintividade e o princípio da verdade²⁷.

A Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) de

28 de agosto de 1992, tal como em vigor a 1º de janeiro de 2022, determina, no seu artigo 1.º, n.º 1, que um sinal para ser registado como marca tem de ser capaz de distinguir (função distintiva) os produtos ou serviços de uma empresa (proveniência empresarial) dos produtos ou serviços de outra empresa. No seu artigo 2.º (motivos absolutos de recusa), não poderão ser protegidos como marca os sinais que sejam enganosos [alínea c)] ou os desprovidos de capacidade distintiva [alínea a)]^{28,29}.

Quanto às marcas que estamos a analisar importa esclarecer dois aspetos. Em primeiro lugar, a marca Toblerone composta com a imagem da famosa montanha não é, originariamente, enganosa quanto à proveniência geográfica dos produtos que identifica (a possibilidade de ser supervenientemente enganosa, veremos a seguir). Foi, assim, cumprido o princípio da verdade da marca. Em segundo lugar, a imagem da famosa montanha Matterhorn não constitui o único elemento da marca nem o elemento determinante (do ponto de vista distintivo) ou o coração da marca; ou seja, não se coloca a questão de saber se marca era desprovida de capacidade distintiva por assentar num sinal que não dispunha de capacidade distintiva (pelo menos original) para ser marca pois não poderia ser apropriado, em exclusivo, por um único empresário – tinha de estar na livre disponibilidade de todos quantos estivessem estabelecidos no local em causa (evitando-se injustificados privilégios).

²⁷ Sobre o princípio da verdade da marca vide NOGUEIRA SERENS, «Aspectos do Princípio da Verdade da Marca», in *BFDC*, Coimbra, 2003. A legislação atual (nacional e europeia) consagra um «statuto di non decettività del marchio», em especial quanto à proveniência geográfica dos produtos ou serviços identificados pela marca – vide GIULIO ENRICO SIRONI, «Requisiti di validità. Impedimenti assoluti e relativi alla registrazione», in MASSIMO SCUFFI, MARIO FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, Tomo Primo, *Diritto Sostanziale*, Cedam, Padova, 2014, 181, ss. Sobre o estatuto de não decetividade da marca que contribui « (...) in modo determinante a precisare oggi i confini delle funzioni del marchio (...)» vide GIANNI CAPUZZI, *Lezioni di Diritto Industriale*, a cura di Gustavo Ghidini, Giovanni Cavani, Giuffrè Editore, 2014, 68. Desenvolvidamente vide MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, Almedina, Coimbra, 2010, 90, ss., 185, ss.

²⁸ O CPI consagra no seu artigo 209.º, n.º 1, alínea c), que não dispõe de capacidade distintiva, e por isso não pode ser registado como marca, o sinal que seja exclusivamente composto por indicações que sirvam no comércio para designar a proveniência geográfica dos produtos ou da prestação dos serviços. Por outro lado, é motivo absoluto de recusa do registo de um sinal como marca a sua constituição exclusivamente com tais indicações – vide o artigo 231.º, n.º 1, alínea c). Vide MARIA MIGUEL CARVALHO, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, cit., 828-829. Repare-se que não é recusado o registo de marcas que sejam compostas com indicações de proveniência geográfica desde que o sinal, analisado no seu todo, disponha de capacidade distintiva – mas neste caso a indicação de proveniência geográfica que integre a composição da marca não é propriedade exclusiva do titular da marca, pelo que não poderá opor-se ao seu uso por outros – vide o consagrado na primeira parte do n.º 2 do artigo 209.º. Vide MARIA MIGUEL CARVALHO, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, cit., 837. É ainda motivo absoluto de recusa do registo de um sinal como marca sinais que sejam suscetíveis de induzir os meios interessados em erro quanto à proveniência geográfica do produto ou do serviço a que a marca se destina, nos termos do disposto no artigo 231.º, n.º 3, alínea d) – estamos aqui perante o princípio da verdade.

²⁹ Na Diretiva em matéria de marcas vide o artigo 4.º, n.º 1, alíneas b), c) e g). No Regulamento sobre a marca da União Europeia vide o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b), c) e g).



GUSMÃO & LABRUNIE

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.485 – 11º andar
01452-002 São Paulo – SP – Brasil
tel.: 55 (11) 2149-4500 | www.glpi.com.br

Nos termos das disposições *supra* referidas, é proibido (motivo absoluto de recusa) o registo de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica dos produtos ou dos serviços (princípio da distintividade)³⁰. Se o sinal em causa não é uma designação de fantasia, arbitrária ou fantástica, se não adquiriu um outro sentido além do geográfico, nem estando em causa um uso enganoso daquele nome geográfico, é motivo de recusa do registo ou de declaração de nulidade do mesmo registo, uma marca composta exclusivamente por uma indicação de proveniência geográfica. O fundamento da proibição do registo de marcas compostas exclusivamente por indicações de proveniência geográfica é o seguinte. Pretende-se impedir o monopólio – contrário à liberdade de concorrência³¹ – de uma palavra que outros comerciantes ou produtores têm igualmente interesse em empregar³² (evitando-se a criação de um privilégio injustificado e estimulando-se a concorrência)³³. Em relação aos nomes geográficos, existe a necessidade de preservar a sua livre disponibilidade. Ou seja, a necessidade de preservar a liberdade dos concorrentes estabelecidos no local em causa em usarem esse nome geográfico³⁴. Este imperativo de disponibilidade é uma criação pretoriana alemã denominada *Freihaltebedürfnis*.³⁵ Com este instituto pretende-se evitar a atribuição individual de um monopólio que seja contrário aos interesses dos concorrentes, ou seja respeitar o interesse geral na livre disponibilidade de certas indicações³⁶. Estamos perante sinais que deverão ser livremente utilizados pelo conjunto dos operadores económicos de modo a garantir uma concorrência não falseada³⁷.

Todavia, uma indicação de proveniência geográfica pode fazer parte de uma marca complexa ou composta, desde que: a) a marca cumpra o princípio da verdade – não ser enganadora

ou falaciosa, designadamente, quanto à origem geográfica do produto ou serviço nem quanto às suas características qualitativas; b) a indicação de proveniência geográfica não represente o elemento distintivo ou o coração da marca; c) a marca no seu conjunto possua eficácia distintiva. A determinação da eficácia distintiva de uma marca – por referência à percepção dos meios interessados – depende da sua capacidade para individualizar os produtos ou os serviços em causa (*id est*, por referência aos produtos ou serviços relativamente aos quais o registo foi solicitado) e distingui-los dos que têm outra origem empresarial, de modo a que seja suscetível de permitir aos meios interessados reconhecer e repetir, numa posterior aquisição, a experiência da compra, se for positiva, ou evitá-la, se for negativa³⁸. Além disto, a apreciação da eficácia distintiva pretende evitar, como vimos, a criação de monopólios injustificados que poderiam entravar a concorrência. Importa sublinhar que o nome geográfico que componha a marca não é propriedade exclusiva do titular da marca, apenas o conteúdo original que a marca apresentar lhe poderá pertencer em exclusivo (no caso em análise, o sinal Toblerone e não a imagem da montanha Matterhorn).

Desde que cumprido o princípio da verdade, o problema vai-se centrar na determinação da capacidade distintiva do sinal (no seu todo). A marca tem uma função distintiva e esta função exerce-se pela indicação da proveniência empresarial. A marca, em primeiro lugar, responde à questão «who are you?» no sentido de questionar «where do you come from?»³⁹. A função distintiva é a função essencial da marca. Uma indicação de proveniência geográfica é tecnicamente um sinal descritivo. Um sinal descritivo é uma expressão comum a objetos idênticos e que indica ou pode servir para indicar, no comércio, a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor,

³⁰ CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Ninth Edition, Sweet & Maxwell, UK, 2019, 18-037, escrevem «As with words describing qualities of the goods or services, the legitimate interests of other traders, present and future, dictate that no one person should acquire exclusive rights in a geographical name without convincing evidence that the name has been appropriated to trade mark purposes by actual use».

Os nomes geográficos permitem associações comerciais relevantes e atrativas dos produtos ou serviços em causa com um certo local. Neste caso, como dizem os autores, os nomes geográficos deveriam ser protegidos por indicação geográfica, denominação de origem, marca coletiva ou marca de certificação.

³¹ Vide ROLAND KNAAK, WINFRED TILMANN, «Marken und geographische Herkunftsangaben», in *GRUR Int.*, 1994, 2, 162 (referindo-se aos casos «Vittel» e «Römigberg»).

³² Repare-se que esta disponibilidade deve ser apreciada não só em função da situação presente, mas também futura. Na verdade, as disposições anteriormente referidas dizem «possam servir» o que engloba as duas situações temporais. Como nos diz GIULIO ENRICO SIRONI, «Requisiti di validità. Impedimenti assoluti e relativi alla registrazione», *cit.*, 159, ss., «(...) è poi imersa una tendenza a dilatare la nozione di indicazione descrittiva (...)». Vide, igualmente, GIULIO ENRICO SIRONI, in *Codice della Proprietà Industriale a cura di Adriano Vanzetti*, Giuffrè Editore, Milano, 2013, 225, ss.

³³ Vide REMÉDIO MARQUES, *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, Almedina, Coimbra, 2021, 422-424.

³⁴ O TJUE já defendeu esta orientação – vide o acórdão de 4 de maio de 1999, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) e Boots – und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger*, C-108/97 e C-109/97, in CJ, I-2279, ss. Criticando este acórdão e exigindo uma conexão qualitativa com o local indicado, vide ADRIANO VANZETTI, VINCENZO DI CATALDO, *Manuale Di Diritto Industriale*, Settima Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2012, 181-183. Esta posição quanto ao princípio da distintividade espelha-se no princípio da verdade quando os autores dizem «Dovrà trattarsi anche in questo caso di nomi di luoghi che influenzano la qualità del prodotto, perche altrimenti l'inganno non sarebbe rilevante e si ricadrebbe nell'ipotesi – lecita – di marchio geografico assunto in funzioni di fantasia» (*op. cit.*, 210). Sobre aquele acórdão e com outros exemplos vide BURKHART GOEBEL and MANUELA GROESCHL, «Leaning to love my PET – the long road to resolving conflicts between trade marks and Geographical Indications», in *Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*, *cit.*, 382, ss. Vide, ainda, CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *op. cit.*, 18-038.

³⁵ Sobre este imperativo de disponibilidade vide PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial*, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2019, 233, ss.

³⁶ Vide THOMAS SAMBUC, «Das Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben und der Ware selbst nach dem Markengesetz», in *GRUR*, 1997, 6, 403, ss.

³⁷ Admitindo que não existem sinais (incluindo os geográficos) que não possam adquirir capacidade distintiva, vide CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *op. cit.*, 18-028.

³⁸ Como nos diz REMÉDIO MARQUES, *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, *cit.*, 423, «(...) o registo de um sinal como marca não está dependente da verificação de um determinado nível de criatividade ou de imaginação linguística ou artística por parte do titular da marca. Basta que a marca permita ao público pertinente identificar a origem empresarial dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca e distingui-los dos de outras empresas».

³⁹ Expressões muito felizes de J. THOMAS MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, Vol. 1, West Group, 4.ª edição, New York, 1997, 3-2, ss.

a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos. Um sinal descritivo não pode ser distintivo precisamente porque é comum a objetos idênticos e, por isso, incapaz de os distinguir em função da sua origem empresarial⁴⁰. Assim se verifica em relação à imagem da montanha Matterhorn.

O TJUE, no seu acórdão de 6 de dezembro de 2018, C-629/17, *adegaborba.pt*,⁴¹ fazendo referência aos seus acórdãos de 4 de maio de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 e C-109/97, e de 6 de maio de 2003, *Libertel*, C-104/01, sublinhou que «o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95, prossegue um fim de interesse geral que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou de serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos, incluindo como marcas coletivas ou em marcas complexas ou gráficas»⁴². Referiu (citando os seus acórdãos de 10 de março de 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI*, C-51/10 P, e de 10 de julho de 2014, *BSH/IHMI*, C-126/13 P) que os termos (a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, etc.) constantes da citada disposição «devem ser todos considerados características de produtos ou de serviços e, por outro, precisou que esta lista não é exaustiva, podendo igualmente ser tida em conta qualquer outra característica de pro-

ductos ou de serviços». Acrescentou, por fim, que «o registo de um sinal só pode ser recusado com fundamento no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 se for razoável prever que será efetivamente reconhecido pelos meios interessados como uma descrição de uma das referidas características»⁴³.

A análise da capacidade distintiva de um sinal complexo tem sido ponderada pelo TJUE. A jurisprudência deste tribunal já fixou que o carácter distintivo de um sinal apenas pode ser apreciado (em concreto), por um lado, por referência aos produtos ou serviços relativamente aos quais o registo foi requerido e, por outro, por referência à perceção que dele têm os meios interessados – vide, por exemplo, o acórdão do TJUE de 12 de fevereiro de 2004, *Koninklijke KPN Nederland NV contra Benelux-Merkenbureau*, C-363/99. Acresce que a utilização de sinais com uma função descritiva deve ser apreciada não apenas olhando para o presente, mas também em função da suscetibilidade de serem assim utilizados⁴⁴. No que concerne, em especial, às marcas complexas, no acórdão de 16 de setembro de 2004, *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH contra IHMI*, C 329/02 P (vide, igualmente, o acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 2 de julho de 2002, *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH contra IHMI*, T-323/00), o TJUE sublinhou que a apreciação da natureza distintiva de uma marca complexa (de poder cumprir a sua função como marca) deve ser efetuada

⁴⁰ Vide LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 9.ª edição, Almedina, Coimbra, 2022, 216, ss.

⁴¹ Sobre este acórdão e sobre o que agora escrevemos vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA «As denominações geográficas na recente jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia», *cit.*

⁴² Sobre o acórdão *Libertel* vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica ...*, *cit.*, 997-999 (2406). O interesse geral que está subjacente às disposições que proibem o registo como marca de sinais descritivos é o de o sinal poder ser comumente utilizado pelos meios interessados ou pelos concorrentes do requerente do registo da marca (exigência de disponibilidade) – vide o acórdão de 15 de setembro de 2005, *BioID AG contra IHMI*, C-37/03 P. No acórdão de 23 de outubro de 2003, *IHMI contra Wm. Wrigley Jr. Company*, C-191/01 P (vide, igualmente, o acórdão do TPI de 8 de julho de 2004, *Telepharmacy Solutions, Inc. contra IHMI*, T-289/02) o TJUE disse: aquela proibição «prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizadas por todos. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca».

⁴³ No acórdão de 10 de março de 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI*, C 51/10 P, na versão em inglês, parágrafo 50, diz-se «The fact that the legislature chose to use the word ‘characteristic’ highlights the fact that the signs referred to in Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94 are merely those which serve to designate a property, easily recognisable by the relevant class of persons, of the goods or the services in respect of which registration is sought. As the Court has pointed out, a sign can be refused registration on the basis of Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94 only if it is reasonable to believe that it will actually be recognised by the relevant class of persons as a description of one of those characteristics (see, by analogy, as regards the identical provision laid down in Article 3 of Directive 89/104, *Windsurfing Chiemsee*, paragraph 31, and *Koninklijke KPN Nederland*, paragraph 56)». No acórdão de 10 de julho de 2014, *BSH/IHMI*, C 126/13 P, parágrafo 21, em francês, diz-se «Le choix, par le législateur de l’Union, du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir arrêt *Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI*, EU:C:2011:139, point 50)». A versão portuguesa do acórdão que estamos a analisar está errada na tradução do parágrafo 19.

⁴⁴ Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1010-1011.



ABOGADOS PROPIEDAD INTELECTUAL
1945

Patentes | Marcas | Diseños Industriales | Indicaciones Geográficas
y Denominaciones de Origen | Derechos de Autor | Nombres de Dominio
Infracción de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual | Competencia
Desleal y Protección al Consumidor | Innovación y Transferencia de Tecnología

mail@jl.cl - (562) 2231 2424 | San Pío X 2460, Piso 11, Santiago, Chile | www.jl.cl

**JOHANSSON
& LANGLOIS**

Experiencia en acción
CHILE

com base numa análise do conjunto dos elementos que a compõem. Ora, no caso em apreço manifestamente o sinal TOBLERONE é o sinal proeminente e constitui o elemento distintivo. A imagem da montanha Matterhorn, imagem descritiva, tem uma função secundária de mera indicação indireta da proveniência geográfica. O que é protegido pelo direito de marca é o sinal Toblerone e não a imagem da montanha Matterhorn. Estamos longe dos casos analisados pelo TJUE em que estava em causa uma combinação de elementos descritivos⁴⁵.

Em face do exposto, a determinação da eficácia distintiva de um sinal depende da sua capacidade para individualizar os produtos em causa (*id est*, chocolate) e distingui-los dos que têm outra origem comercial, de modo que seja suscetível de permitir aos meios interessados reconhecer e repetir, numa posterior aquisição, a experiência da compra, se for positiva, ou evitá-la, se for negativa. O sinal em causa cumpre esta função. A apreciação da eficácia distintiva de um sinal pretende evitar a criação de monopólios injustificados que

poderiam entravar a concorrência. Importa sublinhar que a indicação indireta de proveniência geográfica em causa (a imagem da montanha Matterhorn) não é propriedade exclusiva do titular da marca, apenas o conteúdo original que a marca apresenta lhe pertence em exclusivo.

Por fim, e em derrogação do disposto no artigo 2.º, alínea a), o artigo 27.º-A da LPM admite marcas compostas com designações geográficas. A disposição em causa admite que uma marca possa ser registada para uma denominação de origem ou indicação geográfica registada, nos termos que analisámos, para uma denominação de origem controlada (*appellation d'origine contrôlée*) ou uma denominação de origem estrangeira vitícola, nos termos que igualmente vimos, e para uma indicação de proveniência abrangida pelo artigo 50.º n.º 2, da LPM (estamos em face de indicações de proveniência geográfica sujeitas a especial regulação e que apenas poderão ser usadas para certos produtos ou serviços – não estamos em face de simples indicações de proveniência geográfica, como vimos *supra*)⁴⁶.

⁴⁵ Nestes casos é necessário um carácter inabitual na combinação. É expresso, a este propósito, o acórdão do Tribunal de Primeira Instância (TPI) de 22 de junho de 2005, *Metso Paper Automation Oy contra IHMI*, T-19/04, que transcrevemos: «Relativamente ao argumento da recorrente quanto ao carácter inventivo da marca PAPERLAB, verifica-se que a combinação «paperlab» não é inabitual na sua estrutura. Pelo contrário, o sinal em causa, junção dos termos «paper» e «lab» numa ordem correta de acordo com a gramática inglesa, não cria, junto dos meios interessados, uma impressão suficientemente afastada da produzida pela simples justaposição dos termos para alterar o seu sentido ou alcance. Não será, portanto, apreendido como inabitual pelos meios interessados. Por conseguinte, a Câmara de Recurso não violou os princípios introduzidos pelo acórdão *Procter & Gamble/IHMI*, já referido (números 43 e 44), tendo em consideração que, no presente caso, a marca pedida não constitui uma invenção lexical. Resulta do exposto que a Câmara de Recurso teve razão ao concluir que a marca PAPERLAB descrevia em inglês, de forma simples e direta, a função esperada dos produtos para os quais o registo da marca foi pedido. Com efeito, o sinal nominativo PAPERLAB não cria uma impressão suficientemente afastada da produzida pela simples reunião dos termos «paper» e «lab». Além disso, o sinal «paperlab» pode igualmente ser apreendido no sentido de designar uma das características técnicas dos produtos em causa, uma vez que se trata de equipamentos informáticos e de instrumentos de mensuração que foram concebidos para funcionar como um verdadeiro laboratório portátil, de modo a conseguir, *in situ*, os serviços habitualmente prestados em laboratório.» No sinal «adegaborba.pt» existe um nexó suficientemente direto e concreto entre o sinal e os produtos (bebidas alcoólicas). Este nexó [sobre este nexó *vide*, entre outros, o acórdão do TPI de 27 de fevereiro de 2002, *Streamserve Inc. contra IHMI*, T-106/00 (*vide*, igualmente, o Despacho do TJUE de 5 de fevereiro de 2004, *Streamserve Inc. contra IHMI*, C-150/02 P)] só poderia ser afastado pelo «carácter inabitual da combinação» em relação aos produtos em causa (ou o sinal criasse «uma impressão suficientemente distanciada da que é produzida pela simples reunião das indicações fornecidas pelos elementos que o constituem, de modo a prevalecer sobre a soma desses elementos»). No mesmo sentido se pronunciou o TJUE no Despacho de 5 de fevereiro de 2004, *Telefon & Buch VerlagsgmbH contra IHMI*, C-326/01 P (referindo-se a «um dos seus significados potenciais» e a «que basta que o sinal descritivo apresente, para os meios interessados, uma ligação com os produtos em causa ou que é razoável pensar que, no futuro, tal nexó possa ser estabelecido, para que seja recusado o registo a esse sinal»). No acórdão de 12 de fevereiro de 2004, *Koninklijke KPN Nederland NV contra Benelux-Merkenbureau*, C-363/99, o TJUE disse: «É indiferente que existam outros sinais ou indicações mais usuais do que aqueles que compõem a referida marca para designar as mesmas características de produtos ou serviços mencionados no pedido de registo. Com efeito, embora o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da diretiva preveja que, para ser abrangida pelo motivo de recusa do registo aí referido, a marca deve ser composta «exclusivamente» por sinais ou indicações que possam servir para designar características dos produtos ou serviços em questão, não exige, ao invés, que estes sinais ou indicações sejam um modo exclusivo de designação das referidas características». Por fim, importa referir o acórdão de 10 de Abril de 2007, *IHMI contra Celltech R&D Ltd*, C-273/05 P, em que o TJUE esclareceu que também na análise do carácter descritivo de uma marca (no caso constituída por uma palavra resultante de uma combinação de elementos considerados isoladamente descritivos) se deve ter em consideração a marca no seu conjunto, pois a combinação que apresente pode não ser descritiva desde que crie uma impressão suficientemente afastada da que é produzida pela simples reunião de elementos descritivos. Atendamos às palavras do Tribunal: «Como o IHMI recordou, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, regra geral, a simples combinação de elementos, cada um dos quais descreve as características dos produtos ou dos serviços para os quais o registo é pedido, é ela própria descritiva das referidas características, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 (acórdãos, já referidos, *Koninklijke KPN Nederland*, n.º 98, e *Campina Melkunie*, n.º 39). Contudo, o Tribunal de Justiça acrescentou que tal combinação pode não ser descritiva, na aceção do mesma disposição, desde que crie uma impressão suficientemente afastada da que é produzida pela simples reunião dos referidos elementos (acórdãos, já referidos, *Koninklijke KPN Nederland*, n.º 99, e *Campina Melkunie*, n.º 40)». *Vide* BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1009-1010.

⁴⁶ Sublinhe-se que estas marcas geográficas só podem ser requeridas pelos titulares das denominações de origem ou indicações geográficas em causa ou, no caso das indicações de proveniência (sujeitas a regime especial), por «l'organisation faïtière du secteur économique, si le Conseil fédéral a édicté une ordonnance en vertu de l'art. 50, al. 2, ou si elle se fonde sur une réglementation étrangère équivalente». O uso destas marcas tem de obedecer a um regulamento o qual tem de corresponder ao respetivo caderno de especificações. Estas marcas geográficas não podem ser transferidas ou licenciadas nem podem ser declaradas caducas por não uso. Os titulares destas marcas não se podem opor ao registo de marcas (posteriores) nem os titulares de marcas (anteriores) se podem opor ao registo destas marcas geográficas (*vide* os artigos 27.º-E e 31.º, n.º 1-bis, da LPM). O que este regime significa é que a tutela das marcas geográficas será sempre assente no regime de proteção concedido às denominações de origem, às indicações geográficas e às indicações de proveniência [*vide*, por exemplo, o disposto no artigo 35.º, alínea d): «L'IPi radie en tout ou en partie l'enregistrement de la marque dans les cas suivants: (...) d. l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée; (...)].

5 • Aquisição superveniente de capacidade distintiva (*secondary meaning*)

Uma simples indicação de proveniência geográfica, no caso indireta, pode adquirir um outro significado atendendo, nomeadamente, ao seu uso no mercado e à publicidade. O mesmo se diga de um sinal que componha uma marca. O problema a debater é o de saber se a imagem da montanha de Matterhorn ainda é associada pelos meios interessados à Suíça (*id est*, associada a uma certa proveniência geográfica) ou se já se tornou num sinal associado à marca Toblerone e, por isso, a uma certa proveniência empresarial de um chocolate.

A citada LMP, no seu artigo 2.º, alínea a), diz o seguinte: «Sont exclus de la protection: a. les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; (...)». Ou seja, esta disposição admite expressamente a possibilidade um sinal originariamente desprovido de capacidade distintiva possa, supervenientemente, adquirir essa capacidade distintiva^{47, 48}.

A possibilidade de uma indicação de proveniência geográfica perder o seu significado geográfico-descriptivo adquirindo um significado sugestivo ou um *secondary meaning* (o sinal não era originariamente distintivo em si mesmo, mas adquiriu, pelo uso, distintividade, *id est*, «Unterscheidungskraft»), é muito difícil pois tem de superar a necessidade de preservação da livre disponibilidade da indicação de proveniência geográfica em causa⁴⁹. A necessidade de preservação da livre disponibilidade das indicações de proveniência geográfica, em nome da liberdade de concorrência, imporá que muito dificilmente poderão adquirir capacidade distintiva em virtude da sua finalidade descritiva (será necessária uma forte imposição como sinal distintivo junto dos meios interessados – um uso especialmente qualificado). Todavia, entendemos que existem indicações de proveniência geográfica – desde logo pelas características dos locais que identificam e tendo em consideração os produtos ou serviços em causa – insusceptíveis de apropriação e, por isso, em relação aos quais se imporá a necessidade de preservação sem possibilidade de beneficiarem de *secondary meaning*. Tais indicações, por razões de interesse público e de ordem pública económica, não podem ser apropriadas em exclusivo (não haverá implantação no mercado do sinal que consiga vencer aquela necessidade⁵⁰).

⁴⁷ O CPI admite a possibilidade de um sinal originariamente desprovido de capacidade distintiva (para o que aqui nos importa, pode esse sinal ser uma indicação de proveniência geográfica) poder adquirir supervenientemente essa capacidade distintiva (*secondary meaning*). A capacidade distintiva de um sinal pode alterar-se com o tempo e transformar-se numa marca (desde que, obviamente, o sinal seja usado como marca) – vide GIULIO ENRICO SIRONE, «Requisiti di validità. Impedimenti assoluti e relativi alla registrazione», *cit.*, 167, ss.; vide, igualmente, GIULIO ENRICO SIRONE, in *Codice della Proprietà Industriale a cura di Adriano Vanzetti*, *cit.*, 238, ss. Esta capacidade distintiva, adquirida pelo uso na prática comercial pode ocorrer ainda antes da data do pedido de registo [vide os artigos 209.º, n.º 2, parte final, e 231.º, n.º 2] ou após a concessão do registo sendo, neste caso, um impedimento à declaração de nulidade do registo por falta de capacidade distintiva pois a causa de nulidade do registo que se verificava no momento da sua concessão deixou de se verificar posteriormente, isto é, no momento em que é requerida a nulidade do registo com esse fundamento – vide o artigo 259.º, n.º 1 e n.º 2 (este n.º 2 manda aplicar, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 231.º, n.º 2, que já referimos). Vide ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, *cit.*, 1012-1013; PEDRO SOUSA E SILVA, *op. cit.*, 256, ss.; LUÍS COUTO GONÇALVES, *op. cit.*, 229, ss.; REMÉDIO MARQUES, *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, *cit.*, 440, ss.

⁴⁸ Na Diretiva em matéria de marcas é relevante o disposto nos números 4 e 5 do artigo 4.º. O n.º 4 reza assim: «Não será recusado o registo de uma marca nos termos do n.º 1, alíneas b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo, na sequência do uso que dela for feito, a marca tiver adquirido carácter distintivo. Pelos mesmos motivos, a marca não será declarada nula se, antes da data do pedido de declaração de nulidade, na sequência do uso que dela for feito a marca tiver adquirido carácter distintivo». Este n.º 4 é de transposição obrigatória e o nosso CPI cumpriu o consagrado na Diretiva, nos termos que vimos. O n.º 5 é de transposição facultativa e diz o seguinte: «Os Estados-Membros podem prever que o n.º 4 se aplica também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após a data do pedido de registo, mas antes da data do registo». O nosso CPI não consagrou esta possibilidade. No Regulamento sobre a marca da União Europeia vide o artigo 7.º, n.º 3 (que não exige que a aquisição do carácter distintivo ocorra antes da data do pedido de registo), e o artigo 59.º, n.º 2. Vide ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, *cit.*, 911.

⁴⁹ Desenvolvidamente e com vasta bibliografia vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica ...*, *cit.*, 949, ss.

⁵⁰ É para este efeito relevante a análise efetuada pelo TJUE no acórdão de 4 de maio de 1999, *Windsurfing Chiemsee Produktions – und Vertriebs GmbH (WSC) e Boots – und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger*, C-108/97 e C-109/97, in *Colectânea de Jurisprudência*, I-2279, ss. O tribunal ponderou a notoriedade da indicação de proveniência geográfica, apresentou diversos fatores para ponderar a aquisição de capacidade distintiva e disse que o que importa é o significado do sinal para os meios interessados (ou para uma fração significativa dos meios interessados). Vide GIULIO ENRICO SIRONE, «Requisiti di validità. Impedimenti assoluti e relativi alla registrazione», *cit.*, 170, ss.; REMÉDIO MARQUES, *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, *cit.*, 446-447; CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *op. cit.*, 18-038; BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1022, ss.

**Kasznar
Leonardos** 1919

**Soluções
estratégicas
em propriedade
intelectual**

Rio de Janeiro
t. 55 (21) 2113.1919
mail@kasznarleonardos.com

São Paulo
t. 55 (11) 2122.6600
mailsp@kasznarleonardos.com

kasznarleonardos.com.br

Existe um interesse geral em preservar a livre disponibilidade das indicações de proveniência geográfica e, em particular, o interesse de proteger uma eventual função qualitativa que possam desempenhar ou a sua capacidade para influenciar de forma diversa as preferências dos consumidores, por exemplo ao ligar os produtos ou serviços a um lugar que pode suscitar sentimentos positivos (*id est*, não está aqui apenas em causa a função distintiva da marca, mas também uma função protetora de certos interesses)⁵¹. Essa livre disponibilidade não se verifica apenas, sublinhe-se, quando exista uma conexão valorativa (relevante é que se estabeleça ou possa estabelecer no futuro, aos olhos dos meios interessados, uma conexão entre os produtos ou serviços em causa e o local geográfico). Ou seja, deve ser considerado o interesse dos concorrentes e o risco de monopolização de sinais que devem permanecer no presente e no futuro livremente disponíveis.

No caso da imagem da montanha Matterhorn, a sua notoriedade e fama tornam mais difícil a aquisição por este sinal (uma indicação indireta de proveniência geográfica) de outro significado que não seja o geográfico (é muito difícil superar o significado primário que este sinal tem para os meios interessados). Isto é, a aquisição, aos olhos dos meios interessados, do significado de sinal que indica uma certa origem empresarial de um produto ou serviço (no caso de chocolate) – diferenciando-o dos produtos ou serviços com outra origem empresarial – e não de uma origem geográfica exige (ou exigiria), face à notoriedade e fama da imagem em causa, um esforço significativo (em termos, em especial de publicidade e promoção do chocolate) por parte dos titulares da marca Toblerone de modo a provocarem nos meios interessados uma associação da imagem da montanha de Matterhorn com a sua empresa e não com uma origem geográfica Suíça ou, mais exigente ainda, quebrando a conexão com um símbolo da Confederação Suíça. Seria um esforço hercúleo, quase impossível de alcançar, face à imagem nacional e internacional daquela indicação indireta e até por ser indireta torna muito mais difícil a aquisição de um outro significado ou sentido (um significado empresarial e não geográfico).

Ainda que se pudesse afirmar que a imagem da montanha Matterhorn se tornou famosa pela sua associação à marca Toblerone ou, por outras palavras, que foi a marca Toblerone que publicitou e tornou famosa a imagem daquela montanha, a verdade é que não conseguiu, na nossa opinião, quebrar a conexão com a Suíça, com um certo local na Suíça, isto é, com uma certa conexão geográfica. Acresce que o local se tornou

famoso por diversas razões (a sua silhueta; foi a última grande montanha dos Alpes a ser escalada; as tragédias associadas às primeiras escaladas; um local muito frequentado por turistas e muito visitado, desde logo para a prática de esqui) que nada têm a ver com o chocolate e com a marca Toblerone.

Relevante é ainda verificar que o titular da marca Toblerone, na nossa opinião, não está a usar a imagem da montanha Matterhorn como marca, mas sim como indicação indireta da proveniência geográfica do chocolate. Na verdade, e não se exigindo uma utilização independente do sinal⁵² (*in casu*, da imagem da montanha Matterhorn), a verdade é que essa imagem não é percebida nem é usada como marca. O significado primário (indicação indireta de proveniência geográfica) não foi superado por um superveniente significado (como marca) que seria o primeiro significado que permitiria a sua proteção como marca (identificador da origem empresarial).

Em conclusão, a imagem da montanha Matterhorn não adquiriu um outro sentido em vez do geográfico ou paralelamente ao geográfico como significando ou identificando um produto (chocolate) proveniente de uma certa empresa.

6 • Marca supervenientemente enganosa

Uma marca que originariamente não era enganosa, pode supervenientemente tornar-se enganosa. Apenas admitimos esta decetividade superveniente enquanto fundamento de caducidade do registo da marca se a mesma puder ser imputada ao titular da marca (pressuposto subjetivo) e a decetividade seja intrínseca à marca (*id est*, aos sinais que a compõem – pressuposto objetivo)⁵³. Vejamos, em primeiro lugar, o regime jurídico vigente.

A LPM não prevê expressamente como causa de caducidade do registo de uma marca a possibilidade de a mesma supervenientemente se tornar enganosa. Todavia, da conjugação do disposto no artigo 2.º sobre os fundamentos absolutos de recusa de registo, incluindo a natureza enganosa do sinal [«Sont exclus de la protection: (...) c. les signes propres à induire en erreur; (...)»], com o consagrado no artigo 35.º, alínea c) [«L'IPI radie en tout ou en partie l'enregistrement de la marque dans les cas suivants: (...) c. l'enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force; (...)»], é possível admitir a possibilidade de o registo de uma marca ser cancelado com fundamento na natureza enganosa do sinal ainda que a decetividade seja

⁵¹ O ordenamento jurídico admite a aplicação do *secondary meaning* às indicações descritivas, incluindo as indicações que sirvam no comércio para designar a proveniência geográfica dos produtos ou serviços. Contudo, a sua aplicação em concreto implicará uma avaliação de se o *secondary meaning* afastou o impedimento ao registo como marca, isto é, se afastou a necessidade da livre disponibilidade da indicação de proveniência geográfica em causa. Deverá, nomeadamente, ser ponderado se as características da região ou localidade em causa, bem como os produtos ou serviços a que a marca se destina, não impõem a livre disponibilidade da indicação de proveniência geográfica.

⁵² Vide REMÉDIO MARQUES, *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, cit., 444-445.

⁵³ Vide GIULIO ENRICO SIRONE, in *Codice della Proprietà Industriale a cura di Adriano Vanzetti*, cit., 264.

superveniente (e não estamos, ainda, aqui a ponderar o regime de que beneficiam as indicações de proveniência no direito suíço)⁵⁴⁻⁵⁵.

A possibilidade de caducidade do registo de uma marca por deceptividade superveniente poder-se-ia aplicar ao caso em apreço, pois as marcas registadas contêm uma indicação indireta de proveniência geográfica e os meios interessados entendem-na com esse significado, *id est*, como indicando uma proveniência geográfica do chocolate. A mudança para outro país da produção do chocolate tornaria a referida marca (se aposta no chocolate produzido agora na Eslováquia) supervenientemente enganosa. A responsabilidade é do titular da marca e a marca diz-nos (porque assim é composta) intrinsecamente algo sobre a proveniência geográfica. Daí que o titular da marca tenha vindo a público dizer que vai alterar a marca retirando a imagem da montanha Matterhorn. Não basta vir a público dizer que agora o chocolate (individualizado com uma das marcas que acima reproduzimos) é produzido na República Eslovaca e não na Confederação Suíça. Esta informação não altera o significado da indicação indireta de proveniência geográfica e a natureza enganosa da marca, aos olhos dos meios interessados, não é afastada (além de que estaria sempre a aproveitar-se da imagem de notoriedade de que goza a citada indicação indireta).

Na verdade, uma marca composta por uma indicação de proveniência geográfica está sujeita a restrições impostas pelo princípio da verdade. Além do caso que estamos a analisar, o titular não pode transmitir ou licenciar a marca a favor de um empresário estabelecido num local diferente do identificado pela marca, pois tal implicaria a indução do público em erro quanto à proveniência geográfica do produto ou serviço.

A possibilidade de caducidade do registo da marca por deceptividade superveniente apenas pode ocorrer, na nossa opinião,

se tal deceptividade puder ser imputada ao titular da marca (diretamente a ele ou a terceiro com o seu consentimento)⁵⁶ e, segunda condição, a alteração da qualidade (dos produtos ou serviços), da origem geográfica, da natureza dos produtos ou serviços ou outras características dos mesmos puder induzir em erro os meios interessados. Ora, esta indução em erro só é juridicamente relevante se a marca (o sinal tal como registado) disser algo (marcas expressivas) sobre a qualidade, a origem geográfica, a natureza ou outras características dos produtos ou serviços e tenha havido alteração ou mudança de qualidade, origem geográfica, etc.⁵⁷. Se, por exemplo, uma marca «Malaspele» ou «Cristalis» identificam, respetivamente malas em pele e copos de cristal e, após o registo (sem que as marcas tenham adquirido, no entanto, outro significado), o titular (ou alguém com o seu consentimento) usa as marcas em apreço em malas de plástico e em copos de vidro, as marcas tornaram-se enganosas. Ou seja, a exigência de não deceptividade não impede alterações na qualidade⁵⁸, na origem geográfica, na natureza ou outras características dos produtos ou serviços desde que o sinal ou sinais que compõem a marca nada “digam” sobre essas características, qualidade, origem geográfica, natureza, etc. (haverá, por certo, consequências quanto ao valor da marca no mercado, à perda de clientela, etc., mas não fundamento de caducidade do registo). Por outras palavras ainda, o que importa é que o significado do sinal ou dos sinais que compõem a marca não se torne enganoso, para os meios interessados, na relação com os produtos ou serviços que a marca identifica. Na ponderação daquele significado haverá que ter em consideração a possibilidade de, em virtude do uso, o sinal ou sinais adquirirem um outro significado (o *secondary meaning*) – estamos, nomeadamente (e para darmos um exemplo “caseiro”), a pensar na marca «Limiano» (que identifica queijo) que superou o seu significado geográfico, pelo que a mudança da empresa para outro local não implicou uma deceptividade superveniente. Não se exige, assim, uma identidade perpétua da qualidade ou das características

⁵⁴ O CPI prevê expressamente a possibilidade da caducidade do registo de uma marca quando esta se tenha tornado supervenientemente enganosa. Impõe-se aqui, pela sua relevância, a transcrição da disposição em causa. Diz o artigo 268.º, n.º 2, alínea b): «Deve ainda ser declarada a caducidade do registo se, após a data em que o mesmo foi efetuado: (...) A marca se tornar suscetível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada».

⁵⁵ A Diretiva em matéria de marcas consagrou no artigo 20.º, alínea b), o seguinte: «Uma marca pode ser extinta se, após a data em que o seu registo foi efetuado: (...) a marca puder induzir o público em erro em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, nomeadamente acerca da natureza, qualidade ou origem geográfica desses produtos ou serviços, como resultado do uso feito pelo titular, ou com o seu consentimento». No Regulamento sobre a marca da União Europeia vide o artigo 58.º, n.º 1, alínea c).

⁵⁶ Vide BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1014 (que qualificam de «requirement of fault»); MARIA MIGUEL CARVALHO, *A Marca Enganosa*, *cit.*, 357, ss.

⁵⁷ BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *op. cit.*, 1115, escrevem «To be revoked, the mark needs to be capable per se of deceiving the consumer; the subsequent management of the mark and licences for its use are irrelevant».

⁵⁸ José de OLIVEIRA ASCENSÃO, «As funções da marca e os descritores (*metatags*) na Internet», in *Estudos de Direito do Consumidor*, Centro de Direito do Consumo, FDUC, n.º 4, 2002, Coimbra, 2002, 104, sublinha que a marca não se confunde com um sinal de qualidade. A marca não tem por função jurídica (independentemente dos estímulos que provoca no consumidor) garantir a qualidade. «A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos». A proibição fundamental é a não indução dos meios interessados, como consequência do princípio da proibição de concorrência fundada no engano do consumidor, mas daí não deriva que a marca tenha uma função de garantia ou de qualidade. As preferências qualitativas dos consumidores associadas a produtos com certa marca não são juridicamente tuteladas, ainda que essenciais nas decisões da empresa e no valor comercial da marca. A alteração das características qualitativas dos produtos por parte do seu titular não implica a violação de nenhuma norma jurídica. O ordenamento jurídico apenas impõe que a marca não seja intrinsecamente enganosa, isto é, haverá caducidade do registo da marca se a mesma na sua composição continha elementos que descreviam o produto como, por exemplo, contendo lã (isto é, a marca na sua composição tem referências ou alusões a lã), mas o titular altera as características do produto retirando-lhe a lã [ou a marca na sua composição tinha uma referência ou alguma alusão a um local geográfico e a referência era verdadeira no momento do registo, mas posteriormente o titular alterou o local do seu estabelecimento (sem que a marca tenha adquirido um *secondary meaning*, isto é, sem que o elemento geográfico que compõe a marca tenha adquirido um outro significado além do geográfico-descriptivo – isto se for possível invocar o *secondary meaning* nestes casos)]. Assim, das disposições citadas não deriva qualquer obrigação jurídica de manter a qualidade.

dos produtos ou serviços (mesmo a natureza e a origem geográfica, como mais dificuldade, é certo, se poderão alterar), em especial, reiteramos, quando o sinal ou sinais que constituem a marca nada dizem sobre as características dos produtos ou serviços (origem geográfica, natureza, qualidade, etc.)⁵⁹.

Diga-se, ainda, que mesmo em face de marcas patronímicas (compostas, por exemplo pelo nome de um estilista⁶⁰) não defendemos um dever de informação do público relevante no caso de licença ou transmissão da marca (a licença ou a transmissão não implicam, como consequência necessária, que a marca se torne supervenientemente enganosa). Nestes casos, a marca não transmite qualquer mensagem sobre as características dos produtos ou serviços; por outras palavras, a marca com o nome do estilista não é intrinsecamente significativa na sua relação com os produtos ou serviços. Objetivamente o sinal nada diz. Tal não significa que o titular da marca não tenha o dever de não efetuar um uso enganoso da marca – ainda aqui, dever-se-á ponderar, como dissemos, se não é suficiente aplicar o regime da concorrência desleal ou da publicidade enganosa. Na verdade, a sanção da caducidade do registo da marca não pode ser aplicada de ânimo leve no confronto com o direito de propriedade sobre a marca (não se deixando de ponderar outras soluções menos danosas, bem

como a liberdade de concorrência ou a liberdade de licença e transmissão da marca).

Diga-se, ainda, que este regime assente no princípio da verdade da marca não se aplica ao uso decetivo da marca na publicidade. O titular da marca «Porsche» se fizer publicidade a dizer que os seus automóveis são integralmente (em todos os seus componentes) produzidos na Alemanha e tal não for verdade (alguns componentes são importados de países asiáticos), tal não prejudica o princípio da verdade da marca. A marca nada diz sobre a origem geográfica dos automóveis ou seus componentes. O que aqui está em causa é publicidade enganosa, não marcas enganosas – e para a publicidade enganosa existe outro regime jurídico (o da publicidade e o da concorrência desleal)⁶¹.

Esta é, na nossa opinião, a interpretação mais conforme com o direito de propriedade da marca, menos restritivo deste direito, sem prejudicar o princípio da verdade da marca, a lealdade da concorrência, e, no limite, a defesa do consumidor dos produtos ou dos serviços. Não estando em causa a exigibilidade da medida é uma solução adequada e proporcional (em sentido estrito). Qualquer outra solução nos parece desproporcionada ou excessiva face aos fins a alcançar⁶².

⁵⁹ Vide PEDRO SOUSA E SILVA, *op. cit.*, 346, ss. O autor diz-nos o seguinte: «A marca não pode ser usada como um instrumento fraudulento. Mas quando o engano resulte de outros factores, que não a marca na relação com o seu objeto, não poderá imputar-se ao sinal distintivo a responsabilidade pelo prejuízo sofrido pelo consumidor, nem haverá motivo para declarar a caducidade do registo».

⁶⁰ Vide SILVIA GIUDICI, «La decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi degli stilisti», in *Rivista di Diritto Industriale*, 2012, 6, Parte I, 301, ss., referindo-se a outros casos além do «ELIZABETH EMANUEL» que veremos de seguida. A autora defende (pp. 306-307) que «la sanzione della decadenza dovrà tuttavia essere limitata ai casi in cui il significato del marchio sia divenuto stabilmente, definitivamente ed irrimediabilmente, ingannevole e decettivo. Solo in questi casi la sanzione della decadenza potrà ritenersi proporzionata alla finalità perseguita e prevalere sull'interesse generale alla libera disponibilità dei marchi, garantito oggi dalla disciplina comunitaria e nazionale».

⁶¹ LUÍS COUTO GONÇALVES, *op. cit.*, 358, ss., tem uma compreensão mais vasta do campo de aplicação do regime da caducidade do registo da marca motivada pelo seu uso enganoso. Diz o seguinte: «(...) sai também reforçado o princípio da verdade da marca que passa a abranger duas situações: uma, a proibição da marca enganosa em si mesma; a outra, a proibição do uso enganoso da marca. O princípio não se esgota na apreciação estática da ligação do sinal distintivo ao produto ou serviço a que se destina, mas abrange ainda a apreciação dinâmica da marca no seu modo de utilização. No primeiro caso o engano resulta da marca em si mesma, no segundo o engano resulta do uso que é feito da marca». Com uma interpretação similar vide ADRIANO VANZETTI, VINCENZO DI CATALDO, *op. cit.*, 289-292. GIULIO ENRICO SIRONE, «Nullità e decadenza del marchio», in MASSIMO SCUFFI, MARIO FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, Tomo Primo, *Diritto Sostanziale*, Cedam, Padova, 2014, 298, ss., apresenta as duas orientações: a possibilidade de caducidade apenas quanto «il marchio in sé, nel sua significato lessicale» se tornou enganoso; e uma compreensão mais ampla que engloba «tutti gli usi ingannevoli del marchio». Vide, igualmente, GIULIO ENRICO SIRONE, in *Codice della Proprietà Industriale a cura di Adriano Vanzetti, cit.*, 263-264. MARIA MIGUEL CARVALHO, A Marca Enganosa, *cit.*, 350, ss., diz «não é possível sancionar com a caducidade do registo uma marca que, não sendo intrinsecamente deceptiva, é utilizada no âmbito de uma publicidade que é enganosa (...) a reacção contra o engano que não provenha, intrinsecamente, da marca registada deve partir de outros institutos jurídicos (...)» - pp. 352-353 e 357.

⁶² Sobre o caso «Elizabeth Emanuel» (acórdão do TJUE de 30 de março de 2006, *Elizabeth Florence Emanuel contra Continental Shelf 128 Ltd*, C-259/04) vide ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, *A Autonomia Jurídica ...*, *cit.*, 297 (em nota) e 367 (em nota); REMÉDIO MARQUES, *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, *cit.*, 584. No caso em apreço a marca «ELIZABETH EMANUEL» tinha sido transmitida conjuntamente com o estabelecimento comercial (o facto de a marca ter sido transmitida conjuntamente com o estabelecimento comercial é relevante para a apreciação da natureza enganosa da marca desde logo para efeitos de caducidade do registo). Acresce que no raciocínio do tribunal as transformações das empresas, incluindo a marca, entraram já no domínio da compreensão do consumidor. A apreciação da indução em erro da marca (composta pelo nome do criador e primeiro fabricante dos produtos) estava a ser analisada quanto às características e qualidades de peças de vestuário. Ou seja, o TJUE desvalorizou uma eventual função de garantia da marca e, por isso, qualificou duramente a indução em erro do consumidor (deve ser «provada a existência de um engano efectivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor»). Disse, ainda, que «relativamente a uma marca que corresponde ao nome de uma pessoa, embora um consumidor médio possa ser influenciado no seu acto de compra de um produto com essa marca, imaginando que a pessoa em causa participou na sua criação, as características e as qualidades do referido produto continuam a ser garantidas pela empresa titular da marca» (ou seja, o TJUE entendeu que não se tratava de uma marca sugestiva, mas apenas de uma marca composta pelo nome de uma pessoa sujeita a critérios de apreciação idênticos aos utilizados para as outras categorias de marcas). É a função essencial da marca que o TJUE sublinha (não há indução em erro quanto à origem empresarial). Apreciação diferente terão as marcas sugestivas, isto é, aquelas que pelas suas características intrínsecas (o sinal contém uma informação errada, por exemplo, faz referência a um material que não figura na composição do produto identificado pela marca) podem ser enganosas ou, como diz o advogado-geral, Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer nas suas conclusões de 19 de Janeiro de 2006 no caso que analisamos, podemos estar perante uma «situação razoavelmente imaginável da sua utilização (que) dê origem a esse engano». A mesma argumentação valerá para a caducidade: será necessário que exista, como diz o advogado-geral, uma modificação substancial da informação transmitida pela marca em termos de afetar «os traços intrínsecos de identidade do título de propriedade industrial» (estamos perante uma interpretação restritiva da caducidade). Por fim, o TJUE não deixou de censurar a possibilidade de a marca ser apresentada de modo a fazer crer que a pessoa cujo nome corresponde à marca continua a ser a criadora dos produtos (identificados com a marca) ou, de alguma forma, participa na sua criação (todavia, esta censura não constituiria, disse o TJUE, um engano que impossibilitasse o registo; o TJUE parece admitir que neste caso nos moveríamos pelas regras que reprimem os atos de concorrência desleal ou que punem a publicidade enganosa).

No caso concreto da marca Toblerone, na medida em que o titular vai retirar a indicação indireta de proveniência geográfica (a imagem da montanha Matterhorn) não se coloca o problema da possível caducidade do registo por deceptividade superveniente. Se não o fizer e face ao significado da indicação indireta em causa, não teríamos dúvidas de que poderia haver fundamento para a caducidade do registo da marca.

7 • O direito da Confederação Suíça e a especial tutela das indicações de proveniência geográfica enquanto instrumentos de concorrência

A legislação da Confederação Suíça concede uma proteção significativa a todos os sinais de sentido geográfico: indicações de proveniência, indicações geográficas e denominações de origem⁶³. Estes sinais – alguns qualificados como direitos subjetivos de propriedade industrial – funcionam no mercado não apenas como coletores de clientela, mas igualmente como instrumentos de proteção da produção nacional e da competitividade dos produtos nacionais. Meios de monopolização da concorrência não apenas para as empresas que usam estes sinais, mas também para a economia nacional pois permitem a manutenção da riqueza na região ou no país.

Por certo que se os sinais em causa não perderam o seu significado primário, a sua tutela permite evitar a indução em erro do consumidor (quanto à origem dos produtos ou serviços ou quanto à sua qualidade ou características) ou, ainda que não induza em erro, causar-lhe impacto na decisão de compra (efeito atração), e combater os comportamentos parasitários, bem como a exploração da reputação dos sinais geográficos

que beneficiem dessa reputação. Utilizações que podem ainda contribuir para a diluição, vulgarização ou degenerescência desses sinais.

A Confederação Suíça adotou legislação especificamente destinada a proteger sinais que, direta ou indiretamente, estabeleçam uma conexão com aquele país. Ciente do valor mercantil de tais sinais ou símbolos (o quanto podem contribuir para a valorização dos produtos ou serviços em causa) e com o objetivo de evitar a sua indevida utilização e consequente vulgarização, a Confederação Suíça regulamentou com detalhe, o uso de tais símbolos.

A *Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM)*, de 28 de agosto de 1992, tal como em vigor a 1º de janeiro de 2022, regula a marcas e as indicações de proveniência (incluindo o direito de indicação geográfica e o direito de denominação de origem). No título (2) relativo às indicações de proveniência e indicações geográficas, importa sublinhar que não se confunde uma figura com a outra e quando o diploma se refere a indicações geográficas pretende abranger, distinguindo, o direito de indicação geográfica do direito de denominação de origem. Já tratámos destes direitos no ordenamento jurídico suíço, é agora o momento de estudarmos o regime das indicações de proveniência. O artigo 47.º, n.º, 1, da referida LPM fornece uma noção aparentemente pacífica de indicação de proveniência («Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance»), embora não deixe de admitir que a mesma pode efetuar uma qualificação qualitativa da mesma. Ou seja, ao lado de simples indicações de proveniência geográfica ou indicações de

⁶³ A título de exemplo a denominação de origem protegida suíça Gruyère (indicação geográfica protegida em França) foi considerada nos Estados Unidos da América como um termo genérico. O United States Court of Appeals for the Fourth Circuit a 3 de março de 2023, no processo *US Dairy Export Council Atalanta Corporation, and Intercibus Inc v. Interprofession du Gruyère and Syndicat Interprofessionnel du Gruyère*, decidiu que «cheese consumers in the United States understand “GRUYERE” to refer to a type of cheese, which renders the term generic» (tendo sido recusado o pedido de registo como marca certificação do sinal Gruyère). O tribunal ponderou, em especial, o seguinte: «(...) to the American purchaser, [GRUYERE] primarily signifies a type of cheese (much like brie, swiss, parmesan or mozzarella) regardless of regional origin, rather than a mark of certification. (...) The FDA standard of identity, the pervasive sales of non-Swiss and non-French cheese labeled as gruyere in the United States, and the common usage of gruyere “establish[] that when purchasers walk into retail stores and ask for [gruyere], they regularly mean” a type of cheese, and not a cheese that was produced in the Gruyère region of Switzerland and France».

MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS

Sociedade de Advogados

**PROPRIEDADE INTELECTUAL, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, FRANQUIA,
DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LICENCIAMENTO E ÁREAS CORRELATAS**

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº 1.923, 14º ANDAR, CONJ. 1404/1405 • 04715-005, SÃO PAULO, SP
TEL. (55 11) 3045-2470 • SITE: WWW.SANTOSLAW.COM.BR

proveniência geográfica neutras (que nada dizem sobre as características ou qualidade do produto ou serviço devido à sua origem), admite que certas indicações de proveniência (sem que sejam qualificadas como indicações geográficas ou denominações de origem) possam comunicar, em virtude da sua origem geográfica, características ou qualidades do produto ou serviços, bem como contribuir para a sua reputação⁶⁴. Assim, no quadro do referido diploma temos: indicações de proveniência geográfica neutras; indicações de proveniência geográfica qualificantes; o direito de indicação geográfica (uma indicação qualificante); e o direito de denominação de origem (uma indicação qualificante forte).

Naturalmente que não são indicações de proveniência geográfica os nomes ou sinais (ainda que geográficos) que não são considerados como tais, *id est*, como referindo-se a uma proveniência geográfica dos produtos ou serviços pelos meios interessados (ou público-alvo) – como se diz no n.º 2 do referido artigo 47.º. Nomes ou sinais geográficos podem perder o seu significado geográfico ou adquirir outro significado para os meios interessados. Para o caso que aqui nos acompanha a pergunta seria a de saber se Matterhorn mantém significado geográfico ou adquiriu um outro significado (*a secondary meaning*) indicando a proveniência empresarial de um chocolate (já abordamos este problema).

O diploma referido consagra normas específicas sobre a indicação da proveniência geográfica de produtos⁶⁵, incluindo produtos naturais⁶⁶, produtos alimentares⁶⁷ e produtos industriais⁶⁸, serviços⁶⁹, publicidade⁷⁰ e, ainda, disposições especiais. Esta regulação não se aplica, nos termos do artigo 48.º-D, se estamos em face de indicações geográficas ou denominações de origem registadas (têm um regime diferente) ou «un producteur démontre que l'indication de provenance utilisée correspond à la compréhension des milieux intéressés» (ou seja, a indicação de proveniência não corresponde

às exigências que esta lei estabelece – desde logo quanto à quantidade de matéria prima que tem de ser proveniente do local indicado –, mas é entendida como tal pelos meios interessados – uma “porta aberta” que permite muitos desvios ao aparente rigor da lei para que uma indicação de proveniência seja verdadeira).

Além do exposto, o ordenamento jurídico da Confederação Suíça adotou legislação específica relativa a certos setores da atividade económica ou quanto ao uso de certos sinais.

Relativamente aos produtos alimentares⁷¹, a utilização de indicações de proveniência suíças está sujeita a condições específicas rigorosas quanto à proporção mínima de matérias primas suíças que têm de ser utilizadas na produção do produto alimentar, o modo de determinação dessa proporção mínima, as zonas de fronteira, os produtos naturais que poderão ser excluídos (desde logo porque, por razões naturais, não podem ser produzidos na Suíça, como é o caso do cacau, entre outros produtos indicados taxativamente numa lista), bem como a utilização de indicações que façam referência a uma região suíça ou a local específico da Suíça (impõem-se, aqui, condições suplementares muito próximas das estabelecidas para uma denominação de origem ou indicação geográfica).

A fama dos relógios suíços exigiu, igualmente, uma legislação específica⁷² que define, nomeadamente, o que é um relógio suíço, o que é o movimento suíço, as condições de utilização nos relógios no nome «Suisse» (e outras indicações como «produit suisse», «fabriqué en Suisse», «qualité suisse» e quaisquer outras denominações que contenham o nome «Suisse» ou indicações suscetíveis de ser confundíveis com este nome) e da cruz suíça (ou outros sinais que possam ser confundíveis com este), ainda que em caixas, mostradores ou peças sobressalentes dos relógios. Este diploma protege as referidas

⁶⁴ O artigo 52.º-C da Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM), de 23 de dezembro de 1992 (tal como em vigor a 1 de janeiro de 2022, estabelece o seguinte: «Lorsqu'un produit ou un service remplit les critères légaux de provenance propres à l'ensemble de la Suisse, il peut être désigné par une indication faisant référence à une région ou un à lieu en Suisse. Il doit remplir des exigences supplémentaires dans les cas suivants: a. de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentiellement attribuable à sa provenance géographique; b. la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière».

⁶⁵ Admite-se (artigo 48.º) que possam ser estabelecidas exigências qualitativas, ou requisitos relevantes para a reputação do produto, bem como poderão ser estabelecidas áreas geográficas (que não seja simplesmente a fronteira do território suíço). Ou seja, e como *supra* dissemos, esbatem-se as fronteiras entre as indicações de proveniência e as indicações geográficas. Por fim, no artigo 47.º, n.º 3, regulam-se as indicações relativas à investigação, ao desenho ou a outras atividades específicas relacionadas com o produto (por exemplo, «suisse design»).

⁶⁶ Estabelecem-se regras para produtos minerais, plantas, carne, produtos da pesca ou da caça, etc. (artigo 48.º-A).

⁶⁷ O artigo 48.º-B exige, para que seja indicada uma certa proveniência geográfica, que o produto alimentar contenha, pelo menos, 80% de matéria prima proveniente desse local. No caso do leite e dos produtos lácteos a exigência é de 100%. Existem, todavia, exceções, designadamente quanto a produtos naturais que, devido a condições naturais, não podem ser produzidos no local indicado. Não se deixa, ainda, de sublinhar que a indicação de proveniência tem de corresponder com o local de elaboração do produto alimentar que lhe conferiu as características essenciais.

⁶⁸ Relativamente aos produtos industriais, o artigo 48.º-C determina que a origem corresponde ao local onde, pelo menos, 60% dos custos de produção ocorreram, sendo certo que a indicação de proveniência tem de corresponder ao local onde ocorreu a fase de produção que conferiu ao produto as suas características essenciais.

⁶⁹ Seja a prestação de serviços que usem indicações de proveniência locais, regionais ou nacionais – vide os artigos 47.º, n.º 4, e 49.º.

⁷⁰ A utilização de indicações de proveniência na publicidade de produtos ou serviços tem de corresponder às disposições que referimos.

⁷¹ Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD) de 2 de setembro de 2015, tal como em vigor a 1 janeiro de 2023 (em especial os artigos 1.º, 5.º e 6.º e anexo I). Vide, ainda, a Ordonnance du DEFR sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD-DEFR) de 15 de novembro de 2016 tal como em vigor a 1 de janeiro de 2023).

⁷² Ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres, de 23 de dezembro de 1971 tal como em vigor a 1 de janeiro de 2019.

indicações de proveniência ainda que as indicações em causa sejam usadas traduzidas (em especial «Swiss», «Swiss Made» e «Swiss Movement»), seja indicada a verdadeira proveniência do relógio (denominados deslocalizantes) ou seja adicionados desqualificantes como «género», «tipo», «maneira» ou outras expressões similares. Por fim, «les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance tombent sous le coup des dispositions pénales de la LPM» (LPM é a «Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance»)⁷³.

No domínio dos produtos cosméticos⁷⁴, encontramos normas específicas para que estes produtos possam indicar que são de proveniência suíça (tem-se em consideração o preço de custo, os custos de investigação e desenvolvimento, os custos de fabrico e um conjunto de atividades que terão de ser desenvolvidas na Suíça para que o produto possa indicar que a sua proveniência é suíça).

A Confederação Suíça adotou, ainda, um conjunto de diplomas sobre o brasão de armas suíço, a cruz suíça, a bandeira suíça e os brasões de armas, bandeiras e outros emblemas dos cantões suíços, das comunas suíças e de outras coletividades públicas⁷⁵. Estão aqui abrangidas diversas designações oficiais

e símbolos nacionais suíços figurativos ou nominativos tais como «des héros, des sites ou des monuments suisses». Todos estes sinais que sejam considerados pelos meios interessados como indicações de proveniência geográfica de produtos ou serviços beneficiam da tutela concedida às indicações de proveniência e estão sujeitos aos requisitos de uso⁷⁶. Qualquer utilização ilícita, enganosa, contrária à ordem pública e aos bons costumes é punida criminalmente (independentemente de medidas preventivas, de medidas destinadas à apreensão e destruição dos produtos, da aplicação do regime da responsabilidade civil⁷⁷ e de intervenção das autoridades aduaneiras) e, obviamente, qualquer sinal cuja utilização seja ilícita não pode ser registado como marca, desenho, nome comercial, nome de associação ou fundação, ainda que na forma composta.

Se a Matterhorn for qualificada como símbolo nacional, as consequências jurídicas de seu uso enganoso poderão ser as estabelecidas nos referidos diplomas.

Do ponto de vista da tutela que é concedida às indicações de proveniência geográfica pelo direito da Confederação Suíça⁷⁸ (que abrange nomes ou sinais similares ou confundíveis⁷⁹, proíbem-se os desqualificantes⁸⁰ e os deslocalizantes, concede-se

⁷³ Diga-se que nos termos do artigo 53.º da Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM), já referida, é obrigatória nos relógios suíços a aposição de um sinal de identificação do produtor (concedido pela federação da indústria relojoeira suíça), podendo este sinal ser substituído pela firma ou pela marca do produtor.

⁷⁴ Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques de 23 de novembro de 2016 tal como em vigor a 1 de janeiro de 2017.

⁷⁵ Vide a Loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics, de 21 de junho de 2013, tal como em vigor no dia 1 de janeiro de 2022, bem como a Ordonnance sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics, de 2 de setembro de 2015 tal como em vigor a 1 de janeiro de 2022.

⁷⁶ Estabelece o artigo 13.º da referida «Loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics»: «Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2 (armoiries), 10 (drapeaux et les autres emblèmes) et 11 (signes nationaux figuratifs ou verbaux) qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM) et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM».

⁷⁷ O artigo 20.º, n.º 2, da citada lei diz: «Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations qui tendent notamment au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires».

⁷⁸ A Confederação Suíça dispõe, ainda, de legislação específica sobre o uso da Cruz Vermelha e sobre os nomes e emblemas da Organização das Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais. Vide a Loi fédérale concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge, de 25 de março de 1954, tal como em vigor a 1 de janeiro de 2017; o Règlement sur l'usage et la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge, de 28 de junho de 2014, tal como em vigor a 18 de novembro de 2015; e a Loi fédérale concernant la protection des nom set emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales, de 15 de dezembro de 1961, tal como em vigor a 1 de janeiro de 2017.

⁷⁹ Em especial a LPM consagrou um nível de proteção elevado para as indicações de proveniência. Além de se proibirem as indicações de proveniência inexatas e denominações que possam ser confundidas com indicações de proveniência inexatas, é proibido o uso de um nome, uma firma, uma morada ou uma marca em relação a produtos ou serviços com uma diferente origem geográfica desde que exista um risco de engano (artigo 47.º).

⁸⁰ Vide, ainda, o artigo 47.º, n.º 3bis: «Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions».

tutela civil⁸¹ e penal⁸² e adotam-se medidas na fronteira⁸³), já não nos movemos exclusivamente no quadro da concorrência desleal. Não estamos (ainda) perante direitos subjetivos, ainda estamos em face de interesses juridicamente protegidos, mas com uma tutela reforçada.

Esta forte tutela concedida às indicações de proveniência geográfica, de diversa natureza, evidencia a relevância que as mesmas têm para a Confederação Suíça reconhecendo-se o seu significado económico na concorrência.

8 • Conclusão – entre a verdade e a lealdade da concorrência

A imagem da montanha Matterhorn – uma indicação indireta de proveniência geográfica – tem valor mercantil e é um instrumento na concorrência entre as empresas. O princípio da verdade e da lealdade da concorrência (o engano pode permitir obter ganhos na conquista de clientela) impõem que a alteração do local de produção do chocolate por parte dos titulares da marca Toblerone implique que as marcas registadas tenham de ser alteradas omitindo-se a referida imagem da montanha Matterhorn, sob pena de as marcas poderem ser qualificadas de enganosas.

Atendendo a todos os fatores indicados, a imagem da montanha Matterhorn não adquiriu um outro significado (de indicação de proveniência empresarial – e que seria o significado principal para superar a deceptividade) além do significado originário (de indicação de proveniência geográfica).

A imagem da montanha Matterhorn não se transformou na “montanha do Toblerone”.

Bibliografia citada

AA.VV, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, 2021.

ALMEIDA, ALBERTO RIBEIRO DE, «A «evocação» nas denominações de origem e indicações geográficas – comentário ao acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de maio de 2019, processo C-614/17», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2019, 219-251.

ALMEIDA, ALBERTO RIBEIRO DE, «A unicidade do sistema da União Europeia de tutela de denominações de origem e indicações geográficas (reflexos no Direito Português)», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2015, 111-149

ALMEIDA, ALBERTO RIBEIRO DE, «As denominações geográficas na recente jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1/2019, 221-260.

ALMEIDA, ALBERTO RIBEIRO DE, «O novo Código da Propriedade Industrial: novidades no regime jurídico das denominações de origem e indicações geográficas», in *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2019, 79-105.

ALMEIDA, ALBERTO RIBEIRO DE, «The GI structure (the model behind the EU rules) or the complexity of this subjective right», in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 16, Issue 4-5, April-May 2021, p. 301–309.

ALMEIDA, ALBERTO RIBEIRO DE, *A autonomia jurídica da denominação de origem*, Coimbra editora, 2010.

ASCENSÃO, OLIVEIRA, «As funções da marca e os descritores (metatags) na Internet», in *Estudos de Direito do Consumidor*, Centro de Direito do Consumo, FDUC, n.º 4, Coimbra, 2002.

BELSON, JEFFREY, *Certification marks*, Sweet&Maxwell, London, 2002.

BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, JOHNSON, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Sixth Edition, Oxford, 2022.

CAPUZZI, GIANNI, *Lezioni di Diritto Industriale*, a cura di Gustavo Ghidini, Giovanni Cavani, Giuffrè Editore, 2014.

CARRAU, JAVIER GUILLEM, *Denominaciones Geográficas de Calidad*, 2.ª Edición, tirant lo blanch, Valencia, 2021.

CARVALHO, MARIA MIGUEL, *A Marca Enganosa*, Almedina, Coimbra, 2010.

CORNISH, LLEWELYN & APLIN, *Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Ninth Edition, Sweet & Maxwell, UK, 2019.

DRAHOS, PETER, *Intellectual Property, Indigenous People and their Knowledge*, Cambridge University Press, UK, 2014.

GANGJEE, DEV, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge University Press, UK, 2012.

GERVAIS, DANIEL, «A Cognac after Spanish Champagne? Geographical Indications as certification marks», in *Intellectual Property at the Edge*, Edited by Rochelle Cooper Dreyfuss and Jane C. Ginsburg, Cambridge University Press, UK, 2014.

⁸¹ Nos termos do artigo 51.ºA o utilizador de uma indicação de proveniência é que tem o ónus de provar que é exata ou verdadeira. Nos artigos seguintes a LPM estabelece a natureza das ações judiciais cíveis a intentar [«actions en constatation» (artigo 52) e «en exécution d’une prestation» (artigo 55)], bem como a legitimidade processual (associações, organizações de consumidores, autoridades, incluindo as autoridades cantonais e o Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle no que respeita especificamente às indicações de proveniência). Está prevista a possibilidade de apreensão de produtos que contenham indicações de proveniência ilícitas (artigo 57.º), bem como medidas provisórias (artigo 59.º).

⁸² É importante referir o disposto no artigo 64.º da LPM: «1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: a. utilise une indication de provenance inexacte; b. utilise une désignation susceptible d’être confondue avec une indication de provenance inexacte; c. crée un risque de tromperie en utilisant un nom, une raison de commerce, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d’une autre provenance. 2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 3 L’IPI peut dénoncer une infraction auprès des autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d’une partie plaignante dans la procédure». Nos termos do artigo 68.º «L’art. 69 du code pénal est applicable; le juge peut ordonner la confiscation de tout l’objet sur lequel une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée».

⁸³ Vide os artigos 70.º e ss. da LPM.

GERVAIS, DANIEL, «Geographical Indications under TRIPS», in *Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*, Edited by Dev S. Gangjee, Edward Elgar, UK, 2016.

GIL, RITA LARGO, *Las Marcas de Garantía*, Editorial Civitas, SA, Madrid, 1993.

GIUDICI, SILVIA, «La decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi degli stilisti», in *Rivista di Diritto Industriale*, 2012, 6, Parte I, 301, ss.

GOEBEL, BURKHART and GROESCHL, MANUELA, «Leaning to love my PET – the long road to resolving conflicts between trade marks and Geographical Indications», in *Research Handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*, Edited by Dev S. Gangjee, Edward Elgar, UK, 2016.

GONÇALVES, LUÍS COUTO, *Manual de Direito Industrial*, 9.ª edição, Almedina, Coimbra, 2022.

HEAT, CHRISTOPHER, «Geographical Indications: International, Bilateral and Regional Agreements», in *Christopher Heat and Anselm Kamperman Sanders, Editors, New Frontiers of Intellectual Property Law*, IIC Studies, Volume 25, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2005.

KNAAK, ROLAND, TILMANN, WINFRED, «Marken und geographische Herkunftsangaben», in *GRUR Int.*, 1994, 2.

MANTROV, VADIM, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, Springer, London, 2014.

MARQUES, REMÉDIO, *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, Almedina, Coimbra, 2021

MATTHIOLIUS, KARL, *Der Rechtsschutz geographischer Herkunftsangaben*, Solingen, 1929.

MCCARTHY, J. THOMAS, *Trademarks and Unfair Competition*, Vol. I, West Group, 4.ª edição, New York, 1997.

MICHEL, WOLF-FRIEDRICH, *Der Schutz geographischer Herkunftsangaben durch das Markenrecht und certification marks*, Berlin Verlag, Berlin, 1995.

OLSZAK, NORBERT, *Droit des Appellations d'Origine et Indications de Provenance*, Editions TEC & TOC, Paris, 2001

OMSLS, HERMANN-JOSEF, *Geografische Herkunftsangaben*, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2007.

SAMBUC, THOMAS, «Das Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben und der Ware selbst nach dem Markengesetz», in *GRUR*, 1997, 6.

SANDERS, ANSELM KAMPERMAN, «Geographical Indication as Property: European Union Association Agreements

and Investor-State Provisions», in *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*, Edited by Irene Calboli and Ng-Loy Wee Loon, Cambridge University Press, 2017.

SANTINI, FABIEN, GURI, FATMIR, AUBARD, AUDREY, PALOMA, SERGIO GOMEZ Y, «Geographical Indications and Territories with Specific Geographical Features in the EU: the Cases of Mountain and Island Areas», in *Intellectual Property Rights for Geographical Indications*, Edited by Filippo Arfini, Maria Cecilia Mancini, Mario Veneziani, Michele Donati, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2016.

SCHECHTER, FRANK I., *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Mark Law*, The Lawbook Exchange, LTD., facsimile reprint, Union, New Jersey, 1999.

SERENS, NOGUEIRA, «Aspectos do Princípio da Verdade da Marca», in *BFDC*, Coimbra, 2003.

SILVA, PEDRO SOUSA E, *Direito Industrial*, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 2019.

SIRONE, GIULIO ENRICO, «Nullità e decadenza del marchio», in MASSIMO SCUFFI, MARIO FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, Tomo Primo, Diritto Sostanziale, Cedam, Padova, 2014.

SIRONE, GIULIO ENRICO, «Requisiti di validità. Impedimenti assoluti e relativi alla registrazione», in MASSIMO SCUFFI, MARIO FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, Tomo Primo, Diritto Sostanziale, Cedam, Padova, 2014.

SIRONE, GIULIO ENRICO, in *Codice della Proprietà Industriale a cura di Adriano Vanzetti*, Giuffrè Editore, Milano, 2013.

TALLON, ALEX, *Les Appellation d'Origine*, larcier, Bruxelles, 2016.

TAUBMAN, ANTONY, WAGER, HANNU, WATAL, JAYASHREE, *A Handbook on the WTO TRIPS Agreement*, Second Edition, Cambridge University Press, UK, 2002.

TEIL, GENEVIEVE, «Protecting Appellations of Origin: One Hundred Years of Efforts and Debates», in William van Caenegem, Jen Cleary, Editors, *The Importance of Place: Geographical Indication as a Tool for Local and Regional Development*, Springer International Publishing AG, 2017.

VANZETTI, ADRIANO, CATALDO, VINCENZO DI, *Manuale Di Diritto Industriale*, Settima Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2012.

ZAPPALAGLIO, ANDREA, *The Transformation of EU Geographical Indications Law*, Routledge, London, 2021.

O requisito da reversibilidade das tutelas antecipadas em ações de propriedade industrial

The requirement of reversibility of preliminary injunction in Intellectual Property legal actions

● Bruno Cardoso Niehues ●

Advogado de Propriedade Intelectual, titular da Cardoso Niehues Advogados. Bacharel em Direito pela Faculdade Metropolitana de Blumenau. Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes. E-mail: bruno@cardosoniehues.com.br

Resumo

A propriedade industrial visa tutelar o ilícito muito antes do dano. Assim, quando uma contrafação está ocorrendo já é tarde demais, posto que o objetivo primeiro do direito foi desrespeitado pelo autor da violação. Para reprimir com eficácia dita conduta, exsurtem, no plano da Justiça pública, os mecanismos urgentiais de tutela, especificamente o da antecipação do pleito inibitório, do qual, para seu deferimento, precisa passar pelos filtros legais, dentre eles o da possibilidade de reversão ao *status quo ante* das partes acaso cassada futuramente a liminar, pressuposto este que, na prática, muitas vezes obsta a outorga da medida pelo juiz, ainda que frente a um direito adquirido de propriedade.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Direito Processual Civil. Medidas de urgência. Tutelas antecipadas. Reversibilidade.

Abstract

Intellectual property aims to protect the illicit long before the damage. Thus, when counterfeiting is taking place, it is already too late, since the first objective of the right was disrespected by the author of the violation. In order to effectively repress said conduct, emerge, at Courts, urgent relief ways, specifically preliminary injunction, which, for its approval, must pass through legal filters, among them the possibility of reversal to the status quo of the parties, perhaps the injunction is revoked in the future, an assumption that, in practice, often prevents the granting of the injunction by the judge, even in the face of an acquired right of ownership.

Keywords: Intellectual Property. Civil Procedure. Urgent relief. Preliminary injunction. Reversibility.

Sumário • 1 • *Introdução* - 2 • *A propriedade industrial* - 3 • *As tutelas provisórias e seus requisitos* - 4 • *Controvérsias a respeito do requisito da “reversibilidade” (art. 300, §3º, CPC) nas tutelas antecipadas em matéria de Propriedade Industrial* - 5 • *Conclusão* • *Referências bibliográficas*

1 • Introdução

No Brasil, o direito real de propriedade sobre criações utilitárias, tais como marcas, patentes e desenhos industriais, são conquistados por concessão do Estado e carregam consigo algumas características importantes da propriedade ordinária, tais como o efeito *erga omnes* e da exclusividade.

Nesse sentido, terceiros não podem se apropriar do ativo registrado sem autorização do titular, tampouco podem alegar desconhecimento de sua concessão, haja vista que, sendo o processo constitutivo um processo administrativo público e regido por lei própria (Lei nº 9.279/96), a todos, previamente à concessão, é dado conhecimento da pretensão do depositante e são disponibilizados meios impugnativos à formação do título de propriedade.

Ocorre que, em muitos casos, em sua maioria transbordados de urgência, os titulares dos direitos, ao processarem determinado concorrente que está usando seu ativo industrial ilegalmente, têm negado o pleito antecipatório pela Justiça ao fundamento de que a ordem poderia gerar efeitos irreversíveis ao réu. O fundamento é que, se o réu depende daquela marca ou produto para faturar, sua liminar abstenção inviabilizaria a operação do negócio, e, caso a liminar fosse cassada futuramente, não seria mais possível retornar a esse *status quo ante*.

A situação, de um lado, protege o réu, ao exigir que, antes de qualquer restrição a bens ou direitos, seja observado exaustivamente o devido processo legal, uma inegável conquista social da civilidade moderna. Porém, por outro lado, traz fortes prejuízos ao verdadeiro dono do ativo, vez que a morosidade do processo, muitas vezes superior a 2 ou 5 anos em média, faz o titular experimentar amargos desvios de faturamento e clientela.

Assim, surgem as seguintes perguntas: seria a reversibilidade um pressuposto absoluto imune a qualquer mitigação perante outras garantias constitucionais e processuais? Evitar uma irreversibilidade para o réu não seria criar uma irreversibilidade para o autor? São essas e outras questões que este trabalho busca elucidar.

2 • A propriedade industrial

A propriedade industrial cuida de bens móveis (artigo 5º, Lei 9.279/96) e intangíveis que são principalmente as marcas, patentes e desenhos industriais. Pertence ao ramo da Propriedade Intelectual. Não obstante essa terminologia “industrial”, ela rege bens que podem pertencer tanto a empresários, quanto a agentes civis, a depender da forma como estes exploram sua atividade econômica.

Para Fábio Ulhoa Coelho¹:

São bens integrantes da propriedade industrial: a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca. O direito de exploração com exclusividade dos dois primeiros se materializa no ato de concessão da respectiva patente (documentado pela “carta-patente”); em relação aos dois últimos, concede-se o registro (documentado pelo “certificado”). A concessão da patente ou do registro compete a uma autarquia federal denominada Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Seu berço normativo encontra guarida na Constituição Federal como direito fundamental (artigo 5º, XXIX, CF/88); na lei infraconstitucional nº 9.279/96, denominada Lei da Propriedade Industrial; e em tratados internacionais, destacando-se aqui o da Convenção da União de Paris (CUP) e Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

A conquista da concessão de um direito de propriedade industrial, notadamente no Brasil que adota o sistema atributivo de direito², é motivo de grande comemoração por parte do titular, eis que, para alcançar essa qualidade, enfrentou um extenso - e muitas vezes moroso - processo administrativo, sujeito a prazos obrigatórios, eventuais questionamentos por terceiros e o derradeiro exame de mérito por parte do sujeito estatal nacionalmente competente para tanto, qual seja, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

¹ COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**, volume 1 [livro eletrônico]. 23. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

² “Assim é que diz-se o sistema em que a exclusividade nasce do registro “atributivo”; aquele em que a propriedade nasce do uso, mas homologado pelo registro, “declaratório”. BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. Tese de doutorado. Disponível em: [https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf]. Acesso em: 20 mar. 2022.

Não por menos que o “direito industrial”, por assim dizer abreviadamente, é tão desejado e buscado pelos agentes econômicos, haja vista que ele confere a poderosa prerrogativa da exclusividade, inerente ao direito real de propriedade, inaugurando, em prol do titular, um monopólio semiótico, no caso de sinais distintivos (p. ex., marcas), ou tecnológico (no caso de patentes e desenhos industriais), cada qual, claro, respeitando suas regras quanto a prazos, limites e extensões.

Tais prerrogativas fazem com que a concorrência, fundamental e necessária ao mercado, atrapalhe o mínimo possível a atividade do titular, e, nesse desiderato pela busca do lucro, as inovações do competidor criativo, que o colocam à frente da disputa, não sejam livremente copiadas ou reproduzidas.

Os bens industriais, assim como os bens intelectuais em geral, pois aqueles são uma espécie destes, guardam uma característica peculiar: a imaterialidade ou intangibilidade. Não é possível tocar neles. Eles existem abstratamente e não obedecem às leis do espaço-tempo físico tradicional, ou seja, estão em todo lugar, a todo momento, na mesma hora³.

Aquilo que parece ser a marca do tênis estampada em sua superfície não é a marca do tênis em si. É uma mera forma de representação do sinal distintivo. O sinal, em si, é desconectado daquilo, possui lócus próprio de vida constituído pelo elo entre significante (marca) e significado (produto ou serviço). Sua representação física é apenas um meio de suporte de sua aparência. O mesmo ocorre com uma nova máquina, por exemplo. As características físicas que fazem aquele dispositivo ser inédito no mercado não constituem a patente em si. Elas apenas representam, no mundo real, aquilo que está abstratamente protegido pela patente.

Isso difere – e muito – do meio físico tradicional, onde um carro, por exemplo, é um carro por ele mesmo. Aquele que você toca é *aquela* carro individualmente no mundo real. A

marca do carro, aposta em sua grade, é uma representação do intangível que o identifica, mas, fora isso, a unidade veicular em si é ela mesma em sua forma física. Por mais que possa haver outras *unidades* daquele modelo, só existe *aquela* unidade. Por mais que existam várias unidades com a mesma (representação da) marca, a marca sempre será a mesma.

Essas peculiaridades e antagonismos entre bens materiais e imateriais fazem surgir um ponto importante para fins do presente estudo: é mais fácil “furtar” ou se “apropriar” de um bem imaterial do que de um bem material. Voltando ao exemplo, seria mais fácil, para o delinquente, “roubar” uma marca do que um carro. O carro precisa ter acesso físico a ele, o que é dificultado por circunstâncias ambientais, alarmes, pessoas e obstáculos físicos. Para o ladrão ter acesso ao benefício que quer, que é roubar o carro, terá que superar todos esses percalços físicos. Todavia, por outro lado, para o “ladrão concorrencial”, uma vez interessado em se aproveitar dos benefícios que seu concorrente está usufruindo com aquela marca no mercado, basta reproduzi-la ou imita-la, apor em seu produto, e começar a vender e faturar.

Nesse sentido, muitas vezes, quando o dono da marca se dá conta que sua marca foi “roubada” por um concorrente, ou, mais tecnicamente, foi reproduzida ou imitada, o adversário já está faturando e crescendo seu negócio sob essa violação, criando, assim, uma relação de dependência entre marca violada e empreendimento violador. Mesmo raciocínio, logicamente, se aplica para os outros bens industriais, como patentes e desenhos industriais.

Por essa razão que, no escólio de Dannemann *et al*, a tutela da propriedade imaterial busca, antes, a repressão de um ilícito, e não propriamente do dano, que seria mera consequência daquele⁴:

Dito isso, conclui-se facilmente que, se para efeitos de pedido de ressarcimento admite-se o dano como confundível com a ocorrência do ato ilícito, impõe-se

³ “Por que exclusividade e por que artificial? Por uma característica específica dessas criações técnicas, abstratas ou estéticas: a natureza evanescente desses bens imateriais. Quando eles são colocados no mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, num episódio de imediata e total dispersão”. BARBOSA, Denis Borges. *Op. cit.*

⁴ DANNEMANN, Gert Egon, *et al.* **Comentários à lei da propriedade industrial**. 3ª ed. Rev. e aut. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 497.

para os efeitos do deferimento da tutela de urgência na propriedade industrial, também assim se considere. [...] especialmente considerando que a tutela da propriedade industrial é voltada a impedir a ocorrência do ilícito, sendo a ação indenizatória uma mera recomposição imprecisa dos danos inevitáveis experimentados até a data da efetiva inibição/remoção do ato ilegal.

Portanto, ao buscar a Justiça, considerando que o ilícito está ocorrendo e as poucas oportunidades de dele ter conhecimento, o titular, na maioria esmagadora dos casos, tem muita urgência e precisa obter comando judicial liminar e imediato para sustar a conduta de seu concorrente.

Todavia, para essa ânsia material, precisa percorrer o caminho processual do devido processo legal, que entre suas estradas e destinos, fixa que, para antecipação da tutela do bem da vida perseguido, o acionante deve cumprir rigorosamente certos requisitos, vez que, vale lembrar, tal medida é excepcional pois significa uma restrição de bens ou liberdades do réu sem a exaustão do *due process of law* (artigo 5º, LIV, CF/88⁵).

3 • As tutelas provisórias e seus requisitos

A celeridade processual e a razoável duração do processo são garantias fundamentais previstas na Constituição (artigo 5º, LXXVIII, CF/88⁶). Ao passo que a Carta Magna fixa o devido processo legal como uma garantia para quem está sendo processado (conforme o já citado artigo 5º, LIV, CF/88), cria uma garantia de celeridade voltada, notadamente, para

quem está *processando*.

Fica a cargo da lei infraconstitucional regular as tensões oriundas dos choques que possam existir entre essas duas garantias no plano prático, especialmente em situações de urgência e necessidade de intervenção imediata do juiz. A principal dessas ferramentas é a tutela provisória.

Marcus Gonçalves traz o conceito do instituto⁷:

Feitas essas considerações, seria possível conceituá-la como a tutela diferenciada, emitida em cognição superficial e caráter provisório, que satisfaz antecipadamente ou assegura e protege uma ou mais pretensões formuladas, e que pode ser deferida em situação de urgência ou nos casos de evidência.

Nesse sentido, a lei atual, nº 13.105 de 2015, denominada “Código de Processo Civil” (ou “CPC”), distingue que “a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência” (artigo 294, CPC⁸), criando duas espécies (urgência e evidência) para o mesmo gênero (tutela provisória), e diz ainda que a espécie “urgência” pode se subdividir entre “cautelar ou antecipada” (parágrafo único, artigo 294, CPC), todas com seus requisitos próprios.

As tutelas de *evidência* e as de *urgência cautelar*, seguindo a dogmática classificatória da lei, não fazem parte do escopo deste trabalho, pois o requisito crítico da reversibilidade só existe para as tutelas de *urgência antecipada* (§3º, artigo 300, CPC⁹). Aquelas duas primeiras, portanto, por pressuporem estágios processuais mais avançados (evidência) ou situações não satisfativas, mas, sim, conservativas (cautelar), tiveram requisitos menos restritivos do que as antecipativas

⁵ CF/88. Artigo 5º. [...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

⁶ CF/88. Artigo 5º. [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

⁷ GONCALVES, Marcus Vinicius Rios. **Curso de Direito Processual Civil**, Vol. 1, 18ª Edição, 2021, Saraiva Jur. Edição do Kindle, p. 416.

⁸ CPC/2015. Artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

⁹ CPC/2015. Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

III
NASCIMENTO
Advogados
III

Advogados - Attorney Society
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks
Direito Autoral - Software

04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (11) 3078-5411 - FAX (11) 3078-7809/3078-0870 - SÃO PAULO - SP
e-mail: nascimento@nascimentoadv.com.br
web site: www.nascimentoadv.com.br

pelo legislador.

Assim, para as tutelas de urgência de natureza *antecipada*, o CPC, no artigo 300, *caput* e §3º, fixa os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo; e, aqui o principal, c) *reversibilidade*.

Ultrapassando os dois primeiros e indo direto à reversibilidade, Humberto Theodoro Jr. explica que “adianta-se a medida de urgência, mas preserva-se o direito do réu à reversão do provimento, caso ao final seja ele, e não o autor, o vitorioso no julgamento final da lide”¹⁰, afirmando o mesmo autor que, para ser reversível, não basta ser simplesmente conversível em perdas e danos, é possível que o juiz tenha “condições de restabelecimento pleno” do estado de fato anterior à tutela antecipada¹¹.

Parte da doutrina, como Theodoro Jr.¹² e Teori Zavaliski¹³, entendem que o requisito da reversibilidade deve ser observado de forma estrita e rígida. Nessa linha, há precedente

do STJ que menciona a figura da “irreversibilidade de fato”¹⁴, atrelada à mesma ideia de impossibilidade de se recorrer a mera escusa da conversão em perdas e danos.

Por outro lado, outros autores, como Douglas Dal Monte¹⁵ e Luiz Guilherme Marinoni *et al*¹⁶, defendem que tal condição deve ser relativizada de acordo com o contorno fático de cada caso. Elpídio Donizetti espera, inclusive, “que a jurisprudência cada vez mais mitigue o requisito da reversibilidade”¹⁷.

As pesquisas apontam também para uma aparição recorrente da palavra “ponderação”, ou, mais precisamente, da ideia de ponderação de valores, no caso concreto, ao se estar diante de uma situação urgente em face do requisito da reversibilidade^{18, 19, 20}.

Outros estudos, como forma de justificar a flexibilização do requisito, lembram que a lei processual já dispõe de mecanismos “anti-irreversibilidade”, tais como a caução²¹ e a responsabilidade objetiva²² daquele que exige o cumprimento

¹⁰THEODORO Jr., Humberto. **Curso de Direito Processual Civil** – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I., 58ª Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 633.

¹¹*Ibid*, p. 633.

¹²“O que, a nosso ver, não pode deixar de ser levado em conta é a irreversibilidade como regra da antecipação de tutela, regra que somente casos extremos, excepcionálíssimos, justificam sua inobservância”. *Ibid*.

¹³“No particular, o dispositivo observa estritamente o princípio da salvaguarda do núcleo essencial: antecipar irreversivelmente seria antecipar a própria vitória definitiva do autor, sem assegurar ao réu o exercício do seu direito fundamental de se defender, exercício esse que, ante a irreversibilidade da situação de fato, tornar-se-ia absolutamente inútil, como inútil seria, nestes casos, o prosseguimento do próprio processo”. ZAVASCKI, Teori Albino. In **Antecipação de Tutela**. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 97.

¹⁴“Trata-se, pois, de irreversibilidade de fato, que impede a concessão da tutela antecipatória, porquanto insuscetível de ser resolvida em perdas e danos (artigo 273, § 2º, do Código de Processo Civil).” (STJ. EDcl no AgRg na AR 3.163/PR, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Terceira Seção, julgado em 08/03/2006, DJ 20/03/2006, p. 190).

¹⁵“O disposto no art. 304, do CPC/2015 não deve ser interpretado de forma literal, sob pena de a tutela provisória de urgência não poder ser utilizada em situações necessárias, sem as quais o direito da parte que aparenta ter razão poder sofrer prejuízos irreversíveis. De fato, ‘não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis’ (Enunciado 419 do FPPC), sendo correto entender que ‘a vedação da concessão de tutela de urgência cujos efeitos possam ser irreversíveis (art. 300, §3º, CPC/2015) pode ser afastada no caso concreto com base na garantia do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF)’ (Enunciado 25 do Enfam)”. DAL MONTE, Douglas Anderson. *Tutela Provisória no CPC/2015*. In **Panorama atual do novo CPC**. Coord. Paulo Henrique dos Santos Lucon, Pedro Miranda de Oliveira. Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 157.

¹⁶“A resistência à superação deve ser tanto menor quanto maior for o perigo de o direito do autor ser violado igualmente de maneira irreversível sem a antecipação da tutela e quanto mais importante for constitucionalmente o bem jurídico que se pretende proteger com a técnica antecipatória.” Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. **Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum**, volume 2. Edição do Kindle.

¹⁷“Espera-se que a jurisprudência cada vez mais mitigue o requisito da reversibilidade, uma vez que a interpretação literal do citado dispositivo impede que crises do direito material, eivadas de extrema urgência, sejam de pronto estancadas com a concessão da tutela adequada, violando o próprio fim a que o instituto se destina.” DONIZETTI, Elpídio. **Curso Direito Processual Civil**. Atlas. 2020. Edição do Kindle, p. 399.

¹⁸“Ainda que estivesse presente o perigo da irreversibilidade, diante da técnica de ponderação de interesses, prevalece o direito do agravante, por se tratar o benefício pleiteado de verba alimentar, destinada à sua subsistência, valor igualmente relevante ao ordenamento jurídico (grifo).” (TJPR - 6ª C.Cível - EDC - 1313134-3/01 - Bandeirantes - Rel.: Mario Nini Azzolini - Unânime - J. 01.09.2015)

¹⁹“Na ponderação de valores (direito a alimentos x irreversibilidade da medida) deve prevalecer o direito aos alimentos, por ser direito fundamental garantido constitucionalmente (art. 6º, CF).” (TJ-SP - AI: 21105056320198260000 SP 2110505-63.2019.8.26.0000, Relator: Marcondes D’Angelo, Data de Julgamento: 25/07/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019)

²⁰“A irreversibilidade não pode atuar como um limite intransponível à técnica da tutela jurisdicional diferenciada, seja na tutela antecipada, seja na execução provisória da decisão recorrida. [...] A decisão, como ato de inteligência, deve ser o resultado de um exercício mental de ponderações dos valores em jogo.” LUCON, Paulo Henrique dos Santos. In **Tutela provisória na atualidade, avanços e perspectivas: entre os 20 anos do art. 273 do CPC de 1973 e a entrada em vigor do novo CPC**. Coord. BUENO, Cassio Scarpinella et al. Editora Saraiva, 2016, p. 238-239.

²¹“Até porque, em regime de exceção, o juiz poderá cerca-se de cautelas variáveis e determina a prestação de caução (art. 300, CPC/2015).”. DAL MONTE, Douglas Anderson. *Op. cit.*, p. 158.

²²“O primeiro instrumento é o da responsabilidade objetiva que está presente tanto no cumprimento de sentença, no art. 520, I, do CPC, antes aludido, quanto na tutela antecipada, por força do art. 302, do CPC: [...] O fato de ser desnecessária a comprovação da culpa garante força à reversibilidade quando posta em prática, pois tal característica informa automaticamente quem é o responsável pelos danos eventualmente causados pelo cumprimento indevido da medida posteriormente revogada ou modificada da tutela antecipada, ou do cumprimento provisório da sentença”. LANA, Lucas de Sousa. *Reversibilidade da Tutela Antecipada de Urgência*. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel. 2021, p. 15-16.

to forçado da tutela antecipada no curso do feito judicial. Todavia, tais predicados, por serem patrimoniais, voltariam ao problema do “qualquer coisa se resolve em perdas e danos”, não retrocedendo, necessariamente, à situação de fato (e não patrimonial) que a parte afetada tinha antes da concessão da medida.

Nada obstante, Marcus Gonçalves recorda que “não é fácil determinar quando o provimento é ou não irreversível. Em princípio, seria reversível aquele que, em caso de posterior revogação ou cessação de eficácia, não impeça as partes de serem repostas ao status quo ante”²³, demonstrando que a questão não é tão simples assim de ser resolvida.

De um lado, o argumento da conservação de situações de fato até que haja decisão de cognição exaustiva (leia-se, tutela definitiva, não provisória), quiçá com trânsito em julgado, em defesa inegociável do devido processo legal (garantia constitucional). Do outro, o argumento do “para que serve a Justiça se demora tanto para proteger meu direito claramente violado?”, o que se calça no postulado do acesso e celeridade da Justiça (também garantias constitucionais).

4 • Controvérsias a respeito do requisito da “reversibilidade” (art. 300, §3º, CPC) nas tutelas antecipadas em matéria de Propriedade Industrial

O requisito da reversibilidade, como lembram Alexandre Freire e Marcello Castro²⁴, ganha contornos particulares quando a situação de direito material debatida afeta a propriedade industrial. Isto porque, além da imaterialidade, em se tratando de bens que o agente econômico, seja empresário ou

civil, utiliza no seu dia a dia para ganhar dinheiro, sendo *instrumentos de lucro*, a ordem de sua interrupção pode, em tese, reduzir o negócio à falência.

A questão é sensível pois não só a empresa em si está em jogo, ou seja, o interesse privado do seu exercente, mas, também, há interesses coletivos em voga, tais como o de toda a cadeia de pessoas que dependem daquele empreendimento, a exemplo de empregados, clientes e fornecedores, e do próprio fisco em geral, pois cada atividade econômica equivale a uma forma de captação de recursos ao erário público mediante tributação.

Todavia, ainda que os reflexos de uma medida tão drástica quanto a abrupta abstenção de uso de uma marca, invenção ou desenho industrial, possam gerar tais mazelas ao obrigado pela ordem judicial, é de se perguntar o *porquê* de ele ter começado esta relação de dependência entre sua empresa e aqueles bens industriais sem uma necessária análise jurídica prévia, se ele poderia fazer isso e quais seriam os riscos (relatório de liberdade de operação ou *freedom to operate*, em inglês). Tal como é intuitivo para alguém que irá comprar um imóvel ver, antes, se o bem está livre de ônus reais e se seu respectivo proprietário não está indo à insolvência em fraude a credores.

Na praxe, como exemplo de julgados que impediram a concessão da tutela sob o argumento da irreversibilidade, cita-se aresto de 2021 do TJDF nos autos do Agravo de Instrumento nº 0744983-76.2020.8.07.0000²⁵:

Há de se ressaltar que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (art. 300, § 3º do CPC). E, no presente caso, considerando-se o atual

²³ *Op. cit.*, p. 445.

²⁴ “Outro ponto pertinente refere-se ao pressuposto negativo à concessão do provimento antecipatório, a não irreversibilidade do provimento. Em se tratando de direitos de propriedade industrial, em algumas situações, o restabelecimento à situação anterior à antecipação de tutela não poderá ocorrer plenamente, dada às tantas peculiaridades apontadas aos direitos imateriais.”. FREIRE, Alexandre Reis Siqueira; CASTRO, Marcello Soares. Nulidade de direitos de propriedade industrial e tutela de urgência satisfativa: processo administrativo de obtenção do direito e nulidade das patentes, registros de desenhos industriais e marcas. Disponível em: [http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=f4a4da9aa7eadfd2]. Acesso em: 20 mar. 2022.

²⁵ TJ-DF 0744983-76.2020.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 27/01/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2021.

NEWTON SILVEIRA
WILSON SILVEIRA
E ASSOCIADOS - ADVOGADOS

Propriedade Intelectual
Direito Ambiental
Consultas
Perícias
Due Dilligence



Alameda Casa Branca, 35 - 1º andar CEP: 01408 -001 São Paulo, SP - Brasil
Fone: + 55 11 3170-1133 Fax: + 55 11 3170-1130 www.silveiraadvogados.com.br

contexto de crise econômica, que tem afetado especialmente as pequenas empresas, impedir, em sede de tutela de urgência, que os agravantes utilizem o nome e os elementos visuais que já vinham utilizando há anos - não só no estabelecimento em si, mas também em seus meios de divulgação -, pode ocasionar um impacto financeiro significativo ao empreendimento.

Na Justiça Paulista, em 2020 no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2246575-53.2020.8.26.0000²⁶:

Imediata abstenção da utilização da expressão “Royal” ou “Royale Odontologia”, ou outra similar, a qualquer título e em qualquer meio ou suporte, físico ou eletrônico, bem como a imediata alteração da denominação social da agravada, apta a gerar efeitos irreversíveis, além de prejuízos a terceiros. Inteligência do art. 300, § 3º, CPC.

Entretanto, a despeito dessa linha de raciocínio, em 2012, a 3ª Turma do STJ, no REsp 1132449/PR, em julgamento unânime, conduzido pelo voto da Ministra Nancy Andrighi, já tinha fixado um interessante entendimento a respeito do que aquela Corte denominou como “fato consumado” criado pelo próprio réu contrafeitor do bem industrial²⁷:

Autorizar que o produto seja comercializado e que apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafeitor, implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafeitor, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito.

Em seu voto, a Ministra Andrighi, ao comentar sobre a irreversibilidade reversa, aquela existente para o autor, esclareceu que²⁸:

A alegação de que a suspensão da comercialização do bem impactaria demasiadamente a receita da recorrida apenas demonstra o tamanho do risco de irreversibilidade fática, caso se mantenha a violação do direito do titular dos desenhos industriais.

Ou seja, o “fato consumado” mencionado por este acórdão diz respeito exatamente à situação de dependência que o

agente contrafeitor cria com o bem industrial contrafeito. Por ser bem intangível, a sua cópia ou imitação prescinde de maiores obstáculos físicos, fazendo com que a pessoa, seja por boa ou má-fé, acredite que seja fácil iniciar a contrafação sem um prévio exame acerca da existência de direitos alheios sobre a marca ou invenção.

Por outro lado, em 2014, dois anos depois desse acórdão, a 4ª Turma do STJ, ao julgar agravo regimental no REsp 1426081/SP, sob relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu em sentido diametralmente oposto, inaugurando uma divergência entre as próprias turmas daquela Corte Superior²⁹:

No caso em tela, notória a irreversibilidade do referido provimento jurisdicional, pois, acaso mantida a subsistência dos efeitos da antecipação de tutela e sobrevivendo eventual julgamento de improcedência do mérito da ação, será praticamente inviável economicamente à empresa recorrente a reversão de todos os procedimentos necessários à implantação das modificações impostas pela decisão antecipatória. Isso porque a determinação de “reestilização das embalagens” impõe necessária alteração em toda logística da fase de produção dos iogurtes comercializados, bem como implica a necessidade de gastos vultosos com a nova divulgação dos produtos a fim de dar publicidade ao consumidor sobre a mudança das embalagens, o que implicaria em efetivo prejuízo para os recorrentes.

A literatura especializada, por seu turno, parece criticar o indeferimento de tutelas de urgência em propriedade industrial sob a simples justificativa da irreversibilidade, como aponta o escólio de Marco Oliveira³⁰:

Portanto, não coibir imediatamente uma violação ao bem imaterial quando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida urgente pleiteada, é o mesmo que admitir que a ação inibitória nos casos da Propriedade Intelectual possa se resumir em uma ação de reparação de danos. [...] Portanto, a irreversibilidade do provimento jurisdicional não poderá servir de escusa para o julgador, que tentando resguardar o demandado prejudica o demandante

No mesmo sentido, a doutrina especializada de Dannemann *et al*³¹ e Humberto Pinho *et al*³², ao repugnarem a denegação

²⁶ TJ-SP – AI 2246575-53.2020.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 05/11/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 05/11/2020

²⁷ STJ. REsp 1132449/PR, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 13/03/2012, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 23/03/2012

²⁸ *Ibid.*

²⁹ STJ. AgRg no REsp 1426081/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 14/02/2014.

³⁰ OLIVEIRA, Marco Antonio de. Cognição, **Tutelas de Urgência e a Propriedade Intelectual**. In Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, nº 128, jan/fev de 2014, pg. 56.

³¹ “A rejeição não ponderada de pedido de tutela de urgência é imputar apenas ao autor o ônus do tempo da instrução processual. O que em geral não é compreendido pelos julgadores é que a rejeição da tutela urgente, ou consagração da ordinariade, implica automaticamente na concessão ao demandado de um benefício inverso da mesma natureza. Daí a necessidade manifesta de ponderação dos riscos envolvidos para as partes, caso a caso.”. *Op. cit.*, p. 499.

³² “Dentro dessa perspectiva, talvez fosse mais adequado falar em uma ponderação dos interesses em jogo, ou ainda em uma ponderação dos riscos da irreversibilidade, de al forma que, com base no princípio da proporcionalidade, o magistrado atuasse para evitar o risco maior – seja concedendo ou denegando a tutela de urgência.”. PINHO, Humberto Dalla Bernardina, *et al.* **O código de processo civil de 2015 e a propriedade industrial: o impacto das inovações sobre tutela provisória**. In Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, nº 146, jan/fev de 2017, pg. 33.

de tutelas de urgência de forma automática pela irreversibilidade para bens intelectuais, reforçam a questão da ponderação dos interesses em jogo, no sentido de evitar que o titular da propriedade industrial, ao ter negado pleito antecipatório, também não experimente prejuízos irreversíveis pela deslealdade concorrencial do réu.

5 • Conclusões

A celeuma é de grande importância prática, haja vista que, em muitos casos, a irreversibilidade é o único requisito que obsta a concessão da tutela urgente, permitindo que o réu, durante os anos do processo, possa enriquecer às custas do real criador do bem industrial. O que, a princípio, inviabilizaria a empresa do réu, pode acabar inviabilizando a empresa do autor.

A pesquisa demonstra uma tensão entre os entendimentos possíveis e aplicáveis, uma vez que, em ambos os casos, interesses legítimos, e albergados por garantias fundamentais previstas na Constituição, estão em jogo, quais sejam, o direito do réu à obter decisão transitada em julgado de cognição exaustiva antes de ver seu patrimônio ou liberdade restringidos (devido processo legal), versus o direito do autor a obter rápida e eficaz resposta judicial a ilícitos que devem ser reprimidos muitos antes da ocorrência do dano (efetividade da jurisdição).

Retomando as perguntas da introdução, com base na pesquisa realizada, é possível trazer algumas respostas preliminares: Seria a reversibilidade um pressuposto absoluto imune a qualquer mitigação perante outras garantias constitucionais e processuais? Majoritariamente, parece haver uma tendência da jurisprudência e da doutrina em flexibilizar esse requisito, não o deixando como absoluto. Evitar uma irreversibilidade para o réu não seria criar uma irreversibilidade para o autor? Parece que a praxe tende a ser sensível a tal ponto, notadamente quando se assenta na ideia da “irreversibilidade reversa”.

Tendo em vista que a irreversibilidade é um pressuposto previsto em instrumento normativo infraconstitucional, parece que cabe ao STJ, seguindo sua competência, dirimir esse conflito interpretativo. A pesquisa demonstra que aquela Corte

da Cidadania, ao menos por duas vezes, em duas Turmas diferentes, já foi instada a enfrentar o tema, tendo havido divergência entre as Turmas, existindo, portanto, uma ótima oportunidade para a Corte, fixar tese à questão.

Em ambos os casos, entretanto, parece ser preciso ter em mente o aspecto imaterial da propriedade industrial, que defere roupagem singular a este tema processual. Considerando que o processo não é um fim em si mesmo e que ele existe para situações de direito material, a questão posta em análise é um perfeito exemplo de que a natureza *sui generis* do direito material requer uma solução *sui generis* do direito processual.

Referências bibliográficas

BARBOSA, Denis Borges. O fator semiológico na construção do signo marcário. Disponível em: [https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_sig-no_marcario-1.pdf]. Acesso em: 20 mar. 2022.

BRASIL Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm]. Acesso em: 19 mar. 2022.

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm]. Acesso em: 21 mar. 2022.

BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm]. Acesso em: 01 fev. 2022.

BRASIL. Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0635.htm#:~:text=DECRETO%20No%20635%2C%20DE,que%20lhe%20confere%20o%20art]. Acesso em: 01 fev. 2022.

SEU SÓCIO NA ARGENTINA

Av. Corrientes 1386, Piso 13, Buenos Aires, Argentina.
Tel. (5411) 5353-0355 - Fax (5411) 5353-0356
www.palacio.com.ar



PALACIO
& Asociados
ARGENTINA

BRASIL. Lei N° 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm]. Acesso em: 21 mar. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1426081/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 14/02/2014.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1132449/PR, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 13/03/2012, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 23/03/2012.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. AI 0744983-76.2020.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 27/01/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2021.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. AI 2246575-53.2020.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 05/11/2020, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 05/11/2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. AI: 21105056320198260000 SP 211050563.2019.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 25/07/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2019.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 6ª C. Cível - EDC - 1313134-3/01 – Bandeirantes. Relator: Mario Nini Azzolini, julgado em 01.09.2015.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. Vol. 1 [livro eletrônico]. 23ª Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

DAL MONTE, Douglas Anderson. In **Panorama atual do novo CPC**. Coord. Paulo Henrique dos Santos Lucon, Pedro Miranda de Oliveira. Florianópolis: Empório do Direito, 2017, p. 157.

DANNEMANN, Gert Egon, et al. **Comentários à lei da propriedade industrial**. 3ª ed. Rev. e aut. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

DONIZETTI, Elpidio. **Curso Direito Processual Civil**. Atlas. 2020. Edição do Kindle.

FREIRE, Alexandre Reis Siqueira; CASTRO, Marcello Soares. **Nulidade de direitos de propriedade industrial e tutela de urgência satisfativa: processo administrativo de obtenção do direito e nulidade das patentes, registros de desenhos industriais e marcas**. Disponível em: [<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=f4a4da9aa7eadfd2>]. Acesso em 20 mar. 2022.

GONCALVES, Marcus Vinicius Rios. **Curso de Direito Processual Civil**, Vol 1 - 18ª Edição 2021 (p. 416). Saraiva Jur. Edição do Kindle.

LANA, Lucas de Sousa. **Reversibilidade da Tutela Antecipada de Urgência**. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel. 2021.

LUCON, Paulo Henrique dos Santos. In **Tutela provisória na atualidade, avanços e perspectivas: entre os 20 anos do art. 273 do CPC de 1973 e a entrada em vigor do novo CPC**. Coord. BUENO, Cassio Scarpinella et al. Editora Saraiva, 2016.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. **Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum**, volume 2. Edição do Kindle.

OLIVEIRA, Marco Antonio de. Cognição, **Tutelas de Urgência e a Propriedade Intelectual**. In Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, nº 128, jan/fev de 2014.

PINHO, Humberto Dalla Bernardina, et al. **O código de processo civil de 2015 e a propriedade industrial: o impacto das inovações sobre tutela provisória**. In Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, nº 146, jan/fev de 2017.

THEODORO Jr., Humberto. **Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum**. Vol. I. 58 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

ZAVASCKI, Teori Albino. In **Antecipação de Tutela**. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 97.

A iniquidade da matriz tributária como fator contribuinte para o consumo de bens pirateados e contrafeitos no Brasil

The inequity of the tax matrix as a contributing factor to the consumption of pirated and counterfeit goods in Brazil

● Cleucio Santos Nunes ●

Doutor em Direito do Estado e Constituição pela UnB, Mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, Especialista em Direito Tributário pela PUC-SP, Professor do PPGD em Direito da Universidade Católica de Brasília, ex-Conselheiro do CARF e Advogado. E-mail: cleucio.nunes@p.ucb.br

● Dihego Antônio Santana de Oliveira ●

Mestrando em Direito e especialistas em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior pela Universidade Católica de Brasília. Possui graduação em Ciências Navais pela Escola Naval e Direito pela Universidade do Estado do Amazonas. É Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2014 e atualmente exerce suas funções no Serviço de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (SEREP) da Alfândega do Porto de Manaus. E-mail: dihego.oliveira@a.ucb.br

Resumo

A tributação é essencial para financiar o Estado e suas políticas. Além de arrecadar, os tributos têm efeitos extrafiscais na sociedade, definidos pela matriz tributária que abrange sistemas, princípios e diretrizes. Essa matriz busca concretizar objetivos da República e dignidade humana, baseando-se em princípios-chave: capacidade contributiva e mínimo existencial. Entretanto, o Brasil enfrenta desafios de regressividade e desigualdade em sua matriz tributária, impactando o consumo e levando famílias a escolherem produtos falsificados devido a preços mais baixos. Isso prejudica a propriedade intelectual, o comércio e a sociedade. Medidas repressivas nas fronteiras são paliativas, mas não resolvem a questão, a menos que se abordem as causas subjacentes. Assim, uma solução contra a contrafação e pirataria requer uma reformulação completa da matriz tributária brasileira, redistribuindo o ônus de forma a garantir o mínimo existencial para todos. Isso permitirá escolhas dignas e um combate mais eficaz aos produtos falsificados.

Palavras-chave: Contrafação. Pirataria. Matriz tributária. Sistema tributário. Tributação sobre o consumo.

Abstract

Taxation is essential for funding the State and its policies. In addition to revenue collection, taxes have extraterritorial effects on society, defined by the tax framework that encompasses systems, principles, and guidelines. This framework seeks to achieve the Republic's objectives and human dignity, based on key principles: contributive capacity and minimum subsistence. However, Brazil faces challenges of regressivity and inequality in its tax structure, impacting consumption and leading families to choose counterfeit products due to lower prices. This harms intellectual property, trade, and society. Repressive measures at the borders are palliative, but do not resolve the issue unless underlying causes are addressed. Thus, a solution against counterfeiting and piracy requires a complete overhaul of the Brazilian tax framework, redistributing the burden to ensure minimum subsistence for all. This will enable dignified choices and a more effective fight against counterfeit products.

Keywords: Counterfeiting. Piracy. Tax matrix. Tax system. Consumption taxation.

Sumário • 1 • Introdução - 2 • Metodologia - 3 • Discussões - 3.1 • A matriz tributária brasileira - 3.2 • A contrafação e a pirataria - 3.3 • A influência da tributação no consumo de produtos contrafeitos e pirateados - 4 • Considerações finais • Referências bibliográficas

1 • Introdução

O impacto da falsificação e da pirataria na economia global tem se tornado mais severo a cada ano, não só para os detentores de direitos de propriedade intelectual como para a sociedade como um todo. Muitos produtos falsificados expõem o público a sérios riscos de saúde e segurança. De acordo com o "Illicit Trade Report 2021"¹, elaborado pela Organização Mundial das Aduanas (OMA), houve inúmeros casos de produtos farmacêuticos e medicamentos fabricados a partir de insumos venenosos, com padrão de qualidade inferiores ou sem os princípios ativos necessários, autopeças e brinquedos que não atendiam aos padrões de segurança, peças de aeronaves montadas a partir de peças de reposição adulteradas, alimentos, xampu e produtos de limpeza doméstica contendo ingredientes perigosos etc. Esses produtos falsificados podem ocasionar diversos danos, desde ferimentos leves até, na pior das hipóteses, a morte². Em virtude disso, os países, principalmente os desenvolvidos, têm se mobilizado para estabelecer tratados internacionais visando a implementar normas de observância em direitos de propriedade intelectual por meio de medidas de fronteira cada vez mais severas, a fim combater a esses delitos.

Entretanto, tentar combater esses problemas por meio de medidas unicamente repressivas é como tentar curar uma enfermidade ministrando medicamentos que visem exclusivamente a inibir os sintomas do paciente, sem buscar tratar as causas, ou seja, é ineficaz. Para encontrar uma solução efetiva para esses males é preciso fazer uma análise mais aprofundada do problema de modo a perquirir sua gênese - os fatores que levam a existir demanda por esses produtos. Talvez, o consumo desses produtos não seja, muitas vezes, uma opção, afinal, qual é o consumidor que não almeja usufruir de um produto de qualidade?

Com efeito, um dos possíveis motivos de haver demanda por mercadorias de marcas contrafeitas e pirateadas é seu o baixo valor em comparação com os originais, onerados sobremaneira por tributos que incidem, direta ou indiretamente, sobre a cadeia produtiva. Ademais, o peso excessivo dos tributos sobre os mais pobres compromete quase a totalidade

da renda das famílias com o pagamento de tributos ou com o consumo de serviços e produtos de primeira necessidade, deixando poucos recursos disponíveis para outros gastos.

Assim sendo, este artigo visa a analisar o impacto da tributação na escolha dos consumidores, no que diz respeito aos produtos que violam a propriedade intelectual em relação aos similares originais.

2 • Metodologia

No desenvolvimento da pesquisa para este artigo foram utilizadas três frentes de trabalho, cada qual sustentada sobre metodologia específica. São elas: a) pesquisa doutrinária, b) pesquisa normativa, c) pesquisa de dados, conforme segue:

Na pesquisa doutrinária foi utilizado o método da revisão bibliográfica, fichamento de leituras e interpretação de material. O primeiro passo na busca por material teve início nas bibliotecas digitais das principais universidades brasileiras, nos portais da Scielo, Qualis CAPES, Portal de Teses e Dissertações da CAPES, LexMI, Livrarias Digitais, Google Acadêmico, bem como em sites de Organizações e Institutos de Pesquisa. Os verbetes utilizados nessa pesquisa foram os seguintes: contrafação, pirataria, matriz tributária, sistema tributário, tributação sobre o consumo. Foi feita a análise do conteúdo e do referencial bibliográfico de teses e dissertações, passando, na sequência, para o exame de livros e artigos de revistas especializadas na matéria. Em seguida, foi feita uma seleção, colhendo os principais textos, para posterior leitura, fichamento e sistematização. Finalmente, tendo sido feita uma análise do material trabalhado, foi possível retirar conclusões a respeito da relação entre a matriz tributária brasileira e o consumo de bens contrafeitos e pirateados.

Em relação à pesquisa normativa, a finalidade foi identificar a forma como as normas tributárias oneram as mercadorias, seja diretamente ou indiretamente, induzindo o consumidor, muitas vezes, a substituir o consumo de bens originais por outros similares com marcas contrafeitas ou pirateados. Com efeitos, as fontes de pesquisas foram a Constituição Federal de 1988 (CF/88), a Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário

¹ Illicit Trade Report 2021. World Customs Organization, 2022. Disponível em: < http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/illicit-trade-report/itr_2021_en.pdf?db=web > Acesso em: 21 set. 2022.

² World Customs Organization. IPR, Health and Safety Programme. Disponível em: < <http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/ipr.aspx> >. Acesso em: 3 out. 2022.

Nacional – CTN), a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), a Lei nº 9.279/1996 (que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial), a Lei nº 9.610/1996 (que regula os direitos autorais), bem como outros atos normativos relacionados ao tema e leis estaduais que estabelecem alíquotas dos impostos sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços (ICMS). Para isso, foram utilizados os portais de legislação da internet em nível federal e estadual, para a busca desses diplomas normativos.

Em relação à pesquisa de dados, a finalidade foi obter informações acerca da carga tributária brasileira, bem como sua distribuição sobre as diversas bases de incidência e classes sociais; e informações acerca de indicadores econômicos e sociais que demonstrassem a correlação entre a tributação e a desigualdade social no país. Foram pesquisados também dados de apreensões de mercadorias contrafeitas e pirateadas. Para isso, as fontes de pesquisa foram os sites da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do Banco Mundial (BM), da Receita Federal (RFB), do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), da Organização Mundial das Aduanas (OMA), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), bem como outras instituições nacionais e internacionais que estudam o assunto.

3 • Discussões (desenvolvimento)

3.1 – A matriz tributária brasileira

Todo Estado depende de recursos financeiros para o custeio de suas atividades em geral e para o financiamento de políticas públicas que visem a concretizar os seus objetivos constitucionais. Uma das formas de realizar esse mister é promovendo

a arrecadação de tributos. A finalidade da tributação é, portanto, servir de instrumento à sociedade, dotando o Estado de instituições e mecanismos capazes de assegurar os direitos fundamentais do cidadão. Disso, pode-se concluir que a incidência tributária é um dos pilares de qualquer Estado.

É claro que essa contribuição financeira deve se dar de forma justa e equitativa, respeitando direitos e garantias fundamentais do contribuinte, bem como em patamar que não extrapole a capacidade contributiva de cada cidadão, a fim de que os objetivos relacionados à solidariedade sejam concretizados sem macular princípios caros, como o da dignidade da pessoa humana³.

No Brasil, o Código Tributário Nacional (CTN), Lei nº 5.172/1966, define tributo como sendo “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. Ainda, o que determina a natureza jurídica dessa exação é o fato que dá origem à obrigação de pagar, sendo insignificantes para qualificá-la a nomenclatura ou outras características formais, bem como a destinação do valor arrecadado⁴. Em regra, a obrigação de pagar tributo está relacionada com a ocorrência de algum fato que manifeste a capacidade contributiva ou que consubstancie atividade estatal diretamente relacionada a pessoas físicas ou jurídicas⁵.

O Sistema Tributário nacional prevê cinco espécies de tributos: os impostos; as taxas; as contribuições de melhoria; os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais⁶. O CTN define imposto como sendo “o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. Trata-se de uma exação que incide sobre uma exteriorização de riqueza por

³ PAULSEN, Leandro. **Curso de Direito Tributário Completo**. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 27.

⁴ BRASIL. **Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966**. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm>. Acesso em: 3 out. 2022.

⁵ PAULSEN, 2022, *op. cit.*, p. 45.

⁶ Essa classificação é dada pela CF/88, nos seguintes termos: impostos (arts. 145, I; 153; 154; 155 e 156); taxas (arts. 145, II; e 150, V); contribuições de melhoria (art. 145, III); empréstimo compulsório (CF/88, art. 148); e contribuições especiais (arts. 149 e 195).

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 - 7º e 8º ANDARES – CEP 01003-901 - SÃO PAULO – SP
 TEL.: (55) (11) 3291-2444 - FAX: (55) (11) 3104-8037 / (55) (11) 3106-5088
 E-mail: pinheironunes@pinheironunes.com.br
 Home Page: www.pinheironunes.com.br

parte do contribuinte. As taxas, por sua vez, têm como fato gerador “o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”⁷. As contribuições de melhoria podem ser instituídas quando da realização de obras públicas que impliquem em valorização patrimonial imobiliária do contribuinte. Os empréstimos compulsórios têm por finalidade obter recursos para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, ou em caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Por fim, Leandro Paulsen define contribuições especiais como sendo tributos que se prestam a financiar “ações voltadas a finalidades específicas que se referem a determinados grupos de contribuintes, de modo que se busca, destes, o seu custeio”⁸.

Em algumas ocasiões, o encargo econômico-financeiro do pagamento do tributo é suportado pela pessoa que pratica imediatamente o fato gerador da obrigação (o contribuinte de direito), sem a possibilidade de sua transferência para terceiros. Nesses casos, tem-se os chamados tributos diretos, a exemplo do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF). Entretanto, há alguns tributos que, em virtude de seus elementos constitutivos, permitem a transferência desse ônus para pessoa diferente daquela que praticou a hipótese de incidência (os chamados contribuintes de fato). Esses são os tributos indiretos, sendo os seus maiores expoentes aqueles que incidem sobre a cadeia produtiva e o consumo, a exemplo do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Apesar de muito difundida no meio jurídico pela praticidade que ela oferece ao estudioso do fenômeno tributário, essa classificação dos tributos em diretos e indiretos recebe muitas críticas. Isso se deve, principalmente, pela possibilidade de todos os tributos que incidem sobre a cadeia produtiva rotulados como diretos serem repassados na prática ao consumidor, como é o caso do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), do PIS/COFINS, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), entre outros⁹.

Dois podem ser os efeitos decorrentes da tributação que, em regra, estão sempre presentes em maior ou menor grau: o

primeiro é carrear recursos aos cofres públicos para o financiamento do Estado e de suas políticas sociais (o chamado efeito fiscal); o segundo efeito é o de induzir o comportamento do contribuinte e de interferir na economia, seja de forma proposital ou não, (o chamado extrafiscal). O efeito fiscal é bem conhecido e, de certo modo, esperado e compreendido pelo contribuinte. Entretanto, faz-se necessário analisar com cuidado o efeito extrafiscal do tributo, pois, por gerar impactos financeiros no bolso do contribuinte, seja diminuindo sua renda ou encarecendo o preço dos produtos e serviços, tem repercussão, quer queira quer não, no equilíbrio do mercado e no campo social.

O problema consiste nos efeitos extrafiscais não pretendidos pelo governo, mas que ocorrem em virtude de o Brasil possuir uma matriz tributária iníqua, que onera de forma desproporcional os mais pobres, promovendo uma série de injustiças. E um desses efeitos pode ser observado na opção, ou melhor, não falta de liberdade substancial de muitas famílias na hora de escolher entre consumir uma mercadoria original ou outra que viole direitos de propriedade intelectual.

O conceito de “matriz tributária”, criado pelo professor Valcir Gassen e desenvolvido pelo professor Cleucio Nunes, auxilia a externar muitos dos efeitos extrafiscais dos tributos, de forma que o Direito Tributário possa ser um instrumento de realização do Estado Democrático por meio do auxílio na consecução dos objetivos da República, insculpidos no art. 3º da CF/88¹⁰. Para isso, a matriz tributária reúne outros sistemas influentes na tributação, tais quais as forças políticas, as condições econômicas, os indicadores sociais, e o respeito às normas integrantes do sistema jurídico¹¹. Portanto, é fácil concluir que não pode o sistema tributário, entendido como um sistema de normas dispostas de forma hierárquica tendo a CF/88 no ápice, ser formado por regras e princípios que não cogitem atender esses objetivos.

A relação jurídico-tributária entre o Estado e os contribuintes deve ser norteada por um sistema de normas equilibrado, de forma que não haja opressão por parte do Fisco e nem regalias discriminatórias injustificadas¹².

Para se aferir se existe justiça tributária, há de se verificar as consequências práticas que o sistema acarreta e não apenas se está ocorrendo o cumprimento irrestrito de suas normas no sentido formal. Por isso a importância de se olhar para o

⁷ CTN, art. 77.

⁸ PAULSEN, *op. cit.*, p. 68.

⁹ GASSEN, Valcir. PAULINO, Sandra Regina da Fonseca; D'ARAÚJO, Pedro Júlio Sales. Tributação sobre o consumo: o esforço em onerar mais quem ganha menos. In: Equidade e eficiência da matriz tributária brasileira: diálogos sobre Estado, Constituição e Direito Tributário. Brasília: Consulex, 2012.

¹⁰ CF/88, Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

¹¹ NUNES, Cleucio Santos. Justiça tributária. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 20.

¹² *Ibid.*, p. 30.

mundo dos fatos, a fim de se aferir a repercussão social da tributação no dia a dia das famílias¹³.

Para melhor compreender a matriz tributária, Nunes a divide em duas estruturas: a endógena e a exógena. A estrutura endógena seria um conjunto de normas de direito que visa a organizar a matriz por dentro, de forma a promover a justiça no caso concreto, portanto, tendo a equidade como valor e a capacidade contributiva como princípio. Por sua vez, a estrutura exógena tem como finalidade contribuir para a concretização dos objetivos da República retrocitados, servindo de arrimo financeiro das políticas públicas. Portanto, o valor informador dessa estrutura seria a justiça abstrata e os princípios sob os quais ela se assenta são o da dignidade da pessoa humana e a proteção do mínimo existencial¹⁴.

Assim sendo, conclui-se que na análise de uma matriz tributária deve-se enxergar não somente se as obrigações principais e acessórias relacionadas ao pagamento de tributos estão sendo cumpridas a contento. Antes disso, há de se verificar se esse sistema normativo se presta a promover a equidade, observando a capacidade contributiva do cidadão, e se ele é justo, no sentido de se ele é capaz de promover a dignidade da pessoa humana e de contribuir para a construção, por exemplo, de uma sociedade livre e menos desigual.

É fácil constatar que o sistema tributário brasileiro não é capaz de realizar a chamada “equidade fiscal”, que, segundo Cleucio Nunes, é a capacidade de exigir de todas as pessoas, de forma proporcional, o apropriado sacrifício de contribuição, de forma que o sistema atinja sua meta desejável, qual seja, tributar os cidadãos respeitando suas capacidades contributivas, bem como promover a justiça social¹⁵.

A finalidade deste artigo é promover a reflexão do papel do direito tributário como instrumento de manutenção do *status*

quo ou como transformador das carências humanas sociais, quando se trata da busca pela satisfação do bem-estar da sociedade por meio do consumo de produtos e serviços. Outro objetivo deste artigo é questionar até que ponto nossa matriz tributária contribui para que os cidadãos sejam livres para fazer escolhas do que consumir, promovendo, assim, parte da justiça e do desenvolvimento nacional almejados pela nossa República.

Segundo Paulsen, o Estado só pode exigir que seus cidadãos colaborem com o custeio dos gastos públicos na medida de sua capacidade econômica, de forma que aqueles que disponham de mais riqueza contribuam proporcionalmente mais do que os mais pobres. Define-se, dessa forma, o conceito de capacidade contributiva, que deve garantir tanto a equidade horizontal quanto a vertical na gradação do ônus tributário. Trata-se, contudo, não somente de um princípio a orientar o sistema tributário, mas um critério de justiça fiscal. Há quem diga, inclusive, se tratar de um princípio de sobredireito, na medida em que, ainda que não tivesse positivado na Constituição Federal¹⁶, nortearia o exercício da tributação. Há na doutrina, inclusive, quem entenda que esse princípio se aplica a todas as espécies tributárias, e não apenas aos impostos, a despeito de ser de forma distinta e de acordo com as características de cada espécie tributária¹⁷.

Contudo, um indivíduo só manifesta capacidade contributiva quando ele, além de possuir um vínculo jurídico com determinado Estado, tem a salvo uma quantia patrimonial que lhe permita desfrutar uma vida digna, o chamado “mínimo vital”. Por isso, Cleucio Nunes define capacidade contributiva da seguinte forma:

a aptidão do indivíduo para contribuir para o custeio das despesas públicas, mediante vínculo criado por lei, devendo buscar a máxima distribuição equitativa

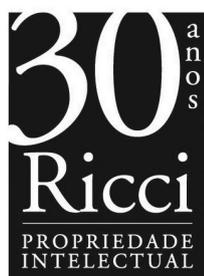
¹³ *Ibid.*, p.35.

¹⁴ *Ibid.*, p. 20-24.

¹⁵ *Ibid.*, p. 37.

¹⁶ CF, art. 145, § 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

¹⁷ PAULSEN, 2022, *op. cit.*, p. 82.



Marcas
Patentes
Direito Autoral
Software
Transferência
de Tecnologia

www.ricci.com.br

Rua Domingos de Moraes, 2781
Conjunto 1001

04035-001 – São Paulo – Brasil

Fone: 55 (11) 2832-5707

E-mail: ricci@ricci.com.br

de carga tributária entre os contribuintes, respeitando o mínimo existencial, independentemente de qualquer benefício entregue pelo Estado de forma específica e direta ao contribuinte¹⁸.

Esse princípio, pelo que se percebe, tem propensão para realizar a justiça no ato de tributar por intermédio da equidade¹⁹.

Ainda, toma-se neste artigo como conceito de desenvolvimento, para fins de concretização de um dos objetivos da República, aquele desenvolvido por Amartya Sen. Para esse economista, a concepção de desenvolvimento deve transcender a meta de promover o crescimento econômico (entendido como crescimento do Produto Nacional Bruto – PNB), o acúmulo de riqueza e a melhoria de outros índices relacionados à renda. É preciso enxergar o desenvolvimento como expansão de liberdades individuais substantivas, com a finalidade de permitir que as pessoas tenham oportunidades efetivas de escolher o que querem²⁰.

Nesse contexto, o Estado precisa levar em consideração as liberdades substantivas por ocasião da elaboração das políticas tributárias, como forma de promover o desenvolvimento nacional. Caso contrário, normas tributárias que mantenham ou acentuem as desigualdades sociais estariam se prestando a realizar o inverso do almejado. A tributação não pode prejudicar as liberdades reais dos cidadãos, tais quais: o direito de acesso à cultura; direito de livre acesso ao mercado; direito de alimentação; direito de moradia, o direito de propriedade etc.

É fácil perceber, portanto, que, quando o Estado tributa as pessoas além de suas capacidades contributivas, há uma nítida violação de sua liberdade. Da mesma forma, quando uma alta carga tributária incidente sobre o consumo se conjuga com uma desproporcional tributação sobre a renda, excluindo parcela significativa da população do mercado consumidor, não há liberdade, e o desenvolvimento, outrora almejado, fica comprometido.

3.2 – A contrafação e a pirataria

A contrafação de marca e a pirataria são dois fenômenos sociais de violação de direitos da propriedade intelectual. Grosso modo, considera-se “bens de marca contrafeita” qualquer

bem que exiba sem autorização uma marca que seja igual à marca registrada relativa a tais bens ou que não possa ser diferenciada da marca autêntica, e por “bens pirateados” considera-se qualquer bem que constitua cópia efetuada sem a anuência do titular do respectivo direito autoral²¹. Ressalte-se que, segundo Carlos Correa *apud* Heloísa Medeiros, no conceito de contrafação de marca não estão compreendidas as situações de disputas legítimas entre duas marcas registradas, bem como o conceito de bem pirateado não alcança o conceito de plágio²².

Conforme definido pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a Propriedade Intelectual é gênero, que se subdivide em duas espécies: a) a propriedade industrial, que inclui as patentes de invenção e de modelos de utilidade, as marcas, os desenhos industriais e as indicações geográficas; e b) os direitos autorais, que comportam trabalhos literários, filmes, músicas, trabalhos artísticos e obras arquitetônicas, além de direitos conexos como os pertinentes aos intérpretes e fonogramas. O direito do inventor (propriedade industrial) está intrinsecamente ligado ao direito empresarial, enquanto o direito do autor (direito autoral) está mais ligado ao direito civil. O que eles teriam em comum é o fato de protegerem bens imateriais, que resultam da atividade criativa do gênio humano. Entretanto, entre eles há relevantes diferenças, mormente no que se refere ao regime de proteção jurídica aplicável, na medida em que o direito autoral protege a obra em si, enquanto o direito de propriedade industrial protege uma técnica²³.

Em que pese ser a Propriedade Intelectual (PI) um instituto do Direito que, por meio de leis, garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto - seja nos domínios industrial, científico, literário ou artístico - o direito de obter, por um determinado período, recompensa pela própria criação²⁴, este trabalho se restringirá a analisar somente a relação da matriz tributária brasileira com as violações do direito de marca (contrafação de marca) e do direito autoral (pirataria).

Percebe-se que os bens intelectuais têm as características de serem imateriais, intangíveis e, portanto, tendentes à transnacionalidade, motivo pelo qual a violação dos direitos relativos a eles causam prejuízos que impactam o equilíbrio do comércio internacional, os interesses de seus detentores

¹⁸ NUNES, 2019, *op. cit.*, p. 57.

¹⁹ *Ibid.*, p. 67.

²⁰ SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 28-29.

²¹ Propriedade Intelectual. Associação Paulista de Propriedade Intelectual (ASPI), 2021. Disponível em: <https://aspi.org.br/propriedade-intelectual/>. Acesso em: 23 out. 2021.

²² MEDEIROS, Heloísa Gomes. Observância dos Direitos de propriedade intelectual por meio de medidas de fronteira no Brasil: Análise da Aplicação do Regulamento Aduaneiro pelas Autoridades Alfandegárias à Luz do Acordo Trips e dos Precedentes Judiciais Nacionais. In: GRAU WACHOWICZ, Marcos; GRAU-KUNTZ, Karin (Org.). **Estudos de Propriedade Intelectual em Homenagem ao Prof. Dr. Denis Borges Barbosa**. Curitiba: IODA, 2021. p. 95 - 123.

²³ RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito Empresarial**: volume único. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2020. p. 295.

²⁴ **Propriedade Intelectual**. Associação Paulista de Propriedade Intelectual (ASPI), 2021. Disponível em: <https://aspi.org.br/propriedade-intelectual/>. Acesso em: 23 out. 2021.

e da sociedade civil como um todo.²⁵ Nesse sentido, o assunto contrafação de marca e pirataria tem sido objeto de debates em diversos foros²⁶ e, há algum tempo, os países têm buscado encontrar soluções para esses problemas em acordos internacionais, propondo a incorporação de normas de observância de direitos de propriedade intelectual nos ordenamentos jurídicos do diversos membros. Tais normas, em sua maior parte, estipulam medidas repressivas ou preventivas mais contundentes contra essas práticas.

Firmado em 1994, juntamente com a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), o principal tratado representativo dessas discussões é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS – sigla em inglês, pela qual mais comumente é conhecido), que está em vigor até os dias atuais. O TRIPS estabelece princípios, diretrizes e regras mínimas que os Estados Partes devem incorporar aos seus ordenamentos jurídicos, visando a permitir que os detentores de direitos de PI possam tutelar seus interesses contra possíveis violações, quando houver fundada suspeita de que um determinado bem possui marca contrafeita ou é pirateado. Contudo, praticamente todos os tratados internacionais que abordam esse tema, inclusive o TRIPS, possuem uma característica peculiar: o fato de tentarem solucionar as violações dos direitos de PI por meio de medidas repressivas, mormente pelo que se denomina medidas de fronteiras.

As medidas de fronteira em propriedade intelectual referem-se aos mecanismos que podem ser adotados por autoridades alfandegárias para controlar a circulação de bens que infrinjam direitos de propriedade intelectual através da fronteira do território de um país. Essas medidas estão regulamentadas nos artigos 51 a 60, Seção 4, Parte III, do Acordo TRIPS, sob o nome de “exigências especiais relativas a medidas de fronteira”. A finalidade precípua dessas normas, que são de direito privado, é dotar os detentores de um direito de propriedade intelectual de ferramentas necessárias para prevenir, coibir ou reparar os danos que possam advir da prática da pirataria e da contrafação no comércio internacional. Elas conferem, pois, aos detentores desses direitos a faculdade de atuar junto às autoridades públicas competentes, por meio de requerimento, a fim de impedir a entrada em circulação dessas mercadorias no território do país²⁷. Entretanto, por ser um problema deveras complexo e que possui raízes muito mais profundas do que aparenta, buscar soluções para ele por meio de medidas repressivas é como tentar curar um doente ministrando medicamentos para inibir os sintomas da doença, sem tratar sua causa.

Vive-se num mundo capitalista, no qual o ser humano é induzido e instigado, a todo instante, ao consumo por um *marketing* extremamente predatório. O uso da propaganda de forma exacerbada incita os consumidores a possuírem determinados produtos, serviços e marcas, como forma de realização pessoal e de pertencimento a determinado grupo social. Entretanto, devido à extrema desigualdade social, grande parte da população se vê excluída do mercado consumidor de determinados bens e serviços. Essa exclusão gera nas pessoas uma sensação de injustiça que lhes tornam imunes ao sentimento de que estariam fazendo algo de errado ao consumirem produtos falsificados. Outros possíveis motivos da demanda por esses bens são a falta de acesso à cultura, a sensação de que a pirataria e a contrafação seriam crimes sem vítimas, a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho formal e a prática de mercado da obsolescência programada.

Além disso, soma-se o fato de o Brasil possuir uma matriz tributária extremamente iníqua, com efeitos regressivos sobre a renda dos mais pobres. Como será demonstrado mais adiante, o país opta por uma tributação baseada, preponderantemente, no consumo em detrimento da renda, além de incidir diversos tributos na cadeia produtiva, o que acaba encarecendo sobremaneira os preços das mercadorias e dos serviços. Além disso, a distribuição da tributação que incide sobre renda não é equitativa, não permitindo que grande parcela da população tenha excedente de capital para investir no consumo de bens originais, em regra, mais caros.

Nesse sentido, este artigo busca compreender a influência desse último fator: o papel da matriz tributária brasileira na “escolha” das famílias pelos produtos contrafeitos e pirateados, em detrimento dos similares originais. A palavra “escolha” se encontra entre aspas, pois é possível, inclusive, questionar se os indivíduos seriam realmente dotados liberdade de optar pelos produtos originais.

Urge fomentar essa discussão para que se busquem soluções efetivas para os males que a contrafação de marca e a pirataria, em tese, causam à sociedade e ao comércio internacional, que não sejam paliativas, tais quais os são as medidas de fronteira TRIPS. De acordo com o *Illicit Trade Report 2021*²⁸ houve um aumento no número de apreensões de produtos farmacêuticos e medicamentos prescritos fabricados a partir de constituintes venenosos ou inferiores ou sem ingredientes ativos, autopeças e brinquedos que não atendem aos padrões de segurança, peças de aeronaves montadas a partir de peças de reposição falsificadas, alimentos, xampu e produtos

²⁵ MEDEIROS, 2021, *op. cit.*, p. 95.

²⁶ A professora Heloísa Medeiros, na obra *Medidas de Fronteira TRIPS-PLUS e os Direitos de Propriedade Intelectual* (2012), aponta alguns de foros, tais quais: Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Organização Mundial do Comércio (OMC), Tratados de Livre Comércio (TLC), Organização Mundial das Aduanas (OMA), Organização Mundial de Saúde (OMS), União Postal Universal (UPU) e Acordo Comercial Anticontrafação.

²⁷ MEDEIROS, 2021, *op. cit.*, p. 95-102.

²⁸ *World Customs Organization. Publications*. Disponível em: < <http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/resources/publications.aspx> >. Acesso em: 30 set. 2022.

de limpeza doméstica contendo ingredientes perigosos etc. Esses produtos falsificados, com efeito, podem causar, desde ferimentos leves até, na pior das hipóteses, a morte.

No Brasil, tanto a contrafação de marca²⁹ quanto a pirataria³⁰ são considerados crimes. Em que pese a tipificação dessas condutas como crimes buscarem tutelar interesses eminentemente privados, elas, por vezes, estão associadas a delitos de natureza mais graves, que, em regra, violam o interesse público³¹. Diversos exemplos podem ser citados, tais quais: o crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP); o crime de falsificação de produtos alimentícios (art. 272 do CP); o crime de falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273 do CP); crime de falsificação de selo ou sinal público (art. 296 do CP); crimes contra o consumidor (arts. 63 e 66 do Código do Consumidor); crime de descaminho (art. 334 do CP); crime de contrabando (art. 334-A do CP); crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei nº 4.729/1965), entre outros. Inclusive, muitos deles são considerados hediondos, nos termos da Lei nº 8.072/1990.

Geralmente os agentes envolvidos nesses delitos estão estruturados em uma rede logística complexa de produção, distribuição e venda desses produtos. Há diversos estudos que associam o crime de pirataria e contrafação de marca ao financiamento do tráfico de drogas, ao tráfico de armas,

ao tráfico de pessoas, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo internacional³². Isso demanda, portanto, por parte do Estado uma atenção especial, não pela simples violação dos direitos de propriedade intelectual por si só, mas por esses outros delitos, muito mais graves, associados a essa violação de interesse privado. Estes, sim, de interesse da coletividade.

3.3 – A influência da tributação no consumo de produtos contrafeitos e pirateados

Feita uma análise preliminar dos conceitos essenciais para a compreensão da matriz tributária brasileira, bem como dos fenômenos da contrafação de marca e da pirataria, passa-se, então, a examinar a correlação entre eles.

Carga tributária é o valor correspondente ao total de tributos arrecadados em comparação ao valor total bruto da riqueza produzida por um país (PIB), em pontos percentuais. No Brasil, em 2021, a carga tributária bruta correspondeu a 33,90% do PIB³³.

No primeiro capítulo foi dito que a matriz tributária brasileira é, preponderantemente, baseada no consumo. Essa informação pode ser comprovada por meio de dados coletados em estudo realizado pela OCDE e no site da Receita Federal.

²⁹ Vide artigo 189 e 190 da Lei nº 9.279/1966. BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1966**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm >. Acesso em: 3 out. 2022.

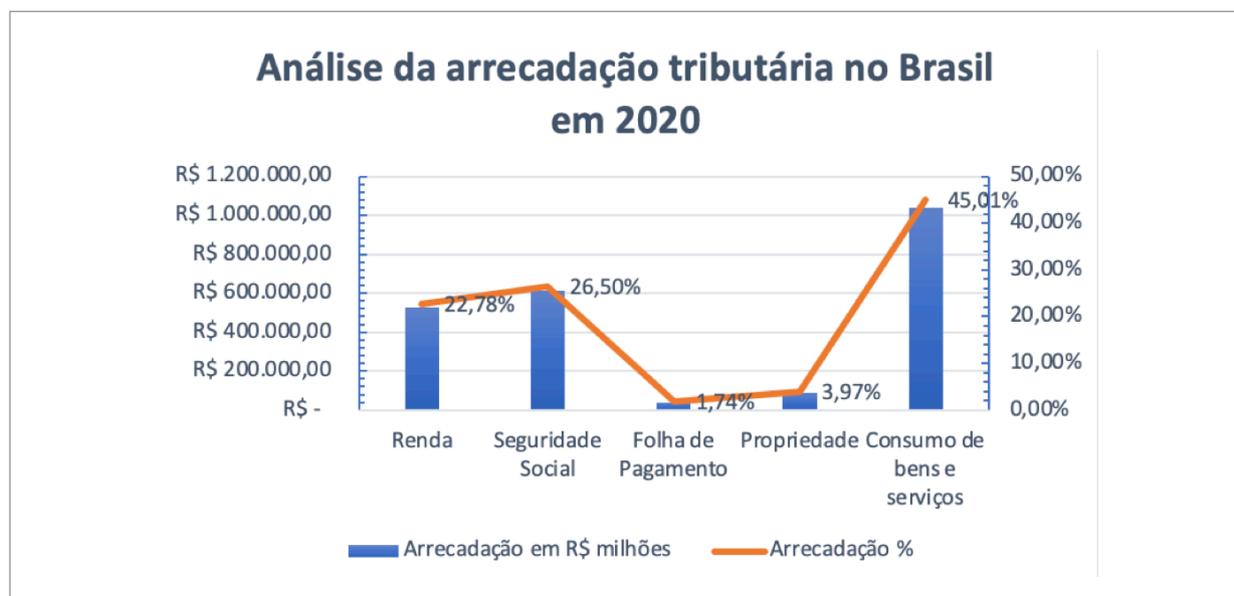
³⁰ Vide artigo 184 do Decreto-Lei nº 2.848/40. BRASIL. Decreto-**Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm >. Acesso em: 3 out. 2022.

³¹ Cito um exemplo da correlação dos crimes de contrafação a outros de natureza mais grave, publicado em matéria no Jornal Folha de São Paulo, no dia 11/10/2006: “Bonecas feitas de lixo hospitalar reciclado ou com excesso de metais pesados, carrinhos que soltam peças que podem ser engolidas e brinquedos com arestas ou pontas afiadas. Com participação de 15% do setor e consumidos por um em cada quatro brasileiros, os brinquedos pirateados representam um risco à saúde das crianças. Análises feitas pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) em brinquedos piratas apreendidos revelaram dados assustadores. Uma boneca de plástico, por exemplo, tinha na composição 298 mg/kg de chumbo, valor três vezes acima do máximo aceitável pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que é de 90 mg/kg. O excesso desse metal pesado, que dá a cor vermelha dos brinquedos, contamina o sistema nervoso, a medula óssea e os rins. Também interfere nos processos genéticos ou cromossômicos. Segundo Luiz Paulo Barreto, presidente do CNCP (Conselho Nacional de Combate à Pirataria), um dos casos mais alarmantes aconteceu há um ano. Análises químicas mostraram que bonecas pirateadas da China foram confeccionadas com resíduos plásticos hospitalares. “Para conseguir um preço tão baixo, as máfias internacionais estavam usando, sem nenhum escrúpulo, o material mais barato possível. Em algumas análises, foi constatado o uso de plástico reciclado de lixo hospitalar. Um material tóxico, que as crianças colocam na boca, manuseiam”, afirma. Barreto diz que, além da péssima qualidade, os brinquedos contrabandeados tornaram-se um risco à saúde pública. “Ao presentear os filhos com um brinquedo pirata, os pais podem estar expondo a integridade deles em risco”, alerta. Outro problema constatado pelo Inmetro é que os brinquedos pirateados não apresentam o texto obrigatório para restrição de faixa etária ou recomendações antes do uso. Um tipo de mordedor, indicado a crianças abaixo de três anos, não trazia a advertência de que o brinquedo deveria ser colocado em água fervente antes do uso. Os testes mostraram que vários brinquedos liberam objetos pequenos, que podem ser engolidos, ou, quando caem, expõem pontas e cantos afiados, passíveis de ferir a criança. Mesmo com tantos perigos, 24% dos brasileiros dizem comprar brinquedos pirateados, revelou uma pesquisa da Câmara de Comércio dos EUA, realizada ano passado. Em média, são comprados nove brinquedos por ano, com valor aproximado de R\$ 18 cada. Segundo Sinésio Batista da Costa, presidente da Abrinq (associação das indústrias de brinquedos), há dez anos, a participação dos piratas chegava a 40% do setor de brinquedos. Hoje, está em 15%. “Os consumidores estão se conscientizando do perigo que esses brinquedos representam.” No primeiro semestre deste ano, o país bateu o recorde de apreensões de brinquedos piratas. Foram 328 mil toneladas, de janeiro a junho, ante 12 mil no mesmo período de 2005, segundo a Receita Federal”. COLLUCCI, Claudia. **Brinquedo Pirata tem até lixo hospitalar**. Folha de S. Paulo. São Paulo, 11 de outubro de 2006. Disponível em: < <https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u126936.shtml> >. Acesso em: 24 out. 2021.

³² NAÍM, Moisés. **Ilícito**: o ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do tráfico à economia global. Tradução: Sérgio Lopes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.

³³ Tesouro Nacional. Carga tributária bruta do Governo Geral chega a 33,90% do PIB em 2021. Disponível em: [<https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/noticias/carga-tributaria-bruta-do-governo-geral-chega-a-33-90-do-pib-em-2021>]. Acesso em: 23 set. 2022.

Tabela 1 – Análise da arrecadação tributária no Brasil em 2022 por base de incidência



Fonte: OCDE³⁴ e Receita Federal

Conforme é possível se depreender pela tabela 1, 45,01 por cento da arrecadação do país advém de tributos incidentes sobre o consumo. Caso se leve em consideração nesse cálculo os tributos para a seguridade social e sobre a folha de pagamento³⁵, o patamar de tributos que são repassados aos contribuintes embutidos nos preços dos produtos pode atingir até 73,25 pontos percentuais. Destaque-se que nessa modalidade de tributação indireta não é levada em consideração a capacidade contributiva do consumidor, o que gera um efeito regressivo.

No Brasil, há a predominância de tributos “proporcionais”. Entende-se por tributo proporcional aquele cuja base de cálculo varia, mas que a alíquota aplicável é constante. Isso, entretanto, implica o agravamento do efeito da regressividade da matriz tributária como um todo, na medida em que a

carga tributária total acaba sendo inversamente proporcional ao nível de renda da população. Em outras palavras, o que acontece na prática é que a alíquota média efetivamente aplicada aos mais pobres é maior do que a aplicada aos mais ricos, e um dos fatores que mais contribuem para esse fato é justamente a preponderância da tributação sobre o consumo (ICMS, IPI, ISS, II, PIS/COFINS, INSS patronal, CSLL etc), cuja técnica empregada é a da proporcionalidade das alíquotas, quando o desejável seria a aplicação de alíquotas progressivas para a efetivação da equidade³⁶.

A elevação dos preços finais dos produtos é acentuada com os altos custos operacionais de conformidade tributária. Esses custos são as despesas relacionadas ao cumprimento das obrigações acessórias e principais, já que quase a maior

³⁴ Organisation for Economic Co-Operation and Development. Details of Tax Revenue – Brazil. Disponível em: [\[https://stats.oecd.org\]](https://stats.oecd.org). Acesso em: 28 set. 2022.

³⁵ GASSEN, PAULINO e D'ARAÚJO, 2012, *op.cit.*

**Transformar criações em
propriedade é a nossa missão**

*Propriedade Intelectual | Contencioso Judicial
Direito Empresarial | Direito Regulatório*



info@tavaresoffice.com.br
tel: 21 2216.6350

www.tavaresoffice.com.br

Rua da Assembléia, 10 | 4107 - 4110 | Centro, Rio de Janeiro

Siga nossas redes:

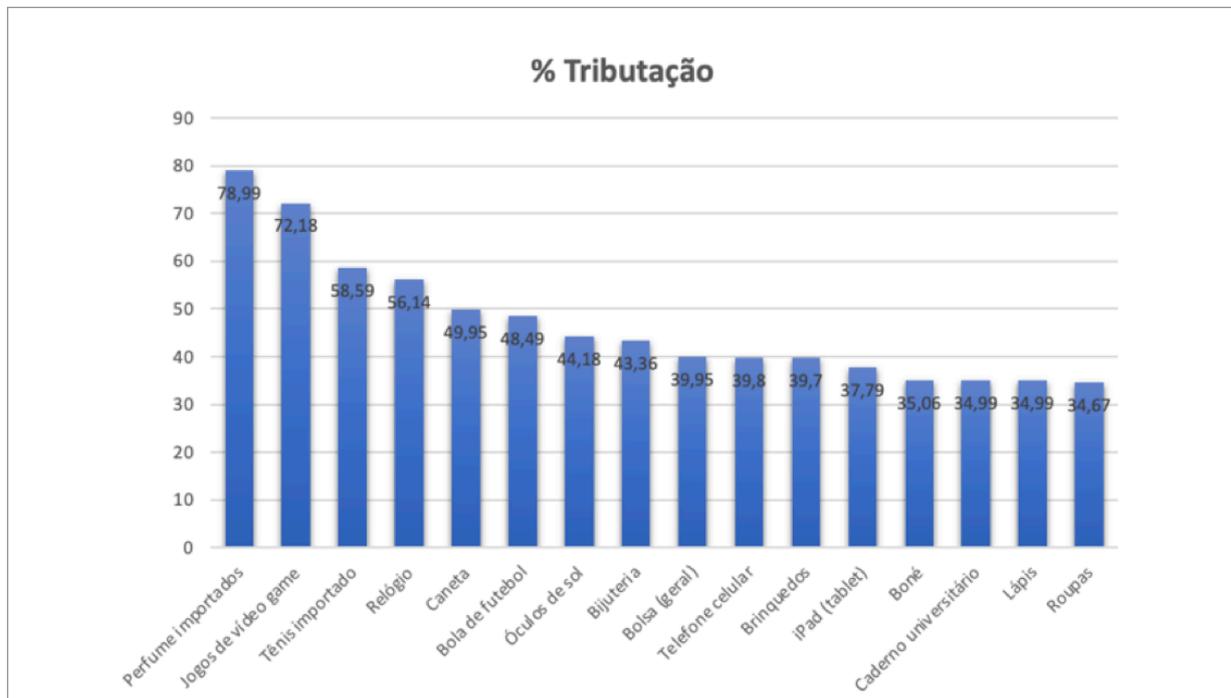


parte dos tributos são lançados por homologação. Como exemplo dessas despesas, que acabam sendo levadas em consideração no valor final das mercadorias e dos serviços, cita-se o seguinte: gastos com recursos humanos e materiais para a escrituração fiscal; com assessoria jurídica e contábil; com emissão de notas fiscais; com custas de processos administrativos e judiciais tributários. Para Leandro Paulsen, os custos de conformidade são muito elevados no Brasil, em

virtude de diversos motivos, dentre os quais cita-se: a quantidade excessiva de tributos e a complexidade da legislação vigente, que piora com as constantes alterações³⁷.

A título de exemplo, no site *impostometro*, é possível verificar o quanto do preço de um determinado produto é composto por tributos sobre o consumo. Nesses casos, não foram levados em consideração os tributos tidos como diretos pela doutrina que oneram a sociedade empresária.

Tabela 2 – Tabela exemplificativa do percentual de tributos na composição do preço de alguns produtos



Fonte: Dados extraídos do site *Impostometro*³⁸

Outro problema que agrava a situação do consumidor é a forma como é tributada a renda. Entende-se por renda o incremento na capacidade de consumir, abatidas as despesas que concorreram para isso, que pode ter como origem o trabalho, o capital, ou a combinação de ambos, bem como os proventos de qualquer natureza, que só se consuma com sua disponibilidade econômica³⁹.

No Brasil, a renda é tributada por alíquotas progressivas que variam de 7,5% a 27,5%, conforme a base de cálculo, cujo objetivo seria tributar cada indivíduo de acordo com a sua capacidade contributiva. Há, ainda, uma faixa de isenção que, em tese, visaria a finalidade de não tributar o mínimo existencial. Entretanto, na prática, nem o mínimo existencial nem a capacidade

contributiva do contribuinte são respeitados. Nos dias atuais, o teto da base de cálculo para a isenção do IR é de R\$ 1.903,90.

Segundo estudos do DIEESE⁴⁰, o salário mínimo necessário para uma vida tida como digna, em agosto de 2022, era de R\$ 6.298,91, levando em consideração o custo nacional da cesta básica de alimentos. Esse é um valor que representa 5,19 vezes o valor nominal do salário mínimo vigente, que era de R\$ 1.212,00.

Acontece que desde o ano de 2015 a tabela do imposto de renda não é revisada e, desde 1994, ela acumula perdas inflacionárias, pois não é reajustada com base nos índices de inflação.

³⁷ PAULSEN, 2022, *op. cit.*, p. 35.

³⁸ *Impostometro*. Relação de produtos. Disponível em: < <https://impostometro.com.br/home/relacaoprodutos>>. Acesso em: 28 de set. 2022.

³⁹ NUNES, *Ibid.*, p.168.

⁴⁰ Fonte: DIEESE. Pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos. Disponível em: [<https://www.dieese.org.br/analisecestabasicasalarioMinimo.html>]. Acesso em: 02 out. 2022.

Tabela 3 – Tabela que demonstra a evolução histórica da base de cálculo para isenção do IR



Fonte: Receita Federal

Em 1994, a base de cálculo para isenção do IR correspondia a nove vezes o valor do salário mínimo. Hoje, aqueles que auferem apenas 1,57 salários mínimos (valor muito aquém do mínimo existencial, que é de 5,19 SM) já são tributados na sua renda. Como se não bastasse, aqueles que auferem rendimentos mensais acima de R\$ 4.664,68 já são tributados pela alíquota máxima do IR, que é de 27,5 por cento. Esse efeito piora, pois, em regra, os mais pobres não dispõem de despesas que possam abater da base de cálculo, tais quais os gastos com educação, saúde, previdência privada entre outros, como forma de reduzir o imposto final a ser pago.

Nesse sentido, Cleucio Nunes pontua o seguinte:

Com menor potencial de consumo em virtude do peso desproporcional da tributação sobre a renda na maior parcela da população são esperados tanto a queda do consumo de bens como a de serviços, ou maior endividamento das famílias mais carentes, fatores que podem levar à retração econômica⁴¹.

Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA)⁴² demonstra que, além de a carga tributária nacional pesar mais fortemente sobre os tributos incidentes sobre o consumo, a matriz tributária brasileira é extremamente iníqua. Em 2008, por exemplo, quem ganhava até dois salários mínimos comprometia 53,9% da sua renda com o

⁴¹ NUNES, 2019, *op. cit.* p. 72.

⁴² Brasil. Presidência da República. Observatório da equidade. Indicadores da equidade do sistema tributário nacional. Brasília. Presidência da República. Observatório da equidade, 2009. Apud. NUNES, 2019, p. 183 -206.



tinoco soares sociedade de advogados
marcas, patentes e direitos autorais

José Carlos Tinoco Soares
(Desde o ano de 1943)

MATRIZ:
 04063-001 - São Paulo, SP.

FILIAL:
 20071-000 - Rio de Janeiro, RJ.

Av. Presidente Vargas, 482 - 5º andar - s/514
 Tel.: (0xx21) 2253-0944
 Fax: (0xx21) 2253-0944

INTERNET: <http://www.tinoco.com.br>
 E-mail: tinoco@tinoco.com.br

Doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
 Diploma de Reconocimiento por la obra de toda su vida en el ejercicio y enseñanza del
 Derecho por la Universidad de la Habana-Cuba

Académico Honorário da Academia Nacional de Ciências Jurídicas de Bolívia
 Fundador e Sócio Benemérito da Associação Paulista da Propriedade Intelectual - ASPI
 Membro de Honra Vitalício da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI
 Membro de Honra da Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual - ASIPI

José Carlos Tinoco Soares Junior
(Desde o ano de 1980)

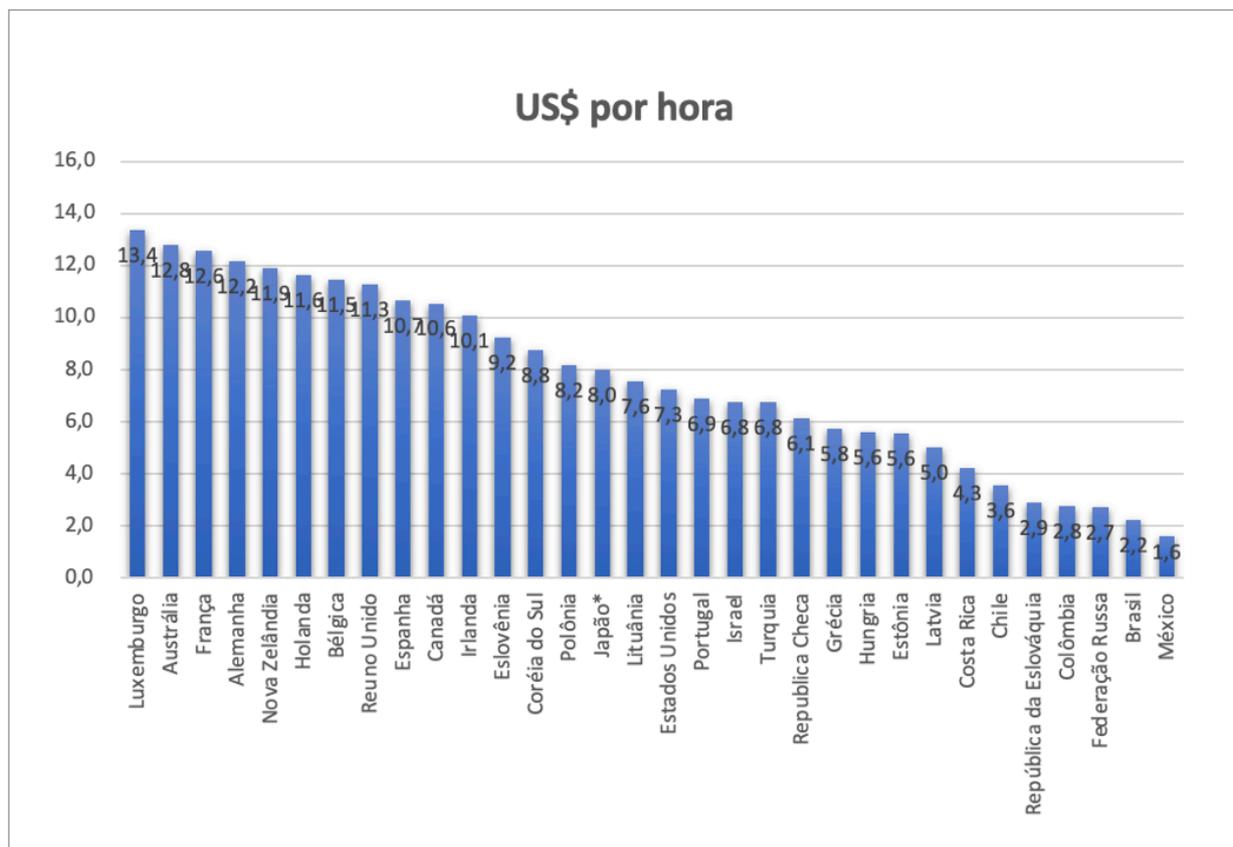
Av. Indianópolis, 995
 Tels.: (0xx11) 5084-5330 / 5084-5331
 5084-5332 / 5084-5946 / 5084-1613
 (0xx11) 5084-5334
 Fax: (0xx11) 5084-5337
 Caixa Postal 2737 (CEP 01060-970)

pagamento de tributos, enquanto os que ganhavam mais de trinta salários mínimos comprometiam somente 29%. Apesar da data do estudo (2008), os dados se apresentam bem atuais, com tendência a piora, em virtude da degradação dos indicadores econômicos e sociais.

Essa situação se mostra ainda mais grave em um país de extrema pobreza e desigualdades. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2021 do IBGE aponta que a renda média mensal domiciliar é de R\$ 1.353,00⁴³. Além disso, o Relatório de pobreza e equidade no Brasil de 2021

do Banco Mundial apurou que trinta por cento da população não podiam comprar alimentos saudáveis ou nutritivos, sessenta por cento das famílias se encontravam endividadas e oito por cento da população, o que equivalia a 17 milhões de pessoas, sobreviviam com uma renda mensal de até R\$ 105,00^{44,45}. Outro índice que demonstra a situação periclitante do consumidor brasileiro advém de um estudo da OCDE, que aponta que o salário mínimo do trabalhador brasileiro por hora trabalhada é de apenas US\$ 2,20, o segundo pior da lista de trinta e dois países, ficando à frente apenas do México.

Tabela 4 – Tabela comparativa do salário mínimo por hora trabalhada dos países da OCDE



Fonte: OCDE⁴⁶

Essa conjugação de fatores composta pelo elevado custo dos produtos, para o qual contribui a tributação elevada sobre o consumo e os custos de conformidade; pelos baixos salários e pela falta de equidade na tributação sobre a renda; impõe uma demasiada restrição orçamentária, fazendo com que o preço de reserva das pessoas seja extremamente baixo.

A economia costuma definir preço de reserva como sendo, na visão do consumidor, o preço máximo que ele estaria disposto a pagar por um bem. Com efeito, estando à disposição no mercado dois bens substitutos; um de marca contrafeita ou pirateado (mais barato) e outro original (mais caro), aptos a oferecerem quase o mesmo nível de satisfação, e, levando

⁴³ IBGE Notícias. Disponível em: [https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34052-em-2021-rendimento-domiciliar-per-capita-cai-ao-menor-nivel-desde-2012]. Acesso em: 29 set. 2022.

⁴⁴ Banco Mundial. Relatório de pobreza e equidade no Brasil. 2022. Disponível em: [https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37657/P17469105924ae05d0bf1d0da0d29438142.pdf?sequence=4&isAllowed=y]. Acesso em: 02 out. 2022.

⁴⁵ Ministério da Cidadania. Auxílio Brasil. Disponível em: [https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil#oque]. Acesso em: 02 out. 2022.

em consideração as restrições orçamentárias; a economia explica que os consumidores tenderiam a escolher os bens que violam os direitos de propriedade intelectual.

Em verdade, é possível ir além. Tendo em vista a situação econômica da população brasileira, para alguns produtos considerados supérfluos ou de luxo, é possível dizer que a maior parcela da população não chegaria a fazer parte de seu mercado consumidor. Portanto, não haveria nem sequer poder de escolha.

Percebe-se que, além de desprezar a capacidade contributiva e afetar o mínimo existencial, a carga tributária incidente sobre grande parcela da população, que é composta de famílias de baixa renda, retira o poder de compra e induz as pessoas a substituírem os produtos originais pelos falsificados ou pirateados, que em última instância pode afetar sua saúde, causar acidentes, poluir o meio ambiente, dentre outros males. Isso se dá porque a demanda por eles continuará existindo, na medida em que o desejo de consumo instigado pelo *marketing* agressivo do capitalismo moderno não cessa.

Por outro lado, por haver demanda por esses tipos de produtos, ingressar no mercado como um ofertante de bens contrafeitos e pirateado se torna atrativo, até mesmo como uma forma alternativa de se auferir renda na informalidade. Em verdade, estudo realizado pela Organização Mundial das Aduanas aponta para uma tendência crescimento na comercialização desses produtos. Segundo o *Illicit Trade Report 2021*, os números de apreensões reportados pelas aduanas aumentou sessenta e seis por cento em 2021 em relação a 2020, enquanto o número de peças aumentou vinte e um por cento⁴⁷.

Mais de 60.000 casos de apreensão com 38,9 milhões de peças foram interceptados em 2020. As apreensões de produtos falsificados foram muito maiores em 2021, com mais de 100.000 apreensões representando mais de 46,9 milhões de peças.

[...]

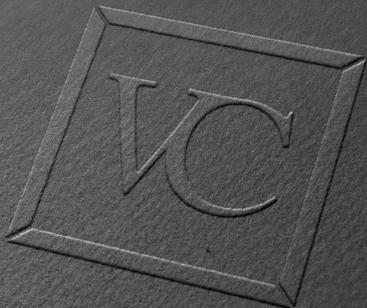
Pilhas, ferramentas manuais, etiquetas e adesivos, papelaria, isqueiros, móveis, artigos esportivos e de ginástica, embalagens e fechos de correr, todos listados na categoria “Outros”, representaram 22% do total de produtos falsificados em 2021 com um aumento de 400% em relação a 2020. Têxteis, exceto roupas, produtos de higiene e cosméticos, vestuário, telefones celulares, calçados, jogos e brinquedos e acessórios, estiveram entre as dez principais categorias nos dois anos. As apreensões mais frequentes em 2021 foram de acessórios, produtos de higiene e cosméticos, roupas e calçados. As apreensões de acessórios aumentaram 90% em 2021 em relação a 2020, produtos de higiene e cosméticos 72%, roupas 74%, jogos e brinquedos 95% e calçados 28%. Embora transporte e peças de reposição tenham sido apreendidos em quantidades relativamente pequenas, o aumento percentual dessa categoria em 2021 foi de 76% em relação a 2020, e o mesmo se aplica aos relógios com aumento de 58%⁴⁸.

Por todo exposto, percebe-se uma relação estreita entre os efeitos extrafiscais de uma matriz tributária iníqua e o consumo de bens com marca contrafeita ou pirateados. Combater as distorções causadas por uma estrutura fiscal injusta deve ser prioridade dos países nos diversos foros internacionais que visam discutir o tema, muito antes de tentarem adotar medidas repressivas, tais quais são as normas de observância referentes a medidas de fronteira. Especialmente no caso brasileiro, urge a necessidade de se redistribuir o ônus tributário, tanto no que tange a base de incidência quanto às pessoas afetadas, de forma a permitir que todas as pessoas disponham de um mínimo existencial e de recursos suficientes para desfrutarem de uma vida digna, que pressupõe a liberdade de fazer escolhas, inclusive sobre o que irá consumir.

⁴⁶ Tabela elaborada a partir de dados extraídos do site OECD.stat. Não havia dado referente ao Japão para 2022, motivo pelo qual foi repetido o dado de 2021 (US\$ 8,00 por hora). A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE –, com sede em Paris, França, é uma organização internacional composta por 38 países membros, que reúne as economias mais avançadas do mundo, bem como alguns países emergentes como a Coreia do Sul, o Chile, o México e a Turquia.

⁴⁷ *Illicit Trade Report 2021*, op. cit., p. 158.

⁴⁸ *Id.*, p. 166.



VC VILELACOELHO

Especialistas em propriedade intelectual desde 1972

Tel. +55 11 3706 2020 . info@vcpi.com.br . www.vcpi.com.br

4 • Conclusão

Todo Estado se utiliza da tributação como forma de auferir recursos financeiros para o sustento de seu aparato e das políticas públicas, tanto na esfera econômica quanto na social. Entretanto, a instituição dessa exação fiscal deve respeitar alguns princípios e limites de forma a não promover injustiças e desigualdades. Dois desses princípios que devem ser observados é o da capacidade contributiva e do mínimo existencial.

Além de carrear recursos para os cofres públicos, a instituição de tributos repercute de uma segunda maneira na sociedade: o chamado efeito extrafiscal. A extrafiscalidade é aptidão que os tributos têm de interferir no domínio econômico e social, e muitas das vezes é utilizada para induzir o comportamento das pessoas. Acontece que, em algumas circunstâncias, esses efeitos, embora previsíveis, não são desejados.

Para bem melhor analisar os efeitos extrafiscais da tributação e a sua contribuição para a promoção da justiça e da equidade, foi desenvolvido o conceito de matriz tributária, o qual não se restringe ao conceito de mero sistema hierárquico de normas tributárias postas, em cujo ápice se encontra a Constituição. Para além desse sistema, o conceito de matriz tributária congrega a esse sistema normativo outros sistemas, de forma a permitir a percepção do impacto da tributação como instrumento de concretização dos objetivos da República Federativa do Brasil, dentre os quais se encontram a construção de uma sociedade livre e justa, bem como a garantia do desenvolvimento nacional.

Nesse contexto, o Estado precisa levar em consideração as liberdades substantivas por ocasião da elaboração das políticas tributárias, como forma de promover o desenvolvimento nacional. Caso contrário, normas tributárias que mantenham ou acentuem as desigualdades sociais estariam se prestando a realizar o inverso do almejado.

Acontece que o que se percebe é que o Brasil possui uma matriz tributária extremamente iníqua, que promove e acentua injustiças sociais. Isso se deve ao fato de parte significativa da tributação no país incidir sobre o consumo, com alíquotas progressivas, e sem levar em consideração a capacidade contributiva dos indivíduos. Isso gera o chamado efeito regressivo, ou seja, os mais pobres, que é a maior parcela da população, pagam proporcionalmente mais tributos do que os mais ricos. Estima-se que entre quarenta e oito e setenta e três por cento do preço dos produtos e serviços sejam compostos por tributos. Essa situação piora quando são acrescentados os custos de conformidade para a apuração e pagamento ao fisco, que fica a cargo do empresário e, geralmente, são repassados ao consumidor.

Em relação à tributação sobre a renda, observou-se que o Brasil não respeita o mínimo existencial. Estima-se que o salário mínimo necessário para que um indivíduo possa viver com dignidade custe R\$ 6.298,91. Entretanto, aqueles que auferem renda mensal acima de R\$ 4.664,68 já são tributados pela alíquota máxima do IR, que é de 27,5 por cento. Essa situação só contribui para o agravamento das desigualdades social, que já é periclitante. Dados levantados apontam que a renda média mensal domiciliar no país é de R\$ 1.353,00; que trinta por cento da população vive com alguma vulnerabilidade alimentar, que sessenta por cento das famílias estão endividadas e que dezessete milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza.

Tudo isso contribui para grande parcela da população não tenha a tão almejada liberdade substancial, característica essencial para o desenvolvimento nacional. E essa falta de liberdade se expressa na hora de consumir. A conjugação entre o alto preço dos produtos, os baixos salários auferidos e a tributação iníqua sobre a renda impõe aos brasileiros restrições orçamentárias severas, reduzindo o preço de reserva e os induzindo a busca por alternativas no consumo.

O que se constatou foi que essa alternativa se dá por meio da “opção” pelos bens de marcas contrafeitas e pirateadas, que, em regra, são muito mais baratos do que os similares originais. Em verdade, não se trata, muitas das vezes, de “opção”, mas de falta de opções ou de liberdade de escolha. Na prática, a parcela mais pobre se encontra fora do mercado de consumo de diversos produtos, em que pese terem por desejo consumi-los, em virtude do *marketing* agressivo que dá as diretrizes do capitalismo moderno.

Observou-se, também, uma preocupação dos países em combater a contrafação de marca e a pirataria, por meio de normas de observância repressivas, mormente pelo que se intitula de medidas de fronteiras, que são procedimentos adotados pelas autoridades alfandegárias e tribunais no controle do fluxo de mercadorias que violem os direitos de propriedade de marca. Entretanto, pelo menos no Brasil, essas medidas serão ineficazes enquanto não forem tratadas as causas desse fenômeno.

Por todo exposto, faz-se necessária uma completa reformulação da matriz tributária brasileira, de forma a se redistribuir o ônus tributário, tanto no que tange a base de incidência quanto às pessoas afetadas, de forma a permitir que todas as pessoas disponham de um mínimo existencial e de recursos suficientes para desfrutarem de uma vida digna, que pressupõe a liberdade substancial de fazer escolhas, inclusive sobre o que irá consumir.

Referências bibliográficas

Banco Mundial. **Relatório de pobreza e equidade no Brasil**. 2022. Disponível em: < <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37657/P17469105924ae-05d0bf1d0da0d29438142.pdf?sequence=4&isAllowed=y>>. Acesso em: 02 out. 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 3 out. 2022.

BRASIL. Decreto-**Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 3 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966**. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm>. Acesso em: 3 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1966**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 3 out. 2022.

COLLUCCI, Claudia. **Brinquedo Pirata tem até lixo hospitalar**. Folha de S. Paulo. São Paulo, 11 de outubro de 2006. Disponível em: < <https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u126936.shtml>>. Acesso em: 24 out. 2021.

GASSEN, Valcir. PAULINO, Sandra Regina da Fonseca; D'ARAÚJO, Pedro Júlio Sales. Tributação sobre o consumo: o esforço em onerar mais quem ganha menos. In: **Equidade e eficiência da matriz tributária brasileira**: diálogos sobre Estado, Constituição e Direito Tributário. Brasília: Consulex, 2012.

IBGE Notícias. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/no->

[ticias/34052-em-2021-rendimento-domiciliar-per-capita-cai-ao-menor-nivel-desde-2012](https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-de-noticias/2012-agencia-de-noticias/no-ticias/34052-em-2021-rendimento-domiciliar-per-capita-cai-ao-menor-nivel-desde-2012)>. Acesso em: 29 set. 2022.

MEDEIROS, Heloísa Gomes. Observância dos Direitos de propriedade intelectual por meio de medidas de fronteira no Brasil: Análise da Aplicação do Regulamento Aduaneiro pelas Autoridades Alfandegárias à Luz do Acordo Trips e dos Precedentes Judiciais Nacionais. In: GRAU WACHOWICZ, Marcos; GRAU-KUNTZ, Karin (Org.). **Estudos de Propriedade Intelectual em Homenagem ao Prof. Dr. Denis Borges Barbosa**. Curitiba: IODA, 2021. p. 95 - 123.

MEDEIROS, Heloísa Gomes. **Medidas de fronteira TRIPS-plus e os direitos de propriedade intelectual**. Curitiba: Juruá, 2012.

NAÍM, Moisés. **Ilícito**: o ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do tráfico à economia global. Tradução: Sérgio Lopes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.

NUNES, Cleucio Santos. **Justiça tributária**. Belo Horizonte: Fórum, 2019

PAULSEN, Leandro. **Curso de Direito Tributário Completo**. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito Empresarial**: volume único. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2020. p. 295.

SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 28-29.

World Customs Organization. **Illicit Trade Report 2021**. Disponível em: < http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/illicit-trade-report/itr_2021_en.pdf?db=web> Acesso em: 21 set. 2022.

World Customs Organization. **IPR, Health and Safety Programme**. Disponível em: < <http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/ipr.aspx>>. Acesso em: 3 out. 2022.



Ariboni, Fabbri & Schmidt
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

MARCAS | PATENTES | TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA | COPYRIGHT | CONTRATOS COMERCIAIS

Rua Guararapes, 1909 | 7º andar | 04561-004 | Brooklin | São Paulo | SP | Tel.: 11 5502 1222 | Fax: 5505 3306
Av. Treze de Maio, 13 | sala 2318 | 20031-007 | Centro | Rio de Janeiro | RJ | Tel.: 21 2224 0916 | Fax: 21 2224 0916 | www.ariboni.com.br

Marca AIRFRYER: sobre a perda de distintividade

AIRFRYER trademark: about the loss of distinctiveness

● **Rebeca Bárbara Guimarães** ●

Advogada em Propriedade Intelectual e Social Media Law. Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação (INPI). Vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/BA. Assessora de Inovação do NIT/IFBA. E-mail: rebeca@guimaraeslaw.com

● **Rita de Cássia Ferreira Meirelles** ●

Economista, especialista em Gestão de Projetos e Gestão Exponencial. Mestre em Inovação e Propriedade Intelectual e Inovação (INPI). Membro do Conselho de Ciência e Tecnologia da FIEMG. Head de Open Innovation e Cultura de Inovação da Embraer. E-mail: rita.meirelles7@gmail.com

Resumo

O artigo tem como escopo a análise da marca “Airfryer” com foco na possibilidade de perda do seu caráter distintivo. Para tanto, o artigo foi estruturado: na abordagem das funções de uma marca, bem como na possibilidade de perda da sua distintividade; tratamento dos fenômenos que podem resultar na desvalorização de uma marca (diluição, generificação e degeneração); no estudo de caso da marca “Airfryer”; na relação da marca “Airfryer” com a diluição, generificação e degeneração. Por fim, as conclusões do estudo se concentram nos impactos da perda da distintividade da marca para o consumidor, para o titular da marca, para seus concorrentes e para a autoridade nacional que concede o registro de uma marca.

Palavras-chave: Distintividade. Marca. Diluição. Generificação. Degenerescência.

Abstract

The article aims to analyze the “Airfryer” trademark distinctiveness. This research has the following structure: trademark main roles and distinctiveness; study of dilution, genericism and genericide phenomena; studying case of “Airfryer” trademark and the distinctiveness loss. Ultimately, the conclusions are concentrated on the socio-environmental and economic impacts for the consumers, trademark owner, competitors and trademark national authority.

Keywords: Distinctiveness. Trademark. Dilution. Genericism. Genericide.

Sumário • 1 • Introdução - 2 • Sobre as funções e a perda da distintividade das marcas - 3 • Fenômenos que podem resultar na desvalorização de uma marca: diluição; generificação; e degeneração - 4 • Estudo de caso – marca AirFryer - 5 • Relação da marca – “Airfryer” com a diluição, generificação e degeneração - 6 • Considerações finais • Referências bibliográficas

1 • Introdução

A marca “Airfryer” se encontra protegida pela concessão de seu registro pelo INPI à empresa Koninklijke Philips N.V. Este registro é direcionado a um produto considerado como uma fritadeira elétrica. Ocorre que apesar do registro, um considerável número de empresas associa seus produtos, fritadeiras elétricas, com a marca “Airfryer”.

Deste modo, como objeto de estudo foi selecionado o caso “Airfryer”: sobre a perda de distintividade da marca”. O presente estudo visa elucidar se há licenciamento da marca “Airfryer” as suas concorrentes para a utilização do termo, o que se acredita de antemão improvável em razão da relação de concorrência, ou se há de fato a diluição do termo “Airfryer” como sinônimo de fritadeira elétrica, deixando de referenciar o produto como pertencente a uma determinada empresa.

O problema de pesquisa proposto é: “Pode-se afirmar que a marca “Airfryer” está caminhando para sua diluição em razão da utilização do seu nome por outras empresas?”

O objetivo geral da pesquisa se concentra na verificação da ocorrência de diluição da marca “Airfryer”. Já os objetivos específicos são: (i) apresentar a marca “Airfryer” (empresa, registro de marca); (ii) buscar quais empresas utilizam o termo “Airfryer”; (iii) conceituar diluição/degeneração (doutrina, legislação, jurisprudência nacional e internacional); (iv) verificar a diluição *in casu*.

O presente estudo visa elucidar se há licenciamento da marca “Airfryer” a suas concorrentes para a utilização do termo, o que se acredita de antemão improvável em razão

da relação de concorrência, ou se há de fato a diluição do termo “Airfryer” como sinônimo de fritadeira elétrica, deixando de referenciar o produto como pertencente a uma determinada empresa.

2 • Sobre as funções e a perda da distintividade das marcas

As funções desempenhadas pelas marcas garantem proteção ao seu titular, cuja extensão não ultrapassa sua finalidade e natureza (SCHMIDT, 2013). O monopólio jurídico concedido ao titular de uma marca lhe permite a chance de explorar economicamente a marca dentro de um determinado campo tecnológico.

As marcas podem emergir de qualquer processo de interação entre indivíduos, incluindo casos específicos de interações econômicas. Sob a condição da marca ser “inerentemente distintiva”, esta é capaz de transmitir informações e facilitar decisões de compra dos consumidores, bem como, representar a origem dos produtos, sua qualidade e autenticidade (RAMELLO, 2006).

Desta forma, apesar de não haver um consenso sobre a origem das marcas, autores como Ramello (2006), Schmidt (2013) e Assafim(2014) versam sobre a influência da expansão dos mercados e do comércio na criação das marcas, à medida que os consumidores buscavam mais informações para a compra de um determinado serviço ou produto e a necessidade da existência de um dispositivo econômico capaz de proteger e produzir incentivos para maximizar a eficiência de mercado.

ARARIPE
ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rio de Janeiro-RJ
Rua da Assembléia 10 Sl. 3710
Centro 20011 901
Tel.: +55 (21) 2531-1799
Fax: +55 (21) 2531-1550

Petrópolis-RJ
Av. Ipiranga 668
Centro 25610 150
Tel.: +55 (24) 2103-2200
Fax: +55 (24) 2103-2201

São Paulo-SP
Alameda Santos 200 7º and.
Cerqueira Cesar 01418 000
Tel.: +55 (11) 3263-0087
Fax: +55 (11) 3263-0620

Porto Alegre-RS
Av. Nilo Peçanha 1221 Sl. 1303
Bela Vista 91330 000
Tel.: +55 (51) 3377-9980
Fax: +55 (51) 3377-9974

araripe@araripe.com.br

www.araripe.com.br

Para o registro de uma marca, é fundamental que ela tenha elementos distintivos suficientes para a correta associação e assimilação do consumidor, de forma a evitar a apropriação exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou meramente descritivo (BRASIL, 1996, inciso VI do art.124). Desta forma, a apreciação de uma marca, leva em consideração essa capacidade distintiva dos sinais marcários, pois, uma vez ausente o cunho distintivo, a marca traria um monopólio indevido e impediria outros concorrentes ao uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado.

Os exercícios regulares dos direitos de propriedade intelectual tendem a funcionar como base de indução da inovação, caso contrário, para uma situação de abuso, pode causar um efeito antiempreendedor, limitando inovações e políticas públicas (ASSAFIM, 2014).

Conforme o grau de distintividade de uma marca, dado o caráter distintivo do sinal marcário, as marcas registráveis são divididas em três categorias: sugestivas/evocativas, arbitrárias e fantasiosas (RAMELLO, 2006). As marcas sugestivas ou evocativas trazem semelhanças do ramo de atuação e características dos produtos ou serviços ofertados. Apesar da semelhança com elementos descritivos, estas não são passíveis de registro caso tenham relação imediata com os produtos ou serviços que visam assinalar, por exemplo, os termos “de couro”, “bota”, “calçados” são sinais irregistráveis para calçados.

As marcas consideradas arbitrárias, por sua vez, são aquelas cujo sinal marcário não tem relação conceitual com os produtos e serviços que visa evidenciar. E, para as marcas formadas de termos não retirados do vernáculo que, necessariamente, não possuem um significado intrínseco, são classificadas como fantasiosas. (RAMELLO, 2006).

No Brasil, conforme a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI), que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, são suscetíveis de registro os sinais distintivos visualmente perceptíveis e que não seja empregado “para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva” (BRASIL, 1996, inciso VI do art.124).

Além disso, conforme estabelece a LPI, nos incisos V e XIX do art.124, não são permitidos o registro de sinais que façam referência ou a falsa indicação de uma marca quanto à procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço, bem como, a reprodução ou imitação, no todo ou

em parte, de uma marca registrada que possa causar confusão ou associação à outra marca (BRASIL, 1996).

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo os requisitos para impedir que uma marca seja registrada ou caracterizar a violação da marca, seguindo a LPI, art.124, inciso XIX, é necessária a conjunção desses três fatores: imitação ou reprodução, no todo em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade por produtos por elas indicados, possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (CABRAL & MAZOLLA, 2014).

Desta forma, para que um sinal marcário ou expressão seja registrado, é imprescindível a observância de três condições básicas: seja um sinal visualmente distintivo, não imite e copie sinais já existentes e não incida nas proibições legais.

Neste contexto, Ramello (2006) destaca três análises distintas do papel do direito das marcas em diferentes perspectivas econômicas. A primeira abordagem é voltada ao direito e à perspectiva econômica, sendo as marcas um meio para perseguir eficiência econômica. A segunda considera o efeito das marcas comerciais na estrutura de mercado, focando em práticas destinadas a maximização dos lucros dos donos dos direitos. A terceira abordagem examina as marcas como uma entidade com seus próprios direitos que podem ser tratados tanto como ativos e *commodities* (RAMELLO, 2006).

Assim, apesar das marcas poderem funcionar como sinais para remediar falhas de mercado e, para os detentores dessas marcas, atuarem como um incentivo para investir em qualidade dos produtos, colhendo os benefícios em termos de reputação (RAMELLO, 2006), podem haver casos nos quais a marca perde sua distintividade em decorrência dos processos linguísticos e mercadológicos envolvidos.

Conforme evidenciado por Schmidt (2013), há uma diferença entre a distintividade e a disponibilidade da marca, dado que uma marca pode estar disponível sem que necessariamente seja distintiva e vice-versa. Enquanto que a primeira alude à viabilidade abstrata do sinal para ser usado como marca, a segunda expõe a possibilidade concreta de sua adoção. O uso da marca por vários concorrentes acaba afetando sua distintividade, se não em abstrato, certamente em concreto.

Portanto, marcas que alcançaram um altíssimo reconhecimento do público consumidor podem sofrer ameaças e a violação da exclusividade de uso conferida ao seu titular. Tais fenômenos podem resultar em sua extrema desvalorização ou, até mesmo, em perda total da exclusividade, os quais serão apresentados com mais detalhes no próximo capítulo.

3 • Fenômenos que podem resultar na desvalorização de uma marca: diluição; generificação; e degeneração

Neste item, será construída a base teórica da problemática em relação ao uso de uma marca e sua diluição em razão da utilização do seu nome por outras empresas, para que possa ser solucionada (se for o caso) à luz do Direito de Propriedade Intelectual, notadamente do Direito Marcário, ao passo que se conceitua e se diferencia os fenômenos da diluição, generificação e degenerescência da marca.

Adrian Kuenzler (2016) à luz do direito norte-americano¹ aduz que a diluição de uma marca tende ao enfraquecimento daquelas empresas que investem em produtos e serviços com base nos valores de escassez, exclusividade e autenticidade frente aos seus consumidores.

No ordenamento jurídico norte-americano, no “U.S. Code”, título de número 15, o qual trata de “Commerce and Trade”, artigo 1125 do subcapítulo III, capítulo 22 (CORNELL LAW SCHOOL) que disciplina sobre a diluição de marcas, destaca que o valor dos bens está em seu caráter distintivo e tende a “garantir que esses bens permaneçam distintos aos olhos dos consumidores” (KUENZLER, 2016).

A referida lei de diluição tem como finalidade principal a proteção dos titulares de marcas famosas na medida em que protege um símbolo comercial contra usos que podem minar a própria distinção do símbolo, ao confundir o consumidor e promover um ambiente anticoncorrencial (KUENZLER, 2016).

Portilho (2011) afirma que a teoria da diluição trata do enfraquecimento de marcas famosas como “decorrência de seu uso por empresas não concorrentes, e não como decorrência do uso dessas marcas como substantivo”. Trata-se de teoria distinta - difundida no direito norte americano, a partir da

publicação de Frank Schechter no Harvard Law Review Journal intitulada “The Rational Basis of Trademark Protection” - a qual difere das teorias que carregam o termo generificação e degenerescência.

Barbosa (2010) aduz que a diluição de uma marca acontece quando “após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum”. O doutrinador complementa que o fenômeno da diluição é ainda mais flagrante quando uma marca que faz referência a um produto icônico pelo aspecto tecnológico do signo, ao invés de distinguir, a partir de seu signo, passa a ser confundido com outras marcas que representam produtos semelhantes ou afins, como o caso Xerox, Gillete e Pirex.

Vale pontuar que na doutrina norte-americana desenvolvida pelos tribunais, o termo “genericism” é empregado para se determinar se uma palavra ou termo deve ser considerado genérico e, portanto, incapaz de funcionar como marca registrada (DESAI e RIERSON, p.3 2007). Já o termo “genericide” é corolário de “genericism” e se refere ao processo em que uma marca altamente valorosa e inquestionavelmente protegida perde seu status de marca e valor. (DESAI e RIERSON, p.3 2007).

Portilho (2011) aduz que em paralelo à doutrina brasileira, o termo “generificação” é o que mais se assemelha ao “genericism” norte-americano, uma vez que em ambos os conceitos “as marcas não perdem sua função principal – identificar os produtos e distingui-los dos de seus concorrentes – e o direito sobre elas continua exclusivo de seus titulares”, apesar de serem utilizadas “como substantivos, sinônimos dos produtos que identificam”. Pelo contrário, seus titulares ainda gozam dos direitos de propriedade intelectual. A autora exemplifica a generificação com algumas marcas registradas no Brasil “Pyrex, Isopor, Blindex, Xerox, Gillette, Cotonetes, Sal de Fruta, Botox e Viagra”, ademais:

Assim sendo, mesmo que “hastes flexíveis com pontas de algodão” sejam popularmente chamadas de

¹ Conforme a Lei Federal “Trademark Dilution Act de 1995”, revisada em 2005 “Trademark Dilution Revision Act of 2006”.

BHERING
ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Desde 1978

Rio de Janeiro - RJ

Av. Rio Branco, 103, 11º (recepção) e 12º andares
20040-004 Rio de Janeiro, RJ
tel.: +55 (21) 2221-3757
fax: +55 (21) 2224-7169
e-mail: bhe@bheringadvogados.com.br

São Paulo - SP

Av. Doutor Cardoso de Melo, 900, 9º andar
04548-003 São Paulo, SP
tel.: +55 (11) 3040-1870
fax: +55 (11) 3040-1877
e-mail: bhe-sp@bheringadvogados.com.br

Curitiba - PR

Av. Sete de Setembro, 4615, 15º andar
80240-000 Curitiba, PR
tel.: +55 (41) 3015-9399
fax: +55 (41) 3014-7399
e-mail: bhe-pr@bheringadvogados.com.br

www.bheringadvogados.com.br

“Cotonetes” no Brasil, a marca Cotonetes só é usada pela Johnson & Johnson e as embalagens dos produtos concorrentes estampam suas próprias marcas, dentre elas, Bastonetes, Palinetes, Cotton Plus, Topz e Cottonbaby. O mesmo ocorre com as fotocópias Xerox, as lâminas de barbear Gillette, as gomas de mascar Chiclets, os vidros temperados Blindex e o medicamento para tratamento da disfunção erétil Viagra (PORTILHO, 2011).

Destaque-se que a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), atualmente, não estabelece qualquer previsão de extinção de uma marca pela sua generificação ou degeneração, vide art. 119 da lei nacional.

Para Rocha (2011) a generificação da marca ocorre quando um sinal considerado distintivo se torna genérico e descritivo do produto ou serviço, não só perante aos seus concorrentes, mas também com o mercado consumidor. Note que o autor dá tratamento equivalente aos termos generificação, degenerescência ou dicionarização. Mas o que vale ser destacado é a possibilidade de generificação de uma marca que se vincule a uma nova tecnologia:

(...) atrelada a uma patente de nova tecnologia ou a um lançamento de um serviço ou produto original: se antes não havia ou não era comum a existência de um determinado produto ou serviço, com o lançamento de uma nova tendência no mercado e uma nova marca, esta última acaba por se tornar sinônima do objeto que visa a proteger.

Ou seja, pelo que foi disposto pelo autor, uma nova tecnologia corre sério risco de ter a sua marca generificada, considerando que o surgimento de uma nova expertise lança um novo estado de arte que, no lançamento de uma nova tendência de mercado, o caráter distintivo da marca pode ficar à margem e “se tornar sinônima do objeto que visa proteger”.

Veremos mais à frente que esse tipo de situação se coaduna com o estudo *in casu*, uma vez que a tecnologia de fritar um alimento utilizando o ar, inaugurou novo paradigma capaz de mudar hábitos culinários e alimentares para consumidores que anteriormente precisavam fritar alimentos no óleo para um efeito de alimento frito.

Quanto ao fenômeno da degeneração, além da marca passar por um processo de generificação, a marca perde a produção com um ativo de propriedade intelectual, caindo em domínio público. Neste caso, haveria uma correspondência com o termo “genericide” do direito norte-americano (PORTILHO, 2011). Alguns exemplos de marcas degeneradas, segundo a autora:

Nesse grupo estão **nylon**, originalmente marca do fio patenteado pela DuPont em 1937; **querosene** (ou “Kerosene” em inglês), marca do combustível desenvolvido em 1846 pelo geologista canadense Abraham

Gesner; **cornflakes** marca do cereal da Kellogg’s lançado em 1907, só para citar algumas. (PORTILHO, 2011).

Schmidt (2018) considera que a degeneração (vulgarização ou degenerescência) “é uma mutação que faz com que a marca perca a distintividade que originalmente possuía”. Quando a marca degenera, esta passa a corresponder uma forma comum designada pelos consumidores e concorrentes, perdendo a sua capacidade “de identificar um produto ou serviço específico e de diferenciá-lo dos demais”. Ademais, “a degeneração corrói a proteção da marca, pois a legislação veda o registro de expressões comuns e genéricas, de modo que qualquer exclusividade sobre elas se configura abusiva” (SCHMIDT, 2018).

Independentemente de um caso ou outro se adequar ao fenômeno da diluição, ou da generificação ou degenerescência, fato é que a marca perde a sua distintividade, e como bem pontuado por Rocha (2011) a “perda não autoriza a anulação do registro marcário” (até porque a LPI não possui essa hipótese de extinção), “o que na verdade seria a anulação de ato administrativo praticado por uma autarquia que concedeu o registro marcário, uma vez que, na época de sua prática, os requisitos legais foram obedecidos e o sinal era em si distintivo”.

Schmidt com base na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99) considera que o INPI pode extinguir o registro da marca que se degenerou conforme o art. 52 do referido diploma legal, *in verbis*:

Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente.

Complementa o autor que “as consequências legais da degeneração da marca e os requisitos para sua configuração são temas controversos, em função das lacunas da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996)”, ainda mais reforçado por inconsistência doutrinárias a respeito dos conceitos de diluição, generificação e degenerescência e importações da doutrina e legislação estrangeira sobre a temática.

Ademais, é importante ressaltar que a Lei da Propriedade Industrial prevê a proteção aos titulares de marcas contra a sua diluição, conforme apresentado em seu art. 130, inciso III: “Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) III – zelar pela sua integridade material ou reputação” (BRASIL, 1996).

Desta forma, o inciso III do artigo 130 tutela a integridade material dos sinais distintivos, de forma a erradicar a sua ofuscação, bem como, o uso da marca adulterada. Dado o princípio da especialidade das marcas, o uso de uma marca que não necessariamente compete ao titular de direito do sinal pode acarretar em lesão à integridade e unicidade desta (BRASIL, 1996).

Desta forma, a fim de impedir a degeneração de uma marca, é interessante estar sempre atento ao modo como o mercado está utilizando a marca, para manter o correto uso e referência dela, bem como, acompanhar o processo de registro de marcas similares, a fim de evitar a diluição desta.

4 • Estudo de caso - marca AIR FRYER

A fim de analisar o grau de distintividade em relação a marca "Airfryer", buscou-se descrever a origem da expressão, o significado do termo, bem como, os elementos utilizados no mercado para referir as características dos utensílios e dispositivos de cozimento elétrico para preparação de alimentos.

O termo "air frying", tradução em português de "fritura por ar", é utilizado para definir a técnica de cocção que utiliza ar quente para cozinhar qualquer tipo de alimento (TERUEL et al., 2015).

O termo "airfryer" já era utilizado para caracterizar o eletrodoméstico com a referida tecnologia pelo inventor americano Chad S. Erickson, o qual realizou o depósito de patente (US4817509) em 1989, que valorizava a consistência e retinha os nutrientes dos alimentos em maior quantidade a partir da técnica de fritura a ar (ERICKSON, 1989).

A fritura por ar quente visa produzir um "produto frito", utilizando, essencialmente, ar quente ao redor do material, em vez de mergulhá-lo em óleo quente. Atualmente, é possível encontrar no mercado uma variedade de designs de fritadeiras elétricas, que criam o efeito de fritura trazendo o contato direto entre uma fina névoa de gotículas de óleo no ar quente e o produto, dentro da câmara. (TERUEL et.al,2015).

No processo de pesquisa dos tipos de fritadeiras disponíveis no mercado, foi possível evidenciar as fritadeiras elétricas e outros modelos como tacho de fritura, fritadeira a água e

óleo (VENDRUSCOLO; ZORZELLA, 2002). O modelo elétrico tem o diferencial de não utilizar o óleo para a fritura dos alimentos, utilizando técnicas de cozimento a ar ou sob pressão, sendo facilmente encontradas no mercado pela busca com o termo "Air Fryer" (TERUEL et.al,2015).

Conforme ressaltado por Teruel et.al (2015), cujo artigo compara a dinâmica de processo de fritura a ar com frituras convencionais, a partir de um estudo sobre a produção da batata frita nestes métodos, há uma tendência de consumo de produtos fritos, dados a simplicidade operacional, conveniência e viabilidade econômica destes equipamentos. Além disso, as vendas de uma grande variedade de produtos fritos, contribuíram para a indústria procurar formas e meios de produzir produtos mais saudáveis sem comprometer a aparência, textura, sabor e atributos gustativos desejáveis.

Atento a esse mercado crescente de produtos fritos, a empresa Koninklijke Philips N.V. fez a solicitação do registro do sinal marcário "Airfryer" no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A referida empresa obteve o registro de marca em 24 de Julho de 2018² cujo registro é enquadrado na NCL (10) 11.

O requerimento do registro da marca "AirFryer" ocorreu em 11 de dezembro de 2012, com data de prioridade de 11 de junho de 2012, devido aos documentos relativos à Prioridade Unionista reivindicada, no processo 840360363, como marca mista, para identificar aparelhos elétricos de aquecimento – classe NCL(10) 11, isto é, utensílios e dispositivos de cozimento elétrico para preparação de alimentos, para propósitos domésticos, incluindo grelhas elétricas, torradeiras, sanduicheiras, sanduicheira que tosta, fritadeiras, panela a vapor (para cozimento), painéis de arroz, fornos e micro-ondas³.

Vale a pena ressaltar que a Koninklijke Philips N.V., conhecida como Philips, é uma das maiores fabricantes de produtos

² Número do processo 840360363.

³ Com a seguinte especificação "Utensílios e dispositivos de cozimento elétrico para preparação de alimentos, para propósitos domésticos, incluindo grelhas elétricas, torradeiras, sanduicheiras, sanduicheira que tosta, fritadeiras, panela a vapor (para cozimento), painéis de arroz, fornos e micro-ondas" (INPI).


CAMELIER
 ADVOGADOS ASSOCIADOS
 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Avenida Indianópolis, 2596 - São Paulo - SP - Brasil - 04062-003
 Tel/Fax: +55 11 5071-7124
 camelier@camelier.com.br - www.camelier.com.br

- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Transferência de Tecnologia
- Direitos de Autor
- Softwares
- Contratos
- Nomes de Domínio
- Concorrência Desleal
- Contencioso Judicial

eletrônicos do mundo, atuando nas áreas de cuidados com a saúde, bem estar e iluminação. Com vendas e serviços em mais de 100 países.

No Brasil, a Philips é proprietária da marca Philips Walita, fabricante de produtos eletro-portáteis, como o caso da fritadeira elétrica AirFryer, liquidificadores, batedeiras, entre outros (PHILIPS, 2020).

Conforme a Lei nº 9.279/96, que versa sobre os preceitos da Convenção da União de Paris (CUP), em seu art. 4º determina que o primeiro pedido de registro feito em um dos países da União, sirva de base para os pedidos futuros, garantindo assim o direito de prioridade para o titular, desde que esses registros sejam feitos nos outros países no prazo máximo de 12 meses (BRASIL, 1996).

Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos (Lei 9.279/1996, Art 16).

Assim, apesar de haver limites ao direito de exclusividade de uma marca, garantindo a função social da propriedade e a livre concorrência, o sinal marcário “Airfryer” foi registrado no Brasil.

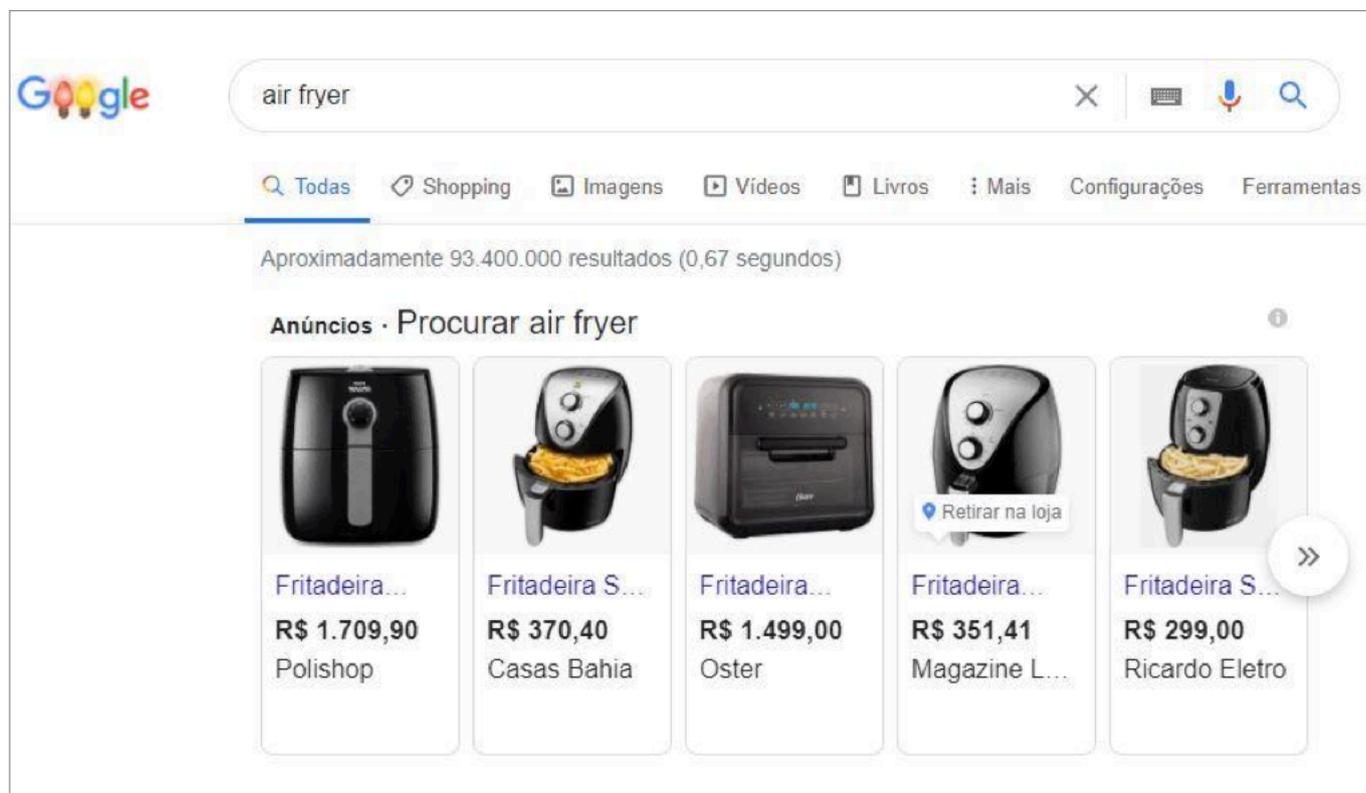
5 • Relação da marca “Airfryer” com a diluição, generificação e degeneração

Ao longo dos anos, alterações e modernizações de mercado ocorreram e novas fritadeiras elétricas foram criadas utilizando a tecnologia airfrying, que permite fritar, grelhar e assar alimentos usando ar quente em alta velocidade. A fritadeira sem óleo possibilita resultados semelhantes aos de alimentos fritos utilizando óleo e é oferecido pelas mais variadas marcas e empresas, em diversos modelos e tamanhos.

Apesar do registro da marca Airfryer pela Koninklijke Philips Electronics N. V., um quantitativo considerável de empresas associa seus produtos, fritadeiras elétricas, com esse termo.

A consulta ao Google da palavra “Air Fryer” aponta “Aproximadamente 93.400.000 resultados (0,67 segundos)”, conforme se pode ver do “print” da consulta realizada:

Figura 1 – Print da busca do termo “Air Fryer” no Google



Desta forma, embora o termo “air fryer” seja uma expressão comumente utilizada, o INPI considerou que a marca “Airfryer” continha elementos distintivos suficientes para a concessão do registro desta marca a empresa Koninklijke Philips Eletronics N. V, que aglutinou a expressão anterior e formou uma nova palavra, juntamente com uma logo, para se referir a marca em questão.

Entretanto, a MK Eletrodomésticos Mondial S/A, em 11 de julho de 2012, também requereu o registro da marca bem similar, tanto nominativa como mista, da expressão “Air Fryer” para identificar aparelhos elétricos de aquecimento – classe NCL(10) 11, conforme demonstram os processos nº 905014014 e 905013786.

Contudo, os pedidos de registro realizados pela Mondial foram indeferidos em grau de recurso em 02/05/2023, mantendo-se as razões do indeferimento em primeiro grau: “A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 840360363 (AIRFRYER). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”

Figura 2 – Processo da Marca Nominativa Air Fryer pela MK Eletrodomésticos Mondial S/A

The screenshot shows the INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) website interface. At the top, it says 'BRASIL Acesso à informação' and 'Instituto Nacional da Propriedade Industrial Ministério da Economia'. The main heading is 'Consulta à Base de Dados do INPI'. Below this, there are navigation options: 'Consultar por: No Processo | Marca | Titular | Cód. Figura' and a page indicator '1/0'. The search results show the following details:

- Marca:** AIR FRYER
- Situação:** Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso)
- Apresentação:** Nominativa
- Natureza:** De Produto

Below the details, there is a table for 'Classificação de Produtos / Serviços':

Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(10) 11	Vide Situação do Processo	Aquecimento (Aparelhos elétricos de -).

At the bottom, the 'Titulares' section shows:

Nome
Titular(1): MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A

Fonte: Elaboração das autoras com base no INPI (2020)

Figura 3 – Processo da Marca Mista Air Fryer pela MK Eletrodomésticos Mondial S/A

The screenshot shows the INPI website interface for a trademark registration process. The details are as follows:

- Nº do Processo:** 905014014
- Marca:** AIR FRYER
- Situação:** Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso)
- Apresentação:** Mista
- Natureza:** De Produto

To the right of the text, there is a logo for 'Air Fryer' in a stylized font. Below the details, there is a table for 'Classificação de Produtos / Serviços':

Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(10) 11	Vide Situação do Processo	Aquecimento (Aparelhos elétricos de -)

Below this, there is a table for 'Classificação Internacional de Viena':

Edição	Código	Descrição
4	27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial

At the bottom, the 'Titulares' section shows:

Nome
Titular(1): MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A

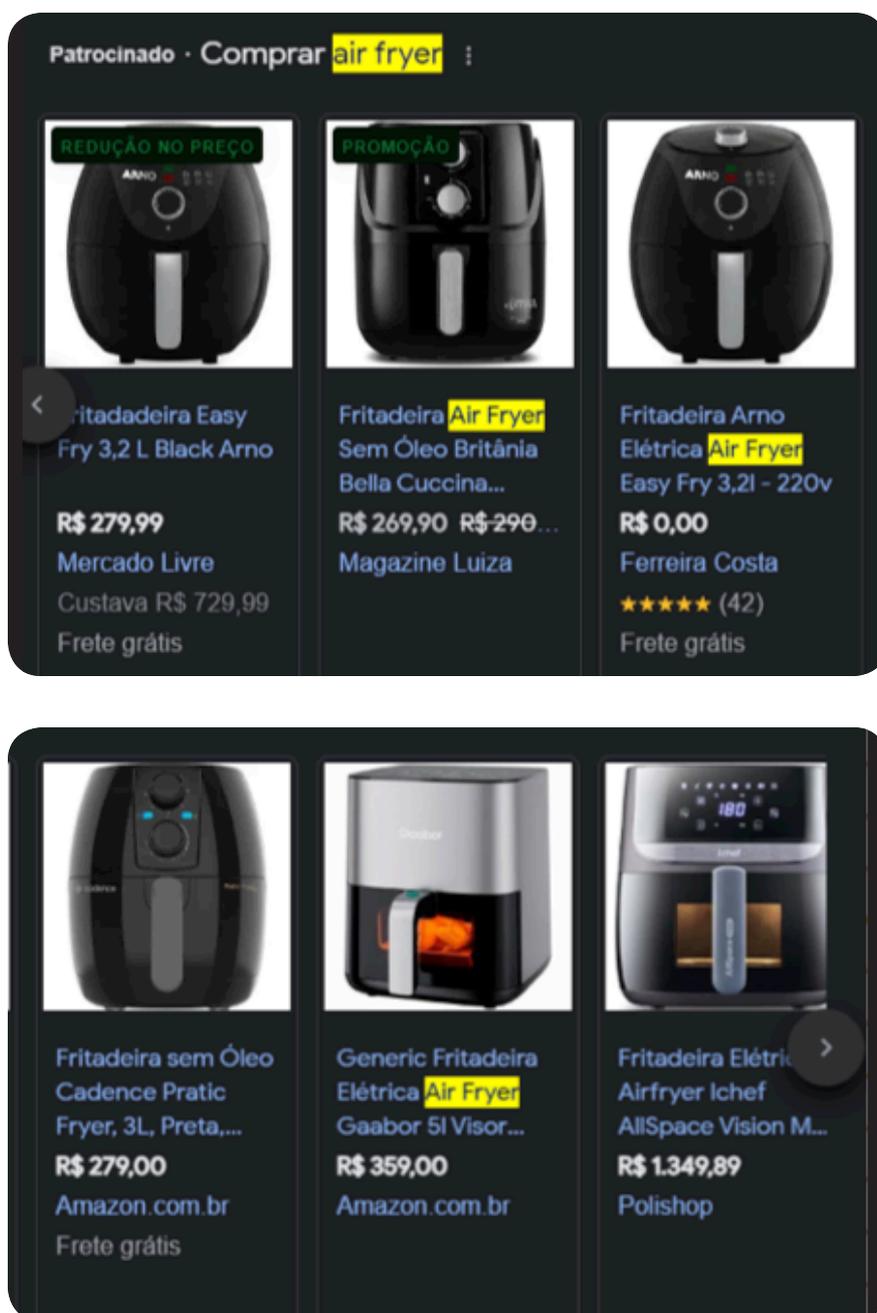
Fonte: Elaboração das autoras com base nas informações de buscas do Google (2020)

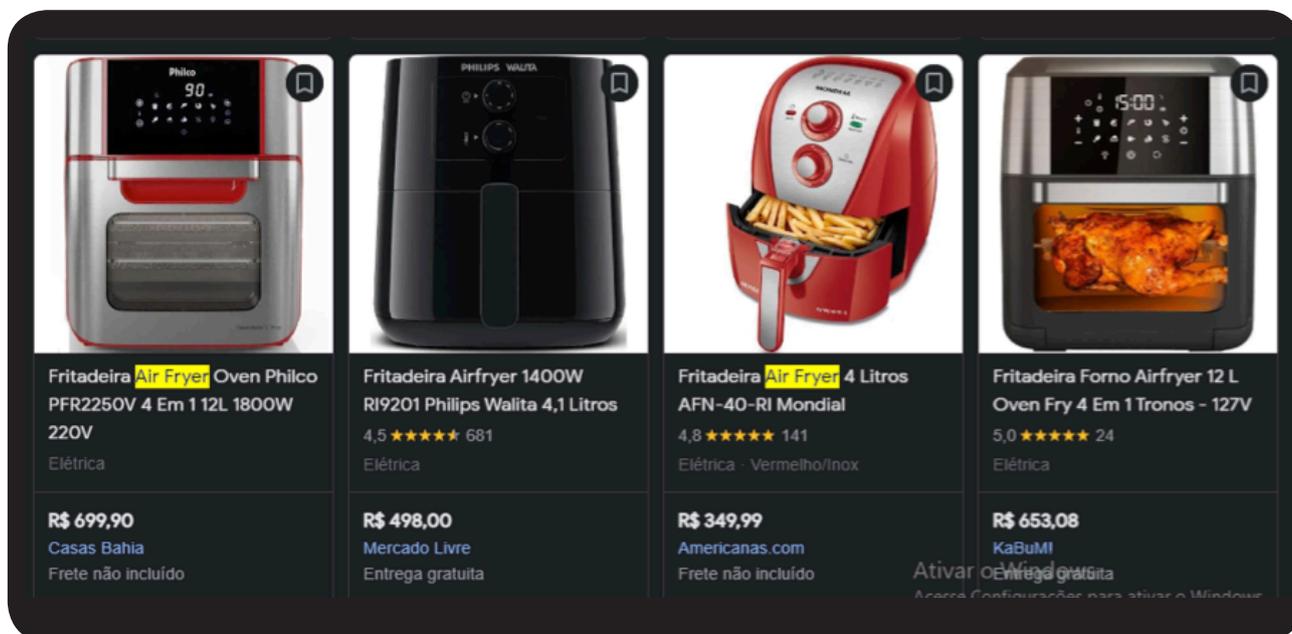
Ressalta-se que a empresa Koninklijke Philips Eletronics N. V. obteve prioridade sobre o registro da marca “AirFryer” frente a MK Eletrodomésticos Mondial S/A, considerando a data de 11 de junho de 2012, mesmo que o pedido de registro no INPI tenha sido feito em 11 de dezembro de 2012. Apesar da MK Eletrodomésticos Mondial S/A alegar que no exame de mérito dos pedidos de registro de marca foram analisadas à luz da liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais, tal fato, ocasionou em uma colidência de marcas e indeferimento do pedido.

Assim, apesar da concessão da marca “Airfryer” à empresa Koninklijke Philips Eletronics N. V., principalmente, a MK Eletrodomésticos Mondial S/A, utiliza-se do termo “air fryer” para descrever e divulgar as suas fritadeiras elétricas. Em suma, atualmente, verifica-se o uso do termo “air fryer” por diversas empresas que vendem a fritadeira elétrica além da Philips Walita que detém o registro desta marca, como, por exemplo, a Mondial, a Britânia, a Eletrolux, Philco etc.

Empresas como Cadence e Arno, utilizam os termos “Pratic Fryer” e “Easy Fry”, respectivamente, em sua página de vendas (vide imagem abaixo):

Figura 4 – Anúncios de fritadeira elétrica em 24 de Agosto de 2023.





Fonte: Print realizado pelas autoras com base nas informações de buscas do Google (2023).

Outro aspecto evidenciado ao realizar pesquisa com o termo “air fryer”, é que apenas a empresa Philips faz a junção dos termos para “Airfryer”⁴, enquanto que as demais empresas utilizam o termo em separado “Air Fryer”.

O uso de um mesmo termo, *in casu*, da marca registrada “AirFryer” por inúmeras empresas que fabricam a mesma tecnologia representa verdadeira violação por parte dos concorrentes da Philips à concorrência leal, uma vez que a marca se encontra registrada. Contudo, a popularização do termo dentre os consumidores não se deve unicamente por culpa dos seus concorrentes, cabe ao titular prezar pela integridade de sua marca como preleciona o art. 130 da LPI.

Ademais, não se pode olvidar que houve uma hipervalorização do Princípio da prioridade Unionista em detrimento de uma das principais vedações da LPI que se trata do caráter não descritivo de uma marca.

Ao que indica, no momento do exame de marca para a concessão do registro “Airfryer”, não se levou em consideração o rigor da legislação marcaria a qual veda no art. 124, inciso VI que não será registrável como marca “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir”, o que culminou com o registro de uma marca manifestamente descritiva da própria tecnologia do produto.

⁴ Elucubra-se que em razão do registro de marca ser a junção dos termos: “AIRFRYER”.



Custódio de Almeida & CIA

PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1940
Marcas e Patentes - Brasil e Exterior

RIO DE JANEIRO
Rua Álvaro Alvim 21, 19º e 20º andares,
Cinelandia, RJ, CEP 20031-010
Tel.: (21) 2240-2341
Fax: (21) 2240-2491 e 2240-2784
custodio@custodio.com.br
www.custodio.com.br

PORTO ALEGRE
Av. Borges de Medeiros, 464, 3º
Centro, RS, CEP 90020-022
Tel.: (51) 3228-2292
custodio.poa@custodio.com.br

6 • Considerações finais

A problemática da diluição de marca é de extrema importância e deve receber a devida atenção no Brasil, tanto pelos titulares de direito para evitar a deterioração do seu patrimônio, quanto pelos operadores de Direito no combate às infrações.

Considerando que a expressão “Airfryer” é um termo genérico e descritivo do produto ou serviço, não só perante aos seus concorrentes, mas também com o mercado consumidor, a marca deixa de referenciar o produto como pertencente a uma determinada empresa e passa a ser sinônimo de fritadeira elétrica. A marca “Airfryer” lança no mercado brasileiro uma nova tecnologia e tendência de cocção dos alimentos usando ar quente em alta velocidade, tal produto acaba por se tornar sinônimo do objeto no qual visa se proteger.

Nesse ponto, deve-se destacar as evidências para sustentar a possibilidade de diluição, generificação ou degeneração da marca “Airfryer”, aproveitamento parasitário ou possibilidade de confusão no mercado. Assim, muito embora a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) atualmente, não estabeleça qualquer previsão de extinção da marca pela sua generificação ou degeneração, não se pode negar os impactos da perda da distintividade da marca para o consumidor, para o titular da marca, para seus concorrentes e para a autoridade nacional que concede o registro de uma marca.

Em suma, pode-se inferir, independentemente de qualquer adequação conceitual da marca “AirFryer” como marca diluída, genérica ou degenerada, que apesar de existir apenas uma empresa detentora da marca “AirFryer”, o mercado continua a operar com a utilização deste termo em grande parte dos anúncios como se lhes pertencesse.

Ou seja, já é de uso comum a utilização do termo “AirFryer” como substantivo por parte daquele consumidor que busca esse tipo de produto. Por outro lado, não se pode ignorar a tamanha descritividade do termo aplicado ao produto, uma vez que o mesmo se refere à própria tecnologia.

Do ponto de vista prático, em que atualmente, a marca já foi deferida pelo INPI à Koninklijke Philips Eletronics N. V., resta ao titular a zelar pela integridade da marca, uma vez que a popularização do termo tem se consolidado cada dia mais, independentemente do fabricante, das peças utilizadas e do valor praticado frente aos consumidores.

Referências bibliográficas

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. “**Funções da Propriedade Intelectual: Abuso de Direito de Marca e Sinais Desprovidos de Poder Distintivo - Notas sob a Ótica da Livre Concorrência**”. I Encontro de Internacionalização do CONPEDI: Barcelona.

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível em: <<http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.htmlvisualizarNorma.html?ideNorma=374644&PalavrasDestaque=>>>. Acesso em: 23 nov. 2020.

BARBOSA, Denis. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. **O Teste 360 de Confusão de Marcas**. Revista da ABPI, v.132, 2014.

CORNELL LAW SCHOOL. **Legal Information Institute**. Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>>. Acesso em: 21 Ago. 2023.

DESAI, Deven R.; RIERSON, Sandra L. **Confronting the Genericism Conundrum**. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=934620>. Acesso em: 17 dez. 2020.

ERICKSON, C. S. **Air Fryer**, 4 abr. 1989. Disponível em: <<https://patents.google.com/patent/US4817509A/en?q=US4817509>>. Acesso em: 6 dez. 2020

KUENZLER, Adrian. **Dilution Law, Vertical Agreements, and the Construction of Consumption.** Disponível em: <<https://academic.oup.com/ojls/article-abstract/37/1/75/2669580?redirectedFrom=fulltext>>. Acesso em: 16 dez. 2020.

PHILIPS. **Company - About.** Disponível em: <<https://www.philips.com/a-w/about/company.html>>. Acesso em: 16 dez. 2020.

PORTILHO, Débora. **Generificação ou Degenerescência da Marca?** Disponível: <<https://www.dportilho.com.br/generificacao-ou-degenerescencia-da-marca/>>. Acesso em: 17 dez. 2020.

RAMELLO, Giovanni B. **What's in a sign? Trademark law and economic theory.** *Journal of Economic Surveys*, v. 20, n. 4, 2006 (pp. 547-565).

ROCHA, Julio Guidi Lima da. **A Perda da Distintividade das Marcas e sua Implicação Legal.** Disponível em: <<https://>

www.jfrj.jus.br/revista-sjrj/artigo/perda-da-distintividade-das-marcas-e-sua-implicacao-legal-loss-trademark>. Acesso em 18 dez. 2020.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Editora Saraiva, 2013 (pp. 48-114).

_____. **Degeneração de marca.** Disponível em: <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/246/edicao-1/degeneracao-de-marca>>. Acesso em: 18 dez. 2020.

TERUEL, M. DEL R. et al. **A Comparative Study of the Characteristics of French Fries Produced by Deep Fat Frying and Air Frying.** *Journal of Food Science*, v. 80, n. 2, p. E349-E358, 2015.

VENDRUSCOLO, J. L. S.; ZORZELLA, C. A. **Processamento de Batata (Solanum tuberosum L.): Fritura.** *Embrapa Clima Temperado- Documentos (INFOTECA-E)*, p. 15, 2002.

Sólida experiência em Propriedade Intelectual.

David do Nascimento Advogados Associados

Av. Paulista, 1294 • 16º andar • 01310 915 • São Paulo • SP • Brasil
Tel.: +55 11 3372 3766 • mail@dnlegal.com.br • www.dnlegal.com.br



Diretrizes de submissão de artigos, pareceres e comentários, jurisprudenciais e legislativos

Colaborações devem ser enviadas para o e-mail: **revista@abpi.org.br**, aos cuidados da Comissão Editorial, com a indicação, no assunto, de: "Submissão de Contribuição para a Revista da ABPI"

Será dada preferência à publicação de contribuição inédita. A Comissão Editorial poderá devolver a contribuição ao(s) autor(es) com sugestões de adequações.

No corpo do e-mail informar:

- Nome, e endereço eletrônico do(s) autor(es) da contribuição.
- Mini currículo atualizado do(s) autor(es) da contribuição, com até duas linhas da contribuição, com até duas linhas (aproximadamente 300 caracteres).
- Título do artigo.
- Indicação se é artigo inédito ou se houve publicação anterior (incluindo dados completos da publicação).

Formatação exigida para a contribuição:

- Não incluir no arquivo da contribuição nome ou outros que identifique(m) o(s) autor(es) (incluir apenas o Título que deve corresponder ao Título citado no corpo do e-mail).
- Tamanho: preferencialmente entre 15 páginas (aproximadamente 33.000 caracteres com espaços) e 45 páginas (aproximadamente 99.000 caracteres com espaços), incluindo notas de rodapé e bibliografia.
 - Como referência aproximada, cada página tem média de 2.200 caracteres (incluindo notas de rodapé).
 - Artigos maiores podem ser publicados em duas partes.

- Fonte:
 - Título, Nome do Autor, Qualificação, Resumo, Palavras-Chave e Corpo do Texto:
 - Times New Roman, normal, tamanho 12.
 - Citações com mais de 3 linhas:
 - Times New Roman, normal, tamanho 10, sem aspas (itálicos e negritos apenas conforme o original) e com recuo à esquerda de um parágrafo.
 - Citações de até 3 linhas devem ser feitas entre aspas no próprio parágrafo (não em itálico).
- Alinhamento: justificado.
- Espaçamento entre linhas: 1,5.
- Título do artigo em português e em inglês.
- Lista de 05 palavras-chave em português e em inglês, em maiúsculas e separadas por ponto final.
- Resumo do artigo em português e em inglês de, no máximo, 150 palavras (aproximadamente 900 caracteres com espaço).
- O texto é publicado em cor preta e as imagens no corpo do artigo serão convertidas em tons de cinza (*grayscale*), a menos que, excepcionalmente, a cor seja elemento essencial para a compreensão e/ou demonstração do conteúdo ao qual a imagem se relaciona.



Curso

Buscas e redação de patentes

Rosane Tavares *Coordenadora*
Leonardo Cordeiro *Coordenador*
Wilson Jabur *Diretor de estudos*

DE 26/09 A 31/10

Terça e Quinta
18h00 às 20h00

CARGA
HORÁRIA **20h**

INSCREVA-SE JÁ!

Scaneie
o QR code
com seu celular:



ABAPI



Associação Brasileira
dos Agentes da
Propriedade Industrial

**NÃO PERCA!
DON'T MISS OUT!**

O Congresso Anual da ABPI em 2024 será realizado em Recife, e ficaremos muito felizes com a sua presença! Mais detalhes em breve.

ABPI's 2024 Annual Congress will be held in Recife, and we will be delighted to welcome you there!



44^o CONGRESSO INTERNACIONAL da PROPRIEDADE INTELECTUAL

44th INTERNATIONAL CONGRESS
on INTELLECTUAL PROPERTY

**11 a 13 AGO / AUG 11th to 13th
RECIFE - Brazil 2024**

