

OS REGISTROS DE MARCA REALIZADOS COM MÁ-FÉ: A SISTEMATIZAÇÃO DO CONCEITO DE MÁ-FÉ NO DIREITO COMPARADO

TRADEMARK REGISTRATION AND BAD FAITH: THE SYSTEMATIZATION OF THE CONCEPT OF BAD FAITH IN COMPARATIVE LAW

LEONARDO MACHADO PONTES

Doutor e Mestre pelo *Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle, Université de Strasbourg*, França. Bolsista pesquisador da CAPES (doutorado pleno exterior). Professor de Propriedade Intelectual na Faculdade de Direito Milton Campos, Nova Lima, MG. Advogado especialista em Propriedade intelectual.
lm.pontes@hotmail.com

Recebido em: 01.04.2020
Aprovado em: 11.08.2021

ÁREAS DO DIREITO: Civil; Comercial/Empresarial; Internacional

RESUMO: Diversos tratados legais, como a Convenção de Paris, a Convenção Pan-Americana e o Protocolo de Harmonização do MERCOSUL para a proteção de marcas, procuram regular os efeitos dos registros de marcas nas quais o requerente age com conhecimento da existência de uma marca anterior conflitante ao procurar registrar sua marca e, portanto, com má-fé. Este artigo busca sistematizar o escopo da má-fé no direito das marcas, considerando o corpo de decisões do Instituto de Patentes e Marcas da União Europeia, o Tribunal Geral e o Tribunal de Justiça da União Europeia sobre esse assunto, decisões de tribunais franceses, espanhóis, alemães, norte-americanos e britânicos, para finalmente considerar a jurisprudência no Brasil e a ação imprescritível de anulação que pode ser ajuizada em tribunais federais para adjudicar ou anular tais registros de marcas. Para tanto, utiliza-se do método funcional aplicado no direito comparado, que foi inaugurado por Ernest Rabel para analisar

ABSTRACT: Several legal treaties, such as the Paris Convention, the Pan-American Convention, and the MERCOSUL Trademark Harmonization Protocol, aim to regulate the effects of trademark filings. These treaties seek to address situations where applicants, with knowledge of the existence of a conflicting prior trademark, attempt to register their own trademark in bad faith. This article seeks to systematize the scope of bad faith in trademark law by considering decisions from the European Union Patent and Trademark Office, the General Court, and the Court of Justice of the EU. Additionally, it examines decisions from French, Spanish, German, North American, and British courts. Finally, the article explores case law in Brazil, focusing on claims not subject to statutes of limitations that can be filed within federal courts to adjudicate or revoke trademark registrations. The article applies a functional approach in comparative law, inaugurated by Ernest Rabel, to investigate judicial decisions.

decisões judiciais. O estudo do direito comparado demonstra que ainda é necessário ampliar o conceito de má-fé no Brasil, integrando-o à teoria do abuso do direito.

PALAVRAS-CHAVE: Marcas – Depósito ou Registro – Má-Fé – Imprescritibilidade – Direito Comparado.

The study of comparative law reveals the necessity of expanding the concept of bad faith in Brazil, integrating it with the theory of abuse of rights.

KEYWORDS: Trademarks – Filing or Registration – Bad Faith – Imprescriptibly – Comparative Law.

SUMÁRIO: Introdução. 1. Tratados internacionais para a proteção de marcas que dispõem sobre registros de marcas realizados com má-fé. 2. A prática do EUIPO, do TGUE e do TJUE em negar registros de marcas com base na má-fé do depositante. 3. Jurisprudência comparada europeia. 3.1. França. 3.2. Reino Unido. 3.3. Espanha. 3.4. Alemanha. 4. Jurisprudência comparada norte-americana. 5. O direito brasileiro. 5.1. O Manual de Marcas do INPI. 5.2. Jurisprudência nacional. 5.3. Doutrina nacional e estrangeira. Conclusão. Referências bibliográficas.

INTRODUÇÃO

Estabelece o inciso XXIII do art. 124, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial ou LPI)¹:

“Art. 124. Não são registráveis como marca: [...]

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, *marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer* em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.” (g.n.)

O art. 54, da Lei 9.784/99², que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e se aplica subsidiariamente à LPI, também dispõe que: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, *salvo comprovada má-fé*” (g.n.).

1. Lei 9.279/96, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, no dia 15.05.1996. p. 8353.
2. Lei 9.784/99, 1999, conhecida como “Lei Geral do Processo Administrativo”, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, no dia 29 de janeiro de 1999. p. 1.

A deturpação das finalidades e funções das marcas e dos registros, como tem entendido o EUIPO, já seria suficiente para a anulação da marca usurpadora, sendo desnecessário prova adicional de um risco de confusão no mercado consumidor. Por exemplo, o registro que é feito para impedir um concorrente de competir, com nenhuma intenção real de utilização do sinal, já caracteriza a má-fé. Da mesma forma, o registro feito simplesmente com a intenção de transferir a marca a outrem, impedindo o uso do sinal pelo legítimo utente.

Ademais, a capacidade postulatória em relação ao pedido de nulidade deveria ser mais ampla, em função do interesse público associado a infringência da Lei de Propriedade Industrial, que não se limita apenas aos interesses dos particulares envolvidos no processo.

Por exemplo, o Parecer INPI/PROC/DIRAD 26/2008, citado no item 7.3.1, do Manual de Marcas do INPI, estabelece que mesmo a desistência pelo solicitante da demanda de nulidade não implica no encerramento do processo administrativo de nulidade, tendo em vista o interesse público que persiste em relação à conclusão de tal processo. Se já se reconhece a presença do interesse público na nulidade de sinais obtidos com base na má-fé, como também deixa claro o art. 54, da Lei 9.784/99, é preciso com que se reconheça a capacidade postulatória de terceiros que podem pedir a nulidade, sem que estes sejam necessariamente prejudicados em função do registro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. Imprescritibilidade da ação anulatória de registro de marca obtido de má-fé. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, n. 80, jan.-fev./2006.
- BOUCHE, Nicolas; HUBERT, Olivier. Un an de procédure en droit de la propriété intellectuelle, *Procédures*, n. 3, chron. 1, Mar./2018.
- CAEMMER, Ernest von; ZWEIGERT, Konrad. Évolution et état actuel de la méthode du droit comparé en Allemagne. *Livre du centenaire de la société de législation comparée: Evolution internationale et problèmes actuels du droit comparé*. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1971. v. 2.
- CALLMANN, Rudolf; ALTMAN, Louis; POLLOCK, Malla. *Callmann on Unfair Competition, Trademarks & Monopoly*. 4. ed. Minnesota: Thomson Reuters, 2019. E-book. Disponível em: [[www.westlaw.com/Browse/Home/SecondarySources/AntitrustSecondarySources/AntitrustTextsTreatises/CallmannonUnfairCompetitionTrademarksMonopolies?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&VR=3.0&RS=cblt1.0](http://www.westlaw.com/Browse/Home/SecondarySources/AntitrustSecondarySources/AntitrustTextsTreatises/CallmannonUnfairCompetitionTrademarksMonopolies?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0)]. Acesso em: 02.03.2021.
- DRESCHER, Thomas D. Nature and Scope of Trademark Provisions Under Trips and the Pan-American Convention. *Trademark Reporter*, v. 87, 1997.

- DWIGHT, Amanda V; HAWES, James E. *Trademark Registration Practice*. 2. ed. Minnesota: Thomson Reuters, 2020. v. 2. *E-book*. Disponível em: [www.westlaw.com/Browse/Home/SecondarySources/IntellectualPropertySecondarySources/IntellectualPropertyTextsTreatises/TrademarkRegistrationPractice?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0]. Acesso em: 02.03.2021.
- FERNANDES, Almir Garcia; SCHIMIDT, Lélío Denicoli; e MAYER, Rogério. Marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas à luz do princípio constitucional da livre concorrência. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, n. 133, nov.-dez./2014.
- GUSMÃO, José Roberto. A proteção da marca notória no Brasil – aplicação do art. 6 bis da Convenção da União de Paris. *Revista de Direito Mercantil*, n. 70, abr.-jun./1988.
- HUSA, Jaakko. Farewell to Functionalism or Methodological Tolerance? *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, v. 67, 2003, p. 419-447.
- KÖTZ, Hein. Comparative Law in Germany Today. *Revue internationale de droit comparé*, v. 51, n. 4, p. 753-758, 1999.
- LAITHIER, Yves-Marie. *Droit comparé*. Paris: Dalloz, 2009.
- LOPES, Rodrigo. A Lei de Propriedade Industrial e o tratamento conferido às marcas de alto renome e notoriamente conhecidas. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, n. 90, set.-out./2007.
- MACCARTHY, Thomas. *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. 5. ed. Minnesota: Thomson Reuters, 2019. *e-book*. Disponível em: [www.westlaw.com/Browse/Home/SecondarySources/IntellectualPropertySecondarySources/IntellectualPropertyTextsTreatises/McCarthyonTrademarksUnfairCompetition?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0]. Acesso em: 02.03.2021.
- MARKESINIS, Basil S. *Comparative Law in the Courtroom and Classroom: The Story of the Last Thirty-five Years*. Oxford: Hart Publishing, 2003.
- MARKESINIS, Basil S. *Foreign law and comparative methodology: a subject and a thesis*. Oxford: Hart Publishing, 1997.
- MICHAELS, Ralf. The Functional Method of Comparative Law. In: REIMANN, Mathias; ZIMMERMANN, Reinhard (Coord.). *The Oxford Handbook of Comparative Law*. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2019. *e-book*. Disponível em: [www-oxfordhandbooks-com]. Acesso em: 02.03.2021.
- MOATY, Myriam; COUSIN, Pierre. Fraude et revendication. *JurisClasseur Marques, Dessins et Modèles*. Fasc. 7220, 31 décembre 2017. Disponível em: [www-lexis360-fr]. Acesso em: 02.03.2021.
- POLLACK, Malla. *Corporate Counsel's Guide to Trademark Law*. Minnesota: Thomson Reuters, 2018. *e-book*. Disponível em: [www.westlaw.com/Browse/Home/SecondarySources/IntellectualPropertySecondarySources/IntellectualPropertyTextsTreatises/

- CorporateCounselsGuidetoTrademarkLaw?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0]. Acesso em: 02.03.2021.
- REIMANN, Mathias. The Progress and Failure of Comparative Law in the Second Half of the Twentieth Century. *American Journal of Comparative Law*, v. 50, 2002.
- SARAIVA, Alexandre de Souza. Do art. 174 da LPI: prescrição ou decadência? Uma questão de imprecisão técnica redacional. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, n. 118, mai.-jun./2012.
- SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Convenção de Paris e o direito interno: alguns aspectos. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, n. 27, mar.-abr./1997.
- SCHMIDT, Lélío Denicoli. A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou necessário. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, n. 38, jan.-fev./1999.
- SILVA COSTA, Carlos da. Parecer caso “Saponaceo Radium”. In: SILVA COSTA, Carlos da; BEVILAQUA, Clovis; MENDONÇA, J. X. Carvalho et al. (Coord.). *Renovação do registro de marca: pareceres*. São Paulo: RT, 1929.
- SQUYRES, Mary M.; e NORTON, Nanette. Worldwide treaties – Paris Convention. In: NORTON, Nanette M; DOLAN, Christopher M. (Coord.). *Trademark Practice Throughout the World*. 3. ed. Minnesota: Thomson Reuters, 2019. e-book. Disponível em: [www.westlaw.com/Browse/Home/SecondarySources/IntellectualPropertySecondarySources/IntellectualPropertyTextsTreatises/TrademarkPracticeThroughouttheWorld?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&VR=3.0&RS=cblt1.0]. Acesso em: 02.03.2021.
- TORRES, Carlos Pinheiro. O registro fraudulento de marcas: notas sobre os efeitos da má-fé subjetiva no registro marcário. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, n. 117, mar.-abr./2012.
- VIEIRA, Luciane Klein; MOREIRA, Samuel Saliba Pinto. A propriedade industrial no MERCOSUL: estado da arte e perspectivas para o futuro, com especial referência ao sistema de patentes. *Revista de Direito Constitucional e Internacional*, v. 118, p. 109-134, fev./2020.
- ZWEIGERT, Konrad; KÖTZ; Hein. *An Introduction to Comparative Law*. Oxford: Oxford University Press, 1998.



PESQUISAS DO EDITORIAL



ÁREAS DO DIREITO: Civil; Comercial/Empresarial; Internacional

Veja também Doutrinas relacionadas ao tema

- *Abuso del derecho*, de Luís O. Andorno – *Doutrinas Essenciais de Direito Civil* 4/747-775;
- Marcas notórias: marca de alto renome e marca notoriamente conhecida, de Maria Antonieta Lynch de Moraes e Perlla Leite Andrade Silva – *RT* 982/213-234;
- O interesse público e o privado na propriedade intelectual, de Eliane Y. Abrão – *RDT* 131/181-186; e
- Proteção da marca – retrospectiva e atualidade, de Isabela Cararo Lopes e Tarcisio Teixeira – *ReDE* 15/171-186.

Veja também Jurisprudência relacionada ao tema

- TRF, 4ª Reg., ApCiv 5008839-75.2018.4.04.7104, j. 17/11/2020, *DJFe* 17/11/2020; e
- TRF, 4ª Reg., ApCiv 5008839-75.2018.4.04.7104, j. 15/09/2020, *DJFe* 15/09/2020.