

AS RESOLUÇÕES 122 E 123 DO INPI E A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

Giselle Christina Neves de Oliveira

RESUMO

As Resoluções n° 122 e 123 editadas pelo INPI, ao suspenderem a eficácia do item 3, do Ato Normativo n° 150/99, permitem que as marcas registradas antes de 09/09/1999 ao serem renovadas, não se adequem a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, que se encontra em sua 9ª edição, bastando estar de acordo com a antiga Classificação Nacional instituída pelo Ato Normativo 51/81. Entretanto, a Classificação Internacional de Produtos e Serviços é bem mais ampla que a Classificação Nacional, se adequando melhor a realidade em virtude da diversificação de produtos e serviços, e atendendo ao Princípio da Especialidade. Dentre as conseqüências que poderão advir das Resoluções n° 122 e 123, além do descumprimento do acordo internacional retratado pela Convenção de Paris, está a existência de marcas defensivas.

PALAVRAS CHAVES

MARCAS; PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE; CONVENÇÃO DE PARIS; INPI.

ABSTRACT

The Resolutions n° 122 e 123 edited for the INPI, when suspending the effectiveness of item 3, of Normative Act n ° 150/99, allow that the marks registered before 09/09/1999, when being renewed, are not adjusted at the International Classification of Products and Services, is enough to be in accordance with the old National Classification instituted by Normative Act 51/81. However, the International Classification of Products and Services it is more ample than the National Classification, so adjusting better of the reality, because of the diversification of products and services, and taking care of the beginning of the Specialty. Amongst, the consequences that will be able to happen with

Resolutions n ° 122 and 123, beyond the breaking of the international agreement of Convention of Paris, is the existence of defensive marks.

KEYWORDS

MARKS; BEGINNING OF THE SPECIALTY; CONVENTION OF PARIS.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a marca é de extrema importância para o sucesso de uma empresa, pois é a principal ferramenta de identificação e valorização no mercado. A marca deve ser entendida como um sinal visualmente perceptível, que tem por escopo a distinção de um serviço ou produto e, como tal, relaciona-se ao objeto de direito, se alicerça na propriedade, na capacidade de agregar valor, por assim dizer, no seu entorno patrimonial e, por via de consequência, é um bem alienável.

Portanto, o registro de uma marca é muito importante para a sua proteção, em virtude do exposto no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, que prevê a aquisição da propriedade da marca pelo registro validamente expedido.

Nos países signatários da Convenção de Paris, o princípio que norteia o sistema de concessão de marcas é o princípio da especialidade, que tem por finalidade limitar o campo de abrangência da proteção de uma marca de acordo com o segmento mercadológico no qual esta inserido o produto ou serviço.

É através do princípio da especialidade que se torna possível a convivência de marcas semelhantes, ou até mesmo idênticas, por parte de empresas diferentes, no mesmo mercado e sem que exista qualquer vinculação entre elas.

O Brasil como signatário da Convenção de Paris, deve seguir o acordo firmado na mesma para a proteção da propriedade industrial, aplicando assim a Classificação Internacional de Produtos e Serviços também conhecida como Classificação de Nice.

Não obstante a existência de uma Classificação Nacional de Produtos e Serviços, editada pelo Ato Normativo nº 51/81 do INPI, a Classificação Internacional de Produtos e Serviços é bem mais ampla e atende melhor a realidade em virtude da diversificação de produtos e serviços, que aumentou significativamente com o passar do tempo e com o processo de globalização da economia, aplicando de forma efetiva o princípio da especialidade.

Para que se tenha uma idéia a Classificação Nacional é composta de 41 classes, sendo 35 referentes a produtos e 6 a serviços. Por sua vez a 9ª edição da Classificação Internacional de Nice é constituída por uma lista de 45 classes e uma lista alfabética de produtos e serviços. Dentre as classes estão listadas 34 referentes a produtos e 11 a serviços.

A título de exemplo, pode ser citado o serviço de “transporte” que pela Classificação Nacional possui apenas 2 modalidades (Classe nº 38, item nº 20 e nº 30), ao passo que a 8ª edição da Classificação Internacional, discrimina em 25 modalidades distintas do serviço de “transporte” (classe nº 39).

Portanto, a aplicação efetiva da Classificação Internacional de Produtos e serviços pelo INPI, é de extrema relevância não só sobre o ponto de vista do Direito Marcário e para as relações que envolvem empresas e consumidores, mas também do Direito Internacional.

O CONCEITO MARCA

Antes de adentrar a questão trazida a debate com as resoluções 122 e 123 editadas pelo INPI, cumpre tecer breves considerações a respeito da marca e seu conceito.

O conceito de marca disponibilizado pelo próprio INPI, “segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas”¹.

Sinal distintivo é o sinal apto a distinguir, diferenciar, separar produto ou serviço de outros iguais ou similares, de procedência diversa. Sinal visualmente perceptível é o sinal percebido pela visão, não se admitindo ainda, o registro de marca sonora, olfativa ou gustativa. A visibilidade das marcas se traduz na exigência de percepção visual para sua aptidão ao registro, conforme disposto na Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 122.²

O magistério de Denis Borges Barbosa ensina que :

*“(...) marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviço. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da existência destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado”.*³

¹ www.inpi.gov.br

² “**Art. 122.** São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

³ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. *Lúmen Júris*. Rio de Janeiro, 2003. p. 803.

Para tanto as marcas devem satisfazer aos requisitos de distintividade, novidade, veracidade e licitude.

Distintividade significa ter cunho próprio, possuir características que as distingam das demais usadas em produtos ou serviços iguais ou semelhantes.

A Novidade, de acordo com o princípio da especialidade, é considerada em relação às marcas em uso ou registradas, portanto é relativa, bastando que possua características para distinguir produtos ou serviços idênticos ou semelhantes. Não precisa ser nova em si, podendo ser idêntica ou semelhante à outra em uso, tratando-se de produtos ou serviços de indústrias ou comércios diferentes que não possibilitem confusão ou associação.

Veracidade significa não induzir o consumidor a erro por falsa indicação. O princípio da veracidade, está expresso, ainda que imperfeitamente, no art. 124, X da Lei nº 9.279/96, ao se vedar o registro de *“sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”*. Não só o sinal, mas também qualquer outra forma marcária, notadamente a expressão, vale dizer, a marca nominativa. Não será registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade. Por procedência deve-se entender não só a origem geográfica como a empresarial.

Licitude é a necessidade de o sinal marcário não ser contrário à moral, aos bons costumes, à ordem pública ou proibido por lei, quando usado para distinguir produtos ou serviços.

A princípio, todo sinal distintivo, visualmente perceptível, não vedado em lei, é registrável como marca. A Lei nº 9.279/96, dispõe sobre os sinais registráveis como marcas e didaticamente, tipifica todos os sinais que não reúnem as condições necessárias para constituírem marcas registradas no artigo 124.

Dentre os sinais que não podem ser registrados como marca, estão os sinais já apropriados por terceiros, e os que embora apropriáveis impliquem em violação da moral, da ética; ou ainda que poderiam levar a erro ou confusão o consumidor.

Existem também sinais para o uso dos quais o sistema jurídico brasileiro reservou outro tipo de proteção, como os que pertencem ao ente oficial ou equiparado, ou o que é do domínio comum.

Os sinais que pertencem ao ente oficial ou equiparado, por exemplo, são os brasões oficiais, signo figurativo oficial, público ou correlato, nacionais, estrangeiros ou internacionais como a Cruz Vermelha, dentre outros.

Os termos e locuções de uso geral tais como sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, pertencem ao domínio público, e portanto não podem constituir marca. Nesse passo, a impossibilidade absoluta de locuções de uso geral serem marcas nominativas, que consista na forma visual crua e datilográfica da palavra, sem qualquer tipo de adorno.

A única hipótese de se registrar os termos e locuções de uso geral perante o INPI, será mediante a estilização das letras ou de apenas uma delas, retirando-lhe a forma datilográfica ou, ainda, se lhe for acrescida alguma figura, o que, em ambos os casos, a transformaria em uma marca mista.

Esse entendimento é pacífico na lição de Gama Cerqueira:

“As denominações necessárias ou vulgares dos produtos também podem servir de marcas, mas precisam revestir-se de forma distintiva.”⁴

Não poderia, por exemplo, registrar a palavra “margarida”, “lírio” ou “rosa”, senão em forma de marca mista. Raciocínio análogo impede o registro do nome “Paula” ou “João” – comum a todos. Fica, pois, patente que as palavras de uso comum e genérico

⁴ CERQUEIRA, Gama. Tratado de Propriedade Industrial, volume II, editora Revista dos Tribunais, pág.812

não são passíveis de uso exclusivo por ninguém, por se tratar de um nome que pertence à humanidade, além de ser vedado por lei imperativa o seu registro.

Gama Cerqueira é quem melhor elucida a questão:

*“deve prevalecer o fim visado pelas leis ao exigirem que as denominações necessárias ou vulgares se revistam de forma distintiva para servirem de marca, isto é, a fim de impedir a apropriação, a título exclusivo, de denominações pertencentes ao domínio comum...”*⁵

Diferente, no entanto, é a marca que se vale de palavra incomum, esta sim, única e original, de invenção e cunho próprios, que não pertence à língua portuguesa, como é o caso da marca “PIF-PAF”. Nessas hipóteses, pode o titular impedir sua reprodução em quaisquer denominações sociais, posto que se trata de criação exclusivamente sua e não de palavra de domínio público.

Trata-se de termo *res communis omnium*, o que é do domínio comum. Assim, ensina José Antonio B.L. Faria Correa:

*“A questão aqui é um dos principais elementos essenciais das marcas: o requisito da distintividade ou distinguibilidade. (...) Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, destacando-se suficientemente do domínio comum, possa ser apropriada singularmente. (...) Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. (...) Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum. (...) É claro que o Direito - seja o brasileiro, seja o de qualquer país - não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.”*⁶

Gama Cerqueira trata o tema com acuidade:

⁵ op.cit.pag.815.

⁶ CORREIA, José Antonio B.L.Faria. “Eficácia dos Registros de Marca” - ABPI – 23

“A marca pode ser caracterizada, também, pela combinação da denominação com emblemas, vinhetas, etc., ou dando-se a denominação uma forma gráfica especial, que lhe empreste aparência distinta e característica. Nesses casos, o direito recai sobre o conjunto da marca ou sobre a sua forma característica, permanecendo livre o uso da denominação empregada.”⁷

Não se pode conferir a uma única pessoa o controle, muito menos a propriedade de palavra comum, cujo uso pertence a todos. Isto seria impossível, seria impedir que palavras ordinárias como “tinturaria”, “farmácia”, “padaria”, entre outras tantas, se assim registradas em forma de marca mista, não pudessem ser reproduzidas de qualquer forma.

MARCAS DEFENSIVAS

O que é conhecido como marca defensiva representa o registro, junto ao INPI, de diversas marcas, ou de uma marca em diversas classes, com vistas à proteção da empresa em relação a futuras expansões, a atividades que ela poderá vir a realizar, ou mesmo a serviços que nunca prestará, mas que, por comodidade, pretende resguardar-se.

João da Gama Cerqueira ensina ⁸:

“Por outro lado, a obrigatoriedade do uso das marcas registradas justifica-se como meio de evitar o abuso das chamadas marcas defensivas e de reserva ou de obstrução, as quais, além de sobrecarregarem inutilmente os arquivos das repartições de registro, redundam em prejuízo dos concorrentes, tornando mais restrito o campo em que podem livremente escolher suas marcas.”

Sabe-se que a marca é concedida com a realização do registro junto ao INPI, vez que a lei 9.279/96 consagra o sistema atributivo. Por óbvio, então, que essa proteção se condiciona ao que for objeto deste registro. Todavia, esta só existe consoante à exteriorização de uma atividade, com características que lhe são próprias, pois sem o

⁷ ob.cit.pag.821

⁸ CERQUEIRA, Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, Parte III, Ed. Revista Forense, 1956, p. 207

uso constante da mesma, não há formas da marca se materializar, quiçá se tornar conhecida.

Por isso, o serviço há que ser prestado efetivamente, como o produto deve estar no mercado, pois, necessária a prática da atividade no domínio da realidade fática, sob pena de caducidade da marca. Como há pluralidade de serviços, a marca torna-se adstrita, exclusivamente, a apenas àquele que seu titular empreende, eis que vigora entre nós o princípio da especialidade. A utilização da marca é, pois, restrita.

Este é o posicionamento de José Carlos Tinoco⁹:

“Como corolário de todas as assertivas não se concebe que alguém venha a requerer e obter um registro de marca para pura e simplesmente por o “certificado” na parede, como se lhe fora um título honorífico. Se o fez, soa por demais óbvio e concludente que deverá fazer USO dessa marca na marcação de seus produtos ou na distinção de seus serviços.

(...)

Em continuidade e em relação ao art.144, e de se observar que em princípio a marca deverá ser utilizada tal como se efetivou o registro. Se mista deverá manter exatamente os mesmos elementos nominativos e figurativos. Assim sendo toda e qualquer modificação da marca registrada, seja ela nominativa, figurativa ou mista, será objeto de novo pedido de registro para as alterações.”

A premissa de que as marcas devem ser utilizadas tal como o registro, vale especialmente para as marcas figurativas e mistas, eis que as nominativas podem figurar de inúmeras formas.

Portanto, conclui-se que, para a existência da propriedade e da proteção marcária, forçoso a observância dos seguintes requisitos:

- a) a indicação obrigatória do serviço fornecido pelo titular no ato do pedido de registro da marca, que se faz averbar junto ao INPI;

⁹ TINOCO, José Carlos. Marca X Nome Empresarial, editora Jurídica Brasileira. p. 111 e 115.

- b) o vínculo indissociável entre o serviço prestado e a marca, pois, por óbvio, só há uso de marca se houver um serviço para identificá-la;
- c) a exteriorização deste serviço na realidade fática, sob pena de caducidade da marca, pois não basta o registro, mister a prática da atividade;
- d) a marca se circunscreve a um serviço específico e fica, portanto, adstrita a este serviço, não se impondo, por absoluto, a àqueles que forem distintos e incapazes de causarem confusão.

Além disso, dar proteção marcária ao serviço que não é prestado e, por isso mesmo, não existe, é não fazer uso de marca, o que vai contra o princípio da propriedade (art 79 da CR), que seria o mesmo de soterrar os arts. 128, §1º; 142, III; 143, I e 227 da lei de Propriedade Industrial. É que a propriedade industrial também deve atender à sua função social, também precisa guardar consonância com a realidade, enfim, ser justa, em especial protegendo os utilizadores de boa-fé.

Os artigos 123, §1º; 128, §1º, prescrevem:

Art.122 – “Para efeitos desta lei, considera-se:

I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”;

Art.128 – “Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado:

§1º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”..

Por fim deve ser ressaltado que o registro de marca defensiva, poderá dar ensejo a declaração de caducidade, tendo em vista a não utilização do sinal para identificar o produto ou serviço determinado no registro.

Sob essa ótica prescrevem os artigos 143, I, e 144 da Lei 9.279/96

Art.143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 anos da sua concessão, na data do requerimento:

I – o uso de marca não tiver sido iniciado no Brasil;

Art.144 – “O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada”.)

Assim, quer seja a marca mista, figurativa, ou nominativa e uma vês registrada para determinado produto ou serviço, deverá ser utilizada para estes, sob pena de ser considerada marca defensiva e podendo ser objeto de declaração de caducidade.

O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

Conforme já afirmado, um dos princípios básicos que norteia o sistema marcário é o da especialidade da proteção, que determina que a exclusividade de um signo marcário se esgota nas fronteiras da atividades que ele designa.

Dito de outra forma, o uso exclusivo de uma marca apenas é reconhecido ao respectivo titular no que respeita àqueles produtos ou serviços que estejam numa maior ou menor relação de concorrência com os produtos ou serviços a que a marca registrada se destina.

Só nesta situação, é que a função indicativa necessita de proteção. Se, entre dois utilizadores de uma mesma marca, não puder haver competição no mercado, por serem absolutamente distintas as respectivas clientelas nada haverá a proibir, pois nada haverá que proteger. Assim se radica que é nos limites da concorrência que a propriedade da marca se constrói.

É esta a idéia basilar do princípio da especialidade, dominando claramente o nosso direito das marcas, como aliás sucede no direito comparado.

Como já ficou dito, a marca destina-se a individualizar produtos ou serviços e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie, com vista à indicação da sua respectiva proveniência. Ou seja, a marca serve para distinguir, entre si, produtos ou serviços congêneres, através da aposição de um símbolo, nominativo ou figurativo, que os referencia como procedentes de uma dada empresa, e que permite ao consumidor preferir ou preterir aquilo que lhe é oferecido no mercado.

Para que a marca desempenhe eficazmente essa função, são reprimidos os atos de terceiros que possam comprometer a unicidade daquela indicação de procedência, usando marcas iguais ou confundíveis. Precisamente por isso, o âmbito da proteção concedido a cada marca é limitado aos produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registrada, conforme dispõe a Lei de Propriedade Industrial.

Desta forma, a incidência do princípio da especialidade impede o titular de uma marca possa reagir contra o uso do seu sinal em produtos ou serviços diferentes daqueles para que a sua marca se encontra registrada.

Por aplicação do princípio da especialidade, comum à todos os países signatários da Convenção de Paris, a proteção decorrente do registro de uma marca apenas abrange os produtos ou serviços designados pelo titular quando do registro da mesma. Por isso é livre o uso dessa marca por terceiros, quando estes a utilizem relativamente a produtos ou serviços diferentes.

A este respeito a marca deve ser nova, o que não quer dizer invenção do seu titular, original, mas nova no sentido de ainda não ter sido empregada como marca no mesmo segmento de comércio ou indústria.

Esta regra foi também recentemente consagrada no denominado Acordo TRIPS, celebrado no âmbito da Organização Mundial do Comércio.

Para exprimir esta idéia, certos autores preferem antes falar no caráter relativo do princípio da especialidade da marca, empregando a expressão “especialidade” com um sentido equivalente a “novidade” ou “originalidade”. Para estes autores, o princípio da especialidade (ou da “novidade”) da marca é restringido “aos produtos da mesma espécie ou afins”. Dito de outra forma, a incidência deste princípio seria limitada ao círculo dos produtos ou serviços similares ou concorrentes daqueles a que o sinal protegido se destina.

Porém, seja qual for a terminologia empregada, o certo é que toda a doutrina partilha a idéia de limitar o âmbito da exclusividade do uso das marcas ao círculo de produtos concorrentes ou afins daqueles para que a mesma foi registrada.

Além do mais, o princípio da especialidade constitui, uma regra de bom senso. Se alguém adotar como marca nominativa, para certo produto, uma palavra de uso comum, seria absurdo que tal palavra deixasse de poder ser usada para todo e qualquer outro produto. A exclusividade que protege essa marca não poderá equivaler a uma expropriação parcial da língua portuguesa, privando a generalidade dos interessados do uso desse vocábulo, para assinalar produtos diferentes.

Partindo-se dessa linha de raciocínio, o princípio da especialidade é fundamental para a distinção das marcas, dos nomes de domínio e até mesmo dos nomes comerciais.

AS RESOLUÇÕES 122 E 123 DO INPI.

Em 1981 o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, publicou o Ato Normativo nº 51, instituindo a Classificação Nacional de Produtos e Serviços, para a base de registro de marcas. A referida Classificação Nacional é composta de 41 classes, sendo 35 referentes a produtos e 6 a serviços, buscando assim adequar os registros de marca à realidade do mercado na época, diferenciando os produtos e serviços presentes no contexto comercial em que fora instituída.

Entretanto, em 1983, o Brasil, juntamente com os governos da Itália, Bélgica, Espanha, França, da Guatemala, dos Países Baixos, de Portugal, El Salvador, da Sérvia e da Suíça, constituíram-se em estado de União para a proteção da Propriedade Industrial, daí originando a Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial.

Os países signatários da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial adotaram e aplicam, para o registro de marcas, a Classificação Internacional de NICE.

A Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas foi instituída oficializada por um Acordo concluído por ocasião da Conferência Diplomática de Nice, em 15 de junho de 1957 e revista em Estocolmo, em 1967 e em Genebra, em 1977.

Os signatários do acordo obrigam-se a aplicar a Classificação de Nice para o registro de marcas, quer como sistema principal, quer como sistema auxiliar, assim como fazer figurar nas publicações oficiais dos seus registros os números das classes da Classificação Internacional a que pertençam os produtos e serviços para os quais as marcas são registradas.

O Brasil como signatário da Convenção de Paris deve, portanto, aplicar a Classificação Internacional de NICE, que atualmente encontra-se em sua 9ª edição, constituída por uma lista de 45 classes e uma lista alfabética de produtos e serviços. Dentre as classes estão listadas 34 referentes a produtos e 11 a serviços.

Assim, através Ato Normativo nº 150/1999 o INPI, adotou expressamente a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, levando em consideração os mecanismos modernos, eficazes e atualizados, estabelecidos por esta, enquanto instrumento de indexação e recuperação de informações e a necessidade de adequação da classificação de registro de marca adotada pelo INPI, com aquela praticada internacionalmente, em virtude do processo de globalização da economia.

Entretanto, a Resolução nº 122/05 editada pelo INPI, suspende a eficácia do item 3, do Ato Normativo nº 150/99, que estabelece que os pedidos deferidos por ocasião da comprovação do pagamento das retribuições correspondentes, bem como, as prorrogações dos registros de marca, deverão observar, no que couber, o estabelecido no item 2, observado o limite da proteção conferida.

Por sua vez o item 2 dispõe:

“2. Estabelecer que cada pedido de registro deverá assinalar uma única classe, e conter, obrigatoriamente, a especificação dos produtos e serviços identificados pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços.”

A Resolução nº 122/05 do INPI foi posteriormente revogada pela publicação da Resolução nº 123/2006, esta, entretanto, dispõe de forma idêntica sobre a suspensão do item 3, do Ato Normativo nº 150/99.

Dito de outra forma, os pedidos de marca depositados antes de 09 de setembro de 1999 e as marcas registradas antes desta data ao serem renovadas, não precisam estar de acordo com a Classificação Internacional de Produtos e Serviços adotada pelo INPI, que se encontra em sua 9ª edição, bastando estar de acordo com a antiga Classificação Nacional instituída pelo Ato Normativo 51/81.

Ocorre que a Classificação Internacional de Produtos e Serviços é muito mais ampla que a Classificação Nacional, atendendo melhor a realidade em virtude da diversificação de produtos e serviços, que aumentou significativamente com o passar do tempo e com o processo de globalização da economia.

Desta feita, os registros de marcas cujos pedidos foram depositados antes de 1999, bem como as marcas registradas anteriormente que venham a ser renovadas, ao não se adequarem a Classificação Internacional de Produtos e serviços, em muitos casos deixarão de atender ao Princípio da Especialidade.

Dentre as conseqüências que poderão advir da Resolução nº 122/05 e 123/06 editadas pelo INPI, está a existência de marcas defensivas, por serem registradas abarcando uma classificação demasiadamente genérica, qual seja, a Nacional. Importa dizer que uma marca registrada para identificar um produto ou serviço específico, cuja previsão encontra-se em uma categoria genérica, poderá incluir outros produtos ou serviços distintos, não oferecidos pelo titular da marca.

A título de exemplo, pode ser citado o serviço de “transporte” que pela Classificação Nacional possui apenas 2 modalidades (Classe nº38, item nº20 e 30), ao passo que pela Classificação de Nice, em sua 9º edição, discrimina em 26 serviços distintos a classe “transporte” (classe nº 39).¹⁰

Desta forma, quando o efeito prático destas resoluções atinge o âmbito das relações mercadológicas e concorrências das empresas, os problemas começam a se alastrar pelo Judiciário. Isto porque empresas que pleitearam o registro de determinada marca na vigência da adoção da Classificação Internacional, poderão ser administrativa (INPI) e judicialmente atacadas por aquelas que se dizem titular de marca registrada pela égide da Classificação Nacional.

¹⁰ Para melhor visualização deste exemplo vide o anexo 1.

A Classificação Nacional de Produtos e serviços instituída pelo Ato Normativo 51/81 do INPI, deixa a desejar quanto a observância do princípio basilar da especialidade. Assim, ao suspender a eficácia do item 3 do Ato Normativo 150 de 09/09/99, após seis anos de sua vigência, pela publicação da Resolução nº 122/2005 e 123/2006, o INPI, além de promover um notável recuo, permite que marcas criadas em uma realidade completamente distinta continuem e existir sem que contudo obedeçam requisitos tais como o vínculo indissociável entre o produto/serviço prestado e a marca; a exteriorização deste produto/serviço objeto de concessão de marca na realidade fática, dentre outros.

Notadamente, também é impossível aceitar o desrespeito impingido por tal resolução ao acordo internacional retratado pela Convenção de Paris a qual o Brasil é signatário.

Destarte, as marcas que foram concedidas sob a égide da Classificação Nacional e que não atenderem a realidade dos produtos/serviços oferecidos pelo titular da mesma, necessitam ter sua proteção adequada à Classificação Internacional, pois conforme visto, não se pode concordar com a prevalência de marcas defensivas.

Como conceber, por exemplo, que uma empresa que preste serviços de transporte de cargas à granel em carretas, possa ser confundida com outra que presta serviço de transporte de passageiros e turismo por ônibus? Ou ainda, como uma empresa de ônibus pode ser confundida com outra que presta o serviço de transporte funerário?

Anteriormente, na vigência da aplicabilidade da Classificação Nacional de produtos e serviços, existiam, apenas duas modalidades de transporte, a de passageiros e turismo a de cargas, armazenagem e embalagem de mercadorias em geral. O que por certo, direcionava as empresas de Ônibus a requererem o registro de marca para ambas as categorias, eis que geralmente transportavam encomendas nas bagageiras dos veículos.

Partindo-se dessa linha de raciocínio, o princípio da especialidade é fundamental para a distinção das marcas, dos nomes de domínio e até mesmo dos nomes comerciais, não podendo de forma alguma aceitar, que o próprio INPI, deixe observá-lo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não obstante, serem diversos os fundamentos jurídicos que permeiam o tema apresentado, cumpre observar especialmente aos que pertinem à violação do Princípio da Especialidade pelas Resoluções 122/05 e 123/06 editadas pelo INPI.

Neste prisma, pode ser observado que muitas empresas que obtiveram o seu registro de marca antes de 1999, ao não serem obrigadas a adequar seus registros a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, em virtude das resoluções 122 e 123, se tornaram titulares de registros que englobam um variado número de serviços, que muitas vezes nunca foram prestados pela empresa titular da marca, isto porque a classificação fora demasiadamente genérica ao identificar o serviço que a empresa presta e ao qual a marca está realmente adstrita.

Tal fato, por certo torna esta marca uma marca defensiva, eis que não reflete na realidade os serviços efetivamente prestados pela empresa, pois se há pluralidade de serviços, a marca torna-se adstrita, exclusivamente, a apenas àquele que seu titular empreende.

E o caso do citado exemplo dos serviços de transportes. Basta que se imagine uma empresa de ônibus que se dedica ao turismo e ao Transporte de passageiros por ônibus de viagem e como atividade subsidiária, leva dentro dos mesmos, junto as malas de seus clientes, encomendas de pequeno porte. De outro lado, uma empresa de transportes de cargas, que atua no serviço de transporte e de armazenagem de detritos por caminhões e carretas.

Como visto, é a natureza da atividade que irá determinar a freguesia, e, portanto, dizer se as empresas são concorrentes, ou não.

Os clientes das empresas são inteiramente distintos. Vale dizer que aqueles que procuram o serviço de uma a não são os mesmos que procuram o serviço da outra.

Desse modo, impossível que as partes concorram entre si, afinal, sequer disputam o mesmo mercado ou a mesma clientela. Além disso, o serviço de cada qual possui fins, meios e materiais outros.

A questão se agrava, se levar em conta que uma das empresas no caso mencionado requereu seu registro de marca anteriormente a 1999, e a segunda fora constituída posteriormente a adoção da Classificação Internacional.

Notadamente, ainda que as Resoluções 122/05 e 123/06 editadas pelo INPI, permitam a existência de marcas defensivas, suspendendo a necessidade do registro da marca se adequar à Classificação Internacional, as empresas que foram constituídas na vigência desta não podem ser prejudicadas, por tal resolução.

Portanto, o caso apresentado elucida a necessidade de o INPI, revogar a Resolução 123/06, tornando necessária e obrigatória a adequação dos registros de marca depositados, ou concedidos anteriormente a 1999, à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, para que se evite a existência de marcas defensivas que acabam por ensejar demandas perante o judiciário, que se quer precisariam existir.

A adequação destes registros à Classificação Internacional de Produtos e Serviços também se faz extremamente necessária tendo em vista o cumprimento efetivo ao Tratado Internacional da União de Paris e aplicação dos ditames da Carta Magna que fundamentalmente dispõe sobre a igualdade das partes e o respeito aos Tratados Internacionais firmados.

REFERÊNCIAS

Legislativas

Convenção de Paris.

Constituição Federal.

Lei 9.279/96

Resolução 112/2005 e 123/2006 (INPI)

Bibliográficas

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, Lúmen Juris. 2003.

CERQUEIRA, JOÃO da Gama, *Tratado da Propriedade Industrial*, 2ª ed, São Paulo: Revistas dos Tribunais. 1982.

CORREIA, José Antonio B.L.Faria. “Eficácia dos Registros de Marca” - ABPI – 23

DANNEMANN. Siemsen. Bigler & Ipanema Moreira. *Comentários à Lei de Propriedade Intelectual e correlatos*. Renovar, 2001.

FILHO, José Maria Rocha. *Curso de Direito Comercial – Parte Geral*, editora Del Rey.

MENDONÇA, Carvalho de. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. Freitas Bastos, 1963.

SOARES, José Tinoco. *Comentários ao Código da Propriedade Industrial*. São Paulo: Resenha Universitária, 1981.

____. Marca X Nome Empresarial, editora Jurídica Brasileira. 2000.

Internet

www.inpi.gov.br

www.wipo.org

www.abp.com.br

www.aippi.org