



# MARCAS DE ALTO RENOME, O ARTIGO 16.3 DO TRIPS E AS AÇÕES DECLARATÓRIAS

GABRIEL F. LEONARDOS

*Advogado; sócio de Momsen, Leonardos & Cia.; mestre em Direito pela Universidade de São Paulo - USP;  
professor de Direito da Propriedade Intelectual; pós-graduado pela Universidade Ludwig-Maximilian de Munique*

RAFAEL LACAZ AMARAL

*Advogado integrante de Momsen, Leonardos & Cia.; pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro*

**Sumário:** 1. Introdução - 2. Da Interpretação a Ser Dada ao Artigo 16.3 do TRIPS - 3. Da Ação Declaratória e sua Natureza Jurídica - Da Declaração de Meros Fatos - 4. Da Ausência de Interesse de Agir, no Caso de Ações Visando à Declaração da Notoriedade ou do Alto Renome de Marcas - 5. De Outros Casos Judiciais que se Seguiram ao Caso Aol - 6. Da Questão Relativa aos Efeitos da Sentença Declaratória e do Atual Posicionamento do INPI em Relação às Ações de Cunho Declaratório - 7. Conclusão

## 1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade participar da discussão que há muito vem sendo travada a respeito dos mecanismos jurídicos assegurados para a obtenção do reconhecimento expresso (ou, como teremos a oportunidade de discutir aqui, da "declaração") do *status* de alto renome de marcas, assunto este já há muito debatido por aqueles que se debruçam sobre a matéria<sup>1</sup>.

Conforme teremos a oportunidade de aqui destacar, acreditamos que o impasse que tanto preocupou aqueles que militam na área da propriedade industrial e, sobretudo, os próprios titulares de marcas dotadas de elevado grau de magnetismo, foi finalmente resolvido por ocasião da entrada em vigor da Resolução nº 110, de 27 de janeiro de 2004, do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

1. A este respeito, veja-se, especialmente, nesta revista, os trabalhos de Fabiano de Bem da Rocha ("A Ação Judicial para Obtenção de Reconhecimento do Alto Renome de Marca", in *Revista da ABPI*, nº 48) e de Marcelo Goyanes e Gustavo Birenbaum ("Marcas de Alto Renome e Notoriamente Conhecidas: Cabimento de Ação Declaratória para Obtenção da Proteção Prevista na Lei nº 9.279/96", in *Revista da ABPI*, nº 72).

Ficaremos presos, no entanto, à questão da legitimidade para o manejo de ações de caráter eminentemente declaratório, visando à obtenção de tutela jurisdicional que declare um *fato*. Fato este, pois, que asseguraria, em tese, a proteção especial de que tratam os artigos 125 e 126 da Lei da Propriedade Industrial - LPI (Lei nº 9.279/96).

No entanto, antes de ingressarmos no cerne do tema por nós proposto, teceremos, por oportunos que são, alguns breves comentários a respeito de importante questão correlata.

## 2. DA INTERPRETAÇÃO A SER DADA AO ARTIGO 16.3 DO TRIPS

Inicialmente, achamos válido trazer ao presente trabalho uma observação quanto à indicação já feita por outros<sup>2</sup> de que o artigo 126 da LPI teria correlação com o artigo 16.3 do TRIPS, pelo fato de

2. Veja-se, neste tocante, o trabalho pioneiro de Luiz Leonardos ("A Separação do Conceito de Notoriedade na Proteção contra as Tentativas de Aproveitamento de Marcas Alheias", in *Revista da ABPI*, nº 19) e o recente estudo de Marcelo Goyanes e Gustavo Birenbaum (in *ob. cit.* na nota de rodapé anterior).

FS&A

Fernández Secco & Asociados

Propiedad Intelectual

Montevideo - Uruguay

Marcas de Fabrica y Comercio y de Servicios; Patentes: De Invención, Utilidad y Diseños Industriales; Derechos de Autor; Nombres de Dominio; Propiedad Intelectual

25 de Mayo 467 Oficina 401  
P.O.BOX: 575 Correo Central

HOME PAGE: [www.fernandezsecco.com](http://www.fernandezsecco.com) E-MAIL: [fersecco@adinet.com.uy](mailto:fersecco@adinet.com.uy)

TEL: 5982 916 1913\*  
FAX: 5982 916 5740

este conter uma referência expressa ao artigo 6 bis (1) da CUP, o qual, por sua vez, assegura proteção especial às marcas ditas “notoriamente conhecidas”.

Estabelece o artigo 16.3 do TRIPs<sup>3</sup> que:

“O disposto no artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.”

Por seu turno, o artigo 6 bis (1) da Convenção da União de Paris - CUP preceitua que:

“Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação for suscetível de estabelecer confusão com esta.”

Finalmente, a legislação marcária pátria regula da seguinte forma a proteção às marcas de alto renome e as marcas notoriamente conhecidas, respectivamente:

“Art. 125 - À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.”

“Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6º bis (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º - A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º - O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”

Veja-se, de pronto, que o artigo 16.3 do TRIPs teve sugestão de interpretação oferecida inicialmente pelo ilustre especialista Luiz Leonardos<sup>4</sup>, que sustentou o entendimento de que “o TRIPs buscou resolver a questão na esfera de proteção da marca ‘notoriamente conhecida’, estabelecendo a proteção destas contra o seu uso por

terceiros em relação a produtos ou serviços *diversos* dos abrangidos por uma marca registrada quando o uso da marca em tais circunstâncias indicasse uma conexão entre os produtos ou serviços e contando que os interesses do titular da marca pudessem ser afetados por tal uso (artigo 16.3 do TRIPs).”

De se notar, neste sentido, que é incontestável que o artigo 126 da LPI corresponda a praticamente uma reprodução integral do artigo 6 bis (1) da CUP, até porque a referida norma interna assim prevê.

Entretanto, muito embora o artigo 16.3 do TRIPs estabeleça em sua primeira parte que “o disposto no artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada (...)”, o fato é que, ao contrário do que possa parecer, entendemos que tal dispositivo *não* diz respeito às marcas notoriamente conhecidas, mas sim às marcas de *alto renome*. Para chegarmos a esta conclusão, necessário se faz uma análise conjunta dos acima referidos artigos.

Fixa o artigo 16.3 do TRIPs que representará infração a direitos marcários a reprodução ou a imitação de marca alheia registrada, ainda que para cobrir produtos ou serviços “que não sejam similares àqueles” cobertos pelo registro da marca do terceiro prejudicado, apta a gerar danos ao seu legítimo titular. Ao assim dispor, buscou-se incluir no TRIPs<sup>5</sup> a proteção além do princípio da especialidade das marcas, o que é evidentemente algo distinto do que até então era contemplado pela CUP.

De se observar que o escopo de proteção assegurado aos titulares de marcas notoriamente conhecidas fica restrito ao seu nicho mercadológico, ou a ramos de atividades afins ao seu, tendo o mencionado dispositivo da centenária convenção internacional bem delimitado esta esfera, ao prever em sua parte final que o sinal que imite ou reproduza marca notoriamente conhecida de terceiro não deverá ser aceito pela autoridade local competente, pelo fato de ensejar risco de confusão entre as origens dos signos, haja vista serem eles utilizados “para produtos idênticos ou similares”.

Como o artigo 16.3 do TRIPs, de um lado, contempla a hipótese de utilização indevida de sinais distintivos que compreendam “produtos ou serviços que não sejam similares” aos do legítimo titular da marca, e, de outro, o artigo 6 bis (1) da CUP trata do uso e do registro irregular de sinais “para produtos idênticos ou similares”, tem-se, pois, que estamos diante de hipóteses antagônicas e, portanto, inconfundíveis. Se os produtos ou serviços em questão estão inseridos em um mesmo segmento mercadológico, fala-se da proteção devida às marcas notoriamente conhecidas<sup>6</sup>; acaso não exista qualquer conexão entre eles, passa-se, então, à hipótese da proteção cabível para as marcas de alto renome<sup>7</sup>.

3. Sigla em inglês para o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, resultante da Rodada Uruguai do GATT, cuja ata final foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 1.355, de 30/12/1994.

4. *In ob. cit.* na nota de rodapé nº 2.

5. Talvez não da melhor maneira, já que deu a entender que tal hipótese seria idêntica à prevista no artigo 6 bis (1) da CUP.

6. Hipótese prevista no artigo 6 bis (1) da CUP e no artigo 126 da LPI.

7. Hipótese prevista no artigo 16.3 do TRIPs e no artigo 125 da LPI.



Vale frisar que o aqui debatido artigo 16.3 do TRIPs também contém um outro indício de que ele cuida das marcas de alto renome, e não das notoriamente conhecidas, não obstante a já comentada referência expressa ao artigo da CUP. Veja-se que tal norma do TRIPs condiciona a sua aplicação unicamente ao caso de a marca alegadamente violada<sup>8</sup> estar registrada na jurisdição onde instaurou-se o conflito.

Ora, o artigo da CUP (e, por consequência direta, o correspondente artigo 126 da LPI) dispõe justamente o contrário do que preceitua a parte final do dispositivo do TRIPs, já que aquela norma assegura proteção a marcas consagradas em seu segmento de mercado, *independentemente de estarem elas previamente depositadas ou registradas*.

Portanto, se o artigo 16.3 do TRIPs fixa proteção especial unicamente às marcas registradas localmente (“...para os quais uma marca esteja registrada...”), ainda que para produtos e serviços que a eles não sejam idênticos ou conexos (“...aos bens e serviços que não sejam similares...”), parece-nos, então, que estamos diante da hipótese de que trata o anteriormente citado e transcrito artigo 125 da LPI.

Sustentar que o artigo 16.3 do TRIPs aplicar-se-ia a marcas notoriamente conhecidas, implicaria dizer o seguinte:

“As marcas notoriamente conhecidas no Brasil:

- ainda que não estejam aqui registradas, são protegidas face às marcas semelhantes utilizadas para produtos idênticos ou similares [isto é o que dispõe o artigo 6 bis (1) da CUP, em outras palavras], e

- são também protegidas, quando aqui *estiverem* registradas, face às marcas semelhantes utilizadas para bens e serviços não similares.”

Percebe-se, de pronto, a impossibilidade lógica desta sugestão de interpretação. Com efeito, ou o artigo 16.3 aplica-se apenas em relação a produtos ou serviços idênticos ou similares, ou aplica-se a bens e serviços não similares, não podendo, contudo, ser simultaneamente

te aplicável a todos. Da mesma forma, ou se admite que a marca a ser protegida não esteja registrada, ou se exige que a mesma o esteja, não podendo se ter ambas as qualidades simultaneamente!

A solução interpretativa é clara. A alusão ao artigo 6 bis (1) da CUP feita pelo artigo 16.3 do TRIPs refere-se apenas à primeira parte daquele, ou seja, ao *comando de proteção*. Ou seja, deve-se substituir a primeira parte do artigo 16.3 do TRIPs pela primeira parte do artigo 6 bis da CUP, devendo o dispositivo do TRIPs ser lido da seguinte forma:

“Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, com relação a bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.”

A dúvida interpretativa, portanto, apenas existiu por causa da “preguiça” do TRIPs, que em vez de dizer *ipsis literis* o que desejava, fez uma remissão obscura ao artigo 6 bis da CUP, a qual deve ser compreendida da forma que sugerimos.

Aliás, uma vez que o número das marcas notoriamente conhecidas em determinado ramo de negócios é largamente superior ao número de marcas de alto renome, a sugestão de que aquelas gozariam de proteção também em áreas de atuação diversas das em que são utilizadas acarretaria uma redução substancial do âmbito de aplicação do princípio da especialidade das marcas, objetivo que o TRIPs em nenhum momento desejou atingir.

Verifica-se, assim, que:

a) o artigo 16.3 do TRIPs é correlato ao artigo 125 da lei marcária brasileira, que cuida das marcas de alto renome; e

8. Lembre-se, mais uma vez, que está-se falando de sinais cujos produtos ou serviços não têm qualquer relação comercial entre si.

## Gusmão & Labrunie

Propriedade Intelectual

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – 12º andar – 01480-000 – São Paulo – SP

Fone: 00 55 11 – 21.49.45.00 Fax: 00 55 11 – 38.19.04.55

Site: [www.glpi.com.br](http://www.glpi.com.br)

email: [glpi@glpi.com.br](mailto:glpi@glpi.com.br)

b) que o escopo de proteção das marcas “meramente” notoriamente conhecidas *não foi* ampliado pelo artigo 16.3 do TRIPS.

Finalmente, impõe-se a observação de que muito embora o artigo 16.3 do TRIPS condicione a proteção às marcas de alto renome às hipóteses em que os sinais tidos como infratores possam “indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada, e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada”, o fato é que a *associação*, por conexão, e a *confusão*, não se confundem entre si, não merecendo ser interpretados como fatos de mesma natureza e com as mesmas características e conseqüências<sup>9</sup>.

A *confusão* acarreta um inevitável *desvio ilegítimo de clientela*, porquanto o consumidor optará pelo produto ou serviço de uma determinada marca em detrimento do de outra, por acreditar serem ambas de mesma origem. Esta situação geralmente ocorre quando se está diante de marcas idênticas ou semelhantes, para produtos ou serviços iguais ou afins. Não é sem razão que o legislador tipificou-a como crime contra registro de marca e de concorrência desleal<sup>10</sup>, o qual, aliás, quando ocorrer em face de uma marca de alto renome, está sujeito à agravante prevista no artigo 196, II, da LPI.

Quanto à *associação*, esta *pode* eventualmente acarretar a *confusão*, podendo ser uma das formas de apreciação do risco de *confusão*. Geralmente ocorre quando o consumidor, ainda que de posse de subsídios para distinguir as origens dos produtos e serviços de duas ou mais marcas, automaticamente remete-se à origem de uma delas (da “genuína”), pela força, arbitrariedade e distintividade que esta exerce junto a ele. Neste contexto, difícil seria imaginarmos, por exemplo, que um consumidor confundiria um “refrigerante”, identificado por uma marca tida como de alto renome, com um “trator”, pelo simples fato deste último produto carregar indevidamente a referida marca célebre.

Entretanto, inegável que, no exemplo acima, haverá, por parte do consumidor, uma inevitável comparação, ainda que inconsciente, entre as origens de tais produtos, o que fatalmente acarretará, no mínimo, a *ofuscação* da marca de alto renome utilizada irregularmente. Quanto a esta questão, o legislador previu-na como *ilícito cível*, sujeito à reparação pelos danos causados<sup>11</sup>.

Feitos os comentários acima, passemos, agora, ao tema principal deste trabalho.

### 3. DA AÇÃO DECLARATÓRIA E SUA NATUREZA JURÍDICA – DA DECLARAÇÃO DE MEROS FATOS

Como é cediço, o artigo 4º do Código de Processo Civil brasileiro elenca as duas únicas situações em que é viável a obtenção de tutela jurisdicional para se declarar algo: a propositura de ação objetivando a declaração de (a) uma *relação jurídica* ou (b) a autenticidade ou falsidade de documento.

Como bem observa João Batista Lopes<sup>12</sup>, a natureza da ação declaratória é objeto de séria controvérsia na doutrina, como, de resto, o é também a natureza das ações em geral, havendo, por certo, uma série de teorias a respeito do tema. Apesar de ser assunto instigante, amplamente discutido pelos mais renomados especialistas na seara do direito processual civil, preferimos não nos aprofundar neste tema específico, haja vista que este, sem dúvida alguma, mereceria um [amplo] trabalho em separado.

Independentemente disto, o que merece destaque aqui é o que vem a constituir uma *relação jurídica*. Parece-nos que este seria o ponto de partida deste trabalho, de modo a que, ao final, possamos concluir que o pedido de declaração do *status* de notoriedade ou alto renome de sinais marcários não está albergado pelo artigo 4º, inciso I, do CPC.

Assim, ao aceitar a teoria de Windscheid, Caio Mário da Silva<sup>13</sup> estabeleceu que “relação jurídica traduz o poder de realização do direito subjetivo, e contém a sua essência. É o vínculo que impõe a submissão do objeto ao sujeito. Impõe a sujeição de um a outro. Mas não existe relação jurídica entre o sujeito e o objeto. Somente entre as pessoas é possível haver relações, somente entre sujeitos, nunca entre o ser e a coisa. Esta subordina-se ao homem, que a domina”.

Já Clovis lecionou que “supor que todo direito se firma entre pessoas, se não se pretende apenas dizer que os direitos somente na sociedade podem existir, que são todos eles, em última análise, a expressão do valor social do indivíduo, é forçar os fatos a se acomodarem a teorias preestabelecidas, porquanto o poder assegurado pela ordem jurídica não atinge simplesmente as ações humanas, concentra-se também em coisas da natureza”.

A despeito das inúmeras definições que poderiam ser aqui citadas, e que, em sua grande maioria, convergem para um mesmo ponto, o fato é que na ação declaratória o interesse se circunscreve à declaração da existência ou inexistência de uma *relação jurídica*,

9. A respeito da definição de risco de associação, ver também artigo de Gabriel F. Leonardos “A Definição de Risco de Associação no Direito de Marcas da União Européia”, in *Revista da ABPI*, nº 27.

10. “Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir *confusão*”.

“Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem: (...) III - emprega meio fraudulento, para *desviar* [através da *confusão*], em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”.

11. É o que estabelece o artigo 884 do novo Código Civil, ao prever como ilícito cível a prática de enriquecimento ilícito sem causa: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

12. Lopes, João Batista, *Ação Declaratória*, 5ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo, R. dos Tribunais, 2002.

13. Pereira, Caio Mário da Silva, *Instituições de Direito Civil*, 5ª ed., Rio de Janeiro, Forense, vol. I, pág. 49.



sendo incabível a declaração de *mero fato*, ou de simples questão de direito, por mais intrincada que possa ser.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já teve a oportunidade de se manifestar uma série de vezes neste tocante, como, por exemplo, ao julgar o Agravo de Instrumento em Recurso Especial nº 222.228-SP<sup>14</sup>, dispondo que “acresce que não pode ser objeto da ação declaratória uma simples questão de direito, como a de saber qual o índice a aplicar a correção monetária do depósito judicial. Com efeito, é incabível a declaratória (...) de simples questão de direito, por mais intrincada que seja”.

Muito embora o artigo 4º do CPC não estabeleça exatamente quais as relações jurídicas suscetíveis de autorização do pleito declaratório (o que, para os efeitos deste trabalho, solucionaria esta discussão), é certo que o pedido declaratório merece escorar-se em relação jurídica concreta, decorrente de fatos precisos e determinados, e não em meras conjecturas ou suposições. É o que leciona Celso Agrícola Barbi<sup>15</sup>, ao prever que as ações declaratórias são cabíveis de maneira geral no direito pátrio, como, por exemplo, no direito de família, das obrigações, etc., assim como no direito público, a exemplo do direito administrativo, fiscal, entre outros<sup>16</sup>.

Assim sendo, verifica-se que a norma capitulada no inciso I do artigo 4º do CPC refere-se exclusivamente a uma relação jurídica, o que, de certo, afasta, conseqüentemente, a possibilidade da tutela declaratória relativamente a *mero fato*, ainda que este seja jurídico.

O mestre Washington de Barros Monteiro<sup>17</sup>, tratando da diferença entre *fato* e *ato jurídico*, foi de uma clareza ímpar, ao determinar que

“do exposto se dá conta da diferenciação conceitual entre fato jurídico e ato jurídico. Em sentido amplo, o primeiro compreende o segundo, aquele é gênero, de que este é espécie. Em sentido restrito, porém, fato jurídico é acontecimento natural, independente da vontade interna, enquanto ato jurídico é acontecimento voluntário fruto da inteligência e da vontade, querido e desejado pelo interessado”.

No mesmo sentido, Caio Mário da Silva Pereira<sup>18</sup>, em sua obra anteriormente citada, sublinhou que “todo direito subjetivo tem os seus pressupostos materiais a que o ordenamento jurídico condiciona as fases de existência (nascimento, modificação ou extinção) de uma relação jurídica, e nesta expressão – pressupostos materiais – vamos situar uma criação da sistemática alemã (...). Dos pressupostos materiais, o mais importante é o fato jurídico, o acontecimento que impulsiona a criação da relação jurídica”.

Neste contexto, e uma vez mais nos valendo dos esclarecedores exemplos fornecidos por João Batista Lopes, é incabível, em nosso sistema, segundo a mais balizada doutrina<sup>19</sup> e jurisprudência<sup>20</sup>, ação declaratória para se declarar a sanidade mental de alguém, ou para declarar que a mercadoria entregue é igual à amostra, ou que o trabalho foi executado pelo autor. Diferentemente disto, é juridicamente viável ação para se declarar uma união estável, que, conforme definição contida no artigo 226, § 3º da Constituição Federal, não é um *mero fato*, mas sim uma entidade familiar<sup>21</sup>.

Portanto, não se deve confundir o *fato* com suas *conseqüências jurídicas*, porquanto somente estas podem ser objeto de ação declaratória.

14. Agravo de Instrumento em Recurso Especial nº 222.228-SP. Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Julgado pela 4ª Turma do STJ em 29/3/1999 e publicado no DOU de 16/4/1999, à pág. 275.

15. Barbi, Celso Agrícola. *Ação Declaratória Principal e Incidente*, 4ª ed., Rio de Janeiro, Forense, pág. 110.

16. A jurisprudência do STJ, neste sentido, já se manifestou uma série de vezes, a respeito das hipóteses em que a ação declaratória é cabível, como, por exemplo, para reconhecimento de direito subjetivo a crédito fiscal pelo respectivo valor corrigido (STJ-1ª Seção, REsp 1.472-RS-ED, Min. Rel. Ilmar Galvão, j. 21/8/1990, DJU 29/10/1990, pág. 12.119); para que seja declarada a invalidade de cláusula contratual contrária à Constituição ou às leis (STJ-4ª Turma, REsp 191.041-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 15/12/1998, DJU 15/3/1999, pág. 253), entre outros.

17. Monteiro, Washington de Barros, *Curso de Direito Civil*, 2ª ed., 1960, vol. I, pág. 170.

18. *Ob. cit.*, pág. 396.

19. Como é o caso de Celso Agrícola Barbi (*ob. cit.*, pág. 93), Arruda Alvim (*Código de Processo Civil Comentado*, 1976, vol. I, pág. 336), Hélio Tornaghi (*Comentários ao CPC*, 1974, vol. I, pág. 94), entre outros.

20. Cf. RT 382/185, 474/136 e 654/78.

21. Neste sentido: “o companheiro tem legítimo interesse de promover ação declaratória da existência e da extinção da relação jurídica resultante da convivência durante quase dois anos, ainda que inexistam bens a partilhar” (RSTJ, 147/357; STJ-3ª Turma, REsp 285.961-DF, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 6/2/2001, DJU 12/3/2001, pág. 150).

LILIAN DE MELO SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL



Como bem pondera João Batista Lopes<sup>22</sup>, em muitos casos, o êxito da demanda repousa nos termos em que o autor deduz sua pretensão. Assim, se pedir, simplesmente, a declaração da existência ou inexistência de um fato, certamente o pedido será inviável, cabendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por não concorrer uma das principais condições da ação, i.e., o interesse de agir.

Por outro lado, a ação declaratória é plenamente aceita se a parte autora que postula a prestação jurisdicional requerer a declaração da inexistência ou existência de uma *relação jurídica emergente do fato*. É o que adverte Celso Agrícola Barbi<sup>23</sup>:

“...deve-se acentuar que a redação do pedido nas ações declaratórias é de grande importância, pois casos que poderiam perfeitamente ser acolhidos não o são apenas por defeito na colocação do problema. Como exemplo, encontramos um feito processado no Estado de São Paulo, em que o autor pleiteou declaração de que vem cumprindo suas obrigações contratuais para com o réu. E propôs a ação porque o réu fazia insidiosa campanha contra a honrabilidade do autor. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o reconhecimento de fatos não justifica a ação. Ora, abstraindo-se a questão da prova, o que o autor deveria pedir era a declaração de que não estava sujeito à indenização ou rescisão do contrato, uma vez que não houvera inadimplemento de sua parte (...). Mas a forma adotada impediu o Tribunal de entrar no mérito, porque, afinal, o que se pediu foi a declaração da existência de um fato, coisa não admitida por lei.”

O exemplo dado por Celso Agrícola Barbi nos parece ser plenamente aplicável ao objeto central de nosso estudo, já que o reconhecimento de notoriedade ou alto renome de uma marca representa um *mero fato*, não cabendo, a nosso ver, ser enquadrado como uma *relação jurídica*, para efeitos do que prescreve o artigo 4º, inciso I, do CPC. Esta, aliás, aparenta ser justamente a hipótese ventilada por Arruda Alvim<sup>24</sup>, que asseverou que “de forma alguma poder-se-á discutir, na ação declaratória, a existência de mero fato, ressalvada a única hipótese prevista no artigo 4º, inciso II, relativamente à autenticidade ou falsidade de documento. É o único fato puro que poderá ser objeto exclusivo de declaratória”.

Depreende-se daí que a lei processual civil brasileira contemplou a *relação jurídica* como hipótese única de ser admitida a demanda de accertamento. E quando a lei admitiu o [mero] fato como objetivo de declaratória, o fez expressamente, como se vê da redação do inciso II do artigo 4, no que se refere à autenticidade ou falsidade de documentos.

Assim, fica desde já assentado que, na opinião dos autores deste trabalho, não cabe a demanda declaratória para a obtenção de uma

sentença que certifique exclusivamente a existência de um mero e simples fato, como é a hipótese em debate.

Nesta linha de raciocínio, oportuno se faz uma analogia entre o exemplo dado por Celso Agrícola Barbi (acima transcrito) e a questão da obtenção de sentença que declare expressamente que uma marca é notoriamente conhecida em seu segmento de mercado, ou é de alto renome. Tomando-se como base a conclusão aqui chegada, no sentido de que este pedido não está abrangido pelo inciso I do artigo 4º do CPC, fica claro que uma ação declaratória, nos moldes previstos no referido comando legal, somente seria juridicamente viável se tivesse como pedido, por exemplo, a declaração de que o uso de uma determinada marca infringe o sinal que o seu titular, autor da demanda, entende ser notoriamente conhecido ou de alto renome. Tratar-se-ia, nesta hipótese, de uma ação declaratória positiva, cuja sentença favorável poderia ser futuramente usada para embasar uma ação ordinária com pedido de abstenção de uso e pagamento de indenização<sup>25</sup>.

Evidentemente que a via inversa também seria plenamente aceita, como, aliás, já vem ocorrendo. É o caso, por exemplo, da ação declaratória<sup>26</sup> proposta por Unilever Brasil Ltda. em face de Never Indústria e Comércio Ltda., em que a autora sustentou que a expressão “beleza negra”, registrada perante o INPI em nome da ré, é de uso comum na indústria de produtos de perfumaria e toucador, e que, por conta disto, o uso feito pela autora, em associação à sua marca notoriamente conhecida “Lux”, não representaria qualquer infração.

Em bem lançada sentença, a referida ação foi julgada procedente, para declarar a inexistência de infração aos direitos marcários da ré, em razão de a expressão em debate não poder ser apropriada a título exclusivo, podendo, portanto, ser legitimamente utilizada pela autora nas embalagens de seus sabonetes “Lux Beleza Negra”.

#### 4. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NO CASO DE AÇÕES VISANDO À DECLARAÇÃO DA NOTORIEDADE OU DO ALTO RENOME DE MARCAS

Conforme anteriormente destacado, a impossibilidade de ser declarado *fato puro*, como é o caso do *status* de notoriedade ou alto renome de marcas, decorre, também, da própria inexistência de contenciosidade jurídica, já que, via de regra, ninguém vai a juízo dirimir incertezas decorrentes da existência ou não de um simples *fato*, se desse fato não lhe resultar qualquer consequência jurídica.

Na verdade, a ausência dos requisitos que condicionam o acolhimento de ações de cunho declaratório, quando a parte postulante busca uma sentença que declare um *fato*, dá ensejo à improcedên-

22. *Ob. cit.*, pág. 81.

23. *Ob. cit.*, pág. 81.

24. *Ob. cit.*, pág. 336.

25. Aliás, as próprias ações cominatórias/condenatórias dispõem de dispositivo declaratório, já que ao condenar alguém a cessar o uso de uma determinada marca, assim como

a pagar indenização ao titular da marca violada, o Poder Judiciário nada mais está a fazer do que *declarar* que o sinal usado pelo réu viola os direitos de propriedade industrial do autor, pelo que referida infração merece ser cessada.

26. Ação Declaratória nº 2003.001.151686-5, que tramita perante a 1ª Vara Empresarial, de Falências e Concordatas da Comarca do Rio de Janeiro.



cia do feito sem julgamento do mérito, nos termos do que prevê o artigo 267, inciso VI, do CPC<sup>27</sup>.

Especial atenção deve ser dispensada ao interesse de agir, pois, embora afirme Barbosa Moreira que o conceito de interesse processual há de ser o mesmo para ação declaratória e para qualquer outra, na primeira, aquele se confunde muitas vezes com o próprio mérito da causa.

O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado. O requisito da necessidade significa que o autor não dispõe, segundo a ordem jurídica, de outro meio hábil à solução do conflito de interesses senão a propositura da ação. Também é preciso a demonstração de que o provimento jurisdicional demandado é adequado e idôneo a resolver o conflito.

Pontes de Miranda defende que para o interesse de agir estar estabelecido basta o interesse jurídico à declaração, o qual ocorre desde que alguém afirme ou negue a relação jurídica que outrem tem interesse em afirmar ou negar, por que diz respeito a ele.

Ainda que nebulosa a linha divisória entre o interesse de agir e o mérito da causa, não há como confundi-los, já que no campo das condições da ação não se indaga se ocorreu violação ao direito ou se o autor tem razão, mas tão-somente se os fatos narrados caracterizam, em tese, violação a direito ou situação que autorize a tutela pretendida. Basta, pois, para a caracterização do interesse de agir, a alegação de fatos idôneos de que decorra a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Devem ser aferidas pelo juiz objetivamente, em função dos fatos articulados pelo autor na inicial.

Assim sendo, parece-nos que a inexistência de qualquer norma geral no CPC, ou de norma especial, na LPI, que abra caminho para a obtenção de sentença que *declare* a notoriedade ou o alto renome de uma marca, faz com que toda e qualquer ação com um pedido desta natureza (com exceção do modelo de ação declaratória sugerida acima, ao comentarmos

o exemplo dado por Celso Agrícola Barbi<sup>28</sup>) seja juridicamente inviável, em razão de esbarrar no óbice da falta de interesse de agir.

Não há dúvidas de que a questão relativa ao tema passou a ser amplamente discutida quando da entrada em vigor da atual LPI, que, ao contrário do que dispunha o antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.771/72), deixou de prever um procedimento administrativo próprio e autônomo para a obtenção perante o INPI de registro de declaração de notoriedade (na atual lei, alto renome). O que se viu foi que referida mudança legislativa acabou por desencadear um *injustificado*<sup>29</sup> processo de insegurança por parte dos titulares de afamadas marcas, que entendiam que não mais poderiam usufruir da proteção especial de que trata este instituto do direito marcário, atualmente capitulado no artigo 125 da LPI.

Ora, se tanto o CPC quanto a LPI não dispõem acerca da declaração, via ação judicial, do *status* de alto renome ou notoriedade de marcas, quer nos parecer que uma ação desta natureza deveria sucumbir, com lastro no anteriormente citado artigo 267, inciso VI, do CPC, pela inegável ausência de interesse de agir da parte postulante.

Nas precisas e bem colocadas palavras do estimado colega Fabiano de Bem da Rocha<sup>30</sup>, "ainda que o objeto principal seja uma eventual 'declaração' judicial de alto renome de uma marca, em verdade, esse pedido não passa de um fato atributivo, de um direito. Quer dizer, a incerteza não decorre de uma relação jurídica sob a qual há uma séria dúvida, até porque aquela inexistente. Ora, se a condição de alto renome é um fato antecedido por um direito, não cabe essa consideração através de ação declaratória, porque tal demanda não se presta para declarar sobre simples fato. A lei não prevê a declaração da existência de um fato, ressalvados somente aqueles casos que envolvam a falsidade ou identidade de documento".

Fabiano de Bem da Rocha conclui o seu trabalho sublinhando que "Entendemos que a ação declaratória não se afigura como medida cabível para obtenção de provimento jurisdicional para considerar-se uma

27. "Por possibilidade jurídica do pedido entende-se a admissibilidade da pretensão perante o ordenamento jurídico, ou seja, previsão ou ausência da vedação, no direito, vigente, do que se postula na causa" (STJ-RT652/183).

"A possibilidade jurídica do pedido, a que se refere o artigo 267, inciso VI, do CPC, é a inexistência no direito positivo de vedação explícita ao pleito contido na demanda"

(STJ-5ª Turma, RMS 13.343-DF, Rel. Ministro Felix Fisher, j. 5/2/2002, DJI 25/2/2002, pág. 202).

28. Ver nota de rodapé nº 23.

29. Conforme teremos a oportunidade de ver adiante.

30. *In ob. cit.*

**As pessoas contratam nosso Escritório  
não porque seja ele necessariamente o melhor; mas porque elas o são.**

**ALVES, VIEIRA, LOPES**

ADVOGADOS

Praça Floriano, 19 • 6º andar • Centro • CEP: 20.031 – 050 • Rio de Janeiro • RJ • Tel: (55 21) 2532 2243 • Fax: (55 21) 2532 5659



marca como de alto renome, pois dada a limitação legal e a eficácia da sentença proveniente dessa demanda, o objetivo não será alcançado". Este, aliás, foi o entendimento que, a nosso ver, parece ser o mais correto, chegado na ação declaratória nº 2000.5101529004-7, que tramitou perante a 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, movida pelas empresas Aol Brasil Ltda. e America Online Inc. contra o INPI. Naquela ação, as autoras pretenderam a declaração judicial de que suas marcas Aol e America Online eram notoriamente conhecidas no segmento de Internet, além da determinação para que tanto o INPI quanto a Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo anotassem em seus bancos de dados esta situação, assim como fossem obrigadas a indeferir quaisquer pedidos de registro para marcas ou nomes de domínio que porventura colidissem com seus sinais.

Muito embora o INPI tenha contestado a ação acolhendo o pleito das autoras, a ilustre julgadora achou por bem extinguir o feito justamente em razão de a pretensão deduzida não estar escorada no inciso I do artigo 4º do CPC. Vejamos trecho desta sentença:

"Aol Brasil Ltda. e America Online Incorporated, devidamente qualificadas na inicial, *propõem ação declaratória em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, requerendo a declaração das marcas Aol e America Online como marcas notoriamente conhecidas, em relação aos produtos e serviços ligados à Internet.*

(...)

O INPI às fls. 956/958 requer seja declarada a notoriedade das marcas em apreço, como requerido pelos autores.

(...)

#### II - A - Preliminares

O artigo 4º do CPC permite a propositura da ação para declaração de fato, unicamente, se o fato em questão for a autenticidade ou falsidade de documento.

Em outros casos, não existe previsão do nosso ordenamento jurídico. Desta forma, o item "I" do pedido das autoras [declaração da notoriedade das marcas Aol e America Online] é juridicamente impossível.

(...)

#### III - Dispositivo

Isto posto, Julgo:

1) Extinto, sem apreciação do mérito, o processo quanto ao pedido de declaração das marcas Aol e America Online como notoriamente conhecida para os fins do artigo 126, da Lei nº 9.279/96, com base no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil;

(...)"

Apesar de a Exma. Juíza Federal Daniela Milanez ter extinguido o feito no que toca ao pedido declaratório formulado pelas empresas postulantes, acolheu, por outro lado, os demais requerimentos, determinando a expedição de ofícios ao INPI e à Fapesp, de forma a que estas instituições ficassem obrigadas a anotar em seus cadastros a situação das marcas em cotejo.

Veja-se que o dispositivo da referida sentença se encontra na mais perfeita sintonia com tudo o que foi abordado até o presente momento neste artigo, conquanto ficou devidamente afastada a pretensão declaratória de *mero fato*, como é a declaração, através de ação calcada no artigo 4º do CPC, do *status* de notoriedade ou alto renome de marcas, muito embora tenha acolhido os demais pedidos.

#### 5. DE OUTROS CASOS JUDICIAIS QUE SE SEGUIRAM AO CASO AOL

Seguindo esta mesma trilha, trazemos outro julgado, cujo pedido declaratório foi igualmente barrado pelo Poder Judiciário, embora pautado em fundamento diverso daquele contido na sentença do caso Aol, que reputamos ser o mais correto.

Trata-se da ação movida por E.I. Du Pont de Nemours and Company e E.I. Du Pont do Brasil S/A contra o INPI, através da qual pleiteou-se o "reconhecimento" (na forma de "declaração", por óbvio) do alto renome da marca Lycra, "para os fins de conceder-lhe a proteção especial prevista no artigo 125 da LPI".

Mais uma vez, o INPI, a exemplo do posicionamento defendido no referido caso Aol, também acatou o pedido formulado pelas autoras. Ocorre que, diferente da irretocável decisão proferida na ação anteriormente citada, o Exmo. Juiz Federal Hudson Targino Gurgel achou por bem extinguir o feito com base no artigo 269, inciso I, do CPC, por entender que "o sistema de proteção às marcas é hostil à pretensão esculpida na inicial", já que "o legislador optou por tratar a marca de alto renome de modo diverso do tratamento que a Lei nº 5.772/71 dispensava à marca notória e, por isso, restou extinto o 'registro próprio' que estava previsto no artigo 67 deste diploma".

Ao assim decidir, o ilustre magistrado, a nosso ver, acolheu a viabilidade de ações para a declaração de fatos, malgrado a correta interpretação a ser dada ao artigo 4º do CPC, plenamente aceita no caso Aol, como vimos. Contudo, no mérito, entendeu que tal pedido não se sustentava, unicamente em razão de a sistemática adotada pela nova LPI não mais prever esta possibilidade.

A partir daí, esta interpretação ao artigo 4º do CPC passou a ser aplicada em tantos outros casos, levando os ilustres julgadores, em razão das contundentes provas de fama e distintividade dos sinais marcários das postulantes, e, principalmente, do reconhecimento do INPI em suas contestações<sup>31</sup>, a acolher os pleitos deduzidos, de-

31. Posição esta que, conforme ver-se-á adiante, não é mais o mesmo.



clarando, assim, que marcas como Dakota, Goodyear, Bic, entre outras, são de alto renome<sup>32</sup>.

Em todos estes casos, acolheu-se a tese de que os pedidos formulados pelas empresas autoras não corresponderiam à infração à norma do supracitado comando legal da Lei Adjetiva Civil, pelo que seriam plenamente admitidos.

## 6. DA QUESTÃO RELATIVA AOS EFEITOS DA SENTENÇA DECLARATÓRIA E DO ATUAL POSICIONAMENTO DO INPI EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES DE CUNHO DECLARATÓRIO

Com efeito, na ação declaratória, obtém-se apenas um pronunciamento jurisdicional preceitual; a execução da decisão dependerá de uma posterior ação condenatória com vistas à execução. No entanto, a segurança da coisa julgada torna essa segunda demanda bastante simplificada, particularmente em razão da declaração anterior de uma relação jurídica, ou, alternativamente, do fato de um documento ser autêntico ou falso, conforme for o caso. É o que preceitua João Batista Lopes<sup>33</sup>:

“A sentença declaratória vale apenas como preceito, isto é, não comporta execução, salvo quanto a custas e honorários. Desse modo, se o vencedor do pleito declaratório pretender promover a execução forçada, será obrigado a propor nova ação (desta vez, condenatória), cujo deslinde ficará, à evidência, bastante simplificado, em razão da coisa julgada que se constituiu na ação anterior”.

Quanto à oponibilidade da sentença declaratória, tem-se duas nuances: em se tratando do reconhecimento, ou não, de existência de relação jurídica de uma das partes em face da outra, obviamente os efeitos restringir-se-ão aos limites determinados pelos pedidos contrários de ambas; caso tenha a ação por objeto a falsidade ou autenticidade documental, o juiz decidirá sobre a coisa em si, ou seja, acerca da qualidade fundamental do documento, operando, então, efeito *erga omnes*, e não apenas entre os demandantes.

32. Lembre-se, por oportuno, que não estamos aqui questionando se tais sinais realmente merecem a proteção a que se refere o artigo 125 da LPI, mas tão-somente a forma com que tal proteção deve ocorrer.

33. *In ob. cit.*

34. Neste mesmo sentido, os nossos Tribunais já se manifestaram uma série de vezes, declarando, incidentalmente, em sede de ações cominatórias/condenatórias, a notoriedade

Este posicionamento foi muito bem explorado por Fabiano de Bem da Rocha, em seu trabalho anteriormente citado, ao estabelecer que a ação declaratória não cria o direito de propriedade, adquirido na forma do diploma civil, em razão de a sentença declaratória ter eficácia tão-somente entre as partes, o que, para o caso em estudo, de nada adiantará, pois não prevenirá eventuais conflitos futuros, não tendo, portanto, o caráter de imprimir ao demandado qualquer determinação.

Assim sendo, ainda que determinadas marcas tenham sido declaradas como de alto renome ou notoriamente conhecidas através de ações manejadas com base no aqui debatido artigo 4º do CPC, nada obsta que, ainda assim, terceiros venham a violar o direito ou recusar-se a agir em conformidade com o direito reconhecido na sentença de acerto, em que, evidentemente, operou-se a coisa julgada material. Nesta hipótese, terão os titulares dos dísticos consagrados que mover as competentes ações com natureza cominatória/condenatória.

Portanto, admitindo-se que a declaração do alto renome ou da notoriedade de signos marcários é possível de acordo com o regramento processual civil pátrio – o que, ressalte-se, argumenta-se apenas para efeitos de discussão –, e levando-se em consideração os limites subjetivos da coisa julgada (i.e. a sentença de acerto somente faz coisa julgada material entre as partes litigantes), tem-se que aquele que teve a sua marca reconhecida como notoriamente conhecida ou de alto renome, através da supracitada ação declaratória, terá, independentemente disto, que ajuizar competentes ações de natureza cominatória/condenatória contra aqueles que estejam efetivamente fazendo uso irregular do sinal em apreço.

Quer nos parecer, então, que a melhor medida seria tão-somente a propositura desta última ação (cominatória/condenatória), ocasião em que o titular do sinal violado provará, como na ação declaratória doravante questionada, que seu signo realmente merece especial proteção, e que, por conta disto, o demandado deve cessar a violação, assim como indenizar o titular da marca usurpada pelos danos causados<sup>34</sup>.

ou o alto renome de marcas, e determinando a cessação do uso do sinal por parte do demandado. É, por exemplo, o caso da ação movida por Audi Aktiengesellschaft contra Audi Veículos Ltda., em que a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu incidentalmente a notoriedade da marca Audi, da autora, e ordenou que a ré se abstivesse de usar a marca em questão, inclusive em seu nome empresarial (REsp nº 331.022-RJ, 4ª Turma STJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 7/3/2002).

### Crivelli e Carvalho Advogados Associados.

#### Consultoria Autoral, Entretenimento e Arte.

##### DIREITO DO ENTRETENIMENTO

- Contratação de Direitos Autorais e Artísticos.
- Licenciamento de Marcas, Personagens.
- Direitos da Personalidade.
- Leis de Incentivo à Cultura e Audiovisual (ANCINE).
- Formação e Administração de Projetos Culturais.
- Concorrência Desleal, CADE, CONAR.
- Software, Base de Dados.

Rua Batataes 391, cj. 33, São Paulo-SP, Jardim Paulista, Brasil, 01423-010. Fone (fax): 55 11 3885 1458/3052 3534.  
crivellicarvalho@crivellicarvalho.com.br - www.crivellicarvalho.com.br  
Ivana Có Galdino Crivelli e Carlos Eduardo Neves de Carvalho

Na realidade, ter-se-ia, de um lado, como questão preliminar, a tão almejada *declaração* de que a marca utilizada pelo réu infringe os direitos do autor sobre sua marca notoriamente conhecida ou de alto renome, e que, de outro, fica o réu obrigado a cessar a violação, assim como restituir os prejuízos causados.

Com base no acima exposto, o INPI passou a adotar entendimento diferente daquele que até então vinha advogando, admitindo a tese de que, partindo-se do pressuposto de que ações declaratórias com o propósito aqui discutido não afrontariam o artigo 4º do CPC, então, no *mérito*, as mesmas não poderiam ser acolhidas, em razão do caráter efêmero dos signos marcários, que, em um determinado momento, podem ser amplamente conhecidos, mas, em outro, mais adiante, podem não mais ser.

Sustenta aquela autarquia federal que na eventualidade de subsistirem sentenças que tenham declarado a notoriedade ou o alto renome de marcas, como é o caso dos sinais Dakota, Goodyear, Bic, entre outros, então, poderá ocorrer no futuro uma situação inusitada e, nas palavras daquele instituto, preocupante. A exemplo das marcas Panam, TWA, Panair do Brasil, Cruzeiro do Sul, Manchete (revista), Banco Nacional, entre tantas outras, que não mais existem, mas que foram reconhecidas no passado como notórias<sup>35</sup>, as marcas Dakota, Goodyear, Bic, que já foram declaradas, através de ações de accertamento, como de alto renome, poderão eventualmente não mais serem rotuladas com este *status* no futuro<sup>36</sup>.

Neste caso, vem sustentando o INPI, assim como alguns ilustres magistrados e especialistas, que estar-se-ia diante de uma situação de extremo perigo, já que a formação da coisa julgada material sobre a declaração da qualidade do alto renome ou da notoriedade de sinais marcários, levando-se em conta o caráter transitório e passageiro de tal *status*, poderá prendê-la nos limites da coisa julgada.

Registre-se, apenas, que de acordo com a mais balizada doutrina, a coisa julgada material se caracteriza pela imutabilidade dos efeitos subs-

tanciais da sentença de mérito, quer se trate de sentença meramente declaratória, constitutiva ou condenatória, ou mesmo quando a demanda é julgada improcedente, sendo efeitos substanciais da sentença a declaração de existência ou inexistência de uma relação, a constituição de uma situação jurídico-substancial nova ou a declaração da existência de um direito, acompanhada da criação de um título executivo que o ampare (sentenças meramente declaratórias, constitutivas ou condenatórias).

Apesar de concordarmos integralmente com o argumento de transitoriedade da notoriedade e alto renome de signos marcários, não compartilhamos, contudo, da opinião de que as sentenças que declaram tais situações trarão insegurança, em razão de operar-se a coisa julgada material<sup>37</sup>. Explicamos: se ações declaratórias da notoriedade ou do alto renome de marcas (portanto, ações declaratórias de caráter *positivo*) são viáveis – o que se admite apenas para efeitos da presente discussão –, ou seja, estão albergadas pelo artigo 4º do CPC, então, parece-nos que ações declaratórias de caráter *negativo* merecem ser igualmente aceitas.

Portanto, se hoje as marcas Dakota, Goodyear, Bic estão amparadas por títulos executivos, que as declararam como sinais de alto renome, isto quer dizer que no futuro, quando, hipoteticamente, estes signos marcários não mais gozarem desta qualidade, terceiros interessados poderão ingressar com ações declaratórias objetivando a declaração (*negativa*) de que o *status* anteriormente reconhecido (*declarado*) não mais subsiste. Esta nada mais é do que a mão inversa do que vinha sendo advogado até então.

Cabe, aqui, ressaltar que em virtude da mudança de entendimento do INPI a respeito do tema<sup>38</sup>, aquela autarquia federal ajuizou perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região ação rescisória em face da empresa Dakota Calçados Ltda., titular da marca Dakota, anteriormente declarada como de alto renome, inclusive com a própria anuência do INPI, à época.

Esta ação<sup>39</sup>, distribuída por dependência à ação declaratória nº 9800185836, e ainda em curso, questiona justamente a sentença proferida na referida demanda de accertamento, que, no entender do

35. De acordo com o sistema do antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71).

36. É o que sustenta o INPI em sua ação rescisória, adiante comentada, ao prever que "(...) a situação supra se agrava, em especial, tendo em vista o fato e que as decisões (sentenças e acórdãos) que declaram o atributo de alto renome possuem provimento jurisdicional com força vinculativa, e, reconhecendo a qualidade de marca registrada, não poderão ser descumpridas e inobservadas por ninguém, devendo prevalecer até sua eventual desconstituição".

37. Neste ponto, assevera o INPI em sua ação rescisória que "(...) na linha de ensinamento acima exposto e trasladado a tal teoria para o caso *sub judice*, a declaração do atributo de alto renome por decisão de mérito proferida por Juízo competente, ficaria, como todas as outras, perenizada sob o manto da coisa julgada material, sem possibilidade de modificação por qualquer ato estatal, processual ou não, o que vai frontalmente de encontro com a efemeridade da condição de alto renome, pois as marcas assim declaradas podem deixar de apresentar tal *status*, caso em que, com o aprisionamento da coisa julgada material, estar-se-ia adstrito ao comando judicial originário, mesmo estando este em total descompasso com a realidade".

38. Sustenta o INPI que quando da propositura de inúmeras ações judiciais que buscavam a declaração do alto renome ou da notoriedade de marcas, o INPI não possuía satisfatório posicionamento interno acerca do tema, pois, muito embora a LPI previsse, desde

o seu nascimento, a proteção especial às marcas registradas de alto renome, a sobrecarga de trabalho não havia ainda permitido aos setores técnicos daquela autarquia federal que se debruçassem profunda e plenamente à discussão sobre a regra excepcional prevista no citado artigo 125. Entretanto, instado a contestar as inúmeras ações declaratórias propostas, e tendo em vista a deficiente regulamentação administrativa relativa ao tema, o INPI se viu compelido a reconhecer em sede judicial os pedidos declaratórios.

Mais tarde, porém, reconhecendo a urgência da questão, a Dirma, juntamente com a Procuradoria, travou uma série de discussões internas a respeito do assunto, tendo tido como resultado a elaboração do Parecer INPI/PROC./DICONs nº 054/2002, da lavra da Dra. Maria Alice Castro Rodrigues, aprovado pelo então presidente daquele instituto, José Graça Aranha.

A partir de então, o INPI cristalizou o seu posicionamento técnico-administrativo sobre o tema, o qual passou a ser exposto, aliás, nas contestações oferecidas nas ações declaratórias relativas às marcas Natura, Rider e Bic. As informações contidas nesta nota estão no preâmbulo da ação rescisória movida pelo INPI contra a empresa Dakota Calçados Ltda.

39. Processo nº 2003.02.01.015774-5.

INPI, não merece subsistir, em razão de, em linhas gerais: (a) violar o princípio da separação dos poderes, eis que o conteúdo da sentença atacada extrapola as suas funções, que é assegurado tão-somente ao Poder Executivo, através do INPI; (b) a coisa julgada material, decorrente da sentença declaratória, oferecer situação de perito, particularmente em função do caráter temporário do alto renome e/ou notoriedade das marcas; (c) afrontar o artigo 125 da LPI, já que não havia, até então, qualquer previsão de procedimento administrativo para a obtenção de declaração de alto renome, e outros argumentos de menor importância para o estudo do tema em foco.

Apesar da bem elaborada petição inicial, entendemos que, somando-se aos argumentos nela contidos, a ação rescisória do INPI mereceria abordar também a questão da falta de interesse de agir da empresa Dakota Calçados Ltda. (assim como de todas as outras que pleiteiam ou pleitearam tal declaração), posto que, como anteriormente afirmado, o pedido declaratório em foco extrapola a previsão contida no artigo 4º do CPC.

Particularmente no que toca o argumento (c) do INPI (afronta ao texto do artigo 125 da LPI), temos ainda alguns relevantes comentários a fazer.

Alega aquele instituto que “o acórdão ora impugnado, ao conferir proteção especial à marca Dakota, determinando o autônomo reconhecimento do seu atributo de alto renome pelo INPI, violou frontalmente o artigo 125 da LPI, devendo ser, por isso, rescindido, por força do artigo 485, V, do CPC”.

Sustenta, para tanto, que “a LPI não prevê no artigo supramencionado a existência de um procedimento administrativo prévio e específico para o reconhecimento do alto renome de marca registrada, estando fora dos limites da legalidade decisão que determine este reconhecimento mediante declaração *a priori* e específica pelo INPI, justamente pela ausência de previsão legal de procedimento administrativo para tanto”.

De pronto, vale a observação de que à época do ajuizamento da aqui comentada ação rescisória, de fato, não existia qualquer procedimento administrativo regulamentado pelo INPI para a obten-

ção de declaração do alto renome de marcas. Esta situação perdurou até o início de 2004, ocasião em que entrou em vigor a Resolução nº 110 do INPI, que instituiu procedimento para o reconhecimento *incidental* do alto renome de signos marcários, em sede de oposição ou processos de nulidade administrativa.

Quer nos parecer, assim, que parte da discussão que se travou durante o vácuo procedimental que perdurou de 1997, quando a atual LPI entrou em vigor, a 2004, quando o INPI baixou sua Resolução nº 110/04, foi afastada, ainda que muito se comente e critique em relação a este procedimento administrativo, notadamente as dúvidas quanto aos critérios para a aferição do alto renome adotados na mencionada Resolução<sup>40</sup> (preferimos não nos alongar neste tocante, já que seria matéria para um outro artigo).

Ainda que assim não fosse, entendemos que, como a LPI não trouxe em seu bojo qualquer previsão quanto à obtenção judicial da declaração de notoriedade ou alto renome de marcas e em virtude do princípio geral do direito que determina que a norma especial se sobrepõe à norma geral, somos levados a crer que, de fato, a sentença que declara a situação doravante analisada, tanto viola o artigo 4º do CPC quanto o artigo 125 da LPI, já que inexistem quaisquer normas legais nestes diplomas que autorizam o manejo de tal medida.

Neste sentido, se a LPI contemplasse um procedimento autônomo para a obtenção, via procedimento administrativo ou ação declaratória, do alto renome ou notoriedade de sinal marcário, quer nos parecer que esta norma se sobreporia à norma geral do CPC, tornando perfeitamente viável uma ação com um pedido desta natureza – o que não ocorre.

## 7. CONCLUSÃO

À luz de todo o exposto acima, somos da opinião de que durante o período de maio de 1997 a janeiro de 2004, quando várias ações declaratórias foram ajuizadas perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, ao argumento de que a atual LPI não dispunha acerca do mecanismo para a obtenção da proteção especial de que tratam os artigos

40. Apenas a título de informação, observamos que o INPI já vem reconhecendo incidentalmente o alto renome de várias marcas, como é o caso dos sinais Pirelli, Natura, Visa,

Hollywood (cigarro), Cica (condimentos), Lacoste, 3M, Aymoré, Q Boa (água sanitária), Rolls-Royce, McDonald's, Kibon, entre outras.

2	☐ Marcas
7	☐ Patentes
9	☐ Softwares
1	☐ Contratos
e	☐ Direitos autorais
d	☐ Nomes de domínios
s	☐ Cultivares
e	☐ Internacional
D	☐ Contencioso judicial

**Símbolo**  
marcas e patentes ltda

r. tabapuã, 627 4º cj 44  
04533-012 itaim bibi são paulo sp  
t 11 3168 2199 f 11 3078 2780  
simbolo@simbolo.srv.br  
www.simbolo.srv.br





125 e 126 da LPI, existiam, sim, mecanismos jurídicos absolutamente viáveis para que tais sinais fossem plenamente protegidos.

Os dois melhores exemplos destes remédios legais eram (e ainda são!) as ações de *abstenção de uso* e as de *nulidade de registro*, em que o Poder Judiciário, assim como ocorre nas defendidas ações de *cunho declaratório*, é instado a apreciar provas que dêem conta da condição do alto renome ou notoriedade do sinal alegadamente violado.

No primeiro caso, sendo reconhecida<sup>41</sup> a natureza especial do signo da parte postulante, fica a parte contrária, conseqüentemente, obrigada a cessar a utilização indevida, assim como a eventualmente pagar perdas e danos, conforme for o caso<sup>42</sup>; no segundo, o INPI fica obrigado a publicar em sua imprensa oficial o cancelamento do(s) registro(s) ilegitimamente obtidos pela parte infratora, e/ou proceder à adjudicação do registro indevidamente obtido<sup>43</sup>. Lembre-se, apenas, que em ambas as modalidades de ação há, preliminarmente, a verificação da condição de notoriedade ou alto renome da marca violada, com a conseqüente declaração incidental de tal condição.

Vale notar que assim como ocorre com relação às ações de *cunho declaratório*, as sentenças proferidas nas supracitadas ações *cominatórias* e de *nulidade de registro* também fazem coisa julgada material unicamente em relação às partes envolvidas no litígio. Assim, se um terceiro, alheio a uma determinada relação processual pre-

estabelecida e já decidida, seja ela de *cunho declaratório*<sup>44</sup> ou *cominatório* (i.e., de *abstenção de uso* ou de *nulidade*), em que ficou acertada a notoriedade ou o alto renome de uma marca, porventura estiver usando irregularmente este mesmo sinal, ou tenha obtido registro para o mesmo junto ao INPI, terá o titular do já reconhecido afamado sinal mover outra(s) ação(s), independentemente do resultado positivo conseguido no primeiro litígio, a bem de obter, mais uma vez, a tutela jurisdicional própria.

Como visto, as ações de *cunho declaratório*, para o reconhecimento da condição de notoriedade ou alto renome de marcas, não nos parece ser a via adequada para se proteger sinais desta natureza, particularmente em razão da proibição legal contida no aqui debatido artigo 4º do CPC, sendo os argumentos utilizados pelo INPI em sua ação rescisória, ainda que corretos e de suma valia, subsidiários ao principal aspecto doravante debatido.

Quer nos parecer, assim, que, face ao caráter auto-aplicável do artigo 125 da LPI, a despeito do procedimento administrativo para o reconhecimento expresso do alto renome de signos marcários ter sido apenas recentemente instituído pelo INPI, a proteção assegurada a tais sinais consagrados é devida pelo menos desde a entrada em vigor da vigente lei de 1996, e, a rigor, antes mesmo dela, por força de normas não tão específicas, mas igualmente aplicáveis.

41. Aliás, como já dito, *declarada*.

42. Conforme exemplo dado na nota de rodapé nº 33, entre tantos outros.

43. Como, por exemplo, ocorreu nos casos envolvendo as marcas All Bran, da empresa Kellogg Company (Apelação Cível nº 97.02.26668-8, julgada, em 7 de novembro de 2001, pela 2ª Turma do TRF/2ª Região. Relator: Juiz Federal Convocado Guilherme Couto de Castro), Fossil, da empresa Fossil, Inc. (Apelação Cível nº 98.02.49167-5, julgada, em 27 de novembro de 2002, pela 5ª Turma do TRF/2ª Região. Relatora:

Juiza Federal Convocada Nizete Lobato Rodrigues), Chandon, da empresa Champagne Moët Chandon (Apelação Cível nº 97.02.23073-0, julgada, em 20 de agosto de 2003, pela 6ª Turma do TRF/2ª Região. Relator: Desembargador Federal Sérgio Schweitzer), entre tantas outras.

44. Admitindo-se, por óbvio, que tais ações, com estas finalidades, seriam juridicamente viáveis, o que parece-nos duvidoso, como restou largamente demonstrado neste trabalho.