

QUAIS DOS INCISOS DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 9279/96 ESTARIAM ABERTOS AO PRINCÍPIO DO *TELLE QUELLE*.

WHICH OF ARTICLE 124 OF LAW NO ITEMS 9279/96 WOULD BE OPEN THE PRINCIPLE OF TELLE QUELLE.

Ingrid Jensen Schmidt

RESUMO:

O presente estudo tem como objetivo analisar os incisos do artigo 124 da Lei nº 9279 de 14 de maio de 1996, Lei da Propriedade Industrial brasileira, e apontar quais deles poderiam estar abertos à aplicação do *telle quelle*, um dos princípios estabelecidos no artigo 6 *quinquies* da Convenção União de Paris – CUP.

Palavras-chave:

Marcas. *Telle-Quelle*. Lei Nº 9279/96.

ABSTRACT:

This study aims to analyse the provisions of article 124 of Law nº 9279 of May 14 1996, the Brazilian Industrial Property Law, and point out which of them could be open to application of *telle quelle*, one of the principles of the Paris Convention.

Key words:

Trademarks. *Telle-Quelle*. Law Nº 9279/96.

¹ Doutor em Direito internacional INPI/RJ, Doutoranda da Academia do INPI

1. INTRODUÇÃO

O princípio do *telle quelle*, embora pouco aplicado nas fundamentações das decisões administrativas do INPI, bem como nas dos tribunais judiciais, vem ganhando força depois do advento da globalização e dos crescentes esforços em busca de uma harmonização e quiçá uma tentativa de uniformização mundial das regras relativas à propriedade intelectual.

Em primeiro lugar, é imperativo definir o princípio do *telle quelle*, positivado na Convenção União de Paris, de 1883², previsto em seu artigo 6 *quinquies* A (1) que estabelece que “qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida *na sua forma original* nos outros países da União” (grifo nosso).

Assim, a expressão francesa *telle quelle*, em tradução literal “tal qual”, resume a norma acima citada, na qual a marca deve ser registrada e protegida na sua forma original, ou seja, “tal qual” foi registrada em seu país de origem.

Isto significa que, caso a marca tenha sido concedida e registrada por um dos membros signatários da CUP, em seu respectivo país de origem, o Brasil, por exemplo, ao analisar o pedido de marca, em princípio, não poderá recusá-la ao registro no território brasileiro alegando as normas previstas no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial³.

De acordo com Cerqueira (2010, p.329), ao tratar do artigo 6 *quinquies*,

a Convenção dispõe propriamente sobre *revalidação* das marcas registradas

² “A finalidade da Convenção União de Paris é estabelecer regras para o tratamento e a proteção da propriedade industrial nos países signatários. Esses parâmetros são princípios básicos que devem ser observados nos países, nada impedindo que estes outorguem um número maior de benefícios” (MORO, 2003, p.162-163).

³ A Lei de Propriedade Industrial do Brasil é a Lei nº 9279 de 14 de maio de 1996. O art.124 contém vinte e três incisos que podem impedir o registro de uma marca no Brasil.

nos países da União ou pertencentes a cidadãos desses países não estabelecidos ou domiciliados em país unionista, devendo a marca ser admitida e protegida tal como tiver sido constituída, não podendo ser recusada a proteção sob o fundamento da inidoneidade do sinal adotado, em face da lei nacional (grifo no original) (CERQUEIRA, 2010, p.329).

O *telle quelle* é uma das exceções ao princípio da territorialidade que rege a Convenção União de Paris. Tal princípio encontra guarida no artigo 6 quando dispõe que as condições de depósito e de registro das marcas de fábrica ou de comércio serão “determinadas em cada país da União pela respectiva legislação nacional”.

A proteção de que gozam as marcas registradas *telle quelle* depende da existência de um registro regular em um país de origem, previsão dada pelo artigo 6 *quinquies* A(1). Neste sentido, Lobato (2002) *apud* Dapkevicius (2007, p.39) afirma que existe uma dependência absoluta entre a marca unionista invocada e o pedido de registro nacional, tendo em vista que se a primeira for anulada, a marca *telle quelle* também o será.

Em sentido contrário, Brock (1956) *apud* Dapkevicius (2007, p.39) pondera que a invalidação de uma marca no país de origem não deve implicar automaticamente na nulidade do pedido de registro. No entanto, impede a aplicação da proteção *telle quelle*.

Nesta esteira, a caducidade desse mesmo registro, regularmente concedido no país de origem, não implicará na perda da proteção das marcas registradas *telle quelle* em outros países, uma vez que se aplica o princípio da independência dos registros marcários.

A respeito do princípio da independência das marcas, afirmam Bertone e Cabanellas de las Cuevas (2008, p.129):

Uno de los principios fundamentales del sistema establecido por el Convenio de París es el del carácter independiente de cada una de las marcas obtenidas en los distintos países unionistas. Este carácter independiente no implica que la concesión de una marca o los actos realizados en un país no incidan sobre los derechos obtenibles en otros países; la prioridad unionista y el régimen de la

marca ‘tal cual’ (...) dan fe de tal incidência. Lo que sí significa la independencia de los derechos marcarios es que los derechos obtenidos en un país no se ven afectados por la suerte que corran los existentes en otras jurisdicciones (BERTONE E CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2008, p.129).⁴

É de se esclarecer ainda que o *telle quelle* é aplicável apenas às “marcas registradas” em seus respectivos países de origem. Em outras palavras, quando se tratar de um sinal não registrado, não há o que se invocar tal proteção. A Convenção destaca também que em nenhum caso a renovação do registro de uma marca no país de origem implica na obrigação de renovar o registro nos outros países da União onde a marca tenha sido registrada. Neste caso, a prorrogação não é automática, em decorrência do já abordado princípio da independência dos registros de marcas. O titular do registro tem a obrigação de renová-lo independente de ter sido ele renovado apenas no exterior e igualmente tem o dever de usar a marca no comércio sob pena de seu registro ser declarado caduco⁵.

2. A APLICAÇÃO DO *TELLE QUELLE*: CONFLITOS ENTRE NORMAS INTERNAS E INTERNACIONAIS

Em face do princípio da territorialidade que rege a Convenção União de Paris, não há uma uniformidade em relação às legislações dos Estados unionistas. Uma marca registrada em um país pode ser recusada em outro por algum fundamento de recusa diverso do país de origem.

⁴ “Um dos princípios fundamentais do sistema estabelecido pela Convenção União de Paris é o caráter independente de cada uma das marcas obtidas nos distintos países unionistas. Esse caráter independente não implica que a concessão de uma marca ou os atos realizados em um país não incidam sobre os direitos possíveis de serem obtidos em outros países; a prioridade unionista e o regime da marca ‘tal qual’(...) dão fé a tal incidência. A independência dos direitos marcários significa que os direitos obtidos em um país não se vejam afetados pelo resultado que possam ter os direitos existentes em outras jurisdições” (tradução livre).

⁵ A Caducidade é um instituto previsto no art.143, da LPI/96. Trata-se de uma sanção pela falta de uso da marca e pode ser requerida por “qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos cinco anos da sua concessão (...) o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou não o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro” (BRASIL, 1996).

Segundo Barbosa (2003, p.169), o Direito Unificado da Convenção de Paris não funciona como norma de Direito Internacional Privado ou de Lei de Tratados, uma vez que não compreende normas de conflito e aplicação de leis, mas “regras uniformes de direito substantivo”. A CUP, de acordo com Barbosa (2003, p.183), “prevê ampla liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro”.

Segundo Nóvoa (2004) *apud* Cedeño (2009), quando foi criado, em 1883, o princípio do *telle quelle* rompia totalmente com o princípio da territorialidade. No entanto, o que era uma vantagem para os titulares do registro, era visto com desconfiança por parte dos governos dos países membros que viam diminuída sua capacidade de decisão sobre os registros marcários, eis que devem respeitar as respectivas legislações nacionais. Assim, durante a revisão da CUP de 1958, em Lisboa, reforma-se o artigo 6 *quinquies* incluindo uma lista de exceções que atenuavam o princípio da proteção *telle quelle* dando maior espaço ao princípio da territorialidade (NÓVOA, 2004 *apud* CEDEÑO, 2009).

Atualmente, a Convenção União de Paris prevê três exceções, de interpretação restrita, que justificariam a recusa ou a declaração de nulidade do registro⁶. A primeira delas⁷ é a hipótese da marca ser suscetível de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida, ou seja, quando já existe um sinal que implicará conflito entre as duas marcas.

Segundo Chavanne e Burst (1980) *apud* Bertone e Cabanellas de las Cuevas (2008, p.135), “se trata aqui de marcas que no estén disponibles, sea porque existe una

⁶ Art. 6 *quinquies* B

⁷ Art. 6 *quinquies* B (1)

marca anterior o porque existan derechos de otra índole, como nombres patronímicos que impidan el registro”⁸.

A segunda exceção⁹ ocorre quando o sinal for desprovido de qualquer caráter distintivo ou composto exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos, a época da produção, ou ainda que tenha se tornado usual na linguagem corrente ou nos costumes do comércio do país em que a proteção é requerida.

A última exceção¹⁰ refere-se a sinal contrário à moral, à ordem pública ou de natureza a enganar o público. Ressalte-se que o referido dispositivo alerta que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pelo simples fato de a mesma não estar de acordo com os dispositivos da legislação do país a qual se reivindica a proteção, salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública.

Segundo Vicente (2008, p.141), a regra do art.6 *quinquies* A (1) é auto executória, eis que estabelece a obrigação de proteger a marca *telle quelle*, pois “assim se confere certa *eficácia internacional* às marcas registradas nos Estados membros da Convenção” (grifo no original). De acordo com o autor, evita-se, assim, que a diversidade das legislações nacionais nesta matéria impeça a utilização da mesma marca a fim de distinguir os mesmos produtos e serviços em países diferentes, a qual corresponde ao interesse tanto do titular da marca como do público em geral (VICENTE, 2008, p.260).

⁸ “Trata-se que aqui de marcas que não estejam disponíveis, seja porque existe uma marca anterior ou porque existam direitos de outra índole, como os nomes patronímicos que impedem o registro” (tradução livre).

⁹ Art. 6 *quinquies* B (2)

¹⁰ Art. 6 *quinquies* B (3).

Roubier (1952, p.509) *apud* Moro (2003, p.170), pondera também o objetivo da proteção *telle quelle* que:

(...) a pour bout de permettre la généralisation de la protección sur le territoire unioniste, de la marque valablement enregistrée au pays d'origine: celle ci sera admise au dépôt et protégée 'telle quelle' dans les autres pays de l'Union. C'est donc un beneficie importante accordée aux marques unionistes, d'échapper à l'application de certaines règles trop exigeantes de la législation nationale des autres pays unionistes (ROUBIER (1952, p.509) *apud* MORO (2003, p.170)).¹¹

No mesmo sentido, Bertone e Cabanellas de las Cuevas (2008, p.134):

El registro de las marcas "tal cual" está dirigido a evitar los inconvenientes derivados de las distintas exigências nacionales en matéria de signos registrables; se relaciona en particular con la exigência del Derecho marcario ruso de que las marcas denominativas o verbales fueran escritas con signos cirílicos (BERTONE E CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2008, p.129).¹²

Por vezes, torna-se difícil que um empresário queira expandir seus negócios utilizando-se do mesmo sinal distintivo sobre o qual dedicou tempo e recursos financeiros se o mesmo esbarrar em alguma proibição legal no país onde se reivindica proteção.

Assim, conforme explica Dapkevicius (2007, p.38):

La disposición unionista procura evitar que las empresas deban modificar o adaptar sus marcas a las disposiciones nacionales, con las graves consecuencias que ello generaría para el comercio internacional, atento a que las empresas deberían efectuar envases, etiquetados, así como campañas publicitarias diversas em cada Estado, con el aumento de costos que ello implica (DAPKEVICIUS, 2007, p.38).¹³

¹¹ "(...) tem por objetivo permitir a generalização da proteção no território unionista, da marca validamente registrada no país de origem: esta será admitida a depósito e protegida 'tal qual' nos outros países da União. É, portanto, um importante benefício concedido às marcas unionistas, o de escapar da aplicação de certas regras extremamente exigentes das legislações nacionais de outros países unionistas" (tradução livre).

¹² O registro das marcas 'tal qual' visa evitar os inconvenientes derivados das distintas exigências nacionais em matéria de sinais registráveis; relaciona-se, em particular, com a exigência do Direito marcário russo de que as marcas nominativas fossem escritas com sinais cirílicos" (tradução livre).

¹³ "O dispositivo unionista procura evitar que as empresas devam modificar ou adaptar suas marcas aos dispositivos nacionais, o que geraria graves consequências para o comércio internacional, tendo em vista que as empresas deveriam criar embalagens, rótulos, assim como elaborar diferentes campanhas publicitárias em cada Estado, o que poderia implicar em aumento de custos" (tradução livre).

Desse modo, aplicando-se o artigo 6 *quinquies*, um empresário estrangeiro poderia invocar a proteção de sua marca tal como ela foi registrada inicialmente para registrá-la em diversos países membros, em razão da prevalência do texto internacional sobre as diversas legislações nacionais. No entanto, nem sempre é possível que isso ocorra em decorrência dos permissivos da própria CUP que estabelece exceções que afastam a revalidação automática do registro estrangeiro.

No Brasil, as proibições ao registro de marca encontram-se elencadas nos vinte e três incisos do artigo 124, da LPI/96.

3. OS INCISOS DO ARTIGO 124 DA LEI N ° 9279/96 QUE ESTARIAM ABERTOS AO PRINCÍPIO DO *TELLE QUELLE*

Primeiramente cumpre salientar que o sistema unionista de registros marcários tem como principal consequência o fato de seus titulares, ao invocarem o *telle quelle*, poderem gozar de uma proteção mais ampla, menos rigorosa e mais flexível, ou seja, os titulares de marcas registradas no exterior têm mais vantagens em relação aos titulares nacionais, uma vez que suas marcas podem ser registradas ‘tal qual’ contanto que não infrinjam disposições em matéria de ordem pública, distintividade e direitos adquiridos, enquanto que os nacionais têm que se submeter às demais normas da legislação nacional podendo, inclusive, ter seus registros negados (CHAVANNE E BURST (1980) *APUD* BERTONE E CABANELLAS DE LAS CUEVAS (2008, P.134).

Assim, a respeito da amplitude de direitos aos estrangeiros afirmam Chavanne e Burst (2012, p.924):

Une telle situation comporte cependant des limites. C’est déjà un paradoxe qu’un étranger ait sur un territoire plus de droits que les autochtones. Il ne faudrait pas que cela puisse aboutir à faire protéger des marques n’ayant pas les qualités minimales nécessaires à les rendre distinctives. Certains pays unionistes, en effet, ne connaissent pas d’examen préalable des marques et enregistrent toute marque déposée en respectant les règles de forme. Il ne serait

pas possible qu'elles soient de droit enregistrées dans tous les autres pays de l'union (CHAVANNE E BURST (2012, p.924).¹⁴

Levando em conta as proibições ao registro de marca no Brasil previstas no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial brasileira, passa-se a analisar quais deles poderiam ser superados pelo *telle quelle* quando invocada tal proteção por titulares estrangeiros, beneficiários da norma.

É preciso antes lembrar que o artigo prevê proibições consideradas absolutas e relativas¹⁵. Dentre as proibições consideradas absolutas, algumas se encontram presentes na maioria das legislações nacionais dos países membros e outras coincidem com as próprias proibições da CUP como o caráter de liceidade do sinal que engloba a proibição do registro contra a moral e os bons costumes e contra a ordem pública.

Assim, três normas legais foram estabelecidas na LPI, visando a impedir o registro de marcas contrárias à ordem pública. Em virtude da norma prevista no inciso I do artigo 124, da LPI, que encontra correspondência no artigo 6 *ter* da CUP, não haveria espaço, **em princípio**, para a aplicação do *telle quelle* quando o sinal representasse brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.

¹⁴ “Tal situação comporta, entretanto, certos limites. Já é um paradoxo que um estrangeiro tenha, sobre um determinado território, mais direitos do que os (próprios) nativos. Não deveria ser possível que essa (situação) pudesse acabar por proteger marcas que não tenham qualidades mínimas necessárias a torná-las distintivas. Certos países unionistas, de fato, não realizam o exame prévio de marcas e registram todas as marcas depositadas, respeitadas apenas as regras de forma. Não deveria ser possível que (esses titulares) pudessem ter direitos marcários registráveis em todos os outros países da União” (tradução livre).

¹⁵ Segundo Couto Gonçalves, as proibições absolutas visam, em regra, proteger interesses supraindividuais, tais como o interesse público em sentido estrito ou o interesse de grupos relativamente homogêneos como concorrentes e consumidores. Já as proibições relativas visam proteger, essencialmente, interesses individuais, de um só concorrente ou de um particular (GONÇALVES, Luís M.Couto. Manual de Direito Industrial. Propriedade Industrial e Concorrência desleal. 3ª ed.rev.aum. Coimbra: Almedina, 2012).

Segundo as Diretrizes de Marcas do INPI, a proibição contida neste inciso é de caráter absoluto, não autorizando o registro sequer com o consentimento do país em questão e se estende a qualquer requerente, inclusive ao próprio Estado brasileiro. A leitura do dispositivo legal indica que não há distinção entre as espécies de requerente, não importando se há autorização expressa da entidade representada pelo símbolo oficial (INPI, 2014).

No entanto, tal entendimento não é compartilhado pela doutrina nacional. Segundo Barbosa (2012), esta disposição da CUP não é absoluta e possui exceções que a relativizam como a marca registrada que não for de natureza a sugerir, no espírito do público, uma ligação entre a organização em apreço e as armas, bandeiras, emblemas, siglas ou denominações, ou se este uso ou registro não for claramente de natureza a induzir o público em erro sobre a existência de ligação entre o utilizador e a organização. Ou seja, a interpretação do artigo 6ter da CUP, de acordo com Barbosa (2012), deve ser feita de forma restritiva e em consonância com a CUP, devendo-se levar em conta o risco de associação ou confusão do público. Não há revogação do disposto na CUP pela redação (posterior) da Lei da Propriedade Industrial de 1996. Assim, “*lex specialis*, com a mesma hierarquia da lei ordinária nº 9.279/96, a Convenção não sofre revogação pela *lex posterior*” (BARBOSA, 2102).

Para a Ladas *apud* Barbosa (2012),

como não se pode esperar que cada país da União conheça todos os emblemas e armoriais dos outros países, ficou estipulado pelo parágrafo terceiro do artigo 6ter que os países que fazem parte do acordo devem comunicar uns aos outros através de uma notificação internacional ao escritório internacional de Propriedade Intelectual, os símbolos oficiais, emblemas, e marcações que cada país desejar ou puder a vir desejar proteção. Cada país é obrigado, ainda, a deixar essa listagem oficial acessível ao público (LADAS *apud* BARBOSA (2012).

Neste sentido, o artigo 124, I, em certos casos que não remetesse à confusão ou associação entre sinais, admitiria exceção e conseqüentemente a aplicação do *telle quelle*.

O mesmo entendimento seria aplicado à proteção *telle quelle* para sinais oficiais, ou seja, o inciso XI, que veda a reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza e igualmente o inciso XIV, do artigo 124, que proíbe o registro de sinais que reproduzam ou imitem título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios ou de país.

Ademais, há que se verificar a extensão do que significa “ordem pública”, de conceito subjetivo e diferente em cada país e se aplicado com rigor, torna inócua a norma do art. 6 *quinquies*. Cabe destacar que a CUP alerta que uma marca não poderá ser considerada “contrária à ordem pública” pelo simples motivo de não estar de acordo com qualquer dispositivo das legislações nacionais sobre as marcas, salvo quando o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública.

Tal controvérsia sobre o conceito de “ordem pública” envolvendo o artigo 6 *quinquies* da CUP já foi objeto de discussão nos tribunais brasileiros em 1943 quando do julgamento da marca “Citrosil”. O autor visava declarar nulos os atos do então Conselho de Recursos da Propriedade Industrial do DNPI.¹⁶ O Conselho, com base no art. 6 do Decreto nº 22.990 de 26 de julho de 1933¹⁷, havia decidido pelo arquivamento do pedido da referida marca, devidamente registrada na Itália, pela necessidade de

¹⁶ O conselho de Recursos da Propriedade Industrial, criado em 1934, era o órgão administrativo responsável pelo julgamento de recursos interpostos das decisões definitivas do diretor do DNPI, Departamento Nacional da Propriedade Industrial, que antecedeu o INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, criado em 1970.

¹⁷ O Decreto nº 22.990 de 26 de julho de 1933 era a Lei de Propriedade Industrial vigente da época.

prévio licenciamento da mesma na Saúde Pública brasileira. Como não havia cumprido a exigência do artigo 119 do Decreto 20.377 de 1931¹⁸ obtendo a tal licença até a época de exame do pedido, o autor perdeu os prazos exigidos pela lei e, conseqüentemente, a prioridade unionista, tendo seu pedido de marca arquivado. Na esfera judicial, logrou ter sua ação procedente, baseando-se o juízo *a quo* no art.7º da CUP¹⁹. Após apelação do DNPI, o ministro relator votou pela reforma da sentença de 1º grau, ou seja, apoiando o arquivamento do pedido da marca, prevalecendo a lei nacional:

A reciprocidade de proteção às marcas nos países signatários da Convenção Internacional de Paris, revista em Haia no ano de 1925, *ressalva o caso de disposição legal atinente, por sua natureza, à ordem pública*. (grifo nosso). E esta é a exigência do art.119 do regulamento baixado com o Decreto nº 20.337, de 8 de setembro de 1931, relativa ao prévio licenciamento da marca, na Saúde Pública, quando se trate de produto farmacêutico. Tendo o autor, ora apelado, afirmado a impossibilidade de satisfazer aquela determinação legal, não havia como obter o deferimento do registro da marca em questão, *ex-vi* do art.6º do Decreto nº 22.990, de 26 de julho de 1933 (AC 7.644 de 17e julho de 1943. Distrito Federal. Relator: Sr. Ministro Barros Barreto).

No entanto, venceu o voto do ministro revisor que confirmou a sentença *a quo*.

Prevalecia assim o tratado internacional sobre a legislação nacional:

A Convenção Geral de Marcas de Fábrica (...) determina expressamente os casos em que a proteção à marca não pode ser concedida nos países membros do convênio: ofensa a direitos adquiridos, inexistência de caráter distintivo das marcas, ofensa moral à ordem e à ordem pública (...) *Não obstante os reveses sofridos, a consciência jurídica imune de influências compressoras ainda respeita a fidelidade aos compromissos assumidos em convenções internacionais, sob a égide do direito e a garantia da palavra empenhada pelos órgãos competentes*. Na hipótese argumenta-se contra o respeito aos compromissos de ordem internacional a existência de um dispositivo regulamentar, concernente à obrigatoriedade do registro da especialidade farmacêutica. Mas os próprios apelantes são os primeiros a *relembrar a falta de fixidez na conceituação da locução ordem pública* (...) em se tratando de colisão de leis para efeitos de *ordem internacional, a atenção deve ser maior por parte do aplicador da lei* (...) *Não se me afigura que possa afetar o interesse nacional o registro de marca, colocada sob a*

¹⁸ O Decreto nº 20.377 de 8 de setembro de 1931 foi a lei que aprovou a regulamentação do exercício da profissão farmacêutica no Brasil. O art. 119 assim ditava: “*Somente os farmacêuticos ou médicos legalmente habilitados* às firmas proprietárias de estabelecimentos instalados de acordo com as exigências deste regulamento para a exploração da indústria farmacêutica e as firmas estrangeiras habilitadas a licenciar especialidades farmacêuticas pelo Departamento Nacional de Saúde Pública *poderão registrar na repartição competente, marcas de fábrica para tais produtos*” (grifo nosso).

¹⁹ O art.7º da CUP, dispõe que a natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar ao registro da marca.

proteção de uma convenção internacional, da qual o Brasil foi partícipe e cuja observância se impõe, por força de lei. Uma simples exigência de dispositivo regulamentar não tem força para ilidir a preeminência de lei geral, tanto mais quanto a especialidade farmacêutica foi objeto de exame cuidadoso anterior (grifo nosso) (AC 7.644 de 17e julho de 1943. Distrito Federal. Revisor: Sr. Ministro Annibal Freire).

Dentro da exceção prevista no artigo 6 *quinquies* (3) da CUP, além da violação à ordem pública, estaria descartada a invocação do *telle quelle* quando o sinal fosse contra à moral. Portanto, a proibição do inciso III do artigo 124, seria invencível, eis que veda o registro de expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração.

Igualmente estaria excluída a aplicação do *telle quelle* aos sinais que fossem contra o princípio da veracidade das marcas, ou seja, sinais que induzam a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina, norma prevista no inciso X, pois a mesma se enquadra na exceção do artigo 6 *quinquies* B (3), quando proíbe o registro de sinais “de natureza a enganar o público”.

Em suma, a alegação do *telle quelle* seria inoperante quanto às normas dos incisos I, XI e XIV, desde que os sinais não suscitasse confusão ou associação indevida do público com os sinais oficiais e ainda os incisos III e X, uma vez que esses sinais seriam contra à moral ou enganosos. E como dispõe o artigo 6 *quinquies* (3), a invocação da proteção *telle quelle* pode ser afastada quando o registro de uma marca for “contrário à moral, à ordem pública e, particularmente, de natureza e enganar público”.

A segunda exceção da CUP para a recusa ou invalidação à proteção *telle quelle* é a prevista no art. 6 *quinquies* B (2), ou seja, ‘quando as marcas forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida’ (BRASIL, 1883).

À primeira vista, o *telle quelle* não venceria a norma do inciso VI, relativa à distintividade, que proíbe o registro de ‘sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, eis que corresponde a exceção’.

Ocorre que a referida norma do inciso VI é de caráter relativo, uma vez que pode ser afastada se o sinal for revestido de ‘suficiente forma distintiva’. Cumpre salientar que como os outros direitos já abordados acima, o registro seria permitido ainda que não fosse invocada a proteção *telle quelle*.

A suposta novidade, geradora de muitas controvérsias, é que nos casos em que a marca não tivesse suficiente forma distintiva, o *telle quelle* poderia ser invocado quando a marca tivesse adquirido distintividade ao longo do tempo, fenômeno conhecido como *secondary meaning*.

Segundo BARBOSA (2010, p. 647):

(...) a utilização de expressão de uso comum de modo dissociado de sua semântica, pode ganhar outro significado, o significado secundário, ou *secondary meaning*. Num dispositivo cujos efeitos excedem o *telle quelle*, o art. 6º *quinquies* C (1) diz que, para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato,

particularmente a duração do uso da marca. Esse dispositivo se aplica, em particular, no caso das chamadas 'marcas fracas', ou de pouca distinguibilidade, em particular nas hipóteses em que, por longo uso, o signo tenha conseguido uma 'significação secundária'. Este fenômeno, notado pela legislação ou jurisprudência em vários países, com amparo na CUP, art. 6º, *quinquies*, e em TRIP's, art. 15.1, é o contrário da vulgarização uma marca essencialmente fraca se desvulgariza, pelo emprego contínuo e enfático por parte de certo produtor ou prestador de serviços (BARBOSA, 2010, p.647).

Embora não haja previsão expressa na lei brasileira de propriedade industrial, a CUP concedeu status jurídico ao *secondary meaning* ao ditar a norma do art. 6 *quinquies* C (1) que dispõe que “para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca” (grifo nosso).

Dessa forma, sendo o Brasil signatário da CUP, cuja legislação foi internalizada pelos decretos nº 75.572/75 e nº 635/92, a invocação do art. 6 *quinquies* seria um argumento possível para afastar a aplicação do artigo 124, VI, quando a marca não fosse distintiva, mas tivesse adquirido distintividade (*secondary meaning*), podendo, em tese, ser aplicada pela Administração Pública e pelo Poder Judiciário.

Tal argumentação não é, de fato, nova. O princípio do *telle quelle* foi aplicado pelo TRF 2ª Região no julgamento da Apelação Cível nº 69349, referente processo nº 94.02.18828-2, no qual o INPI julgava ser irregistrável a marca GASTHAUS por força do artigo 65, item 20 da Lei 5772/71, antiga lei de propriedade industrial vigente à época:

O uso da marca, objeto do pedido, ininterruptamente, desde novembro de 1973, torna-se amparada pelo disposto no art.6 *quinquies* da Convenção de Paris, em vigor, no Brasil, nos termos dos Decretos nº 19.056/29 e 72.572/75. Como dito na petição inicial, ‘existem realmente palavras genéricas, necessárias ou descritivas, que acabam se transformando, em virtude do seu uso, em verdadeiras marcas, preenchendo todos os seus requisitos, isto é, distinguindo determinados produtos ou serviços de outros similares, de procedência diversa. Essas palavras adquirem, segundo especialistas americanos, um *secondary meaning*, ou seja, uma segunda significação, a de sinal distintivo de produtos ou de serviços, que substitui e se superpõe à significação que antes do uso inexistia (...) a palavra ‘GASTHAUS’ no

Brasil adquiriu um *secondary meaning* ou segundo sentido descolado do seu significado original que, como já visto, é ‘hospedaria’. Tivesse o termo ‘GASTHAUS’ relação com o serviço da autora – apelada, e não o tem e, por certo, o uso ininterrupto da marca ‘GASTHAUS’ se revela de suficiente forma distintiva a fazê-la registrável, de conformidade com o disposto no item 20 do art. 65 do CPI (Apelação Cível nº69349, referente processo nº 94.02.18828-2. Juízo Federal da 14ª Vara/RJ. Relator: Juiz Rogerio Vieira de Carvalho. 3 dez.1996).

No mesmo sentido foi o julgamento, em 2002, da marca REGENERATION (Apelação Cível nº 2002.51.01.523726-1), que foi indeferida pelo INPI com base no art.124, VI e em sede judicial, o autor da marca logrou obter a proteção da marca *telle quelle* uma vez que já havia registro da marca nos Estados Unidos.

Igualmente na mesma orientação seguiu o TRF 2ª Região, em 2009, no julgamento da marca SUPERCUTS:

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA - INDEFERIDO PELO INPI COM BASE NO ART. 124,VI, DA LEI 9.279/96 - RECURSO PROVIDO I - Alega o INPI que a expressão ‘SUPERCUTS’ é o agrupamento de duas expressões da língua inglesa, “SUPER” e “CUT”, podendo ser traduzida para o português como “SUPER CORTES”, guardando relação direta com a prestação de serviços que visa identificar, de cuidado com os cabelos e de corte de cabelo, conforme especificação do registro nº 821.325.256. II - Colhe-se dos autos que a empresa SUPERCUTS INC possui o registro da expressão em dezenas de países, espalhados pelos diversos continentes, desde 18 de outubro de 1988, data de concessão do primeiro registro nos EEUU, onde possui milhares de lojas do tipo franchise, demonstrando tratar-se de expressão consagrada em seu segmento de mercado, distintiva, portanto, em sua língua de origem. III - diante de tal contexto, comungo plenamente com o entendimento do douto Magistrado, que deu aplicação ao princípio “telle quelle” da CUP, previsto no artigo 6º quinquies, que diz que qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, filiando-me inteiramente com suas conclusões (grifo nosso). IV - Apelação e Remessa Necessária improvidas (AP.CÍVEL 31ª VF/RJ.PROC. Nº 200951018095277)

Ainda no campo da distintividade, não seria possível se invocar o *telle quelle* quando o sinal se constituísse em letra, algarismo e data, isoladamente, sem estar o mesmo revestido de suficiente distintividade. Tais elementos são de uso comum, pertencentes ao domínio público, não podendo ser apropriados com exclusividade. Cabe

observar que o registro de letras e algarismos escritos por extenso, bem como uma data incompleta, ainda que sem cunho distintivo, são passíveis de registro e igualmente possível a obtenção da proteção *telle quelle* (INPI, 2014).

Igualmente poderia ser afastada a proibição, ou a norma do inciso XVIII que permite o registro de termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, desde que o sinal ‘não tenha relação com o produto ou serviço a distinguir’.

O *telle quelle* seria possível também quando o registro de uma marca não reivindicasse uma forma necessária, comum ou vulgar de um produto ou de seu condicionamento, ou que pudesse ser ‘dissociada de efeito técnico’, proibição constante no inciso XXI. Esta norma consolida, portanto, a permissão para o registro das marcas tridimensionais.

A terceira e última exceção da CUP para a recusa ou invalidação à proteção *telle quelle* é a prevista no art. 6 *quinquies* B (1) que afirma que o registro pode ser recusado ou invalidado quando forem ‘suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida’.

Nesta esteira, algumas proibições relativas, previstas no artigo 124, poderiam ser vencidas pela invocação do *telle quelle* desde que cumpridos certos requisitos, tendo em vista que se referem à condição de disponibilidade do sinal. No entanto, é preciso observar que tais marcas seriam concedidas ainda que o titular estrangeiro não invocasse a proteção *telle quelle*.

Neste caso, se satisfeitas certas condições expostas em cada uma dessas normas, como a ‘não suscetibilidade de causar confusão ou associação indevida’, ‘autorização ou consentimento para o registro’, ‘suficiente distintividade’, ‘não relação com o produto a distinguir’, ‘quando for requerida pelo próprio órgão público’ ou, no caso das

marcas tridimensionais, quando a forma do sinal requerido puder ‘ser dissociada de seu efeito técnico’, o registro seria concedido até mesmo aos nacionais.

Dessa forma, seria possível a proteção *telle quelle* quando o registro de designação ou sigla de entidade ou órgão público fosse requerido pela própria entidade ou órgão público, afastando-se a proibição do inciso IV.

Também receberia a proteção *telle quelle* o sinal cujo conflito com uma indicação geográfica anteriormente registrada fosse descartado, afastando a proibição da norma do inciso IX que veda o registro de indicação geográfica ou sua imitação “susceptível de causar confusão” ou “sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica”. Cabe esclarecer que, sendo o pedido de registro susceptível de induzir falsamente uma indicação geográfica não registrada no Brasil, será o mesmo indeferido pela norma do inciso X (INPI, 2014).

Todavia, o artigo 181 da LPI/96 permite o registro de nomes geográficos. Assim, não se enquadram na proibição contida no inciso IX os nomes geográficos que constituam nome de localidade, cidade, região ou país, desde que não sejam ou induzam a uma falsa indicação geográfica (INPI, 2014).

Poderiam também receber tal proteção os sinais que não fossem ‘susceptíveis de causar confusão ou associação com sinais distintivos já registrados’. Entram neste rol os incisos V, XIII, XVII e XIX do art. 124.

O primeiro inciso trata da proibição de registro que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, susceptível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; o segundo, inciso XIII, cuida da proibição de registrar nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou

oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão e o inciso XVII, veda o registro de obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral que sejam suscetíveis de causar confusão ou associação.

Quanto a estes incisos acima mencionados, há um facilitador que é o procedimento adotado pelo INPI de não fazer busca de ofício desses direitos anteriores. Isto significa que, se não houver oposição ou petição de nulidade por parte do titular prejudicado, o INPI concederá o registro, pois não há interligação entre o banco de dados do INPI e os demais bancos de dados responsáveis pelo registro desses direitos.

A quarta norma, a qual há que se verificar a suscetibilidade de confusão ou associação indevida com direitos de terceiros é a do inciso XIX que proíbe a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Ressalte-se que, neste caso, o INPI fará uma busca de ofício de marcas anteriores registradas e avaliará a suscetibilidade de confusão. Afastado esse risco, o INPI poderá conceder a proteção da marca *telle quelle*.

A respeito do inciso XIX, do artigo 124, a 1ª Turma do TRF 2ª Região aplicou o *telle quelle* no julgamento da apelação cível nº 2000.02.01.059786-0, que considerou que as marcas EBEL INTERNACIONAL, FRESH AND FREE DE EBEL, BIO BALANCE DE EBEL, SPA DE EBEL, MERCI DE EBEL para assinalar produtos do segmento mercadológico de cosméticos, não violavam o direito adquirido da empresa EBEL S.A que atua no segmento mercadológico de relógios. Os julgadores opinaram pela prevalência do princípio da especialidade, segundo o qual duas marcas idênticas

podem conviver simultaneamente, desde que em segmentos mercadológicos diferentes, não trazendo prejuízo ao consumidor ou ao titular da marca anterior.

Por outro lado, não se aplicou o *telle quelle* para o elemento figurativo (a letra “D” estilizada) da marca DUFROY, tendo em vista a existência de registro de marca anterior no Brasil com a mesma letra “D” estilizada:

Da não aplicação da proteção da marca *telle quelle* ao caso concreto quando em confronto com direitos adquiridos. A Convenção garante o registro da marca no país em que a proteção é requerida tal qual ocorreu no país de origem, mas isso não implica, de acordo com a letra B (I), da CUP, que o registro ocorrerá se prejudicar direitos adquiridos por terceiros. Como esclarece Denis Barbosa: O art. 6º quinquies A-(1) da CUP diz que qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União. Mas essa proteção, ao contrário da prioridade (que é um direito independente) só se aplica às marcas registradas. Não se aplica a mesma regra no caso de renovações do registro. No presente caso, a primeira vez que o elemento figurativo de DUFROY foi depositado para registro se deu em 22.09.2006, portanto, depois de a ré depositar o pedido de registro da marca ANGRY EYES, em 06.04.2006. Logo, a invocação da proteção *telle quelle* não pode ser usada para desconsiderar uma anterioridade no Brasil de depósito de registro de marca, tendo em vista a aplicação do princípio da territorialidade (31ª VF/RJ. Proc. nº 0801602-38.2011.4.02.5101. Juiz federal Marcelo Leonardo Tavares).

Outra condição a que o titular do pedido deve observar para afastar a vedação ao registro e lograr obter a proteção da marca *telle quelle* é quando o mesmo obtiver a autorização ou consentimento do titular do direito anterior. Neste caso, estariam afastadas, além das proibições dos incisos XIII e XVII, já mencionadas, os incisos XV e XVI do art. 124, que tratam, respectivamente, da proibição em registrar nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, bem como, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo.

Poderia também ser superado o inciso XXII do art. 124 que veda a reprodução de objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiros,

independente de risco de confusão, desde que não haja oposição ou nulidade por parte dos mesmos, pois o INPI não realiza busca de ofício desses direitos.

Não se vislumbra a invocação do *telle quelle* para afastar o inciso XII que proíbe a reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro.

O inciso XX proíbe o registro em caso de dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, quando ‘as marcas de mesma natureza se revestissem de suficiente forma distintiva’. Tal regra visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço, o titular fraude o instituto da caducidade, uma vez que o novo registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro. Assim, no exame da registrabilidade destes sinais, será verificado cumulativamente se as marcas são idênticas e se os produtos ou serviços distinguidos ou certificados são idênticos. Não o sendo, poderá o requerente invocar a proteção *telle quelle*.

Em suma, se for constatado que o sinal possa prejudicar direitos adquiridos (incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX e XXII), bem como se a proteção esbarra com direitos do próprio titular, no caso de dualidade de marcas (inciso XX) não se pode invocar tal proteção, uma vez que tais normas se enquadram nas proibições do artigo 6 *quinquies* B (1) do tratado internacional.

Por fim, no que diz respeito ao inciso XXIII, algumas considerações merecem ser feitas. Primeiramente, tal inciso veda o registro de sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de

tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Em segundo lugar, **de acordo com as Diretrizes de Análise de Marcas (INPI, 2014)**, a norma legal contida no inciso XXIII do art. 124 da LPI não será aplicada de ofício, assim como não será aplicada para as marcas registradas no Brasil, pois neste caso aplica-se a do inciso XIX. A aplicação da norma do XXIII está condicionada à presença dos seguintes pressupostos cumulativamente: o titular da marca para a qual se reivindica a proteção é sediado ou domiciliado no Brasil ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento; o titular da marca para a qual se postula a proteção comprovou estar a marca protegida em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, em data anterior ao depósito, no Brasil, do pedido de registro ou do registro da marca por ele impugnado; a marca objeto do pedido de registro ou do registro impugnado reproduz, no todo ou em parte, ou imita a marca para a qual se solicita a proteção; os produtos ou serviços a serem distinguidos pelo sinal requerido como marca são idênticos, semelhantes ou afins àqueles indicados pela marca para a qual se requer a proteção, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida com essa marca; o requerente do pedido de registro ou o titular do registro da marca impugnada, em razão da sua atividade empresarial, não poderia desconhecer a existência anterior da marca para a qual se reivindica a proteção; o titular da marca para a qual se pleiteia a proteção apresentou elementos de prova suficientes a evidenciar que o requerente do pedido de registro, no ato do depósito, no Brasil, não poderia, em razão da sua atividade empresarial, desconhecer a existência daquela marca; o titular da marca para a qual se reivindica a proteção efetuou o depósito do pedido de registro da marca no Brasil, junto ao INPI, com observância do prazo de

60 (sessenta) dias, contados da data da impugnação por ele oferecida ao pedido de registro (INPI, 2014).

Segundo precedentes do TRF 2ª Região, tal dispositivo aplica a exceção de má-fé, também conhecida como “exceção Pouillet” e tem o fim de coibir a fraude à lei por meio da apropriação de marca sabidamente alheia, sendo esta regra uma importante ferramenta no combate à concorrência desleal:

Cabe ressaltar que o dispositivo legal mencionado é claro na indicação de que sua proteção se destina àqueles titulares domiciliados no país ou em países com os qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure a reciprocidade de tratamento. Não se pode, em razão deste preceito legal, compreender a hipótese de extraterritorialidade da marca, pretender, sem maiores e sólidos argumentos, que sua aplicação seja restrita a empresas estrangeiras. A adoção de tal interpretação equivaleria à indevida criação de restrição para a aplicação da norma. Não se pode olvidar a regra básica da hermenêutica que veda ao intérprete distinguir ou restringir o que a lei não distingue ou restringe. E já que a regra em questão é clara ao declarar a sua proteção a marcas daqueles residentes no país, não há sentido em se entender que residentes no País não possam se beneficiar de tal proteção. Aliás, rejeitar a aplicação do art.124, XXIII, da LPI àqueles nacionais que reivindicam desrespeitaria o próprio princípio constitucional da isonomia. Não se deve perder de vista o fato de que o efeito extraterritorial de tal dispositivo não retira dele sua dimensão territorial, fato que, no mais, é enunciado da própria regra. Essa norma serve justamente para proteger marcas usadas por nacionais ou estrangeiros habilitados nos seus termos, mas que não sejam necessariamente registradas (Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª turma especializada, JC Márcia Maria Nunes de Barros, AC 2010.51.01.801200-3, DJ 04.0.2012).

Segundo Barbosa (2003), o dispositivo veda o registro ainda que a marca anterior não satisfaça os requisitos de precedência por pré-uso. Ele impede o registro independentemente do prazo de seis meses e da identidade de produtos ou serviços. Assim, “protege-se a concorrência fora da concorrência e além de qualquer teste de parasitismo concorrencial. Vale dizer, cria-se uma hipótese de abuso de concorrência com sanção legal (BARBOSA, 2003)”.

Em artigo específico sobre o tema, explica Barbosa e Porto (2011) que a referida regra “é uma forma especialíssima de vedação de registrabilidade (e de

nulidade do registro obtido) e que não se exige a *prova de má-fé como intuito (...)* bastando apenas o conhecimento da marca como sendo *alheia*” (grifo no original).

Feitas essas reflexões, conclui-se que o titular da marca mais antiga, sediado no exterior, nem precisaria invocar o *telle quelle* em sede de oposição ou nulidade de uma marca posterior idêntica ou semelhante à sua, pois a norma **do inciso XXIII** excede a proteção *telle quelle* e sequer exige registro no Brasil. Portanto, a exceção prevista no artigo 6 *quinquies* B (1) da CUP militar em favor desse titular, uma vez que o mesmo teria um direito adquirido sobre o sinal.

Por outro lado, se a proteção *telle quelle* fosse alegada pelo titular do registro da marca posterior, aparentemente, esta poderia preponderar sobre a norma do inciso XXIII, exceto se houvesse utilização no exterior pelo titular da marca mais antiga.

Por fim, retomando o conceito do artigo 6 *quinquies* B (3), a CUP considera que o registro “não afeta a ordem pública apenas quando o mesmo esteja de desacordo com a respectiva legislação nacional”. Neste caso, descartadas todas as hipóteses de vedação do *telle quelle* ou de permissão da referida proteção desde que cumpridas certas condições, pode-se vislumbrar o êxito da invocação *telle quelle* para o registro de ‘sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda’, proibido pelo inciso VII, bem como a proibição do inciso VIII que veda o registro de cores e suas denominações, ainda que não estejam dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.

O motivo é que nenhuma dessas proibições se enquadra nas exceções previstas na CUP, ou seja, o registro destes tipos de sinais não ofende direitos de terceiros, não é contra à moral ou à ordem pública, nem lhe faltaria, em tese, distintividade. Cumpre esclarecer que, quanto ao registro de cores isoladas e sinais de propaganda, segue-se, por analogia, o raciocínio da permissividade do inciso VI do artigo 124: embora sejam

proibidos pela legislação brasileira, o pedido de registro estaria condicionado à comprovação da distintividade adquirida (*secondary meaning*), não aplicada em sede administrativa, mas aplicada nos tribunais judiciais.

A atual legislação marcária espanhola²⁰ e a comunitária²¹ admitem a distintividade adquirida, inclusive para cores isoladas. No entanto, são rigorosos em sua aplicação, a exemplo da sentença do Tribunal Supremo da Espanha em julgamento de recurso de cassação interposto pela empresa Hilti Aktiengesellschaft que reivindicava a cor vermelha para uma marca internacional figurativa:

El color por si solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí sólo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico (Tribunal Supremo. Sala de Contencioso. Sentencia. Recurso de Casación nº 1512/2008. Madrid. Espanha).²²

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do que foi demonstrado no presente estudo conseguiu-se vislumbrar a aplicação da proteção *telle quelle* em detrimento de algumas normas do artigo 124, da LPI/96.

Conclui-se que a invocação do *telle quelle* estaria totalmente descartada quando o sinal conflitasse com a norma do inciso III, que trata da proibição do registro de sinais contra à moral e aos bons costumes, bem como se o mesmo se constituísse em sinal

²⁰ A Lei nº 17/2001 no art. 5.2 admite a distintividade adquirida.

²¹ A Lei nº40/94 de 20 de dezembro de 1993 que dispõe sobre a marca comunitária admite a distintividade adquirida no art.7.3.

²² A cor *de per si* carece normalmente da propriedade inerente a distinguir os produtos de uma determinada empresa. Não cabe excluir, sem embargo, que em circunstâncias excepcionais, uma cor por si só tenha adquirido, como consequência de seu uso continuado prévio ao registro, um caráter distintivo, principalmente quando o número de produtos e serviços para os que se solicita a marca é muito limitado e o mercado de referência é muito específico.

enganoso, proibição contida no inciso X, uma vez que ambos se enquadram na exceção prevista no artigo 6 *quinquies* (3) da CUP.

Quanto aos incisos I, XI e XIV do artigo 124, da LPI/96 por serem de caráter oficial e proibidos, inclusive pelo artigo 6 ter da CUP, haveria a necessidade de se avaliar, no caso concreto, se os sinais, de fato, violariam a ordem pública. Assim, tais sinais poderiam ser utilizados livremente no comércio, desde que não levassem o público à falsa associação ou indução em erro sobre a existência de ligação entre o utilizador e o órgão ou entidade oficial.

Inapropriada a alegação do *telle quelle* quando representasse dualidade de marcas (caso do inciso XX) ou quando o sinal colidisse com direitos de terceiros, representados pelas normas dos incisos II, IV, V, VI, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII e XXIII, do artigo 124. No entanto, se cumpridos certos requisitos estabelecidos nesses próprios artigos, a proteção *telle quelle* poderia ser invocada.

No caso do inciso IV, desde que o requerente fosse o próprio órgão público; na situação dos incisos V, XIII, XVII, XIX e IX, contanto que não fossem suscetíveis de causar confusão ou associação indevida, ou, no caso da última norma citada, desde que também não induzisse à falsa indicação geográfica; na hipótese dos incisos II, XVIII e XXI, se os sinais estivessem revestidos de suficiente distintividade; no caso do inciso XXII desde que o requerente fosse titular do desenho industrial ou que o eventual titular do direito não apresentasse oposição ou nulidade ao pedido e na hipótese de direitos personalíssimos, norma dos incisos XV e XVI, desde que o requerente fosse o próprio titular do direito ou que obtivesse autorização ou consentimento do verdadeiro titular.

É importante salientar que, satisfeitas essas condições, o pedido de registro de marca de qualquer requerente, seja ele brasileiro ou estrangeiro, seria concedido independente da invocação da proteção *telle quelle* pelos titulares estrangeiros.

Por fim, como a CUP descarta a alegação de não ser contra à ordem pública o simples fato da marca estar em desacordo com a legislação nacional, pode-se vislumbrar, por eliminação, que a aplicação do *telle quelle* prevaleceria sobre as normas dos incisos VI, VII e VIII, quando comprovasse que o sinal adquiriu um segundo significado, passando ele a ser visto como marca e não mais como uma simples designação do objeto, cor ou sinal utilizado somente como meio de propaganda.

Em que pese toda a tentativa de harmonização das legislações que vem sendo elaboradas pela CUP e pelo Acordo TRIPS, ao longo dos anos, mostra-se o princípio do *telle quelle* ainda de um alcance muito limitado por três razões.

A primeira deve-se ao fato de ser subutilizado pelos próprios titulares estrangeiros desses direitos.

A segunda razão é de ordem prática: não é comum a aceitação da imposição da norma *telle quelle* durante o procedimento de exame de marcas em sede administrativa se o sinal representar qualquer conflito com a lei nacional.

A terceira e última razão deve-se a existência de normas consideradas de interesse público que são as três exceções previstas na CUP que permitem a recusa desse tipo de proteção, que compreende não apenas três, mas uma série de proibições do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial brasileira, o que confere, conseqüentemente, mais força à soberania dos países membros em detrimento do cumprimento das obrigações de ordem internacional.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed, revista e atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris: 2003.

BARBOSA, Denis Borges. PORTO. Patrícia. Dezembro de 2012. Conflito de marcas com signos nacionais estrangeiros. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/conflito_marca.pdf> Acesso em: 17/02/2015.

BARBOSA, Denis Borges. Revendo a questão da exceção Pouillet. Outubro de 2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excecao_pouillet.pdf> Acesso em: 17/02/2015.

BERTONE, Luis Eduardo. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2008.

BRASIL, 1883. CONVENÇÃO UNIÃO DE PARIS - CUP. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf> Acesso em: 08/01/2015.

_____. LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 08/01/2015.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Volume II. Tomo II. Parte III. Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CHAVANNE, Albert. BURST, Jean Jacques. Par AZÉMA, Jacques. GALLOUX, Jean-Christophe. Droit de la Propriété Industrielle. 7ª édition. Dalloz. 2012

DAPKEVICIUS, Diego Chijane. Derecho de Marcas: función y concepto; nulidades; registro; representación gráfica; derecho comparado. Madri: Editorial Reus e Montevideo – Buenos Aires: Editorial Ibef, 2007.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Resolução INPI/PR nº 142/ 2014. Manual de Marcas. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#581-Sinal_irregistr%C3%A1vel-por-seu-car%C3%A1ter-oficial-ou-p%C3%BAblico> Acesso em 22/01/2015.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

CEDEÑO, Leonardo Villa Vicencio. Registro de marca *tal cual es* en Costa Rica in Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial. 1er semestre. 2009. Número 4. Fundación Ceddet. Oficina Española de Patentes y Marcas. Disponível em: <www.conecta-ceddet.org/index.php>. Acesso em 15 jan. 2015.

VICENTE, Dário Moura. A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual. Coimbra: Almedina, 2008.

Publicado no dia 04/03/2015
Recebido no dia 22/12/2014
Aprovado no dia 27/02/2015