

Sumário

Introdução	1
-------------------------	----------

Parte 1 – A Evolução Histórica e Legislativa da Proteção às Marcas

Título I - A Evolução Histórica das Marcas.....	9
Capítulo I. O surgimento na Antiguidade.....	9
Capítulo II. A ausência de vestígios de proteção legal	14
Capítulo III. O início da regulamentação na Idade Média	16
Capítulo IV. Os primeiros casos judiciais.....	20
Capítulo V. A polêmica quanto à origem efetiva	22
Título II – A Evolução Legislativa da Proteção às Marcas	25
Capítulo I – As primeiras leis de registro de marcas	25
Capítulo II – O sistema declaratório, atributivo ou misto	26
Capítulo III - O regime de proteção nas sucessivas leis brasileiras	29
§ 1º. Do Decreto 2.682 de 1875 à Lei 5.772 de 1971	29
§ 2º. O regime misto seguido pela Lei 9.279/96.....	38
§ 3º. As leis especiais relativas às marcas esportivas.....	40
§ 4º. Síntese da legislação atual	42
§ 5º. A analogia com outras leis	45
Título III – A Proteção Internacional das Marcas	49
Capítulo I. A CUP - Convenção da União de Paris	49

Capítulo II. O TRIPs.....	52
§ 1º. Considerações gerais	52
§ 2º. O tratamento dado pelo TRIPs ao uso, depósito, registro e notoriedade da marca.....	53
§ 3º. A data de aplicação do TRIPs no Brasil	55
§ 4º. A polêmica quanto ao efeito direto do TRIPs	61
§ 5º. A posição dos EUA, da União Europeia e da OMC	67
§ 6º. Das regras de incorporação dos tratados ao direito brasileiro.....	73
§ 7º. Do art. 1º, § 1º do TRIPs e suas regras de implementação	75
§ 8º. Nossa opinião quanto ao efeito direto do TRIPs no Brasil	79
§ 9º. A primazia dos tratados de Propriedade Industrial sobre a LPI	83
§ 10. O TRIPs é norma posterior à LPI?	90
Capítulo III. O Protocolo de Madri.....	92

Parte 2 – Os Direitos Decorrentes do Uso, da Notoriedade, do Depósito e do Registro da Marca no Brasil

Título I – Os Direitos Decorrentes do Uso da Marca.....	97
Capítulo I. Natureza Jurídica	98
§ 1º. As teorias da negação, equiparação ou diferenciação	98
§ 2º. A proteção contemplada no ordenamento brasileiro	100
§ 3º. A constitucionalidade da proteção ao uso da marca.....	101
§ 4º. A natureza jurídica da proteção ao pré-uso da marca	102
§ 5º. É cabível a tutela possessória em defesa da marca?	105
§ 6º. As diferenças dos direitos baseados no uso, depósito ou registro.....	108

Capítulo II. Os requisitos da precedência fundada no pré-uso	111
§ 1º. A boa-fé	111
§ 2º. Duração do uso da marca	112
§ 3º. O art. 124, XXIII da LPI supre a insuficiência do tempo de uso.....	113
§ 4º. Efetividade e exteriorização do uso da marca.....	117
§ 5º. O uso precisa ser notório ou ter amplitude geográfica?.....	118
§ 6º. Como proceder no caso de múltiplos usuários?	120
§ 7º. O uso anterior e o art. 158, § 2º, da Lei 9.279/96.....	121
Capítulo III. O alcance da proteção ao pré-uso da marca.....	123
§ 1º. A precedência caduca se o usuário não se opõe ao pedido alheio?	123
§ 2º. O pré-uso gera mera preferência ou confere exclusividade?.....	132
§ 3º. O direito à continuidade do uso anterior, a despeito do registro alheio	135
§ 4º. A proteção decorrente do pré-uso abarca os produtos afins?.....	141
Título II – Os Direitos Decorrentes da Fama da Marca.....	145
Capítulo I. A fama da marca amplia sua proteção	145
§ 1º. O poder de atração decorrente da fama	145
§ 2º. Das várias espécies de marcas famosas: semelhanças e diferenças	146
§ 3º. A derrogação dos princípios da especialidade e territorialidade	147
§ 4º. A notoriedade como uma terceira fonte de direitos sobre a marca.....	149
§ 5º. A notoriedade torna mais rigoroso o exame de confundibilidade	152

Capítulo II. Das marcas notoriamente conhecidas.....	153
§ 1º. Evolução histórica da proteção	153
§ 2º. O art. 6 bis não se confunde com o art. 4º da CUP	156
§ 3º. O art. 6 bis também se aplica aos nacionais	157
§ 4º. A notoriedade independe de registro	158
§ 5º. A notoriedade independe do uso local.....	160
§ 6º. Basta a notoriedade setorial.....	162
§ 7º. A notoriedade deve ocorrer no país do litígio.....	163
§ 8º. Das provas de notoriedade	164
§ 9. A notoriedade deve anteceder a tentativa de usurpação	165
§ 10. A notoriedade posterior e a convivência de marcas	167
§ 11. Imprescritibilidade da ação em caso de má-fé.....	171
§ 12. A notoriedade comprova a má-fé?.....	172
§ 13. Aplicação subsidiária do art. 124, XXIII, da LPI	173
§ 14. Da exigência de depósito (art. 158, § 2º da LPI)	173
§ 15. A tutela contra o aproveitamento parasitário (diluição)	176
§ 16. Da antinomia entre o art. 16, § 3º do TRIPs e o art. 6 bis da CUP.....	188
Capítulo III. Das marcas de alto renome.....	196
§ 1º. Alcance da proteção	196
§ 2º. Requisitos para a proteção	198
§ 3º. Das provas de alto renome	198
§ 4º. Da via administrativa ou judicial.....	201

Título III – Os Direitos Decorrentes do Depósito da Marca205

Capítulo I. Natureza Jurídica 205

§ 1º. Mera expectativa de direito? 205

§ 2º. O depósito gera proteção..... 206

§ 3º. A validade do registro retroage à data do depósito 209

§ 4º. O depósito como um direito eventual..... 209

Capítulo II. Aspectos da tutela ao depósito da marca215

§ 1º. A tutela é relativa e não absoluta215

§ 2º. A repressão ao depósito fraudulento217

§ 3º. A tutela ao depósito independe do uso da marca218

§ 4º. O direito de precedência ao exame do pedido de registro ...219

§ 5º. A fila anda..... 220

§ 6º. Há limite temporal para o sobrestamento
do pedido de registro?221

§ 7º. A tutela jurídica do depósito em outros
ordenamentos jurídicos 222

§ 8º. O indeferimento do pedido de registro extingue a proteção? 224

§ 9º. A ação declaratória de irreregistrabilidade..... 226

Título IV – Os Direitos Decorrentes do Registro da Marca229

Capítulo I. As Marcas Registráveis..... 229

§ 1º. A exigência de percepção visual..... 229

§ 2º. Liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade..... 230

§ 3º. Tipos de marcas.....231

§ 4º. O *trade dress*..... 234

Capítulo II. O Procedimento de Registro.....	241
§ 1º. O pedido de registro.....	241
§ 2º. Os requerentes	242
§ 3º. As classes de produtos e serviços	243
Capítulo III. O Registro da Marca.....	245
§ 1º. Natureza jurídica.....	245
§ 2º. O <i>jus utendi</i> e o <i>jus prohibendi</i>	250
§ 3º. Abrangência territorial e vigência.....	252
§ 4º. A proteção se estende aos itens semelhantes ou afins	253
§ 5º. O princípio da especialidade	254
§ 6º. A preferência ao registro	256

Parte 3 – O Exercício dos Direitos Marcários no Brasil

Título I – Dos Contratos sobre a Marca	261
Capítulo I. Da Licença de Uso.....	261
Capítulo II. Da Cessão do Registro ou Pedido	263
Capítulo III. Disposições Comuns à Licença e à Cessão	265
§ 1º. Da averbação no INPI.....	265
§ 2º. Da extensão da coisa julgada	266
Capítulo IV. Dos Acordos de Coexistência	267
Título II – Das Limitações dos Direitos sobre as Marcas.....	271
Capítulo I. Da Licitude do Uso Atípico.....	271
Capítulo II. Da Licitude do Uso Descritivo.....	274
§ 1º. Considerações gerais.....	274

§ 2º. Paródias e críticas.....	279
§ 3º. Publicidade comparativa.....	285
§ 4º. Esgotamento de direitos e importação paralela.....	289
§ 5º. A adulteração do produto.....	292
Capítulo III. Da Limitada Proteção sobre Marcas Fracas	294
§ 1º. O alcance da proteção depende da distintividade	294
§ 2º. Distintividade em abstrato ou em concreto	295
§ 3º. Proteção mitigada não significa ausência de proteção.....	296
§ 4º. <i>Secondary meaning</i>	297
§ 5º. Apostilas ou “disclaimers”	299
Título III. A Defesa da Marca em Juízo.....	303
Capítulo I. O Ingresso em Juízo.....	303
§ 1º. Legitimidade	303
§ 2º. Competência	305
§ 3º. O valor da causa	309
§ 4º. A produção de provas	309
§ 5º. O pedido e a causa de pedir	311
§ 6º. Conexão, prejudicialidade e suspensão do processo	312
§ 7º. O recurso especial e a distinção entre matéria de fato e de direito.....	315
§ 8º. A coisa julgada	317
Capítulo II. Os vários Tipos de Tutela Judicial da Marca.....	318
§ 1º. A tutela inibitória.....	318
§ 2º. A tutela reparatória	322

§ 3º. A tutela anulatória.....	328
§ 4º. A tutela declaratória.....	328
§ 5º. A tutela adjudicatória.....	330
§ 6º. Prescrição e decadência.....	332
§ 7º. A tutela penal.....	335

Parte 4 – A Extinção dos Direitos sobre a Marca

Título I – Da Extinção Típica 343

Capítulo I. Da Expiração, Renúncia ou Falta de Procurador 343

Capítulo II. Da Caducidade..... 345

§ 1º. Das hipóteses de cabimento..... 345

§ 2º. Da impossibilidade de decretação de ofício 346

§ 3º. Do legítimo interesse do requerente..... 347

§ 4º. Do período de investigação..... 350

§ 5º. Da efetividade e territorialidade do uso.....351

§ 6º. Do uso com alterações..... 354

§ 7º. Dos meios de prova 356

§ 8º. Da caducidade parcial.....357

§ 9º. Da justa causa para o desuso359

§ 10. Dos efeitos da caducidade..... 360

§ 11. Caducidade judicial?..... 367

§ 12. A caducidade é questão prejudicial? 369

Título II – Dos Casos de Extinção não Listados no Art. 142 da LPI.... 371

Capítulo I. Da Cessão Parcial e Dissolução Societária371

Capítulo II. Da Vulgarização375

Capítulo III. Da Nulidade do Registro.....	383
§ 1º. Dos meios para suscitar a nulidade	383
§ 2º. Das nulidades no Direito Civil e Administrativo.....	388
§ 3º. Da classificação dos vícios do ato administrativo	390
§ 4º. Da nulidade dos registros de marca na legislação estrangeira	393
§ 5º. Da nulidade do registro de marca no direito brasileiro.....	395
§ 6º. Dos prazos de invalidação no direito administrativo.....	398
§ 7º. Do prazo de invalidação na LPI e suas exceções	403
§ 8. Consequências da invalidação	409
§ 9. A adjudicação como alternativa à nulidade	412
Capítulo VI. Das Hipóteses de Nulidade.....	414
§ 1º. Brasões oficiais	414
§ 2º. Letra, algarismo ou data.....	415
§ 3º. Signos contrários à moral, às crenças ou aos bons costumes.....	415
§ 4º. Signo de órgão público	416
§ 5º. Nome empresarial ou título de estabelecimento.....	416
§ 6º. Signos de uso comum, necessário ou vulgar	422
§ 7º. Expressão de propaganda.....	425
§ 8º. Cores	427
§ 9º. Indicações geográficas	428
§ 10. Falsas indicações.....	429
§ 11. Padrão oficial.....	430
§ 12. Marca coletiva ou de certificação	430
§ 13. Nomes de eventos públicos.....	430

§ 14. Moedas ou títulos	431
§ 15. Nome civil.....	431
§ 16. Pseudônimo, apelido ou nome artístico	434
§ 17. Direito autoral	434
§ 18. Termos técnicos	438
§ 19. Marca alheia registrada.....	439
§ 20. Dualidade de marcas.....	452
§ 21. Forma necessária, comum, vulgar ou técnica	452
§ 22. Desenho industrial.....	454
§ 23. Marca que não poderia desconhecer	454
§ 24. Outras hipóteses de nulidade	457
§ 25. A proibição ao registro acarreta a vedação ao uso.....	457
Conclusões.....	459
Referências Bibliográficas	469