

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.....	21
Título II – A Evolução Legislativa da Proteção às Marcas	23
Capítulo I – As Primeiras Leis de Registro de Marcas.....	23
Capítulo II – O Sistema Declaratório, Atributivo ou Misto.....	24
Capítulo III - O Regime de Proteção mas Sucessivas Leis Brasileiras	27
§ 1º. Do Decreto 2.682 de 1875 à Lei 5.772 de 1971.....	27
§ 2º. O regime misto seguido pela Lei 9.279/96	35
§ 3º. As leis especiais relativas às marcas esportivas	38
§ 4º. Síntese da legislação atual	40
§ 5º. A analogia com outras leis	42
Título III – A Proteção Internacional das Marcas.....	47
Capítulo I – A CUP - Convenção da União de Paris.....	47
Capítulo II - O TRIPs	50
§ 1º. Considerações gerais	50
§ 2º. O tratamento dado pelo TRIPs ao uso, depósito, registro e notoriedade da marca.....	51
§ 3º. A data de aplicação do TRIPs no Brasil.....	53
§ 4º. A polêmica quanto ao efeito direto do TRIPs.....	58

§ 5º. A posição dos EUA, da União Europeia e da OMC	65
§ 6º. Das regras de incorporação dos tratados ao direito brasileiro	70
§ 7º. Do art. 1º, § 1º do TRIPs e suas regras de implementação	72
§ 8º. Nossa opinião quanto ao efeito direto do TRIPs no Brasil.....	76
§ 9º. A primazia dos tratados de Propriedade Industrial sobre a LPI	80
§ 10. O TRIPs é norma posterior à LPI?.....	87

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

Título I – Os Direitos Decorrentes do Uso da Marca	93
Capítulo I. Natureza Jurídica.....	94
§ 1º. As teorias da negação, equiparação ou diferenciação.....	94
§ 2º. A proteção contemplada no ordenamento brasileiro.....	96
§ 3º. A constitucionalidade da proteção ao uso da marca.....	98
§ 4º. A natureza jurídica da proteção ao pré-uso da marca	99
§ 5º. É cabível a tutela possessória em defesa da marca?	101
§ 6º. As diferenças dos direitos baseados no uso, depósito ou registro	104
Capítulo II. Os Requisitos da Precedência Fundada no Pré-uso	107
§ 1º. A boa-fé.....	107
§ 2º. Duração do uso da marca.....	107
§ 3º. O art. 124, XXIII da LPI supre a insuficiência do tempo de uso....	109
§ 4º. Efetividade e exteriorização do uso da marca	112
§ 5º. O uso precisa ser notório ou ter amplitude geográfica?	113
§ 6º. Como proceder no caso de múltiplos usuários?	115
§ 7º. O uso anterior e o art. 158, § 2º, da Lei 9.279/96.....	116
Capítulo III. O Alcance da Proteção ao Pré-uso da Marca	117
§ 1º. A precedência caduca se o usuário não se opõe ao pedido alheio? ...	118
§ 2º. O pré-uso gera mera preferência ou confere exclusividade?	125
§ 3º. O direito à continuidade do uso anterior, a despeito do registro alheio.....	129

§ 4º. A proteção decorrente do pré-uso abarca os produtos afins?	135
Título II – Os Direitos Decorrentes da Fama da Marca.....	139
Capítulo I. A Fama da Marca Amplia sua Proteção	139
§ 1º. O poder de atração decorrente da fama	139
§ 2º. Das várias espécies de marcas famosas: semelhanças e diferenças ...	140
§ 3º. A derrogação dos princípios da especialidade e territorialidade	141
§ 4º. A notoriedade como uma terceira fonte de direitos sobre a marca	143
Capítulo II. Das Marcas Notoriamente Conhecidas	145
§ 1º. Evolução histórica da proteção.....	145
§ 2º. O art. 6 bis não se confunde com o art. 4º da CUP	148
§ 3º. O art. 6 bis também se aplica aos nacionais.....	149
§ 4º. A notoriedade independe de registro	150
§ 5º. A notoriedade independe do uso local.....	152
§ 6º. Basta a notoriedade setorial	154
§ 7º. A notoriedade deve ocorrer no país do litígio	155
§ 8º. Das provas de notoriedade	156
§ 9º. A notoriedade deve anteceder a tentativa de usurpação	157
§ 10. A notoriedade posterior e a convivência de marcas	158
§ 11. Imprescritibilidade da ação em caso de má-fé.....	162
§ 12. A notoriedade comprova a má-fé?	163
§ 13. Aplicação subsidiária do art. 124, XXIII, da LPI	164
§ 15. A tutela contra o aproveitamento parasitário (diluição)	167
§ 16. Da antinomia entre o art. 16, § 3º do TRIPs e o art. 6 bis da CUP.....	172
Capítulo III. Das Marcas de Alto Renome.....	179
§ 1º. Alcance da proteção.....	179
§ 2º. Requisitos para a proteção.....	181
§ 3º. Das provas de alto renome	181
§ 4º. Da via administrativa ou judicial	184

Título III – Os Direitos Decorrentes do Depósito da Marca	187
Capítulo I. Natureza Jurídica.....	187
§ 1º. Mera expectativa de direito?	187
§ 2º. O depósito gera proteção	188
§ 3º. A validade do registro retroage à data do depósito.....	190
§ 4º. O depósito como um direito eventual.....	191
Capítulo II. Aspectos da tutela ao depósito da marca.....	197
§ 1º. A tutela é relativa e não absoluta.....	197
§ 2º. A repressão ao depósito fraudulento	198
§ 3º. A tutela ao depósito independe do uso da marca	200
§ 4º. O direito de precedência ao exame do pedido de registro	201
§ 5º. A fila anda	202
§ 6º. Há limite temporal para o sobrestamento do pedido de registro?	203
§ 7º. A tutela jurídica do depósito em outros ordenamentos jurídicos.....	204
§ 8º. O indeferimento do pedido de registro extingue a proteção?	206
§ 9º. A ação declaratória de irregistrabilidade	208
Título IV – Os Direitos Decorrentes do Registro da Marca.....	211
Capítulo I. As Marcas Registráveis	211
§ 1º. A exigência de percepção visual.....	211
§ 2º. Liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade.....	212
§ 3º. Tipos de marcas	213
§ 4º. O trade dress	214
Capítulo II. O Procedimento de Registro.....	219
§ 1º. O pedido de registro.....	219
§ 2º. Os requerentes.....	220
§ 3º. As classes de produtos e serviços	221
Capítulo III. O Registro da Marca	223
§ 1º. Natureza jurídica	223
§ 2º. O jus utendi e o jus prohibendi	228
§ 3º. Abrangência territorial e vigência.....	230

§ 4º. A proteção se estende aos itens semelhantes ou afins.....	230
§ 5º. O princípio da especialidade	232
§ 6º. A preferência ao registro	233

Parte 3 – O Exercício dos Direitos Marcários no Brasil

Título I – Dos Contratos sobre a Marca.....	237
Capítulo I. Da Licença de Uso	237
Capítulo II. Da Cessão do Registro ou Pedido	239
Capítulo III. Disposições Comuns à Licença e à Cessão.....	240
§ 1º. Da averbação no INPI.....	240
§ 2º. Da extensão da coisa julgada.....	242
Capítulo IV. Dos acordos de Coexistência.....	242
Título II – Das Limitações dos Direitos sobre as Marcas	247
Capítulo I. Da Licitude do Uso Atípico	247
Capítulo II. Da Licitude do Uso Descritivo.....	249
§ 1º. Considerações gerais.....	249
§ 2º. Paródias e críticas.....	255
§ 3º. Publicidade comparativa	260
§ 4º. Esgotamento de direitos e importação paralela	264
§ 5º. A adulteração do produto.....	266
Capítulo III. Da Limitada Proteção sobre Marcas Fracas.....	268
§ 1º. O alcance da proteção depende da distintividade.....	268
§ 2º. Distintividade em abstrato ou em concreto	270
§ 3º. Proteção mitigada não significa ausência de proteção	271
§ 4º. Secondary meaning.....	271
§ 5º. Apostilas ou “disclaimers”	273
Título III. A Defesa da Marca em Juízo.....	277
Capítulo I. O Ingresso em Juízo	277
§ 1º. Legitimidade.....	277

§ 2º. Competência	279
§ 3º. O valor da causa.....	282
§ 4º. A produção de provas.....	283
§ 5º. O pedido e a causa de pedir	284
§ 6º. Conexão, prejudicialidade e suspensão do processo	286
§ 7º. O recurso especial e a distinção entre matéria de fato e de direito...	289
§ 8º. A coisa julgada	290
Capítulo II. Os Vários tipos de Tutela Judicial da Marca	291
§ 1º. A tutela inibitória.....	291
§ 2º. A tutela reparatória	295
§ 3º. A tutela anulatória	300
§ 4º. A tutela declaratória	301
§ 5º. A tutela adjudicatória.....	302
§ 6º. Prescrição e decadência.....	303
§ 7º. A tutela penal	306

Parte 4 – A Extinção dos Direitos sobre a Marca

Título I – Da Extinção Típica	313
Capítulo I. Da Expiração, Renúncia ou Falta de Procurador	313
Capítulo II. Da Caducidade	315
§ 1º. Das hipóteses de cabimento.....	315
§ 2º. Da impossibilidade de decretação de ofício	316
§ 3º. Do legítimo interesse do requerente	317
§ 4º. Do período de investigação.....	319
§ 5º. Da efetividade e territorialidade do uso.....	321
§ 6º. Do uso com alterações	323
§ 7º. Dos meios de prova.....	325
§ 8º. Da caducidade parcial.....	326
§ 9º. Da justa causa para o desuso	327

§ 10. Dos efeitos da caducidade	328
§ 11. Caducidade judicial?	334
§ 12. A caducidade é questão prejudicial?	336
Título II – Dos Casos de Extinção Não Listados no Art. 142 da LPI	339
Capítulo I. Da Cessão Parcial e Dissolução Societária	339
Capítulo II. Da Vulgarização	342
Capítulo III. Da Nulidade do Registro	350
§ 1º. Dos meios para suscitar a nulidade	350
§ 2º. Das nulidades no Direito Civil e Administrativo	355
§ 3º. Da classificação dos vícios do ato administrativo	357
§ 4º. Da nulidade dos registros de marca na legislação estrangeira	359
§ 5º. Da nulidade e anulabilidade do registro de marca no direito brasileiro	361
§ 6º. Dos prazos de invalidação no direito administrativo	364
§ 7º. Do prazo de invalidação na LPI e suas exceções	368
§ 8. Consequências da invalidação	374
§ 9. A adjudicação como alternativa à nulidade	377
Capítulo VI. Das Hipóteses de Nulidade	378
§ 1º. Brasões oficiais	378
§ 2º. Letra, algarismo ou data	379
§ 3º. Signos contrários à moral, às crenças ou aos bons costumes	380
§ 4º. Signo de órgão público	380
§ 5º. Nome empresarial ou título de estabelecimento	380
§ 6º. Signos de uso comum, necessário ou vulgar	386
§ 7º. Expressão de propaganda	389
§ 8º. Cores	391
§ 9º. Indicações geográficas	391
§ 10. Falsas indicações	393
§ 11. Padrão oficial	393
§ 12. Marca coletiva ou de certificação	393

§ 13. Nomes de eventos públicos	394
§ 14. Moedas ou títulos.....	395
§ 15. Nome civil	395
§ 16. Pseudônimo, apelido ou nome artístico	397
§ 17. Direito autoral.....	398
§ 18. Termos técnicos	402
§ 19. Marca alheia registrada.....	402
§ 20. Dualidade de marcas	414
§ 21. Forma necessária, comum, vulgar ou técnica	415
§ 22. Desenho industrial	416
§ 23. Marca que não poderia desconhecer	417
§ 24. Outras hipóteses de nulidade	419
§ 25. A proibição ao registro acarreta a vedação ao uso.....	420
Conclusões.....	421
Referências Bibliográficas	429