

**RAPHAEL DURIC LOPES DE SOUZA**

**CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA  
ANÁLISE DO CASO OVOMALTINE (MCDONALD'S X  
BOB'S)**

**TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**DEPARTAMENTO DE DIREITO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO**  
Direito dos Contratos - IV

**RIO DE JANEIRO  
SETEMBRO/2018**

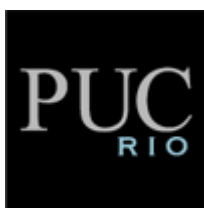
DEPARTAMENTO DE DIREITO

Programa de Pós-Graduação em Direito dos Contratos

Contrato de Licença de Uso de Marca - Análise Do Caso  
Ovomaltine (McDonald's x Bob's)

Aluno: Raphael Duric Lopes de Souza

Professor Orientador: Pedro Marcos Nunes Barbosa



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA  
DO RIO DE JANEIRO



Raphael Duric Lopes de Souza

## **Contrato de Licença de Uso de Marca**

### **Análise Do Caso Ovomaltine (McDonald's x Bob's)**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio como requisito parcial do Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Direito dos Contratos, para obtenção do título de Especialista em Direito dos Contratos.

Orientador: Pedro Marcos Nunes Barbosa

Rio de Janeiro  
Setembro/2018



## **AGRADECIMENTOS**

Registro meu grande agradecimento ao Professor Pedro Marcos Nunes Barbosa, que me orientou e me instruiu nos momentos em que precisei, estando sempre à disposição para me ajudar, da maneira que fosse possível. Sem o seu auxílio, a construção deste trabalho teria sido muito mais árdua. Assim, expresso aqui minha sincera gratidão.

## RESUMO

Advogado. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC Rio.

O presente trabalho tem por objetivo abordar o estudo do caso concreto envolvendo os contratos de licença exclusiva de uso da marca Ovomaltine, o primeiro celebrado entre a Associated British Foods – ABF – e a rede de lanchonete Bob's, e o segundo, em momento posterior, entre a primeira e o McDonald's, a fim de avaliar algumas das implicações inerentes a este tipo contratual, bem como a influência que diferentes fatores exercem sobre o resultado derivado da execução do mencionado gênero de negócio jurídico. Para isto, é necessário analisar o conceito de marca e suas funções. Após esta exposição, será abordado o contrato de licença de uso de marca. Por último, serão tecidas algumas considerações acerca do caso concreto estudado.

### Palavras chave

Ovomaltine; Bob's; McDonald's; marca; símbolo distintivo; funções marcárias; *secondary meaning*; *goodwill*; contrato de licença de uso de marca; boa-fé objetiva; dever de informar; princípio da confiança; princípio da exaustão dos direitos marcários.

# SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>6</b>
<b>CAPÍTULO 1 - MARCA: CONCEITO E FUNÇÕES.....</b>	<b>10</b>
1.1. Breve Histórico .....	10
1.2. Conceito de Marca .....	12
1.3. Funções Marcárias.....	15
1.3.1. “Origem” Marcária.....	15
1.3.2. Função de Identificação .....	17
1.3.3. Distintividade Marcária.....	18
1.3.3.1. Marcas Genéricas .....	19
1.3.3.2. Marcas Descritivas .....	20
1.3.3.3. Marcas Sugestivas ou Evocativas .....	21
1.3.3.3.1. Breves Palavras sobre <i>Secondary Meaning</i> .....	23
1.3.3.4. Marcas Arbitrárias.....	24
1.3.3.5. Marcas Fantasiosas.....	24
1.3.3.6. Reputação Marcária ou <i>Goodwill</i> .....	25
1.3.4. Função Econômica .....	27
1.3.5. Função Publicitária.....	27
<b>CAPÍTULO 2 - CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA .....</b>	<b>30</b>
2.1. Registrabilidade das Marcas.....	30
2.1.1. Direitos Decorrentes do Registro Marcário .....	33
2.2. Cessão de Marca e Licença de Uso de Marca.....	35
2.3. Licença de Uso de Marca .....	36
2.3.1. Obrigações do Licenciante .....	39
2.3.2. Obrigações do Licenciado .....	41
2.3.3. Tipos de Licença de Marca .....	43
2.4. Averbação do Registro de Marca .....	45
2.5. Extinção do Contrato de Licença de Uso de Marca .....	47
<b>CAPÍTULO 3 - CASO OVOMALTINE: MCDONALD’S X BOB’S.....</b>	<b>48</b>
3.1. Boa-Fé Objetiva e Dever de Informar.....	51
3.2. Princípio da Exaustão dos Direitos Marcários .....	56

3.3. Observações sobre o Caso Analisado .....	58
<b>CONCLUSÃO.....</b>	<b>61</b>
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>63</b>

## INTRODUÇÃO

É incomum encontrar alguém que não associe milk-shake de Ovomaltine à rede de fast-food Bob's. A comoção dos consumidores habituados a adquirir a famosa bebida nas lanchonetes Bob's, ao saberem da perda da exclusividade do uso da marca do achocolatado Ovomaltine para a concorrente McDonald's, foi considerável. Para explicar tal fato, é necessário abordar um breve histórico sobre a origem da parceria entre Ovomaltine e Bob's, que será analisado nas próximas linhas.

Também serão analisados os vínculos jurídicos estabelecidos com base em contratos de licença exclusiva de uso de marca, o primeiro iniciado em 2005 entre Bob's e a Associated British Foods – ABF (proprietária da marca “Ovomaltine” desde 2002)<sup>1</sup> – e terminado em 2016, e o segundo, celebrado em setembro do mesmo ano, entre a ABF e a mundialmente conhecida McDonald's<sup>2</sup>. As relações contratuais, devido à densidade do assunto, serão examinadas ao longo do presente trabalho.

A marca Ovomaltine é originária da Suíça e o produto que recebe esse nome foi criado por um químico chamado Albert Wander em 1904, que continuou o trabalho de seu pai Georg Wander, com o objetivo de acabar com a desnutrição infantil, combinando, para este fim, extrato de cereal com cacau e outros ingredientes<sup>3,4</sup>, sendo vendido, inicialmente, em farmácias e, posteriormente, em outros estabelecimentos, passando a ser adquirido por quem procurava uma alimentação mais nutritiva<sup>5</sup>.

Em 1930, o achocolatado chegou ao Brasil, e a primeira fábrica da marca no país foi inaugurada em 1944<sup>6</sup>. Um ponto curioso interessante de ser comentado é que, “no começo da produção por aqui [Brasil], um erro nas máquinas fazia com que os flocos não se dissolvessem por completo. A crocância foi tão bem recebida

---

<sup>1</sup> CUNHA, Renata Cavalcante Carneiro da Cunha. Cadê o Meu/Nosso Milk-Shake de Ovomaltine?. *Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*. nº 145 – Nov/Dez de 2016. Rio de Janeiro: ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2016. p. 52-53.

<sup>2</sup> CUNHA, 2016, p. 54.

<sup>3</sup> Disponível em: <<http://www.ovomaltine.com.br/#!/historia/comeco>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

<sup>4</sup> Disponível em: <<https://www.ovomaltine.com/about-us/our-history>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

<sup>5</sup> Disponível em: <<http://www.ovomaltine.com.br/#!/historia/sucesso>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

<sup>6</sup> Disponível em: <<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/ovomaltine-no-existe-igual.html>>. Acesso em: 19 jan. 2018.



que o Brasil é o único país a mantê-la até hoje”<sup>7</sup>. Porém, apesar do sucesso inicial, o Ovomaltine perdeu espaço no mercado, o qual apenas foi recuperado a partir de 1959, através de sua introdução “como ingrediente de um dos produtos da rede de lanchonetes Bob’s, o *milk-shake* de Ovomaltine”<sup>8</sup>. É a partir desse momento, que o vínculo entre Bob’s e Ovomaltine passou a influenciar o mercado, relacionando a marca de achocolatado com o *milk-shake* da rede de *fast-food*.

Com o decorrer do tempo, a ligação entre a bebida e a mencionada rede de lanchonetes foi se intensificando, chegando ao ponto de ser possível chegar à seguinte conclusão: o consumidor “não pede o *milk shake* porque foi no [sic] Bob's. Ele vai no [sic] Bob's, em grande parte, por causa do *milk shake*”<sup>9</sup>. Tal fato contribuiu, conforme já mencionado, para a celebração, em 2005, de um contrato de exclusividade do uso da marca Ovomaltine entre a ABF e o Bob’s. É importante salientar que a exclusividade se limitava a bebidas, como o *milk-shake*, não abrangendo outras classes marcárias. O McDonald’s, a título ilustrativo, “já usava o nome Ovomaltine na sua linha de sobremesa desde 2009”<sup>10</sup>. Concorrentes, como o Burger King<sup>11</sup> e Giraffas<sup>12</sup> também possuem produtos ostentando a marca Ovomaltine<sup>13</sup>.

Apesar da simbiose entre o *milk-shake* de Ovomaltine e o Bob’s, o vínculo com relação à exclusividade do uso da marca Ovomaltine foi encerrado em 2016 e, em setembro do mesmo ano, foi celebrado outro contrato de licença exclusiva de uso de marca com o mesmo objeto, também limitado a bebidas, porém, desta vez, as partes contratantes são a ABF e o McDonald’s<sup>14</sup>.

A partir da notícia da migração do direito exclusivo do uso da marca Ovomaltine para o *milk-shake* do McDonald’s, foi iniciada uma disputa publicitária entre a nova licenciada e a rede Bob’s, que precisou alterar o nome de sua famosa

<sup>7</sup> Disponível em: <<http://www.ovomaltine.com.br/#!/historia/brasil>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

<sup>8</sup> Disponível em: <<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/ovomaltine-no-existe-igual.html>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

<sup>9</sup> Disponível em: <<https://endeavor.org.br/bobs-mcdonalds-milkshake-ovomaltine/>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

<sup>10</sup> Disponível em: <<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-classico-milk-shake-troca-de-maos,10000075649>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

<sup>11</sup> Disponível em: <<http://www.burgerking.com.br/menu-item/bk-mix-ovomaltine>>. Acesso em: 28 jan. 2018.

<sup>12</sup> Disponível em: <<https://www.giraffas.com.br/cardapio/sobremesas/petit-gateau-ovomaltine>>. Acesso em: 28 jan. 2018.

<sup>13</sup> Disponível em: <<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/ovomaltine-no-existe-igual.html>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

<sup>14</sup> Disponível em: <<http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/09/mcdonalds-tira-milk-shake-de-ovomaltine-do-bobs.html>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

bebida, a qual passou a ser chamada de *milk-shake* Crocante<sup>15</sup>. Ambas as concorrentes buscaram persuadir o público consumidor para o fato de a sua bebida ser a melhor opção<sup>16</sup>. Desta forma, assim que celebrou o contrato, o McDonald's lançou uma peça publicitária, com a seguinte frase: “Os clássicos do McDonald's ganharam companhia. Novo McShake Ovomaltine #FinalmenteNoMc!”<sup>17</sup>. O Bob's, por sua vez, respondeu da seguinte forma: “Não tem textão, a questão é simples: quem conhece o sabor de verdade não toma #MilkFake”<sup>18</sup>.

A rivalidade entre as duas concorrentes fomentou o mercado, levando os consumidores a se interessarem pela desavença entre Bob's e McDonald's, bem como estimulando os demais concorrentes mercadológicos, como as redes de lanchonetes Giraffas e Burger King, a promoverem seus próprios produtos<sup>19</sup>. A primeira, por exemplo, se pronunciou desta forma: “Uns com tanto e outros com tão pouco. #ChegaDeMesmice”; “De boa [sic], assistindo a treta [sic] com meus vários *milk-shakes*”<sup>20</sup>. A segunda, por sua vez, aproveitou para provocar os seus competidores: “Calma gente, Shake Crocante com 'aquele-ingrediente-que-não-deve-ser-nomeado' aqui também tem. Já carne grelhada...”<sup>21</sup>.

Percebe-se que os esforços publicitários do Bob's buscaram afirmar justamente que o sabor se mantém inalterado, tentando convencer o público consumidor que a diferença do sabor sempre esteve na forma como é produzido o *milk-shake* com Ovomaltine em cada estabelecimento, e não na suposta ausência do produto na bebida. O diretor geral da rede Marcello Farrel afirmou que “As nossas pesquisas apontam que o Bobs é **top of mind** [grifei] na categoria de **shakes** [gri-

<sup>15</sup> Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/economia/milk-shake-de-ovomaltine-do-bobs-agora-se-chama-crocante/>>. Acesso em: 27 jan. 2018.

<sup>16</sup> CUNHA, 2016, p. 54.

<sup>17</sup> Disponível em: <[https://twitter.com/mcdonalds\\_br/status/775890572313714688](https://twitter.com/mcdonalds_br/status/775890572313714688)>. Acesso em: 21 jan. 2018.

<sup>18</sup> Disponível em: <<https://www.facebook.com/bobsbrasil/photos/a.234186663258320.70180.226077797402540/1270848022925507/?type=3>>. Acesso em: 21 jan. 2018.

<sup>19</sup> Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/economia/bobs-x-mcdonalds-concorrencia-entra-na-guerra-do-ovomaltine/>>. Acesso em: 21 jan. 2018.

<sup>20</sup> Disponível em: <<https://www.facebook.com/redegiraffas/posts/10153859149292606>>. Acesso em: 21 jan. 2018.

<sup>21</sup> Disponível em: <<https://www.facebook.com/BurgerKingBrasil/posts/1203060663049599:0>>. Acesso em: 21 jan. 2018.

feij] e não o insumo (Ovomaltine). É a nossa fórmula que é considerada imbatível”<sup>22</sup>.

A mesma estratégia passou a ser utilizada pelas demais redes de lanchonetes, conforme evidenciado acima. A única exceção, como esperado, foi o McDonald’s, que lançou peças publicitárias insinuando que o sabor de sua bebida é diferenciado por ser o autêntico *milk-shake* de Ovomaltine, ou “McShake Ovomaltine”<sup>23</sup>.

Isto acabou despertando um fato que, apesar de sua presença, era desconhecido ou não recordado por algumas pessoas: a utilização do achocolatado Ovomaltine não era exclusiva do Bob’s nem é, atualmente, exclusiva do McDonald’s, estando presente como ingrediente de produtos de outras redes de lanchonetes. A exclusividade diz respeito ao direito, através do contrato de licença exclusiva do uso de marca, de divulgar a sua bebida utilizando a marca Ovomaltine.

Para que seja possível avaliar as implicações do término do vínculo da ABF com o Bob’s e a celebração da nova parceria entre a primeira e a rede de *fast-food* McDonald’s, a partir do próximo capítulo serão estudados alguns aspectos sobre o ativo de Propriedade Industrial conhecido como marca, apresentando seu conceito e funções. Em seguida, será explicado no que consiste a espécie contratual da licença de uso de marca, bem como qual função ela desempenha em relação às partes contratantes e a terceiros. Após, será realizada a análise do caso concreto em tela e, por fim, será apresentada a conclusão do trabalho.

É válido lembrar que serão explorados, principalmente, os aspectos jurídicos do caso estudado, não se preocupando em aprofundar as demais perspectivas que, apesar de sua relevância, não serão objeto de longo exame, servindo mais como auxílio para a melhor compreensão do presente trabalho.

---

<sup>22</sup> Disponível em: <<http://www.gazetadopovo.com.br/economia/a-treta-do-milk-shake-marcas-se-alfinetam-na-internet-apos-ovomaltine-mudar-de-dono-bseqv47eaoshj7155vt1d8hza>>. Acesso em: 27 jan. 2018.

<sup>23</sup> Disponível em: <<http://portaldapropaganda.com.br/noticias/7999/hit-embala-nova-campanha-do-mcdonalds-para-mcshake-ovomaltine/>>. Acesso em: 27 jan. 2018.

# CAPÍTULO 1 - MARCA: CONCEITO E FUNÇÕES

Para compreender os vínculos jurídicos estabelecidos com base em contratos de licença exclusiva de uso de marca, o primeiro iniciado em 2005 entre a rede de lanchonetes Bob's e a Associated British Foods – ABF, proprietária da marca “Ovomaltine”, e terminado em 2016, e o segundo, celebrado em setembro do mesmo ano, entre a ABF e a conhecida rede de *fast food* McDonald's, é necessário estudar, previamente, como antecipado no capítulo introdutório, no que consiste o ativo de Propriedade Industrial denominado “marca”, buscando apresentar seu conceito e função.

É válido ressaltar que não há a pretensão de esgotar qualquer discussão acerca dos temas propostos nos capítulos deste trabalho. O intuito se resume a apresentá-los e situá-los para compreender o estudo do caso analisado.

## 1.1. Breve Histórico

Apenas com o intuito de facilitar a compreensão sobre o direito marcário, será traçado um panorama histórico a respeito da origem das marcas e suas modificações ocorridas com o passar do tempo, e, com isto, será possível absorver com maior facilidade o seu conceito.

As primeiras evidências de uso de sinal marcário datam da Antiguidade<sup>24</sup>, sendo que, em um primeiro momento, tinha a função de vincular os bens aos seus respectivos proprietários, comprovando, assim, a propriedade. Em um momento posterior, pessoas que produziam bens com o intuito de aliená-los, como os artesãos, passaram a, literalmente, marcá-los para provar sua autoria e procedência, distinguindo seus produtos dos demais similares<sup>25</sup>, como destacado no trecho abaixo:

Pastores antigos já usavam marcas para identificar seus rebanhos. Estes monogramas, porém, ainda não tinham função comercial e serviam como um título civil de propriedade, permitindo que os animais desgarrados do rebanho fossem devolvidos a seus legítimos donos. Numa segunda modalidade de uso, estas marcas primitivas

---

<sup>24</sup> SHUY, Roger. *Linguistic battles in trademark disputes*. Nova York: Palgrave Macmillan, 2002. p. 28.

<sup>25</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 21.

passaram a ser usadas como sinais indicativos de procedência, destinados a identificar a autoria de certos artefatos artesanais e, com o tempo, adquiriram função comercial<sup>26</sup>.

É válido ressaltar que há uma divergência relativa a este ponto: há autores que defendem que o uso das marcas durante a Antiguidade era restrito a comprovar a propriedade do bem, não se revestindo de função comercial<sup>27</sup>. Porém, “se na Antiguidade as marcas fossem usadas apenas como sinal de propriedade, seria de se esperar que uma nova marca fosse aposta a cada transferência de propriedade (...)”<sup>28</sup>.

Devido ao fato da maioria das pessoas da Época Antiga não ter sido alfabetizada, grande parte dos símbolos marcários era constituída de imagens (marcas figurativas) para facilitar a associação entre o produto e o seu criador. As marcas formadas por palavras ou por combinações de letras/algarismos (nominativas ou verbais) apenas começaram a conquistar algum espaço quando, como esperado, houve um aumento de pessoas letradas<sup>29</sup>.

Embora o uso de símbolos marcários tenha sido iniciado na Antiguidade, se estendendo pelo período do Império Romano, somente começou a existir algum tipo de regulamentação na Idade Média, através das conhecidas guildas (associação de artesãos), que “estabeleceram vários padrões de fabricação a serem seguidos em seus artefatos”<sup>30,31</sup>. As primeiras legislações sobre o tema também datam da época medieval, entre os séculos XIII e XIV, como as encontradas na cidade italiana de Pádua e em Londres, na Inglaterra<sup>32</sup>.

Atualmente, há uma gama considerável de fontes normativas que regem o instituto marcário, variando desde normas nacionais até instrumentos de alcance mundial. Isto evidencia a relevância progressiva que as marcas passaram a ter com o avanço da civilização humana, visto que os proprietários de marcas vêm se empenhando cada vez mais com o objetivo de aperfeiçoar seus produtos e serviços (estes últimos também são passíveis de proteção marcária) a fim de diferenciá-los de outros semelhantes ou afins, buscando enaltecer a sua superioridade em relação

---

<sup>26</sup> SCHMIDT, 2016, p. 10.

<sup>27</sup> Ibid., p. 20.

<sup>28</sup> Ibid., p. 21.

<sup>29</sup> Ibid., p. 10.

<sup>30</sup> Ibid., p. 15.

<sup>31</sup> BEYRUTH, Viviane. *Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 6.

<sup>32</sup> SCHMIDT, op. cit., p. 15-21.

aos demais competidores<sup>33</sup>. Este trabalho contínuo de aperfeiçoamento dos produtos e serviços estimula a inovação e a competitividade, sendo, pois, saudável para o desenvolvimento humano<sup>34,35</sup>.

## 1.2. Conceito de Marca

Os elementos trazidos nesta breve explicação histórica possibilitam começar a esboçar o conceito de marca. Como visto, desde a Antiguidade, o objetivo de marcar os bens era distingui-los dos demais semelhantes, a fim de evitar potenciais confusões a respeito da origem deles. Assim o principal objetivo do elemento marcário é assegurar o exercício do direito de propriedade (direitos de usar, fruir e dispor dos bens):

Um direito sobre algum objeto significa que o detentor do direito pode determinar o destino do objeto, portanto tais direitos conferem poder ao detentor, porém os direitos não se originam desse poder. Direitos são o resultado de um raciocínio ético, racional e jurídico. Uma justificativa consequencialista de marcas poderia ter sido facilmente alcançada através de uma análise funcional e algumas referências à teoria comercial<sup>36</sup>.

Como pode ser deduzido através da leitura do trecho acima destacado, o proprietário, ao ter o poder de “determinar o destino do objeto”, é capaz de, por exemplo, transmitir alguns direitos inerentes à propriedade a terceiros, como é exatamente o caso da licença do uso de marca, que será devidamente estudada em um momento oportuno. Apenas para apresentá-la em linhas gerais, por meio deste tipo contratual, o proprietário (ou aquele que possui direito sobre a marca) confere a terceiro o direito temporário de explorar o símbolo distintivo, limitando o uso, porém, ao que dispõem as cláusulas contratuais<sup>37,38</sup>.

---

<sup>33</sup> BEYRUTH, 2011, p. 7.

<sup>34</sup> SCHMIDT, 2016, p. 9.

<sup>35</sup> BEYRUTH, op. cit., p. 4.

<sup>36</sup> MANIATIS, Spyros M. Trade mark rights – a justification based on property. In: *Trademark and unfair competition law: v. I: themes and theories*. Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar Publishing Limited, 2014. p. 72.

No original: “A right over some object means that the right holder can determine the object’s destiny, therefore rights endow the right holder with power, yet rights themselves do not stem from that power. Rights are the result of ethical, rational and legal reasoning. A consequentialist justification of trade marks could have been easily achieved through a functional analysis and a few references to trade theory”.

<sup>37</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual*: tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 538.

<sup>38</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 203,402.

A proteção à propriedade relativa aos direitos inerentes à Propriedade Industrial é reconhecida há bastante tempo no âmbito constitucional, estando presente desde a Constituição de 1891. Atualmente, o reconhecimento da propriedade marcária está previsto expressamente no art. 5º, XXIX, CF/1988<sup>39</sup>, onde é possível verificar a “proteção (...) à propriedade das marcas (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”<sup>40</sup>.

Deve ser destacada, neste ponto, a expressão “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. A função comercial, conforme mencionado anteriormente, foi sendo progressivamente incorporada ao conceito de sinal marcário, com o fim de diferenciar os produtos ou serviços dos competidores de mercado. Por este motivo, as definições de “marca” utilizam os termos “produto” e “serviço” ao invés de “bem” e “atividade”. McCarthy, ao distinguir o direito de publicidade e o direito marcário, afirma que “(...) a chave para a lei marcária é o uso de uma palavra ou símbolo de forma que identifique e distinga uma *fonte comercial* [tradução livre]”<sup>41</sup>.

Assim, conjugando o exposto no parágrafo anterior com o preceito constitucional, é nítido o conteúdo comercial, conseqüentemente, econômico, que estes sinais distintivos passaram a apresentar, sempre tendo em mente o “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. A sua função econômica será retomada no próximo tópico deste capítulo, quando forem analisadas mais profundamente as funções marcárias. Até o momento, a preocupação esteve centrada em apontá-la como relevante para a construção conceitual de “marca”.

A preocupação com a função econômica está estreitamente vinculada a outros dois elementos conceituais marcários, qual sejam, a identificação e distintividade do bem ou do serviço. Dentre as definições sobre o que constitui um sinal marcário, é possível destacar as seguintes, que enfatizam os elementos menciona-

<sup>39</sup> Dispõe o art. 5º, XXIX, Constituição Federal de 1988:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

<sup>40</sup> BARBOSA, 2008, p. 219-220.

<sup>41</sup> MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on trademarks and unfair competition*. v. 2. Estados Unidos da América: West: a Thomson Reuters business, 2009. p. 28-16.

No original: “(...) the key to the law of trademarks is the use of a word or symbol in such a way that it identifies and distinguishes a *commercial source*”.

dos: “(...) marca é o signo que **identifica** [grifei] um produto ou serviço”<sup>42</sup>; “A marca é o  **sinal distintivo** [grifei] que **identifica** [grifei] um produto ou serviço”<sup>43</sup>.

A necessidade de identificar e distinguir é lógica: é indispensável reconhecer a origem do produto ou serviço para que seja possível associá-los ao respectivo titular. Como será visto em momento oportuno, esta ligação entre a marca e a atividade econômica do seu titular é o que se denomina *secondary meaning*. A melhor forma de garantir uma maior probabilidade de identificação do produto ou serviço é através da diferenciação entre eles e outros semelhantes, sendo o uso de símbolo marcário justamente um dos elementos que contribuem para individualizá-los. O cumprimento exitoso desses elementos traz consequências positivas tanto para o consumidor como para o titular do produto ou serviço, uma vez que há uma queda no risco de confusão com outros semelhantes: o primeiro adquire aquilo que realmente deseja, enquanto o segundo obtém a retribuição devida pelo consumo daquilo que disponibilizou.

Os arts. 122 e 123, I, lei 9.279/1996 conceituam marca de produto e serviço<sup>44</sup>. Desta forma, combinando as disposições legais com o exposto acima, pode-se definir marca como o sinal dotado de função comercial com o objetivo de identificar e diferenciar produto ou serviço de propriedade de um titular de direitos marcários dos similares oferecidos pelos demais concorrentes. Nos dizeres de Denis Borges Barbosa:

As **marcas**, vale repetir, são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado em face de seus concorrentes, vinculando-o a uma determinada *origem*, vinculada por operação de Direito a um titular<sup>45</sup>.

McCarthy, por sua vez, define marca como:

(...) uma designação usada para “identificar e distinguir” os bens de uma pessoa. Assim, o papel que uma designação precisa desempenhar para se tornar uma “mar-

---

<sup>42</sup> SCHMIDT, 2016, p. 1.

<sup>43</sup> Ibid., p. 9.

<sup>44</sup> Dispõem os arts. 122 e 123, lei 9.279/1996:

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

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

<sup>45</sup> BARBOSA, 2008, p. 10.



ca” é identificar a fonte dos bens de um vendedor e distingui-la de outras fontes [tradução livre]<sup>46</sup>.

Esta exposição sobre o conceito marcário evidencia um aspecto de suma relevância: o símbolo distintivo não é capaz de desempenhar suas funções isoladamente, visto que isto descaracterizaria o instituto. Exatamente por este motivo, serão examinadas mais detidamente as principais funções marcárias a seguir.

### 1.3. Funções Marcárias

O exame acerca do conceito de marca procurou apresentar uma introdução ao instituto em comento. A partir deste momento, serão analisadas as suas funções para possibilitar a compreensão de algumas das implicações inerentes ao universo marcário vinculadas ao estudo do caso proposto. Como já salientado, a primeira função se baseia justamente na busca pela diferenciação entre produtos ou serviços similares: “A função das marcas, em suma, começou a ser exercida como uma forma de diferenciação entre produtos semelhantes e afins, de **origem** [grifei] diversa ou não”<sup>47</sup>.

#### 1.3.1. “Origem” Marcária

Em primeiro lugar, cabe uma colocação sobre o vocábulo “origem”, que, como visto anteriormente, está atrelado ao conceito de “marca”. A compreensão dessa palavra é essencial para avançar no presente estudo.

Assim, não é incomum estabelecer a ligação entre “origem” do símbolo marcário e questões geográficas e subjetivas (titular ou fabricante), bem como vinculadas ao estabelecimento comercial ou até à qualidade esperada do produto ou serviço<sup>48</sup>. De fato, durante um longo período histórico, era possível estabelecer a associação entre a marca e o titular ou fabricante do produto, bem como ao estabelecimento, haja vista que, frequentemente, os produtos eram fabricados dentro

---

<sup>46</sup> MCCARTHY, 2009, p. 2-3.

No original: “(...) a trademark is a designation used ‘to identify and distinguish’ the goods of a person. Thus, the role that a designation must play to become a ‘trademark’ is to identify the source of the seller’s goods and distinguish that source from other sources”.

<sup>47</sup> BEYRUTH, 2011, p. 7.

<sup>48</sup> BARBOSA, 2008, p. 23-24.

dos estabelecimentos comerciais do titular ou fabricante, reforçando, desta forma, o seu vínculo com o sinal distintivo.

Porém, atualmente, a lógica não permanece a mesma. Com o passar do tempo, a marca foi se destacando dos fatores subjetivos, bem como do estabelecimento. “A extrema mobilidade atual no controle e na forma das pessoas jurídicas titulares das marcas, ou fabricantes dos respectivos produtos, torna esse índice [subjetivo] irrelevante”<sup>49</sup>, assim como:

(...) em quase todos os países em que não se vincula a marca a um estabelecimento, como visto, o signo é licitamente usado, licenciado, vendido, quer os produtos sejam fabricados ou os serviços prestados pelo titular, licenciado ou por quaisquer terceiros<sup>50</sup>.

A passagem acima transcrita é de extrema relevância para o presente trabalho, uma vez que, se não fosse possível desvincular a marca do estabelecimento do titular ou do fabricante, não seria viável celebrar contratos como o de licença de uso de marca.

Outras ressalvas também merecem ser mencionadas. A origem geográfica, por exemplo, está relacionada a outro tipo de ativo de Propriedade Industrial, isto é, as indicações de origem. A marca, por sua vez, “funciona, muitas vezes, no sentido oposto, por exemplo, como índice de que a coerência e consistência dos produtos ou serviços *independentem* de fatores naturais (...)”<sup>51</sup>.

A última ressalva a ser apontada diz respeito à qualidade do produto ou serviço. É verdade que muitas vezes se opta por uma marca por confiar na qualidade oferecida, mas o instituto marcário não foi criado com tal expectativa. O fator qualitativo deriva do reconhecimento da marca adquirido ao longo do tempo, mas não está presente no momento de surgimento do sinal marcário. Como pontua Denis Borges Barbosa: “Já se evidenciou que o direito de marcas não visa assegurar qualidade”<sup>52</sup>.

A “origem” está vinculada justamente ao valor conferido à marca através da confiança depositada nela. O histórico de eficiência da marca dentro de um nicho concorrencial, isto é, o lugar de evidência onde se põe um símbolo marcário em detrimento de outros que oferecem produtos ou serviços semelhantes que deve ser

---

<sup>49</sup> BARBOSA, 2008, p. 23.

<sup>50</sup> Ibid., p. 23.

<sup>51</sup> Ibid., p. 23.

<sup>52</sup> Ibid., p. 24.

considerado “origem”. Permitindo-se citar ainda uma vez Denis Borges Barbosa, que traduz com precisão o real significado do vocábulo analisado:

A “origem” a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela. Esta relação fática e bilateral, que se realimenta, transcende as licenças, prescinde da garantia de qualidade, ignora a geografia e as peculiaridades de um estabelecimento fabril<sup>53</sup>.

Viviane Barbosa Beyruth, por sua vez, afirma:

Note que quando é dito origem, não se verifica a conexão com o lugar específico onde foi fabricado o produto (cidade, Estado ou país), e sim, com a procedência deste em relação à determinada pessoa física ou jurídica que o produziu e já supostamente ganhou determinada reputação mediante o reconhecimento do produto através de sua forma de diferenciação, ou seja, sua marca<sup>54</sup>.

### 1.3.2. Função de Identificação

Como verificado acima, a autora faz referência à “forma de diferenciação” do produto. Assim, a função de identificação do símbolo marcário é a que se destaca em primeiro lugar: “Alguns atribuem esta função como essencial aos sinais distintivos, declarando que sem as marcas e sua função identificadora, a competição de um produto em termos de qualidade não existiria”<sup>55</sup>.

McCarthy aduz que “frequentemente, o termo ‘marca’ também é utilizado para se referir a qualquer palavra ou símbolo usado para identificar serviços e bens [tradução livre]”<sup>56</sup>. Mais a frente, continua o autor: “(...) a função [da marca]: identificar e distinguir os bens de um vendedor de outros feitos ou vendidos por terceiros [tradução livre]”<sup>57</sup>.

De acordo com o que já foi apresentado, é essencial que o produto ou serviço tenha a capacidade de se destacar de outros semelhantes ou afins, evitando, assim, possíveis confusões. Desta forma, é perceptível que não é possível selecio-

---

<sup>53</sup> BARBOSA, 2008, p. 24.

<sup>54</sup> BEYRUTH, 2011, p. 7.

<sup>55</sup> Ibid., p. 15.

<sup>56</sup> MCCARTHY, 2009, p. 2-3.

No original: “Often, the term ‘trademark’ is also used to refer to any word or symbol used to identify services as well as goods”.

<sup>57</sup> Ibid., p. 2-3.

No original: “(...) the function: to identify and distinguish the seller’s goods from goods made by others”.

nar um produto ou serviço se não houver como distingui-lo dos demais. Por este motivo, serão abordados alguns aspectos sobre a distintividade marcária.

### 1.3.3. Distintividade Marcária

Para que haja distinção, é indispensável que o sinal guarde relação lógica com o próprio produto/serviço. Isto é o que se denomina “significação”, como evidenciado a seguir: “**Significação** é a relação interna ao signo entre significante e significado, num evento específico (*parole*), como for determinado pelo sistema simbólico”<sup>58</sup>.

O mais relevante, porém, não é essa coerência intrínseca, mas sim, sua capacidade de diferenciar de outros símbolos concorrentes<sup>59</sup>, o que é chamado de “valor”, conforme demonstra Denis Borges Barbosa: “**Valor** é a relação *entre* signos, significantes e significados, no exercício da estrutura, em delimitações recíprocas e articulações, no que constitui na *langue*”<sup>60</sup>. Prossegue o autor, afirmando que “o valor não é, no caso, o que resulta do prestígio de uma marca de luxo, mas a capacidade de imprimir, entre marcas relativas a mercados correlatos, uma posição claramente singular, à luz do consumidor”<sup>61</sup>.

É o valor que vai servir como parâmetro diferenciador de marcas, as quais necessitam apresentar o que a doutrina chama de distintividade mínima para que possam ser passíveis de registro<sup>62</sup>, ou seja, devem possuir características que as tornam reconhecíveis pelo público. Nos dizeres de Viviane Barbosa Beyruth: “Neste sentido, o caráter distintivo mínimo do sinal seria a capacidade de o público de distinguir um produto com determinada marca de outros ao realizar uma compra”<sup>63</sup>.

Uma questão que surge neste ponto é a quem é atribuída a função de diferenciar a marca, isto é, qual é o público relevante para determinar a distintividade do símbolo: o público alvo, especializado ou o público em geral<sup>64,65</sup>. Havia entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o público especializado

<sup>58</sup> BARBOSA, 2008, p. 46.

<sup>59</sup> Ibid., p. 46.

<sup>60</sup> Ibid., p. 46.

<sup>61</sup> Ibid., p. 46.

<sup>62</sup> BEYRUTH, 2011, p. 60.

<sup>63</sup> Ibid., p. 60.

<sup>64</sup> Ibid., p. 61.

<sup>65</sup> BARBOSA, 2008, p. 74.

era o mais indicado, baseado, entre outros motivos, na tentativa de obstruir a intenção parasitária de registrar como marca termos e expressões consideradas técnicas. Caso fosse conferido ao público em geral o poder de definir a distintividade da marca, para esta corrente, esses termos e expressões seriam registráveis pois se apoiariam na ignorância da maioria sobre o seu significado, em detrimento do conhecimento dos especialistas e do público consumidor alvo do produto/serviço<sup>66</sup>. Isto resultaria, possivelmente, no registro de marcas que deveriam ser consideradas genéricas, o que contraria a lógica do direito marcário.

Porém, evoluindo no estudo da questão, já houve formação de novo entendimento, que sustenta a necessidade de cruzar a opinião dos meios especializados com a do público consumidor do produto/serviço, a fim de verificar se o símbolo cujo registro é pretendido deve ou não ser considerado genérico<sup>67</sup>.

Isto leva ao último ponto a ser analisado neste trabalho sobre a capacidade de diferenciação do sinal marcário, que reside em uma breve apresentação dos graus de distintividade, os quais podem ser divididos em símbolos genéricos, descritivos, sugestivos ou evocativos, arbitrários e fantasiosos<sup>68</sup>, essenciais para analisar a registrabilidade da marca. Observe-se que, apesar de existirem obras que condensem os símbolos arbitrários e fantasiosos em uma mesma categoria<sup>69</sup>, elas serão tratadas em separado tendo em vista que não devem ser confundidas, considerando que o grau de tutela oriunda da registrabilidade de um sinal fantasioso é maior do que a conferida a um símbolo arbitrário, como será visto adiante.

### 1.3.3.1. Marcas Genéricas

O grau mais baixo de distintividade é dos símbolos genéricos, que basicamente são termos ou expressões utilizados para se referir ao produto ou serviço, como, por exemplo, a marca “cadeira” utilizada para se referir justamente a cadeiras. Denis Borges Barbosa leciona que “(...) são **genéricos** os signos que o uso geral emprega para designar o próprio produto ou serviço”<sup>70</sup>. À exceção de casos

---

<sup>66</sup> BARBOSA, 2008, p. 74.

<sup>67</sup> Ibid., 74-75.

<sup>68</sup> Disponível em:

<[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709\\_An%C3%A1lise\\_do\\_requisito\\_de\\_distintividade\\_do\\_sinal\\_marc%C3%A1rio](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio)>. Acesso em: 18 fev. 2018.

<sup>69</sup> SHUY, 2002, p. 32.

<sup>70</sup> BARBOSA, 2008, p. 76.

especiais<sup>71</sup>, os sinais genéricos não são registráveis, como previsto no art. 124, VI, lei 9.279/1996<sup>72</sup>. A título ilustrativo, o julgado a seguir evidencia a irregistrabilidade das marcas genéricas:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO INPI QUE INDEFERIU PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA – MARCA GENÉRICA E SEM DISTINTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO – ART. 124, INCISO XIX, DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE DANO IRREPARÁVEL.

- Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 273 do CPC para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, quais sejam: a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

- A inexistência da verossimilhança da alegação se constata pelo fato de que **Lei de Propriedade Industrial, através do seu art. 124, inciso VI, veda o registro de expressões de caráter comum, ou genérico que não estejam revestidos de suficiente forma distintiva, como ocorre no presente caso em que se pretende o registro da marca US tão somente, ou seja, completamente desassociada de qualquer outro termo ou de representação gráfica [grifei].**

- Por outro lado, o dano irreparável ou de difícil reparação não se verifica diante do fato de a marca estar em negociação com outra empresa e de concorrentes tentarem imitar ou reproduzir o termo em discussão em suas marcas, tendo em vista que o risco de não concessão do registro sempre existiu, seja enquanto corria o processo administrativo, seja agora, enquanto tramita o processo judicial.

- Agravo de Instrumento a que se nega provimento<sup>73</sup>.

### 1.3.3.2. Marcas Descritivas

O segundo grau de distintividade é o reservado aos símbolos descritivos<sup>74</sup>. Como é de se imaginar, eles buscam retratar “a finalidade, função ou uso dos pro-

<sup>71</sup> Ibid., p. 76-77.

<sup>72</sup> Dispõe o art. 124, VI, lei 9.279/1996:

*Art. 124. Não são registráveis como marca:*

(...)

*VI - 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, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;*

<sup>73</sup> TRF-2; AG: 201002010124604; Relator (a): Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado; Órgão Julgador: 1ª Turma Especializada; Data do Julgamento: 14 dez. 2010; Data de Publicação: 31 jan. 2011.

<sup>74</sup> TRF-2; AC 0002463-57.2011.4.02.5101; Relator (a): Desembargador Federal Antonio Ivan Athié; Órgão Julgador: 1ª Turma Especializada; Data do Julgamento: 24 mai. 2017.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE MARCAS – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – SINAL DESCRITIVO – RELAÇÃO DIRETA COM O PRODUTO A DISTINGUIR - VEDAÇÃO DO ART. 124,

ditos; o tamanho, a classe de usuários dos produtos, uma desejável característica dos produtos, a natureza dos produtos ou o impacto final no consumidor”<sup>75</sup>. Conforme é possível extrair do texto legal acima mencionado, para que uma marca descritiva seja registrável, é necessário encontrar um meio de distingui-la das demais que identificam produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Para isto, normalmente são acrescentados outros elementos que contribuem para diferenciar o produto ou serviço. “São **descritivas** *A Casa do Pão de Queijo* ou *American Airlines*, no qual **se utilizam imagens, descritores ou perífrases para se designar o produto ou serviço** [grifei]”<sup>76</sup>.

### 1.3.3.3. Marcas Sugestivas ou Evocativas

O terceiro nível marcário mais consistente em relação à força do sinal é o que abrange as marcas sugestivas, também chamadas de evocativas. Este gênero de marca exige algum esforço intelectual do receptor da mensagem transmitida pela marca para fazer a associação dela ao produto ou serviço.

As **sugestivas** presumem uma operação intelectual para se chegar ao objeto designado, de deslocamento metonímico ou metafórico.

(...)

Já dissemos, nessas marcas *sugestivas*, o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada<sup>77</sup>.

Assim, signos passíveis de associação ao produto ou ao serviço pelo público, “sem constituir termo de uso corrente na prática comercial do segmento”<sup>78</sup> estão inseridos no âmbito das marcas evocativas.

Não é incomum haver discussão sobre se uma marca deve ser considerada descritiva ou sugestiva<sup>79</sup>. Isto porque, dependendo do contexto, o símbolo pode

---

VI, DA LPI - NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO – SINAL FRACO – REGISTRO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SISTEMÁTICA DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

<sup>75</sup> BEYRUTH, 2011, p. 69.

<sup>76</sup> BARBOSA, 2008, p. 77.

<sup>77</sup> Ibid., p. 77-78.

<sup>78</sup> Disponível em:

<[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709\\_An%C3%A1lise\\_do\\_requisito\\_de\\_distintividade\\_do\\_sinal\\_marc%C3%A1rio](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio)>. Acesso em: 11 fev. 2018.

<sup>79</sup> Disponível em:

<[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709\\_An%C3%A1lise\\_do\\_requisito\\_de\\_distintividade\\_do\\_sinal\\_marc%C3%A1rio](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio)>. Acesso em: 11 fev. 2018.

pendar para um ou outro grau de distintividade. Sobre esta dificuldade, expõe Roger Shuy:

Uma dificuldade que essa categoria traz consigo é que alguns nomes podem ser categorizados somente quando vistos no contexto dos produtos que representa. “Brilhante” pode ser descritivo para “Diamantes Brilhantes”, mas sugestivo para “Polidor Brilhante de Móveis”. Aqui, o papel do contexto no qual a palavra é usada é crucial. (...) Outro complicador é o fato de que remanesce algum elemento descritivo em qualquer sugestão. O Processo sugestivo seria difícil de ser iniciado sem ele. Também é muito provável que todas as marcas são, de alguma forma, sugestivas, caso contrário elas não seriam úteis [tradução livre]<sup>80</sup>.

Viviane Barbosa Beyruth procura estabelecer a diferença entre os símbolos descritivos dos evocativos da seguinte maneira:

A diferença entre as marcas descritivas das que são meramente sugestivas (evocativas) é que as marcas descritivas são aquelas que informam diretamente acerca das características dos produtos e serviços diferente das marcas sugestivas, que informam de maneira indireta. Ou seja, a fim de captar uma mensagem informativa que traz a denominação sugestiva, o consumidor tem que realizar um esforço intelectual ou imaginativo, o mesmo não ocorre com a marca descritiva, que comunica diretamente ao consumidor mediano a correspondente informação sobre as características do produto ou serviço<sup>81</sup>.

Corroborando com as palavras acima, o próximo julgado esclarece ser possível o registro de marcas evocativas, apesar de não serem consideradas símbolos distintivos fortes, assim como busca estabelecer a diferença entre estas e os sinais genéricos:

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE

**1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé [grifei].**

2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial – impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público – mas sobretudo ao mercado

<sup>80</sup> SHUY, 2002, p. 37.

No original: “One difficulty that this category brings with it is that some names can be categorized only when seen in the context of the products that they represent. ‘Brilliant’ may be a descriptive name for ‘Brilliant Diamonds’ but a suggestive name for ‘Brilliant Furniture Polish’. Here the role of the context in which the word is used becomes crucial.(...) Further complicating matters is the fact that there remains some element of description in any suggestion. The suggestive process would be difficult without it. It is also quite likely that all marks are suggestive in some sense, otherwise they wouldn’t work at all”.

<sup>81</sup> BEYRUTH, 2011, p. 70.



em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.

**3. A linha que divide as marcas genéricas – não sujeitas a registro – das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada [grifei].**

4. Recurso especial a que se nega provimento<sup>82</sup>.

### **1.3.3.3.1. Breves Palavras sobre *Secondary Meaning***

Antes de analisar as últimas duas categorias de distintividade, cabe abordar, muito resumidamente, um conceito de fundamental importância para o direito marcário, no que tange à distintividade, mas devido à sua complexidade, ele será apenas apresentado no presente trabalho para a sua melhor compreensão, que é o chamado *secondary meaning*. A relevância deste conceito é ainda maior nos três graus já estudados, como será possível perceber a seguir.

Em consonância com o já mencionado, o principal objetivo da marca é distinguir os produtos ou serviços por ela cobertos dos oferecidos por terceiros. Para isto, o titular do símbolo busca estabelecer o vínculo mais forte possível entre o sinal marcário e os produtos/serviços. O símbolo, por si só, é desprovido de significado. Ele precisa ser associado pelo público àquilo que o seu titular oferece como resultante de sua atividade econômica para passar a ser dotado de valor e reconhecimento. Este processo de associação é conhecido como *secondary meaning*. Viviane Barbosa Beyruth, ao tratar do tema, define que:

O instituto do *secondary meaning* pode ser definido como um fenômeno pelo qual uma marca, inicialmente desprovida de caráter distintivo, consegue alcançar o status de sinal registrável mediante o reconhecimento do público que, através de um processo cognitivo/psicológico, passa a visualizar tal sinal como identificador de

---

<sup>82</sup> STJ; REsp 1315621/SP; Relator (a): Ministra Nancy Andrighi; Órgão Julgador: 3ª Turma; Data do Julgamento: 04 jun. 2013; Data de Publicação: 13 jun. 2013.

um determinado produto e/ou serviço bem como da respectiva, específica e única fonte, mesmo que anônima<sup>83</sup>.

Por este motivo, sua importância é ainda maior no caso das marcas genéricas, descritivas e sugestivas, uma vez que a dificuldade para desassociar uma marca do domínio comum e vinculá-la a um titular é muito maior do que no caso das marcas arbitrárias e fantasiosas. Isto não quer dizer que estas últimas duas categorias dispensem o *secondary meaning*, pois a necessidade de conseguir associar a marca ao produto/serviço independe do grau, sendo, como afirmado acima, fundamental para o instituto marcário. A diferença é que a probabilidade de mais facilmente vincular a marca à atividade do seu titular é maior nos últimos casos, como o presente trabalho procurará evidenciar.

#### 1.3.3.4. Marcas Arbitrárias

Feita esta rápida explicação sobre aspectos relativos ao *secondary meaning*, passa-se ao quarto grau de distintividade, onde se encontram as marcas arbitrárias, as quais abrangem sinais que estão inseridos no domínio comum, porém são realocados em contextos diferentes daqueles em que se encaixam habitualmente. Denis Borges Barbosa leciona que “as marcas **arbitrárias** importam em deslocamento de um signo existente a outro campo significativo, como *Apple* para computadores”<sup>84</sup>. Este deslocamento facilita a ligação entre o sinal distintivo e o produto/serviço visto que, como há uma quebra da lógica habitual da associação entre símbolo com o contexto, a vinculação com o novo contexto é, provavelmente, exclusiva do titular da marca.

#### 1.3.3.5. Marcas Fantasiosas

O mais alto e mais forte grau de distintividade marcária é reservado às marcas fantasiosas, que “são neologismos ou criações verbais ou figurativas, que representam completa arbitrariedade em face do produto ou serviço, como *Kodak* ou

---

<sup>83</sup> BEYRUTH, 2011, p. 1.

<sup>84</sup> BARBOSA, 2008, p. 78.

(ligeiramente menos criativa) *Xerox*”<sup>85</sup>. A marca fantasiosa “pode ser um termo obscuro ou nada familiar para os consumidores”<sup>86</sup>.

### 1.3.3.6. Reputação Marcária ou *Goodwill*

Resumindo os graus de distintividade nas palavras de Denis Borges Barbosa:

Em princípio, uma marca genérica não será, jamais, apropriável; as descritivas, o serão, quando *dotadas de forma distintiva* [aí reside a importância do *secondary meaning*]. As demais serão apropriáveis, segundo um balanceamento entre os níveis de significação inicial: uma marca sugestiva induzirá o público a discernir qual o produto ou serviço assinalado, mesmo que não o conheça. As marcas de fantasia terão de ser criadas na percepção do consumidor, pela apresentação, descrição ou publicidade<sup>87</sup>.

No entanto, não é suficiente ser titular de uma marca potencialmente distintiva das demais, se não conseguir estabelecer uma boa reputação dos produtos e/ou serviços por ela protegidos. Como sustenta McCarthy: “a marca é um tipo muito peculiar de propriedade. Isto porque ela não tem qualquer existência segregada da reputação do produto ou serviço que a marca simboliza [tradução livre]”<sup>88</sup>.

Exatamente por este motivo, é importante tecer alguns comentários a respeito da reputação marcária, também conhecida como *goodwill*. O principal objetivo da criação de uma marca é, como afirmado ao longo do trabalho, associá-la aos produtos ou serviços por ela acobertados, buscando distingui-los dos oferecidos pelos concorrentes a fim de obter o retorno financeiro esperado com sua atividade econômica. Assim, a reputação construída ao longo dos anos junto ao mercado constitui um valor de grande valia para o titular do símbolo distintivo. Conceituando este termo, Viviane Barbosa Beyruth avalia *goodwill* da seguinte forma:

Primeiramente, cabe definir “*goodwill*” como um valor de negócio que reflete a propensão humana de continuar fazendo negócios com um comerciante que oferece produtos e serviços que os consumidores gostam e acreditam ser suficientes para suprir suas necessidades<sup>89</sup>.

<sup>85</sup> BARBOSA, 2008, p. 79.

<sup>86</sup> BEYRUTH, 2011, p. 66.

<sup>87</sup> BARBOSA, op. cit., p. 79.

<sup>88</sup> MCCARTHY, 2009, p. 2-33.

No original: “A trademark is a very peculiar kind of property. For it has no existence apart from the good will of the product or service it symbolizes”.

<sup>89</sup> BEYRUTH, 2011, p. 13.

A boa reputação, sendo ela constante, termina por incentivar os consumidores a manterem o vínculo com o sinal marcário uma vez que o vinculam a produtos ou serviços de qualidade. Em outras palavras, o *goodwill* pode ser considerado uma espécie de “porto seguro” para o público alvo, que prefere continuar mantendo relações com tais produtos ou serviços a arriscarem outros similares, porém de outros titulares que podem não alcançar suas expectativas.

O aspecto psicológico acima evidenciado, intimamente ligado à confiança, é identificado por McCarthy. Em um primeiro momento, ele afirma que:

Uma marca é meramente um símbolo da reputação do proprietário dos produtos ou serviços. A marca simbólica evoca uma reação psicológica definitiva no potencial adquirente, emanando tanto da natureza da própria marca quanto do tipo de publicidade utilizada. (...) Neste sentido, litígio sobre infringência de marca protege não apenas o símbolo marcário, mas também a reputação que ele simbolizou [tradução livre]<sup>90</sup>.

Mais à frente, superando o entendimento de que a marca é simplesmente um símbolo do *goodwill*, o mesmo autor conclui que:

De fato, uma marca pode ser mais do que um mero símbolo de reputação; ela pode ser um instrumento de criação da reputação. (...) Quando um artigo que ostenta uma marca é vendido, o produto que aquela marca simboliza é um fator no processo de venda [tradução livre]<sup>91</sup>.

Quando uma marca é dotada de boa reputação e reconhecimento no mercado<sup>92</sup>, terceiros começam a se interessar a utilizar tal símbolo já consolidado no mercado. Por isto, o *goodwill* é um dos fatores que motivam a celebração de contratos como o de licença do uso de marca. Fazendo alusão ao caso analisado no presente trabalho, o McDonald’s e, anteriormente, o Bob’s, celebraram contrato de licença de uso da marca Ovomaltine por confiarem na reputação e no peso que tal sinal apresenta perante o mercado, o que acabaria por levar mais consumidores às lanchonetes, para adquirem, além dos lanches oferecidos pelas próprias redes, produtos Ovomaltine.

---

<sup>90</sup> MCCARTHY, 2009, p. 2-35.

No original: “A trademark is merely a symbol of the good will of the owner’s goods or services. The symbolic trademark evokes a definite psychological reaction in the potential buyer, emanating either from the nature of the mark itself or from the type of advertising used. (...) In this sense, trademark infringement litigation protects not only the trademark symbol, but also the good will that it symbolized”.

<sup>91</sup> Ibid., p. 2-36.

No original: “In fact, a trademark may be more than a mere symbol of good will; it may itself be an instrument for creating good will. (...) When an article bearing a trademark is sold, the good will that trademark symbolizes is a factor in making the sale”.

<sup>92</sup> BARBOSA, 2008, p. 17.

### 1.3.4. Função Econômica

O intuito de auferir maiores receitas através de um sinal marcário reconhecido e aceito no mercado está atrelado à função econômica da marca. Evidentemente, a distintividade do símbolo é primordial para que esta função seja desempenhada, uma vez que os consumidores identificam e adquirem produtos ou serviços de um agente econômico, em detrimento dos demais concorrentes<sup>93</sup>. Se não houvesse a expectativa de lucro futuro, não faria sentido proteger e promover uma marca.

Assim, “a marca serve para diminuir o esforço de busca do consumidor e cria incentivos para instituir e manter a qualidade”<sup>94</sup>. Porém, especificamente no caso brasileiro, o principal papel da função econômica está mais ligado “ao investimento realizado na própria marca do que à qualidade do produto [ou serviço] representado”<sup>95</sup>. Apesar da qualidade ser levada em consideração, visto que a reincidência de produtos e serviços oferecidos que não cumprem seu objetivo de forma satisfatória acaba afastando o consumidor, a criação de um sinal que cativa o público alvo a manter vínculo com determinada marca, ainda que a realidade destoe da publicidade, ostenta um lugar de destaque em detrimento da qualidade. Para ilustrar este raciocínio, leia-se a seguinte passagem de Denis Borges Barbosa:

Uma perspectiva mais compatível com o sistema brasileiro seria considerar a marca *primordialmente* como uma segurança legal de retorno do investimento na criação da imagem do bem ou serviço perante o público (...). A robustez de tal imagem depende de vários fatores, dos quais um é, sem dúvida, a qualidade, ou pelo menos aquela percebida pelo consumidor; mas outros objetos de investimento em imagem serão igualmente protegidos. Não se denega proteção à marca, no Brasil, se o objeto designado é incompatível com a propaganda que dele se faz<sup>96</sup>.

### 1.3.5. Função Publicitária

Inserida no âmbito econômico, é válido pontuar a função publicitária. Conforme evidenciado acima, a publicidade da marca tem sido objeto de maior apelo do que a qualidade daquilo oferecido ao mercado. Ela serve como ferramenta primordial para a criação e concretização da reputação ou *goodwill*, haja vista que,

<sup>93</sup> MCCARTHY, 2009, p. 3-18.

<sup>94</sup> BARBOSA, op. cit., p. 16.

<sup>95</sup> Ibid., p. 18-19.

<sup>96</sup> BARBOSA, 2008, p. 21.

como já analisado, o fator psicológico exerce um papel fundamental no momento decisório do consumidor de adquirir ou não determinado produto ou serviço e a publicidade desempenha eficazmente essa função.

(...) a marca é um meio de criar e perpetuar o *goodwill*, mas não é apenas um símbolo de *goodwill*, mas sim, um mecanismo de o criar, (...) a marca efetivamente vende os produtos, ou seja, através do exercício da publicidade é que se estabelece uma relação direta entre marca-consumidor.

(...)

A criação de um mercado através de um símbolo pode significar que as pessoas flutuam sobre uma corrente psicológica gerada por diversos dispositivos publicitários que dão força à marca<sup>97</sup>.

McCarthy avalia que a marca é essencial para uma peça publicitária eficaz<sup>98</sup>.

Dissertando sobre publicidade, sustenta o mencionado autor:

Uma das funções mais importantes da publicidade é fornecer informação sobre produtos disponíveis. É claro, alguns argumentam que certas formas de publicidade realmente “criam” demanda por produtos que os consumidores não sabiam que precisavam antes. (...) Não há dúvida que muita publicidade é calculada para apelar para as emoções e impulsos irracionais do público. Mas pessoas não são máquinas nem anjos, e muitas, se não a maioria, das escolhas humanas são feitas na base de “sentimentos” ou “suposições” emotivas, não intelectualizadas<sup>99</sup>.

Embora o apelo publicitário seja extremamente relevante no contexto nacional, a concorrência nos segmentos de mercado obriga a aprimorar aquilo que é oferecido ao público, e desta forma, a qualidade não pode ser, de modo algum, descartada da função econômica da marca. É exatamente neste ponto que há a associação entre o instituto ora em comento com a origem do símbolo marcário, já estudado anteriormente, quando pôde ser observado o valor concorrencial apresentado pelo símbolo. Isto estimula o constante aprimoramento dos produtos e serviços para que o agente econômico consiga manter a coerência entre a imagem propagada pelo símbolo marcário e a qualidade efetivamente entregue. Neste sen-

---

<sup>97</sup> BEYRUTH, 2011, p. 14.

<sup>98</sup> MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on trademarks and unfair competition*: v. 1. Estados Unidos da América: West: a Thomson Reuters business, 2009. p. 3-31.

<sup>99</sup> *Ibid.*, p. 3-32.

No original: “One of the most importante functions of advertising is to give information as to products available. Of course, some argue that certain forms of advertising really ‘create’ demand for products that consumers did not know that they were missing before. (...) There is no doubt that much advertising is calculated to appeal to the emotionsand irrational impulses of the public. But people are not machines or angels, and many, if not most, human choices are made in the basis of emotional, non-intellectualized, ‘feelings’ or ‘hunches’”.

tido, “a função da marca, ao afirmar a imagem reconhecível da atividade empresarial, tem função relevante na apropriação dos resultados do processo inovador”<sup>100</sup>.

O estudo proposto acerca do conceito de marca e de suas funções servirá como base para a sequência do trabalho. A partir do próximo capítulo, estará em foco o contrato de licença de uso de marca, e as informações apresentadas até o momento serão de suma importância para a melhor compreensão dos próximos pontos a serem examinados.

---

<sup>100</sup> BARBOSA, 2008, p. 26.

## CAPÍTULO 2 - CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA

Quando um agente econômico entende que possui um símbolo que se adequa ao conceito marcário e que tal sinal exercerá as funções anteriormente expostas, ele deve proceder ao registro da marca, uma vez que o sistema jurídico brasileiro adota o modelo predominantemente aquisitivo, em detrimento do sistema declarativo<sup>101,102,103</sup>. Este procedimento é primordial para o regular exercício de direitos do titular do símbolo distintivo, inclusive para que seja possível licenciar sua marca<sup>104</sup>. Por isto, serão apresentados os aspectos julgados relevantes para o presente estudo no que tange à registrabilidade de símbolos marcários e, em seguida, passará à análise do contrato de licença de uso de marca.

### 2.1. Registrabilidade das Marcas

O já citado artigo 122, lei 9.279/1996, além de conceituar “marca”, também estabelece os primeiros requisitos de registrabilidade do sinal. Assim, além da questão da distintividade<sup>105</sup> (anteriormente analisada), deve ser enfatizada a expressão “sinais distintivos **visualmente perceptíveis** [grifei]”, a qual exclui marcas olfativas, sonoras e gustativas das hipóteses passíveis de registro<sup>106</sup>.

Some-se a esta exigência, o previsto ao final da norma legal, que será complementado com o artigo 124, lei 9.279/1996, o qual aborda, em rol taxativo<sup>107</sup>, os símbolos não registráveis como marca, ou seja, as proibições legais. Através da análise das hipóteses impeditivas, percebe-se, como evidenciado, por exemplo,

---

<sup>101</sup> Dispõe o art. 129, lei 9.279/1996:

*Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.*

*§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.*

<sup>102</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. v. II, t. II: das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 61-125.

<sup>103</sup> SCHMIDT, 2016, p. 223-224.

<sup>104</sup> BARBOSA, 2008, p. 401-402.

<sup>105</sup> CERQUEIRA, 2010, p. 3-5.

<sup>106</sup> BARBOSA, op. cit., p. 319-321.

<sup>107</sup> CERQUEIRA, op. cit., p. 15.



nos incisos III, VI, X, XIX, XXI e XXIII<sup>108</sup>, que, ao lado da distintividade<sup>109</sup>, são requisitos da registrabilidade do símbolo a veracidade<sup>110</sup>, a liceidade e a disponibilidade. Assim, “a veracidade como requisito da marca, é a exigência de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor”<sup>111</sup>.

A liceidade, ou licitude, se refere ao respeito à ordem pública, à moral e aos bons costumes<sup>112</sup>. Cabe, porém, uma observação de João da Gama Cerqueira, que afirma:

O uso do nome ou da efígie de pessoas como marcas de fábrica ou de comércio não constitui, por si, ofensa individual; mas, tal seja o modo de representação ou conjunto da marca e o produto a que esta se destine, esse uso pode converter-se em injúria ou ofensa, ou pelo menos em grave desconsideração ou motivo de ridículo ou zombaria, o que é suficiente para se negar o registro, ainda que a ele não se oponha a pessoa visada<sup>113</sup>.

---

<sup>108</sup> Dispõe o art. 124, lei 9.279/1996:

*Art. 124. Não são registráveis como marca:*

(...)

III - 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;

(...)

VI - 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, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

(...)

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

(...)

XIX - 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;

(...)

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

(...)

XXIII - 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.

<sup>109</sup> CERQUEIRA, 2010, p. 24-43.

<sup>110</sup> BARBOSA, 2008, p. 82-83.

<sup>111</sup> Ibid., p. 323.

<sup>112</sup> Ibid., p. 328-329.

<sup>113</sup> CERQUEIRA, 2010, p. 19-21.

A disponibilidade, por sua vez, está vinculada à novidade relativa do sinal. Em linhas gerais, somente é passível de registro o signo não apropriado por terceiro, isto é:

(...) é condição da proteção através do registro que a marca seja *nova*, ou seja, não tenha sido apropriada por terceiros. Sem dúvida que a marca do domínio comum também é irregistrável, mas convencionou-se reservar a noção de novidade para as marcas que não estão no domínio comum, e que não tenham sido previamente apropriadas dentro dos limites de sua especialidade<sup>114</sup>.

Respeitados os limites impostos à registrabilidade, é possível requerer o registro da marca, sendo importante destacar que, no caso de pessoas de direito privado<sup>115</sup>, essas devem observar o disposto no artigo 128, § 1º, lei 9.279/1996<sup>116</sup>.

Uma vez deferido o pedido com a posterior concessão do respectivo registro de marca, o titular passa a ter o direito de explorar a marca em todo o território brasileiro<sup>117</sup>, conforme previsão expressa do artigo 129, lei 9.279/1996, por períodos renováveis de dez anos<sup>118</sup>, sendo o primeiro contado da data da concessão do registro, segundo o artigo 133, lei 9.279/1996<sup>119</sup>. A extinção do registro da marca por meio de uma das hipóteses previstas no artigo 142, lei 9.279/1996<sup>120</sup>, “importa a perda da marca e não, apenas, a cessação das garantias especiais de que a lei cerca das marcas registradas (...)”<sup>121</sup>. Isto gera reflexos de relevância crucial para os contratos envolvendo marcas, inclusive no caso de licenças de uso, como será visto mais a frente, uma vez que, se o titular perder seus direitos marcários, todas

<sup>114</sup> BARBOSA, 2008, p. 325.

<sup>115</sup> *Ibid.*, p. 357.

<sup>116</sup> Dispõe o art. 128, lei 9.279/1996:

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

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

<sup>117</sup> SCHMIDT, 2016, p. 226.

<sup>118</sup> CERQUEIRA, 2010, p. 109-110.

<sup>119</sup> Dispõe o art. 133, lei 9.279/1996:

*Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.*

<sup>120</sup> Dispõe o art. 142, lei 9.279/1996:

*Art. 142. O registro da marca extingue-se:*

*I - pela expiração do prazo de vigência;*

*II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;*

*III - pela caducidade; ou*

*IV - pela inobservância do disposto no art. 217.*

<sup>121</sup> CERQUEIRA, 2010, p. 149.

as avenças envolvendo seus sinais registrados como marcas serão afetados e, conseqüentemente, extintos.

### 2.1.1. Direitos Decorrentes do Registro Marcário

O último aspecto a ser tratado antes da análise da licença de uso de marca é justamente sobre os direitos decorrentes do registro da marca, os quais nortearão as possibilidades de curso de ação do titular, inclusive para celebrar eventuais negócios jurídicos. A preocupação será em apontar no que consistem seus direitos, delimitados pela lei 9.279/96.

Os direitos decorrentes do registro da marca estão explicitados nos artigos 130 a 131, lei 9.279/1996<sup>122</sup>. Para facilitar a compreensão de tais direitos, é válido reproduzir o exposto por João da Gama Cerqueira:

(...) resultam do registro: *a) o direito exclusivo de usar a marca para os fins constantes do registro* [grifei]; *b) o direito de usar dos meios legais para impedir que terceiros empreguem marca idêntica ou semelhante para os mesmos fins ou usem a marca legítima em artigo de outra procedência;* *c) o direito de anular o registro de marca idêntica ou semelhante obtido por terceiros para distinguir o mesmo produto ou artigo semelhante ou pertencente a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim;* *d) o direito de dispor da marca registrada, transferindo-lhe o direito ou cedendo-lhe o uso* [grifei]<sup>123</sup>.

O direito primordial que busca o titular de uma marca é a garantia do uso exclusivo de seu símbolo, de acordo com os produtos e/ou serviços por ele protegidos<sup>124</sup>. Assim, o registro assegurará, dentro do segmento de atuação do detentor do sinal distintivo<sup>125</sup>, a exclusividade do uso da marca, que se divide em três gêneros:

(...) *a) o direito de apor a marca nos produtos pertencentes ao ramo de indústria ou comércio que explora ou nos produtos indicados no registro, diretamente ou nos seus envoltórios e recipientes;* *b) o direito de por no comércio os produtos assim*

<sup>122</sup> Dispõem os arts. 130 e 131, lei 9.279/1996:

*Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:*

*I - ceder seu registro ou pedido de registro;*

*II - licenciar seu uso;*

*III - zelar pela sua integridade material ou reputação.*

*Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.*

<sup>123</sup> CERQUEIRA, 2010, p. 120.

<sup>124</sup> *Ibid.*, p. 123.

<sup>125</sup> SCHMIDT, 2016, p. 228-229.

marcados; c) o de usar a marca independentemente do produto, mas em relação com ele, de modo material, ou não, para fins de publicidade ou propaganda<sup>126</sup>.

Disto resulta o segundo direito, isto é, a utilização das medidas necessárias para impedir ou extinguir o uso de sinais idênticos ou similares para identificar produtos e/ou serviços potencialmente colidentes com os assegurados pela marca registrada<sup>127</sup>, uma vez que, por vezes, busca-se ludibriar o consumidor com relação ao que ele está efetivamente adquirindo, correndo o risco de contratar em erro causado pelo dolo do imitador ou reproduzidor de sinal distintivo alheio. Além disto, como pode ser deduzido, caso haja o registro da marca violadora de direito precedente, o titular lesado poderá requerer a anulação de tal registro<sup>128</sup>. Porém, o artigo 132, lei 9.279/1996<sup>129</sup> limita o direito exclusivo acima exposto. Sobre as limitações, observa Denis Borges Barbosa: “Tradicional na formulação dos direitos autorais, o rol dos usos permissíveis compreende as limitações à exclusividade atribuída ao titular, com vistas aos interesses da concorrência, do consumidor, ou da liberdade de palavra”<sup>130</sup>.

O último direito decorrente do registro a ser tratado é justamente o poder de dispor da marca registrada<sup>131</sup>, em decorrência com o previsto no artigo 1.228, Código Civil de 2002<sup>132</sup> quanto às “faculdades inerentes ao direito de propriedade”<sup>133</sup>, e dos já citados artigos 129 a 131, lei 9.279/1996. Dentro deste direito está o contrato de licença de uso de marca, que passará a ser estudado a partir de agora.

<sup>126</sup> CERQUEIRA, 2010, p. 120.

<sup>127</sup> BARBOSA, 2008, p. 345-346.

<sup>128</sup> CERQUEIRA, op. cit., p. 123-124.

<sup>129</sup> Dispõe o art. 132, lei 9.279/1996:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

*I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;*

*II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;*

*III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e*

*IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.*

<sup>130</sup> BARBOSA, 2008, p. 346-347.

<sup>131</sup> É válido observar que o depositante de pedido de registro de marca também possui a capacidade de licenciar a sua marca, mas este ponto não será objeto de análise do presente trabalho.

<sup>132</sup> Dispõe o art. 1.228, Código Civil de 2002:

*Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.*

<sup>133</sup> CERQUEIRA, 2010, p. 124.

## 2.2. Cessão de Marca e Licença de Uso de Marca

A autorização legal de licenciar o símbolo marcário decorre da combinação do já citado artigo 130, II com o artigo 139<sup>134</sup>, ambos da lei 9.279/1996, podendo o licenciante controlar a qualidade do objeto da licença de uso<sup>135</sup>.

Apenas com o intuito de evitar alguma possível confusão, diferencia-se a licença de uso da cessão da marca, tendo em vista que, no primeiro caso, não há transferência de titularidade do sinal, diferentemente do que ocorre na segunda hipótese<sup>136</sup>. Neste sentido:

(...) enquanto a cessão supõe basicamente a transferência da totalidade dos direitos existentes sobre um signo marcário, a licença implica unicamente a autorização de utilizar a marca, retendo o titular desta os direitos restantes relativos ao signo em questão [tradução livre]<sup>137</sup>.

Mesmo no caso de licença exclusiva de uso da marca, que será estudado adiante, em que é permitido, mediante acordo entre as partes, que o próprio licenciante se abstenha de utilizar a marca em determinadas condições, tal acerto não desfigura a licença, visto que os direitos inerentes ao titular da marca permanecem com o licenciante, e não com o licenciado<sup>138</sup>. A exclusividade apenas limita os direitos do titular, mas não os retira dele. Para verificar se realmente é caso de licença ou de cessão, é válida a leitura do trecho abaixo:

A exclusividade sobre o signo marcário, que é elemento essencial do direito emanado do registro, é transferida ao chamado licenciado. Se dita transferência se produz sem limitações substanciais, deve concluir-se como regra geral, que o contrato será de cessão de marca e não de licença. Ao contrário, se existem suficientes restrições sobre os direitos do chamado licenciado, deve entender-se que estamos ante uma verdadeira licença, e o chamado licenciante retém o controle da marca e os direitos não expressamente transmitidos.

Em favor da interpretação precedente observa-se que, transmitidos todos os direitos sobre a utilização da marca, o chamado licenciante perde praticamente todo o inte-

<sup>134</sup> Dispõe o art. 139, lei 9.279/1996:

*Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.*

*Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.*

<sup>135</sup> BARBOSA, 2008, p. 402-403.

<sup>136</sup> SCHMIDT, 2016, p. 235.

<sup>137</sup> BERTONE, Luis Eduardo; CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. 2ª ed. Buenos Aires: Editorial Helialista, 2003. p. 403. No original: “mientras la cesión supone básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario, la licencia implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniendo el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión”.

<sup>138</sup> BERTONE; CUEVAS, 2003, p. 403.

resse econômico legítimo na mesma, pois o usual, e o mais acorde com a proteção da exclusividade marcária e dos direitos do usuário de signos distintivos, será entender que também se foram transferidos os direitos necessários para assegurar o uso exclusivo da marca, transmitido ao chamado licenciado, direitos entre os que cabe mencionar o de acionar contra terceiros em base ao registro marcário, e o de renovar tal registro em seu vencimento [tradução livre]<sup>139</sup>.

### 2.3. Licença de Uso de Marca

Feita esta breve distinção entre os institutos ora em comento, passa-se ao exame da licença de uso de marca.

Em primeiro lugar, cabe averiguar a razão pela qual um titular de direitos marcários se interessa em licenciar seu sinal distintivo. Partindo de um raciocínio lógico, um agente econômico possui um raio de ação limitado para exercer sua atividade, por maior que seja. Assim, se ele conseguir motivar outros potenciais agentes a contribuir para a ampliação da sua área de atuação, conseqüentemente, a probabilidade de conseguir elevar suas receitas aumentará.

Uma das opções para estimular terceiros a ajudá-lo é exatamente através da celebração de contratos de licença de uso de marca. Todavia, não basta oferecer tal acordo, devendo também demonstrar que os produtos e/ou serviços acobertados por sua marca adquiriram uma boa aceitação no mercado. Desta forma, os eventuais futuros licenciados não terão que despender tempo e dinheiro para construir uma imagem do sinal marcário, tendo apenas que contribuir para a manutenção e aprimoramento de tal imagem, o que diminui os riscos do negócio.

Resumindo os benefícios para o licenciado e para o licenciante, esclarecem Luis Eduardo Bertone e Guillermo Cabanellas de las Cuevas:

Do ponto de vista de quem adquire direitos sobre uma marca, por via de cessão, de licença ou de atos mais complexos, se trata de fazer do poder de atração de cliente-

---

<sup>139</sup> BERTONE; CUEVAS, 2003, p. 405-406.

No original: “La exclusividad sobre el signo marcario, que es el elemento esencial del derecho emanado del registro, es transferida al llamado licenciario. Si dicha transferencia se produce sin limitaciones sustanciales, debe concluirse como regla general, que el contrato será de cesión de marca y no de licencia. Por el contrario, si existen suficientes restricciones sobre los derechos del llamado licenciario, debe entenderse que estamos ante una verdadera licencia, y que el llamado licenciante retiene el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos.

En favor de la interpretación precedente debe observarse que, transmitidos todos los derechos sobre la utilización de la marca, el llamado licenciante pierde prácticamente todo interés económico legítimo en la misma, por lo que lo usual, y lo más acorde con la protección de la exclusividad marcaria y de los derechos del usuario de signos distintivos, será entender que también se han transferido los derechos necesarios para asegurar el uso exclusivo de la marca, transmitido al llamado licenciario, derechos entre los que cabe mencionar el de accionar contra terceros en base al registro marcario, y el de renovar tal registro a su vencimiento”.

la que deriva de tal marca. A opção por adquirir marcas de terceiros, em lugar de utilizar próprias ou desenvolver outras novas, se baseia no fato de que o custo de obter o mesmo nível de atração de clientela será maior se se utilizam as marcas próprias do que caso se opte por cessões ou licenças de marcas de terceiros. Com efeito, a força de comercialização de uma marca requer normalmente a presença de tal marca no mercado durante um período mais ou menos prolongado, acompanhada das medidas adequadas de controle de qualidade e de níveis de promoção e publicidade que variarão segundo o tipo de produto e de mercado. Tudo isso tem um custo que pode ser ignorado recorrendo a marcas já prestigiadas (...).

Do ângulo de quem transfere direitos sobre suas marcas, tal transmissão pode permiti-lo obter um lucro voltados para mercados a que não tem acesso, seja porque requerem tecnologia, capital ou conhecimentos comerciais de que carece, ou porque a legislação aplicável a respeito de tais mercados o impede. Mais frequentemente, não haverá um impedimento absoluto para operar nos mencionados mercados, senão que o potencial adquirente de direitos sobre as marcas terá a possibilidade de operar mais eficientemente que o titular destas, podendo este [quem transfere os direitos] assim obter uma maior rentabilidade através da concessão de direitos a terceiros que mediante a exploração das marcas por conta própria [tradução livre]<sup>140</sup>.

É necessário ressaltar que, quando das negociações acerca do eventual contrato de licença de uso de marca, deve-se verificar se o sinal marcário não está maculado de vício impeditivo da celebração do negócio jurídico<sup>141</sup>. Assim, o licenciado deve consultar se a marca está devidamente registrada ou ao menos depositada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, conforme disposto no artigo 139, lei 9.279/1996. A licença de marca cujo registro for considerado nulo também será, conseqüentemente, nula, a teor do artigo 166, II, CC/2002<sup>142</sup>.

<sup>140</sup> BERTONE; CUEVAS, 2003, p. 400-401.

No original: “Desde el punto de vista de quien adquiere derechos sobre una marca, por vía de cesión, de licencia o de actos más complejos, se trata con ello de hacerse del poder de atracción de clientela que deriva de tal marca. La opción por adquirir marcas de terceros, en lugar de utilizar las propias o de desarrollar otras nuevas, se basa en que el costo de obtener el mismo nivel de atracción de clientela será mayor si se utilizan las marcas propias que si se opta por cesiones o licencias de marcas de terceros. Em efecto, la fuerza de comercialización de una marca requiere normalmente de la presencia de tal marca en el mercado durante un período más o menos prolongado, acompañada de las adecuadas medidas de calidad y de niveles de promoción y publicidad que variarán según el tipo de producto y de mercado. Todo ello tiene un costo que puede ser obviado recurriendo a marcas ya prestigiadas (...).

Desde el ángulo de quien transfiere derechos sobre sus marcas, tal transmisión puede permitirle obtener un lucro respecto de mercados a los que no tiene acceso, sea porque requieren de tecnología, capitales o conocimientos comerciales de los que carece, o porque la legislación aplicable respecto de tales mercados se lo impide. Más frecuentemente, no habrá un impedimento absoluto para operar em los mencionados mercados, sino que el potencial adquirente de derechos sobre las marcas tendrá la posibilidad de operar más eficientemente que el titular de éstas, pudiendo éste así obtener una mayor rentabilidad a través de la concesión de derechos a terceros que mediante la explotación por cuenta propia de las marcas”.

<sup>141</sup> Ibid., p. 498.

<sup>142</sup> Dispõe o art. 166, II, CC/2002:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico:

No caso em que o pedido de registro de marca estiver, por exemplo, com exame pendente, sobrestado, aguardando decisão de recurso contra o indeferimento ou enfrentando oposição de terceiros, o licenciante deverá deixar clara a situação em que se encontra o sinal distintivo. Nestas situações, o licenciado, por sua vez, deve se proteger com ainda mais cautela, através de garantias contratuais, do eventual indeferimento definitivo do pedido de registro de marca, uma vez que, na hipótese de tal fato vier a se concretizar, o objeto contratual restará esvaziado<sup>143</sup>.

Ainda no que diz respeito ao objeto do contrato, é válido lembrar que a licença pode ser ou não exclusiva. Nesta hipótese, é essencial verificar a prioridade temporal de cada acordo firmado, isto é, se o contrato de licença de uso exclusivo é anterior, outras licenças deverão respeitar os direitos previstos nas que forem precedentes enquanto estas estiverem em vigor. Porém, caso a situação seja invertida, a licença de uso exclusivo não pode ir de encontro ao contrato de licença simples anterior, visto que violaria a segurança jurídica buscada pelo licenciado precedente quando este celebrou o negócio jurídico com o licenciante. Para que o contratante possa se opor a terceiros contra a quebra da licença, a princípio, é necessário que registre o acordo perante o INPI, como prevê o artigo 140, *caput*, lei 9.279/1996<sup>144</sup>. Porém, a jurisprudência vem relativizando esta exigência, como será visto mais adiante.

Percebe-se que o elemento essencial deste tipo contratual não é a simples concessão do direito ao uso da marca, mas sim o compromisso firmado entre o licenciante e o licenciado no sentido de que o primeiro garante a exploração pelo segundo do objeto convencionado de forma lícita. Corroborando este argumento, lecionam Luis Eduardo Bertone e Guillermo Cabanellas de las Cuevas:

A determinação da natureza jurídica do contrato de licença marcária, determinação imprescindível para enquadrar corretamente a estes atos no marco geral do Direito dos Contratos, que os rege, deve partir da definição do elemento essencial dessas licenças. Esse elemento essencial é a obrigação que assume o licenciante de não exercer ações contra o licenciado da marca, pelo uso desta, o qual, posto em termos positivos, implica autorizar o uso. Dizemos que esse é um elemento essencial, pois, sem o mesmo, não pode se falar de contrato de licença. Se o licenciado já tinha o direito de usar a marca, o contrato será de outro tipo. Indubitavelmente, existem outras obrigações que surgem natural ou facultativamente da configuração de um

---

(...)

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto.

<sup>143</sup> BERTONE; CUEVAS, 2003, p. 498.

<sup>144</sup> Dispõe o art. 140, *caput*, lei 9.279/1996:

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.



contrato de licença, como as garantias que o licenciante dá a respeito da existência de seus direitos sobre a marca, mas tais garantias e demais obrigações podem ser incluídas ou, por serem naturais, ver-se eliminadas contratualmente, sem que o contrato deixe, por isso, de ser classificável como licença [tradução livre]<sup>145</sup>.

Assim, este compromisso firmado prevê obrigações tanto para o licenciante quanto para o licenciado, as quais são essenciais para a fiel execução do contrato. É claro que certos direitos e deveres são flexibilizados ou enrijecidos dependendo dos objetivos das partes, bem como do grau de confiança entre elas. A seguir serão abordadas algumas das obrigações das partes, deixando claro que existem diversas outras passíveis de negociação.

### 2.3.1. Obrigações do Licenciante

Quando da celebração do contrato de licença de uso de marca, o licenciado aceita os termos acordados justamente para ter o direito de explorar sinal distintivo de terceiro vinculado a seus produtos e/ou serviços. Como é lógico deduzir deste raciocínio, uma primeira obrigação do licenciante diz respeito ao compromisso de não acionar o licenciado<sup>146</sup> (desde que este esteja cumprindo regularmente seus deveres decorrentes da avença), pois, caso contrário, não faria qualquer sentido em celebrar um negócio jurídico em que uma parte detivesse o direito de impedir, sem justificativa alguma, que a outra desempenhasse suas funções contratuais.

Além disto, o licenciado deve se assegurar, como brevemente comentado anteriormente, por meio de garantias contra eventuais violações legais e contratuais cometidas pelo licenciante. A título exemplificativo, é importante que o licenciante garanta ser o titular de registro ou pedido de registro, ou ter o direito de

---

<sup>145</sup> BERTONE; CUEVAS, 2003, p. 482-483.

No original: “La determinación de la naturaleza jurídica del contrato de licencia marcaría, determinación imprescindible para encuadrar correctamente a estos actos en el marco general del Derecho de los Contratos, que los rige, debe partir de la definición del elemento de esas licencias. Ese elemento esencial es la obligación que asume el licenciante de no ejercer acciones contra el licenciatario de la marca, por el uso de ésta, lo cual, puesto en términos positivos, implica autorizar tal uso. Decimos que éste es un elemento esencial pues sin el mismo no puede hablarse de contrato de licencia. Si el licenciatario ya tenía el derecho de usar la marca o si se le conceden derechos de otra especie, pero no el de uso de la marca, el contrato será de otro tipo. Indudablemente, existen otras obligaciones que surgen natural o facultativamente de la configuración de un contrato de licencia, como las garantías que el licenciante da respecto de la existencia de sus derechos sobre la marca, pero tales garantías y demás obligaciones pueden ser no incluidas o, de ser naturales, verse eliminadas contractualmente, sin que el contrato deje por ello de ser clasificable como licencia”.

<sup>146</sup> Ibid., p. 505-506.

dispor da marca<sup>147</sup>, assim como deve comprovar que os direitos que detém são suficientes para outorgar a licença de uso nos termos convencionados<sup>148</sup>, bem como que a marca pode ser explorada economicamente pelo licenciado<sup>149</sup>. Ao lado disto, também precisa ser objeto de acordo entre as partes o dever de conservação do valor competitivo da marca pelo licenciante<sup>150</sup>.

Ainda no campo das garantias, é essencial prever eventual violação a direitos de terceiros, seja por serem os reais titulares do sinal distintivo, seja por terem algum direito infringido pelo contrato de licença<sup>151</sup>. Uma hipótese relevante relacionada a esta garantia, é a possibilidade de um terceiro adquirir a marca objeto da licença. Caso o contrato não seja levado a registro e não haja previsão de manutenção das obrigações contratuais pelo eventual novo titular, este não tem o dever de respeitar o negócio jurídico, podendo levar ao seu término, conforme previsto no artigo 576, *caput*, CC/2002<sup>152</sup>.

O licenciante, titular dos direitos sobre o símbolo distintivo, é também o responsável pelo pagamento das taxas referentes aos diversos procedimentos relacionados à sua marca perante o INPI, incluindo a renovação do registro marcário, sob pena, neste último caso, de extinção de tal registro e, conseqüentemente, da própria licença, por perda superveniente do objeto<sup>153</sup>.

Uma última obrigação do licenciante que será aqui apontada, a qual pode, porém, ser transmitida ao licenciado, é o dever de acionar terceiros que infringjam o signo distintivo<sup>154</sup>. Assim, esta cláusula pode repartir a responsabilidade entre ambos, que podem conjunta ou isoladamente (dependendo do acordado) exercer a defesa da marca; ou pode estabelecer a defesa apenas pelo licenciante, o qual deverá ser notificado pelo licenciado sobre a violação do sinal para que possa acionar o terceiro infrator.

---

<sup>147</sup> BERTONE; CUEVAS, 2003, p. 508.

<sup>148</sup> *Ibid.*, p. 511.

<sup>149</sup> *Ibid.*, p. 521.

<sup>150</sup> *Ibid.*, p. 523.

<sup>151</sup> *Ibid.*, p. 511-512.

<sup>152</sup> Dispõe o art. 576, *caput*, CC/2002:

*Art. 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação, e não constar de registro.*

<sup>153</sup> BERTONE; CUEVAS, *op. cit.*, p. 523.

<sup>154</sup> *Ibid.*, p. 521-522.

### 2.3.2. Obrigações do Licenciado

Estabelecidas algumas das obrigações do licenciante, passa-se a explorar certos deveres por parte do licenciado. Como é de fácil constatação, um dos principais é o pagamento pecuniário ao licenciante pelo uso de sua marca<sup>155</sup>. A forma de pagamento pode ser estipulada de diversas formas, dividindo-se em pagamento por royalties (percentual normalmente calculado sobre o lucro líquido ou bruto – dependendo do pactuado) ou de acordo com o volume de vendas do produto/ prestação do serviço vinculado à marca licenciada.

Não cabe aqui adentrar nas peculiaridades de cada modo de adimplemento, uma vez que há espaço para diversas discussões acerca da validade de algumas cláusulas voltadas para este tema, principalmente no que tange ao abuso do direito do licenciante em relação à forma de recebimento da contraprestação pecuniária. O que interessa para o presente trabalho é demonstrar que é possível ajusta formas distintas desta obrigação. Neste sentido:

(...) a determinação das somas devidas em tal conceito [pagamento pelo uso da marca pelo licenciado] pode adotar as mais diversas formas. Entre as mais usuais, cabe indicar as seguintes:

- a) Soma fixa, pagável em dinheiro.
- b) Soma fixa, pagável a prazo.
- c) Porcentagem das vendas líquidas.
- d) Porcentagem das vendas brutas.
- e) Taxa específica por cada unidade vendida.
- f) Taxa específica em função do emprego de elementos proporcionados pelo licenciante;
- g) Porcentagem das utilidades obtidas pelo licenciados;
- h) Alguns dos procedimentos indicados nos pontos c) a g), *supra*, com a estipulação de royalties mínimas ou máximas, ou taxas de royalties variáveis [tradução livre]<sup>156</sup>.

<sup>155</sup> BERTONE; CUEVAS, 2003, p. 526.

<sup>156</sup> *Ibid.*, p. 530-531.

No original: “(...) la determinación de las sumas debidas em tal concepto puede adoptar las más diversas formas. Entre las más usuales cabe indicar las siguientes:

- a) Suma fija, pagadera al contado.
- b) Suma fija, pagadera a plazos.
- c) Porcentaje de las ventas netas.
- d) Porcentaje de las ventas brutas.
- e) Tasa específica por cada unidad vendida.

A determinação do montante devido ao licenciante pelo uso da marca está vinculada a outra obrigação, qual seja, o dever do licenciado efetivamente explorar o sinal distintivo. Como foi afirmado no início deste capítulo, um dos objetivos buscados pelo titular de uma marca é aumentar o raio de atuação de tal símbolo. Para isto, o titular tenta divulgar positivamente seu sinal distintivo de diversas formas. Uma delas é através do contrato de licença de uso de marca, a qual permite que o sinal distintivo do licenciante alcance, muitas vezes, mercados que ele não conseguiria atingir por conta própria.

Assim, com frequência, há uma grande preocupação por parte do licenciante em manter a imagem e valor de sua marca incólume<sup>157</sup>. Para isto, o licenciado se obriga a utilizar o símbolo em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo licenciante<sup>158</sup>. Deve-se ter em mente que, quando alguém consome alguma marca, presume-se que encontrará as mesmas características nos diversos produtos e/ou serviços acobertados por tal marca, sendo indiferente o fato de quem os pôs no mercado ser ou não o mesmo agente econômico.

Dependendo das exigências quanto à forma de uso, diferirá a obrigação referente à remuneração devida pela exploração do símbolo pelo licenciado.

O interesse de que sua marca [do licenciante] seja divulgada, de que as royalties proporcionais às vendas aumentem e, na medida em que o uso incide sobre a proteção jurídica da marca, que esse uso seja o mais extenso possível. (...) À respeito dos casos em que o monte de royalties é proporcional às vendas que efetue o licenciado, se o licenciante deseja proteger-se contra a falta de tais vendas, deverá incluir uma cláusula de royalties mínimas, ou outra com efeitos similares, para assegurar um volume mínimo de contraprestação. (...) se o licenciado não vende é porque não se encontra economicamente conveniente, e será precisa alguma cláusula expressa para obrigá-lo a utilizar a marca contra seus próprios interesses [tradução livre]<sup>159</sup>.

Relacionado às obrigações do licenciado acima abordadas, comumente é estabelecido o dever relacionado à publicidade da marca, buscando exatamente di-

- 
- f) Tasa específica em función del empleo de elementos proporcionados por el licenciante.
  - g) Porcentaje de las utilidades obtenidas por el licenciatario.
  - h) Algunos de los procedimientos indicados em los puntos c) a g), *supra*, con la estipulación de regalías mínimas o máximas, o tasas de regalías variables”.

<sup>157</sup> BERTONE; CUEVAS, 2003, p. 532.

<sup>158</sup> *Ibid.*, p. 533-534.

<sup>159</sup> *Ibid.*, p. 532-533.

No original: “El interés de que su marca sea divulgada, de que las regalías proporcionales a las ventas aumenten y, en que el uso incide sobre la protección jurídica de la marca, que ese uso sea lo más extenso posible. (...) Respecto de los casos en que el monto de regalías es proporcional a las ventas que efectúe el licenciatario, si el licenciante desea protegerse contra la falta de tales ventas, deberá incluir una cláusula de regalías mínimas, u otra con efectos similares, para asegurar un volumen mínimo de contraprestación (...) si el licenciatario no vende será precisa alguna cláusula expresa para obligarlo a utilizar la marca en contra de sus propios intereses”.

vulgar o sinal distintivo com o fim de ter um reconhecimento maior perante o mercado em que atua. Isto certamente impactará na cláusula relativa à remuneração dependendo do grau de dedicação quanto às campanhas publicitárias que o licenciado terá que assumir. É útil lembrar, neste ponto, que “a função do contrato de licença é que o licenciado aproveite o valor comercial, em termos de poder de atração de clientela, da marca, e não que resulte no fortalecimento de tal valor comercial, em benefício do licenciante [tradução livre]”<sup>160</sup>.

Vistas estas obrigações que usualmente são acordadas (lembre-se que há diversas outras que poderão ser pactuadas), deve ser feita a distinção entre os tipos de licença de uso de marca, especialmente a licença exclusiva, que é objeto da análise do caso concreto proposto para estudo.

### 2.3.3. Tipos de Licença de Marca

Existem duas diferenciações que não serão analisadas detidamente, quais sejam, entre licenças voluntárias e obrigatórias e entre licenças onerosas e licenças gratuitas. Apenas em linhas gerais, as licenças voluntárias são resultantes de acordos de vontade entre o pretense licenciado e o titular da marca, enquanto que as obrigatórias decorrem do poder coercitivo de uma autoridade estatal, a qual exige que seja instituída licença em determinados casos<sup>161</sup>. Já as licenças onerosas são aquelas em que é determinada como contraprestação pelo uso do sinal distintivo uma remuneração ao licenciante, bem como outros deveres que limitam o escopo de atuação do licenciado, conforme já abordado anteriormente. Ao contrário, as licenças gratuitas<sup>162</sup> preveem a permissão da exploração do uso do símbolo pelo licenciado sem que este tenha que cumprir contraprestações equivalentes<sup>163</sup>.

<sup>160</sup> BERTONE; CUEVAS, 2003, p. 535.

No original: “La función del contrato de licencia es que el licenciario aproveche del valor comercial, en términos de poder de atracción de clientela, de la marca, y no que se aboque al fortalecimiento de tal valor comercial, en beneficio del licenciante”.

<sup>161</sup> Ibid., p. 493-494.

<sup>162</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. v. III: Contratos. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 56.

Sobre contratos gratuitos, explica Caio Mário da Silva Pereira: “*Gratuitos* ou *benéficos*, aqueles dos quais somente uma auferir a vantagem, e a outra suporta, só ela, o encargo. Há quem distinga os contratos *gratuito* propriamente ditos, ou pura liberalidade, dos contratos *desinteressados*, com a observação de que, naqueles, há diminuição patrimonial de uma das partes em proveito da outra (como na doação), enquanto nos outros um dos contratantes presta um serviço ao outro sem nada receber em troca da prestação feita ou prometida, porém sem empobrecer-se, ou sem sofrer diminuição no seu patrimônio”.

<sup>163</sup> BERTONE; CUEVAS, 2003, p. 492.

Cabe destacar, porém, a diferença entre a licença simples e a exclusiva. O licenciante não é obrigado, a princípio, a contratar com apenas um licenciado. Constituindo a marca um bem móvel<sup>164</sup> divisível, tem o titular do símbolo o poder de licenciar a marca a tantos interessados quanto entenda necessário. Esta situação se enquadra no conceito de licença simples, uma vez que o licenciado não goza de qualquer privilégio quanto ao uso da marca, a qual pode ser utilizada por terceiros igualmente autorizados, assim como pelo próprio licenciante<sup>165</sup>.

Porém, é possível, como ocorre no caso da licença do uso da marca Ovomaltine, que seja estabelecida um compromisso, por parte do licenciante, através de cláusula de exclusividade, em garantir que apenas um licenciado terá o direito de explorar o sinal distintivo, sem que tal direito seja estendido a outros interessados<sup>166</sup>. Diferentemente da licença simples, poderá ser convencionado, ainda, se o licenciante terá ou não que se abster de utilizar a marca<sup>167</sup>.

Diversos podem ser os motivos pelos quais o titular do sinal distintivo estabelece o direito exclusivo do licenciado explorá-lo. Pode-se dizer que o principal deles é a constatação do poder de atratividade que o licenciado possui, sendo inclusive possível que tal capacidade atrativa seja maior do que a do próprio licenciante<sup>168</sup>. O vínculo entre a marca do licenciado e a do licenciante pode resultar em uma espécie de “terceira marca” na medida em que, partindo do pressuposto que ambas sejam consideradas marcas fortes e consolidadas no mercado, a confiança do consumidor aumenta quando se depara com a combinação de produtos e/ou serviços conectados a símbolos que ele reputa como sendo de boa qualidade.

Vinculada à diferenciação imediatamente acima disposta, há outra relevante, digna de menção: entre licenças restritas e ilimitadas. Ainda que haja exclusividade na exploração da marca, tal uso pode ou não estar restrito a certos direitos, como por exemplo, a exploração exclusiva por determinado tempo ou dentro de um determinado raio de atuação. Assim, é permitido que haja mais do que uma única licença exclusiva de uso de marca, desde que não ocorra infração aos direitos de-

---

<sup>164</sup> Ibid., p. 238.

<sup>165</sup> Ibid., p. 491.

<sup>166</sup> Ibid., p. 551.

<sup>167</sup> Ibid., p. 491-549.

<sup>168</sup> Ibid., p. 549.

correntes de outro contrato de uso exclusivo<sup>169</sup>, observadas as normas sobre a averbação do registro, que serão estudadas a seguir.

## 2.4. Averbação do Registro de Marca

Assim, além dos pontos analisados até o momento acerca da licença de uso de marca, os quais são essenciais para que se compreendam os aspectos gerais sobre este tipo contratual, restam, ainda, dois aspectos relacionados ao tema. O primeiro deles diz respeito aos efeitos resultantes do registro perante o INPI.

Como já mencionado anteriormente, o contrato de licença deve ser averbado perante o INPI para que produza efeitos contra terceiros (artigo 140, *caput*, lei 9.279/1996). Porém, isto não quer dizer que a falta de tal averbação deixe o licenciado desprotegido. O artigo 140, § 2º, lei 9.279/1996<sup>170</sup> permite, para efeito da validade da prova de uso da marca<sup>171,172</sup>, que o contrato não esteja averbado<sup>173</sup>. Assim, “(...) quando a disputa da marca se dá com um terceiro desprovido de qualquer título, a averbação do contrato de cessão ou de licença não deve ser exigida para que o licenciado exclusivo ou o cessionário possam agir contra o infrator”<sup>174</sup>.

À exceção da situação acima exposta, para que a licença produza efeitos *erga omnes*, é necessária, a princípio, sua averbação perante o INPI, bem como para deduzir despesas operacionais<sup>175</sup> e para que seja autorizada a remessa de divisas

<sup>169</sup> BERTONE; CUEVAS, 2003, p. 493.

<sup>170</sup> Dispõe o art. 140, § 2º, lei 9.279/1996:

Art. 140. (...)

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

<sup>171</sup> BARBOSA, 2015, p. 545.

<sup>172</sup> BARBOSA, 2008, p. 404.

<sup>173</sup> BARBOSA, op. cit., p. 147.

<sup>174</sup> SCHMIDT, 2016, p. 239.

<sup>175</sup> Dispõem os arts. 353, p.ú., 354, § 3º e 355, § 3º, decreto 3.000/1999:

Art. 353. Não são dedutíveis:

(...)

III - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:

(...)

b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto, observado o disposto no parágrafo único.

Parágrafo único. O disposto na alínea "b" do inciso III deste artigo não se aplica às despesas decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, sejam averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e registrados no Banco Central do Brasil, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor.

ao exterior<sup>176,177</sup>. Desta forma, como afirmado anteriormente, o adquirente de uma marca apenas deverá respeitar a licença anterior à aquisição se estiver com a respectiva averbação registrada perante o INPI. Neste sentido:

Quando duas ou mais partes disputam a marca munidas de justo título (contratos conflitantes e sucessivos assinados pelo mesmo titular), terá eficácia aquele que for averbado no INPI em primeiro lugar. O cessionário não é obrigado a respeitar as licenças de uso não averbadas no INPI, pois o direito obrigacional ínsito à licença não se sobrepõe ao direito real de propriedade que o cessionário adquire sobre o registro da marca. No entanto, se a licença estiver averbada, seus efeitos perduram mesmo em face do cessionário<sup>178</sup>.

Todavia, os julgados por vezes flexibilizam a necessidade de averbação do contrato de licença para que produza efeitos contra terceiros, bem como para deduzir despesas operacionais<sup>179,180</sup>.

---

*Art. 354. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagem da receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos:*

(...)

§ 2º *Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo, quando pagas ou creditadas:*

(...)

*II - pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto.*

(...)

§ 3º *O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às despesas decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e registrados no Banco Central do Brasil, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor.*

*Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504, inciso V.*

(...)

§ 3º *A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.*

<sup>176</sup> BARBOSA, 2015, p. 147.

<sup>177</sup> Vide Resolução nº 3.844/2010, BACEN.

<sup>178</sup> SCHMIDT, 2016, p. 238-239.

<sup>179</sup> "Contrato — Transferência de tecnologia — Averbação no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) — Condição apenas para legitimar pagamentos para o exterior, permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal para a empresa cessionária dos pagamentos contratuais efetuados, e produzir efeitos perante terceiros — Validade entre as partes — Constatação de sua atipicidade, tendo em vista o estabelecimento de certa parceria no risco de comercialização - Preliminar de carência de ação afastada. Contrato — Parcial e deficiente cumprimento, por parte do autor - Apuração em laudo pericial - Remuneração assegurada apenas sobre as máquinas cujo projeto era objeto do avençado, correspondente à aplicação do percentual ajustado sobre o preço registrado na contabilidade da ré - Reparação por danos materiais e morais - Inadmissibilidade - Falta de comprovação de prejuízos e de qualquer lesão ao bom nome comercial em razão da sustação de protes-



## 2.5. Extinção do Contrato de Licença de Uso de Marca

Por último, cabe apontar alguns aspectos sobre o término do contrato de licença de uso de marca. Conforme tratado anteriormente, uma das formas de extinção do vínculo contratual decorre da perda do direito do titular sobre o símbolo por meio de uma das hipóteses legais, como as presentes no artigo 142, lei 9.279/1996. Isto porque, como os artigos 130 e 139, lei 9.279/1996 preveem a possibilidade do titular de registro ou de pedido de registro depositado perante o INPI licenciar a marca, caso tal registro seja extinto ou o pedido de registro seja arquivado, o contrato de licença perderá o seu objeto.

Outra forma de extinção, atrelada ao princípio da autonomia da vontade, é a estipulação do termo do contrato pelas partes<sup>181</sup>. Neste caso, é recomendável que o prazo se atenha à duração do registro marcário, podendo ser renovado através de termo aditivo ou renovação automática, conforme convencionado. Isto pode evitar problemas na eventualidade de não haver a renovação de tal registro.

Assim, caso seja resolvido o contrato e a marca permaneça em vigor, o licenciado voltará a ser considerado um terceiro estranho ao direito de exploração da marca, o que implica na necessidade dele se desvincular do sinal distintivo do licenciante. Em determinadas situações, é acordado, por exemplo, que o agora ex-licenciado disponha de um prazo adicional (posterior ao término da licença) para vender os produtos relativos ao sinal distintivo do titular<sup>182</sup> ou para que os transfira a este ou a terceiro, de acordo com o que fora previamente estipulado<sup>183</sup>.

Com isto, os pontos necessários para a melhor compreensão do presente trabalho foram expostos até este momento. O próximo e derradeiro capítulo se concentrará no estudo do caso concreto a ser analisado, sendo adicionados ainda alguns pontos com o intuito de facilitar a sua análise.

---

to de duplicata e declaração da inexigibilidade do título - Multa cominatória - Deferimento inoportuno, por ora — Exigibilidade somente após o trânsito em julgado, quando ficará caracterizado o ato antijurídico - Ônus da sucumbência - Repartição mantida. Ação de cobrança parcialmente procedente — Apelação e recurso adesivo desprovidos (TJSP; Apelação Com Revisão 9099606-82.1999.8.26.0000; Relator (a): José Reynaldo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 18 mai. 2005; Data de Registro: 23 mai. 2005)".

<sup>180</sup> "Esta Turma reafirmou o entendimento de que a averbação no INPI é o marco inicial para que se verifique a dedutibilidade fiscal dos valores remetidos como royalties" (TRF2; Emb.Decl. na Apelação nº 0022677-98.2013.4.02.5101 Relator (a): Desembargadora Federal Simone Schreiber; Órgão Julgador: 2ª Turma Especializada; Data do Julgamento: 03 out. 2016).

<sup>181</sup> BERTONE; CUEVAS, 2003, p. 536.

<sup>182</sup> BERTONE; CUEVAS, 2003, p. 540-541.

<sup>183</sup> Ibid., p. 542.

## CAPÍTULO 3 - CASO OVOMALTINE: MCDONALD'S X BOB'S

Para a melhor fixação do conteúdo deste capítulo, será procedida a análise seguindo a seguinte linha de raciocínio: em primeiro lugar, serão retomados certos pontos da introdução para situar o contexto em que se insere o caso concreto. Após, o estudo dos capítulos precedentes sobre marcas e contrato de licença de uso de marca será útil para compreender certas implicações jurídicas presentes, bem como algumas das consequências geradas a partir da extinção do contrato exclusivo de uso da marca Ovomaltine entre a Associated British Foods – ABF – e o Bob's e da celebração deste mesmo tipo contratual com o McDonald's, concentrando-se no dever de informar e no princípio da exaustão dos direitos marcários. Por último, antes de concluir este estudo, serão apontadas algumas reflexões acerca das implicações práticas resultantes do caso analisado.

Assim, como exposto na introdução, a partir de 1959, foi estabelecido o vínculo entre a ABF e a rede de lanchonetes Bob's, a qual passou a utilizar o achocolatado Ovomaltine como um dos ingredientes do seu *milk-shake*<sup>184</sup>. Com o passar do tempo, esta relação foi se fortalecendo a tal ponto que a marca Ovomaltine e o *milk-shake* do Bob's passaram a ser, de certa forma, indissociáveis pelo consumidor<sup>185</sup>. Esta relação harmônica entre ambos resultou, em 2005, em um contrato de licença exclusiva de uso da marca Ovomaltine, limitado ao segmento de bebidas, pela rede de *fast-food* Bob's.

Porém, em 2016, o mencionado contrato foi extinto e em setembro do mesmo ano a ABF celebrou o mesmo tipo contratual, apresentando a mesma limitação, isto é, restrito a bebidas, com a rede McDonald's. Este fato gerou uma série de consequências jurídicas e fáticas, algumas das quais serão analisadas a seguir utilizando conceitos e considerações expostos nos capítulos precedentes, iniciando com os aspectos jurídicos.

Desta forma, como evidenciado ao longo do trabalho, a ABF é a proprietária da marca Ovomaltine. Isto significa que ela goza dos direitos decorrentes da titu-

---

<sup>184</sup> Disponível em: <<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/ovomaltine-no-existe-igual.html>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

<sup>185</sup> Disponível em: <<https://endeavor.org.br/bobs-mcdonalds-milkshake-ovomaltine/>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

laridade dos direitos marcários, dentre os quais se destacam o direito de comercializar os produtos/serviços identificados pelo signo distintivo, bem como ceder ou licenciar sua marca<sup>186</sup>. Assim, em um primeiro momento, a ABF acordou com o Bob's, a utilização, por esta última, do seu achocolatado como um dos ingredientes do *milk-shake* oferecidos pela rede de lanchonetes<sup>187</sup>. Após o sucesso da combinação entre ambos, foi celebrado contrato de licença exclusiva de uso da marca<sup>188</sup> Ovomaltine pelo Bob's, limitada ao segmento de bebidas.

Antes de prosseguir, cabe analisar os aspectos jurídicos pertinentes até este ponto: conforme já exposto, a licença de uso de marca preserva os direitos de propriedade do titular da marca, mas autoriza o uso, mediante o cumprimento de determinadas condições, pela parte licenciada.

Para que o licenciado consiga desempenhar o objeto contratual, a ele deve ser permitida a utilização de certos mecanismos para atrair o público consumidor a consumir o produto/serviço acobertado pela marca por ele comercializada, a fim de otimizar a exploração do sinal distintivo. É importante destacar que o licenciado não deve extrapolar os limites nem as diretrizes estabelecidos pelo licenciante.

Especificamente no caso em questão, o principal objetivo era conferir ao Bob's o direito de vincular o conhecido achocolatado de propriedade da ABF ao seu *milk-shake*, o que envolvia, por exemplo, o direito de publicidade. Isto significa que apenas o Bob's estava autorizado a estampar em seus produtos a marca Ovomaltine.

Porém, como também já exposto, deve ficar claro que a licença de uso, ainda que exclusiva, não impede que terceiros celebrem negócios jurídicos com o titular da marca desde que não afronte a relação existente com o licenciado. Exatamente por isto, a ABF celebrou diversos contratos de distribuição de produtos da marca Ovomaltine, inclusive com concorrentes do Bob's, sem que isto, por si só, constituísse qualquer ato violador de direitos da licenciada, como será visto nas próximas linhas<sup>189</sup>.

A vantagem do Bob's frente aos demais competidores era que, como apenas o primeiro possuía o direito de vincular sua marca à do licenciante, a sensação de segurança e qualidade transmitida ao consumidor em relação ao *milk-shake* da

---

<sup>186</sup> Sobre a diferença entre cessão e licença, *vide* item 2.2.

<sup>187</sup> *Vide* p. 7.

<sup>188</sup> Sobre contrato de licença de uso de marca, *vide* capítulo anterior.

<sup>189</sup> *Vide* p. 8 e 9.

rede Bob's era maior do que a passada pelos demais, tendo em vista que apenas aquela ostentava a conhecida marca Ovomaltine<sup>190</sup>.

Porém, em 2016 a situação foi alterada: com a extinção do mencionado contrato, o Bob's deixou de ter o direito de usufruir do uso da marca Ovomaltine em conjunto com suas bebidas, o qual passou, em setembro do mesmo ano, ao seu grande concorrente McDonald's, que aceitou os termos propostos pela ABF a fim de se tornar a nova licenciada exclusiva.

A partir de então, o McDonald's realizou campanhas publicitárias com o intuito de desvincular o conceituado achocolatado do *milk-shake* do Bob's e de atrair a maior quantidade possível de consumidores para o seu produto, o qual, segundo suas peças publicitárias, possui o autêntico sabor do Ovomaltine<sup>191</sup>.

No entanto, da mesma forma que à época em que o Bob's era o licenciado da mencionada marca, o fato do McDonald's ter passado a ser o licenciado exclusivo em relação ao uso da marca Ovomaltine, não significou o rompimento de todo e qualquer vínculo da ABF com sua ex-licenciada. Em outras palavras, tanto a rede de lanchonetes Bob's quanto outros concorrentes como Burger King e Giraffas continuaram utilizando o achocolatado Ovomaltine em seus produtos (inclusive *milk-shake*)<sup>192</sup>, ainda que, no caso do Bob's, tenha havido a necessidade de alterar o nome empregado para finalidade publicitária do *milk-shake* de Ovomaltine para *milk-shake* Crocante<sup>193</sup> tendo em vista o término de sua licença. A diferença é que a rede Bob's precisou se reposicionar no mercado em relação aos seus *milk-shakes*, buscando reafirmar a excelência do sabor de seu produto, o qual, segundo suas divulgações publicitárias, permaneceu com o mesmo sabor uma vez que manteve o direito de utilizar o achocolatado Ovomaltine em seus produtos.

O fato evidenciado no parágrafo acima suscita uma aparente contradição: se o McDonald's (e, anteriormente, o Bob's) é a única licenciada para utilizar a marca Ovomaltine em suas bebidas, o uso do achocolatado pelas demais redes de *fast-food* em seus produtos não configuraria uma violação do contrato de licença de uso de marca? Esta indagação leva a dois pontos que serão tratados de forma su-

---

<sup>190</sup> Sobre "goodwill", vide item 1.3.3.6.

<sup>191</sup> Vide p. 7 e 8.

<sup>192</sup> Vide p. 8.

<sup>193</sup> Vide p. 7 e 8.

cinta: o dever de informar e o princípio da exaustão dos direitos marcários, que serão melhor expostos a seguir.

É válido lembrar, mais uma vez, que a licença de uso de marca, ainda que exclusiva, não transfere a propriedade do sinal distintivo, apenas limitando os poderes de seu titular<sup>194</sup>, o qual, conforme mencionado anteriormente, possui o direito de celebrar negócios jurídicos com terceiros contanto que respeite o contrato de licença de uso de marca. Por esta razão, os contratos estabelecidos entre a ABF e as redes de lanchonete não violam, por si só, direitos do McDonald's no que tange à licença de uso da marca Ovomaltine.

Além disto, o contrato de licença exclusiva de uso de marca garante ao McDonald's o direito de, por exemplo, promover seus produtos apondo e vinculando a eles o sinal distintivo Ovomaltine. Porém, isto não impede que terceiros utilizem o achocolatado, desde que não o exponham e não o utilizem de forma abusiva, isto é, invadindo indevidamente o conteúdo previsto no acordo celebrado entre a ABF e o McDonald's. A título meramente ilustrativo, caso um consumidor indague a um vendedor do Bob's se o *milk-shake* Crocante contém o achocolatado Ovomaltine, este possui o dever de informar que sim, uma vez que não se trata de publicidade/divulgação do produto<sup>195</sup>, mas sim em dever vinculado à boa-fé objetiva. Desta forma, cabe situar o dever de informar no presente estudo de caso.

### 3.1. Boa-Fé Objetiva e Dever de Informar

Em primeiro lugar, é válido esclarecer que a boa-fé está presente em toda e qualquer relação obrigacional. Apesar de diversos autores se debruçarem sobre o tema<sup>196</sup>:

O princípio da boa-fé (...) não se sujeita a uma única definição. Quanto mais se sabe acerca da boa-fé, mais correta parece ser a “definição” de Simone David-Constant: “*La bonne-foi: une mer sans rivages*”<sup>197</sup> [“A boa-fé: um mar sem mar-

<sup>194</sup> Vide p. 35.

<sup>195</sup> Sobre publicidade, vide p. 24 a 28.

<sup>196</sup> MARTINS-COSTA, Judith. *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação*. São Paulo: Marcial Pons, 2015. p. 39-40.

<sup>197</sup> DAVID-CONSTANT, Simone. *La bonne foi: une mer sans rivages* In: *La bonne foi (actes du colloque organisé par la Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège)*, Simone David-Constant (org.), Liège: A.S.B.L. Editions du Jeune Barreau de Liège, 1990, p. 7 Apud. NEGREIROS, Teresa. *Teoria do contrato: novos paradigmas*. Rio de Janeiro, São Paulo e Recife: Renovar, 2006. p. 115.

gens” – tradução livre]”, e se compreende que alguns identifiquem na atual difusão do princípio uma marca da pós-modernidade jurídica<sup>198</sup>.

Existe ainda uma distinção entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. Para os fins do presente trabalho, deve-se ater à primeira em detrimento da segunda, uma vez que é àquela que se vincula o dever de informar. Porém, apenas para não deixar de apontar, embora bastante superficialmente, o conceito da boa-fé subjetiva, destacam-se as palavras de Teresa Negreiros:

A boa-fé tratada como novo princípio do direito contratual distingue-se daquela outra boa-fé, consistente numa análise subjetiva do estado de consciência do agente por ocasião da avaliação de um dado comportamento. Esta última, denominada boa-fé *subjetiva*, é desde muito conhecida da legislação brasileira. O novo Código Civil a define ao tratar da posse de boa-fé: “Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa”.

Analisada sob a ótica subjetiva, a boa-fé apresenta-se como uma situação ou fato psicológico. Sua caracterização dá-se através da análise das intenções da pessoa cujo comportamento se queira qualificar<sup>199</sup>.

A boa-fé objetiva, por sua vez, apresenta contornos distintos, apesar de, como mencionado acima, não haver consenso a respeito de um conceito único. Nas palavras de Judith Martins-Costa:

Conquanto impossível – tecnicamente – *definir* a boa-fé objetiva, pode-se, contudo, *indicar*, relacionalmente, as condutas que lhe são conformes (valendo então a expressão como forma metonímica de variados modelos de comportamento exigíveis na relação obrigacional), bem como *discernir funcionalmente* a sua atuação e eficácia como (i) fonte geradora de deveres jurídicos de cooperação, informação, proteção e consideração às legítimas expectativas do *alter*, copartícipe da relação obrigacional; (ii) baliza do modelo de exercício de posições jurídicas, servindo como via de correção do conteúdo contratual, em certos casos, e como correção ao próprio exercício contratual; e (iii) como cânone hermenêutico dos negócios obrigacionais<sup>200</sup>.

Resumidamente, a boa-fé objetiva está relacionada ao comportamento das partes que figuram em uma relação jurídica cooperativa, ou seja, ambas devem obter o proveito objetivado. Para atingir este fim, o instituto ora em comento desempenha tríplice função: interpretativa/integrativa (art. 113, Código Civil de

<sup>198</sup> NEGREIROS, Teresa. *Teoria do contrato: novos paradigmas*. Rio de Janeiro, São Paulo e Recife: Renovar, 2006. p. 115.

<sup>199</sup> *Ibid.*, p. 119-120.

<sup>200</sup> MARTINS-COSTA, 2015, p. 40.

2002); limitativa de direitos (art. 187, Código Civil de 2002); e criativa, como “fonte normativa de direitos jurídicos”<sup>201</sup> (art.422, Código Civil de 2002)<sup>202</sup>.

É na função criativa que estão contidos os deveres anexos à boa-fé objetiva, isto é, obrigações que orientam a conduta das partes de modo a que estas cumpram o estipulado no negócio jurídico<sup>203</sup>, dentre os quais se encontra o dever de informar, que está intimamente vinculado à confiança que uma parte deposita na outra para a fiel execução do pacto celebrado<sup>204</sup>. Sobre a relação entre confiança e boa-fé objetiva, permite-se citar, novamente, Judith Martins-Costa:

Há evidente e intensa ligação entre boa-fé e confiança (...). Essa ligação é por vezes de superposição, por outras de diferenciação: pelo primeiro viés (superposição) a boa-fé *abrange* a tutela das legítimas expectativas, *sobrepondo-se* ao princípio da confiança (*bona fides – cum fides*). No proteger as legítimas expectativas, cabe falar em uma *confiança objetivada*, que não se reduz ao estado de fato característico da boa-fé subjetiva, ou “boa-fé crença”, mas é pautada pelo que comumente acontece (*id quod plerumque accidit*) em certo setor da vida.

Todavia, há, também, uma área de diferenciação funcional, atinente ao objeto ou ao comportamento *imediatamente* protegidos, ou pelo princípio da boa-fé, ou pelo princípio da confiança. A este respeito, assinalem-se os pontos de aproximação e de distinção:

A aproximação, e mesmo a superposição entre ambos ocorrem, primariamente, na vedação ao exercício deslealmente contraditório de posições jurídicas (Código Civil, art. 187)<sup>205</sup>.

<sup>201</sup> Disponível em:

<[http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/13/volumeI/10anosdodocodigocivil\\_61.pdf](http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/13/volumeI/10anosdodocodigocivil_61.pdf)>. Acesso em: 04 ago. 2018.

<sup>202</sup> Dispõem os arts. 113, 187 e 422, Código Civil de 2002:

*Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.*

*Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.*

*Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.*

<sup>203</sup> MARTINS-COSTA, 2015, p. 222-223.

<sup>204</sup> TJRS; AC 70049469778; Relator (a): Desembargador Bayard Ney de Freitas Barcellos; Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 11 dez. 2013; Data de Publicação: 18 dez. 2013.

Situação curiosa, alvo de críticas, sobre o dever de informar foi examinada no seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS A CONSUMIDORES POR INGESTÃO DE CERVEJA DITA ‘SEM ÁLCCOL’. Propaganda enganosa por parte da ré na produção e comercialização de cerveja, cujo rótulo da embalagem consta a expressão “sem álcool”, quando presente tal substância em sua composição. Hipótese em que a demandada parou de fabricar o produto objeto da lide. Danos materiais e coletivos. Ausência de prova de danos eventualmente causados pela ingestão do produto e falta de comprovação de agravamento de doenças. Pressupostos a ensejar o dever reparatório não caracterizados. Neste caso, foi decidido que bebidas com teor alcoólico inferior a meio por cento podem ser divulgadas como bebidas “sem álcool”.

<sup>205</sup> MARTINS-COSTA, 2015, p. 233-234.

Continua, mais à frente, a citada autora expondo a diferença entre os institutos:

A zona residual de distinção entre boa-fé e confiança é de índole eminentemente funcional (...). Assim, enquanto o princípio da confiança tem por escopo imediato assegurar expectativas, a função primeira da boa-fé como *standard* jurídico é propiciar o *direcionamento de comportamento* no tráfico negocial, tendo, portanto, acrescido ao papel negativo (não violar a legítima expectativa, causando danos injustos ao parceiro), ainda um papel ativo ou dinâmico de direção e coordenação da interação social (agir positivamente em vista ao fim do contrato; colaborar para que o adimplemento seja atingido)<sup>206</sup>.

O princípio da boa-fé objetiva e o dever de informar, vinculado ao princípio da confiança, são merecedores de especial atenção quando inseridos no contexto consumerista (artigo 2º, lei 8.078/1990 – CDC<sup>207</sup>), como ocorre com relação à divulgação dos ingredientes utilizados nos produtos colocados à venda nas redes de *fast-food*.

Isto porque a lógica consumerista pressupõe a vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor de produto/serviço<sup>208</sup>, conforme expressamente previsto no artigo 4º, I, CDC:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da **vulnerabilidade** [grifei] do consumidor no mercado de consumo;

Por este motivo, a boa-fé desempenha um papel de ainda maior relevância nestas situações, buscando equilibrar ao máximo a relação que é, por natureza, desequilibrada<sup>209</sup>. Conseqüentemente, os deveres anexos, como o dever de infor-

<sup>206</sup> MARTINS-COSTA, 2015, p. 236.

<sup>207</sup> Dispõe o art. 2º, lei 8.078/1990:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

<sup>208</sup> Dispõe o art. 3º, lei 8.078/1990:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

<sup>209</sup> Dispõe o art. 4º, III, lei 8.078/1990:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:



mar, também são dotados de especial tratamento, o qual pode ser extraído dos seguintes dispositivos legais<sup>210</sup>:

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de **mensagem publicitária** [grifei], podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha;

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da **disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária** [grifei], podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha;

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, **manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem** [grifei].

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

(...)

§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando **deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço** [grifei].

Sobre a relevância da transparência e do dever de informar, sustenta Judith Martins-Costa:

A noção de *transparência* atine à especial disciplina informativa, também vinculada à boa-fé, quando se trata de qualifica-la como instrumento de tutela do contraente tido em posição de inferioridade, encontrando obstáculos a uma decisão negocial consciente e ponderada. Por óbvio, não é apenas nas relações de consumo que se erigem tais obstáculos, mas, indubitavelmente, nessas relações, a transparência é dever legal (...).

A opacidade – que é o contrário da transparência – é dissipada por meio de uma informação adequada, isto é, *qualificada* em vista da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo<sup>211</sup>.

---

*III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:*

*IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.*

<sup>210</sup> MARTINS-COSTA, 2015, p. 306.

<sup>211</sup> *Ibid.*, p. 304.

A confiança do consumidor no produto adquirido ou no serviço prestado é também de extrema relevância para a manutenção de um mercado de consumo saudável:

Também tem forte presença nas relações de consumo – estando fortemente ligada à presunção de vulnerabilidade do consumidor – a boa-fé como proteção da *confiança legítima*, isto é, objetivada<sup>212</sup> (...).

Considera-se que à posição de supremacia (econômica, técnica e informativa) do fornecedor é correlato o “investimento de confiança” por parte do consumidor acerca das qualidades do produto ou do serviço e das informações que lhes estão sendo prestadas (...).

Em suma: em razão da própria racionalidade do Direito do Consumidor, nessa seara a intensidade jurisprudencial da boa-fé será conformada conjuntamente ao postulado fático-normativo da vulnerabilidade do consumidor, impondo deveres ao fornecedor que acrescem (ou “otimizam”) os deveres de fonte legal de “equilíbrio” e de “transparência”<sup>213</sup>.

É evidente que o dever informativo não significa expor sem limites tudo o que for solicitado pela outra parte da relação jurídica, devendo ser balizada conforme o cenário apresentado, dentro de um critério de razoabilidade e respeitando direitos de terceiros<sup>214</sup>.

Por todas as razões acima expostas, resta clara, no caso concreto analisado, a obrigação de informar o consumidor sobre o conteúdo existente nos lanches das redes de lanchonete, inclusive acerca da presença do achocolatado Ovomaltine nos *milk-shakes* dos concorrentes do McDonald’s, não constituindo tal fato, por si só, transgressão ao contrato de licença de uso de marca entre a ABF e o McDonald’s.

### 3.2. Princípio da Exaustão dos Direitos Marcários

Outro ponto a ser destacado brevemente é, como mencionado anteriormente, o princípio da exaustão dos direitos marcários. Assim, como visto ao longo de todo o trabalho, o titular da marca possui, como principal direito, a exclusividade sobre o símbolo, incluindo o direito de apô-lo nos produtos/serviços por ele identificados<sup>215</sup>. Possui ainda o direito de utilizar a marca da maneira que o convenha

<sup>212</sup> MARTINS-COSTA, 2015, p. 233-234.

<sup>213</sup> Ibid., p. 307.

<sup>214</sup> Ibid., p. 305-308.

<sup>215</sup> CERQUEIRA, 2010, p. 120.

(desde que, obviamente, dentro do escopo de direitos), como por exemplo, licenciando seu sinal distintivo para terceiros interessados em utilizá-lo.

Porém, uma vez inserido no mercado, o produto deixa a órbita da exclusividade do seu titular<sup>216</sup>, conforme apontado por Luis Henrique Porangaba:

De acordo com o princípio da exaustão, o direito de exclusividade sobre a marca se exaure no momento em que ocorre a primeira inserção do produto que a ostenta no mercado, pelo titular ou com seu consentimento, quando, então, já não se poderá impedir a sua livre circulação em determinado território<sup>217</sup>.

Mais à frente, continua o autor: “(...) o princípio da exaustão impõe que, uma vez inserido o produto legitimamente no mercado, não poderá o titular da marca impedir as suas vendas subseqüentes [sic] naquele território”<sup>218</sup>.

É válido ressaltar que existe a discussão acerca dos chamados direitos residuais sobre a marca, os quais resistem ao princípio da exaustão ao buscar a manutenção da integridade e reputação da marca. Mais uma vez, cita-se o exposto por Luis Henrique Porangaba:

(...) a questão assume viés de controvérsia quando se indaga se a aplicação irrestrita do princípio da exaustão não poderia, em última instância, comprometer a função típica da marca ou, ainda, macular a sua integridade material e reputação ao permitir a circulação de produtos que, em determinadas circunstâncias, não se coadunam com o bem inserido, naquele mercado específico, com o consentimento do titular da marca<sup>219</sup>.

E continua o mencionado jurista, definindo os direitos residuais:

Esses direitos recebem a denominação de residuais justamente porque subsistem após a incidência do princípio da exaustão, assegurando, em determinadas circunstâncias, a pretensão legítima em reprimir a circulação de produtos já inseridos no mercado<sup>220</sup>.

Em relação ao caso concreto estudado, a ABF inseriu o produto Ovomaltine no mercado legitimamente (sem afronta ao contrato de licença de uso de marca celebrado com o McDonald’s), o qual foi utilizado de forma igualmente legítima

<sup>216</sup> TJSP; 994090393520; Relator (a): Desembargador Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10 nov. 2010; Data de Publicação: 17 nov. 2010.

MARCA - Titularidade diante registro junto ao INPI - Indevida utilização a gerar vedação quanto ao ato - Pretensão que não se sustenta - Importação paralela - Possibilidade - Livre concorrência entre produtos autênticos da mesma marca, de origens diversas - Princípio da exaustão - Liberdade de comércio - Sentença confirmada - RECURSO NÃO PROVIDO.

<sup>217</sup> PORANGABA, Luis Henrique. Princípio da exaustão e os direitos residuais sobre a marca. *Revista de Propriedade Intelectual*: Revista Especial de Propriedade Intelectual: Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região – Julho de 2011. Rio de Janeiro: Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região, 2011. p. 266.

<sup>218</sup> Ibid., p. 269.

<sup>219</sup> Ibid., p. 269.

<sup>220</sup> Ibid., p. 271.

pelas redes de *fast-food* como Bob's, Burger King e Giraffas, isto é, sem que estas violassem os direitos que o McDonald's possui como licenciado exclusivo da marca Ovomaltine no segmento de bebidas. Este quadro acaba por fazer incidir a aplicação do princípio da exaustão, não havendo infração aos direitos residuais marcários.

### 3.3. Observações sobre o Caso Analisado

Por fim, como mencionado no início deste capítulo, serão tecidos alguns comentários acerca das implicações práticas decorrentes do caso concreto analisado. É evidente que, por se tratar de uma opinião, diferentes pontos de vista, críticas e complementos são esperados. As questões a seguir expostas são o resultado da observação do autor, baseadas nas análises e reflexões relacionadas ao presente estudo.

Assim, primeiramente, é inegável que, ao longo dos anos, a relação existente entre o *milk-shake* da rede de lanchonetes Bob's e o achocolatado Ovomaltine, de propriedade da Associated British Foods – ABF – foi se robustecendo, gerando, progressivamente, uma associação entre ambos em relação ao consumidor. Como exposto no início do trabalho, muitos passaram a frequentar as lanchonetes Bob's com o principal objetivo de adquirir o popular *milk-shake* de Ovomaltine<sup>221</sup>.

Esta harmonia entre as marcas Bob's e Ovomaltine elevava a famosa bebida a um patamar diferenciado. Apesar das outras redes de *fast-food* também oferecerem em seus *milk-shakes* o mesmo achocolatado, a vantagem da rede Bob's era evidente. Certamente, um dos fatores que contribuiu para o lugar de destaque foi através do contrato de licença exclusiva de uso da marca Ovomaltine. As peças publicitárias veiculando a bebida e o signo licenciado foram muito bem trabalhadas. É possível talvez, inclusive arriscar a dizer que, durante este vínculo contratual, era praticamente indissociável a relação estabelecida entre ambos, levando-se inclusive a misturar, de certa forma, os sinais distintivos de titularidade da rede Bob's e da ABF através da criação de espécie de uma “nova marca”: *Milk-shake* de Ovomaltine do Bob's.

---

<sup>221</sup> Disponível em: <<https://endeavor.org.br/bobs-mcdonalds-milkshake-ovomaltine/>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

Por todo este conjunto, ainda que posteriormente a relação contratual acima exposta fosse extinta, como de fato ocorreu, o término do vínculo fático entre o produto e a marca licenciada apresenta contornos muito mais complexos e difíceis de dissociar. Isto porque os terceiros afetados pelo negócio jurídico até então existente, em especial os consumidores, não necessariamente vão deixar de relacionar o *milk-shake* de Ovomaltine e a marca Bob's apenas pelo simples fato do vínculo jurídico ter sido rompido. A realização de um trabalho publicitário incessante torna-se, neste ponto, imperativa pelo novo licenciado.

Exatamente por este motivo, quando o McDonald's assumiu a posição de licenciado exclusivo do uso da marca Ovomaltine para identificar seu *milk-shake*, foram promovidas diversas campanhas publicitárias nos mais variados meios de comunicação. Por outro lado, a ex-licenciada, observando a possível ameaça ao seu conceituado produto se defendeu utilizando os mesmos instrumentos de persuasão.

Este embate entre McDonald's e Bob's era esperado, porém, o que talvez o primeiro não tenha previsto, foi a entrada de outros concorrentes nas disputas publicitárias, como Burger King e Giraffas<sup>222</sup>. Com isto, um fato desconhecido por muitos veio à tona: todas estas redes utilizam o achocolatado Ovomaltine em seus *milk-shakes*, com a única diferença de que o McDonald's (e, anteriormente, o Bob's) está autorizado a veicular a marca licenciada ao seu produto.

A situação descrita no parágrafo acima favoreceu a posição do Bob's na medida em que, com a ratificação indireta do Burger King e Giraffas, apesar do nome de seu lanche ter sido alterado para *milk-shake* Crocante, os ingredientes utilizados não foram alterados, mantendo o seu sabor diferenciado. Repetindo o que foi dito pelo diretor geral da rede Bob's, Marcello Farrel: “As nossas pesquisas apontam que o Bobs é **top of mind** [grifei] na categoria de **shakes** [grifei] e não o insumo (Ovomaltine). É a nossa fórmula que é considerada imbatível”<sup>223</sup>.

Devido aos motivos acima expostos, é provável que o trabalho em matéria publicidade desenvolvido pelo McDonald's tenha que ser muito bem orquestrado para retirar a predileção dos consumidores em relação ao *milk-shake* do Bob's, que, independente do nome, contém o achocolatado Ovomaltine. É uma tarefa que

---

<sup>222</sup> Disponível em: <<http://www.ovomaltine.com.br/#!/historia/brasil>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

<sup>223</sup> Disponível em: <<http://www.gazetadopovo.com.br/economia/a-treta-do-milk-shake-marcas-se-alfinetam-na-internet-apos-ovomaltine-mudar-de-dono-bseqv47eaoshj7l55vt1d8hza>>. Acesso em: 27 jan. 2018.

demanda investimento e risco consideráveis, além de levar tempo para, talvez, surtir os efeitos esperados.

## CONCLUSÃO

Incontáveis negócios jurídicos são celebrados a cada instante e a preocupação com as implicações deles decorrentes não deve passar despercebida. Não são apenas as partes que são influenciadas pelos contratos ajustados, atingindo também terceiros.

O caso concreto analisado, isto é, os contratos de licença exclusiva de uso da marca Ovomaltine, o primeiro celebrado entre a Associated British Foods – ABF – e a rede de lanchonete Bob's, e o segundo, em momento posterior, entre a primeira e o McDonald's, evidencia consequências sentidas tanto pelo licenciante e por seus licenciados, quanto pelos consumidores, o que implica na necessidade de impor obrigações entre os próprios contratantes, bem como destes para com terceiros.

Para a melhor visualização destas consequências, foram abordados pontos considerados importantes para o desenvolvimento do trabalho. Em um primeiro momento, foi abordado o conceito de marca, bem como suas funções, a fim de fornecer subsídios para a compreensão do caso analisado. Posteriormente, o estudo do contrato de licença de uso de marca em si permitiu a identificação de uma série de fatores que afetam a sua execução, gerando efeito entre as partes e, inclusive, em relação a terceiros.

O último capítulo buscou utilizar as informações expostas ao longo dos capítulos para levar a reflexões acerca dos negócios jurídicos acima mencionados. Além disto, foram ainda apontados os institutos da boa-fé objetiva e do princípio da exaustão dos direitos marcários como componentes do contexto em que os contratos de licença de uso de marca analisados se situam.

Por todo o exposto, infere-se que cláusulas bem estruturadas e a fiel observação dos deveres derivados direta ou indiretamente da relação contratual colaboraram para o alcance do fim pretendido pelas partes. Porém, apesar dos aspectos jurídicos serem de extrema relevância, implicações práticas também produzem efeitos que afetam o acordo celebrado. Como se procurou demonstrar, questões psicológicas, publicitárias e mercadológicas são capazes de superar o pretendido pelo texto acordado pelas partes. Não é possível desempenhar o objeto contratual dissociado da realidade em que está inserido.

Por isto, é necessário avaliar com cautela, dentro do possível, todas as possíveis implicações ao celebrar um negócio jurídico. Ainda que haja instrumentos de ordem jurídica que protejam as partes, situações fáticas são capazes de minimizar ou até desprezar tal proteção. O contrato visa assegurar os direitos das partes, porém é a maneira como o instrumento contratual interage com o mundo dos fatos que determinará seu real êxito.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual: tomo IV*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.

BERTONE, Luis Eduardo; CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. 2ª ed. Buenos Aires: Editorial Helialista, 2003.

BEYRUTH, Viviane. *Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. v. II, t. II: das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CUNHA, Renata Cavalcante Carneiro da Cunha. Cadê o Meu/Nosso Milk-Shake de Ovomaltine?. *Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*. nº 145 – Nov/Dez de 2016. Rio de Janeiro: ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2016.

DAVID-CONSTANT, Simone. La bonne foi: une mer sans rivages In: *La bonne foi (actes du colloque organisé par la Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège)*, Simone David-Constant (org.), Liège: A.S.B.L. Editions du Jeune Barreau de Liège, 1990 Apud. NEGREIROS, Teresa. *Teoria do contrato: novos paradigmas*. Rio de Janeiro, São Paulo e Recife: Renovar, 2006.

Disponível em: <<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-classico-milk-shake-troca-de-maos,10000075649>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

Disponível em: <<http://www.burgerking.com.br/menu-item/bk-mix-ovomaltine>>. Acesso em: 28 jan. 2018.

Disponível em: <<http://www.ovomaltine.com.br/#!/historia/brasil>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

Disponível em: <<http://www.ovomaltine.com.br/#!/historia/comeco>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

Disponível em: <<http://www.ovomaltine.com.br#!/historia/sucesso>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

Disponível em: <<https://www.ovomaltine.com/about-us/our-history>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

Disponível em: <<http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/09/mcdonalds-tira-milk-shake-de-ovomaltine-do-bobs.html>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

Disponível em:  
<[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709\\_An%C3%A1lise\\_do\\_requisito\\_de\\_distintividade\\_do\\_sinal\\_marc%C3%A1rio](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio)>. Acesso em: 18 fev. 2018.

Disponível em: <<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/05/ovomaltine-no-existe-igual.html>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

Disponível em: <<http://portaldapropaganda.com.br/noticias/7999/hit-embala-nova-campanha-do-mcdonalds-para-mcshake-ovomaltine/>>. Acesso em: 27 jan. 2018.

Disponível em:  
<[http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/13/volumeI/10anosdocodigocivil\\_61.pdf](http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/13/volumeI/10anosdocodigocivil_61.pdf)>. Acesso em: 04 ago. 2018.

Disponível em: <<http://www.gazetadopovo.com.br/economia/a-treta-do-milk-shake-marcas-se-alfinetam-na-internet-apos-ovomaltine-mudar-de-dono-bseqv47eaoshj7l55vt1d8hza>>. Acesso em: 27 jan. 2018.

Disponível em: <<https://endeavor.org.br/bobs-mcdonalds-milkshake-ovomaltine/>>. Acesso em: 19 jan. 2018.

Disponível em: <[https://twitter.com/mcdonalds\\_br/status/775890572313714688](https://twitter.com/mcdonalds_br/status/775890572313714688)>. Acesso em: 21 jan. 2018.

Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/economia/bobs-x-mcdonalds-concorrencia-entra-na-guerra-do-ovomaltine/>>. Acesso em: 21 jan. 2018.

Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/economia/milk-shake-de-ovomaltine-do-bobs-agora-se-chama-crocante/>>. Acesso em: 27 jan. 2018.

Disponível em:  
<<https://www.facebook.com/bobsbrasil/photos/a.234186663258320.70180.226077797402540/1270848022925507/?type=3>>. Acesso em: 21 jan. 2018.

Disponível em:

<<https://www.facebook.com/BurgerKingBrasil/posts/1203060663049599:0>>. Acesso em: 21 jan. 2018.

Disponível em: <<https://www.facebook.com/redegiraffas/posts/10153859149292606>>.

Acesso em: 21 jan. 2018.

Disponível em: <<https://www.giraffas.com.br/cardapio/sobremesas/petit-gateau-ovomaltine>>. Acesso em: 28 jan. 2018.

MANIATIS, Spyros M. Trade mark rights – a justification based on property. In: *Trade-mark and unfair competition law: v. I: themes and theories*. Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar Publishing Limited, 2014.

MARTINS-COSTA, Judith. *A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação*. São Paulo: Marcial Pons, 2015.

MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on trademarks and unfair competition*. v. 1. Estados Unidos da América: West: a Thomson Reuters business, 2009.

MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on trademarks and unfair competition*. v. 2. Estados Unidos da América: West: a Thomson Reuters business, 2009.

NEGREIROS, Teresa. *Teoria do contrato: novos paradigmas*. Rio de Janeiro, São Paulo e Recife: Renovar, 2006.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. v. III: Contratos. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.

PORANGABA, Luis Henrique. Princípio da exaustão e os direitos residuais sobre a marca. *Revista de Propriedade Intelectual: Revista Especial de Propriedade Intelectual: Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região – Julho de 2011*. Rio de Janeiro: Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região, 2011.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. *Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

SHUY, Roger. *Linguistic battles in trademark disputes*. Nova York: Palgrave Macmillan, 2002.

STJ; REsp 1315621/SP; Relator (a): Ministra Nancy Andrighi; Órgão Julgador: 3ª Turma; Data do Julgamento: 04 jun. 2013; Data de Publicação: 13 jun. 2013.

TJRS; AC 70049469778; Relator (a): Desembargador Bayard Ney de Freitas Barcellos; Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 11 dez. 2013; Data de Publicação: 18 dez. 2013.

TJSP; 994090393520; Relator (a): Desembargador Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10 nov. 2010; Data de Publicação: 17 nov. 2010.

TJSP; Apelação Com Revisão 9099606-82.1999.8.26.0000; Relator (a): José Reynaldo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 18 mai. 2005; Data de Registro: 23 mai. 2005.

TRF-2; AC 0002463-57.2011.4.02.5101; Relator (a): Desembargador Federal Antonio Ivan Athié; Órgão Julgador: 1ª Turma Especializada; Data do Julgamento: 24 mai. 2017.

TRF-2; AG: 201002010124604; Relator (a): Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado; Órgão Julgador: 1ª Turma Especializada; Data do Julgamento: 14 dez. 2010; Data de Publicação: 31 jan. 2011.

TRF2; Emb.Decl. na Apelação nº 0022677-98.2013.4.02.5101 Relator (a): Desembargadora Federal Simone Schreiber; Órgão Julgador: 2ª Turma Especializada; Data do Julgamento: 03 out. 2016.