



**UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB**  
**CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS – CCJ**  
**COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO – CAMPUS JOÃO PESSOA**  
**COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA**

**LUCIANO SAMUEL DOIA DE PAULA**

**LIMITES ENTRE O PARASITISMO MARCÁRIO E A LIBERDADE DE  
EXPRESSÃO**

**JOÃO PESSOA**  
**2022**

**LUCIANO SAMUEL DOIA DE PAULA**

**LIMITES ENTRE O PARASITISMO MARCÁRIO E A LIBERDADE DE  
EXPRESSÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito de João Pessoa do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba como requisito parcial da obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Orientador: Dr. André Luiz Cavalcanti Cabral

**JOÃO PESSOA  
2022**

**P324L PAULA, LUCIANO SAMUEL DOIA DE.**

**LIMITES ENTRE O PARASITISMO MARCÁRIO E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO / LUCIANO SAMUEL DOIA DE PAULA. - JOÃO PESSOA, 2022.**

**57 F. : IL.**

**ORIENTAÇÃO: ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL.  
TCC (GRADUAÇÃO) - UFPB/CCJ.**

**1. DIREITO EMPRESARIAL. 2. DIREITO CONSTITUCIONAL.  
3. DIREITO DAS MARCAS. 4. PARASITISMO MARCÁRIO. 5.  
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. I. CABRAL, ANDRÉ LUIZ  
CAVALCANTI. II. TÍTULO.**

**UFPB/CCJ**

**CDU 34**

**LUCIANO SAMUEL DOIA DE PAULA**

**LIMITES ENTRE O PARASITISMO MARCÁRIO E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito de João Pessoa do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba como requisito parcial da obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Orientador: Dr. André Luiz Cavalcanti Cabral

**DATA DA APROVAÇÃO: 12 DE DEZEMBRO DE 2022**

**BANCA EXAMINADORA:**

**Prof. Dr. ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL  
(ORIENTADOR)**

**Prof<sup>ª</sup>. Dr<sup>ª</sup>. MARILIA MARQUES REGO VILHENA  
(AVALIADORA)**

**Prof<sup>ª</sup>. JÉSSICA ALVES DE SOUZA  
(AVALIADORA)**

*Esta monografia é dedicada à toda minha família,  
em especial, minha avó, Teresa Maria (in  
memorian).*

## AGRADECIMENTOS

O trabalho que aqui está finalizado é fruto de uma longa e árdua caminhada, de um pequeno aprendiz, que buscou, a todo instante, honrar tantos ensinamentos, momentos de tensão e desafios, abdições e, finalmente, a conquista.

O maior dos agradecimentos devo a Deus, que me deu a graça de aventurar-me no misterioso mundo do saber e que em todo instante, foi o meu norte, guiando-me nas diversas escolhas e caminhos. Aos meus familiares, meu pai, Luciano Ramos, minha mãe, Rosemary Doia e minha irmã, Luize Marry, que em todos os momentos foram o apoio e o suporte necessário para enfrentar toda essa longa caminhada de cinco anos nas cadeiras da academia. Através do amor, dos direcionamentos e do incentivo, esta conquista se estende a vocês.

Aos meus queridos professores que me guiaram nesta longa e desafiadora caminhada. A minha banca examinadora, composta por profissionais de extremo gabarito, pessoas essenciais na minha trajetória, a professora Marília Vilhena, que com o seu jeito único e o seu carisma, conquistou de mim a mais pura e sincera admiração, desde as primeiras aulas, no terceiro período, passando pelos dias atuais e olhando para o futuro, sempre será uma grande mentora em minha vida. A Jessica Alves, uma pequena alma que revela-se grandiosa diante suas virtudes e que, inesperadamente, pelos caminhos da vida, ensina-me com o seu sim a deixar rasto por onde passar e amar o Direito com o olhar poeta. Ao meu orientador, André Cabral, pessoa pela qual nutro profundo respeito e afeto, meu sincero agradecimento, por me acompanhar durante toda a graduação, desde o quarto período, passando pela monitoria e dando-me oportunidades que sempre buscarei honrá-las.

Agradecimentos também à minha namorada, por ter sido um suporte fundamental e incentivo durante a caminhada. Aos meus amigos, que sempre confiaram em mim, estando juntos em todos os momentos e que também são responsáveis por esta conquista.

Às cadeiras da Universidade Federal da Paraíba, o eterno agradecimento por marcar e possibilitar a conquista deste pequeno aprendiz. Por tudo, o meu muito obrigado!

“Fazei tudo por Amor. – Assim não há coisas  
pequenas: tudo é grande.” (São Josemaria Escrivá).

## RESUMO

O fenômeno do parasitismo marcário vem sendo grande tema de discussão, há muito tempo, pela doutrina empresarial, especialmente quando posto em questão com princípios constitucionais fundamentais, como o princípio da liberdade de expressão. Isso porque o parasitismo marcário é a prática na qual uma empresa se utiliza de sinais e ativos intangíveis de outras empresas com o objetivo de pegar carona no seu sucesso, uma forma de fazer marketing de forma simples e mais barata. Através dessa prática, surge o debate do limite em que até pode ir a prática do parasitismo, em nome da liberdade de expressão, sem que seja considerado crime por concorrência desleal, ensejando o desvio de clientela. Com isso, foram analisados casos práticos que pudessem esclarecer ainda mais e demonstrar os entendimentos judiciais a respeito do tema. Ao abordar uma noção geral de todo o sistema do direito das marcas no ordenamento jurídico brasileiro, o presente trabalho visa a mencionar a importância da diferenciação e da análise de cada caso concreto, para que a repressão ao parasitismo marcário também não seja utilizado como meio que comprometa o princípio constitucional fundamental da liberdade de expressão.

**Palavras-chave:** Direito empresarial. Direito constitucional. Direito das marcas. Parasitismo marcário. Liberdade de expressão.

## ABSTRACT

The phenomenon of trademark parasitism has been a major topic of discussion for a long time by the corporate doctrine, especially when combined with fundamental constitutional principles, such as the principle of freedom of expression. This mostly happens because brand parasitism is nothing more than the practice in which a company uses brands and intangible assets from other companies with the aim of piggybacking on its success, basically, a simple and cheaper way of doing marketing. Because of this practice, the debate arises on the limit to which the practice of parasitism is legal, in the name of freedom of expression, without it being considered a crime due to unfair competition, leading to customer diversion. Furthermore, practical cases that were analysed could clarify even more and demonstrate the understandings regarding this subject. Approaching a common notion of the entire system of the trademark law in the Brazilian legal system, the present work aims to measure the importance of differentiation and analysis of each concrete case, so that the repression of trademark parasitism is not used as a path that compromises the fundamental constitutional principle of freedom of expression.

**Keywords:** Business law. Constitutional right. Trademark law. Trademark parasitism. Freedom of expression.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – MARCAS DE CERTIFICAÇÃO .....	27
FIGURA 2 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE REGISTRO DE MARCA.....	32
FIGURA 3 - QUADRO ESQUEMÁTICO SOBE MARCA DE ALTO RENOME E MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA.....	38
FIGURA 4 - CAMISAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA (NIKE X ADIDAS).....	43
FIGURA 5 - FACHADA DA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS “CAIXAÇA ECONÔMICA.....	46

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

LPI – LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ART - ARTIGO

STF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

STJ – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CF – CONSTITUIÇÃO FEDERAL

## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO .....</b>	<b>11</b>
<b>2 O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO .....</b>	<b>14</b>
2.1 NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FUNDAMENTAL .....	14
2.2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL .....	16
2.3 LIMITAÇÕES DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO .....	19
<b>3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O DIREITO MARCÁRIO.....</b>	<b>23</b>
3.1 NOÇÕES GERAIS SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL .....	24
3.2 NOÇÕES GERAIS SOBRE MARCA COMO BEM INTANGÍVEL DA EMPRESA.....	25
3.3 PROCEDIMENTO PARA O REGISTRO DA MARCA .....	30
3.4 PROTEÇÃO CONFERIDA ATRAVÉS DO REGISTRO DE MARCA .....	33
3.5 MARCA DE ALTO RENOME VERSUS MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA	37
3.6 USO INDEVIDO DE MARCA JÁ REGISTRADA.....	39
<b>4 CONCORRÊNCIA DESLEAL E O FENÔMENO DO PARASITISMO MARCÁRIO (ANÁLISE CONCEITUAL E JURISPRUDENCIAL).....</b>	<b>40</b>
4.1 CONCORRÊNCIA DESLEAL.....	42
4.2 PARASITISMO MARCÁRIO .....	44
<b>5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>50</b>
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>53</b>

## 1 INTRODUÇÃO

Objeto de estudo da presente monografia, o fenômeno do parasitismo marcário, há muito tempo, é objeto de discussão pelos tribunais e pelas doutrinas jurídicas na seara do direito empresarial, principalmente quando é posto em questão junto com princípios constitucionais fundamentais, como a liberdade de expressão. Isso porque, com o desenvolvimento tecnológico e empresarial, viu-se surgir uma linha bastante tênue entre o combate à prática do parasitismo e o desrespeito ao princípio constitucionalmente resguardado, acarretando muitas vezes na designada colisão de direitos fundamentais, que torna a aplicação legislativa um desafio para os atos jurisdicionais.

A promulgação da Constituição de 1988 expandiu os efeitos dos direitos fundamentais, que passaram das pessoas físicas também para as pessoas jurídicas. Podemos citar como exemplo as empresas que gozam de proteção jurisdicional quanto às marcas, logotipos e até mesmo ao direito de imagem, entre outras garantias. No mesmo sentido, a liberdade de expressão ganhou notoriedade e, por sua natureza de direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, atrai para si, cada vez mais, a justa preocupação na sua eficácia e aplicação, além da busca do sentido mais amplo possível, resguardando, inclusive, as próprias pessoas jurídicas.

Por outro lado, do mesmo modo como ocorre na proteção das pessoas físicas, com as pessoas jurídicas também incide uma limitação implícita ao seu exercício, quando na ocorrência de colisão com outros direitos também resguardados constitucionalmente. No âmbito empresarial, um dos direitos basilares da área, as marcas são consideradas como espécies de guias referenciais, faróis que orientam e incentivam os mais diversos consumidores, diante o vasto mercado.

Dessa forma, ao abordar uma noção geral do sistema vigente do direito marcário, em especial dos efeitos decorrentes do registro da marca, o presente trabalho visa a analisar a diferenciação e os limites existentes, para que a repressão ao fenômeno do parasitismo marcário não seja instrumento que possa comprometer a justa liberdade concorrencial e, mais primordialmente, o direito constitucional à liberdade de expressão.

Assim, dois fenômenos tomam para si grande destaque, pois são práticas que, dependendo do caso concreto, podem ensejar no conflito de marcas e até mesmo no desvio de clientela, sendo elas a concorrência desleal e o parasitismo marcário.

A concorrência desleal, no sistema normativo brasileiro, é tipificada como crime, sendo prevista no artigo 195 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), pois a sua prática

vai contra os bons costumes e a boa-fé, adotando meios anticompetitivos que, observando uma concorrência direta e efetiva entre as empresas envolvidas, pode verificar a ocorrência do desvio de clientela por parte do infrator.

Já para a ocorrência do fenômeno do parasitismo marcário, como já citado anteriormente, é importante analisar duas subdivisões estabelecidas entre os doutrinadores da área: a concorrência desleal parasitária e o mero aproveitamento parasitário. Na primeira subdivisão, a imitação de ativos intangíveis de outra empresa torna possível a confusão de marca entre os consumidores; contudo, não é causa de desvio de clientela. Por outro lado, o mero aproveitamento parasitário não causa desvio de clientela e nem mesmo induz à confusão entre os consumidores.

Diante a problemática exposta, o presente trabalho dispõe como objetivo principal obter uma análise metódica a respeito dos limites estabelecidos que resguardam o direito constitucional da liberdade de expressão, na esfera do direito empresarial, e mais especificamente no direito das marcas, sob o prisma da análise de casos concretos ocorridos no ordenamento jurídico brasileiro, norteando-se através do surgimento dos seguintes problemas que serão analisados no decorrer do trabalho: Em regra, a prática do parasitismo marcário gera algum prejuízo à marca que foi imitada ou à sociedade titular do seu registro? Nos casos analisados no presente trabalho, é possível impedir a conduta das empresas imitadoras com base na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996)?

Nesse sentido, para alcançar esses objetivos, os métodos adotados serão os levantamentos e as revisões literárias através de pesquisas bibliográficas do acervo doutrinário nacional, no ramo empresarial, bem como pesquisas jurisprudenciais da aplicação das normas brasileiras que tratam da liberdade de expressão e do parasitismo marcário, analisando, em especial, casos práticos que envolvem o tema ora estudado.

A importância do tema em questão se justifica na medida em que o mundo empresarial está cada vez mais aberto, dinâmico e sempre um passo à frente da eficácia e da produção legislativa, tornando necessária, cada vez mais, grandes reflexões e análises a respeito do cumprimento de previsões normativas do ordenamento jurídico brasileiro, sem que as atividades empresariais sejam prejudicadas, valorizando princípios norteadores como a livre concorrência e o livre mercado e incentivando o empreendedorismo e a atividade econômica, em especial em uma economia desafiadora como a do Brasil.

Preliminarmente, trataremos do direito constitucional da liberdade de expressão, com destaque para as noções gerais e o tratamento conferido constitucionalmente e seu impacto

na promulgação da Constituição da República do Brasil de 1988, bem como a sua evolução histórica como direito fundamental e as próprias limitações ao seu pleno exercício.

Posteriormente, abordaremos uma visão geral a respeito da propriedade industrial e do direito das marcas como bem intangível da empresa, com foco no procedimento previsto para o registro das marcas e as proteções conferidas a elas, bem como uma rápida análise na diferenciação de marcas como alto renome e notoriamente conhecida.

Por fim, será trabalhado o conceito da concorrência desleal e do fenômeno do parasitismo marcário, a partir da análise de conceitos e jurisprudências, mais fortemente com os casos concretos narrados e estudados, com o objetivo de responder aos questionamentos estabelecidos e elencados para o presente trabalho.

## 2 O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

### 2.1 NOÇÕES GERAIS DE DIREITO FUNDAMENTAL

A atividade de qualquer operador do direito, em especial, em matérias constitucionais, deve-se embasar, fundamentalmente, na valorização e na busca de efetivar e executar, nos tempos atuais, a vontade dos constituintes originários. No decorrer da história, métodos foram utilizados como meios hermenêuticos, na tentativa da aplicação prática das regras jurídicas, em vista a resolução de casos concretos.

Dentre os métodos históricos, destaca-se, até os dias atuais, a elevação dos princípios e das regras com os mesmos status de norma jurídica, o que torna importante uma rápida noção a respeito desses dois instrumentos.

As regras são entendidas como mecanismos que enquadram um fato concreto à previsão normativa, produzindo assim um certo resultado pretendido, sendo objetivo e aplicável sob determinada situação. De outro modo, Barroso, irá dispor:

Princípios, por sua vez, expressam valores a serem preservados ou fins públicos a serem realizados. Designam, portanto, "estados ideais", sem especificar a conduta a ser seguida. A atividade do intérprete aqui será mais complexa, pois a ele caberá definir a ação a tomar. E mais: em uma ordem democrática, princípios frequentemente entram em tensão dialética, apontando direções diversas. (BARROSO, 2004).

Dessa maneira, como bem leciona o autor citado, percebe-se que os próprios princípios fundamentais, estabelecidos na constituição frequentemente colidem uns com os outros, expressando valores diversos e distintos, necessitando de uma análise mais criteriosa e detalhada por parte dos intérpretes. Porém, o cometimento das colisões não se verifica apenas na seara dos princípios em si, mas também é possível constatar a efetivação da colisão entre os próprios direitos também considerados e tratados como fundamentais.

Entendem-se como direitos fundamentais os previstos e normatizados entre os artigos 5º ao 17º da Constituição da República de 1988. São um conjunto de garantias e prerrogativas inerentes aos cidadãos, com o objetivo de garantir a liberdade do indivíduo e assim limitar o poder estatal.

Com as mesmas características normativas dos princípios - na verdade, como uma concretização do princípio da dignidade da pessoa humana - colocam-se boa parte dos direitos fundamentais, cuja proteção foi alçada ao centro dos sistemas jurídicos contemporâneos. **Princípios e direitos previstos na Constituição entram muitas vezes em linha de colisão, por abrigarem valores contrapostos e igualmente relevantes. como por exemplo: livre iniciativa e proteção do consumidor, direito**

**de propriedade e função social da propriedade, segurança pública e liberdades individuais, direitos da personalidade e liberdade de expressão.** O que caracteriza esse tipo de situação jurídica é a ausência de uma solução em tese para o conflito. fornecida abstratamente pelas normas aplicáveis. (BARROSO, 2004) (Grifo nosso).

Verifica-se que, na tentativa da concretização e efetivação de direitos, colisões ocorrem não apenas entre os princípios, mas também entre estes e os direitos fundamentais, como o direito/princípio da liberdade de expressão e o direito da personalidade, em especial, o direito marcário no âmbito do direito empresarial, como o objeto do presente trabalho.

A partir da promulgação da Constituição da República do Brasil de 1988, o país viu instaurado, em seu ordenamento jurídico, diversos direitos fundamentais com o objetivo de garantir aos cidadãos brasileiros uma Carta Magna democrática e que os permitissem a máxima efetivação dos direitos, sem impedir o exercício do direito de outrem, dando fundamento ao Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, direitos fundamentais essenciais passaram a dirigir e balizar a vida dos cidadãos, com características inerentes aos brasileiros, sendo eles inatos, absolutos, invioláveis (intransferíveis) e imprescritíveis.

O artigo 5º da Constituição da República possui, em sua redação normativa, a previsão dos denominados direitos e deveres individuais e coletivos, enunciando, desde o seu início, o direito de igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

Ademais, todos os direitos fundamentais são inspirados na dignidade da pessoa humana e na valorização do ser humano, como detentor nato de inúmeros direitos que devem ser assegurados perante a sociedade e ao próprio poder estatal.

Contudo, além dos direitos elencados no artigo 5º, que resguardam os direitos fundamentais das pessoas físicas, a Constituição Federal de 1988 tratou de estender os direitos e os princípios também para as próprias pessoas jurídicas, garantindo e assegurando a proteção jurisdicional.

A pesquisa no texto constitucional mostra que vários dos direitos arrolados nos incisos do art. 5º se estendem às pessoas jurídicas, tais como o princípio da isonomia, o princípio da legalidade, o direito de resposta, o direito de propriedade, o sigilo da correspondência e das comunicações em geral, a inviolabilidade do domicílio, a garantia do direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, assim como a proteção jurisdicional e o direito de impetrar mandado de segurança. **Há até direito que é próprio de pessoa jurídica, como o direito à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos (logotipos, fantasias, p. ex.). Mas as empresas de capital estrangeiro, incluindo as multinacionais, não se beneficiam desses direitos e garantias constitucionais individuais, salvo, no que tange a marcas, nomes e signos, proteção de direito internacional.** (SILVA, 2018) (Grifo nosso).

Como mencionado, direitos e garantias constitucionais previstos na Constituição de 1988 tiveram seus efeitos e seus alcances ampliados também para as pessoas jurídicas, como as próprias empresas que atualmente possuem, dentre outros, os direitos resguardados à propriedade das marcas, aos nomes empresariais e seus signos distintivos, como logotipos, fantasias e até mesmo direito de imagem.

Assim, resta claro que o ordenamento jurídico brasileiro resguarda e garante os efeitos dos direitos e das garantias constitucionais que passaram a alcançar, da mesma forma, as pessoas jurídicas. Entre os direitos respaldados pela Constituição, destaca-se o objeto do presente estudo, o direito à liberdade de expressão que incide em todo o ordenamento e nas relações jurídicas do direito pátrio.

## 2.2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL

No decorrer da história, os direitos foram sendo garantidos e respeitados de forma gradual e recebendo diversos tratamentos jurídicos pelos mais variados ordenamentos no mundo. Durante algumas fases da história, os direitos foram respeitados e tiveram sua importância elevada; já em outros, como nos períodos de guerra, os direitos foram afastados e as suas eficácias foram ameaçadas e até desconsideradas no cenário jurídico e social.

Com o intuito de estudar e melhor compreender os momentos históricos do constitucionalismo e da consagração dos direitos no mundo, a doutrina resolveu dividi-los em gerações. Contudo, não é pacífico a aceitação do termo “geração”, pois, algumas correntes doutrinárias mais modernas entendem que o termo fomenta uma errônea compreensão de substituição dos direitos no decorrer do tempo, o que efetivamente não ocorreu. Assim, atualmente, o termo mais adequado a se utilizar para compreender a evolução do constitucionalismo são as chamadas “dimensões” dos direitos fundamentais.

Dessa forma, a primeira geração dos direitos fundamentais inaugura o movimento constitucionalista. Associado à independência dos Estados Unidos e à Revolução Francesa, a geração mencionada diz respeito às liberdades civis e políticas, consagrando uma prestação negativa do poder do Estado, respeitando e valorizando a liberdade pública, civil e política do indivíduo. Aqui, como será explorado posteriormente, são enquadrados os direitos da proteção à vida, à liberdade de locomoção e o próprio direito da liberdade de expressão, objeto do presente estudo.

Já os direitos de segunda dimensão, inspirados na Constituição Mexicana de 1917, dizem respeito às prestações positivas do Estado, resguardando e valorizando a proteção aos direitos sociais, econômicos e culturais, transcendendo a individualidade e buscando a melhor qualidade de vida social para todos.

Por seu turno, os direitos de terceira dimensão são os denominados direitos difusos, pertencentes a uma coletividade de indivíduos, numa sociedade organizada e inspirados com o fim da Segunda Guerra Mundial.

A liberdade, por sua vez, foi disseminada ao longo do tempo como um grande valor jurídico e humano que atraía para si as atenções e os espaços nas normativas legais fundamentais, não sendo, entretanto, a sua concepção objeto de consenso. Benjamim Constant defendia a existência de duas espécies de liberdades: liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos. Quanto à primeira:

[...] consistia em exercer coletiva, mas diretamente, várias partes da soberania inteira, em deliberar na praça pública sobre a guerra e a paz, em concluir com os estrangeiros tratados de aliança, em votar as leis, em pronunciar julgamentos, em examinar as contas, os atos, a gestão dos magistrados. (CONSTANT, 1985).

Sendo a primeira considerada liberdade política, a segunda é mais voltada ao indivíduo, nos valores da livre iniciativa, do direito à liberdade de expressão, do direito de ir e vir. A distinção, para Constant, é necessária para destacar as mutações na concepção de liberdade em relação ao mundo antigo e ao mundo moderno.

Já para Montesquieu, a liberdade, na sua concepção positiva, pode ser entendida como:

[...] o direito de fazer tudo aquilo que as leis facultam [...] A liberdade consiste principalmente em não poder ser forçado a fazer uma coisa que a lei não ordena; e só nos encontramos nessa situação porque somos governados por leis civis; somos [...] livres porque vivemos sob leis civis. (MONTESQUIEU, 2002).

No entendimento de Locke, a liberdade já era atrelada às faculdades legais constituídas pelo legislador:

A liberdade do indivíduo na sociedade não deve estar subordinada a qualquer poder legislativo que não aquele estabelecido pelo consentimento na comunidade, nem sob o domínio de qualquer vontade ou restrição de qualquer lei, a não ser aquele por tal legislativo conforme o crédito que lhe foi confiado. (LOCKE, 2002).

Essa visão da liberdade ganhou força e desenvolveu grande parte das civilizações ocidentais, atingindo seu ápice na constituição dos estados de direito. Quanto ao poder imperioso estatal, pode-se relacionar a liberdade como instrumento garantidor do cidadão à segurança de poder atuar e expressar-se sem qualquer tipo de resistência ou opressão. Do mesmo modo, também pode ser analisado como um direito positivo do indivíduo ao passo em que garante a este a liberdade de atuação e produção em harmonia com o seu próprio interesse e pensamento. É através do campo democrático que, como garantia essencial e maior dos direitos fundamentais, a liberdade do indivíduo se perfaz, se concretiza e encontra seu eficaz fundamento.

No entendimento de Kant, a liberdade é a propriedade da vontade, no sentido em que: “A vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos, enquanto racionais, e liberdade seria a propriedade desta causalidade, pela qual ela pode ser eficiente, independentemente de causas estranhas que a determinem” (KANT, 2007).

Em um regime republicano, como o do Brasil, um dos direitos basilares e que serve como corolário do Estado Democrático de Direito e da própria democracia, a liberdade de expressão é essencial na tutela do direito fundamental à exposição de opiniões e qualquer manifestação de pensamento humano.

O constituinte originário da CF de 1988, tratou de privilegiar este direito fundamental, normatizando-o e resguardando sua importância por meio da previsão, em especial, nos incisos IV, V e IX, do artigo 5º da Carta Magna.

Art. 5º (...)

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

(...)

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral, ou à imagem;

(...)

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

De modo geral, a liberdade de expressão pode ser entendida como um grande arcabouço de outras liberdades e direitos fundamentais, relacionadas à comunicação, que podem ser expressas sob diversas formas.

Segundo o doutrinador constitucionalista José Afonso da Silva, em uma de suas obras:

A liberdade de comunicação consiste num conjunto de direitos, formas, processos e veículos, que possibilitam a coordenação desembaraçada da criação, expressão e

difusão do pensamento e da informação. É o que se extrai dos incisos IV, V, IX, XII, e XIV do art. 5º combinados com os arts. 220 a 224 da Constituição. Compreende ela as formas de criação, expressão e manifestação do pensamento e de informação, e a organização dos meios de comunicação, esta sujeita a regime jurídico especial. (SILVA, 2018).

Portanto, verifica-se claramente que o direito à liberdade de expressão é e deve ter o sentido mais amplo possível, reunindo diversos outros direitos fundamentais, devendo, do mesmo modo, ser considerado como um princípio constitucional. Deve também, ao seu passo, ter a mais ampla aplicabilidade e extensão, resguardando, inclusive, as próprias pessoas jurídicas.

### 2.3 LIMITAÇÕES DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Partindo da teoria do autor constitucionalista Robert Alexy, é pacífico de que o direito da liberdade de expressão, bem como todos os outros direitos fundamentais, também deve ser interpretado como princípio constitucional fundamental.

No ordenamento jurídico brasileiro, para a efetivação da aplicação dos direitos fundamentais, são reconhecidas as teorias da eficácia horizontal e eficácia vertical dos direitos fundamentais. Surgidas na Alemanha pós-guerra, as teorias visam a observação e a segurança dos direitos fundamentais nas relações jurídicas, a depender dos sujeitos envolvidos. A teoria da eficácia vertical preconiza o respeito e a seguridade dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre o Estado e o cidadão. Por outro lado, a eficácia horizontal garante a observância dos direitos fundamentais nas relações privadas, entre duas pessoas distintas.

No campo doutrinário fala-se inclusive em uma terceira teoria, a denominada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ocorrida nas relações jurídicas entre particulares, porém, cada um com poderes e status distintos.

No que tange as limitações da liberdade de expressão, é absolutamente necessário atentar-se de que tais restrições sempre devem ser vistas como exceções à regra. Se por um lado, é importante observar as restrições necessárias para que a liberdade de expressão não se torne uma espécie de “sobredireito”, por outro, também é necessário que a premissa do caráter excepcional da limitação seja unânime e pacífica entre os magistrados. Segundo o entendimento e interpretação do ex-Ministro do STF, Marco Aurélio Mello, os limites à liberdade de expressão apenas podem afetar “manifestação que seja exacerbadamente agressiva, fisicamente contundente ou que exponha pessoas a situações de risco iminente” (MELLO, 2004).

Dessa forma, qualquer liberdade fundamental, em especial, a liberdade de expressão, só deve ser limitada na medida em que a sua restrição proporcional acarrete na efetivação de outros direitos constitucionais.

E por ser considerada exceção, as possíveis limitações devem ser muito bem definidas e fundamentadas, não restringindo em absoluto o referido direito. Ademais, em que pese o princípio da autonomia das vontades entre os particulares e ainda a autorregulação do mercado, a atuação do poder estatal se mostra necessária para buscar e assegurar o equilíbrio possível na efetivação dos direitos fundamentais. Conforme Machado (2002), “a correção das falhas de mercado pode e deve assumir um papel de relevo na disciplina dos meios de comunicação social, em que os perigos de concentração, manipulação e abuso dos poderes privados são significativos”.

Contudo, as condicionantes observadas para a efetivação das limitações devem ser analisadas com cautela e através de uma rigorosa análise dos seus impactos limitativos, que podem, ocasionalmente, atingir outros conteúdos básicos dos direitos fundamentais, configurando-se uma espécie de censura.

Assim, é fundamental que seja considerada e garantida a mais ampla liberdade de expressão, sem, contudo, considerá-la absoluta, como também nenhum outro direito deve ser, tendo em vista que é necessário resguardar, do mesmo modo, a eficácia e a aplicabilidade de todas normas e princípios fundamentais, em especial, sem ensejar e potencializar nas suas colisões.

Ademais, vindo a ocorrer o choque de normas e princípios fundamentais, é pacífico o entendimento de que se deve adotar a ponderação dos direitos dos envolvidos no caso concreto, sendo avaliado qual o limite até onde determinado direito deve ter soberania e aplicabilidade.

Desse modo, não sendo possível considerar e aplicar os direitos fundamentais como regras absolutas, é necessário reconhecer a necessidade de utilizar do meio da ponderação, através da limitação legal aduzida pela Constituição Federal ou até mesmo por meio de legislação infraconstitucional.

Nesses termos, para a doutrina dominante, falar em direito de expressão ou de pensamento não é falar em direito absoluto de dizer tudo aquilo ou fazer tudo aquilo que se quer. De modo lógico-implícito a proteção constitucional não se estende à ação violenta. Nesse sentido, para a corrente majoritária de viés axiológico, a liberdade de manifestação é limitada por outros direitos e garantias fundamentais como a vida, a integridade física, a liberdade de locomoção. Assim sendo, embora haja liberdade de manifestação, essa não pode ser usada para manifestação que venham a desenvolver

atividades ou práticas ilícitas (antissemitismo, apologia ao crime etc...). (FERNANDES, 2011).

Pode-se entender a ponderação como uma técnica judicial que se aplica na resolução de casos complexos, em que um mesmo caso concreto exige e fomenta uma colisão de normas de mesma hierarquia e que buscam soluções distintas, exigindo uma certa espécie de balanceamento com o conjunto de princípios envolvidos, os valores, as normas e o próprio caso concreto.

Alguns doutrinadores descrevem a técnica da ponderação a partir de três etapas que devem ser seguidas. A primeira, seria exatamente a identificação das normas que podem ser aplicadas ao caso e as possíveis colisões que eventualmente possam ser desenvolvidas. Na segunda etapa, exige-se uma maior compreensão das circunstâncias do caso concreto a partir das interações existentes com as normas cabíveis. Por fim, na terceira etapa do processo de ponderação, é necessário analisar o conjunto de normas e a aplicação delas no caso concreto, atentando-se para a repercussão da decisão nos limites principiológicos previstos, que podem ter sua incidência minorada ou majorada, a depender das circunstâncias reais.

Ademais, um grande desafio para os legisladores e os magistrados se encontra no fato de que mesmo que se atente para a proporcionalidade e a ponderação, ainda resta grande insegurança na aplicação das normas, visto seus critérios subjetivos e valorativos que nortearão a referida ponderação, não sendo possível, muitas vezes, que se conclua e alcance uma decisão plenamente justa e eficaz, uma vez que o aplicador da norma decidirá ponderando a colisão dos direitos de acordo com as valorações pessoais que atribuir a cada direito.

“Em suma, pode-se, desde já, inferir que a aplicação da máxima da proporcionalidade por via da análise das três máximas parciais, como diz Alexy, são importantes para dirigir, circunscrever, orientar a explicação da escolha, no caso concreto, acerca da primazia de um direito fundamental sobre outro. Contudo, o estudo da adequação da solução, da necessidade e da correspondência justa ao fim almejado não são suficientes para dotar este juízo de ponderação de objetividade, de certeza, pois, a cada intérprete uma ponderação, segundo a sua própria percepção do peso que possui cada direito fundamental e o valor que encerra” (REALE JÚNIOR, 2010).

Mister ressaltar, contudo, que toda e qualquer restrição na utilização da ponderação dos direitos/princípios fundamentais, deve ser tratada e garantida como exceção à garantia da máxima efetivação dos direitos, em especial, como objeto do presente trabalho, dos direitos de liberdade de expressão. Deste modo, é imprescindível o cuidado e o discernimento em não impor uma espécie de “sobredireitos”, que esteja acima de outros, como também é essencial

para o estado democrático de direito, o respeito à premissa do caráter excepcional da restrição de sua eficácia.

No ordenamento jurídico pátrio, pode-se verificar inúmeros julgados que trabalham com a técnica mencionada, necessitando da aplicação da ponderação ao caso concreto que envolva colisão de direitos fundamentais com sentidos e direções diversas, objetivando, exatamente, que nenhum direito sobressaia aos demais e ao mesmo tempo, se efetive a máxima eficácia de todos.

**APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (...) Nas hipóteses como a dos autos, em que se verifica o confronto entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade da pessoa natural envolvida, cabe ao Magistrado, por meio da ponderação, avaliar qual deve ser preponderante no caso concreto, ainda quando se trate de pessoa pública. 4. Há de se reconhecer, no caso, o excesso no exercício da liberdade de expressão, levando à violação dos direitos da personalidade do autor, resultando em inegável prejuízo à sua honra e, em especial, à sua imagem. (...) (TJ-DF 20160110985528 DF 0027875-14.2016.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 16/05/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/06/2018 . Pág.: 204/207) (GRIFO NOSSO).**

**EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONAIS - PONDERAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA DEFINIÇÃO - DIGNIDADE HUMANA - SAÚDE - TRANQUILIDADE - TRABALHO - LIVRE INICIATIVA -SUSTENTO PRÓPRIO -- Havendo colisão entre direitos fundamentais é pertinente a utilização de técnicas de ponderação entre princípios com base na proporcionalidade e razoabilidade. (...) (TJ-MG - AC: 10000205949183006 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022) (GRIFO NOSSO).**

Verifica-se que a aplicação das técnicas de ponderação por meio da proporcionalidade e razoabilidade abarca todas as áreas do ordenamento jurídico, com o seu núcleo central no direito constitucional, sendo um instrumento de efetivação de direitos sem que haja a supressão de outros. No direito empresarial, o direito fundamental da liberdade de expressão ganhou destaque e vem tomando espaço em decisões jurisprudenciais, as quais ainda não unificaram o entendimento a respeito dos limites existentes em casos envolvendo o fenômeno do parasitismo marcário, como será melhor demonstrado no decorrer do presente trabalho.

### 3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O DIREITO MARCÁRIO

Com as diversas mudanças e evoluções decorrentes da revolução mercantil, a propriedade industrial emerge como um dos pilares do direito empresarial, constituindo-se como um arcabouço de proteção ao direito exclusivo de exploração do objeto assegurado, prevendo, inclusive, instrumentos e meios legais e viáveis para a satisfação do referido direito.

Na história do ordenamento jurídico brasileiro, quase todas as Constituições tutelaram o direito da propriedade industrial. Desde a primeira Constituição, em 1824, a propriedade industrial teve sua proteção através da redação normativa do artigo 179, inciso XXVI, que dispunha: “Os inventores terão propriedade de suas descobertas ou das produções. A lei lhe assegurará um privilégio exclusivo e temporário ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização”.

A única Constituição que não previu expressamente qualquer proteção ao direito de propriedade industrial foi a do ano 1937, também conhecida como a Constituição Polaca, diante a sua essência autoritária.

Já a nossa atual Carta Magna, de 1988, não apenas tutelou o direito de propriedade industrial, como a considerou como parte dos direitos e garantias individuais, elevando sua importância, estabelecendo dispositivos e previsões elencadas no artigo 5º, como verifica-se a seguir:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

**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. (Grifo nosso).**

Ademais, a tutela a este tema não ficou apenas no plano constitucional. Com o avançar do tempo e no intuito de regular e dirigir os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, foi editada a norma infraconstitucional, Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), reforçando no seio jurídico pátrio a importância da proteção das patentes e dos direitos autorais que resguardariam e incentivariam o surgimento de novas ideias e a criatividade intelectual, se configurando como um grande avanço e desenvolvimento para toda a seara empresarial.

### 3.1 NOÇÕES GERAIS SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade industrial pode ser entendida como um sub-ramo do direito empresarial que confere tutela jurídica especial aos bens imateriais/incorpóreos de um estabelecimento empresarial.

No Brasil, o conceito de propriedade industrial pode ser confundido com o de propriedade intelectual, formando uma certa segmentação. Contudo, suas definições são distintas e claras, sendo o direito de propriedade intelectual um gênero do qual dele decorre duas espécies, o direito de propriedade industrial, também denominado de direito do inventor, mais ligado ao direito empresarial; e o direito autoral ou direito do autor que, por sua vez, é mais ligado ao direito civil. No entendimento de Paes (2001):

O direito chamado intelectual é abrangente da Propriedade Industrial e do Direito do Autor. O Direito do Autor exercita-se sobre as obras artísticas, literárias e científicas, desde que possam ser consideradas criações com originalidade e trazidas à exteriorização.

Os dois possuem em comum a tutela dos bens intangíveis ou imateriais que são produzidos pela capacidade criativa do homem. Na lição de André Cabral:

Quaisquer dos segmentos, seja a Propriedade Industrial ou os Direitos Autorais, reconhecem ao titular dos seus direitos a exploração econômica exclusiva por um determinado período, que sofre variação de acordo com a natureza do bem tutelado. Trata-se de cristalino reconhecimento legal público (estatal) pelo esforço, seja de quem for, que traga inovação com potencialidade econômica. (CABRAL, 2016).

Por outro lado, se diferem, em especial, quanto ao regime da proteção aplicável, visto que o direito autoral tutela o direito da obra em si e o direito da propriedade industrial tutela a técnica adotada para a solução de um determinado problema técnico, geralmente com viés mais comercial. Do mesmo modo, também se diferem em outros aspectos, visto que a eficácia da proteção dispensada aos direitos da propriedade industrial depende da concessão de registro ou de patente, segundo a LPI, em um órgão estatal específico denominado Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que será mais detalhado no decorrer do presente trabalho. Por sua vez, a proteção aos direitos autorais independe de registro, que para a sua tutela é facultada e pode ser registrada em órgãos variados, de acordo com a sua natureza.

Sabe-se que o estabelecimento empresarial é composto por todo o complexo de bens organizado para o exercício de uma atividade econômica (empresa), podendo, desta forma, os bens serem materiais/corpóreos ou imateriais/incorpóreos. Neste segundo grupo de bens,

configuram-se o ponto empresarial, a marca, o capital empregado, a matéria-prima, entre outros.

Assim, segundo leciona André Santa Cruz, em uma de suas obras:

O direito de propriedade industrial compreende, pois, o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, (i) protegendo as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidade patenteados, e (ii) reprimindo as falsas indicações geográficas e a concorrência desleal. (RAMOS, 2020)

Quanto à sua natureza jurídica da propriedade industrial, Ricardo Negrão irá dispor:

Há quem sustente tratar-se de um direito pessoal equivalente à proteção que se dá aos atributos da personalidade de qualquer pessoa, natural ou jurídica. Outros entendem tratar-se de bem imaterial, de caráter patrimonial, tão somente. Uma terceira corrente concebe a propriedade industrial como dualista, compreendendo, de um lado, elementos pessoais – porque o ato criativo é emanção da personalidade de quem o concebeu –, e, de outro, elementos patrimoniais, que podem ser explorados economicamente. (NEGRÃO, 2020).

Ademais, como já exposto anteriormente, conforme a redação do artigo 2º da LPI, os direitos de propriedade industrial resguardados são a invenção, o modelo de utilidade, a marca e o desenho industrial; os dois primeiros são protegidos a partir da concessão de patente, enquanto os dois últimos a partir da concessão do registro. Além disso, de acordo com a previsão do artigo 5º da redação normativa mencionada, os direitos de propriedade industrial também são reconhecidos juridicamente como bens móveis, podendo ser objeto de negociação, podendo haver, inclusive, a cessão de um registro de marca.

### 3.2 NOÇÕES GERAIS SOBRE MARCA COMO BEM INTANGÍVEL DA EMPRESA

As evoluções sociais, tecnológicas e empresariais no decorrer da história, acarretaram até os dias atuais, um caminho para um certo estado de desorientação do público consumidor, consolidando a marca como um dos ativos mais necessários e valorizados no mercado, visto o seu poder influenciador e ao seu reconhecimento social construído através de sua história.

A organização econômica humana, impulsionada por necessidades crescentes de expansão, criou os mercados: espaços voltados às relações de troca de bens. Na disputa empresarial pelos espaços mercadológicos, haja vista a acirrada competição existente entre os seus partícipes, busca-se a atenção do mercado consumidor. A disputa pelas escolhas dos adquirentes provoca a necessidade de diferenciação dos ofertantes. Portanto, os agentes econômicos – atualmente denominados genericamente de empresários – passaram a se esforçar na criação de novas técnicas,

sejam elas de produção, oferta ou mesmo de relacionamento com o mercado. (CABRAL, 2016).

Assim, com o desenvolvimento do mercado, surgiu a necessidade de uma regulamentação mais apropriada e atualizada que pudesse normatizar a concepção legal do instituto da marca. Desse modo, a partir da elaboração da Lei de Propriedade Industrial, foi possível a referida e necessária regulação, através da previsão do artigo 122 do código normativo, no qual irá dispor que “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

Por sua vez, conforme a previsão do artigo 123 da lei mencionada, a marca é analisada a partir de três vertentes na sua aplicação, conceituando a marca de produto ou serviço como aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; a marca de certificação como aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e marca coletiva como aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Ricardo Negrão define marca como:

Sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas e, ainda, para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade. (NEGRÃO, 2020).

Por sua vez, André Santa Cruz, ao analisar o instituto da marca, entende como finalidade e sentido próprio dela, a distinção do seu objeto, ou seja, produto ou serviço dos seus concorrentes no mercado comercial.

Diante toda sua importância para o ambiente de negócios, a proteção da marca é fundamental e destaca-se, em especial, na medida em que se configura como um sinal distintivo que proporciona a diferenciação e a identificação dos produtos e serviços, favorecendo o consumidor e o público em geral. Do mesmo modo, ela também beneficia o empresário e o prestador de serviço que será diferenciado dos demais no ambiente empresarial. Mister ressaltar que a importância da proteção da marca é fomentada cada vez mais, em especial, nos tempos atuais, visto que o mercado está cada vez mais dinâmico, novas empresas surgem com muito mais facilidade e incentivo, além de que o consumidor, ao possuir acesso a diversas opções, passa a configurar um público cada vez mais exigente, parte disso pela possibilidade de se tornar vítima, inclusive, da confusão ocasionada pelo conflito entre marcas.

Quanto as classificações, as marcas podem se subdividir entre diversos critérios, como as marcas de serviços, marcas de produtos e até marcas de certificação. As marcas de serviços são entendidas como instrumentos que designam uma atividade de prestação de serviço por profissional liberal; as marcas de produtos, são como meios que distinguem o produto ofertado e a marca de certificação, por sua vez, pode ser entendida como símbolo que certifica certas qualidades e características do serviço ou produto. De modo exemplificativo, podemos citar duas famosas marcas de certificação no mercado brasileiro, como a marca do Inmetro e a da ABNT.

**FIGURA 1** – Marcas de certificação.



FONTE: INMETRO, 2016. ABNT, 2016.

Além destas, outras classificações mais comuns e subdivisões das marcas também podem ser mencionadas, como as nominativas (formadas por algarismos alfabéticos e/ou numéricos); figurativas (símbolos, figuras); mista (composta por letras ou números, juntamente com signos); tridimensional (constituída através da configuração do contorno físico/embalagem do produto) e plural (união de marca nominativa e figurativa). Do mesmo modo, também é possível classificar as marcas através de outros paradigmas e designações.

Assim, diante da complexidade demonstrada e, ao mesmo tempo, da importância do valor da marca para as empresas, foi necessário desenvolver um instituto próprio com o objetivo de oferecer a devida proteção e regulamentação das marcas, denominado atualmente de Direito Marcário, que, segundo Cabral:

O Direito Marcário seria a disciplina jurídica voltada ao estudo das marcas, ou ainda, o complexo normativo regulador dos direitos dos titulares das marcas. A relevância das marcas no mundo empresarial atual e a complexidade de relações jurídicas que potencialmente podem ser desencadeadas pela marca justificam a configuração de uma área própria. (CABRAL, 2016).

Contudo, apesar de tamanho relevo no mercado, o ordenamento jurídico brasileiro, diferentemente de outros ordenamentos jurídicos estrangeiros, ainda pode ser considerado um

pouco atrasado, visto que não possui previsão, por exemplo, da possibilidade do registro de sinais sonoros como marca, fundamentado na exigência de que seja sinal visualmente perceptível. Do mesmo modo, também não é possível, através da atual legislação nacional, o registro de determinado cheiro ou odor, denominada de marca olfativa.

Em países mais desenvolvidos as marcas denominadas de olfativas e ainda as dotadas de outros sentidos como a audição e o paladar, são consideradas passíveis de registro, visto que as legislações desses países são mais atuais e flexíveis, abarcando no rol de sinais registráveis como marca uma gama muito maior de elementos.

A importância da possibilidade de registro de uma marca olfativa, por exemplo, é cristalina na medida em que, apesar de não ser sinal visualmente perceptível, é sinal capaz de possibilitar facilmente a distinção de produtos e serviços, através de aromas que certamente marcam diversos momentos da vida do consumidor, criando um vínculo e ativando memórias e sentimentos.

Ademais, apesar de atualmente no Brasil, não haver previsão de registro de marcas olfativas, por exemplo, algumas empresas fazem o uso da estratégia do marketing olfativo, visando uma maior atração e fidelização entre o consumidor e a marca. Podemos citar de modo exemplificativo, as marcas nacionalmente conhecidas, como a Melissa Calçados, Starbucks e MMartan, que possuem características olfativas próprias e de fácil identificação.

Especialistas da área comercial e publicitária, indicam que as mudanças e os avanços das estratégias na oferta dos bens/serviços, irão fazer com que, cada vez mais, os sinais distintivos não tradicionais e multissensoriais passem a tomar grande posição de destaque nas campanhas que objetivem conquistar o consumidor e se diferenciar das demais marcas.

Todavia, no mesmo sentido da regulação, a legislação brasileira também prevê os casos de sinais não registráveis como marca, conforme dispõe o artigo 124 da LPI:

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;

(...)

**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;**

**XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;**

(...)

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e  
**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.** (Brasil, 1996). (Grifo nosso).

Verifica-se, dessa forma, os critérios adotados que devem ser observados no momento em que se procederá à solicitação do registro da marca direcionado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, órgão estatal vinculado ao atual Ministério da Economia, que, segundo a previsão do artigo 2º da Lei nº 5.648/1970:

Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, justa e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. (Brasil, 1970)

Desse modo, destaca-se que, em função de sua natureza administrativa, responsável pela concessão ou não dos registros e patentes no Brasil, e em atenção ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional dos atos do Poder Público, as decisões adotadas pelo Instituto possuem independência e autonomia para que sejam recorridas e revisadas ao Poder Judiciário, quando necessário. Mister ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, através de sua jurisprudência, reconhece que as ações contra o INPI devem ser ajuizadas na seção judiciária do Rio de Janeiro, local sede do instituto, e julgadas em observância à competência da Justiça Federal.

Processual civil. Recurso especial. Ação na qual o INPI figura como parte. Foro competente para julgamento. **O foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil faculta que o autor ajuíze a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus, se assim preferir.** Inteligência do art. 94, § 4.o, do CPC (REsp 346.628/SP, Rel. Min. Nancy Andrichi, 3.a Turma, j. 13.11.2001, DJ 04.02.2002, p. 355). (Grifo nosso).

Ademais, como observado no julgamento do Recurso Especial, havendo mais de um réu, a jurisprudência do STJ estabelece que cabe ao autor do processo ajuizá-la no Rio de Janeiro ou até mesmo no foro do domicílio do outro réu, alargando, dessa forma, a possibilidade da competência para o ajuizamento da ação.

### 3.3 PROCEDIMENTO PARA O REGISTRO DA MARCA

Para que seja realizado o pedido do registro de marca, é imprescindível observar e seguir o procedimento próprio elencado no artigo 129 da LPI que dispõe que “a propriedade da marca adquire-se através do registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

Dentre as exigências necessárias para o procedimento de pedido de registro de marca, está a legitimidade do autor do pedido. Conforme previsão do artigo 128 da LPI, qualquer pessoa física ou jurídica, seja de direito privado ou de direito público, pode requerer o registro de marca. Contudo, conforme dispõe o parágrafo primeiro do mesmo artigo: “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”.

De modo geral, a solicitação ao registro de marca deve ser através daquele que a criou e que a está utilizando primeiramente, sendo titular. Entretanto, é previsto pela Lei de Propriedade Industrial o denominado direito de precedência, que deve ser exercido pelo titular anterior da marca antes da concessão do seu registro ao titular posterior. Dessa forma, dispõe o artigo 129, §1º que, “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.” A jurisprudência também reconhece a eficácia do referido direito.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA. MARCAS. CLASSES DISTINTAS. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. NOTORIEDADE. (...) 2. A colidência de marcas deve ser aferida não só em virtude da similaridade gráfica e fonética, como também da natureza idêntica ou afim dos produtos que elas visam a distinguir, que, dessa forma, pode verificar-se tanto entre signos insertos na mesma classe, quanto em classes distintas. **3. O direito de precedência, previsto no art. 129, § 3º, da LPI, somente pode ser exercido antes de haver um registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI. Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão da marca, sem que tenha havido qualquer oposição por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de preclusão.** 4. A notoriedade faz com que se reconheça uma marca, ainda que não registrada ou depositada no INPI, como tendo um titular. Casos há em que a marca é reconhecida pelo público, mesmo que ainda não tenha sido apropriada por seu titular de direito no país, sendo que por titular de direito deve-se entender aquele que é o proprietário original do signo distintivo, aquele que investiu no signo distintivo fazendo com que atingisse um elevado grau de conhecimento pelo público. 5. Conquanto a autora tenha trazido aos autos documentos de naturezas e datas variadas, os mesmos tão somente demonstram a inserção do produto no mercado desde a década de 1950, mas não a notoriedade da marca, que pressupõe

um alto grau de difusão no mercado, o que não se verifica em seu caso. 6. Apelação improvida. (TRF-2 - AC: 200351014900610 RJ 2003.51.01.490061-0, Relator: Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, Data de Julgamento: 24/07/2007, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data: 01/08/2007 - Página::99) (Grifo nosso).

Ademais, em relação ao depósito e ao exame do pedido de registro, o artigo 155 da Lei de Propriedade Industrial também possui previsão a respeito:

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

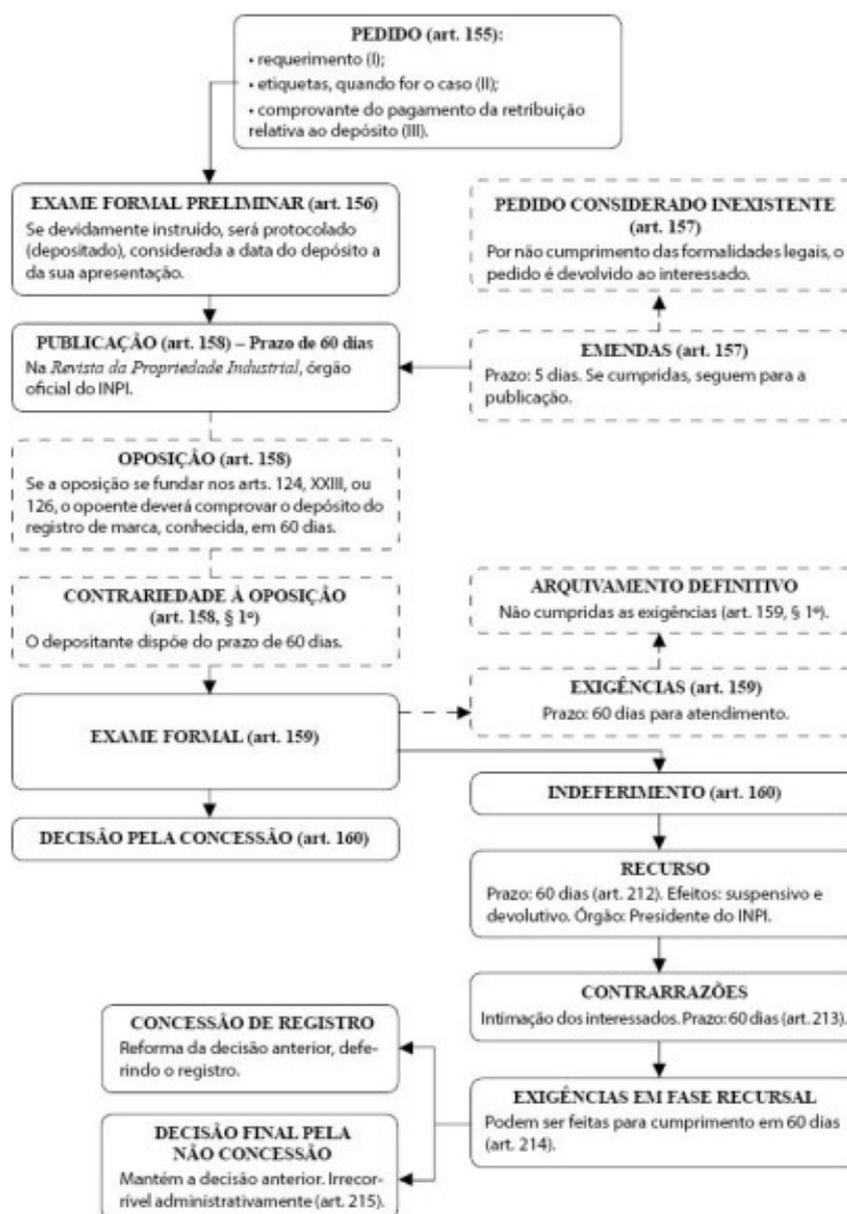
Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Dessa forma, é de conhecimento público o procedimento para o efetivo requerimento de registro da marca que, após análise minuciosa dos critérios, poderá, sem qualquer mácula de irregularidade, acarretar na concessão do certificado de registro, como dispõe o artigo 161 da LPI.

Sendo concedido o registro de marca, este terá vigência pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, conforme previsão do artigo 133, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Conforme delineado nos termos acima, pode-se resumir o procedimento para o registro da marca conforme o fluxograma exposto a seguir.

FIGURA 2 – Fluxograma do processo de registro de marca.



FONTE: Negrão, 2020.

Através do fluxograma constata-se que o processo de registro de marca envolve uma série de ações que devem ser tomadas tanto por parte do INPI, como também pelo solicitante do registro, através de um processo formal em que serão analisados elementos, documentos e especificidade de cada pedido, concedendo, inclusive, prazo para terceiros apresentarem oposições. Ao final de todo o processo, o INPI poderá, após minuciosa análise,

deferir ou indeferir o registro requerido. Concedido o registro, qualquer anulação só poderá ser perseguida através de ação de nulidade na esfera judicial.

### 3.4 PROTEÇÃO CONFERIDA ATRAVÉS DO REGISTRO DE MARCA

Efetivamente concedido o registro da marca através do INPI, ao titular do registro é conferida proteção jurídica quanto ao uso exclusivo da marca em todo o território nacional, pelo prazo inicial de dez anos, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, bem como é possível ao titular ceder o seu registro ou pedido de registro, licenciar o seu uso e ainda zelar pela sua integridade material ou reputação, de acordo com o artigo 130 da LPI.

Ainda, pode-se mencionar como direitos garantidos por meio do registro da marca o direito ao licenciamento de seu uso, através de autorização de uso a terceiros e o direito de efetivar atividades objetivando assegurar a reputação e a integridade material da marca depositada. Ademais, ocorrendo situação que enseje indenização por perdas e danos pelo uso ilegal de marca comercial, a Súmula 143 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o prazo prescricional de cinco anos.

Apesar dos direitos garantidos ao titular da marca, resguardados pelo registro concedido do INPI, a Lei de Propriedade Industrial ainda prevê casos em que o titular não poderá exercer ativamente algumas atividades, conforme a previsão do artigo 132 da legislação mencionada.

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.

Como já mencionado, apesar de o titular possuir o direito ao uso exclusivo da marca em todo o território nacional, a proteção conferida é restrita à sua área material de atuação, ou seja, a proteção concedida é restrita ao ramo empresarial desenvolvido na área de atuação daquela marca, observando o princípio da especialidade ou especificidade. Contudo, o próprio STJ, através de julgamento de recurso especial, já proferiu decisão no sentido de que a

exclusividade não abrange os casos em que as empresas envolvidas exerçam atividades distintas, não havendo a possibilidade de causar confusão entre os consumidores:

DIREITO MARCÁRIO. PROTEÇÃO DA MARCA. EXCLUSIVIDADE. ATIVIDADES DIVERSAS.

1. O direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido (princípio da especialidade), não abrangendo esta exclusividade, como anota a melhor doutrina, produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, "excetuadas as hipóteses de marcas notórias".

2. No caso, a marca "olímpica", que se pretende violada, está registrada na classe 25, relativa a roupas e acessórios de vestuário e na classe 28 pertinente a jogos, brinquedos, passatempos e artigos para ginástica, esporte, caça e pesca. As mini-bolas foram lançadas durante as olimpíadas de Atlanta - USA - em 1996 - em campanha publicitária, onde o participante, mediante a troca de tampas de refrigerantes mais determinada soma em dinheiro, era contemplado com uma pequena bola de espuma, em cuja superfície havia as expressões "coca-cola" e "mini-bola olímpica", juntamente com a tocha representativa da logomarca das olimpíadas.

**3. Neste contexto, desenvolvendo as empresas envolvidas atividades distintas (uma comercializa artigos desportivos e a outra refrigerantes), pertencendo seus produtos a classes diversas e dirigidos a públicos distintos, não há possibilidade de confusão do consumidor e nem é negada a proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, decorrente do registro de marca.**

4. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 550.092/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 22/3/2005, DJ de 11/4/2005, p. 307.) (Grifo Nosso).

De modo inverso, em ocorrendo atuação das empresas envolvidas em uma mesma área comercial/classe de serviços registrada no INPI, acarretando assim em grande risco de confusão aos consumidores, o direito à utilização exclusiva da marca é garantido ao primeiro registrado, em atenção ao princípio da especificidade.

Recurso especial. Propriedade industrial. Direito marcário. Pretensão de impedir a utilização da marca registrada "crescer". Princípio da especificidade. Atividades distintas enquadradas dentro da mesma classe. Serviços de educação. Serviços complementares. Finalidades idênticas e mesmos canais de comercialização. Grande risco de confusão no consumidor. 1. Pretensão da recorrente de impedir a utilização, por parte da recorrida, da marca registrada "Crescer", da qual detém a titularidade. 2. **Como corolário do princípio da especificidade, o direito à exclusividade da marca se pressupõe dentro da classe de serviços na qual foi registrada.** 3. **Atividades da recorrente e da recorrida que, embora não sejam idênticas, se enquadram na mesma classe "serviços de ensino".** 4. **Grande risco de confusão no mercado de consumo, por tratar se de atividades complementares, com finalidades idênticas, que envolvem os mesmos canais de comercialização.** 5. **Direito à utilização exclusiva da marca registrada que deve ser garantido.** 6. Recurso especial provido (REsp 1.309.665/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.a Turma, j. 04.09.2014, DJe 15.09.2014)." (GRIFO NOSSO).

O princípio da especialidade ou especificidade tem por objetivo exatamente resguardar o direito ao uso da marca, mas também possui o viés de proteção ao consumidor, visando garantir que os consumidores não sejam levados a erro ao confundirem o

produto/serviço baseando-se em marcas com afinidades e no mesmo ramo de atividade empresarial. Caso não haja o risco de conflitos entre marcas, levando o consumidor ao erro, devem ser preservadas as suas coexistências, como bem decidiu o STJ em um caso de conflito entre as marcas Chester, da BRF S/A, e da Chester Cheetah, da Pepsico.

Agravo regimental no recurso especial. Propriedade industrial. Art. 124, XIX, da Lei no 9.279/96. Colisão de marcas. Marca nominativa Chester e marca mista Chester Cheetah. Registro concedido sem exclusividade do uso da palavra “chester”

**Possibilidade de convivência das marcas. Inexistência de confusão entre consumidores.** Revisão de matéria fático-probatória. Impossibilidade. Incidência da Súmula no 07/STJ. Agravo regimental não provido. 1. **Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal.** Precedentes. 2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do [art.] 124, XIX, da Lei no 9.279/96 ao caso concreto, **listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição.** 3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa Chester e da marca mista Chester Cheetah. 4. **A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto do ramo de salgadinhos.** 5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.346.089/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2015, DJe 14.05.2015). (GRIFO NOSSO).

Conforme decisão proferida pelo STJ, a doutrina se encarregou de criar uma lista de critérios para a avaliação da possibilidade de confusão entre as marcas, sendo: 1) o grau de distintividade intrínseca das marcas, 2) o grau de semelhança das marcas, 3) a legitimidade e fama do suposto infrator, 4) o tempo de convivência das marcas no mercado, 5) espécie dos produtos em cotejo, 6) a especialização do público-alvo e, por fim, 5) diluição.

Outro aspecto imprescindível de análise é a respeito das expressões que não servem para distinguir um determinado produto ou serviço, pois configuram-se expressões genéricas e fracas, que impossibilitam a individualidade do produto/serviço.

Como grande exemplo no arcabouço jurídico brasileiro, destaca-se o caso envolvendo as empresas “Gradiente” X “Apple”, que rogavam para si o uso da expressão “iPhone”. Por volta de janeiro de 2008, após a Gradiente lançar e requerer o registro da marca “G Gradiente iPhone”, o INPI efetivamente a concedeu. Contudo, foi questionada pela empresa Apple, que no mês de novembro do mesmo ano iniciou as vendas do seu produto “iPhone” no Brasil.

Neste sentido, o STJ entendeu que o registro concedido à marca Gradiente garantia o uso da expressão “iPhone”, porém, não com exclusividade, visto seu caráter e classificação como marca fraca ou sugestiva que mitigava o direito ao uso exclusivo no território nacional.

Recurso especial. Ação de “nulidade parcial” da marca mista “G GRADIENTE IPHO-NE”. Aparelhos telefônicos com acesso à internet. Pretensão autoral de inserção de ressalva indicativa da falta de exclusividade da utilização da palavra “iPhone” de forma isolada. Mitigação da exclusividade do registro de marca evocativa. 1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). 2. **Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas.** 3. **A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes (...)** 6. No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279/96 7. **O conjunto marcário “G GRADIENTE IPHONE” apresenta dois elementos: um elemento principal (a expressão “GRADIENTE”) e dois secundários (o “G” estilizado e o termo “IPHONE”). O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público alvo. De outro lado, o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido.** 8. **No caso, a expressão “iphone”, elemento secundário da marca mista concebida pela IGB, caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses “internet” e “phone” para designar o aparelho telefônico com acesso à internet (também chamado de smartphone), o que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto. Desse modo, não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo evidentemente sugestivo.** 9. Sob essa ótica, a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista “G GRADIENTE IPHONE”: de um lado, a simplicidade e baixo custo de divulgação de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava comercializar (o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu público-alvo); e, de outro lado, o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte. 10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão “iPhone” (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade). 11. **No que diz respeito ao “iPhone” da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado secondary meaning (“teoria do significado secundário da marca”), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter**

genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. (...) 12. Assim, é certo que a utilização da marca “iPhone” pela Apple – malgrado o registro antecedente da marca mista “G GRADIENTE IPHONE” – não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro. 13. Em outra vertente, o uso isolado do termo “iPhone” por qualquer outra pessoa física ou jurídica (que não seja a Apple), para designar celulares com acesso à internet, poderá, sim, gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988. 14. Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão “G GRADIENTE IPHONE”, poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão “iphone” de forma isolada. 15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos. (REsp 1.688.243/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 23.10.2018). (GRIFO NOSSO).

Sendo reconhecida a repercussão geral, o caso foi encaminhado para o STF e até a presente data está pendente de julgamento. Ressalta-se que casos semelhantes ocorreram em outros países, como nos Estados Unidos, país-sede da Apple, momento em que a empresa precisou fazer um acordo com outra empresa americana, Cisco, que também havia efetuado o registro da iPhone anteriormente naquele país.

### 3.5 MARCA DE ALTO RENOME VERSUS MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

Apesar da proteção conferida às marcas se submeter ao princípio da especialidade ou especificidade, há marcas que se configuram como exceções ao princípio mencionado. Neste sentido, duas categorias são fundamentais e se destacam diante o relevo e importância, a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida.

A marca de alto renome, como definida no artigo 125 da LPI, é a marca portadora de segurança especial em todos os ramos de atividade. Segundo o entendimento do autor André Santa Cruz, a marca de alto renome é aquela em que o seu destaque atinge grande notoriedade e sua projeção alcança todo o território nacional, sendo reconhecida por todo o público consumidor, independente de classe social, poder econômico e de proximidade com a área de atuação empresarial.

Como um forte exemplo de marca de alto renome no ordenamento jurídico brasileiro, o próprio STJ, em acórdão proferido, reconheceu a proteção da marca “Ford” em todos os ramos de atividade empresarial, diante sua categorização como marca de alto renome.

**Marca. Uso indevido, por associação de ex-revendedores, da marca “Ford”. Sendo a marca objeto de propriedade, seu titular tem o direito exclusivo ao respectivo uso em qualquer âmbito, sempre que, registrada no Brasil, for considerada de alto renome (Lei n.º 9.279/96, art. 125) ou for notoriamente conhecida em seu**

**ramo de atividade (art. 126);** quem a usa para reunir forças contra o seu titular viola a proteção que a lei confere à marca. Recurso especial não conhecido (STJ - REsp: 758597 DF 2005/0097460-7, Relator: Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/06/2006 p. 218RDR vol. 39 p. 312) (GRIFO NOSSO).

Por sua vez, o artigo 126 da LPI irá dispor que a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Conforme o §2º do mesmo artigo, o INPI ainda poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida que, mais uma vez ressalte-se, possui proteção especial independentemente de registro no Brasil.

Através do quadro esquemático abaixo é possível atentar-se às diferenças entre a marca de alto renome e a marca notoriamente conhecida.

**FIGURA 3:** Quadro esquemático sobre marca de alto renome e marca notoriamente conhecida.

<b>CONCEITOS</b>	
<b>MARCA DE ALTO RENOME</b>	<b>MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA</b>
Reguladas pelo artigo 125 da LPI, são marcas muito conhecidas em toda extensão do território nacional e com proteção perante todos os ramos de atividade.	Muito conhecidas no seu ramo de atuação econômica, regulados pelo art. 126 da LPI. Possuem proteção independente de estarem registradas no Brasil.
<b>DIFERENÇAS</b>	
<b>MARCA DE ALTO RENOME</b>	<b>MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proteção em todos os ramos de atividades econômicas</li> <li>2. Previsão legal: art. 125 da LPI</li> <li>3. Necessidade de registro no Brasil para assegurar a proteção</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proteção especial apenas no seu ramo de atividade econômica</li> <li>2. Previsão: art. 126 da LPI</li> <li>3. Não há necessidade obrigatória de registro no Brasil.</li> </ol>

**FONTE:** Dados do autor, 2022.

A importância da diferenciação se denota da complexidade de todo o sistema marcário brasileiro e ainda na medida em que o tratamento e a proteção conferida a cada marca parte da especificidade de cada caso concreto.

### 3.6 USO INDEVIDO DE MARCA JÁ REGISTRADA

Concedido o registro e a conseqüente proteção ao uso exclusivo da marca em todo o território nacional, o seu titular se reveste de legitimidade para demandar em juízo qualquer tentativa de utilização indevida da marca. As penalidades se justificam tendo em vista o demasiado valor que uma marca possui para o mercado e mais especificamente para uma empresa, sendo muitas vezes o instrumento de identificação do empreendimento e diferenciação entre os seus concorrentes.

Destaca-se que a condenação de uma ação judicial no âmbito marcário pode ensejar desde perdas e danos até mesmo na condenação em danos morais – em atenção ao respeito à sua personalidade jurídica, quando houver demonstração de vulgarização da marca, através do seu uso indevido.

Mister ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através de súmula, já firmou entendimento de que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial” (Súmula 143 do STJ).

O que pode ocorrer e ocorre com certa constância no mercado brasileiro, é a imitação ou reprodução de alguns elementos de marca já registrada ou até mesmo a própria marca em sua totalidade, como será melhor abordado no decorrer do trabalho, frente à possibilidade de acometimento de fenômenos considerados crimes pela legislação vigente.

Contudo, o processo que aprecia a aplicação dos dispositivos legais em caso de uso indevido é demasiadamente subjetivo, devendo ser analisado com a máxima cautela, objetivando resguardar a proteção às marcas registradas e diferenciando os fenômenos e as práticas cometidas em cada caso prático, como será demonstrado a seguir, para que, na tentativa de repreender alguma atitude ilícita, outra ilicitude não seja cometida, em especial, a supressão de direitos fundamentais ou até a impossibilidade de funcionamento do empreendimento.

#### 4 CONCORRÊNCIA DESLEAL E O FENÔMENO DO PARASITISMO MARCÁRIO (ANÁLISE CONCEITUAL E JURISPRUDENCIAL)

Ao ser pautada pelas práticas legais e norteadas pelo princípio da boa-fé, a concorrência assume sua essência de instrumento lícito e natural pela disputa de mercado. No sistema capitalista, a referida disputa predomina inteiramente, visto a busca constante e natural pelo lucro. A própria CF/88 pautou fortemente o sistema econômico no estímulo à concorrência e livre iniciativa.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

IV - livre concorrência.

Assim, a marca surge como meio essencial na disputa de mercado, tornando-se uma ponte que, a partir da distinção das empresas, as conecta com os consumidores. No decorrer do presente trabalho, pôde-se verificar as proteções garantidas às marcas a partir dos seus registros e as vantagens deles decorrentes. Contudo, diante o vasto mercado empresarial brasileiro, é possível constatar práticas comerciais que ultrapassam a legalidade e os princípios norteadores da boa-fé, gerando uma certa confusão aos consumidores dos variados produtos e serviços, ensejando até em um verdadeiro conflito entre as marcas.

Desse modo, a lei nº 9.279/96 tratou de legislar os direitos relativos à propriedade industrial, em especial, às marcas, instituindo ferramentas que reprimissem tais práticas danosas à seara empresarial. Assim também, menciona-se as decisões proferidas pelos próprios tribunais superiores do país que, no mesmo sentido, norteiam a proteção relativa ao direito marcário. Como exemplo de decisão relativa à proteção ao direito da marca, destaca-se recente recurso do STJ em que decidiu que não há ocorrência de conflito entre uma marca empresarial e o nome de um edifício:

Civil. Propriedade industrial. Direito de marcas. Nome de condomínio fechado (Acquamarina Sernambetiba 3.360). Existência de registro de marca (Acquamarine) na classe de serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis. Ausência de colidência. Princípio da especialidade. Distinção entre ato civil e ato comercial. (...) **2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca notória.** **3. O nome de um condomínio fechado, à semelhança de nome de edifício, não viola os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca registrada e protegida, ainda que seja no ramo de serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis.** (...) **6. Faz-se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a aferição do ramo de atividade comercial das empresas**

**combatentes, mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo.** (...) 7. Se o Tribunal estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas pelo consumidor, não havendo também qualquer ato de concorrência desleal praticado pela demandada, sendo inexistente a má-fé, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 07 do STJ. 8. Recurso especial a que se nega provimento (STJ - REsp: 862067 RJ 2006/0098983-6, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 26/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2011).

Outra possibilidade é diante o decorrer do processo de registro da marca, quando se toma conhecimento de que há possibilidade de efetiva confusão de marcas com sinais semelhantes ou registradas na mesma classe de registro. Em tais situações, os precedentes do STJ, em atenção ao princípio da anterioridade dispõem que deve prevalecer a marca que anteriormente foi registrada, garantindo-lhe maior proteção e segurança jurídica.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.DIREITO MARCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART.124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA IDÊNTICA À OUTRA JÁ REGISTRADA PARA PRODUTO AFIM. TIC TAC (BOLACHARECHEADA) CONSTITUI REPRODUÇÃO DA MARCA TIC TAC (BALA). PRODUTOS QUEGUARDAM RELAÇÃO DE AFINIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO QUE DEVE SER MANTIDO.1. Pretensão da autora de anular o ato do INPI que indeferiu o registro da marca TIC TAC para a distinção de biscoitos recheados. 2. Marca nominativa que configura reprodução de marca já registrada, TIC TAC, distintiva de bala.3. Produtos que guardam relação de afinidade, pois se inserem no mesmo nicho comercial, visando a um público consumidor semelhante eu utilizando os mesmos canais de comercialização. (...) **5. Caso concreto em que a concessão do registro pleiteado pela autora ensejaria, no consumidor, uma provável e inverídica associação dos biscoitos recheados com as pastilhas TIC TAC comercializadas pelas rés. 6. Indeferimento do registro que deve ser mantido**, à luz do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96. 7. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (STJ - Acórdão Resp 1340933 / Sp, Relator(a): Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data de julgamento: 10/03/2015, data de publicação: 17/03/2015, 3ª Turma). (Grifo nosso).

As atividades empresais, quando regidas e baseadas em princípios fundamentais como a legalidade e a boa-fé dos titulares, acarretam naturalmente o surgimento salutar da concorrência, podendo ser manifestada de diversas formas, como através dos preços, dos produtos, bens e serviços, entre outras formas, mas todas fundamentais no sistema de vendas e inerentes ao mundo comercial, em especial, nos tempos atuais de desenvolvimento mercadológico e inovações, que colaboram com o surgimento, cada vez maior, de pequenas e novas empresas em todas as áreas de mercado.

Dessa forma, no ordenamento jurídico brasileiro, particularmente na seara empresarial, cada vez mais é comum verificar situações de casos concretos que ensejam e facilitam o conflito entre as marcas, como a prática da concorrência desleal e até mesmo o fenômeno denominado de parasitismo marcário, que será mais detalhado e trabalhado a seguir.

#### 4.1 CONCORRÊNCIA DESLEAL

As responsabilidades advindas através das marcas podem ser analisadas a partir de uma natureza dúplice. Ao mesmo tempo em que a marca é considerada um direito resguardado e garantido às empresas, ela também impõe um dever de respeito e legalidade dos seus titulares para com os seus concorrentes.

Ao extrapolar o dever imposto, o violador afeta sobremaneira a sua livre iniciativa, violando, dessa forma, os direitos e interesses de terceiros no mercado, cometendo o que se denomina de concorrência desleal.

Tipificada pelo legislador como crime, a concorrência desleal é prevista no artigo 195 da LPI, com a exposição de diversas práticas que se enquadram como caracterização da deslealdade concorrencial. Em sentido amplo, é designada como toda atividade fundamentada na ilegalidade e na prática de atitudes que vão contra os bons costumes e maculem a boa-fé, além de serem absolutamente maculada por vícios, através do abuso de poder, com a prática de comportamentos anticompetitivos que firmam, dentre outros princípios, a livre iniciativa e a livre concorrência.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

(...)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Dentre as previsões dos incisos na legislação mencionada, as práticas mais comuns são os crimes de concorrência desleal por meio da imitação de marca.

Segundo a doutrina empresarial, para ser classificada como concorrência desleal é necessário que no caso concreto, envolvendo empresas diversas, haja verdadeiramente uma concorrência efetiva e direta entre elas, sendo observado a simultaneidade, a mesma área de atuação e o mesmo âmbito geográfico, de modo que, reunidas as condicionantes, verifique-se o efetivo desvio de clientela por parte do infrator.

Ao exercer a concorrência desleal, o praticante ultrapassa os limites da legalidade, afetando o direito de todos os sujeitos de um mercado; de um lado, viola os direitos básicos do

concorrente, e de outro, transmite falsas informações aos consumidores, ferindo princípios norteadores do direito empresarial como a liberdade de concorrência e o princípio geral da boa-fé nas relações comerciais.

Em relação aos crimes de concorrência desleal previstos no artigo 195 da LPI, o autor Fran Martins irá dispor:

Outros atos, porém, não mencionados na lei, podem causar prejuízos ao comerciante, seja prejudicando a sua reputação, seja atingindo os seus negócios, ou, ainda, causando confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais ou entre mercadorias e produtos postos no comércio. Ocorrendo um desses atos, o prejudicado tem o direito de haver perdas e danos pelos prejuízos sofridos, nos termos expressos do art. 209 da Lei de Propriedade Industrial. Baseando-se o exercício do comércio na sinceridade dos comerciantes mediante uma competição honesta, atos que os prejudiquem com a nalidade de carrear para os seus concorrentes lucros indevidos serão punidos como concorrência desleal, já mediante a aplicação das penas na lei estipuladas, já pela apuração de perdas e danos sofridos pela parte lesada. (MARTINS, 2017).

A título de exemplificação, destaca-se a situação abaixo em que a famosa marca do setor vestiário, “Adidas”, foi responsável por produzir um modelo de camisa verde e amarela, em alusão a seleção brasileira. Contudo, a referida seleção de futebol é patrocinada, inclusive com marcações nos produtos oficiais, pela empresa, também do setor vestiário, Nike. No julgamento do caso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro permitiu a continuidade na produção e venda da camisa, mesmo configurando-se concorrência desleal, na medida em que as empresas exploram a mesma área comercial e com clara possibilidade de desvio de clientela.

**FIGURA 4:** Camisas da seleção brasileira (Nike X Adidas)



**FONTE:** Ig Esporte , 2019.

O caso acima é apenas um simples exemplo de diversas situações que se configuram como concorrência desleal, prática comum no mercado brasileiro, em especial, nas vendas de produtos que imitem elementos já registrados de outra determinada marca. A má-fé e a ilicitude na prática em questão, reside no fato das marcas envolvidas atuarem e concorrerem em uma mesma área empresarial, acarretando na possibilidade de desvio de clientela.

#### 4.2 PARASITISMO MARCÁRIO

Outro fenômeno presente e que ocorre frequentemente no direito empresarial brasileiro, o parasitismo marcário configura-se como a prática em que uma empresa se utiliza de ativos intangíveis de outra empresa, que não seja sua concorrente diretamente, objetivando aproveitar-se do seu marketing e do seu sucesso, pegando carona na marca alheia, sem, contudo, incorrer efetivamente no desvio de clientela.

O parasitismo vem a ser caracterizado quando um terceiro se aproveita de esforço alheio para conseguir elevar o nome e a imagem dos produtos, este age como um parasita, ficando a sombra do empresário apenas sugando seus esforços, (PEREIRA, 2001).

Ainda que muitas vezes seja confundido com a concorrência desleal, ao praticar o parasitismo marcário, até sem saber se tratar do fenômeno, o titular da empresa parasita não objetiva prejudicar, nem mesmo desviar potenciais clientes da empresa imitada, mas apenas tão somente aproveitar e escorar-se na boa imagem e reputação da determinada empresa.

O grande desafio em adotar medidas que visem coibir a prática deste ato é exatamente o risco demasiado de infringir princípios como a livre iniciativa, a livre concorrência e a liberdade de expressão, requerendo para tanto a análise minuciosa da natureza jurídica de cada caso questionado, pois não havendo concorrência direta entre as empresas, aumenta a dificuldade em provar possíveis prejuízos sofridos pela marca imitada.

Geralmente o agente responsável pela concorrência parasitária não está visando o prejuízo do concorrente, o que embora seja resultado normal na maioria das vezes, pois agindo assim tentaria angariar o máximo de clientes, diferentemente é o que acontece na concorrência desleal onde o prejuízo é notório e a intenção do agente é que seu concorrente não venha mais atuar no mercado, neste caso o agente age com o intuito de formar um monopólio. (ALMEIDA, 2004).

No entendimento de André Santa Cruz:

A melhor forma de distinguir a concorrência desleal e o parasitismo é a seguinte: (i) há concorrência desleal quando existe concorrência efetiva, de modo que o infrator está realmente desviando clientela por meios ilícitos; e (ii) há parasitismo quando não existe concorrência efetiva (por exemplo, estabelecimentos com áreas distintas de atuação ou geograficamente muito distantes), de modo que o infrator não está

desviando clientela, mas apenas pegando carona no sucesso alheio para conquistar mercado. (RAMOS, 2020).

Ainda, entre alguns doutrinadores, o parasitismo marcário também pode ser subdividido em concorrência desleal parasitária e mero aproveitamento parasitário. A primeira subdivisão se diferencia da concorrência desleal, pois aqui a apropriação de marca alheia tem a possibilidade de causar confusão aos consumidores, mas não o desvio da clientela. O mero aproveitamento parasitário, por sua vez, além de não causar desvio de clientela também não induz a ocorrência de confusão entre os consumidores.

O presente trabalho ao abordar uma noção geral de toda a sistemática do direito marcário, em especial, seu registro e os fenômenos dele decorrentes, visa dar ênfase a importância da diferenciação para que a repressão ao parasitismo marcário não seja utilizado como ferramenta que vise incidir e comprometer princípios basilares para o ordenamento jurídico pátrio e para o ambiente empresarial, como a liberdade concorrencial, a livre iniciativa e, em destaque, a liberdade de expressão.

Sendo assim, como objeto de estudo no trabalho em tela, para melhor entender e analisar o fenômeno do parasitismo marcário, se faz importante analisar casos concretos e reais que são frutos da seara empresarial, em especial, no direito marcário e que viralizaram no Brasil, em especial, nas redes sociais.

O primeiro caso é o de uma distribuidora de bebidas, localizada em Vitória, capital do estado do Espírito Santo, na qual reproduziu em sua fachada elementos visuais e sinais distintivos do banco brasileiro Caixa Econômica Federal, ao adotar o nome “Caixaça Econômica” e o slogan: “Vem para Caixaça você também”.

Diante a grande repercussão nas redes sociais, a Caixa Econômica notificou oficialmente a distribuidora de bebidas, que havia sido inaugurada cerca de uma semana antes. Na notificação, a empresa imitada solicitou a retirada dos letreiros e dos sinais que faziam menção à sua marca.

**FIGURA 5:** Fachada da distribuidora de bebidas “Caixaça Econômica”.



**FONTE:** Fernando Madeira, 2022.

O caso despertou uma atenção especial e ganhou notoriedade, visto que a Caixa Econômica Federal é uma grande instituição financeira brasileira, sob forma de empresa pública, possuindo filiais em todo o território nacional.

Assim, com o surgimento do caso, dois grandes dilemas se destacaram e se estabeleceram no âmbito jurídico-empresarial, os quais embasaram e nortearam o desenvolvimento do presente trabalho: a) é possível impedir a conduta da distribuidora tendo como base a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)? B) De modo geral, a atitude praticada gera algum tipo de prejuízo à empresa imitada/titular da marca ou a situação não passa apenas de uma imitação marcária de fácil identificação e distinção pelo consumidor, devendo ser observado e resguardado o princípio da liberdade de expressão?

Em relação ao primeiro questionamento, alguns acreditam que sim, que seja possível impedir a conduta da distribuidora, tendo o entendimento de que o caso narrado se enquadra como “crime contra as marcas”, previsto no artigo 189 da lei supramencionada, que dispõe:

Art. 189. Comete crime contra o registro de marca quem:

I – reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II – altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Outros entendem que não se trata de crime contra a marca, justificando que o caso concreto se configura apenas como claro e mero aproveitamento parasitário, uma paródia como meio de promover publicidade e ganhar notoriedade.

Ora, ao analisar o ocorrido percebe-se que o fato de ocorrer a imitação de alguns ativos intangíveis da empresa (Caixa Econômica Federal), não é pertinente a possibilidade de causar qualquer tipo de confusão ao consumidor final, não havendo qualquer risco de associação/confusão indevida entre as marcas, visto que as empresas envolvidas no caso mencionado possuem atividades econômicas e comerciais absolutamente diversas.

A empresa imitada é uma instituição financeira, com imagem totalmente estabelecida e consolidada no mercado nacional, com produtos e serviços bem específicos, enquanto a empresa “parasitária” presta serviço na área de bebidas e alimentos, não havendo o mínimo potencial de ser conhecida como a empresa imitada, muito menos de haver qualquer proximidade de relação na atuação entre ambas, não configurando qualquer alternativa de ser concretizada a confusão entre as marcas e ainda o potencial desvio de cliente.

Assim, também se soluciona a segunda indagação proferida mais acima. A liberdade concorrencial, a livre iniciativa e, em especial, a liberdade de expressão são princípios constitucionais fundamentais que devem ser privilegiados e resguardados, em especial, nas relações empresariais e comerciais, garantindo aos empreendedores e empresas o mínimo de segurança jurídica e de boa-fé nas relações estabelecidas.

Outro caso concreto que ganhou bastante notoriedade, inclusive nas searas judiciais, além de bastante polêmico e com grande repercussão no ordenamento jurídico brasileiro, o caso envolvendo a fabricante de bebidas Johnnie Walker e a produtora de cachaça João Andante, ganhou destaque recentemente no ambiente jurídico-empresarial do país.

Líder mundial na produção de bebidas, a Diageo Brands BV e sua subsidiária em território nacional, Diageo Brasil LTDA., ajuizaram ação judicial com o objetivo de impedir a utilização da marca João Andante na fabricação de bebidas destiladas e ainda para obter seu direito reparado por danos ocasionados a partir da reprodução indevida de sua marca.

No primeiro grau, a demanda foi julgada improcedente, porém, em sede de recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela condenação, dispondo que a marca João Andante seria mera tradução da marca registrada Johnnie Walker, sendo configurado assim um tipo de paródia desautorizada que acarretou em enriquecimento sem causa aos empresários que estariam utilizando o prestígio de marca alheia com o objetivo de impulsionar e desenvolver os negócios da João Andante.

A partir de recurso especial, a Terceira Turma do STJ manteve a condenação de indenização por danos morais que seriam devidos pelos titulares da cachaça João Andante, por violarem o direito de marca da fábrica de uísque escocesa, Johnnie Walker, promovendo apenas a redução do valor da indenização que foi mitigado de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) para R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Durante o trâmite do recurso especial no STJ, a empresa ré (João Andante) realizou a alteração do seu produto para “O Andante”, o que também ocasionou na alegação, por parte da empresa autora, de que a mudança continuava representando concorrência desleal ao efetivar a associação indevida com a marca Johnnie Walker. Contudo, para o ministro relator do recurso especial, Paulo de Tarso Sanseverino, a partir do entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo o direito de utilização exclusiva do nome Johnnie Walker, não restou proibição da fabricante brasileira de adotar a expressão “andante”, não sendo reconhecida a alegação de concorrência desleal, defendida pela empresa autora.

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO PROPOSTA PELOS TITULARES DA MARCA JOHNNIE WALKER. TUTELA INIBITÓRIA E CONDENATÓRIA PELO USO DA MARCA JOÃO ANDANTE PARA DESIGNAR BEBIDAS DESTILADAS. RECURSO DAS AUTORAS. ALEGAÇÃO DE PARASITISMO RESIDUAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU NÃO HAVER PARASITISMO PELO USO DA EXPRESSÃO O ANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DAS RÉS. PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MARCA ALHEIA REGISTRADA QUE DECORRE DE LEI E NÃO DE DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE HOVE A UTILIZAÇÃO DA MARCA INFRATORA DURANTE CERTO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DE MARCA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. 1. Ação proposta pelos titulares da marca mista JOHNNIE WALKER com o objetivo de: i) impedir as rés de utilizarem a marca mista JOÃO ANDANTE e suas variações para designar bebidas destiladas; ii) condená-las ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais decorrentes da utilização indevida. 2. Recurso especial pelo qual as autoras pretendem que as rés sejam impedidas de utilizar também a marca O ANDANTE, a fim de evitar parasitismo residual. (...) 5. Tendo o Tribunal de origem concluído que a marca O ANDANTE não representa violação da marca JOHNNIE WALKER, o exame das razões do recurso especial - para verificar se há parasitismo - demandaria, de todo modo, uma incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra possível. Aplicação da Súmula 7/STJ. 6. Recurso especial mediante o qual as rés pretendem: i) seja afastada sua responsabilidade, pela ausência de cometimento do ato reconhecido como ilícito; ii) seja afastada sua condenação à compensação dos danos morais, por não terem sido comprovados; e iii) seja reduzido o valor fixado para os danos morais. 7. Proibição de utilização de marca alheia registrada que decorre diretamente de lei e não de decisão judicial, que apenas reconhece a configuração do ilícito e impede sua reiteração. (...) 9. **Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, os danos morais oriundos da violação de marca registrada decorrem diretamente**

**da prática do ato ilícito, sendo despicinda a efetiva comprovação do abalo.** 10. Valor fixado para a compensação dos danos morais que se mostra exorbitante, sendo imperiosa sua redução de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando os valores arbitrados em casos semelhantes, bem como as circunstâncias específicas do caso. 11. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DAS DEMANDADAS PARCIALMENTE PROVIDO.(STJ - REsp: 1881211 SP 2018/0249272-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021)

No primeiro caso, o parasitismo marcário é configurado através de uma certa espécie de “paródia marcária”, no momento em que, humoristicamente, aspectos de uma empresa é imitada por outra como forma de criatividade e inovação sem causar qualquer tipo de dano à imagem da empresa imitada, muito menos havendo o desvio de clientela. Já no segundo caso, percebe-se um aproveitamento mais direto da imitação, através da utilização de renomado e estabelecido prestígio de marca alheia, ensejando a condenação em indenização à empresa imitada.

Assim, em decorrência dos casos citados acima, verifica-se que não se pode aplicar, ao menos momentaneamente, uma norma jurídica universal que estabeleça requisitos gerais e uniformes para todos os casos que envolvam o fenômeno do parasitismo marcário, tendo em vista a extrema subjetividade e a individualidade e complexidade de cada situação concreta.

Dessa forma, destaca-se claramente a amplitude e complexidade do tema do parasitismo marcário, pois a sua prática envolve diversos aspectos a serem observados individualmente em cada caso, como a avaliação se a ocorrência do parasitismo constitui claro fato nocivo à empresa imitada ou se a empresa imitante não buscou se sobrepor à concorrente, exercendo tão somente o seu direito de liberdade concorrencial e de livre iniciativa, fundamentada na liberdade de expressão, não ensejando, conseqüentemente, em qualquer tipo de prejuízo à empresa titular da marca imitada, até mesmo pela fácil distinção pelo consumidor.

Em atenção e prestígio a princípios constitucionais fundamentais e diretivos do direito brasileiro, em especial, na seara empresarial, a análise técnica da ocorrência do parasitismo marcário deve abarcar uma interpretação mais ampla possível da Lei de Propriedade Industrial, em especial, nos casos em que se verifica o mero aproveitamento parasitário, conduta que não tem o condão de gerar qualquer tipo de prejuízo à empresa titular da marca imitada.

Além disso, ao mesmo tempo, também se deve valorizar e resguardar os demais princípios que regem o ambiente empresarial no Brasil, atentando-se às garantias e previsões constitucionais, como o princípio da liberdade de expressão, muitas vezes mitigada, com vistas a preservar e garantir a segurança jurídica necessária para o ambiente negocial.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, a lei nº 9.279/96 é a responsável por regular toda a matéria de propriedade industrial no Brasil. Através da previsão legal do artigo 122 da norma supramencionada, sabe-se que a marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível e que identifica e diferencia bens e serviços prestados por determinada empresa. A partir do registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é possível assegurar ao titular desta o direito ao uso exclusivo em todo o território nacional no seu ramo de atividade comercial.

Ocorre que alguns fenômenos no meio empresarial podem surgir, como a prática da utilização sutil de ativos intangíveis de outra marca para se aproveitar do marketing, sem causar o desvio de cliente, pois não há concorrência direta entre elas. A este fenômeno dá-se a denominação de parasitismo marcário.

Assim, a ocorrência deste fenômeno vem se destacando e recebendo notoriedade no direito empresarial brasileiro, pois, em tese, pelo fato de não haver concorrência direta entre as empresas envolvidas não deveria sequer ocasionar condenações. Entretanto, as decisões judiciais no ordenamento jurídico pátrio não apresentam homogeneidade entre elas.

Aqui nasce o problema de pesquisa que serviu de fundamento para o presente trabalho. Até onde vai, no direito empresarial, os limites entre o princípio constitucional da liberdade de expressão e o combate ao fenômeno do parasitismo marcário?

Diante todo o exposto, verifica-se que a liberdade de expressão pode ser compreendida de diversas maneiras, visto que é instrumento e prerrogativa necessária para o exercício da livre manifestação de pensamento e a liberdade de imprensa, vedando-se qualquer forma de censura. Além disso, também está unida ao direito da informação, possuindo um caráter fundamental atribuído pelo constituinte originário de 1988, advindas exatamente de reivindicações sociais e da evolução histórico-social do estado democrático de direito.

Atualmente, no Brasil, em especial, o gozo deste direito tem se refletido amplamente em grandes debates, uma vez que a coletividade se autodetermina e o desenvolvimento do acesso às novas tecnologias e informações fomentam a participação social do desenvolvimento social da nação.

Por outro lado, também surgem grandes desafios em torno do exercício desta prerrogativa constitucional, frente a necessidade de sua limitação, na medida em que seu exercício não é absoluto, cabendo ao intérprete ponderar as previsões conflitantes e, na dúvida,

o exercício da limitação desse direito deve ser devidamente justificado, de modo a não incidir em práticas censuratórias.

Mister ressaltar que a eficácia do direito à liberdade de expressão também possui incidência em todos os outros ramos do direito, como na seara empresarial, visto seu caráter principiológico e fundamental a todos os cidadãos brasileiros.

Como exposto no decorrer do presente trabalho, no Brasil, a titularidade da marca só é válida e adquirida através do registro expedido pelo INPI, após o processamento completo da análise do pedido.

Com o passar do tempo, constatou-se que no país, o pedido de registro de marca vem crescendo consideravelmente, o que significa desenvolvimento da sua economia. Por outro lado, também é preocupante para os titulares de marcas, pois com um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, o surgimento acelerado de novas empresas pode acarretar em fenômenos mercadológicos indesejados.

Antes da efetiva concessão do registro da marca, a empresa não possui direito exclusivo ao seu uso, representando uma grande vulnerabilidade na medida em que grandes problemas podem ser causados, como infringir, sem saber, direitos de terceiros ao utilizar marca já previamente registrada, necessitando substituí-la; além do perigo de alcançar sucesso com uma marca ainda não registrada pelo INPI, dando espaço para que terceiros se aproveitem desse sucesso.

Dessa forma, verifica-se o surgimento de instrumentos jurídicos e fenômenos empresariais que podem dificultar ou favorecer o desenvolvimento de um negócio, dependendo dos limites estabelecidos na sua implantação, como é no caso do parasitismo marcário.

O presente trabalho ao abordar uma noção geral de toda a sistemática do direito marcário, em especial, seu registro e os fenômenos dele decorrentes, visa mencionar a importância da diferenciação para que a repressão ao parasitismo não seja utilizada como ferramenta que vise comprometer a liberdade concorrencial, a livre iniciativa e, em destaque, a liberdade de expressão.

Com isso, casos práticos foram analisados com o objetivo de demonstrar que empresas que não concorrem diretamente e que não promovem o desvio de clientela, podem coexistir em nome da criatividade, da livre iniciativa e da liberdade concorrencial, sem o cometimento de crime na concorrência desleal.

Atos que busquem inibir a utilização de elementos de marca já registrada, mas sem a expectativa e a possibilidade de prejudicar e até mesmo confundir o consumidor, ensejando

em um claro desvio de cliente, deve ser considerado ato de censura, atentatório aos princípios constitucionais basilares do ordenamento jurídico brasileiro.

É preocupante, em especial nos tempos atuais de grande circulação de informações, facilidade de abertura de novas empresas e empreendimentos, que o tema da liberdade de expressão não seja destaque e norteador na sociedade, até mesmo na seara empresarial. Dessa forma, o uso de termos ou elementos que configurem o fenômeno do parasitismo marcário deve ser respaldado por esta norma-princípio tão cara ao estado democrático de direito.

O Brasil é, culturalmente, autoritário. Um país marcado profundamente pela atuação estatal e pela estrutura demasiadamente burocrática e morosa, que prejudica o surgimento de novas ideias, novas empresas e não incentiva a prática do empreendedorismo, da livre iniciativa e da livre concorrência. Por outro lado, também é o país da criatividade e da inovação, características inerentes aos brasileiros, que devem ser fomentadas e incentivadas, fazendo oposição às atitudes censórias por parte de algumas poucas empresas e até mesmo do poder estatal, através da atuação judicial.

## REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. **Abuso do Direito e Concorrência Desleal**. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

BARROSO, L. R. Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente Adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. **Revista de Direito Administrativo**, [S. l.], v. 235, p. 1–36, 2004. DOI: 10.12660/rda.v235.2004.45123. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123>. Acesso em: 20 de agosto de 2022.

BRASIL, **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 14 mar. 1996. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm). Acesso em 27 de agosto de 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm). Acesso em: 07 de agosto de 2022.

BRASIL. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970**. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. 11 dez. 1970. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/15648.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15648.htm). Acesso em: 27 de agosto de 2022.

CABRAL, André Luiz Cavalcanti. **Catividade Marcária como vetor da responsabilidade civil empresarial nas cadeias de fornecimento de bens**, 2016, Tese doutoral (Direito) – Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, 2016.

CONSTANT, Benjamin. **Da Liberdade dos Antigos Comparada à dos Modernos**. Porto Alegre: L&PM, 1985.

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. **Curso de direito constitucional**. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. [ICO&fr=veja](#). Acesso em 30 de agosto de 2022.

KANT, Immanuel. **Fundamentação da Metafísica dos Costumes**. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2007.

LOCKE, John. **Segundo tratado sobre o governo**. Trad. Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2002.

MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. **A liberdade de expressão**. Coimbra: Coimbra, 2002.

MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial / Atual. Carlos Henrique Abrão**. 40. ed. rev. atual.e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

NEGRÃO, Ricardo. **Comercial e de empresa: teoria geral da empresa e direito societário**. Coleção Curso de direito volume 1. 16. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

PAES, Paulo Roberto Tavares. **Direito Empresarial: estudos e pareceres**. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2001.

PEREIRA, Marco Antônio Marcondes. **Concorrência desleal por meio da publicidade**. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial: volume único**. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020.

REALE JÚNIOR. Limites à liberdade de expressão. **Revista Espaço Jurídico**, v.11, n.2. Florianópolis, 2010.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 41. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2018.

STF. **Acórdão da decisão do caso Ellwanger. HC 82424-2**. Relator para Acórdão: Ministro Maurício Corrêa. Julgado em: 17/09/2003, p. 361. Publicado em: DJ 19/03/2004. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79052>. Acesso em: 18 de agosto de 2022.

STF. **Apelação Cível 20160110985528/DF**. 2ª Turma cível, julgado em 16/05/2018. Relator: Cesar Loyola. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-df/588960313>. Acesso em: 20 de agosto de 2022.

STJ. **Agravo Regimental no Recurso Especial 1346089/RJ**. Terceira Turma, julgado em 05/05/2015. Relator Ministro Moura Ribeiro. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/188881144>. Acesso em 01 de outubro de 2022.

STJ. **Recurso Especial 1309665/SP**. Terceira Turma, julgado em 04/09/2014. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/25268385>. Acesso em 30 de agosto de 2022.

STJ. **Recurso Especial 1340933/SP 2012/0181552-5**. Terceira Turma, julgado em 10/03/2015. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/178411052>. Acesso em 05 de outubro de 2022.

STJ. **Recurso Especial 1688243/RJ**. Quarta Turma, julgado em 20/09/2018. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível em <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?livre=G+GRADIENTE+IPHONE&b=ACOR&p=true&tp=T>. Acesso em 01 de outubro de 2022.

STJ. **Recurso Especial 1881211/SP 2018/0249272-2**. Terceira Turma, julgado em 14/09/2021. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1291501032/inteiro-teor-1291501347>. Acesso em 20 de outubro de 2022.

STJ. **Recurso Especial 346628/SP**. Terceira Turma, julgado em 13/11/2001. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Disponível em:

[https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=\(\(%27RESP%27.clas.+e+@num=%27346628%27\)+ou+\(%27REsp%27+adj+%27346628%27\).suce.\)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja](https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%27346628%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%27346628%27).suce.)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja). Acesso em 28 de agosto de 2022.

**STJ. Recurso Especial 550092/SP.** Quarta Turma, julgado em 22/03/2005. Relator Ministro Fernando Gonçalves. Disponível em:

[https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=\(\(%27RESP%27.clas.+e+@num=%27550092%27\)+ou+\(%27REsp%27+adj+%27550092%27\).suce.\)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja](https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%27550092%27)+ou+(%27REsp%27+adj+%27550092%27).suce.)&thesaurus=JURIDICO&fr=veja)

**STJ. Recurso Especial 758597/DF.** Terceira Turma, julgado em 18/04/2006. Relator Ministro Castro Filho. Disponível em <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em 02 de outubro de 2022.

**STJ. Recurso Especial 862067/RJ 2006/0098983-6.** Terceira Turma, julgado em 26/04/2011. Relator: Ministro Vasco Della Giustina. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/19090114/inteiro-teor-19090115>. Acesso em 03 de outubro de 2022.

**TJMG. Apelação Cível 10000205949183006.** 10ª Câmara Cível, julgado em 24/03/2022. Relator: Cavalcante Motta. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjmg/1435685607>. Acesso em: 20 de agosto de 2022.

TÔRRES, Fernanda Carolina. O direito fundamental à liberdade de expressão e sua extensão. **Revista de informação legislativa**, v. 50, n. 200, out. 2013. Senado Federal. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/502937>. Acesso em 01 de outubro de 2022.

**TRF-2. Apelação Cível 2003.51.01.490061-0/RJ.** 2ª Turma especializada, julgado em 24/07/2007. Relatora Desembargadora Liliane Roriz. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trf-2/6424419/inteiro-teor-12539935>. Acesso em 30 de agosto de 2022.

ZAGOTO, V.; MADEIRA, F. “Caixaça Econômica”: distribuidora de bebidas no ES viraliza nas redes sociais. **A Gazeta**, Vitória, 09 ago. 2022. Disponível em: <https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/caixaca-economica-distribuidora-de-bebidas-no-es-viraliza-nas-redes-sociais-0822>. Acesso em: 15 ago. 2022.

**Catálogo na publicação**  
**Seção de Catalogação e Classificação**

P3241 Paula, Luciano Samuel Doia de.  
Limites entre o parasitismo marcário e a liberdade  
de expressão / Luciano Samuel Doia de Paula. - João  
Pessoa, 2022.  
57 f. : il.

Orientação: André Luiz Cavalcanti Cabral.  
TCC (Graduação) - UFPB/CCJ.

1. Direito empresarial. 2. Direito constitucional.  
3. Direito das marcas. 4. Parasitismo marcário. 5.  
Liberdade de expressão. I. Cabral, André Luiz  
Cavalcanti. II. Título.

UFPB/CCJ

CDU 34

**LUCIANO SAMUEL DOIA DE PAULA**

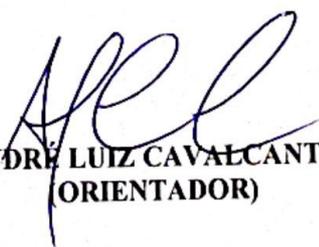
**LIMITES ENTRE O PARASITISMO MARCÁRIO E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito de João Pessoa do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba como requisito parcial da obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Orientador: Dr. André Luiz Cavalcanti Cabral

**DATA DA APROVAÇÃO: 12 DE DEZEMBRO DE 2022**

**BANCA EXAMINADORA:**

  
Prof. Dr. ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL  
(ORIENTADOR)

  
Prof. Dr. MARILIA MARQUES REGO VILHENA  
(AVALIADORA)

  
Prof. JÉSSICA ALVES DE SOUZA  
(AVALIADORA)