

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Secretaria Nacional dos Direitos Humanos - Departamento da Criança e do Adolescente - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. *Anais da III Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente*, 2000.

## A NATUREZA DO DIREITO AO USO EXCLUSIVO DE MARCAS

Geraldo Honório de Oliveira Neto  
Mestre em Direito Comercial pela PUC-SP  
Professor Assistente do Departamento de Direito da UFV

**RESUMO:** O presente estudo busca definir a natureza do *direito exclusivo* conferido pela Lei da Propriedade Industrial sobre a marca e indicar algumas conseqüências práticas da aplicação das diversas teorias a respeito do tema. A definição do conteúdo da relação jurídica, com vistas à sua classificação entre os direitos reais, pessoais, obrigacionais, ou em nova categoria de direitos, o delineamento do seu regime jurídico, balizará a interpretação das normas de direito marcário. Depende desta classificação a definição da terminologia a ser empregada no discurso científico, que deve ser rigorosa, bem como a identificação do substrato jurídico-filosófico característico do regime que informa a interpretação e a aplicação do direito.

**PALAVRAS-CHAVE:** propriedade industrial; marcas; natureza jurídica.

**SUMÁRIO:** 1. Introdução; 2. Teorias que buscam determinar a natureza do direito em função do seu objeto; 3. Teorias que buscam determinar a natureza do direito em razão da sua função; 4. Teorias que buscam determinar a natureza do direito em função de seu conteúdo; 5. Conclusões.

## 1. Introdução

A Lei de Propriedade Industrial<sup>1</sup> denomina *direito de propriedade* a relação jurídica sobre a marca. A doutrina cuidou de verificar se a terminologia legal é adequada à natureza do direito,<sup>2</sup> sendo predominante o entendimento de que pode ser de propriedade uma relação jurídica a respeito das marcas e dos outros bens imateriais.<sup>3</sup> Não sendo pacífico, todavia, o entendimento a respeito do tema, os autores

<sup>1</sup> Lei no. 9.279, de 14 de maio de 1996, publicada no D.O.U. de 15 de maio de 1996, seção I, 1ª página.

<sup>2</sup> Vejam-se os seguintes estudos sistematizados a respeito da natureza jurídica do direito sobre bens imateriais: José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, *L'acquisition du droit sur la marque au Brésil*, p. 9-47; João da Gama CERQUEIRA, *Tratado da propriedade industrial*, vol. 1, p. 71-147; Julio LEDESMA, *Funcion social de las marcas marcas de fabrica y de comercio*, p. 25-54; João Paulo Capella NASCIMENTO, A natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais, *Revista da ABPI*, (28): 23-35; Maitê Cecilia Fabbri MORO, *O fenômeno da notoriedade da marca nos acordos internacionais*, p. 26-33.

<sup>3</sup> Entendem que a marca pode ser objeto de direito de propriedade: Affonso CELSO, *Marcas industriaes e nome comercial (Lei n. 3346 de 14 de outubro de 1887 e Regulamento n. 9828 de 31 de dezembro de 1888)*, p. 29 e nota de rodapé; Antônio Bento de FARIA, *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial (Decreto 3.346 de 14 de outubro de 1887 e Lei n. 1.236 de 24 de setembro de 1904)*, p. 49, 93-7 e 99-127; Waldemar FERREIRA, *Tratado de direito comercial: o estatuto do estabelecimento e a empresa mercantil*, p. 366; João da Gama CERQUEIRA, *Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 71-147 e v. 2, p. 759-60; CHAVANNE, e BURST, *Droit de la propriété industrielle*, p. 2; José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 9-47; Julio LEDESMA, *Funcion social...*, op. cit., p. 25-54; Gabriel F. LEONARDOS, A proteção jurídica ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia no Brasil, *Revista da ABPI*, (13): 21; Luiz LEONARDOS, Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais, *Revista da ABPI*, (41): 35; Pontes de MIRANDA, *Tratado de direito privado: parte especial: direito das coisas: propriedade mobiliária : bens incorpóreos, propriedade intelectual, propriedade industrial*, tomo XVI, p. 249-55; Maitê Cecilia Fabbri MORO, *O fenômeno da notoriedade...*, op. cit., p. 26-33; João Paulo Capella NASCIMENTO, *A natureza jurídica...*, op. cit., p. 23-35; NOGUEIRA e FICHER JUNIOR, *Tratado theorico e pratico de marcas industriaes e nome commercial*, p. 17-22; P. R. Tavares PAES, *Nova lei da Propriedade Industrial, Lei 9.279, de 14.05.1996: anotações*, p. 13-4; José Carlos Tinoco SOARES, *Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos*, p. 214.

procuram classificar o que consideram ser o conjunto das principais teorias a respeito.

Julio C. Ledesma<sup>4</sup> estudou quatro grupos de doutrinas que considera principais sobre a natureza jurídica do direito sobre as marcas: a) doutrina do direito da personalidade; b) doutrina do privilégio ou monopólio; c) doutrina do direito intelectual; e d) doutrina do direito de propriedade.

Gama Cerqueira<sup>5</sup> classifica seis grupos de teorias sobre a natureza jurídica do direito exclusivo sobre bens imateriais: a) teorias do privilégio e do contrato; b) teorias do direito pessoal e do direito patrimonial; c) teoria do direito pessoal-patrimonial; d) doutrina dos direitos intelectuais; e) doutrina do direito sobre bens imateriais; e f) doutrina da propriedade imaterial.

José Roberto d'Afonseca Gusmão identificou o método de investigação subjacente a cada uma das teorias e as classificou em três grupos metodológicos distintos, destacando em cada um as mais estruturadas: a) teorias que buscam determinar a natureza do direito em função do seu objeto (teoria da personalidade do direito, de Piola Caselli; teoria dos direitos intelectuais, de Picard; e teoria do direito imaterial, de Kohler); b) teorias que procuram determiná-la em razão da função do direito (teoria dos direitos de clientela, de Paul Roubier e teoria dos direitos de monopólio, de Franceschelli); c) teorias que buscam determinar a natureza jurídica dos direitos sobre os bens intelectuais em função de seu conteúdo (teoria da propriedade *tout court*, de Gama Cerqueira e Luiz Leonardos e teoria da propriedade com regulamentação *sui generis*, de Troller e Gusmão).<sup>6</sup>

Este artigo apresenta, em três capítulos, um estudo que utiliza a mesma classificação proposta por Gusmão, acrescida de contribuições de outros autores a respeito do tema.

<sup>4</sup> *Funcion social...*, op. cit., p. 25-54.

<sup>5</sup> *Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 71-147.

<sup>6</sup> Cf. *L'acquisition...*, op. cit., p. 9-47.

## 2. Teorias que buscam determinar a natureza do direito em função do seu objeto

A teoria da personalidade do direito, defendida por Di Franco,<sup>7</sup> e que teve Kant como precursor,<sup>8</sup> classifica o direito sobre as criações intelectuais entre os direitos da personalidade, isto é, como um atributo da personalidade do autor.<sup>9</sup> De acordo com a doutrina, a proteção jurídica ao uso exclusivo de bens intelectuais impõe-se como uma forma direta de proteção à personalidade do criador.

Segundo Ledesma,<sup>10</sup> a doutrina do direito da personalidade aplicada ao direito sobre a marca reduziria esta a um atributo da personalidade do utente, porque, estando ligada indissociavelmente à sua pessoa, destinar-se-ia a identificá-lo em sua atividade. Assim, a violação ao direito exclusivo de usar a marca nada mais seria que atentar diretamente contra a personalidade do titular deste direito. O autor adverte, entretanto, que a teoria da personalidade do direito não é aplicável ao direito marcário, uma vez que a marca é um bem objetivamente considerado, com valor econômico, integrante do fundo de empresa, alienável por ato entre vivos ou *causa mortis*, que subsiste fora da personalidade do seu titular e que se extingue de vários modos, como, por exemplo, pela caducidade.<sup>11</sup> O direito sobre a marca então não é

<sup>7</sup> Luigi Di Franco, *Trattato della proprietà industriale*, apud Julio LEDESMA, *Funcion social...*, op. cit., p. 26.

<sup>8</sup> Cf. João da Gama CERQUEIRA, *Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 88.

<sup>9</sup> Cf. também José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 12-3.

<sup>10</sup> *Funcion social...*, op. cit., p. 26-27.

<sup>11</sup> *Funcion social...*, op. cit., p. 28-30; José de Oliveira ASCENSÃO, analisando a validade da qualificação do direito de autor como direito real, tece críticas à teoria da personalidade: "A teoria do direito de personalidade está hoje praticamente abandonada, e cremos que justificadamente. A crescente complexidade do aspecto patrimonial do direito de autor é ignorada nos quadros estreitos desta teoria. Onde se encontra ligação com esta figura quando, por exemplo, se consideram os direitos do produtor na exploração da obra cinematográfica? (...) Há, é certo, um aspecto pessoal da posição do criador intelectual da obra. Caso esse aspecto pessoal dê lugar a situação jurídica autônoma, nos termos da teoria dualista, poderá entender-se que representa um direito de personalidade, ou pode pelo contrário entender-se que é um direito pessoal distinto dos direitos da personalidade" (*A tipicidade dos direitos reais*, p. 281 ).

inerente à pessoa, não é inalienável, intransmissível ou imprescritível, de modo que não pode ser assimilado a um direito da personalidade.

A teoria da personalidade do direito evolui com Piola Caselli,<sup>12</sup> que reconhece o conteúdo patrimonial dos direitos sobre os bens intelectuais, mas como simples consequência da proteção dos direitos da personalidade do autor, uma garantia de recompensa pelo seu trabalho intelectual: um direito pessoal com conteúdo moral, do qual decorreria, eventualmente, um direito patrimonial, de caráter acessório.<sup>13</sup> O conteúdo do direito de autor teria então caráter misto, pessoal-patrimonial.

A principal crítica que se faz a estas teorias diz respeito à confusão que elas estabelecem entre o objeto da proteção jurídica e a natureza jurídica do direito: elas buscam definir a natureza do direito a partir da natureza de seu objeto.<sup>14</sup> Outra confusão estabelece-se entre a *pessoa* do criador, a sua *atividade* e a obra exteriorizada, a *criação* intelectual, que é o verdadeiro objeto de direito. Para desfazer essas confusões, basta considerar que o bem imaterial, depois de exteriorizado, apresenta-se independente da atividade criadora, distinto desta atividade e do próprio criador. Assim, quanto ao aspecto patrimonial, o objeto do direito não é a atividade do criador (o ato de criar), nem um objeto corpóreo (a obra materializada ou *corpus mechanicum*), tampouco a pessoa do criador, mas o *resultado* desta atividade, a criação (*corpus misticum*) objetivamente considerada, *exteriorizada*.<sup>15</sup>

De fato, como salienta Gama Cerqueira,<sup>16</sup> as prerrogativas jurídicas do criador, autor ou inventor, não são conteúdo de *um* direito de natureza dúplice, mas, na verdade, de *dois* direitos, com objetos diferentes, de modo que não é possível assimilar à existência de um direito da personalidade à conseqüente e necessária existência de um interesse patrimonial a ser protegido. Para a comprovação da assertiva, basta considerar que o direito extrapatrimonial, decorrente do ato da

<sup>12</sup> *Trattato del diritto di autore*, p. 43 e ss., apud José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 12.

<sup>13</sup> Op. loc. cit.; Cf. também João da Gama CERQUEIRA, *Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 88-9;

<sup>14</sup> Cf. José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 12.

<sup>15</sup> Op. loc. cit.

<sup>16</sup> *Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 102-3.

criação, da paternidade da obra, inalienável, é conservado em sua integridade na hipótese de alienação do objeto da criação.

A teoria de Piola Caselli é ainda mais insustentável se aplicada ao direito marcário, porque, como bem observa Gusmão,<sup>17</sup> a marca não é necessariamente resultado de um trabalho intelectual, mas, comumente, da mera adoção de um signo distintivo, do qual não se exige alguma originalidade. Se o símbolo é original, acrescenta, tal originalidade é passível de proteção pelo direito autoral, não pelo direito marcário, que visa garantir o uso exclusivo do signo para atrair e evitar que se desvie a clientela. Além disso, a marca também não é distintiva *do produtor* de bens ou serviços, mas *do produto* da sua atividade, embora acidentalmente possa haver coincidência entre ela, nome de empresa ou título de estabelecimento, para melhor divulgar um símbolo que compõe qualquer um deles.

Outras doutrinas não admitem a classificação do direito exclusivo de uso de uma marca entre os direitos reais, com o argumento de que somente as coisas, *res corporales*, na acepção tradicional, podem ser objeto dessa classe de direitos. Esta é a suma da teoria de Picard,<sup>18</sup> para quem, segundo Ledesma,<sup>19</sup> a natureza de qualquer direito, sendo ele sempre composto de sujeito, objeto e a relação concreta entre eles, só pode ser definida pela natureza de seu objeto, uma vez que os sujeitos são sempre homens e a relação jurídica é infinitamente variável. O autor belga propõe, com base nessa premissa, somar à divisão ternária do direito - direito das obrigações, direitos pessoais e direitos reais -, uma nova categoria, a dos direitos intelectuais, que têm como objeto as produções intelectuais.<sup>20</sup>

Assim, Picard justifica a criação de uma nova categoria de direitos, tendo em vista a natureza imaterial das produções intelectuais, que, segundo ele, impossibilita enquadrá-las como objeto de propriedade:

<sup>17</sup> *L'acquisition...*, op. cit., p. 13-4.

<sup>18</sup> *Ibid.*, p. 14-5.

<sup>19</sup> *Funcion social...*, op. cit., p. 33.

<sup>20</sup> Cf. Edmond PICARD, *Pandectes belges, Encyclopédie de législation de doctrine et de jurisprudence belges*, t. 12, págs. XXVI e seguintes, apud Julio LEDESMA, op. cit., p. 33-5. Veja-se também: José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 13-14; João da Gama CERQUEIRA, op. cit., v. 1., p. 103-8.

En los tiempos modernos, ciertos derechos hasta entonces desconocidos comenzaron a conocerse, tales como las producciones intelectuales, sean artísticas, literarias, industriales o comerciales, sin que nadie haya pensado por eso agregarlos con un nuevo término a las antiguas categorías que permanecen de algún modo inmutables en la ciencia jurídica. Se aprecia, entonces, un fenómeno de consecuencias inconmensurables, pues se intenta introducir a golpes de mazo y de cualquier manera esos nuevos derechos en la categoría de los derechos reales. No obstante que la lógica se resiste, se habla de propiedad artística, literaria, industrial, de marcas, modelos, dibujos de fábrica, en una palabra de propiedad de todas las concepciones intelectuales. Pero es en vano, toda vez que esas pretendidas propiedades por razones diversas, están limitadas en su duración, lo que es contrario a una de las características de la propiedad ordinaria que, en principio, es perpetua. Inútil es, también, hacer confesar que la propiedad se afirma en el mundo físico, es decir, que está dotada de impenetrabilidad, en el sentido de que si pertenece a uno, no puede pertenecer a otro, mientras que las producciones se desdoblán ilimitado de ejemplares.<sup>21</sup>

O autor completa afirmando o que entende ser a diferença essencial entre os objetos de direito, que definiriam as diversas categorias de relações jurídicas, dizendo que

no hay relación ni asimilación posible entre una cosa material, una 'res', una prestación o una calidad jurídica, y una producción intelectual, es decir, una idea, un conjunto de ideas o una concepción del espíritu, por cuanto sus naturalezas son antípodas.<sup>22</sup>

Uma primeira crítica que se faz a esta teoria refere-se à contraposição que ela estabelece entre corpóreo e intelectual, quando o

<sup>21</sup> Edmond PICARD, *Pandectes belges...*, op. cit., p. 33-5, apud Julio LEDESMA, *Funcion social...*, op. cit., p. 34.

<sup>22</sup> *Op. loc. cit.*

correto seria opor o corpóreo ao incorpóreo, pois ambos podem ser abraçados pelo direito real como *res materialis* e *res immaterialis*.<sup>23</sup>

Criticável também é o argumento de que não pode ser de propriedade a relação jurídica sobre um bem imaterial porque é temporária. A perpetuidade não é característica essencial desse direito,<sup>24</sup> passível de sofrer limitações que atendam ao interesse público, sem que isto desfigure o esquema essencial da relação jurídica.<sup>25</sup> Além disso, se o objeto do direito é uma marca, as prerrogativas conferidas ao seu titular são exercíveis por prazo indefinido, enquanto durar o registro do signo distintivo, que pode ser perpetuamente renovado. Com o argumento da falta de perpetuidade da relação jurídica, não se pode, portanto, arrear a marca da classe dos objetos do direito de propriedade.

Também não é exato afirmar que a possibilidade de “reprodução em um número ilimitado de exemplares” descaracteriza o bem imaterial como objeto de direito de propriedade. A relação jurídica de propriedade sobre um invento e sobre a marca, por exemplo, não tem como objeto o suporte material em que eles se fixam (no caso das marcas, as etiquetas, os rótulos ou as embalagens em que ela se materializa), mas sim, unicamente, o bem imaterial objetivamente considerado.<sup>26</sup> O objeto de direito não se confunde com os suportes materiais eventualmente necessários à sua utilização.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Cf. João da Gama CERQUEIRA, *Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 108; no mesmo sentido, José Roberto d’Affonseca GUSMÃO, *L’acquisition...*, op. cit., p. 15.

<sup>24</sup> Neste sentido, Alexandre da Cunha Lyrio bem diz: “O fenômeno da perda da propriedade pelo decurso do tempo não consiste em modalidade totalmente estranha ao direito real, afinal, basta que imaginemos o exemplo da propriedade resolúvel, que comporta exceção dentro do princípio da irrevogabilidade, permitindo que a propriedade seja resolvida pelo evento de determinada condição ou termo, acarretando a transmissão do bem no estado em que a coisa se encontrava ao ser recebida pelo proprietário temporário.” (Proteção jurídica das marcas de indústria e comércio e do nome comercial, *Revista da ABPI*, São Paulo, 47: 46)

<sup>25</sup> Cf. Pontes de MIRANDA, *Tratado...*, op. cit., tomo XVI, p. 251.

<sup>26</sup> A este respeito, NOGUEIRA e FICHER JUNIOR concluíram: “1° - A propriedade industrial não se identifica com a do produto da indústria; 2° - A propriedade industrial não se objetiva n’uma coisa, num producto material; é, antes, um *direito*, uma propriedade imaterial; 3° - A propriedade sobre os productos materiaes da industria é de direito civil; somente a marca respectiva, que é de uso exclusivo, constitue propriedade industrial.” (*Tratado theorico e pratico de marcas...*, op. cit., p. 19)

<sup>27</sup> Cf. Julio LEDESMA, *Funcion social...*, op. cit., p. 38.

A doutrina de Edmund Picard é impertinente sobretudo em razão do seu método de investigação. Ele busca definir a natureza jurídica do direito partindo do seu objeto, enquanto o método seguro é defini-la pela análise do conteúdo da relação jurídica.<sup>28</sup>

Neste sentido, Ledesma resume a lição de Ihering, dizendo que

en los derechos incorporales existe lo que constituye la esencia de la propiedad porque su única diferencia con los derechos corporales estaría en el objeto, lo cual no es decisivo para establecerla, ya que el fundamento está en la relación jurídica existente entre el titular y el objeto. Relación que, por otra parte, debe enfocarse en su contenido y en la tutela que la ley otorga, y el contenido de ambos derechos es precisamente idéntico, en cuanto el titular del derecho incorporal tiene, en orden a la cosa, la misma posición que el propietario con respecto a la cosa corporal. Su derecho es primario y pleno y no como en los ‘jura in re aliena’ derivado y limitado (...) los derechos que estamos examinando, es la misma, toda vez que ellos son protegidos, con la propiedad, de modo absoluto (in rem)<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Cf. João da Gama CERQUEIRA, *Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 106.

<sup>29</sup> À mesma conclusão leva a análise do direito real como uma relação entre partes a respeito de coisas e não entre uma pessoa e um objeto. Em toda relação jurídica, segundo Lourival VILANOVA, há sempre termos-sujeito que *gramaticalmente são substantivos e logicamente são termos relacionais*; são eles *referente* ou *antecessor* e *relato* ou *sucessor*, podendo cada um deles, como *parte*, ser composto por uma pessoa (termo-sujeito singular) ou mais (termo-sujeito plural), nunca por um bem jurídico ou objeto de direito. O bem jurídico não é termo relato, mas objeto da relação. O *ser titular de direito real* não é substantivo, mas sempre relativo, *a respeito* de uma coisa. Sendo assim, o poder jurídico que tem o proprietário da marca se estabelece entre ele e os demais sujeitos de direito pertencentes à mesma comunidade jurídica. A pretensão *erga omnes* não é consequência da *inflexão imediata* sobre a coisa, mas se estabelece na relação jurídica entre o sujeito ativo determinado, o proprietário da marca, e a parte passiva, composta por todas as pessoas, menos uma, de uma comunidade jurídica. O autor transcreve em nota a seguinte lição, de Pontes de Miranda: “o vínculo entre o homem (não o sujeito de direito) e a coisa seria extrajurídico. O vínculo é entre sujeito de direito e as outras pessoas, as respeito da coisa; como nos direitos de obrigação, é entre sujeito de direito e alguma ou algumas pessoas, a respeito da coisa”. (*Tratado de Direito Privado*, v. 5, p. 442, apud Lourival VILANOVA, *Causalidade e relação no direito*, p. 173). O filósofo completa: “Direitos subjetivos absolutos são relacionais. Têm-se direitos subjetivos absolutos em relação a outros titulares de deveres subjetivos – os sujeitos de direitos passivos totais, ou a universalidade dos sujeitos de direitos dos

*y no solamente en forma relativa (in personam) como las obligaciones.*<sup>30</sup>

Gusmão observa que a qualificação da natureza jurídica do direito em função do seu objeto é uma falsa premissa, cuja adoção tornaria caótico o método de classificação jurídica, porque teria o efeito, por exemplo, de qualificar o direito de propriedade sobre coisas corpóreas como *direito corpóreo* e o de enquadrar em uma única classe todos os direitos sobre uma mesma coisa, ainda que o conteúdo deles evidencie pertencerem a regimes jurídicos distintos.<sup>31</sup>

Gama Cerqueira<sup>32</sup> identifica uma contradição na teoria de Picard, quando este, não admitindo a propriedade sobre bens intelectuais, admite, todavia, o desmembramento do *direito intelectual* pela

quais se exige o dever jurídico de respeito (...) Apenas os sujeitos passivos são indeterminados, mas potencialmente individualizáveis. Mesmo, não há prestação a cumprir para com os titulares ativos. Há o dever jurídico negativo de abster-se de interferir na esfera de licitude do direito subjetivo absoluto. (...) Nos direitos subjetivos absolutos (pessoais ou reais), não tendo por correlato o dever de prestar de nenhum sujeito passivo, exercita-se o direito exigindo-se o simples omitir-se do sujeito passivo. Mas o omitir-se, o não impedir, o não turbar é ainda conduta relacional de um sujeito indeterminado, mas determinável (...) Como diz Kelsen: '... também os chamados direitos 'absolutos' são meramente relativos, pois apenas consistem na relação de uma pluralidade de indivíduos com determinado indivíduo. O direito reflexo de propriedade não é propriamente um direito absoluto: é o reflexo de uma pluralidade de deveres de um número indeterminado de indivíduos em face de um e o mesmo indivíduo, com referência a uma e a mesma coisa ...' (op. cit., p. 119-20).

<sup>30</sup> Cf. Rudolf Von IHERING, *Actio injuriarum des lésiones injurieuses en droit romain et en droit français*, p. 148 e seguintes, apud LEDESMA, op. cit., p. 46; O autor transcreve interessante passagem da obra de Ihering, que, em defesa da possibilidade da propriedade sobre bens imateriais, critica as doutrinas que procuram definir a natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais partindo da natureza do seu objeto: "...No es verdaderamente exigir demasiado del pensamiento jurídico para hacerle transportar de la noción de derecho de los objetos corporales a los objetos incorporeales, a los nombres, marcas, productos de la inteligencia, a las invenciones etcétera. Aquél cuya concepción no puede llegar a esto, deja de ser jurista. El pensamiento jurídico debe poder desprenderse de los lazos de naturaleza sensible" (*Actio injuriarum...*, op. cit., p. 152, apud LEDESMA, *Funcion social...*, op. cit., p. 41).

<sup>31</sup> *L'acquisition...*, op. cit., p. 15-6).

<sup>32</sup> *Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 107-8.

constituição de direitos de usufruto e de uso, direitos reais limitados, que teriam como objeto a concepção intelectual.

A *teoria do direito sobre os bens imateriais*, de Kohler, também procura definir a natureza do direito em função da natureza de seu objeto. Kohler propõe, como Picard, a criação de nova classe de direitos, que não se enquadrariam na classificação tradicional entre os direitos obrigacionais, pessoais ou reais, tendo em vista a natureza imaterial de seu objeto.<sup>33</sup>

O mérito do autor alemão foi demonstrar que estes direitos têm objeto próprio e definir a natureza deste objeto,<sup>34</sup> desenvolvendo a idéia de que o direito de autor recai sobre uma concepção do espírito e não sobre a sua realização material.<sup>35</sup> Ao buscar o fundamento do direito, KOHLER bem define o seu objeto como um *bem imaterial*, algo exterior ao seu criador quando levado ao conhecimento do público, fixado em um suporte material ou realizado materialmente, mas que não se confunde com esta materialização.<sup>36</sup>

Apesar de bem definir a natureza objetiva da criação e admitir que há uma relação imediata e absoluta entre o titular de direito e o bem imaterial, que independe de intervenção de outra pessoa, Kohler opôs à caracterização do *direito imaterial* como direito de propriedade os argumentos de sua temporariedade e da imaterialidade de seu objeto.<sup>37</sup> O

<sup>33</sup> Cf. José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 16-7; João da Gama CERQUEIRA, op. cit., v. 1, p. 103 e 108-14.

<sup>34</sup> *Ibid.*, v. 1, p. 111-2; José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, op. loc. cit.

<sup>35</sup> Cf. João da Gama CERQUEIRA, *Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 108, 120.

<sup>36</sup> Cf. GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 17.

<sup>37</sup> Cf. João da Gama CERQUEIRA, *Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 110-1. O tratadista observa, a respeito da postura de Kohler em face das semelhanças que este identificou entre o direito sobre bens imateriais e o direito de propriedade, que o autor alemão andou a um passo de reconhecê-lo direito de propriedade: "Vê-se, pois, que, em última análise, a diferença, entre o direito de autor e o direito de propriedade está, segundo Kohler, exclusivamente na natureza do objeto, como aliás, decorre de suas próprias palavras: 'Il diritto di autore non è un diritto di proprietà, ma un diritto affine, che ha lo stesso fondamento e che ne differisce solo, in quanto spetta sopra un bene immateriale. I due diritti non sono identici, ma sono fratelli. Comuni ne sono il fondamento e l'assenza, e la diversa natura dell'oggetto può produrre diversità non nella relazione tra il titolare e oggetto, ma solo solo nella tecnica giuridica'. (...) Se o direito de autor tem o mesmo fundamento e a mesma essência que o direito de propriedade; se, em relação ao seu objeto, o titular do direito acha-se na mesma situação que o proprietário da coisa

argumento da temporariedade do direito, entretanto, não infirma a teoria da propriedade, porque a perpetuidade não é essencial à relação jurídica,<sup>38</sup> e, como bem observa Gusmão,<sup>39</sup> ele não se aplica às marcas, que tendem à perpetuidade como objeto do direito. Quanto ao argumento de que o direito de propriedade não pode recair sobre um bem imaterial, Gama Cerqueira<sup>40</sup> assevera que Kohler incorreu no mesmo erro de Picard, o de partir da natureza do objeto para definir a natureza do direito.

Também se enquadra nas teorias que buscam no objeto do direito sua qualificação jurídica a *doutrina do privilégio* de Charles Renouard,<sup>41</sup> pela qual o produto da criatividade humana é insuscetível de apropriação e só pode ser objeto de um direito exclusivo por ficção jurídica. A doutrina se assenta na impossibilidade física de apropriação exclusiva, que só é possível por intervenção legal.<sup>42</sup> Para ele, estes bens são riquezas universais naturalmente inapropriáveis, pois integram o patrimônio comum da humanidade. Não podem ser objeto de apropriação real, mas fictícia, criada por lei como privilégio, que consiste no poder de impedir sua reprodução. Ao autor ou inventor, segundo esta teoria, é concedido o privilégio de reprodução ou exploração de suas obras a título de recompensa pelo trabalho prestado à sociedade ou incentivo à divulgação das invenções.

A mesma objeção se faz a esta teoria: se a natureza do direito não pode ser determinada pelo seu objeto, mas pelo conteúdo da relação

---

corpórea em relação a esta (Ramella), tanto vale dizer que se trata de verdadeiro direito de propriedade. Se o que difere é apenas a natureza do objeto, por ser imaterial, a conclusão a que se chega é que se trata de uma propriedade diferente pelo seu objeto, mas sempre propriedade, ainda que refuja ao conceito clássico da propriedade do Direito romano, que se costuma tomar como padrão, com o fim de negar-se ao direito de autor o caráter de propriedade. Pode-se inferir, pois, que, se Kohler relutou em chegar a essa conclusão, foi somente por preocupações de ordem técnico-jurídica, para não se por em conflito com o conceito de propriedade do Direito alemão positivo, segundo o qual esse direito recai somente sobre coisas materiais" (ibid., p. 114).

<sup>38</sup> Cf. João da Gama CERQUEIRA, *Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 111.

<sup>39</sup> Cf. *L'acquisition...*, op. cit., p. 18.

<sup>40</sup> *Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 112.

<sup>41</sup> Auguste Charles RENOARD, *Traité des brevets d'invention* apud Julio LEDESMA, *Funcion social...*, op. cit., p. 30.

<sup>42</sup> Op. loc. cit.

jurídica, esta pode ter como objeto tanto coisas tangíveis como bens imateriais, e isto não interfere na sua estrutura. Também não procede ao argumento de que o produto da criatividade humana é insuscetível de apropriação. Se a afirmação refere-se à impossibilidade de apreensão material, vez que um bem imaterial não pode ser objeto de *posse real*, isto é, de um *poder fático exclusivo*, com aparência de propriedade (*posse real* significa *fato jurídico possessório*, suporte fático da relação jurídica possessória = *ius possessionis*), isto não implica que ele não possa ser objeto de *poderes jurídicos exclusivos*, ou seja, prerrogativas de direito de propriedade, de usar, gozar, dispor do bem e impedir interferência no exercício destas prerrogativas. Por fim, a afirmação de que os bens intelectuais integram o patrimônio comum da humanidade é destituída de sentido jurídico, se há norma válida que permite, com suficiente eficácia, seu uso exclusivo.

### 3. Teorias que buscam determinar a natureza do direito em razão da sua função

Outras teorias procuram determinar a natureza jurídica do direito partindo da função que desempenha. As duas mais notadas são a dos *direitos de clientela*, de Paul Roubier, e a dos direitos de monopólio, de Remo Franceschelli.<sup>43</sup>

Para classificar o direito sobre os bens imateriais, Paul Roubier parte da análise da utilidade econômica e do conteúdo econômico do direito e propõe a criação de uma terceira classe de direitos patrimoniais, a dos *direitos de clientela*, ao lado dos direitos reais e obrigacionais.<sup>44</sup> O autor analisa o conteúdo patrimonial do direito para destacar que a utilização de um bem imaterial, seja ele invenção, obra de arte ou marca, por exemplo, visa sempre a conquista da clientela.<sup>45</sup> Os direitos de clientela, segundo o autor, só têm lugar em um ambiente em que se busca auferir os benefícios da concorrência econômica e, por isso, só surgiram na sociedade comercial e industrial, de mercado, o que explica o seu

---

<sup>43</sup> Cf. José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 19.

<sup>44</sup> Ibid., p. 19-20.

<sup>45</sup> Cf. Paul ROUBIER, *Le droit de la propriété...*, *partie générale*, p. 104.

aparecimento tardio. Assim, tais direitos estariam ligados à dinâmica das diversas atividades econômicas e pressupõem as noções de concorrência e de monopólio.<sup>46</sup>

O objeto do direito de clientela seria o valor da própria clientela conquistada com a utilização do bem imaterial e que, de certo modo, ficaria a este vinculado. Esta vinculação surge em função da prerrogativa de usar com exclusividade o bem imaterial para conquistar uma posição no mercado, relativamente à clientela.<sup>47</sup>

A primeira crítica que se faz a esta teoria é a de que ela, para definir a natureza do direito, não parte da análise do conteúdo da relação jurídica, mas destaca a consequência econômica da utilização do seu objeto (bens imateriais), sua função econômica,<sup>48</sup> e termina por definir a clientela como objeto do direito. Esta, entretanto, não pode ser objeto de direito, porque a clientela *não pode ser assegurada* por um direito e o seu desvio não é reprimido por lei, mas é inerente à liberdade de concorrência, se praticado por meios que não se enquadram nas hipóteses de concorrência desleal.<sup>49</sup>

A segunda crítica à teoria dos direitos de clientela refere-se ao fato de não se prestar à classificação de direitos autorais que não têm por titular um empresário, mas sim um artista plástico, por exemplo. Neste caso, não se pode afirmar que a proteção jurídica às suas obras destina-se a garantir uma posição concorrencial de mercado, relativamente à clientela. O direito, neste caso, protege mais o resultado do trabalho, um objeto imaterial bem determinado, e menos uma posição na concorrência econômica, em termos de conquista de clientela.<sup>50</sup>

<sup>46</sup> Op. loc. cit.

<sup>47</sup> Cf. Paul ROUBIER, *Le droit de la propriété..., partie générale*, p. 105.

<sup>48</sup> Chavanne e Burst assim se manifestam sobre a teoria de Paul Roubier: « Cette théorie a suscité quelques réserves. On lui reproche d'être exclusivement fondée sur la fonction des droits de propriété industrielle (...) Or la définition des droits de propriété industrielle doit reposer sur l'analyse du contenu de ces droits » (*Droit de la propriété...*, op. cit., p. 2).

<sup>49</sup> Cf. José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 20-1.

<sup>50</sup> Ibid., p. 21-2.

Remo Franceschelli fundamenta a natureza jurídica do direito sobre bens imateriais a partir da sua função, para ele monopolística.<sup>51</sup> O direito sobre os bens imateriais seria composto por um elemento de direito comum e outro de direito especial. O elemento de direito comum seria o seu caráter patrimonial, a prerrogativa de reproduzir o objeto de direito e explorá-lo economicamente: o criador tem direito à sua criação, podendo extrair dela as suas utilidades econômicas. O que caracterizaria o direito de monopólio como um direito novo não é esta prerrogativa, mas o *ius prohibendi*, oponível *erga omnes*, entendido pelo autor italiano como “direito de impedir terceiros que tenham comprado esse objeto de reproduzi-lo eles mesmos”.<sup>52</sup> Este elemento impediria o seu enquadramento entre os direitos reais, pessoais e obrigacionais. Ele então propõe que se classifique o direito em uma quarta categoria, a dos *direitos de monopólio*.

O autor não enquadrou o direito de monopólio entre os direitos das obrigações em razão da eficácia relativa das obrigações, nem entre os direitos pessoais, tendo em vista a ausência do caráter patrimonial destes. Também não enquadrou nos direitos reais, porque a propriedade não explica o que ele entende ser uma característica monopolística do direito sobre bens imateriais. No seu dizer,

a propriedade não explica por que o autor ou o inventor, ou o que faz as vezes destes, podem, mesmo após terem vendido um exemplar do objeto ou do volume, impedir o comprador de reproduzi-lo.<sup>53</sup>

A crítica que se faz a essa argumentação é a de que ela confunde, no dizer de Gusmão, “o direito sobre o bem imaterial com o direito de propriedade do comprador do bem corpóreo que materializa a

<sup>51</sup> *Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur*, in *Mélanges em l'honneur de Paul Roubier*, t. II, p. 459, apud José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 22-4.

<sup>52</sup> Ibid., p. 22; o autor italiano confunde o bem imaterial com o seu suporte físico, como se verá.

<sup>53</sup> *Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur*, in *Mélanges em l'honneur de Paul Roubier*, t. II, p. 459, apud José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 25.



obra, a invenção ou o signo distintivo”.<sup>54</sup> Na verdade, pode-se dizer, quando o terceiro, não-autor, *reduz* a uma forma material a forma ideal protegida pela propriedade industrial ou intelectual, o que se faz é, ao mesmo tempo, criar um *novo* objeto material, sobre o qual incide direito de propriedade comum, e também utilizar, com ou sem autorização do proprietário, aquele objeto ideal, sem reproduzi-lo, exatamente porque, sendo ideal, sua reprodução é impossível. O uso deste objeto ideal caracteriza-se por reduzi-lo a uma forma material, e, se realizado em série, reproduz-se *a forma material*. Este uso, sem autorização, – que indiscutivelmente é uso do bem imaterial – é vedado pela relação jurídica de propriedade, do mesmo modo que se proíbe usar um imóvel sem autorização do proprietário.

Quanto ao *jus prohibendi*, isto é, a vedação legal da reprodução da coisa em que se materializa o bem imaterial, que Franceschelli opõe como característica impeditiva da classificação do direito como direito de propriedade, Gusmão bem observa que

a reprodução não nos parece uma das prerrogativas do direito de propriedade. O proprietário de uma coisa, quando se vê na impossibilidade de reproduzi-la, não sofre uma limitação de seu direito de propriedade, mas encontra óbice em outro direito constituído, que incide sobre o elemento imaterial que a coisa materializa.<sup>55</sup>

Desenvolver-se-á este ponto na análise da próxima teoria em exame.

José de Oliveira Ascensão critica a teoria da propriedade, argumentando que os seus defensores contentam-se em destacar o poder exclusivo da mesma natureza da propriedade, dividindo-se a respeito de tratar-se de uma propriedade *tout court* ou de uma espécie particular dela,<sup>56</sup> sem, contudo, verificarem se os poderes exclusivos recaem diretamente sobre a obra, o que, segundo ele, tomam por evidente. O autor parte da premissa de que todo direito real recai diretamente sobre

<sup>54</sup> Op. loc. cit.

<sup>55</sup> *L'acquisition...*, op. cit., p. 26.

<sup>56</sup> Cf. *A tipicidade dos direitos reais*, p. 279.

uma coisa,<sup>57</sup> afirma que a obra intelectual *não fica afeta* ao autor e conclui que, por isso, o seu direito não pode ser classificado como direito real. Assevera que a obra não pode estar *afeta* ao autor, porque *decorre de sua natureza imaterial* que qualquer pessoa pode desfrutar dela diretamente. No seu dizer, “seu gozo está subtraído à alçada do titular do direito de autor”. E explica:

Este não pode proibir o desfrute intelectual da sua obra por parte de outrem. Pode não autorizar a reprodução, em casos extremos pode mesmo retirar do mercado os exemplares existentes etc.: mas tudo isto respeita à materialização da obra, e não à obra em si. Esta pertence a todos, por natureza, e não por qualquer tolerância do criador intelectual ou do transmissário do direito de autor.<sup>58</sup>

Note-se que as premissas da negação da natureza real do direito exclusivo sobre bens imateriais dizem respeito à natureza imaterial de uma *obra*. Sua análise refere-se, em certa medida, ao direito marcário, fazendo-se a ressalva de que a marca não é constituída necessariamente por uma obra, quer dizer, por um signo passível de proteção por direito de autor.

Para Ascensão, o objeto do direito não seria a obra, mas sim, ao seu ver, “uma *atividade* que a todos se proíbe (...) um campo reservado de actuação”.<sup>59</sup> Esta atividade é a faculdade de reproduzir a obra. Sua doutrina, afirma, aproxima-se bastante do direito de monopólio de Roubier e Franceschelli.<sup>60</sup> Assim, segundo a sua interpretação, o direito não recairia sobre a marca, mas sobre uma *atividade de reprodução* que se proíbe a todos, menos a um.

A crítica que se faz a esta teoria é a sua inaplicabilidade às marcas, já que não há necessariamente um *desfrute intelectual* sobre esses bens e os frutos colhidos com exclusividade pelo seu titular não são postos normativamente em termos de prazer (ou desprazer) intelectual. A prerrogativa do titular é de *usar a marca (corpus mysticum)*, com

<sup>57</sup> Ibid., p. 285.

<sup>58</sup> Ibid., p. 284.

<sup>59</sup> Ibid., p. 287.

<sup>60</sup> Op. loc. cit.

exclusividade, o que não se dá por simples reprodução, mas pela aposição de seu suporte material (*corpus mechanicum*) em produtos. Assim, o poder exclusivo não se dirige simplesmente a uma atividade de reprodução, mas sim à marca (*corpus mysticum*), ao uso do signo como marca.

Tullio Ascarelli bem observa que o direito de monopólio refere-se a uma atividade, sendo por isso impróprio para designar um direito exclusivo sobre um bem imaterial.<sup>61</sup> E a proibição do uso da marca por terceiro independe da verificação da possibilidade de dano, da intenção do usuário e tem como referência o bem objetivamente considerado. Seu objeto não é uma atividade de reprodução.

Quanto ao direito autoral ou às criações industriais, não tem sentido jurídico afirmar que os bens intelectuais pertencem *por natureza* a todos, ou integram o patrimônio comum da humanidade, se há norma que permite seu uso exclusivo. Dizer que a obra pertence a todos, *por natureza*, é tomar como critério de análise da natureza jurídica do direito a natureza do seu objeto. Além disso, trata-se de uma confusão entre a causalidade natural e a causalidade jurídica. A *causalidade natural* só importa para efeitos jurídicos se valorada em hipótese normativa e não parece ser elemento causal essencial ao direito de autor, de inventor ou sobre a marca, a concreção de algum tipo de *afetação natural* que impeça um *natural desfrute intelectual* do bem imaterial por terceiros. A afetação não é *natural*, não se estabelece naturalmente, mas normativamente.

Escapar ao esquema normativo de análise do conteúdo da relação jurídica, para buscar implicações jurídicas além ou acima deste conteúdo, permite dizer o contrário, que o bem imaterial pertence, *por natureza*, ao seu autor. Por este caminho, Gama Cerqueira concluiu que a propriedade sobre bens imateriais é de direito natural, cujo objeto é destinado naturalmente ao seu autor.<sup>62</sup> Vê-se que as normas de direito natural permitem amplíssima interpretação, o que torna quase impossível determinar sua validade no sistema de direito positivo.

O desfrute intelectual é conteúdo do direito que tem o *proprietário do suporte material* em que foi reduzida uma obra, é um direito exclusivo. O adquirente do suporte material de uma música, um fonograma, por exemplo, pode desfrutar intelectualmente da obra musical. É certo que seria ineficaz proibir este desfrute às pessoas do convívio familiar do proprietário do suporte material da obra (*corpus mechanicum*), impedir que sua família e visitantes da residência apreciassem a obra durante a sua execução. Mas isto não infirma o seu direito de propriedade sobre a coisa. Nem o autor da obra, que alienou o seu suporte material, poderia se opor ao desfrute intelectual de terceiros durante a exposição doméstica, porque tal permissão presume-se transferida ao titular da propriedade do suporte material. Mas isto tudo diz respeito à propriedade do suporte material da obra (*corpus mechanicum*) e não torna juridicamente inválida a afirmação de que, sob o aspecto econômico, a obra (*corpus mysticum*) pertence ao criador.

<sup>61</sup> No dizer do jurista, “a característica do direito de monopólio (...) reside, precisamente, em sua direta referência a uma atividade, enquanto a característica do direito absoluto, em matéria de criações intelectuais, se liga sempre à sua direta referência ao bem imaterial, objetivamente considerado e individualizado. (...) A identificação da criação intelectual em sua existência objetiva (e não como qualidade da coisa em que ela se exterioriza) torna possível situar o bem imaterial individualizado como ponto de referência do direito exclusivo e superar, deste modo, a configuração do mesmo como um monopólio para a fabricação de coisas [acrescenta-se, para marcação de coisas] que possuam determinadas características, reconhecendo a existência de um direito absoluto à utilização do bem imaterial. Este passo se traduz, por um lado, em uma maior tutela do titular do direito, que fica assim protegido contra qualquer utilização do bem, proibida a qualquer outro, independentemente de exame dos requisitos subjetivos do comportamento alheio ou da possibilidade de um dano; por outro lado, na fixação de um critério seguro de delimitação do direito mesmo” (*Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, p. 290-1).

<sup>62</sup> No dizer do tratadista: “Os bens imateriais, criados pela inteligência humana, como são as produções intelectuais do domínio das artes e das indústrias, ‘criação e feitura’ do homem, ao contrário das coisas exteriores, são adequados naturalmente ao seu autor, ordenados primordialmente a ele, e não a outrem. O direito que compete ao autor sobre a sua criação funda-se diretamente na sua natureza individual, é dado imediatamente a ele, pela sua natureza de ser racional. O autor de uma obra literária ou de uma invenção pode dizer que só ele tem direito sobre a sua criação, que ela lhe pertence desde o momento em que foi concebida e realizada. Este direito vem-lhe do fato contingente de ser o autor da obra e do princípio, que se impõe à nossa razão, segundo o qual a obra criada deve pertencer exclusivamente ao seu criador, e não a outrem. É um direito inato e tão absoluto que o autor pode conservar em sua mente ou, pelo menos, inédita, por toda a vida, a sua criação, como pode destruí-la antes de divulgada. Por isso, pensamos que a propriedade do autor é de Direito Natural estrito, não dependendo da lei positiva, senão na sua regulamentação.” (*Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 140-1)

Porque o adquirente do suporte material pode promover a execução doméstica da obra, mas não pode reproduzi-la? A resposta é clara: a alienação do exemplar material (*corpus mechanicum*) não implica a alienação da obra (*corpus mysticum*). O adquirente, na posição de proprietário do suporte material pode utilizar a coisa corpórea, que lhe dá acesso ao bem imaterial, inacessível sem aquela. Aliás, o único meio de alguém ter o desfrute intelectual da obra é pelo suporte material<sup>63</sup>. Mas não pode fixar ou reduzir a obra porque isto é um ato de *uso direto* dela (*corpus mysticum*) e não simplesmente um acesso mediado pelo suporte material para desfrute intelectual. A lei faculta este desfrute ao proprietário da coisa e impõe ao autor tolerar, no interesse público e cultural, o desfrute por terceiros, sem que isto comprometa a exclusividade de exploração econômica da obra. Não compromete porque o proprietário do bem imaterial pode calcular, no ato de alienação do exemplar da obra, os efeitos econômicos do uso restrito permitido ao adquirente. Pois bem, a vedação tem por consequência também a proibição da reprodução da coisa corpórea. Copiar de um fonograma é ato de redução do bem imaterial e de reprodução do bem corpóreo, ou seja, a reprodução da coisa corpórea é ao mesmo tempo a redução ou fixação do bem imaterial. A propriedade intelectual só veda a reprodução *à propósito* da redução, exatamente por trata-se esta da utilização do bem imaterial, com fins econômicos. Com efeito, para desfrutar intelectualmente da obra, basta um exemplar, não é necessário reproduzi-lo, salvo se isto é necessário, de modo provisório, ao referido desfrute.

A vedação da reprodução do suporte material não diz respeito diretamente a uma atividade, mas ao direito que o autor, inventor ou adotante da marca tem sobre o *corpus mysticum*, é consequência indireta da incidência de norma que proíbe o uso não autorizado do bem

<sup>63</sup> A afirmação de que a obra só pode ser desfrutada se reduzida a um suporte material não pode ser tomada como absoluta, porque há outros meios de autorizar este desfrute, por transmissão televisiva, por exemplo. É o que ocorre quando se adquire “pacotes” de programação televisiva transmitida por cabo ou por satélite. O espectador desfruta da programação sem que necessariamente execute uma redução ou gravação das obras. Não é vedada essa redução, se ela não tem fins econômicos, mas visa unicamente melhorar este desfrute. O proprietário da gravação pode desfrutar intelectualmente da obra temporária e incidentalmente, como uma faculdade decorrente de autorização que tem para acessá-la.

imaterial. As normas da propriedade intelectual vedam a todos, menos a um, *reduzir* o bem imaterial a uma forma corpórea, *exatamente porque a obra está afeta ao seu proprietário*, não pode ser usada por outrem sem sua autorização. A vedação da *reprodução* do *corpus mechanicum*, por sua vez, constitui uma limitação de ordem econômica à utilização da coisa, consequência da incidência do direito de propriedade intelectual sobre o bem imaterial, que proíbe o uso direto do bem imaterial, mas não é o conteúdo deste direito, apenas a consequência econômica dele. Trata-se de uma limitação à liberdade econômica, comum no sistema jurídico.<sup>64</sup> Essa limitação não infirma a propriedade sobre a coisa material e a reprodução não é uma característica essencial do direito de propriedade.

Em suma, o direito absoluto característico da propriedade intelectual não tem como objeto uma atividade, mas sim um bem imaterial sob o domínio de alguém, converso ao dever geral negativo de não perturbar o uso e gozo sobre ele, garantido pela prerrogativa de buscar, apreender e eventualmente destruir o suporte material onde foi fixado ou reduzido. E, não é demais insistir, busca-se, apreende-se e destrói-se o objeto em que a obra se materializa porque a sua fixação ou *veiculação* é o meio de usar diretamente a obra.

#### 4. Teorias que buscam determinar a natureza do direito em função de seu conteúdo

As teorias que buscam determinar a natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais em função de seu conteúdo qualificam-no como direito de propriedade, embora apresentem divergências de abordagem. Apresenta-se a seguir a suma da teoria da propriedade, de Gama Cerqueira e Ledesma, e da teoria da propriedade com regulamentação *sui generis*, de Gusmão.

<sup>64</sup> Neste sentido, Gusmão diz que a reprodução é vedada, porque “um outro direito incide sobre o elemento imaterial, que a coisa materializa”. A respeito da consequência da propriedade do bem imaterial sobre a liberdade de reprodução do suporte material, o autor completa: “É uma limitação, certamente, mas que afeta a liberdade econômica, a qual encontra limites de várias ordens no sistema jurídico, e não, permitimo-nos insistir, uma limitação especial do direito de propriedade sobre a coisa” (*L’acquisition...*, op. cit., p. 26).

Gama Cerqueira<sup>65</sup> equiparou a propriedade intelectual à propriedade sobre bens corpóreos, considerando-as idênticas em todos os seus aspectos, salvo no que concerne à imaterialidade de seu objeto. Ao seu ver, o direito sobre bens imateriais é

*direito de propriedade, com as mesmas notas da propriedade de Direito Comum, apenas diversificando em relação ao seu objeto, que é incorpóreo. (...) propriedade imaterial, idêntica em tudo à propriedade de Direito Comum (...). A natureza imaterial do objeto constitui, pois, a diferença específica entre a propriedade corpórea (domínio) e a propriedade imaterial.*<sup>66</sup>

O autor salienta que

chamar a esses direitos 'propriedade' não é simplesmente, empregar denominação 'usual e cômoda' (...) importa considerar os direitos intelectuais como *direitos reais*, e a assimilá-los à propriedade do Direito Civil, com todas as conseqüências que decorrem dessa assimilação.<sup>67</sup>

Julio Ledesma<sup>68</sup> estudou a natureza jurídica do direito sobre a marca e, como Gama Cerqueira, utilizando o método da análise do

<sup>65</sup> *Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 126.

<sup>66</sup> Analisando o conteúdo do direito do autor, Gama Cerqueira afirma que o direito "recai direta e imediatamente sobre a sua criação, sujeitando-a de modo completo e exclusivo, ao poder de sua vontade. É um direito originário e pleno, que se opõe *erga omnes*. O autor pode usar e dispor de sua criação como entender e o exercício do seu direito não depende da prestação de outras pessoas. Tanto vale dizer que é um direito de propriedade, isto é, o direito real sob a forma mais simples e completa, direito que submete a coisa ao domínio absoluto e exclusivo da pessoa e lhe atribui o gozo de todas as vantagens que ela é suscetível de proporcionar. De fato, como classificar de outro modo um direito que se exerce sobre a própria coisa, sem que seja necessária a cooperação de terceiros, que não recai sobre coisas alheias e que abrange todas as relações de que a coisa pode ser objeto? Sob o aspecto de seus elementos constitutivos, o direito do autor só difere do direito de propriedade pela natureza do seu objeto, que é imaterial." (*Tratado...*, op. cit., v. 1, p. 126)

<sup>67</sup> *Ibid.*, v.1, p. 72.

<sup>68</sup> *Funcion social...*, op. cit., p. 25-54.

conteúdo da relação jurídica, concluiu que as características essenciais à propriedade sobre coisas materiais incidem também sobre as marcas. Tais características são: a) as prerrogativas de uso, gozo e disposição; b) a existência de um objeto bem definido em norma, um bem imaterial; c) o *ius persecuendi*; d) o *ius preferendi*; e) um sujeito passivo indeterminado; f) um dever geral de índole negativa; g) as vantagens podem ser obtidas diretamente do bem, sem prestação de alguém.<sup>69</sup>

Ledesma<sup>70</sup> afirma que ao titular do direito de propriedade sobre a marca são conferidas as prerrogativas exclusivas de uso, gozo e disposição sobre o bem imaterial. Este não se confunde com os suportes em que é materializado, de modo que os adquirentes de produtos não podem usá-lo, mas unicamente os bens marcados, juntamente com o suporte material da marca (etiquetas, rótulos, embalagens, papéis etc.). O titular do direito colhe com exclusividade o proveito patrimonial que o poder atrativo da marca pode proporcionar. Esse poder atrativo encerra um valor pecuniário, que pode ser a medida para alienação do bem.

O autor trata de refutar o argumento de que a marca não pode ser objeto de direito de propriedade porque signos idênticos podem ser utilizados por mais de uma pessoa, para marcar produtos ou serviços de classes diversas. Na verdade, marcas constituídas por signos idênticos e destinadas a marcar produtos diferentes não são a mesma marca e, portanto, podem ser objeto de direito exclusivo.<sup>71</sup>

Presente também o *ius persecuendi*, que consiste em impedir que qualquer terceiro use o objeto de direito, independentemente da verificação da intenção do utente ou da ocorrência de algum dano ao titular da propriedade.<sup>72</sup> De modo semelhante (não idêntico) à propriedade sobre coisas materiais, cujo objeto pode ser reivindicado, se alguém injustamente o possui, o direito de propriedade sobre a marca

<sup>69</sup> *Ibid.*, p. 36-51.

<sup>70</sup> *Ibid.*, p. 39.

<sup>71</sup> Na visão do autor: "Los signos iguales en apariencia, aplicados a comercios diversos, no puede sostenerse que sean el mismo signo, como dos cosas iguales no son la misma cosa". O autor arremata: "Nadie podría objetar que el propietario de un bien material no posea un derecho absoluto sobre el mismo porque otra persona tenga en su poder otra cosa perfectamente igual" (*Ibid.*, p. 40). Esta observação de Ledesma tangencia uma especificidade do direito de propriedade sobre a marca, que não é presente na propriedade comum, o princípio da especialidade, tema que será desenvolvido adiante.

<sup>72</sup> LEDESMA, *Funcion social...*, op. cit., p. 47.

impõe a interdição do seu uso não autorizado, pela proibição da redução do signo à uma forma material para uso como marca. Esta especificidade, que decorre da natureza imaterial do objeto de direito marcário, não desnatura o direito de propriedade sobre a marca, já que é a única maneira de garantir o gozo exclusivo sobre o bem.<sup>73</sup> As sanções que garantem o uso exclusivo da marca são específicas da propriedade intelectual. Essa especificidade não desnatura o direito real.<sup>74</sup>

O *ius preferendi*, em matéria de direito marcário, é regulado, segundo o autor, conforme o sistema de aquisição de direitos: a) o primeiro uso da marca, no sistema declarativo; b) o primeiro registro do signo distintivo, pelo qual se adquire a propriedade da marca, no sistema atributivo; e c) o primeiro uso, condicionado ao registro, no sistema misto.<sup>75</sup>

O direito subjetivo do titular da propriedade da marca é absoluto em relação à parte passiva, composta pela universalidade dos sujeitos de direitos indeterminados e determináveis, que devem abster-se de usar a marca alheia. Da parte passiva não se exige nenhuma prestação, mas sim uma omissão a respeito do bem.<sup>76</sup>

Em suma, o direito sobre a marca confere prerrogativas *exclusivas* de uso, gozo e disposição sobre o bem, converso ao dever

<sup>73</sup> Ledesma afirma que “el contenido de los derechos inmateriales, no difiere, desde ese punto de vista, del contenido del derecho de la propiedad, aún cuando el derecho exclusivo de aquéllos se ponga de manifiesto en la prohibición de la reproducción, puesto que esa es la única manera de poder gozar del producto inmaterial” (Ibid., p. 48).

<sup>74</sup> É certo que decorre da imaterialidade do bem não poder ser ele reivindicado, mas isto não exclui a possibilidade jurídica de ações que garantam efeito idêntico ao da reivindicação de um bem material, que é o de reprimir a ofensa às prerrogativas exclusivas de uso, gozo e disposição do bem.

<sup>75</sup> *Funcion social...*, op. cit., p. 48-49.

<sup>76</sup> De acordo com Ledesma, “el vínculo no enlaza al sujeto com persona determinada, pues el titular de la marca obra libremente y sólo en el caso de que alguien se decidiera oponerse al ejercicio de su derecho, podría exigir un reconocimiento expreso como consecuencia de la acción perturbadora dirigida contra su derecho (...) la relación jurídica que engendran el derecho de marcas como el de propiedad, es una obligación pasivamente universal, porque impone a todos los miembros de la colectividad el respeto que se traduce en una abstención, que no es otra cosa que un deber de índole negativo a cargo de la sociedad”. O autor precisa o conteúdo do direito, ao dizer que “los actos de los cuales debe privarse la sociedad son, precisamente, aquellos que forman el contenido del derecho marcario” (Ibid., p. 50).

jurídico negativo da parte passiva universal de não obstar o exercício de tais prerrogativas. Disso decorre que, sem que se exija da parte passiva alguma prestação, o titular do direito subjetivo pode retirar diretamente do poder atrativo do bem imaterial, pelo seu uso, todos os proveitos, sem intervenção de ninguém.<sup>77</sup>

O mérito de Gama Cerqueira e de Júlio Ledesma foi identificar os traços comuns entre a propriedade sobre coisas corpóreas e a propriedade sobre bens imateriais, identificando nesta os elementos essenciais a uma relação jurídica de direito real pleno. Gama Cerqueira ainda destacou a diferença relativa ao objeto de direito: a sua imaterialidade. Ledesma tangenciou outras diferenças entre a propriedade sobre coisas materiais e sobre a marca, relacionadas ao princípio da especialidade das marcas, ao *ius preferendi* e à especificidade das sanções de direito marcário.

Gusmão aprofundou o estudo sobre o tema da natureza jurídica do direito sobre bens imateriais, colhendo na doutrina nacional e estrangeira a opinião da grande maioria dos autores pela aplicação da teoria do direito de propriedade.<sup>78</sup> Destacou, entretanto, uma diferença fundamental de abordagem do tema pelos autores. Alguns qualificam-na como propriedade com conteúdo idêntico ao da propriedade sobre coisas materiais, diferindo apenas a natureza do seu objeto. Para Gusmão, diversamente, a imaterialidade do objeto do direito de propriedade é causa de sua conformação *sui generis*: um direito de propriedade, definido e delineado como tal pelo legislador, com *estrutura* idêntica à relação jurídica sobre bens materiais, mas um direito de propriedade com suportes fáticos de constituição, proteção e extinção não previstos no regime jurídico da propriedade de coisas corpóreas. Para ele, a marca está sujeita a um regime jurídico de propriedade específico e a especificidade desta normatização é condição de eficácia da proteção jurídica ao uso exclusivo desse bem.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Cf. LEDESMA, *Funcion social...*, op. cit., p. 50-1.

<sup>78</sup> Cf. *L'acquisition...*, op. cit., p. 28-9.

<sup>79</sup> Ibid., p. 35-46; na visão do autor: “Nosso objetivo não é combater a aplicação da teoria do direito de propriedade para uma exata qualificação do direito sobre os bens imateriais. Ao contrário, nossa intenção é de confirmá-la. (...) Entretanto, dizer que o direito de propriedade ‘tout court’ é aplicável aos bens imateriais é, em nossa opinião, ir rápido demais. (...) Devemos convir que a natureza imaterial desses bens implica

A primeira especificidade da propriedade sobre a marca dá-se pela aplicação do princípio da especialidade. A marca cumpre uma função específica, estabelecida em lei, que é a de distinguir produtos ou serviços de origem diversa. O cumprimento desta função delinea os contornos do direito de uso da marca à sua especialidade: seu uso exclusivo é permitido e passível de proteção para marcar determinadas classes de produtos ou serviços para qual foi registrada. Esse uso é permitido sob a condição de que uma confusão entre produtos ou serviços<sup>80</sup> não se estabeleça.<sup>81</sup>

Este princípio pode ser também denominado *princípio da utilidade*, pois estabelece ser o âmbito de proteção da marca delimitado em função de sua utilidade distintiva de produtos ou serviços de mesmo gênero, mas de origem diversa.

O critério da utilidade não é estranho à propriedade sobre imóveis, que sofre diversas limitações à *existência do direito* em função da utilidade de seu objeto, de modo que o proprietário não tem interesse de se opor à interferência de terceiros em determinada altura ou profundidade.<sup>82</sup> Delimita-se o objeto de direito, tendo em vista a sua

necessariamente a adoção de um regime jurídico próprio, em vista de sua proteção adequada. É uma categoria de bens à parte, que foi ignorada do direito romano. As seqüelas são sentidas até hoje. (...) Apesar disso, o direito sobre os bens imateriais é uma criação do legislador como, aliás, todos os direitos, e o legislador qualificou-o como direito de propriedade, criando para ele um regime jurídico *sui generis*" (Ibid, p. 45-6).

<sup>80</sup> A respeito da afinidade entre produtos e serviços, da exceção ao princípio da especialidade, constituída pela proteção à marca de alto renome e da superação deste princípio diante do aproveitamento parasitário do poder atrativo das marcas alheias, veja: José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, p. 48-55; Maurício Lopes de OLIVEIRA, O âmbito de proteção à marca registrada, *Revista da ABPI*, (31): 26-34; Carlos Henrique de C. FRÖES, Âmbito de proteção à marca, *Revista dos Tribunais*, (403): 30-6; José Antônio B. L. Faria CORREA, O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/96, *Revista da ABPI*, (28): 33-9.

<sup>81</sup> José Roberto d'Afonseca GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 37.

<sup>82</sup> Com base na utilidade do objeto de direito, segundo Arruda Alvim, "a ordem jurídica define a própria existência possível do direito de propriedade". O autor explica que "tendo em vista as delimitações opostas pelo direito positivo, em relação à altura e à profundidade, superior e inferior ao solo, respectivamente, *delimita-se* o direito de propriedade, ao critério da *utilidade*". O autor esclarece: "Na medida em que, a uma

utilidade. Em relação à propriedade das marcas, tais delimitações só podem se referir à utilidade distintiva de produtos ou serviços de origem diversa. Em outros termos, pelo princípio da especialidade delimita-se o que é a marca protegida: um signo distintivo *em* determinada classe de produtos ou serviços. Assim, um signo idêntico pode ser usado para marcar outros gêneros de produtos ou serviços, se este uso não puder gerar confusão no mercado ou aproveitamento parasitário da boa fama da marca alheia.

O princípio da territorialidade constitui outra delimitação dos contornos do direito de propriedade, específica de direito marcário: o direito de uso exclusivo de um signo como marca em um determinado território depende da previsão legal de sua validade,<sup>83</sup> de modo que uma marca validamente registrada no Brasil, por exemplo, pode não receber nenhuma proteção na Argentina.

Ao princípio da territorialidade poder-se-ia opor o da universalidade das marcas, mas, como bem observa o Gusmão, esse princípio encontra obstáculo em fatores de ordem prática: a) a dificuldade para harmonizar as legislações nacionais sobre marcas; b) as diferenças econômicas nacionais e regionais, culturais e lingüísticas, constituiriam óbice à uniformização da interpretação judiciária a respeito da aplicação desta normatização; c) a validade internacional da marca constituiria um obstáculo para a adoção de uma marca nova; d) a marca é insuscetível de ser objeto de posse real,<sup>84</sup> de modo que criar mecanismos semelhantes à posse para estabelecer uma presunção de propriedade

altura ou a uma profundidade tal, inexistia *utilidade* para o proprietário, no exercício de sua posse, não poderá ele, então e por isso, 'opor-se a trabalhos que sejam empreendidos a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse algum em impedi-los' (CC, artigo 526)." (*Breves anotações para uma teoria geral dos direitos reais*, p. 20)

<sup>83</sup> O princípio da territorialidade é definido por Gusmão como "aquele segundo o qual o direito sobre uma marca aplica-se sob um ordenamento jurídico dado, que condiciona a própria existência da marca como bem jurídico, sua validade, seu objeto, assim como o exercício desse direito". O autor prossegue: "A marca, definida como bem juridicamente protegido em um país não o é em outro, a menos que seu titular faça aí um depósito válido, que dependerá, por sua vez, das condições específicas impostas pela legislação desse país." (*L'acquisition...*, op. cit., p. 35)

<sup>84</sup> Ibid., p. 35-7.

(escritórios de registro de marca e publicação dos registros) no plano internacional, em nível mundial, encontraria óbice nas razões “a” e “b”.<sup>85</sup>

A caducidade também é um instituto próprio da propriedade industrial.<sup>86</sup> O *usus* é uma prerrogativa do direito de propriedade, mas em matéria de marcas apresenta-se também como um ônus para a conservação do direito. O direito caduca, se o titular ou um terceiro autorizado não usa a marca. A caducidade é situação jurídica que tem causa diversa da que se verifica para a *prescrição aquisitiva* ou usucapião sobre bens corpóreos. A prescrição aquisitiva é conversa à prescrição extintiva decorrente da inércia do proprietário que não reivindicou o bem ou não agiu para imitar-se ou se opor à posse do prescribente. Nesse caso, a perda da propriedade não decorre do não-uso, mas da prescrição da ação reivindicatória e da aquisição do bem pelo prescribente. No caso da caducidade, a extinção do direito não é conversa a uma prescrição aquisitiva, pouco importando se outrem utiliza o bem. Perde-se a propriedade sem que outrem a adquira e sem alguma contraprestação, o que a difere do usucapião e da desapropriação. Trata-se de uma sanção pelo não-uso.<sup>87</sup>

Os crimes contra a propriedade de bens imateriais só podem ser previstos em tipificação específica. Sobre a conduta que atente contra a prerrogativa de uso exclusivo de um bem imaterial não incide algum tipo penal relativo à subtração ou desapossamento de uma coisa tangível. Isto porque uma marca, por exemplo, é insusceptível de ser objeto de posse, de modo que não pode ser furtada. O uso não autorizado de uma marca não implica subtração do bem, pois nada impede que o proprietário continue a usá-lo. Por esta razão, a repressão penal das condutas atentatórias contra a propriedade industrial dá-se pela incidência de tipos

<sup>85</sup> A proteção administrativa da marca no plano internacional exigiria um sistema mundial de registro de signos distintivos, que estabelecesse, por mecanismos de publicidade dos registros, uma presunção de constituição do direito real sobre as marcas adotadas e registradas. Não parece, entretanto, que sejam superáveis, no momento, os obstáculos à universalização do direito marcário. Além disso, parece que a criação de tal registro exigiria grandes avanços técnicos da informática e a universalização da rede mundial de computadores.

<sup>86</sup> *L'acquisition...*, op.cit., p. 37-8.

<sup>87</sup> José Roberto d’Affonseca GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 37-8.

penais específicos: os crimes de contrafação contra a patente, o registro de marca etc.<sup>88</sup>

A especificidade da propriedade intelectual é demonstrada por GUSMÃO ainda pela sua regulamentação especial. Os direitos de propriedade sobre estes bens, no dizer do autor, “são regulamentados na quase totalidade dos países por leis especiais (...) um reflexo da especialidade dos próprios direitos que têm cada um deles um regime próprio”. E conclui: “Não são direitos excepcionais ou de exceção, mas direitos especiais, que não encontram seu lugar no regime comum da propriedade regulamentada pelo Código Civil.”<sup>89</sup>

Outra especificidade do direito sobre os bens imateriais é a impossibilidade de posse sobre o seu objeto. A compreensão da questão da posse, de marcas especificamente, é fundamental para saber quais são os meios oferecidos pelo sistema jurídico para a pronta e eficaz defesa do uso exclusivo desses bens.<sup>90</sup> Após analisar a tese da posse de bens imateriais, que no Brasil tem justificado a proteção possessória das marcas de fato, simplesmente usadas sem registro, o autor tece críticas à defesa possessória das marcas pela via dos interditos possessórios, aplicáveis apenas às coisas corpóreas.<sup>91</sup>

Não há dificuldade em afastar a incidência da proteção possessória às marcas pela via da ação de reintegração de posse, já que não é possível que ocorra um dos requisitos essenciais dessa ação, que é o desapossamento ou a criação de um obstáculo que impeça a utilização do bem.<sup>92</sup> A lei processual determina que o autor da ação de reintegração de posse deve provar “a perda da posse, na ação de reintegração”.<sup>93</sup> Essa prova, em matéria de bens imateriais, é impossível, porque o seu uso não impede o uso simultâneo por um terceiro.<sup>94</sup>

<sup>88</sup> *Ibid.*, p. 45.

<sup>89</sup> *Op. loc. cit.*

<sup>90</sup> A questão é saber, como observa Gusmão, “se, em direito brasileiro, os bens incorpóreos podem ser objeto de posse como os bens corpóreos, e se o regime jurídico dessa posse, particularmente a proteção possessória pela via das ações possessórias, aplica-se da mesma forma a uns e a outros” (*L'acquisition...*, op. cit., p. 39).

<sup>91</sup> *Ibid.*, p. 42.

<sup>92</sup> José Roberto d’Affonseca GUSMÃO, *L'acquisition...*, op. cit., p. 41.

<sup>93</sup> Código de Processo Civil, artigo 927, IV.

<sup>94</sup> A esse respeito, Gusmão assevera que “no que concerne aos bens imateriais, o desapossamento de fato, real, não existe, já que a posse desses bens é fictícia, baseada

Também em relação à ação de manutenção de posse, não se apresenta maior dificuldade para o exame de sua admissibilidade, já que ao autor da ação caberia provar, além do uso da marca, também a *turbação* e a continuação desse uso (“posse”).<sup>95</sup> No caso das marcas, o uso não autorizado por um terceiro não pode constituir uma turbação, uma vez que esta deve significar uma ameaça ao uso anterior, à utilização da marca por seu titular. Mas a utilização da marca pelo seu proprietário, como bem diz Gusmão,

não é em nada ameaçada pelos atos preparatórios de uma contrafação, pela própria contrafação ou pelo depósito de uma marca semelhante ou idêntica por um terceiro no INPI. Seu titular conserva intacta a possibilidade de utilização da marca sem nenhum obstáculo.<sup>96</sup>

Importa também considerar a principal consequência jurídica da tese da aplicação das ações possessórias à defesa do uso exclusivo da marca: a ineficácia da relação jurídica de propriedade. O proprietário da marca estará sempre sujeito a ser obrigado a deixar de usá-la, se um usuário qualquer, sem ter o registro do signo como marca, apresenta-se ao juízo possessório como “possuidor”, usuário anterior.<sup>97</sup> A propriedade adquirida pelo registro validamente expedido, oponível apenas no juízo

em um direito e não em um fato”. O autor conclui: “A posse de um bem imaterial – considerada como o resultado de uma ficção jurídica – tendo a qualidade de posse jurídica, só pode ser afetada por atos de desapossamento igualmente jurídicos, o que excluiria naturalmente o uso indevido desses bens por terceiros, como a contrafação ou a imitação, que são fatos.” (*L’acquisition...*, op. cit., p. 43)

<sup>95</sup> Cf. Código de Processo Civil, artigo 927, I, II e IV.

<sup>96</sup> *L’acquisition...*, op. cit., p. 43.

<sup>97</sup> No dizer de Gusmão, “a armadilha mais perigosa que essa tese produz, e que passa despercebida a seus defensores é que, afinal, a ação possessória é muito mais útil aos contrafatores do que aos próprios titulares da marca”. O autor prossegue: “Na verdade, em uma ação possessória, não se discute o direito reservado ao petitorio. Assim, qualquer pessoa que prove ter utilizado uma marca durante um certo tempo, teria o direito de utilizar ação possessória contra o titular da marca!” Conclui: “Finalmente, se as ações possessórias sobre os bens imateriais são admitidas, questiona-se toda a eficácia do sistema de proteção desses bens, já muito contestado. O sistema dito atributivo do direito, que foi construído com intuito de segurança social, seria esvaziado de todo sentido.” (op. loc. cit.).

petitorio, seria ineficaz diante da contrafação praticada pelo usuário da marca alheia.

Cumprido salientar que a questão da posse se apresenta também como tema fundamental para a solução do problema de saber se uma marca pode ser adquirida pelos modos tradicionais de aquisição originária da propriedade sobre coisas corpóreas. A resposta é negativa. Para o usucapião falta, no caso das marcas e de outros bens intelectuais, uma das condições genéricas da prescrição aquisitiva, a coisa hábil, uma vez que apenas coisas corpóreas e tangíveis são suscetíveis de posse e, portanto, de usucapião.<sup>98</sup> Outro óbice a este modo de aquisição originária é a exigência do registro da marca como condição *ad valitatem* da existência do direito de propriedade.<sup>99</sup>

Parece sem importância prática questionar a respeito da possibilidade de aquisição originária da marca pela ocupação no sistema da Lei 9.270/96, uma vez que o seu artigo 129 estabelece que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido. Ocorre que alguma doutrina recente, ainda sob influência dos autores que equipararam a propriedade da marca à propriedade sobre coisas corpóreas, admite a teoria da ocupação da marca, especialmente quando se trata de legitimar o uso dela, sem registro, como forma de aquisição de um direito exclusivo de continuar usando.<sup>100</sup> Mas, se a tese da ocupação da marca é aceita, o sistema de aquisição pelo registro torna-se ineficaz. Daí a importância de saber se o sistema de aquisição da propriedade pelo registro comporta também a aquisição de algum direito pelo uso ou pela denominada “ocupação” de marca.

Propõe-se a formulação de mais uma especificidade da propriedade da marca, decorrente da imaterialidade de seu objeto: a propriedade da marca não se adquire pelo primeiro uso dela (ocupação), exatamente porque ao exercício de tal poder fático falta o requisito da *apreensão com abstenção de terceiros*. Antes de uma *apreensão formal*, portanto, a marca não existe *de fato, per se*, como objeto de direito de

<sup>98</sup> Cf. Tullio ASCARELLI, *Teoria de la concorrenza...*, op. cit., p. 336-7.

<sup>99</sup> Jose Roberto d’Affonseca GUSMÃO, *L’acquisition...*, op. cit., p. 44.

<sup>100</sup> Admitem a tese da ocupação de marcas, entre outros: João da Gama CERQUEIRA, *Tratado...*, op. cit., p. 123-4; Lélío Denicoli SCHMIDT, *A ação de adjudicação e os direitos de precedência ao registro de marca. Revista da ABPI*, São Paulo, 31: 3-20.



propriedade. Como todo bem imaterial, ela não é suscetível de ser possuída e ocupada, não é adquirida pelos modos de aquisição da propriedade sobre coisas móveis corpóreas. O modo de aquisição da marca não se enquadra nos moldes da apreensão material, como propugnaram, com resultado ineficaz, os defensores da teoria da posse e ocupação de marcas. Assim, a *marca sem registro* pode apresentar um valor patrimonial passível de proteção, pelas normas que reprimem genericamente a concorrência desleal, mas ela não é objeto de direito de propriedade.

O direito de propriedade sobre a marca só pode ser constituído sob um sistema que proporcione a sua *proteção avançada*, caracterizada pela apreensão que imponha a abstenção de terceiros, semelhante ao *ius possessionis* (relação jurídica possessória) adquirido por quem exerce posse sobre uma coisa material. Um sistema que também estabeleça meios de conferir publicidade *erga omnes* à aquisição do direito, pela qual se possa presumir a constituição do direito real pleno. Este sistema pode efetivar-se pelo registro marcário, meio jurídico necessário, mas não o único imaginável, à equiparação do poder fático do usuário da marca (poder fático = adoção de um signo como marca ou mesmo o seu uso efetivo como marca) à posse de uma coisa corpórea, sem a qual a propriedade sobre a marca não seria eficaz.

Assim, para aplicar o esquema da relação jurídica de propriedade à marca, o legislador criou meios técnicos que possibilitam uma apreensão do bem imaterial com características similares à de uma coisa corpórea. A técnica é a *apreensão formal exclusiva* da marca, mediante registro expedido sob exames e controles público e administrativo, de modo que este sirva como suporte fático da relação jurídica de propriedade sobre este bem. Um procedimento ordenado por lei torna público o fato de que um objeto único e inconfundível foi adotado como marca por uma pessoa bem identificada e de modo a impor a abstenção de terceiros. Se não pode ocorrer uma apreensão material do bem, a apreensão exclusiva fictícia situa-o em um local fixo, onde constam todos os dados objetivos da apreensão, à disposição das partes da relação jurídica. Criam-se também meios administrativos de impedir uma segunda apreensão formal do mesmo bem, pela obrigatoriedade de realização de exames de anterioridade antes do deferimento de registros. Essa apreensão é similar em fundamentos, objetivos e operatividade, à

ocupação de coisas móveis corpóreas, com a única diferença de que é formal e não material. Ela é irrepitível, exclusiva e pública, e, por isso, ostentável por uma pessoa bem identificada em face da parte passiva do direito real.

## 5. Conclusão

Verificou-se que as teorias que procuraram combater a doutrina da propriedade sobre bens intelectuais não resolveram satisfatoriamente a questão da natureza do direito, sobretudo em razão do método empregado na sua formulação. Apesar disso, algumas trouxeram contribuição para a solução do problema, seja definindo o objeto e alguns aspectos funcionais do direito, seja esclarecendo alguns aspectos do conteúdo da relação jurídica.

Pela análise do conteúdo da relação jurídica, verificou-se que é de propriedade *sui generis* o direito sobre a marca. A propriedade *sui generis* sobre bens intelectuais criou novos tipos legais, que não se enquadram na tradição do direito civil, embora a relação jurídica tenha a mesma estrutura e, portanto, a mesma função da propriedade comum: trata-se de garantir o exercício das prerrogativas exclusivas de uso, gozo e disposição do bem, oponíveis contra todos.

A equiparação fictícia dos bens intelectuais com as coisas corpóreas e tangíveis, para garantia da exclusividade do exercício das prerrogativas próprias do direito de propriedade, exige providências administrativas e processuais específicas para sua eficácia e proteção, o que evidencia a especialidade do direito. Especialidade que impossibilita a aplicação de todas as normas da propriedade sobre bens corpóreos aos bens imateriais e implica adoção de terminologia jurídica apropriada a este subsistema da propriedade.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVIM, Arruda. Breves anotações para uma teoria geral dos direitos reais. In: *Posse e propriedade*. São Paulo: Saraiva, 1987.

ASCARELLI, Tullio. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Barcelona: Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Casa Editorial Bosch, 1970.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *A tipicidade dos direitos reais*. Lisboa: Almedina, 1968.

CELSE, Affonso. *Marcas industriaes e nome comercial (Lei n. 3346 de 14 de outubro de 1887 e Regulamento n. 9828 de 31 de dezembro de 1888)*. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1888.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. v. 1 e 2, 2. ed. rev. e atual. por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. *Droit de la propriété industrielle*. Paris: Dalloz, 1976.

CORREA, José Antônio B. L. Faria. O tratamento das marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas na Lei 9.279/96. *Revista da ABPI*. São Paulo, n. 28, p. 33-39, maio/jun. 1997.

FARIA, Antônio Bento de. *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial (Decreto n. 3.346 de 14 de outubro de 1887 e Lei n. 1.236 de 24 de setembro de 1904)*. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos – Editor, 1906.

FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial: o estatuto do estabelecimento e a empresa mercantil*. São Paulo: Saraiva, 1962.

FRÓES, Carlos Henrique de C. Âmbito de proteção à marca. *Revista dos Tribunais*. São Paulo, n. 403, p. 30-36, maio 1969.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. *L’acquisition du droit sur la marque au Brésil*. Paris: Litec (Col. Du CEIPI), 1990.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos. In: Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual. *Revista da ABPI*. São Paulo, p. 48-55, 1996.

LEDESMA, Julio. *Función social de las marcas de fabrica y de comercio*. Buenos Aires: Librería jurídica, 1953.

LEONARDOS, Gabriel F. A proteção jurídica ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia no Brasil. *Revista da ABPI*. São Paulo, n. 13, p. 3-32, nov/dez. 1994.

LEONARDOS, Luiz. Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais. *Revista da ABPI*. São Paulo, n. 41, p. 35-40, jul/ago. 1999.

LYRIO, Alexandre da Cunha. Proteção jurídica das marcas de indústria e comércio e do nome comercial. *Revista da ABPI*. São Paulo, n. 47, p. 45-50, jul/ago. 2000.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado: parte especial: direito das coisas: propriedade mobiliária – bens incorpóreos, propriedade intelectual, propriedade industrial*. Tomo 16. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1971.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *O fenômeno da notoriedade da marca nos acordos internacionais*. São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1999. (Dissertação de mestrado)

NASCIMENTO, João Paulo Capella. A natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais. *Revista da ABPI*. São Paulo, n. 28, p. 23-32, maio/jun. 1997.

NOGUEIRA, J. L. de Almeida; FICHER JUNIOR, Guilherme. *Tratado teorico e pratico de marcas industriaes e nome commercial (seguido da jurisprudência dos tribunaes, legislação pátria e convenções diplomáticas referentes ao assunto e de formulário de modelos)*. Tomo Primeiro. São Paulo: Typografia Hennies Irmãos, 1910.

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. O âmbito de proteção à marca registrada. *Revista da ABPI*. São Paulo, n. 31, p. 26-34, nov/dez. 1997.

PAES, P. R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279*, de 14.05.1996: anotações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.

ROUBIER, Paul. *Le droit de la propriété industrielle*. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1952.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A ação de adjudicação e os direitos de precedência ao registro de marca. *Revista da ABPI*. São Paulo, n. 31, p. 3-20, nov/dez. 2000.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Comentários à lei de patentes, marcas e direitos conexos: Lei 9279/96 - 14.05.1996*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

VILANOVA, Lourival. *Causalidade e relação no direito*. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

## RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA AGRO-INDUSTRIAL DO SETOR ALIMENTAR

Ingrid Sartório Cheibub  
Graduada em Direito pela UFV

**RESUMO:** Segurança alimentar é um tema que vem sendo bastante discutido nas últimas três décadas, devido às diversas crises alimentares ocorridas nesse período. Significa acesso, em quantidade e qualidade de alimento. As normas de segurança alimentar compreendem toda a cadeia produtiva, e, quando não há um efetivo controle nessa cadeia, o alimento produzido não é seguro, ocorrendo o dano. Quando o dano alimentar surge, é necessário apurar a quem cabe a responsabilidade por ele e perquirir, ainda, acerca da existência da solidariedade nessa responsabilização. O presente artigo visa expor a questão da segurança alimentar no panorama atual e discorrer sobre as normas brasileiras a respeito da matéria.

**PALAVRAS-CHAVE:** segurança alimentar; proteção do consumidor; responsabilidade solidária.

**SUMÁRIO:** 1. Introdução; 2. Segurança alimentar e sua evolução histórica; 3. Segurança alimentar no Brasil; 3.1. Regulamentação da matéria; 3.2. Projetos desenvolvidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; 3.3. Órgãos de vigilância sanitária dos Estados e do Distrito Federal; 3.4. Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - CONSEA/MG; 4. Responsabilidade solidária na cadeia agro-industrial do setor alimentar; 4.1. Responsabilidade solidária na cadeia agro-industrial no Código de Defesa do Consumidor; 5. Conclusão.