



**Universidade:  
presente!**

**UFRGS**  
PROPEAQ



**XXXI SIC**

21. 25. OUTUBRO • CAMPUS DO VALE

<b>Evento</b>	Salão UFRGS 2019: SIC - XXXI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
<b>Ano</b>	2019
<b>Local</b>	Campus do Vale - UFRGS
<b>Título</b>	A decretação da caducidade parcial de marcas no Brasil à luz dos critérios estabelecidos na Inglaterra
<b>Autor</b>	JÚLIA GESSNER STRACK
<b>Orientador</b>	LISIANE FEITEN WINGERT ODY

## **A decretação da caducidade parcial de marcas no Brasil à luz dos critérios estabelecidos na Inglaterra**

Autora: Júlia Gessner Strack

Orientadora: Lisiane Feiten Wingert Ody

Instituição de origem: UFRGS – Faculdade de Direito

CPPI - Centro de Pesquisa em Propriedade Intelectual

É notória a relevância das marcas no cenário econômico mundial, o que justifica a preocupação dos agentes do mercado em adotar medidas para garantir a proteção e preservação dos seus signos distintivos ao longo dos anos. No entanto, é imprescindível que se atente, no momento do registro de uma marca, ao princípio da especialidade, que assegura a proteção marcária apenas para os produtos ou serviços correspondentes à atividade do titular. Para cumprir com a destinação de tal princípio, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabelece, em seu artigo 144, que o uso de uma marca deverá compreender os produtos ou serviços constantes do seu certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro marcário em relação aos "não semelhantes ou afins" daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. Nesse sentido, na Inglaterra, verifica-se a consolidação, através de precedentes, de critérios objetivos para fins de alcançar a denominada "*fair specification of a trade mark*" (isto é, a justa amplitude da especificação de uma marca à luz do uso realmente feito por esta no mercado). Em síntese, para alcançar uma especificação justa, a *Supreme Court of England and Wales* (Suprema Corte da Inglaterra e do País de Gales) estabeleceu que é preciso: (i) identificar os produtos/serviços em relação aos quais a marca vem sendo efetivamente usada e como o consumidor médio os descreveria de maneira justa; e (ii) considerar as categorias de produtos/serviços para as quais a marca é registrada e a extensão em que estas categorias são descritas em termos gerais. Concluiu-se que, caso tais categorias utilizem termos suficientemente amplos, a ponto de permitir o seu desmembramento em várias subcategorias independentes, a prova de uso da marca em relação a uma destas não constitui prova de uso em relação às demais. Assim, tendo em vista a abrangência dos termos utilizados pela LPI em seu artigo 144 (mais precisamente em relação aos conceitos de semelhança e afinidade), a presente pesquisa tem por objetivo analisar como os Tribunais brasileiros vêm aplicando o conceito de semelhança/afinidade ao exame de pedidos de decretação de caducidade parcial de marcas, em comparação aos critérios adotado pela Suprema Corte da Inglaterra e do País de Gales em casos que abarcam o mesmo problema. Busca-se, especificamente e nos limites inerentes à presente pesquisa, investigar se são fixados pelos nossos Tribunais requisitos ou critérios objetivos a serem utilizados pelo magistrado para a decretação da caducidade parcial de uma marca, tal como ocorre na Inglaterra. Para tanto, utiliza-se o método indutivo e comparativo, realizando-se revisão bibliográfica sobre direito marcário (especialmente no tocante à caducidade parcial), bem como uma análise de precedentes da Suprema Corte da Inglaterra e do País de Gales e de decisões proferidas no âmbito da Justiça Federal brasileira. Por fim, ressalte-se que a presente pesquisa se encontra em andamento, motivo pelo qual ainda não é possível adotar conclusões finais ou parciais.