

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

PROGRAMA DE DOUTORADO EM DIREITO

ASTRID COROMOTO UZCÁTEGUI ANGULO

AS MARCAS DE CERTIFICAÇÃO

FLORIANÓPOLIS

Março - 2006

ASTRID COROMOTO UZCÁTEGUI ÂNGULO

A Tese: AS MARCAS DE CERTIFICAÇÃO

**Apresentada como requisito parcial para a
obtenção do título de: DOUTORA EM
DIREITO, ÁREA DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS pela Universidade Federal
de Santa Catarina.**

Orientador: Prof. Doutor. Luiz Otávio Pimentel

Co-orientadora: Profa. Doutora Rita Largo Gil

FLORIANÓPOLIS

Março - 2006

Ata de aprovação

À memória de meus pais:
Carmem e Julho.

AGRADECIMENTOS

Institucionais:



À Universidade de Zaragoza, Faculdade de Direito (Unizar), Espanha.



Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil.



Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Brasil.



À Universidade dos Andes (ULA), Venezuela.

Pessoais:

Ao Doutor Luiz Otávio Pimentel.
Por seu apoio e confiança.

À Doutora Rita Largo Gil.
Por fornecer as ferramentas que me permitiram realizar a pesquisa que hoje defendo
como tese, por abrir as portas da Universidade de Zaragoza.
Por sua orientação e críticas oportunas.

Ao Doutor Nuno Pires de Carvalho.
Por sua inestimável contribuição.

Ao Dr. Mariano Uzcátegui Urdaneta.
Por sua valiosa orientação na área da propriedade intelectual.

RESUMO

Trata-se de trabalho interdisciplinar da área das ciências sociais, cujo conteúdo abarca a história, a economia, o direito, as relações internacionais e a integração econômica, buscando interpretar, compreender e explicar a figura jurídica reconhecida como Marca de Certificação pelo Direito de Marcas brasileiro. Assim, a presente tese compreende, em primeiro lugar, um material pouco divulgado e não sistematizado no Brasil, na América Latina e no âmbito internacional em geral, sobre um sinal distintivo cuja função certificadora tem como finalidade informar os diferentes agentes econômicos e consumidores sobre a presença ou ausência de determinadas características comuns nos produtos ou serviços. A peculiaridade deste sinal distintivo é permitir que o titular da Marca de Certificação imponha as condições de acordo com as quais os produtos ou serviços serão certificados, sendo que tal imposição responde ao interesse geral do mercado e dos consumidores, independentemente do próprio interesse privado do titular deste tipo de marca. Observados os comportamentos vinculados à Marca de Certificação no Direito Comparado, verifica-se que nos países interessados na certificação voluntária e independente do produto ou serviço, mediante um sinal distintivo - como é o caso da Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália e Espanha – têm-se produzido alguma doutrina e jurisprudência que nos permite conhecer e melhor analisar da figura como ferramenta para a construção institucional da Marca de Certificação, bem intelectual tutelado pelo Direito de Marcas. Centrando-se na realidade do regime jurídico brasileiro, verifica-se que a proteção que se consagra à Marca de Certificação é insuficiente, não podendo institucionalizar-se formalmente por meio do reconhecimento parcial que o instituto legal da Propriedade Industrial outorga às marcas ou sinais distintivos em geral. Estas, por sua vez, fogem da caracterização essencial da Marca de Certificação como instituto jurídico, por não compartilhar dos princípios e pressupostos gerais do Direito Marcário. A tese demonstra que no Brasil existe uma mera situação de fato que, por não institucionalizar a Marca de Certificação, permanece à margem da coercibilidade obrigatória do Direito.

PALAVRAS CHAVES: MARCAS DE CERTIFICAÇÃO; MARCAS DE GARANTIA; PROPRIEDADE INTELECTUAL; PROPRIEDADE INDUSTRIAL; DIREITO DE MARCAS, LEI 9.279 DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL; DIREITO COMPARADO; FERRAMENTA DE COMPETITIVIDADE; INTERESSE GERAL.

RESUMEN

Se trata de un trabajo interdisciplinario en el área de las ciencias sociales, en el cual se abarca la historia, economía, derecho, relaciones internacionales, integración económica, buscando una aproximación de interpretación, entendimiento y explicación de la figura jurídica reconocida en el Derecho de Marcas brasilero, como Marca de Certificación. Así, la presente tesis recoge, en primer lugar, un material poco divulgado y no sistematizado tanto en Brasil, América Latina como en el ámbito internacional, sobre un signo distintivo cuya función certificadora tiene por finalidad informar a los diferentes agentes económicos y consumidores sobre la presencia o ausencia de determinadas características comunes en los productos o servicios. La peculiaridad de este signo distintivo es que el titular impone las condiciones bajo las cuales serán certificados los productos o servicios, siendo que tal imposición responde al interés general del mercado y de los consumidores, independientemente del propio interés privado del titular de de marca. Observados los comportamientos vinculados con la Marca de Certificación en el Derecho Comparado, verificamos que en países interesados en la certificación voluntaria e independiente de productos y servicios, mediante un signo distintivo, como es el caso de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia y España, han desarrollado alguna doctrina y jurisprudencia que permite conocer y realizar un mejor análisis de esta figura como herramienta para la construcción institucional de la Marca de Certificación, bien intelectual tutelado por el Derecho de Marcas. Centrandonos en la realidad del régimen jurídico de Brasil, se aprecia la insuficiencia de los términos en que se reconoce y protege a la Marca de Certificación, no pudiendo entenderse que tal marca este formalmente institucionalizada por la institución legal de la Propiedad Industrial, en lo que respecta a las marcas o signos distintivos en general, una vez que éstas escapan a la caracterización esencial de la Marca de Certificación, al no compartir los principios y presupuestos generales del Derecho Marcario. Demostrando la tesis que en Brasil existe una mera situación de hecho y que al no estar institucionalizada la Marca de Certificación, ésta permanece al margen de la coercibilidad obligatoria del Derecho.

PALABRAS CLAVES: MARCAS DE CERTIFICACIÓN; MARCAS DE GARANTÍA; PROPIEDAD INTELECTUAL; PROPIEDAD INDUSTRIAL; DERECHO DE MARCAS, LEY 9.279 DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, BRASIL; DERECHO COMPARADO; HERREMIENTA DE COMPETITIVIDAD; INTERÉS GENERAL.

ABSTRACT

This thesis is the result of a research that takes place in various fields of knowledge: social sciences, history, economics, law, international relations and economic integration. Its main objective is to interpret, understand and explain the Certification Marks, acknowledged by the Brazilian law. Thus, the thesis presents data on a distinctive sign for products and services that is not very well known, neither systematized in Brazil, Latin America nor in regional blocks. The certification function aims at guiding economic agents and consumers regarding the presence or lack of new characteristics in certain products or services. The fact that the holder of the Certification Mark is the one to determine the conditions under which products or services are to be certified is quite peculiar. Some believe that such imposition works for public interest, in spite of private interest. After analysing behaviours regarding Certification Marks in Comparative Law, one can infer that not every country is interested in certifying through a distinctive sign. However, those that are interested, such as England, USA, France, Italy and Spain, have produced some doctrine and jurisprudence that allows us to understand and better analyse this situation as an important tool in the process of building the institutionalization of Certification Marks as an intellectual good protected by Law. The thesis focus on the reality of the Brazilian legal regimen, which does not formally institutionalize certification marks. On the contrary, it partially appears in the legal institute of Industrial Property, related to marks or distinctive signs in general, which does not essentially characterize Certification Mark as a legal institute, because it does not share the principles and requisites of Trademark Law. We conclude by saying that in Brazil there is a factual situation that cannot be reached by the compulsory constraints of the Law, mostly because of its failure to institutionalize Certification Marks.

KEY-WORDS: CERTIFICATION MARKS; GUARANTEE MARKS; INTELLECTUAL PROPERTY; INDUSTRIAL PROPERTY; TRADEMARKS LAW; COMPARATIVE LAW ON INDUSTRIAL PROPERTY; COMPETITION TOOL; GENERAL INTEREST.

LISTA DE GRÁFICOS

		p.
Gráfico 1	Pedidos de Marcas de Certificação de Produtos ou Serviços apresentados perante INPI 1996-2002.	129
Gráfico 2	Pedidos de Marcas de Certificação de Produtos ou Serviços Nacionais e Estrangeiros apresentados perante INPI 1996-2002.	129
Gráfico 3	Produtos ou Serviços para os quais foram solicitados Registro de Marcas de Certificação Nacionais perante INPI 1996-2002.	130
Gráfico 4	Produtos ou Serviços para os quais foram solicitados Registro de Marcas de Certificação Estrangeiras perante INPI 1996-2002.	130
Gráfico 5	Marcas de Garantia Registradas na OEPM 1988-2001.	131

LISTA DE TABELAS

		p.
Tabela 1	Congresso de Buenos Aires, 1980: Distinção entre a Marca Coletiva e a Marca de Certificação.	49
Tabela 2	Congresso de Buenos Aires, 1980: Marcas de certificação e a determinação da pessoa do titular e exercício do controle de utilização da marca.	50
Tabela 3	Congresso de Buenos Aires, 1980: Proteção das Marcas Coletivas e da Marca de Certificação.	51
Tabela 4	Comitê Executivo de Moscou, 1982.	53
Tabela 5	Estados membros da OMPI que outorgam proteção às Marcas Coletivas, às Marcas de Certificação ou de Garantia para o ano 2004.	58
Tabela 6	Análise de Direito Comparado: Semelhanças na Caracterização Geral.	68
Tabela 7	Análise de Direito Comparado: Semelhanças quanto aos Elementos Essenciais.	69
Tabela 8	Análise de Direito Comparado: Semelhanças quanto a outros Elementos.	70
Tabela 9	Análise de Regulamentos de Utilização de Marcas de Certificação do Reino Unido e os Estados Unidos da América	111
Tabela 10	Análise de Regulamentos de Utilização de Marcas Coletivas e de Certificação na Itália e na França.	112
Tabela 11	Análise de Regulamentos de Utilização de Marcas de Garantia da Espanha	113
Tabela 12	Análise de Regulamentos de Utilização de Marcas de Garantia da Espanha.	114
Tabela 13	Análise de Regulamentos de Utilização de Marcas de Certificação do Brasil e da Venezuela.	115
Tabela 14	Diferenças entre a Marca de Certificação e as demais Marcas Protegidas pelo Direito de Marcas	200
Tabela 15	Diferenças entre a Marca de Certificação as Denominações de Origem, Indicações Geográficas e Indicações de Procedência, protegidas como sinais distintivos de tráfico econômico pelo Direito de Marcas.	208

LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADPIC	Acordo sobre os Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, 15 de abril de 1994 (TRIPS)
ADI	Atas de Direito Industrial e Atas de Direito de Autor
AIPPI	Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial; Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle
APDI	Associação Portuguesa de Direito Intelectual.
BIRPI	Oficinas Internacionais Reunidas para a Proteção da Propriedade Intelectual
CcF	Code de la Consommation Lei nº 94-2/1994; e a Lei nº 98-565/1998
CE	Comunidade Européia
CEE	Comunidade Económica Européia
CIPO	Oficina da Propriedade Intelectual canadense
CPIIT 273/2005	Codice della Proprietà Industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dezembro 2002, nº 273. Decreto Legislativo n.30, del 10 de fevereiro de 2005
CPIF	Code de la Propriété Intellectuelle francés (consolidado) na Lei nº. 92-597/1992 com modificação nº 92-597/1996
CUP	Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial, 20 de março de 1883, modificado pela Ata de Estocolmo de 14 de junho de 1967
DO	Denominações de Origem
D-486	Decisão 486 sobre o Regime Comum da Propriedade Industrial, vigente a partir de 14 de dezembro de 2000
ENAC	Entidade Nacional de Acreditação da Espanha
E.I.P.R.	European Intellectual Property Review
FJ	Fundamento Jurídico
IG	Indicações Geográficas
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IP	Indicações de Procedência
LME 17/2001	Lei de Marcas nº 17/2001 de Espanha
LPIB 9.279/96	Lei 9.279/96 que Regula Direitos e Obrigações relativos à Propriedade Industrial, de 14 de maio de 1996
TMEP	Trademark Manual of Examination Procedures
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
OMC	Organização Mundial do Comércio
OGM	Organismo Geneticamente Modificado
PME	Pequenas e Médias Empresas
RMC	Regulamento sobre a Marca Comunitária da Comunidade Européia num. 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993

RDM	Revista de Derecho Mercantil
RPJ	Revista Eletrônica da Propriedade Industrial do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Brasil
US	Estados Unidos
USPTO o P. T. O.	Oficina de Patentes e Marcas dos Estados Unidos
RA	Repertório de Jurisprudência Aranzadi
UE	União Européia
RLME17/2001	Regulamento da Lei de Marcas, Real Decreto 687/2002
RIPIA	Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique
RDM	Revista de Derecho Mercantil
SAPI	Serviço Autônomo da Propriedade Intelectual
SCT	Secretaria do Comitê Permanente do Tratado sobre Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
T. T. A. B.	Tribunal de Apelação da Oficina de Marcas dos Estados Unidos
TCE	Tratado da Comunidade Européia
TJCE	Tribunal de Justiça das Comunidades Européias
WIPO	World Intellectual Property Organization
Art.	Artigo
Coord.	Coordenador
Dir.	Diretor
ed.	Edição
Ibidem.	Na mesma obra
p.	Folha
op. cit.	Opus citatum, na mesma obra
t.	Tomo
v.	Volumem
cf.	Confira
Vid.	Vê-se

SUMÁRIO

	p.
CAPA	
FOLHA DE ROSTO	ii
FOLHA DE APROVAÇÃO	iii
DEDICATÓRIA	iv
AGRADECIMENTOS	v
RESUMO	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
LISTA DE GRÁFICOS	ix
LISTA DE TABELAS	x
LISTA DE ABREVIATURAS	xi
SUMÁRIO	xiii
INTRODUÇÃO	21
1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA	21
1.1.1 Tema	21
1.1.2 Terminologia utilizada	21
1.1.3 Justificativa	22
1.2 ESSÊNCIA DA TESE	25
1.2.1 Objetivo Geral	25
1.3 ASPECTO METODOLÓGICO	25
1.3.1 Análise da formulação metodológica	25
1.3.2 Observação atenta da realidade	26

1.3.3	Perspectiva interdisciplinar	27
1.3.4	O Direito Comparado como ferramenta de pesquisa	29
1.3.5	Técnica de pesquisa	32
1.4	ESTRUTURA DO TRABALHO	33

CAPITULO 1

ORIGEM, EVOLUÇÃO E ATUALIDADE DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO: SITUAÇÃO NO DIREITO COMPARADO

PRIMEIRA SEÇÃO 34

ORIGEM E EVOLUÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

1.1	ORIGEM E FORMAÇÃO: DESDE AS CORPORações MEDIEVAIS ATÉ AS PRIMEIRAS APARIÇÕES DE SIGNOS DE QUALIDADE NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX.	34
1.2	FORMALISMO (1935-1960): PROTEÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO PELAS PRIMEIRAS LEGISLAÇÕES NACIONAIS.	40
1.3	REALISMO JURÍDICO (1960–1993): MOVIMENTOS PELA IMPLANTAÇÃO DE UMA REGULAMENTAÇÃO GERAL SOBRE AS MARCAS COLETIVAS E A MARCA DE CERTIFICAÇÃO.	44
1.4	ATUALIDADE (1994-2005): PROTEÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO NO ADPIC E NOS ORDENAMENTOS NACIONAIS.	57
1.5	UTILIDADE E IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO.	61
1.5.1	Vantagens da proteção nacional da Marca de Certificação.	63
1.5.2	Importância e necessidade de uma proteção internacional.	64

SEÇÃO SEGUNDA 66

ANÁLISE DE DIREITO COMPARADO SOBRE A MARCA DE CERTIFICAÇÃO

2.1	CARACTERÍSTICAS DAS LEGISLAÇÕES OBJETO DE ANÁLISE.	66
2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO E INTERESSE PROTEGIDO.	71
2.3	DEFINIÇÃO LEGAL.	73
2.4	NASCIMENTO DO DIREITO.	74
2.5	CONTEÚDO DO DIREITO.	75

2.6	REQUISITOS ESSENCIAIS.	75
2.6.1	Titularidade	76
2.6.2	Regulamento de utilização.	76
2.7	TRANSMISSÃO DO DIREITO.	78
2.8	EXTINÇÃO DO DIREITO.	78

CAPÍTULO 2

O INTERESSE GERAL MARCO DO REGIME LEGAL DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

PRIMEIRA SEÇÃO

A MARCA DE CERTIFICAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE MERCADO E OS DIFERENTES INTERESSES POR ELA PROTEGIDOS **81**

1.1	APLICABILIDADE DA DOCTRINA DO INTERESSE GERAL À MARCA DE CERTIFICAÇÃO.	81
1.2	DEFINIÇÃO DOS TERMOS.	83
1.3	A MARCA DE CERTIFICAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE MERCADO.	89
1.3.1	O Estado como harmonizador de interesses no mercado frente à Marca de Certificação.	94
1.4	INTERESSES PROTEGIDOS PELA MARCA DE CERTIFICAÇÃO	96
1.4.1	Interesses do titular da Marca de Certificação.	96
1.4.2	Interesses dos usuários da Marca de Certificação.	97
1.4.3	Interesses dos consumidores que optam por produtos ou serviços que trazem a Marca de Certificação.	99

SEGUNDA SEÇÃO **100**

CONCRETIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO INTERESSE GERAL NA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

2.1	PRESSUPOSTOS NORMATIVOS QUE INTRODUZEM O CONCEITO JURÍDICO DO INTERESSE GERAL DENTRO DO REGIME LEGAL DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO	100
2.1.1	Proibições ao titular da marca que denotam o interesse geral protegido.	101
2.1.2	Princípios que regem a função certificadora da marca.	103

2.1.3	Registro de nomes geográficos como Marcas de Certificação.	106
2.1.4	Legitimação para o exercício de ações contra a Marca de Certificação.	108
2.2	O REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO: INSTRUMENTO QUE FUNDAMENTA OS PRESSUPOSTOS NORMATIVOS E OS SUPOSTOS DE FATO QUE DÃO CONTEÚDO AO INTERESSE GERAL	109
2.3	DIFERENTES INTERESSES DE ORDEM GERAL PROTEGIDOS MEDIANTE A MARCA DE CERTIFICAÇÃO	116
2.3.1	Interesses gerais na ordem econômico-regional.	116
2.3.2	Interesses gerais na ordem social.	117
2.3.3	Interesses gerais na ordem ambiental.	118
2.3.4	Interesses gerais na ordem industrial.	120
2.3.5	Interesses gerais na ordem sócio-cultural e religiosa.	120

TERCEIRA SEÇÃO

DETERMINAÇÃO EXPLÍCITA DA FUNÇÃO E TRANSCENDÊNCIA DO CONCEITO DO INTERESSE GERAL NO REGIME LEGAL DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

3.1	NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO EXPLÍCITA DO INTERESSE GERAL NA MARCA DE CERTIFICAÇÃO	121
3.2	FUNÇÃO DO INTERESSE GERAL NA MARCA DE CERTIFICAÇÃO.	122
3.3	CONTEÚDO DO INTERESSE GERAL NA MARCA DE CERTIFICAÇÃO.	123
3.4	LIMITES IMPOSTOS PELO CONTEÚDO DO INTERESSE GERAL AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE OUTORGADO SOBRE A MARCA DE CERTIFICAÇÃO	125
3.5	TRANSCENDÊNCIA DA DOCTRINA DO INTERESSE GERAL SOBRE O MARCO REGULADOR DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO.	126

CAPITULO 3

ANÁLISE DO REGIME JURÍDICO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

PRIMEIRA SEÇÃO

GENERALIDADES, DEFINIÇÃO LEGAL E CARACTERIZAÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO	127
---	------------

1.1	Generalidades.	127
1.2	DEFINIÇÃO LEGAL E CARACTERIZAÇÃO.	131
1.2.1	Composição do sinal.	133
1.2.2	Aspectos caracterizadores na definição legal.	136
1.2.3	Função legalmente protegida.	136
1.2.4	Produtos e serviços aos que a marca se aplica: Princípio de Especialidade.	139
1.2.5	Propriedades que podem ser certificadas pela marca.	141
1.2.6	Princípios caracterizadores na definição legal da marca.	146
1.2.6.1	Uso coletivo da marca.	147
1.2.6.2	Separação das figuras do titular/usuário da marca.	148
1.2.6.3	Controle sobre o uso da marca.	148
1.2.6.4	Autorização de uso da marca.	149

SEGUNDA SEÇÃO

NASCIMENTO, CONTEÚDO DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

2.1	NASCIMENTO DO DIREITO SOBRE A MARCA.	150
2.2	PESSOAS QUE PODEM SOLICITAR O REGISTRO DA MARCA.	153
2.2.1	Legitimidade.	153
2.2.2	Capacidade para certificar.	155
2.3	DIREITO DE EXCLUSIVIDADE SOBRE A MARCA.	157
2.3.1	A dimensão positiva do direito de exclusiva sobre a marca.	157
2.3.2	A dimensão negativa do direito de exclusiva sobre a marca.	158
2.4	RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA MARCA.	161

TERCEIRA SEÇÃO

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

3.1	REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA MARCA.	164
3.1.1	Oportunidade para sua apresentação.	165

3.1.2	Conteúdo mínimo do regulamento de utilização.	166
3.1.2.1	Pessoas autorizadas para usar a marca.	168
3.1.2.2	Características a ser certificadas.	169
3.1.2.3	Sistemas de controle e vigilância de uso da marca.	170
3.1.2.4	Responsabilidade e sanções por uso inadequado da marca.	171
3.1.2.5	Pagamento por uso da marca.	172
3.1.2.6	Outros requisitos mínimos do regulamento de utilização no Direito Comparado.	173
3.1.3	Aprovação do regulamento de utilização da marca.	174
3.1.4	Publicidade do regulamento de utilização da marca.	177
3.1.5	Modificações ao regulamento de utilização da marca.	179
QUARTA SEÇÃO		
AUTORIZAÇÃO DE USO E TRANSMISSÃO DE DIREITOS SOBRE A MARCA DE CERTIFICAÇÃO		181
4.1	AUTORIZAÇÃO DE USO DA MARCA COMO LICENÇA DE USO.	181
4.2	TRANSMISSÃO DO DIREITO SOBRE A MARCA.	184
QUINTA SEÇÃO		
EXTINÇÃO DO DIREITO E PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA DE REGISTRO SOBRE A MARCA DE CERTIFICAÇÃO		186
5.1	EXTINÇÃO DO DIREITO.	186
5.1.1	Cancelamento da Marca de Certificação	187
5.1.2	Causas particulares de nulidade da Marca de Certificação.	189
5.1.3	Causas particulares de caducidade da Marca de Certificação.	190
5.2	PROIBIÇÃO TEMPORAL DE REGISTRO.	192
CAPITULO 4		
CARACTERIZAÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO		
PRIMEIRA SEÇÃO		
NATUREZA DA MARCA DA CERTIFICAÇÃO		194
1.1	A MARCA DE CERTIFICAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO DE DIREITO PRIVADO E SUA DELIMITAÇÃO COM RELAÇÃO A SINAIS AFINS	

DE DIREITO PÚBLICO.	195
1.2 CARACTERIZAÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO NO REGIME GERAL DO DIREITO DA MARCA ORDINÁRIA.	200
1.2.1 Diferenças entre a Marca de Certificação e os demais sinais distintivos protegidos pelo regime do Direito de Marcas.	200
1.2.2 Princípios do regime da Marca Ordinária não aplicáveis à Marca de Certificação.	201
1.2.3 Princípios do regime da Marca Coletiva não aplicáveis à Marca de Certificação.	204
1.2.4 Diferenças entre a Marca de Certificação e os demais sinais distintivos de tráfico econômico protegidos pelo regime do Direito de Marcas.	207
1.3 NATUREZA JURÍDICA DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO.	212
1.3.1 A Marca de Certificação como marca de empresa.	212
1.3.2 A Marca de Certificação como Marca de Garantia.	213
1.3.2.1 Garantia como sistema de autodisciplina de base associativa.	213
1.3.2.2 Garantia contratual derivada do regulamento de utilização.	214
1.3.3 A Marca de Certificação como marca acompanhante.	216
SEÇÃO SEGUNDA	
FUNÇÕES DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO	218
2.1 FUNÇÃO INDICADORA DA QUALIDADE.	219
2.2 FUNÇÃO INDICADORA DA ORIGEM EMPRESARIAL.	220
2.3 FUNÇÃO PUBLICITÁRIA.	221
CONCLUSÕES	223
REFERÊNCIAS	227
REFERÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO.	239
REFERÊNCIAS EM MEIO ELETRÔNICO.	242
ÍNDICE DE FONTE LEGAL.	245
ÍNDICE DE JURISPRUDÊNCIA.	249

ANEXO A - PRODUCTS WITH CERTIFICATION MARKS AT THE U S PATENT AND TRADEMARK OFFICE CERTIFICATION MARKS WITH GEOGRAPHICAL INDICATIONS	253
ANEXO B – LEI nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	260
ANEXO C - LEY 17/2001, DE 7 De DICIEMBRE, DE MARCAS (España)	269
ANEXO D - REAL DECRETO 687/2002, DE 12 DE JULIO. REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, de MARCAS (España)	274

INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA

1.1.1 Tema

O tema objeto de exame da presente pesquisa é a instituição jurídica das marcas de certificação, bem jurídico imaterial protegido como sinal distintivo pelo Direito de Marcas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os Direitos e Obrigações Relativos à Propriedade Industrial no Brasil.

1.1.2 Terminologia utilizada

A figura jurídica objeto de estudo é distinguida pelos termos: Marca de Certificação, Marca de Garantia e Marca de Garantia de Qualidade, Marca Coletiva, Marca Coletiva de Certificação, utilizados indiferentemente no tratamento legal e doutrinário da mesma. Mesmo quando o termo Marca de Garantia é considerado equivalente ao termo Marca de Certificação,¹ para o desenvolvimento da presente pesquisa utilizamos o termo “Marca de Certificação” para fazer alusão à instituição jurídica examinada, por entender que é o termo que melhor se ajusta à definição funcional da referida instituição.²

Nestes termos cabe assinalar que a partir da já mencionada Lei de Marcas 9.279/96, concebe-se a Marca de Certificação como sinal distintivo visualmente perceptível, utilizado para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou

¹ En la doctrina española, la marca de garantía es entendida como una figura equivalente a la Marca de Certificación. *Vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 677.

² La expresión de marcas de “garantía o certificación”, resulta preferible desde el punto de vista del idioma castellano que la expresión de “marcas de garantía”. Pero la función de “certificar” la exactitud de determinadas cualidades en el producto –que es la que ese tipo de marcas cumplen- resulta subrayada más gráficamente de ese otro modo. *Vid.* BAYLOS CORROZA, H. Marcas colectivas, de garantía e internacionales y la competencia desleal. In: **Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del Derecho de Marcas**. Barcelona: Grupo de la AIPPI, 1990. p. 159.

especificações técnicas, especialmente em relação à qualidade, natureza, material utilizado ou procedimento empregado em sua fabricação ou comercialização.

Expressa a noção legal da figura aqui analisada em vocábulos bastante abstratos, o importante é ressaltar o uso que o legislador destina a esta categoria de sinal distintivo: que o titular da marca ateste, assegure e informe sobre a presença de determinados atributos nos produtos ou serviços de acordo com normas ou especificações técnicas voluntárias que tenham esta finalidade. Entende-se por atributos ou propriedades quaisquer características objetivas nos produtos ou serviços que rerepresentem um valor diferenciado ou agregado aos mesmos, sendo que tais propriedades sempre estarão acima de qualquer exigência mínima obrigatória para a comercialização de produtos ou serviços.

1.1.3 Justificativa

A proteção legal da Marca de Certificação pelo legislador de 1996 representa uma novidade no sistema de Direito de Marcas no Brasil. Reconhecimento e incorporação que, como pode deduzir-se dos próprios termos a que se reduz o tratamento legal com o qual se cria e protege esta figura jurídica, não corresponde à resposta do legislador frente à necessidade jurídica sentida na realidade brasileira da época.

O legislador oferece uma nova instituição, com uma evidente incerteza quanto à sua eficácia, uma vez que são desconhecidas as verdadeiras vantagens que oferece a Marca de Certificação; também são desconhecidas a essência e a função que a marca é chamada a cumprir. Este desconhecimento manifesta-se a partir do momento em que o próprio legislador decide pela incorporação da nova instituição no Direito de Marcas, quando deveria ter feito um esforço para concretizá-la por meio de termos que assegurassem sua eficácia de forma separada, distinta e autônoma do regime geral de marcas, o qual não tem relação com uma declaração de certificação.

Ainda assim, a incorporação da Marca de Certificação nos termos descritos pela legislação vigente no referido instrumento jurídico, incorpora-se a uma realidade pouco comum em países que tradicionalmente protegem esta marca.

Entre 1996 e 2002 verifica-se um auge significativo de pedidos de registro de marcas de certificação apresentadas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI),³ tanto de nacionais como de estrangeiros, para um grande número de produtos e serviços. Estes pedidos encontram-se, em sua grande maioria, aguardando o trâmite para concessão do registro, o que tem gerado certo tumulto no âmbito do ente administrativo responsável pela concessão, dado o escasso conhecimento sobre a referida situação e a falta de uma regulamentação que lhe permita conceder o devido tratamento legal aos inúmeros pedidos, uma vez que se trata de outorgar um direito de exclusividade sobre um sinal distintivo que a legislação protege ao cumprir uma finalidade como ferramenta que gera concorrência e transparência no mercado.

A situação anterior se agrava pelo fato de que muitos dos sinais distintivos cujos registros são solicitados como Marca de Certificação, e cuja concessão ainda se encontra em trâmite, estão sendo usados em produtos ou serviços no mercado nacional, sem que as mesmas cumpram com as exigências mínimas legais.

Esta circunstância coloca a Marca de Certificação em uma situação bastante lamentável, ao ser identificada como uma marca pouco segura na qual o consumidor final não pode depositar sua confiança, quando na realidade, o que acontece é exatamente o contrário, e a Marca de Certificação é uma ferramenta de mercado cuja utilidade e importância é associada à satisfação e à proteção de interesses das mais deferentes ordens.

Para que o sistema que reconhece a Marca de Certificação consiga atingir seus objetivos, é necessário que haja proteção suficiente ao titular da marca e aos potenciais usuários, e, sobretudo, à função legalmente protegida pela Marca de Certificação. Em outras palavras, a definição funcional da marca deve ser adequada e amplamente protegida, permitindo que a marca cumpra de forma efetiva a finalidade de informar o mercado sobre os produtos ou serviços que apresentam características comuns, diferenciando-os dos produtos ou serviços que não trazem a marca e tornando-os elegíveis por parte do consumidor final.

A suficiência do regime legal que protege a Marca de Certificação é um problema básico de segurança jurídica. Do contrário, ninguém estará interessado em registrar nem em usar uma Marca de Certificação na qual competidores e consumidores não reconhecem o *plus* diferencial que agrega valor ao produto ou serviço que se oferta no mercado e que assegura o equilíbrio adequado entre os diferentes interesses e a transcendência necessária em relação à atividade da certificação voluntária de produtos e serviços, levada a cabo de forma independente pelo titular da Marca de Certificação.

³ O INPI é uma entidade federal autônoma no Brasil, responsável pelo registro e depósito dos pedidos no campo da propriedade industrial.

Embora o reconhecimento de tal instituição esteja prestes a alcançar uma década de vigência no Brasil, não existe ainda jurisprudência sobre a matéria, além de serem escassos os pronunciamentos da doutrina sobre o tema.

Para a construção jurídica da instituição jurídica da Marca de Certificação na legislação brasileira, é útil basear-se na Lei de Marcas espanhola, n. 17/2001, de 7 de dezembro, que regula o regime legal da Marca de Garantia, já que é na Espanha que se desenvolve a pesquisa e redação desta tese. Isto oferece a possibilidade, a partir da observação da realidade, de realizar uma análise crítica comparativa do direito próprio com o regime legal de uma instituição jurídica equivalente dentro do sistema de base continental, que foi reformado e aperfeiçoado pela necessidade de desenvolvimento de tal instituição na prática e na doutrina jurisprudencial sobre o tema em nível nacional. Além disto, a Espanha é um país que se encontra em conformidade com a União Européia, o que adicionalmente nos permite observar a realidade no desenvolvimento, uso, tratamento legal e jurisprudencial da Marca de Certificação a partir da perspectiva comunitária, uma vez que o Direito de Marcas espanhol se encontra harmonizado com a Primeira Diretiva (89/104/CEE), de 21 de dezembro de 1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros em matéria de marcas, e do Regulamento (CE) N° 40/94 do Conselho de 20 de dezembro de 1993 sobre a Marca Comunitária⁴, além da jurisprudência e da doutrina deste e de outros países nos quais também se reconhece e outorga proteção à Marca de Certificação.

⁴ Art. 249 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea: “Para el cumplimiento de su misión, el Parlamento Europeo y el Consejo conjuntamente, el Consejo y la Comisión adoptarán reglamentos y directivas, tomarán decisiones y formularán recomendaciones o emitirán dictámenes, en las condiciones previstas en el presente Tratado. **El reglamento** tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. **La directiva** obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios [...]” –las negritas son nuestras- *Vid.* Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Diario Oficial n° C325 de 24 diciembre 2002. In: *Website* EURLEX. Disponible en: <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/es/treaties/index.htm> Acceso en: 05 de enero de 2005; EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE) Disponible en: <http://www.europa.eu.int> Acceso en: 05 de enero de 2006; EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Reglamento (CE) N° 40/94 DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria. Disponible en: <http://www.europa.eu.int> Acceso en: 10 de marzo de 2004.

1.2 ESSÊNCIA DA TESE

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo do presente estudo centra-se na análise, observação e crítica ao regime legal da Marca de Certificação contido no Direito de Marcas no Brasil, tendo em vista a construção da referida instituição jurídica sobre as bases de sua autêntica caracterização e em atenção aos interesses gerais que ela satisfaz, sendo que a mesma é objeto de proteção pelo Direito de Marcas como ferramenta que gera concorrência e transparência no mercado. Com isto, trata-se de contribuir com a ciência jurídica no entendimento da instituição e conseqüentemente no cumprimento da normativa que rege a tal marca, por parte dos potenciais titulares e múltiplos usuários. Supõe-se uma ajuda para os que a aplicam e interpretam: órgãos administrativos correspondentes, tribunais e advogados em geral.

Do mesmo modo estabelecemos alguns parâmetros mínimos necessários para que a proteção que se outorga à Marca de Certificação dentro do Direito de Marcas possa ser considerada suficiente em uma futura modificação coerente e global da referida instituição na legislação brasileira, dado à utilidade, importância e inquietude presentes na realidade brasileira em relação à Marca de Certificação.

1.3 ASPECTO METODOLÓGICO

1.3.1 Análise da formulação metodológica

Frente às considerações enunciadas, é preciso que se assumam uma atitude metodológica interdisciplinar e plural, que se unifica por meio do Direito. Não nos cingimos a um monismo ou dualismo metodológico, mas mantemos uma atitude aberta e crítica frente ao conjunto de métodos disponíveis para, segundo as particularidades de nossa pesquisa, ir adotando o método que nos proporcione uma unificação das distintas disciplinas envolvidas para a melhor compreensão da norma e de suas relações com a realidade normatizada.

A finalidade de nosso estudo é o conhecimento do Direito positivo vigente no Brasil em matéria de Marca de Certificação, em conexão inevitável com o mercado. Por esta razão, nosso esforço não pode limitar-se a uma mera descrição das normas que regem esta matéria, mas também deve atingir o conhecimento das regras de conduta que o Direito impõe ao titular e ao usuário da Marca de Certificação, ao reconhecer o direito de exclusividade sobre a referida marca. O conhecimento dessas regras de conduta e dos pressupostos de sua aplicação é objeto de nossa tese.

As normas legais e reguladoras da Marca de Certificação constituem os materiais com os quais trabalhamos para conhecer as regras de conduta que devem ser respeitados por aqueles que se envolvem no mercado com uma Marca de Certificação. Trata-se de realizar um estudo que seja o mais prático possível, facilitando o conhecimento exato das regras que devem reger os comportamentos daqueles que participam do mercado e estão em contato com uma Marca de Certificação.

1.3.2 Observação atenta da realidade

A seguir, são feitas algumas considerações quanto aos métodos científicos aplicados. Também esclarecemos desde já que, no que tange o aparato crítico e documental, durante o desenvolvimento da pesquisa respeitamos as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (doravante ABNT).⁵

O caráter social do Direito impõe, como ponto de partida obrigatório em qualquer pesquisa, o paradigma da observação sobre os comportamentos vinculados com a instituição examinada.⁶ Por isso, nossa pesquisa começará com uma observação atenta da realidade que nos permita um conhecimento real da efetiva função certificadora da Marca de Certificação como ferramenta de mercado, e dos diferentes interesses que resultam protegidos por ela. Esse

⁵ *Vid.* ABNT. **Trabalhos acadêmicos: apresentação.** NBR 14724. Rio de Janeiro, 2002a; ABNT. **Citações em documentos: apresentação.** NBR 10520. Rio de Janeiro, 2002b; ABNT. **Referências: elaboração.** NBR 6023. Rio de Janeiro, 2002c; ABNT. **Resumo: apresentação.** NBR 6028. Rio de Janeiro, 2003; ABNT. **Trabalhos acadêmicos: apresentação.** NBR 14724. Rio de Janeiro, 2005; BARRAL, Welber. **Metodologia da pesquisa jurídica.** Florianópolis: Boiteux, 2003.

⁶ La observación constante de la realidad, como instrumento le resulta siempre útil al jurista, ya que le permite la fijación de nuevas normas en continuidad con las preexistentes, a través de la reconstrucción de la institución en estudio, adaptándola en función de la realidad histórica variable, que le aporta no solo el conocer una realidad, como el conocer la forma como se han desarrollado, de hecho, las diferentes normas, desde la función efectivamente cumplida por las diferentes instituciones. *Vid.* ASCARELLI, Tullio. **Studi de diritto comparado e in tema de interpretazione.** Milano. 1952. p. 55.

conhecimento foi obtido a partir de quatro fontes: a mostra que foi levantada sobre os pedidos de registro de marcas de certificação apresentadas ao INPI entre 1996 e 2002, analisada em março de 2003; o número atual de países que reconhecem e outorgam proteção à Marca de Certificação; o estudo das próprias regulamentações de uso de algumas das inúmeras marcas registradas nesta categoria, em vigor e de reconhecimento internacional; e as decisões do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (doravante TJCE), e dos diferentes Tribunais americanos, franceses e espanhóis, que, apesar de escassos, nos fornecem exemplos e soluções para algumas das problemáticas das quais nos ocupamos.

Juntamente com este material, é de especial interesse a análise da documentação produzida pelo Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (doravante USPTO); pelo escritório de registro de marcas da Grã-Bretanha; pela Secretaria do Comitê Permanente do Tratado sobre Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (doravante SCT), da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (doravante OMPI). Do mesmo modo, não se pode negar o interesse das informações que fornecem os titulares das Marcas de Certificação em seus *Websites*.

1.3.3 Perspectiva interdisciplinar

As normas que regem as marcas de certificação devem ser abordadas a partir de uma perspectiva interdisciplinar, respeitando o caráter heterogêneo das normas que conformam o Direito de Marcas. Esta é uma categoria na qual se fundem elementos do Direito Internacional de Propriedade Intelectual, do Direito Privado e do Direito Comercial, com figuras e instituições de Direito Administrativo. Seu cumprimento garante o equilíbrio dos interesses gerais dos diferentes agentes econômicos e consumidores que interagem no mercado⁷, a raiz da concessão de uma Marca de Certificação.⁸

⁷ Al referirnos al mercado lo hacemos en un sentido general, abstracto, esto es, como término equivalente a tráfico económico. *Vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. **Apuntes de Derecho Mercantil**. 5. ed. Navarra: Thomson – Aranzadi, 2004. p. 119.

⁸ La tendencia sostenida de las últimas décadas por la intervención estatal en la actividad económica ha sido la penetración de instituciones jurídicas de carácter público en el campo del Derecho Mercantil. Hoy en día las normas del Derecho Público están presentes en casi todas las áreas de nuestra disciplina, afectando especialmente sectores como el Derecho de la Competencia o el Derecho de la Propiedad Intelectual, donde existen instituciones públicas encargadas de velar por las defensas de los intereses generales en estos ámbitos. *Vid.* GIRON TENA, J. **Tendencias generales en el Derecho Mercantil actual**. Madrid: Civitas. 1985. p. 118.

O interesse geral, conceito que limita o direito concedido ao titular do registro de uma Marca de Certificação, está normatizado por disposições do Direito Administrativo que não podem ser analisadas com os critérios de interpretação *ius civilista*. Devemos estudar quais são os interesses protegidos pela norma de Direito Público para compreender seu alcance e repercussões. Assim, a interpretação do Direito positivo deve ser feita a partir dos parâmetros do Direito Público e do Direito Privado, cujos limites e restrições se acentuam quando estudamos as exigências para o nascimento do direito da Marca de Certificação e para a vigência da mesma. Não é possível a aplicação da norma a pressupostos que não estejam estritamente contidos na lei.

Ainda que, o nascimento e vigência da Marca de Certificação dependam de normas de Direito Administrativo, o direito de exclusividade que possui o titular deste sinal distintivo, o uso da marca, a função certificadora da mesma e sua incidência sobre os produtos e serviços que se ofertam no mercado e que com esta marca são certificados, são matérias que se vinculam ao Direito Privado. Estas condutas devem ser analisadas a partir da perspectiva das possíveis responsabilidades do titular da marca frente a consumidores insatisfeitos.

Por outro lado, a interdisciplinaridade do tema alcança o Direito da concorrência, que mantém estreita vinculação com o Direito de Marcas como sistema jurídico que reconhece proteção aos diversos sinais distintivos, dentre os quais se encontra a Marca de Certificação, que cumpre uma finalidade de ferramenta de concorrência no mercado.⁹

En la actualidad el Derecho Público y Derecho Privado pasan a ser piezas, de un mismo sistema jurídico, que se complementan. Lo importante es lograr un satisfactorio nivel de garantías jurídicas facilitando al mismo tiempo la efectividad económica del mercado. El Derecho Público se aplicará donde la adaptación del Derecho Privado manifieste algún déficit jurídico o viceversa. El uso de uno u otro ordenamiento obedece cada vez menos a criterios apriorísticos o a dogmas jurídicos y cada vez más a criterios de rentabilidad, debiéndose aplicar el Derecho Público o privado en función de su mayor idoneidad para satisfacer el interés que convenga en cada caso. *Vid.* GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago. ¿Del servicio público a los mercados de interés general? In: **Cuadernos de Derecho Público**. Madrid, nº 12 enero-abril, 2001. p. 72-74.

⁹ La marca en tanto bien inmaterial, ha estado vinculada con el Derecho de la competencia desde la historia misma de la referida institución, la marca es vista como la historia de la libertad de iniciativa económica y de las necesidades de funcionamiento del mercado. *Vid.* MASSAGUER FUENTES, José. Aproximación sistemática general al Derecho de la Competencia y de los bienes inmateriales. In: **Revista General de Derecho**. Año XLVI, nº 544-545, enero-feb. 1990. p. 260. Entre las normas que protegen de forma mediata o inmediata la competencia, en los ordenamientos internos de cada país, además de aquellas que tutelan el Derecho de la competencia, encontramos las que consagran los derechos de los consumidores, y los derechos exclusivos sobre los signos distintivos. La protección de los signos distintivos se considera integrada plenamente en el Derecho de la competencia, visto que su función es precisamente facilitar, con fines de la concurrencia, el vínculo de la empresa y su clientela. *Vid.* ASCARELLI, Tullio. **Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales**. Traducido por: Luis Suárez-Llanos. Barcelona: Bosch, 1970. p. 45. En este mismo sentido, *Vid.* BERCOVITZ, Alberto. La formación del Derecho de la competencia. In: **Actas de Derecho Industrial, año 1975**. Madrid: Montecorvo, 1976. p. 74-80; *Vid.* PORFIRIO CARPIO, Leopoldo José. **La discriminación de consumidores como acto de competencia desleal**. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 33-34.

Teremos que considerar igualmente, outras ciências, como a Economia, que nos explicam a evolução dos mercados e as causas que progressivamente fizeram com que a marca fosse reconhecida como instrumento concorrencial e de transparência do mercado. Doutrina econômica que no caso das Marcas de Certificação impõem a obrigação de procurar um principio unitário com o Direito, já que é uma matéria comum à ambas disciplinas, entre outras. Esta função, que corresponde ao legislador quando dita a correspondente lei formal sobre certificação, de outro modo, conduzir-nos-ia a uma interpretação abstrata e pouco ajustada à realidade.¹⁰ Por isso devem ser consideradas como um referencial de conexão com os aportes da Ciência jurídica, uma vez que os conhecimentos econômicos são relevantes para o trabalho jurídico¹¹ e se convertem em fatos jurídicos.

Concluindo, a partir do plano jurídico do Direito de Marcas como área do Direito Comercial, com os segmentos que nos vinculam ao Direito Administrativo, ao Direito da Concorrência e à ciência econômica, passamos a explicar o significado e o alcance da instituição jurídica da Marca de Certificação, bem como a construir sua proteção no âmbito da legislação brasileira, partindo da escassez e abstração que aportam os conceitos indeterminados nos quais tem sido reconhecida e protegida a referida marca.

1.3.4 O Direito Comparado como ferramenta de pesquisa

Para interpretar e compreender as premissas próprias implícitas, os conceitos e a caracterização da Marca de Certificação e do regime legal que a reconhece e outorga proteção, o Direito Comparado torna-se um instrumento de observação comparativa da experiência jurídica em um âmbito mais amplo que o ordenamento nacional, oferecendo-nos a possibilidade de compreender o desenvolvimento da instituição jurídica a partir das diversas valorações de figuras e interesses similares.¹²

¹⁰ Vid. SHERWOOD, Robert M. **Propiedad Intelectual y desarrollo económico**. Traducción Horacio Spector. Buenos Aires: Heliasta, 1995; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Directo Industrial aspectos introductorias**. São Paulo: Unoesc, 1994.

¹¹ “El jurista que sólo sabe Derecho, no conoce el Derecho”. No Direito de Marcas, o conhecimento do conteúdo dos conceitos econômicos é pré-requisito para a interpretação do conteúdo dos conceitos jurídicos. Quando possível, se utiliza os mesmos e quando não pelo menos se estabelecerá uma relação entre eles. Vid. VICENT CHULIA, Francisco. **Introducción al Derecho Mercantil**. 17. ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2004. p. 71.

¹² Vid. ASCARELLI, Tullio. *Función del Derecho Comparado en la interpretación del Derecho y metodología del Derecho Comparado*. In: **Revista del Instituto de Derecho Comparado**. v. I, 1953. p. 26.

Neste sentido, utilizamos o Direito Comparado como instrumento que nos permitirá interpretar o regime legal da Marca de Certificação no Direito de Marcas brasileiro, que para os fins do presente trabalho chamamos de Direito próprio, e enriquecê-lo com valorações da realidade social que nos facilite uma melhor compreensão e construção desta instituição. Isso a partir da observação do alcance real das normas, as contradições dos distintos sistemas, a razão das diferentes soluções, de premissas pouco explícitas que freqüentemente concorrem na determinação do alcance da instituição e de seu desenvolvimento interpretativo, e nos ordenamentos que alcançaram um amplo desenvolvimento que tem repercutido na criação e no desenvolvimento de tal figura jurídica.¹³

Para que a experiência estrangeira nos seja útil, as respostas que outros ordenamentos aportam para o conhecimento e construção da Marca de Certificação devem ser valoradas em seu próprio contexto jurídico. Do contrário, corre-se o risco de transmitir uma visão irreal ao compará-la com a instituição própria.¹⁴

Outro fator importante para que a comparação seja proveitosa centra-se na seleção dos ordenamentos que vamos utilizar na comparação com o Direito próprio. Hoje um grande número de países reconhece e outorga proteção à Marca de Certificação dentro de seu Direito de Marcas nacional. Países com características próprias e díspares, partindo de uma perspectiva econômica, social e jurídica, como Estados Unidos, Japão, China, Austrália, países membros da União Européia, países membros da Comunidade Andina de Nações, Paraguai, Uruguai, Jamaica, Síria, Costa Rica, entre muitos outros, regulam a instituição.¹⁵

Esta situação real exige logicamente uma seleção, utilizando para isso um critério de preferência pelos ordenamentos com tradição e experiência no reconhecimento de proteção à Marca de Certificação. Do mesmo modo procede-se com os ordenamentos que apresentam nuances particulares em seus sistemas legais ao proteger a Marca de Certificação ou de Garantia. E também os ordenamentos que, sem tradição nem experiência no tratamento legal da instituição, adotam sua proteção por ocasião da obrigação de atualização e harmonização

¹³ En la actualidad, el método comparatista ya no tienen como objetivo central la búsqueda de sustratos comunes o puntos de controversia de principios jurídicos universales, sino que centra su atención en comparar las normas de comportamiento establecidas en los distintos sistemas jurídicos, para descubrir en que coinciden en qué divergen, para extraer las conclusiones que nos permitan conocer mejor el Derecho propio para formular apropiadas propuestas de reforma, y tal sentido huir de una simple exposición de Derecho extranjero. *Vid.* ASCARELLI, Tullio. op. cit., 1953, p. 29-30, 33; SIERRA, Susana de la. **Una metodología para el Derecho Comparado europeo. Derecho Público comparado y Derecho Administrativo europeo.** Madrid: Tohomson Civitas, 2004. p. 35-39; PILATI, José Isaac. **Teoria e prática do Direito comparado.** Florianópolis: OAB/SC, 2002..

¹⁴ *Vid.* ASCARELLI, Tullio. op. cit., 1953, p.34.

¹⁵ No ano de 2004, dos Estados membros da OMPI, aproximadamente sessenta por cento reconheciam e outorgavam proteção à marca de certificação. *Vid.* Tabela 5, p. 58.

do Direito de Marcas nacional com os padrões mínimos de proteção derivados da implementação do Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (doravante ADPIC).

Sem dúvida, qualquer estudo sobre a Marca de Certificação tem como referência obrigatória o Direito inglês, pioneiro e guia para a proteção da figura por outros países. Também é uma referência obrigatória o ordenamento norte-americano, cuja regulação legal sobre a Marca de Certificação e os critérios jurisprudenciais tem servido de elementos pontuais para a proteção desta instituição em outros países.

Por outro lado, por serem ordenamentos anglo-saxões, suas regulamentações mais detalhadas e casuísticas nos trazem elementos de interpretação e de solução de problemas concretos para a construção da instituição jurídica da Marca de Certificação no ordenamento brasileiro, que por corresponder ao sistema continental, apresenta-se cheio de conceitos gerais de grande indeterminação.

Outros ordenamentos de referência obrigatória são o Direito francês, o Direito italiano e o Direito espanhol. Suas regulamentações legais e a experiência da Marca de Certificação em relação aos ordenamentos anglo-saxões apresentam nuances importantes à construção jurídica do reconhecimento e proteção da instituição. Isso mesmo que se mantenha a essência da figura, a função certificadora como pressuposto fundamental à proteção da mesma e os princípios que asseguram a eficácia da referida função.

Estes nuances na construção jurídica do sistema de proteção de cada país são razões suficientes que explicam a atenção dispensada aos referidos ordenamentos jurídicos, mesmo quando tais diferenças, como vamos ter a oportunidade de observar, são causa da atual falta de proteção da Marca de Certificação no âmbito da Comunidade Européia (doravante CE), e no âmbito internacional.

O foco de nosso trabalho faz referência aos ordenamentos do Brasil e da Venezuela,¹⁶ países que sem possuir tradição na proteção da Marca de Certificação no Direito de Marcas nacional, ao harmonizar suas respectivas legislações frente às obrigações internacionais derivadas do Acordo ADPIC, incorporaram a proteção de tal figura em suas legislações a partir de uma total falta de experiência em relação à Marca de Certificação e da ausência de padrões mínimos internacionais para a proteção da mesma. Isto constitui um dispositivo de contraste que nos permite analisar o modo de proteção baseado em conceitos gerais de grande indeterminação.

¹⁶ No caso da Venezuela, o ordenamento legal corresponde à normativa sobre o Regime comum da Propriedade Industrial, que com caráter supranacional deriva-se do marco da Comunidade Andina de Nações.

1.3.5 Técnica de pesquisa

A técnica de pesquisa do presente trabalho baseia-se na documentação direta contida nas normas que consagram o regime de proteção da Marca de Certificação no Direito de Marcas brasileiro, e nas normas – leis e regulamentos – de cada um dos países eleitos para a análise de Direito Comparado.

Do mesmo modo, com carácter de documentação direta, são examinados regulamentos de uso das diferentes marcas de certificação selecionadas na pesquisa e na mostra levantada sobre pedidos de registro de marcas de certificação apresentadas ao INPI em março de 2003.

Como documentação indireta ao longo do desenvolvimento da pesquisa, utilizamos bibliografia internacional especializada no tema, publicada de forma tradicional ou em *Websites*. Também utilizamos sentenças de Cortes ou Tribunais de maior hierarquia nos respectivos países, consideradas precedentes em cada tema em concreto, bem como algumas decisões de carácter administrativo da Oficina de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (doravante USPTO) e do Tribunal de Apelações da Oficina de Marcas dos Estados Unidos (doravante T. T. A. B.).

Tanto a documentação direta à qual nos referimos quanto aos materiais enunciados como à documentação indireta terão sua tradução realizada livremente pela autora deste trabalho. E todos os elementos que abundam na análise comparativa serão tratados com o mesmo rigor metodológico.

É importante salientar que esta tese foi originalmente redigida em espanhol. Nesta versão em língua portuguesa, as citações indiretas foram traduzidas para o português somente quando aparecem no corpo do texto. Buscando preservar a interpretação original que a autora faz dos diversos autores estrangeiros que a tese apresenta, nas notas de rodapé optou-se por manter as citações indiretas na língua original de redação da tese, o espanhol.

Uma vez apresentado brevemente o tema deste trabalho, bem como os instrumentos normativos de que se dispõe e as fontes e método de estudo, é chegado o momento de expor a estrutura do trabalho.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

No presente trabalho o Capítulo 1 faz referência à origem, evolução e atualidade da Marca de Certificação, bem como à utilidade e importância da mesma, centrando finalmente a atenção em uma introdução sobre a estrutura e caracterização que mostra o reconhecimento e proteção atual no Direito Comparado.

O Capítulo 2 consiste no estudo do interesse geral presente na Marca de Certificação, como elemento e noção necessários para a correta aplicação do Direito de Marcas no âmbito de proteção - conteúdo, requisitos, princípios, funções, estrutura, etc. - desta categoria de marca. Também se analisam os concretos pressupostos de conteúdo geral que de direito e de fato se protegem em relação aos diferentes interesses relacionados à Marca de Certificação, apontando a necessidade, a função, o conteúdo e a transcendência que a noção de interesse geral possui no âmbito de proteção da Marca de Certificação.

No Capítulo 3 se procede à interpretação do regime jurídico da Marca de Certificação na legislação brasileira, construindo a referida figura com o apoio crítico comparativo da normativa que regula a Marca de Garantia no Direito de marca espanhol e dos aportes mais relevantes do Direito Comparado.

Por último, no Capítulo 4 estudam-se a caracterização da Marca de Certificação como instituição jurídica do Direito de marca, e sua delimitação frente a algumas outras figuras com funções afins. Também se fixam as funções que a Marca de Certificação cumpre frente aos diferentes interesses que com tal figura jurídica resultam protegidos.

CAPTULO 1

ORIGEM, EVOLUÇÃO E ATUALIDADE DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO: SITUAÇÃO NO DIREITO COMPARADO

PRIMEIRA SEÇÃO

ORIGEM E EVOLUÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

É difícil determinar a origem e formação da Marca de Certificação em um momento cronológico exato. O nascimento e proteção desta categoria de marca, tal como se apresenta hoje no Direito de Marcas na Propriedade Intelectual, foi marcado pela existência de signos e sinais que, sem chegar a ser na maioria dos casos verdadeiras marcas, cumpriram funções em relação à qualidade do produto em algum sentido similar, fazendo com que o cenário da Marca de Certificação se apresente cercado por uma grande confusão.

Acreditamos ser oportuno dividir em quatro etapas cronológicas a análise da origem e evolução da Marca de Certificação, a fim de apresentar de forma mais ilustrativa os fatos e elementos que configuraram, ao longo do tempo, a instituição em estudo. Isto nos permitirá uma análise mais profunda sobre o fundamento dos pressupostos reais que se criaram com as primeiras visualizações da Marca de Certificação nas diferentes legislações que admitem e incorporam sua proteção jurídica.

1.1 ORIGEM E FORMAÇÃO: DAS CORPORAÇÕES MEDIEVAIS ÀS PRIMEIRAS APARIÇÕES DE SINAIS DE QUALIDADE NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX

O antecedente direto da marca¹⁷ atual é a marca corporativa¹⁸ da época do renascimento. No entanto, encontramos o precedente da Marca de Certificação em tempos mais recentes.¹⁹

¹⁷ El término “marca” se utiliza en el presente estudio entendiendo que comprende tanto a las marcas de productos como a las de servicio, dado que la función de una y otras como sus requisitos son por principio los mismos. *Vid.* OMPI. **El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores**. Ginebra, 1983, p. 13.

A marca medieval corresponde a una Marca Colectiva obligatoria, con la función de garantizar la calidad de la corporación de la cual el producto provenía²⁰ y que acompañaba a la marca individual del artesano, en interés de la corporación como un todo.²¹

Mesmo quando as marcas corporativas guardavam uma relação entre o que então se entendia por “marca” e a garantia de qualidade dos produtos, não se tratavam de verdadeiras marcas de garantia. Eram uma espécie de marca de responsabilidade que permitiam relacionar o produto a seu fabricante para aplicar as correspondentes sanções, casos os produtos não estivessem em conformidade com as regras estabelecidas para sua elaboração.²²

Obviamente, tal conotação mostra a distância que existe entre o sentido dado aos conceitos de Marca de Garantia de Qualidade usada pelas corporações e o sentido que possui a Marca de Certificação em sua concepção atual.²³

Entre o período de extinção das corporações medievais e conseqüentemente das marcas corporativas ao final do séc. XVIII, e as primeiras aparições de sinais distintivos protegidos pelo Direito de Marcas no início do séc. XX, nos encontramos em 1883, com a assinatura da Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial (doravante CUP), na qual não se reconheceu expressamente a obrigação de proteger as Marcas Coletivas nem as Marcas de Certificação pelos Estados membros. Ainda assim, a

¹⁸ Las marcas corporativas fueron signos utilizados de forma colectiva y obligatoria por parte de los artesanos pertenecientes a una corporación bajo pena de exclusión, las cuales de una parte, garantizaban que el producto había sido confeccionado según las reglas del arte de la corporación, que habían sufrido un cierto control o que procedían de determinadas villas o región, y de otra parte, ayudaban al consumidor al hacer su elección entre los productos. *Vid.* DUSOLIER, Raymond. *Les marques collectives et les marques de qualité dans l'ancien droit et dans le droit moderne.* In: **II Droit de la propriété industrielle. Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian.** Paris: Librairies Techniques, 1974. p. 30.

Las marcas corporativas eran aplicadas sobre los productos por los propios artesanos. Se ha expresado que la función esencial de éstas era tutelar el buen nombre del artesano, la buena calidad del producto generado en un taller por las manos de los artesanos miembros de tal corporación, o el buen nombre de la ciudad o localidad del cual procedía dicho arte, y esto, en interés exclusivo del artesano con responsabilidades como fabricante y de la propia corporación. *Vid.* LARGO GIL, Rita. **Las marcas de garantía.** Madrid: Civitas, 1993. p. 44.

¹⁹ *Vid.* DUSOLIER, Raymond. *op. cit.*, p. 29.

²⁰ La Marca Colectiva obligatoria otorgaba una garantía directa y absoluta de la calidad del producto, asegurando su correspondencia con la regla técnica de la corporación, considerada como la única válida en razón de su identidad con el modelo ideal de calidad. En este sentido, el producto marcado era de calidad por antonomasia, de ahí que solo se reconocía como producto original aquel que portaba una marca de calidad. *Vid.* CONTI, Ferdinando. **La funzione del marchio.** Milano: Giuffrè, 1988. p. 23-24.

²¹ Al comportarse la marca de las corporaciones como un instrumento de protección exclusiva de ciertos grupos de empresarios, este hecho determina una de las diferencias fundamentales respecto de la Marca Colectiva protegida en Italia en el artículo 2.570 del Código Civil y el artículo 2 de la Ley de marcas de 1942, como instrumento de tutela del consumidor. *Vid.* ASCARELLI, Tullio. *op. cit.*, 1970. p. 483.

²² *Vid.* FRANCESCHELLI, M. R. *Les marques collectives.* In: **RIPIA.** Année 73, n° 62, 1965. Paris. p. 290.

²³ En la concepción moderna la marca de garantía es vista: “...como el signo que garantiza a los consumidores la presencia de ciertas características comunes de los productos o servicios, así como de un determinado nivel de calidad, mediante un control previo y continuado acerca del uso de la marca.” *Vid.* LARGO GIL, Rita. *op. cit.*, 1993. p. 45.

CUP estabelece em seu art. 6ter, parágrafos 1 e 2, a obrigação de proteção de sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia utilizados pelos Estados.²⁴

Em 1905, a Grã-Bretanha, na seção 62 de sua Lei de marcas, passa a ser o primeiro país a admitir a possibilidade de registrar marcas especiais sob a forma de “marcas de padronização”, quando uma associação ou pessoa se encarregasse de controlar os produtos de outros, em respeito à sua origem, material, modo de fabricação, qualidade, entre outras características, o que certificava com a aplicação da marca sobre os produtos, uma vez realizado o controle sobre os mesmos. Característica desta marca era seu condicionamento ao Escritório de Registro de Marcas, que deveria decidir se a mesma atendia a uma vantagem pública, e sua transmissão também devia ser autorizada pelo Escritório de Marcas.²⁵

Mesmo quando a CUP não reconhece proteção a marcas coletivas, a assimilação pelos Estados membros do princípio unionista de tratamento nacional, faz com que marcas coletivas registradas em países que protegiam este tipo de marca fossem privadas de qualquer proteção em países que não reconheciam o direito de registro a seus próprios nacionais.

Dada tal problemática, a Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial (doravante AIPPI) iniciou um movimento a favor da proteção das marcas coletivas, por ocasião da Conferência realizada em Madrid para a Revisão da CUP, onde é apresentada uma proposta (Protocolo) relacionada e este tema pela Delegação Belga.

Esta primeira tentativa foi em vão porque ao não ser ratificado, o Protocolo não chegou a entrar em vigor. Ainda assim, a AIPPI continua até que no ano de 1898, no marco do Congresso de Viena para a preparação do Congresso de Bruxelas sobre a revisão do Convênio da União de Paris de 1900, há algum progresso e chega-se a uma recomendação para discutir a proteção das Marcas Coletivas no marco da Conferência de Revisão de Washington, de 1911.²⁶

²⁴ Art. 6ter 1 a) CUP: “Os países da União acordam em recusar ou invalidar o registro e em impedir, através de medidas adequadas, o uso, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas de fabrica ou de comércio, quer como elemento dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estados dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico [...]” Art. 6ter 2) “A proibição dos sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia só se aplica aos casos em que as marcas que os incluem se destinam a ser usadas em mercadorias do mesmo gênero ou de gênero similar.” *Vid.* BRASIL. Decreto Legislativo nº 75.572 de 8 de abril de 1975, a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. In: *Website* do INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/index.htm> Acesso em: 09/03/2006; BODENHAUSEN, G.H.C. **Guía para la aplicación del Convenio de Paris para la protección de la propiedad Industrial**. Revisado en Estocolmo en 1967, BIRPI, Ginebra, 1967, p. 102-113; DUSOLIER, Raymond. op. cit., p. 30.

²⁵ *Vid.* DAWSON, Norma. **Certification Trade Marks: Law and Practice**. London: Intellectual Property Publishing, 1988. p. 15-16; FRANCESCHELLI, M. R. op. cit., p. 292.

²⁶ *Vid.* AIPPI. Question 72. In: **Annuaire 1982/I Comité Exécutif Moscou**. Rapports des Groupes. p. 96.

Como resultado da referida Conferência, o art. 7^{bis} 27 é adotado e com ele, no âmbito da União, se reconhece proteção às Marcas Coletivas de acordo com a proposta do escritório de Berna.²⁸

A Comissão técnica encarregada de redigir este artigo seguiu a fórmula apoiada pela delegação francesa, inspirada no texto da Lei dos sindicatos profissionais, de 21 de março de 1884, que permitia o registro da Marca Coletiva de origem usada por fabricantes ou comerciantes de uma região, já que, além de defender os interesses econômicos, industriais e comerciais, ela constituía uma forma de satisfazer o interesse público local.²⁹

O artigo 7^{bis} da CUP foi um mínimo denominador comum, e nele fica garantido o princípio da legitimidade da Marca Coletiva, obrigando os países da união a:

1. Admitir o depósito;
2. Conceder proteção à Marca sob a denominação de “Coletiva”;
3. Pertencer a coletividades, mesmo que não possuam um estabelecimento industrial ou comercial.³⁰

Neste sentido o referido artigo 7^{bis} é considerado um simples esboço da instituição jurídica, que deixa às legislações nacionais a tarefa da regulamentação.³¹

O texto do referido artigo foi objeto de críticas pelos numerosos problemas de interpretação que gerou.³² Os indícios de maior dificuldade se concretizaram nos três aspectos seguintes:

La temprana sugerencia en relación con la protección de las marcas colectivas cuya importancia ya se perfilaba en el orden de los mercados extranjeros, infelizmente no fue escuchada en el referida Conferencia de Bruselas. *Vid.* LADAS, Stephen P. **Patents, Trademarks, and related rights. National and international protection.** v. II. United States of America: Harvard University Press, 1975. p 1294.

²⁷ O artigo 7^{bis} da Conferência de Revisão de Washington estabelece que: «Les pays contractants s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial. Cependant, chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une collectivité pourra être admise à faire protéger ses marques.» *Vid.* UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. **Actes de la Conférence Réunie a Washington du 15 mai au 2 juin 1911.** Berne: Bureau International de l'Union 1911. p. 333.

²⁸ *Vid.* BRAUN, Antonio. **Précis des marques.** 3. ed. Bruxelles: Maison Larcrier, 1995. p. 471-472.

²⁹ *Vid.* PLAISANT, Marcel. **Traité de Droit conventionnel international concernant la propriété industrielle.** Paris: Sirey, 1949. p. 222-223.

³⁰ *Vid.* FRANCESCHELLI, M. R. op. cit., p. 301.

³¹ O numeral 2 do artigo 7^{bis} da CUP expressa que: “cada país será juiz das condições particulares em que a marca coletiva será protegida”. Esta obrigação fue considerada con un alcance fuera del marco de la Convención que además de conllevar una restricción, generaría abusos al ser interpretada por algunos de los Estados miembros. *Vid.* BRAUN, Antonio. op. cit., p. 645-647.

³² La protección otorgada por el artículo 7^{bis} del CUP a la Marca Colectiva no fue plasmada sobre la base de una expresión técnica contentiva de los principios básicos necesarios, de ahí la dificultad en cualquier tentativa de unificación en el plano internacional. *Vid.* FRANCESCHELLI, M. R. op. cit., p. 301-306. En este mismo sentido, se ha señalado que no obstante, las propuestas presentadas, al redactar el referido artículo 7^{bis}, éste es despojado de toda la trascendencia internacional que las referidas marcas perfilaban. *Vid.* LADAS. Stephen P. op. cit., p. 1294.

1. Não se define o que é coletividade, ou se a coletividade deve ser entendida em relação ao titular ou aos usuários da marca;
2. Não se define o que é uma Marca Coletiva, o que dificulta a determinação de quem pode ser titular; se este pode utilizar a marca sobre seus próprios produtos ou se somente poderão utilizá-la os afiliados deste; se o interesse protegido pela marca é o interesse do titular da marca ou o interesse coletivo; se a proteção a que se refere o artigo ocorre mediante depósito e registro ou pelo simples uso da marca; e
3. A impossibilidade de determinar categorias de Marcas Coletivas.

Ainda assim, o artigo 7^{bis} serve como um marco de referência para que muitos países da União incorporem a proteção da Marca Coletiva em suas leis nacionais. Neste sentido, a Alemanha Federal, em sua Lei de 31 de março de 1919, prevê o registro de marcas de associações, as quais deveriam trazer junto ao pedido de registro um regulamento de utilização da mesma. Posteriormente, a Suíça passa a proteger as marcas coletivas em sua Lei de Marcas de 1928, modificada em 1939. E em 1930 a Áustria outorga proteção às Marcas Coletivas segundo o modelo alemão.³³

No ano de 1919, a Grã Bretanha realiza uma reforma em sua *Trade Marks Act 1905*, quando introduz de forma preliminar e com caráter facultativo alguns dos princípios e traços característicos da Marca de Certificação, que a partir da modificação de 1938 deixam de ser simples enunciados e passam a ser princípios de caráter obrigatório:

1. A detenção da titularidade por parte de um ente coletivo que não se dedicará ao comércio dos bens para os quais a marca havia sido solicitada;
2. O uso da marca para certificar a origem, material, modo de fabricação, qualidade, exatidão ou outras características; e,
3. O controle, por parte do titular da marca, sobre o uso da marca em prol do interesse geral.³⁴

Mesmo quando a França, neste primeiro período, não concede proteção às marcas coletivas em sua legislação de marcas, é interessante ressaltar que a Lei de 12 de março de 1920 autoriza os sindicatos profissionais a registrar suas marcas de qualidade mais conhecidas

³³ Vid. FRANCESCHELLI, M. R. op. cit., p. 292-293.

³⁴ Vid. DAWSON N. op. cit., p. 15-17.

como “*Label*”,³⁵ destinadas a certificar a origem e as condições de fabricação de seus produtos.

Neste mesmo sentido, observamos que na Itália são criadas marcas de fábrica particulares mediante leis especiais: para frutas e produtos agrícolas (23 de junho de 1927); para vinhos (10 de julho de 1930); e para seda (18 de junho de 1931). Interessa ressaltar que as disposições gerais sobre marcas de fábrica eram aplicadas a essas marcas; que as mesmas eram utilizadas pelos membros dos organismos titulares da marca; que buscavam garantir a origem, a natureza, a qualidade dos produtos; e precisavam de aprovação por parte da Administração.³⁶

Neste contexto, busca-se esclarecer os termos e o alcance da obrigação imposta aos Estados membros pela segunda parte do artigo 7^{bis} da CUP, aprovado na Conferência de Revisão de Washington. Em 1934, na Conferência de Revisão de Londres é aprovada a modificação do referido artigo.³⁷ Nesta modificação fica estabelecido que cada país decidirá as condições particulares de proteção de uma Marca Coletiva, podendo recusar a proteção caso a marca seja contrária ao interesse público. Com esta redação, fica claro que as condições de registro da Marca Coletiva recaem sobre a marca, e não sobre a coletividade solicitante.

Além disso, na Conferência de Revisão de Londres é agregado ao referido artigo 7^{bis} uma terceira parte, na qual se reforça de forma expressa os limites da faculdade que os Estados membros possuem quanto às causas para negar o registro de uma Marca Coletiva.

Neste sentido, fica claro que não poderá ser negada proteção à Marca Coletiva por não contar a coletividade solicitante com um estabelecimento comercial no país do pedido ou por

³⁵ «*Label*», entendido como, emblema de garantía que no constituyen marcas en el sentido preciso de la palabra. Es un documento o señal objeto de un control técnico, que tiende a atestiguar a fines comerciales, que un producto o un servicio tiene una procedencia determinada, garantizándole al consumidor una cierta calidad mínima. En este sentido, puede considerarse como sinónimos del término «marca de calidad» especialmente respecto a los «certificados de calidad» objeto de una autorización ministerial, y a las marcas de calidad agrícolas. Esta disposición de protección de los «*labels*» se encuentra hoy en el artículo 19 del capítulo III del Libro Tercero del Código del Trabajo. Vid. DUSOLIER, Raymond. op. cit., p. 33-34; SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. **Droit de la propriété industrielle**. 2. ed. Paris: Litec, 2001. p. 244.

³⁶ Vid. DUSOLIER, Raymond. op. cit., p. 33.

³⁷ O artigo 7^{bis} da Conferência de Revisão de Londres estabelece: «1° Les pays de l'Union s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial. 2° Chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marque collective sera protégée et il pourra refuser la protection si cette marque est contraire à l'intérêt public. 3° Cependant, la protection de ces marques ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée conformément à la législation de ce pays.» Vid. UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. **Actes de la Conférence Réunie a Londres du 1er mai au 2 juin 1934**. Berne: Bureau International de l'Union 1934. p. 467.

não haver conformidade dos estatutos desta com a legislação do país. Somente poderá ser exigido que sua existência no país de origem não seja contrária à lei ou ao interesse público.³⁸

Dada a obscuridade da redação do artigo 7^{bis} da CUP, resta saber se a Marca de Certificação está compreendida na Marca Coletiva, o que não se pode afirmar sem suscitar dúvidas.³⁹ Verifica-se a ausência de uma definição na CUP sobre a Marca Coletiva, bem como as diversas e contrastantes interpretações que recebeu o termo “marcas coletivas” por parte das diferentes delegações nas discussões que levaram à adoção do referido artigo, sem um pronunciamento concreto a este respeito. Ante tal confusão e indefinição, alguns sustentam que o artigo 7^{bis} compreende tanto as Marcas Coletivas em sentido estrito como as Marcas de Certificação.⁴⁰

No entanto, frente à opinião contrária de que o artigo 7^{bis} deve ser entendido em sentido estrito, negando qualquer possibilidade de que as Marcas de Certificação possam ser consideradas no âmbito de tal artigo⁴¹, nasceu a proposta de modificação do artigo 7^{bis} para estabelecer a obrigação expressa para os Estados membros da CUP de admitir o registro e proteção das Marcas de Certificação.⁴²

1.2 FORMALISMO (1935-1960): PROTEÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO PELAS PRIMEIRAS LEGISLAÇÕES NACIONAIS

Durante o primeiro período observamos que nenhuma legislação nacional ou internacional admite de maneira inequívoca a proteção da Marca de Certificação em seus sistemas de Direito de Marcas, embora seja perceptível a necessidade de leis especiais que

³⁸ Vid. BRAUN, Antonio. op. cit., p. 646.

³⁹ “Las marcas colectivas no son definidas del mismo modo en las diversas legislaciones nacionales, pero cabe decir *grosso modo* que son signos que sirven, no para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas, sino para distinguir **el origen geográfico u otras características comunes de productos o servicios de diferentes empresas que utilizan la Marca Colectiva bajo el control de su titular**. Esas marcas implican generalmente una cierta garantía de calidad.” Vid. BODENHAUSEN, G.H.C. op. cit., p. 142. –la negrita es nuestra-

⁴⁰ Vid. Relatório de la Delegación Alemana In: AIPPI. op. cit., Annuaire 1982/I. p. 103; “[...] (A los efectos del Convenio de París, se interpreta generalmente que la expresión ‘Marca Colectiva’ comprende también las Marca de Certificación.) Vid. OMPI. op. cit., 1983. p. 46; El hecho que el artículo 7^{bis} del CUP sólo haga expresa referencia a las marcas colectivas, no es razón suficiente para asegurar que éste no admita la protección de la Marca de Certificación. Vid. BESSA MONTEIRO, César. Marca de base y Marca Colectiva. In: **Revista de Direito Industrial**. v. I, Faculdade de Direito de Lisboa. Coimbra: APDI, 2001. p. 342.

⁴¹ Vid. PIRES de CARVALHO, Nuno. **The TRIPS Regime of Trademarks and Designs**. London: Kluwer Law International, 2006. p. 216 -218, 221.

⁴² Vid. Relatório de la Delegación Alemana In: AIPPI. op. cit., Annuaire 1982/I. p. 103-104.

outorguem proteção a certos sinais distintivos que garantem a qualidade e outras características dos produtos, em prol dos consumidores ou do interesse público local.

É neste cenário e neste período que vamos encontrar as primeiras reais manifestações da Marca de Certificação como instituição jurídica admitida e protegida por algumas legislações nacionais do Direito de marcas.

É na Grã Bretanha onde o termo *Certification Trade Marks* é introduzido pela primeira vez, na seção 37. 6 e no Anexo 1 da *Trademark Act* de 1938, criando um sistema normativo orientado pela imparcialidade, pela clareza processual e pelo refinamento conceitual quando se define de forma técnica que a Marca de Certificação será aquela utilizada para distinguir produtos certificados de produtos não certificados por uma pessoa - independente do proprietário de tais produtos- no que tange à origem, matéria prima utilizada, modo de fabricação, qualidade, exatidão ou outra característica.⁴³

Por um lado, o objetivo desta definição foi caracterizar a nova categoria de marca frente à certificação de produtos como uma função juridicamente protegida. Por outro lado, também se objetivou o estabelecimento, em forma de princípio, da absoluta independência entre o titular da marca e o proprietário dos produtos para os quais se solicita a marca.

Neste sentido, o Anexo 1 da Lei de marcas inclui, de forma melhorada, algumas das características e princípios que começam a perfilar a instituição com a modificação da Lei de marcas em 1919, implantando os elementos essenciais que configuram a Marca de Certificação: 1. Um titular/certificador independente e com capacidade para certificar reconhecida pelo *Board of Trade*; e 2. Um regulamento de utilização da marca igualmente aprovada como sendo satisfatória pelo *Board of Trade*. Além disso, o regime legal condiciona o registro da Marca de Certificação a duas circunstâncias: 1. À apresentação conjunta do regulamento de utilização com o pedido de registro da marca perante o Escritório de Patentes; e 2. Que o *Board of Trade* acredite que o registro da marca trará benefícios para o público.⁴⁴

Em 10 de junho de 1938 os Estados Unidos modificam sua Lei de marcas, introduzindo a possibilidade de registrar marcas coletivas cujo titular exerceria controle legítimo sobre o uso da mesma. No entanto, é com o *Act Lanham* de 1946 que o legislador tenta superar a confusão gerada pela falta de definição sobre o que deveria ser entendido como Marca Coletiva na Lei de 1938, e distingue, em sentido amplo, que as Marcas Coletivas enquadram-se em duas classes: coletivas e de certificação.

⁴³ Vid. DAWSON N. op. cit., p. 25.

⁴⁴ Vid. DAWSON N. op. cit., p. 24, 30; FRANCESCHELLI, M. R. op. cit., p. 292.

A seção 45 da referida Lei *Lanham* de 1946 define a Marca de Certificação como qualquer palavra, nome, símbolo, dispositivo ou qualquer combinação destes, utilizada em produtos ou serviços de pessoas alheias ao titular da marca que certifica a origem, o material, o modo de fabricação, a qualidade, a exatidão ou outra característica de tal produto ou serviço, ou que o trabalho ou sua elaboração tenha sido realizada por membros de uma união ou outra organização.⁴⁵ E a Marca Coletiva como “aquelas utilizadas pelos membros de uma cooperativa, associação ou outros grupos de organização.”⁴⁶

Com esta noção legal, a Marca de Certificação apresenta-se conformada por alguns dos elementos inerentes a sua própria natureza, como:

1. A certificação como função juridicamente protegida;
2. A não utilização da marca pelo titular da mesma;
3. O uso da marca por pessoas autorizadas;
4. O estabelecimento das condições de uso da marca por parte do titular;
5. A obrigação do titular de controlar o uso da marca; e
6. O caráter diferencial dos produtos ou serviços que possuem características particulares em relação à sua origem, matéria prima, modo de fabricação, qualidade, exatidão ou qualquer outra característica que os diferenciem de produtos ou serviços que não ostentem tal certificação.

De acordo com a Lei *Lanham* de 1946,⁴⁷ a Marca de Certificação se inscreve e possui os mesmos efeitos de uma marca, e sua eficácia e validade são delimitadas pelo cumprimento por parte do titular, dos elementos estabelecidos pelo legislador como naturais a esta categoria de marca.

Em 1942, o legislador italiano no Código Civil e na Lei de marcas nº 929, de 21 de junho, e nos artigos 2.570 e 2, respectivamente, reconhece e protege como Marca Coletiva aquela registrada por entes ou associações legalmente constituídas que desenvolvam a função

⁴⁵ Section 45 Lanham Act, defines a "certification mark" as "any word, name, symbol, or device, or any combination thereof that one or more persons other than the mark's owner uses, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization." *Vid.* CHISUM, Donald S; JACOBS, Michel A. **World Intellectual Property Guidebook. United States.** 1992. p. 5-17; BREITENFELD, Frederick. Certification marks a survey. In: **The Trademark Reporter**, v. 49. New York: The United States Trademark association, 1960. p. 269-283.

⁴⁶ Section 45 defines a "collective mark" as "that members of a cooperative, an association or other collective group or organization use and "includes marks used to indicate membership" in an organization. *Vid.* CHISUM, Donald S; JACOBS, Michel A. *op. cit.*, p. 5-15 a 5-16.

⁴⁷ Sob a vigência da Lei *Lanham*, entre 1947 e janeiro de 1959 foram concedidos registros para 301 Marca de Certificação. *Vid.* BREITENFELD, Frederick. *op. cit.*, p. 288.

de garantir a origem, a natureza ou a qualidade de determinados produtos ou serviços, que terão a faculdade de conceder o uso da mesma a produtores e comerciantes afiliados ao ente ou associação titular da marca.⁴⁸

Nos referidos termos, o sistema de Direito de Marcas italiano outorga proteção à Marca Coletiva baseado na seguinte caracterização: a) a garantia como função própria, objetiva e juridicamente protegida por este tipo de marca;⁴⁹ e b) um forte interesse quanto à proteção do público consumidor mediante um sinal de caráter privado, que, frente à função que deve ser cumprida pela marca, exige maior confiança por parte dos consumidores.

De fato, o art. 2 consagra os elementos essenciais da marca: a) os usuários da Marca Coletiva são entes ou associações afiliadas ao titular da marca, que fabricam ou comercializam produtos ou serviços segundo as condições estabelecidas pelo titular; b) um regulamento de utilização da marca na qual o titular estabelecerá as condições de utilização e as sanções correspondentes, que deverá ser apresentada junto ao pedido de registro da marca perante o Escritório Central Italiano de Patentes e Marcas.

No Canadá, este tipo de marca não existiu no Direito Consuetudinário por que é uma criação da Lei, protegida como uma sub-espécie de marca de comércio.⁵⁰ Na seção 6C[2][c] da Lei de Marcas Comerciais canadense -modificada em 1952- a Marca de Certificação é definida como aquela utilizada com o propósito de distinguir produtos ou serviços em relação

⁴⁸ O art. 2 da Lei de marcas nº 929 de junho de 1942 expressa que: “Gli Enti e le Associazioni legalmente costituiti, aventi il fine di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o merci, possono ottenere il brevetto per appositi marchi, come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi ai produttori o commercianti che appartengono agli stessi Enti od Associazioni. Le norme statutarie concernenti l’uso di marchi collettivi, e le relative sanzioni, debbono essere allegate alla domanda di concessione dei brevetti; le modificazioni statutarie debbono essere comunicate, a cura dei legali rappresentanti degli Enti o delle Associazioni, titolari dei marchi collettivi, all’Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui al successivo art. 52 per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese d’origine, purché in esso sia accordata all’Italia reciprocità di trattamento. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente decreto in quanto non contrastino con la natura di essi.”

⁴⁹ Cuando el legislador de 1942 incorpora por primera vez “la garantía” en relación con la Marca Colectiva, incurrió en lo que se conoce por metonimia, al establecer la garantía como una función institucional del ente y no de la marca. *Vid.* SPADA, Paolo. Il marchio collettivo “privato” tra distinzione e certificazione. In: **Impresa e mercato. Scritti onore di Gustavo Minervini**. v. II. Napoli: Morano, 1996. p. 478- 479. La función protegida en la Marca Colectiva por la Ley de marcas nº 929, hace recordar o asimilarla con la marca corporativa renacentista. *Vid.* QUATTRINI, Laura. Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione. In: **Rivista di Diritto Industriale**. Italia, parte I núms.1-2, genn-giugno, 1992. p. 127-128.

⁵⁰ La Marca de Certificación consagrada en la Ley de Marcas de Comercio de Canadá, ha sido interpretada por la jurisprudencia como un tipo de marca de comercio. Ellos puede ser observado en el razonamiento esgrimido por el Tribunal Supremo que conoce en apelación, de la oposición a un registro de una Marca Ordinaria, por parte del titular de dos marcas de certificación quien alega la posibilidad de confusión entre sus marcas de certificación registradas y la Marca Ordinaria que el solicitante pretende registrar. *Vid.* Canada. Federal Court of Canada- Trial Division. Judgment: 47 C.P.R. (2d) 11, march 17, 1980. Wool Bureau of Canada v. Queenswear (Canada) Ltd. (1980). In: Westlaw International. Disponible en: www.westlawinternational.com Acceso en: 27 de mayo de 2005. Sobre este aspecto, *vid.* STACK, Alexander J. Certification marks in Canada. In: **Canadian Intellectual Property Review**, v. 17, nº 1, 2000. p. 1.

a determinadas condições previamente estabelecidas, referentes a: a) as características ou qualidade dos produtos ou serviços; b) o controle do titular para atestar que os produtos ou serviços apresentados pela marca cumprem com as condições de uso da mesma; c) o uso da marca por qualquer pessoa cujos produtos ou serviços cumpram com as condições estabelecidas pelo titular; e d) a origem geográfica de procedência dos produtos ou serviços daqueles produtos ou serviços que não correspondem a tais características.⁵¹

Neste sentido, no Canadá a Marca de Certificação é considerada substancialmente diferente da marca e assim o confirma a Lei em particular em relação à independência entre o titular e os usuários da marca; as condições de uso previamente estabelecidas pelo titular; e o uso livre desta por terceiros.⁵²

Como dado interessante, ao final deste segundo período, mesmo quando o legislador francês não admite nem outorga proteção à Marca de Certificação no Direito de Marcas, verifica-se um aumento de leis especiais para proteger a qualidade de produtos e sua certificação, quais sejam: a Lei sobre a marca artesanal, de 25 de dezembro de 1937; a Lei Nacional de Conformidade, de 24 de maio de 1941; a Lei sobre a Marca Nacional de Qualidade, de 12 de junho de 1946; e a Lei sobre Marca Agrícola, de 5 de agosto de 1960.⁵³

1.3 REALISMO JURÍDICO (1960–1993): MOVIMENTOS PELA IMPLANTAÇÃO DE UMA REGULAMENTAÇÃO GERAL SOBRE MARCAS COLETIVAS E A MARCA DE CERTIFICAÇÃO.

Na década de sessenta a Marca Coletiva e a Marca de Certificação já eram instituições juridicamente reconhecidas, delimitadas e diferenciadas em algumas legislações. No entanto, tal diferenciação não se dava de maneira unívoca, pois não existia uniformidade de critérios por parte dos diferentes países.

⁵¹ La marca de certificación no es un concepto nuevo en la modificación de la *Canadian trade-mark legislation* de 1952-1953, éste ya formaba parte de la referida Ley en las modificaciones sufridas en los años 1927 y 1923. Vid. CHROMECEK, Milan; McCORMACK, Stuart C. *World Intellectual Property Guidebook Canada*. New York: Matthew Bender, 1991. p. 6-24.

⁵² A partir de 1972, el Escritorio de la Propiedad Intelectual canadiense (CIPO) estableció como política oficial en relación con la Marca de Certificación, la exigencia del uso previo, como requisito para la concesión de tal signo como marca, esto en aplicación del derecho común de marcas que exige uso previo a los fines del registro de las marcas ordinarias. Vid. STACK, Alexander J. op. cit., p. 3

⁵³ Vid. CHAVANNE, Albert.; BURST, Jean-Jacques. *Droit de la propriété industrielle*. 3. ed. Paris: Dalloz, 1990. p. 840.

Esta situação aprofundou-se a partir dos anos sessenta, quando os movimentos de proteção ao consumidor começam a aparecer como tendência internacional, em resposta a uma série de fenômenos econômico-sociais da época: consolidação da empresa; o consumo de massas; e o assentamento da internacionalização dos mercados, que passam a gerar importantes mudanças na estrutura do mercado.⁵⁴ Com isso também surgem inúmeros programas de caráter privado e público, etiquetas e marcas dirigidas a satisfazer as exigências de qualidade de produtos ou serviços de modo a beneficiar os consumidores e o mercado em geral.

Neste cenário, o legislador alemão introduz na Lei de Marcas, em 1964, a proteção de um sinal distintivo que denomina “marca acompanhante”,⁵⁵ reconhecido como um sub-tipo de Marca de Certificação pelo fato de que a função certificadora restringia-se a distinguir o produto pelo tipo de matéria prima ou procedimento empregado em sua fabricação. Por sua vez, a França apresentou vários projetos de lei - nos anos 1904, 1907, 1916, 1924, 1948 e 1951 -, e em 31 de dezembro de 1964 aprova a Lei nº 64-1360 - modificada pela Lei nº 65-472, de 23 de junho de 1965 - sobre marcas de fábrica, de comércio e de serviço, em cujo Título II introduz-se um regime específico para proteger as Marcas Coletivas. Previa-se, no artigo 16, duas modalidades de uso para a Marca Coletiva: a primeira, com uma finalidade de interesse geral, industrial, comercial ou agrícola; e a segunda modalidade objetivando favorecer o desenvolvimento do comércio ou da indústria dos membros da coletividade titular da marca.⁵⁶

De acordo com o artigo 17, a Marca Coletiva será aplicada pelo titular a produtos não fabricados ou comercializados por este, mas sob seu controle e vigilância em relação às

⁵⁴ BOTANA GARCÍA, Gema; RUIZ MUÑOZ, Miguel. **Curso sobre protección jurídica de los consumidores**. Madrid: McGraw Hill, 1999. p. 8.

⁵⁵ Se conoce por “marca acompañante”, el signo distintivo aplicado sobre un producto y que lo acompaña durante las distintas etapas de su elaboración o fabricación e incluso aparece en la etiqueta del producto ya terminado, indicando que el artículo terminado por el fabricante, ha sido fabricado con una determinada materia prima o que en su fabricación fue utilizado un procedimiento determinado. Son ejemplos de marcas acompañantes: “DRALON”; “TERGAL”; “TREVIRA”; “DIOLEN” “MAKROLON”. *Vid.* RÖTTGER, Martin. La marque « accompagnante » Une suggestion par rapport au futur droit des marques europeen. In: **RIPIA**. Année 72^e, nº 56, 1964. Paris. p. 151-157.

⁵⁶ Art. 16: «L'Etat. les territoires d'Outre-Mer, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que les syndicats, unions de syndicats, associations, groupements ou collectivités de producteurs, d'industriels et de commerçants, pourvus d'une administration légalement constituée et de la capacité juridique, peuvent, dans un but d'intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l'industrie de leurs membres posséder des marques collectives de fabrique, de commerce ou de service.»

condições previamente determinadas; enquanto a outra será aplicada pelo titular da marca sobre produtos ou serviços de seus associados.⁵⁷

Este reconhecimento e proteção foi objeto de críticas pela escassa clareza e complexidade utilizada pelo legislador francês de 1964, que ao não outorgar uma proteção jurídica diferenciada para a Marca Coletiva e para a Marca de Certificação, entende-se que cria um vazio legal.⁵⁸

Não obstante, tal como ficou admitida e protegida a Marca Coletiva de certificação, esta é concebida e caracterizada como uma marca cuja função juridicamente protegida é a de garantir a origem, a qualidade e outras características nos produtos ou serviços que trazem tal marca em benefício do interesse geral,⁵⁹ que pode conviver ou ser utilizada conjuntamente com a marca individual e a Marca Coletiva propriamente dita, pois a função essencial e natural de cada uma delas é diferente.⁶⁰

Uma vez que nas leis de marcas da Grã Bretanha, Itália, Estados Unidos, Alemanha e França a Marca de Certificação é reconhecida e protegida, vejamos quais têm sido os denominadores comuns que tais sistemas normativos propõe como elementos essenciais em relação a esta categoria de marca.

Neste sentido, as leis são unânimes quanto a:

1. O direito sobre a Marca de Certificação, adquirido com o registro;⁶¹
2. A utilização da marca para produtos e serviços;
3. O controle do titular quanto ao uso da marca do produto ou serviços;
4. Um sistema diferenciado para o titular e para os usuários da Marca de Certificação;
5. A determinação por parte do titular de certas normas ou condições prévias em relação ao uso e controle da Marca de Certificação;
6. O direito de uso livre da Marca de Certificação por terceiros cujos produtos ou serviços cumpram com as condições de uso estabelecidas pelo titular da marca;

⁵⁷ Art. 17: «Les marques collectives sont apposées soit directement par la personne morale ou collectivité à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, sous sa surveillance et à des conditions déterminées, sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce.»

⁵⁸ Aún cuando pueda interpretarse del texto de los artículos 16 y 17 de la Ley sobre marcas de fabrica, de comercio y de servicio de 1964, que el legislador deja estableciendo la existencia de la Marca Colectiva propiamente y de la Marca Colectiva de certificación, al enumerar las dos funciones que las marcas colectivas están llamadas a cumplir y que distingue con la conjunción alternativa “o”, un régimen sin diferenciación alguna, crea un vacío de la ley. *Vid.* MATHELY, Paul. **Le droit français des signes distinctifs**. Paris: Librairie du journal des notaires et des avocats. 1984. p. 727.

⁵⁹ El artículo 16 de la Ley de marca de 1964 expresamente señala la función de garantía en el interés general. *Vid.* BUHL, Carolina. **Le droit des noms géographiques**. Paris:Litec, 1997. p. 117.

⁶⁰ *Vid.* MATHELY, Paul. op. cit., 1984. p. 722-723.

⁶¹ Con excepción de los Estados Unidos que admite además la posibilidad de proteger la Marca de Certificación de Derecho consuetudinario. *Vid.* MCCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on Trademark and unfair competition**. 3. ed., v. 1 New Cork: Clark Boardman Callaghan, 1995. p. 19-148.

7. A necessidade de apresentação do registro da Marca de Certificação juntamente com o regulamento de utilização na qual se determinam as condições às quais se subordina a utilização da mesma; e
8. O fato de ressaltar-se que a Marca de Certificação se protege em prol do “interesse geral”.⁶²

Por iniciativa do Chavanne,⁶³ em 1979 o “Centre Paul-Roubier en Lyon” organiza um colóquio sobre Marcas Coletivas. Os resultados são absorvidos pelo projeto de estudo da Marca Coletiva européia, que lança, como resultado, uma memória sobre as Marcas Coletivas, apresentado no Congresso da AIPPI, celebrado em Buenos Aires em 1980, convertendo-se na doutrina mais elaborada da época sobre as Marcas Coletivas.⁶⁴

Neste estudo fica estabelecida de maneira essencial a existência de duas categorias de Marcas Coletivas: a coletiva propriamente dita e a coletiva que deveria ser chamada Marca de Certificação, ambas consideradas de mesma natureza enquanto sinal distintivo de produtos e serviços, mas diferentes em relação à função fundamental que cumpriam.

A Marca Coletiva propriamente dita tinha como função identificar produtos e serviços em relação a sua origem empresarial, concretamente vinculada a um grupo de empresas associadas ao titular da marca. Já a Marca Coletiva de certificação possuía a função de distinguir produtos ou serviços por suas características ou qualidades, pelos procedimentos de fabricação utilizados para obtê-los ou distribuí-los, pela classe de pessoas das quais provêm,

⁶² *Vid.* FRANCESCHELLI, M. R. *op. cit.*, p. 296 - 300.

⁶³ Chavanne, se percata del vicio reiterado en la jurisprudencia francesa al declarar la nulidad de registros de marcas particulares por ser usadas de forma colectiva, vicio que tenía como fuente el desconocimiento que en general para la fecha, existía en relación a las Marcas Colectivas. *Vid.* Francia. Corte d’Aix-En-Provence. Marque collective. In: **Annales de la Propriété industrielle artistique et littéraire**. Resumen, t. CXII, Paris, 1978. p. 48-53; Francia. Corte de Colmar, 11 avril 1978. Marque collective. Comentarios de Paul Mathély. In: **Annales de la Propriété industrielle artistique et littéraire**. t. CXIII, Paris, 1979. p. 7-15; CHAVANNE, Albert. Caractère facultatif ou obligatoire de la marque collective. In: **Centre Paul Roubier. La Marque collective**. Paris: Librerías Técnicas, 1979. p. 31-41.

En la referida jurisprudencia de modo erróneo se diferencia a las marcas ordinarias de las marcas colectivas por su naturaleza, cuando se tratan ambas de signos distintivos. Olvidando que la diferencia entre estas dos categorías de marcas, se encuentra realmente en ciertas particularidades del régimen jurídico, que les es aplicable. En tal sentido la interpretación de la Corte de Aix-En-Provence es considerada errónea, y errónea de hecho, circunstancia que le fue imputable a la falta del legislador. En virtud de que las disposiciones de los artículos 16 y 17 de la Ley de Marcas resultan confusas, imprecisas y desconcertantes. *Vid.* MATHÉLY, Paul. Caractère facultatif ou obligatoire de la marque collective. In: **Centre Paul Roubier. La Marque collective**. Paris: Librerías Técnicas, 1979. p. 60, 70.

⁶⁴ *Vid.* MATHÉLY, Paul. Marques collectives et de certification. In: **Mélanges Chavanne. Droit pénal propriété industrielle**. Paris: Litec, 1990. p. 242

ou pela área geográfica de onde procedem, ou seja, é reconhecida uma função de garantia do interesse geral.⁶⁵

Em razão das diferentes funções e finalidades cumpridas por estas duas categorias de marcas, o estudo reconhecia a necessidade de proteção por regimes jurídicos separados, sendo que a Marca Coletiva propriamente dita poderia estar incluída no regime de marca, devendo-se, para a Marca Coletiva de certificação, estabelecer um regime especial e particular, dadas as seguintes características: o titular da marca; a competência do mesmo para certificar; e, ao estabelecimento prévio pelo titular das condições de uso, controle e vigilância da marca.⁶⁶

Em 1980, a *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle* (AIPPI), inclui entre os temas do XXXI^e Congresso da AIPPI, celebrado em Buenos Aires, a Questão 72 sobre “a proteção das marcas coletivas e de certificação”.

No relatório apresentado à Comissão de Programas, presidida por Beier, fica claro que ante a imperfeição do regime que protege tanto as Marcas Coletivas quanto as Marcas de Certificação, o grupo de trabalho teria por objetivo solicitar das diversas delegações dos países membros informações sobre a problemática do regime das Marcas Coletivas e de Certificação, para que esta pudesse ser considerada no marco do Congresso de Buenos Aires.

Buscam-se, mais particularmente, informações sobre os seguintes pontos: a) a necessidade de distinguir a Marca Coletiva da Marca de Certificação no que tange à proteção para os dois tipos de marcas por um regime especial diferente; b) em relação à Marca de Certificação precisar da titularidade e exercício do controle - quem o exercerá e sob quais condições -; e c) a conveniência de que a Marca de Certificação esteja submetida a um regime particular de validade de registro, e, a possibilidade de registrar as indicações geográficas como Marca de Certificação.⁶⁷







Durante o Congresso de Buenos Aires, em 1980, as diferentes delegações nacionais discutiram os relatórios relativos a cada questão, e suas respectivas posições foram recolhidas como conclusões em um segundo relatório.⁶⁸ Na seqüência, apresentamos uma síntese das posições e das conclusões que foram alcançadas. Separadamente, faremos alusão a outras formulações ou propostas de especial importância expressadas por estas mesmas delegações e que escapam aos três enunciados gerais da Questão 72.

⁶⁵ Vid. CORRE, Jacques. Rapport de synthèse In: **Centre Paul Roubier. La Marque collective**. Paris: Librerías Técnicas, 1979. p. 118-122; MATHÉLY, Paul. op. cit., 1990. p. 243.

⁶⁶ *Ibidem*. p. 243.







⁶⁷ Vid. AIPPI. XXXI^e Congrès de Buenos Aires 1980. Programme du congrès. In: **Annuaire 1981**. p. 198.

⁶⁸ Vid. AIPPI. Question 72. In: **Annuaire 1980/II Congrès de Buenos Aires 1980. Rapports des Groupes**. p. 7-204.

Resumo 2º Relatório das Delegações dos Países membros da AIPPI				
Questão 72: A proteção das Marcas Coletivas e da Marca de Certificação				
a) Conveniência de fazer distinção entre a Marca Coletiva e a Marca de Certificação				
País	Distinção entre a Marca Coletiva e a Marca de Certificação.	Proteção para os dois tipos de marcas.	Estabelecimento de um regime diferente para a Marca de Certificação e para a Marca Coletiva.	Regime de proteção para a Marca de Certificação dentro do regime geral de marcas, com algumas particularidades.
	SIM	SIM	SIM	SIM
	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
	SIM	SIM	NÃO	-
	SIM	SIM		
	SIM	SIM	-	SIM
	-	-	-	SIM







FONTE: Elaboração própria a partir dos dados da AIPPI. Question 72. Rapports des Groupes. In: Annuaire 1980/II Congrès de Buenos Aires 1980.

Tabela 1 - Congresso de Buenos Aires, 1980: Distinção entre a Marca Coletiva e a Marca de Certificação

Resumo 2º Relatório das Delegações dos Países membros da AIPPI				
Questão 72: A proteção das Marcas Coletivas e da Marca de Certificação				
b) Em relação às Marcas de Certificação, medidas que podem ser previstas: determinação da pessoa do titular e exercício do controle				
País	Diferenciação entre o titular e os usuários.	Titular: qualquer pessoa jurídica.	Obrigaç�o de controlar a utiliza�o da marca pelo titular.	Controle de acordo com as condi�es estabelecidas previamente pelo titular e conhecidas pelo p�blico.
	SIM	-	SIM	SIM
	-	N�O	-	-
	SIM	SIM	-	-
	SIM	N�O	SIM	SIM
	SIM	N�O	SIM	SIM
	SIM	N�O	-	SIM

Fonte: Elabora o pr pria a partir dos dados da AIPPI. Question 72. Rapports des Groupes. In: Annuaire 1980/II Congr s de Buenos Aires 1980.

Tabela 2 - Congresso de Buenos Aires, 1980: Marcas de Certifica o e a determina o da pessoa do titular e exerc cio do controle de utiliza o da marca

Resumo 2º Relatório das Delegações dos Países membros da AIPPI					
Questão 72: A proteção das Marcas Coletivas e da Marca de Certificação					
c) A Marca de Certificação deve ser submetida a condições particulares de validade					
País	Condições especiais de validade e cancelamento para a Marca de Certificação.	Aplicação das condições gerais de validade e cancelamento das marcas ordinárias.	Condições especiais de registro para a Marca de Certificação.	Aplicação do regime geral de registro das Marcas Ordinárias.	Possibilidade de registrar como Marcas de Certificação as Denominações Geográficas.
	-	-	NÃO	SIM	SIM
	-	SIM	-	SIM	NÃO
	-	-	NÃO	-	SIM
	-	-	SIM	SIM	SIM
	SIM	-	NÃO	SIM	NÃO
	-	-	NÃO	SIM	SIM

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da AIPPI. Question 72. Rapports des Groupes. In: Annuaire 1980/II Congrès de Buenos Aires 1980.

Tabela 3 - Congresso de Buenos Aires, 1980: Proteção das Marcas Coletivas e da Marca de Certificação

A Delegação da Alemanha Federal considera que as condições de registro da Marca Ordinária, no que se refere à exclusão das indicações de procedência geográfica ou as denominações geográficas, não são aplicáveis à Marca de Certificação.

Por outro lado, ficam como propostas de interesse: a vigência de proteção da Marca de Certificação pelo menos o dobro do lapso de proteção que possuía uma marca individual; a não aplicação do princípio de especialidade da marca individual à Marca de Certificação, podendo ser registrada para um grupo de classes de produtos ou de serviços; que o não cumprimento da obrigação de controle de uso da marca fosse considerado causa de cancelamento da Marca de Certificação; e que o titular da marca pudesse estabelecer o pagamento de uma cota pelo uso da marca.⁶⁹

As Delegações da Alemanha, Espanha, Estados Unidos e França compartilham a proposta que se aplique à Marca de Certificação o princípio do livre uso da marca por

⁶⁹ Vid. AIPPI. op. cit., 1980/II. p. 11-12.

terceiros cujos produtos ou serviços cumpram com as condições estabelecidas pelo titular da marca.

Entre outras propostas, a Delegação da Espanha sugere que se adote um critério liberal para admitir como titular da Marca de Certificação todo gênero de associação pública ou privada que constitua ou não pessoa jurídica, sem exigência alguma quanto à condição de comerciante ou industrial, e que a Marca de Certificação seja utilizada juntamente com uma marca individual.⁷⁰

Por sua vez, a Delegação dos Estados Unidos enfatiza a necessidade de que o titular da Marca de Certificação esteja devidamente acreditado para autorizar e controlar o uso da Marca de Certificação.⁷¹ Estabelecer o uso enganoso do sinal, como causa particular para o cancelamento da Marca de Certificação; a não transmissão da marca; e o direito de exercer as ações derivadas da Marca de Certificação de forma exclusiva pelo titular, foram outras propostas apresentadas pela Delegação da França.⁷²

A proposta da Delegação do Brasil é a possibilidade de proteger a Marca de Certificação como um tipo de marca de serviço de uso livre por parte de quem satisfaça as condições de uso estabelecidas em tal marca.⁷³ E a Itália sugere a realização de um estudo mais profundo sobre a possibilidade de proteger as Denominações de Origem como Marcas de Certificação.⁷⁴

É em abril de 1982, logo depois do Congresso de Buenos Aires, que a AIPPI se reúne novamente no Comitê Executivo de Moscou para ouvir os relatórios finais das diferentes delegações dos países que integram a AIPPI em relação à formulação da Questão 72 sobre “a proteção das marcas coletivas e de certificação”.

Segundo a metodologia de trabalho da organização, além de conter as respostas à Questão 72, estes relatórios deveriam abordar as seguintes questões gerais: situação de direito e de fato sobre a Marca de Certificação em cada um dos países; uma recomendação para o estabelecimento de um regime geral único sobre as Marcas Coletivas e a Marca de Certificação; e uma proposta para uma eventual modificação do artigo 7^{bis} da CUP.⁷⁵

A seguir, apresentamos em uma tabela o resumo das posições sobre as questões gerais apresentadas pela Delegação da Grã Bretanha que se incorpora neste Comitê, além das Delegações às quais anteriormente nos referimos em relação aos conteúdos da Questão 72

⁷⁰ *Ibidem.* p. 33.

⁷¹ *Ibidem.* p. 35-36.

















⁷² *Ibidem.* p. 42-43.













⁷³ *Ibidem.* p. 25-26.

⁷⁴ *Ibidem.* p. 56-57.

⁷⁵ *Vid.* AIPPI. op. cit., 1982/I, p. 96-97.

sobre “a proteção das marcas coletivas e de certificação”. Do mesmo modo e de forma separada faremos menção a algumas outras importantes formulações ou propostas apresentadas pelas mesmas.

Resumo dos Relatórios definitivos das Delegações dos Países membros da AIPPI					
Questão 72: A proteção das Marcas Coletivas e da Marca de Certificação					
a) Conveniência de fazer distinção entre a Marca Coletiva e a Marca de Certificação					
País	Distinção entre a Marca Coletiva e a Marca de Certificação.	Proteção para os dois tipos de marcas.	Estabelecimento de um regime diferente para a Marca de Certificação e para a Marca Coletiva.	Regime de proteção para a Marca de Certificação dentro do regime geral de marcas, com algumas particularidades.	
	SIM	SIM	NÃO	SIM	
	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	
	SIM	SIM	NÃO	SIM	
	SIM	SIM	SIM	SIM	
	SIM	SIM	SIM	SIM	
	-	-	-	-	
	-	-	-	SIM	
b) Em relação às Marcas de Certificação, medidas que podem ser previstas: determinação da pessoa do titular e exercício do controle					
País	Diferenciação entre titular e usuários.	Titular: qualquer pessoa jurídica.	Obrigação de controle do uso da marca pelo titular.	Controle de acordo com as condições estabelecidas previamente pelo titular e conhecidas pelo público.	
	SIM	SIM	SIM	-	
	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	
	SIM	SIM	SIM	-	
	SIM	NÃO	SIM	SIM	
	SIM	NÃO	SIM	SIM	
	SIM	NÃO	SIM	SIM	
	SIM	NÃO	-	SIM	
c) a Marca de Certificação deve ser submetida a condições particulares de validade					
País	Condições especiais de validade e cancelamento da Marca de Certificação.	Aplicação das condições gerais de validade e cancelamento das marcas ordinárias.	Condições especiais de registro para a Marca de Certificação.	Aplicação do regime geral de registro das Marcas Ordinárias.	Possibilidade de registrar como Marca de Certificação as Denominações Geográficas.
	-	-	NÃO	SIM	SIM
	-	SIM	NÃO	SIM	NÃO

	-	-	NÃO	-	SIM
	-	-	SIM	SIM	SIM
	SIM	-	NÃO	SIM	NÃO
	-	-	-	-	-
	-	-	NÃO	SIM	NÃO
Questões Gerais					
	a) Análise da situação de direito e de fato no país em relação às Marcas de Certificação.		b) Recomendação para o estabelecimento de um regime geral aceitável.		c) Proposta para uma eventual modificação do artigo 7bis da CUP.
País	Proteção legal da Marca de Certificação na legislação nacional.	Proteção da Marca de Certificação por médio de outros tipos de marcas protegidas legalmente.			
	NÃO	-	SIM	SIM	
	NÃO	SIM	-	-	
	NÃO	-	-	-	
	SIM	-	SIM	SIM	
	SIM	-	-	NÃO	
	SIM	-	-	-	
	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	

Fonte:Elaboração própria a partir dos dados da AIPPI. XXXI^o Congrès de Buenos Aires 1980. Programme du congrès. In: Annuaire 1981; AIPPI. Question 72. In: Annuaire 1982/I Comité Exécutif Moscou. Rapports des Groupes.

Tabela 4 - Comitê Executivo de Moscou, 1982

A Delegação da Alemanha Federal manifestava-se favorável a que a proteção da Marca de Certificação se desse por meio do já normal regime jurídico das marcas coletivas, particularmente no que se refere ao regulamento de utilização da marca, com algumas regulamentações próprias em razão da função própria da Marca de Certificação.

Além disso, esta Delegação partilha com a AIPPI da idéia de impulsionar nos seus países membros a implantação de um regime geral único sobre as Marcas Coletivas e as Marcas de Certificação, razão pela qual apresenta sua proposta sobre esta questão⁷⁶ e também, em relação à sugestão de modificação do artigo 7^{bis} da CUP.⁷⁷

⁷⁶ Vid. AIPPI. op. cit., 1982/I. p. 101-102.

⁷⁷ El artículo 7^{bis} además de no reglamentar cosas importantes de las marcas colectivas, es una norma rudimentaria e insuficiente en cuanto a la protección de las mismas a nivel internacional, frente a los sistemas jurídicos nacionales que protegen tanto a las marcas colectivas cuanto a las de certificación. En razón de lo cual deja presentada una propuesta de modernización del referido artículo, en términos de una mejor protección para las indicaciones de procedencia geográficas, las marcas colectivas y la marca de certificación. Vid. AIPPI. op. cit., 1982/I. p. 102-105.

A Delegação da Espanha afirma que mesmo quando o estatuto espanhol da Propriedade Industrial – no texto compilado em 30 de abril de 1930 - protege as Marcas Coletivas com exclusividade, reconhece a necessidade de esclarecer as normas sobre as Marcas Coletivas e as Marcas de Certificação, sendo que são espécies de um mesmo gênero, com titularidade coletiva como característica comum.

Neste sentido, esta Delegação propõe que se delimitem bem estes dois tipos de marcas quanto aos perfis das entidades que possam ser titulares de uma Marca Coletiva ou de uma Marca de Certificação, sem contar como critério as exigências estabelecidas por algumas legislações em relação ao fato do titular ser uma entidade comercial ou industrial.⁷⁸

As vantagens e a boa experiência obtida pela prática da proteção da Marca de Certificação são ressaltadas pelas Delegações da Grã-Bretanha⁷⁹ e dos Estados Unidos, as quais também consideram que a proposta de modificação do art. 7^{bis} da CUP deve incorporar a proteção da Marca de Certificação quanto às Marcas Coletivas, devendo estabelecer: uma definição do que deve ser entendido por cada um destes dois tipos de marcas; o princípio de não uso da marca por parte do titular sobre seus próprios produtos ou serviços; e a obrigação do titular de manter controle e vigilância sobre o uso da mesma.⁸⁰

Baseado nos relatórios apresentados pelas diferentes Delegações dos países membros da AIPPI, no Comitê Executivo de Moscou a AIPPI adota, em 24 de abril de 1982, uma resolução na qual determina alguns padrões em relação à interpretação do artigo 7^{bis} da CUP e à proteção internacional que ele outorga às Marcas Coletivas.⁸¹

Em primeiro lugar, dada a carência de uma definição precisa do que deve entender-se pela expressão Marcas Coletivas, a AIPPI esclarece que tal expressão abrange tanto a Marca Coletiva como a Marca de Certificação enquanto marcas que podem ser utilizadas por uma pluralidade de pessoas.

Com tal critério, define a Marca de Certificação como aquela utilizada para certificar produtos ou serviços que possuam certas características ou qualidades vinculadas à natureza, propriedade, composição, procedimento de fabricação, ou modo de uso. E as Marcas Coletivas como aquelas utilizadas para indicar que os produtos ou serviços foram produzidos, distribuídos ou comercializados pelos membros de um certo grupo de pessoas.

Em segundo lugar, dada a existência e uso crescente dos dois tipos de marcas em razão da importância econômica e social das mesmas, ressalta-se que todo regime no qual se

⁷⁸ *Ibidem.* p. 31-34.

⁷⁹ *Ibidem.* p. 147-148.

⁸⁰ *Ibidem.* p. 124-125.

⁸¹ *Vid.* AIPPI. Séance de travail et adoption de résolution. In: **Anuario 1982/III**, p. 29-31; 56.

conceda proteção à Marca de Certificação e à Marca Coletiva, mesmo quando esteja contido no marco geral da lei de marcas, deve prever o seguinte:

1. Que os sinais tenham caráter distintivo necessário e suficiente para que possam efetivamente desempenhar suas funções;
2. Que o titular da Marca de Certificação, a quem por regra geral se aplica o princípio de não uso da marca, seja uma pessoa com capacidade e competência para certificar, bem como para fixar e controlar as condições de uso da marca;
3. Que o titular determine a natureza das características ou a qualidade a ser certificada nos produtos ou serviços marcados, bem como das condições de uso da marca que serão de conhecimento público; e
4. Que a marca seja de uso livre por terceiros cujos produtos ou serviços cumpram com as condições de uso da marca previamente estabelecidas pelo titular.

Por outro lado, durante esta terceira etapa da evolução da Marca de Certificação resulta oportuno ressaltar que sinais oficiais de qualidade na Europa são motivos de fortes discussões dada a posição que os países do Norte da Europa – Grã-Bretanha e Dinamarca - defendiam frente à visão dos países do Sul de Europa - França, Itália, Espanha - no que tange ao tratamento da qualidade como uma garantia da marca.

Neste sentido, os países do Norte da Europa defendiam a concepção de vinculação da qualidade à marca, partindo de parâmetros de garantia objetiva da qualidade, razão pela qual se esforçavam para ganhar uma imagem e reputação no mercado, enquanto nos países do Sul de Europa os sinais coletivos oficiais de qualidade lhes permitiam que seus pequenos empresários distinguissem seus produtos no mercado de acordo com o nível ou especificidade de qualidade subjetiva do sinal coletivo oficial, sem necessidade de uma marca própria. Tal diferença de concepção sobre as marcas que certificam qualidade foi, em determinado momento, qualificada como uma luta entre países com mercados de economia liberal, frente a países com intervenção estatal no controle e funcionamento do mercado.⁸²

⁸² *Vid.* KAPFERER, Jean-Noël. **Les marques, capital de l'entreprise. Les chemins de la reconquête.** 2. ed. Paris: Organisation, 1996. p. 63.

1.4 ATUALIDADE (1994-2005): PROTEÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO NO ADPIC E NOS ORDENAMENTOS NACIONAIS

Com a conclusão da Rodada Uruguai – Marraqueche – em 1994, se aprova a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC). Faz parte do Acordo marco o Anexo 1C sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, conhecido por sua sigla em inglês como Acordo “TRIPS” e que neste trabalho será referido de acordo com sua sigla em espanhol, “ADPIC”.

No que tange à proteção das Marcas de Certificação no âmbito do Acordo ADPIC, devemos assinalar, em primeiro lugar, que a confusão observada em relação à proteção desta categoria de marca, dentro do termo “marcas coletivas” no art. 7^{bis} da CUP, persiste nas discussões da Rodada Uruguai, na qual se formula esta discussão sobre a base do termo “marca registrada” e a inclusão da Marca de Certificação no significado da mesma. Dadas as diferentes propostas, chega-se a um consenso para que no Acordo ADPIC se outorgue proteção às Marcas Coletivas obedecendo ao maior alcance do referido Acordo.

Neste sentido, alega-se que no Acordo ADPIC o termo “marca registrada”⁸³ possui um significado definido que exclui as Marca de Certificação, bem como as Marcas Coletivas ou Indicações Geográficas utilizadas como Marcas de Certificação, uma vez que esta categoria de marca não tem por função preeminente distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles iguais ou similares da concorrência.⁸⁴

Ainda assim, com a entrada em vigor do Acordo ADPIC, dada a obrigação assumida pelos Estados membros de adequar suas normas internas de propriedade intelectual aos padrões mínimos estabelecidos pelo referido Acordo, hoje um grande número de países

⁸³ Art. 15.1 del ADPIC: “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. [...]”

Art. 20 del Acuerdo ADPIC: “No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.”

⁸⁴ *Vid.* PIRES de CARVALHO, Nuno. op. cit., p. 218-221.

incorporou a proteção da Marca de Certificação⁸⁵ ao atualizar e ajustar suas legislações nacionais.

Para que tenhamos uma idéia da quantidade de países que hoje protegem a Marca de Certificação, nos resultados publicados pela SCT sobre os avanços da Secretaria desde 2002, no que tange à harmonização substantiva do Direito Internacional de Marca entre os Estados membros da OMPI, se observa tal como se mostra na tabela que seguidamente apresentamos, que, para dezembro de 2004, de setenta Estados membros que enviaram informações à SCT sobre seu sistema nacional de Direito de Marcas, aproximadamente oitenta e cinco por cento (85%) protege as Marcas Coletivas e sessenta por cento (60%) as Marcas de Certificação ou de Garantia.

País/região	Marcas Coletivas	Marcas de Certificação protegida como um tipo especial de marca	Marcas de Garantia protegida como um tipo especial de marca
Alemanha	SIM	SIM	SIM
Argélia	SIM	SIM	
Armênia	SIM	NÃO	NÃO
Austrália	SIM	SIM	NÃO
Áustria	SIM	NÃO	NÃO
Bangladesh	NÃO	SIM	
Belarus	SIM	NÃO	NÃO
Brasil	SIM	SIM	NÃO
Bulgária	SIM	SIM	NÃO
Chile	NÃO	NÃO	NÃO
China	SIM	SIM	NÃO
Colômbia	SIM	SIM	NÃO

⁸⁵ Por caso: Costa Rica, en la Ley de Marcas y Signos Distintivos n° 7978, por Ref. de la Ley n° 8020 del año 2000. *Vid.* Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE. Disponible en: <http://www.sice.oas.org/ipnale.asp> Acceso el 21 de marzo 2002; Guatemala en la Ley de Propiedad Industrial del año 2000. *Vid.* Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE. Disponible en: <http://www.sice.oas.org/ipnale.asp> Acceso el 21 de marzo 2002; Nicaragua, en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos n° 380 del año 2001. *Vid.* Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE. Disponible en: <http://www.sice.oas.org/ipnale.asp> Acceso el 21 de marzo 2002; Panamá, en la Ley n° 35. Disposiciones sobre Propiedad Industrial de 1996 y el Reglamento de la Ley n° 35, 1998. *Vid.* Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE. Disponible en: <http://www.sice.oas.org/ipnale.asp> Acceso el 21 de marzo 2002; Paraguay, en su Ley Sobre Marcas. n° 1294. Reglamento de la Ley sobre Marcas 1294. Decreto n° 22365 del año 1998. *Vid.* Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE Disponible en: <http://www.sice.oas.org/ipnale.asp> Acceso el 21 de marzo 2002; Uruguay, en las Normas relativas a Marcas n° 17.011 del año 1998 y el Reglamento de la Ley Relativa a las Marcas n° 17.011. Decreto n° 34.999 del año 1999. *Vid.* Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE. Disponible en: <http://www.sice.oas.org/ipnale.asp> Acceso el 21 de marzo 2002; Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones. Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial del año 2000.

Costa Rica	SIM	SIM	NÃO
Croácia	SIM	NÃO	SIM
Dinamarca	SIM	SIM	
Dominica			
Equador	SIM	SIM	NÃO
Eslováquia	SIM	SIM	
Eslovênia	SIM	NÃO	NÃO
Espana	SIM	NÃO	SIM
Estados Unidos de América	SIM	SIM	NÃO
Estônia	SIM	N/A	N/A
Federação de Rússia	SIM	NÃO	NÃO
Filipinas	SIM	NÃO	NÃO
Finlândia	SIM		N/A
França	SIM	SIM	NÃO
Geórgia	SIM	NÃO	NÃO
Hungria	SIM	SIM	NÃO
Iran	SIM	SIM	SI
Irlanda	SIM	SIM	NÃO
Itália	SIM	NÃO	NÃO
Jamaica	SIM	SIM	NÃO
Japão	SIM	NÃO	NÃO
Kirquistão	SIM	NÃO	NÃO
Lituânia	SIM	NÃO	NÃO
Madagascar	SIM	NÃO	NÃO
Malta	SIM	SIM	NÃO
Marrocos	SIM	SIM	
Maurício	SIM	NÃO	NÃO
México	SIM	NÃO	NÃO
Mônaco	SIM	SIM	N/A
Noruega	SIM	SIM	
Nova Zelândia	SIM	SIM	N/A
O Salvador	SIM	NÃO	NÃO
Omã	N/A		N/A
Panamá	SIM	SIM	SIM
Paquistão	SIM	SIM	NÃO
Peru	NO		NÃO
Portugal	SIM	SIM	NÃO
Reino Unido	SIM	SIM	NÃO
República Árabe Síria	SIM	SIM	SIM
República Checa	SIM	NÃO	NÃO
República de Coréia	SIM	NÃO	NÃO
República de Moldova	SIM	SIM	SIM
Romana	SIM	SIM	NÃO
Santa Lucía	SIM	SIM	NÃO
São Vicente e Granadinas	SIM	SIM	NÃO
Singapura	SIM	SIM	
Sri Lanka	SIM	SIM	NÃO

Suazilândia	N/A	N/A	N/A
Sudão	N/A	N/A	N/A
Suécia	SIM	SIM	
Suíça	SIM	NÃO	SIM
Tailândia	NÃO	SIM	NÃO
Trindade y Tobago	NÃO	SIM	NÃO
Tunísia	SIM	SIM	SIM
Turquia	SIM	NÃO	SIM
Ucrânia	SIM	NÃO	NÃO
Uruguai	SIM	SIM	SIM
Zâmbia	N/A	SIM	N/A
Benelux	SIM	SIM	SIM
Comunidade Européia	SIM	NÃO	NÃO
Organização Africana de Propriedade Intelectual	SIM		

N/A = Não se aplica.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Secretaria do Comitê Permanente do Tratado de Direito de Marcas, Desenhos, Modelos Industriais e Indicações Geográficas (SCT) – OMPI. Projeto de síntese de respostas ao questionário sobre o direito das marcas e sobre a prática na matéria. (SCT/11/6). SCT/13/5 Prov. 2. Genebra: OMPI, 25 – 29 de outubro 2004, p. 32-36.

OBSERVAÇÃO: No que se refere à informação submetida no presente documento à Secretaria do SCT com respeito ao Peru, a mesma é inexata. Ao fazer parte da Comunidade Andina de Nações, ao Peru se aplica assim norma de caráter supranacional, a Decisão 486 sobre o Regime Comum de Propriedade Industrial, vigente desde dezembro de 2000. Esta norma protege e estabelece todo um regime legal para as marcas coletivas e para as marcas de certificação.

Tabela 5 - Estados membros da OMPI que outorgam proteção às Marcas Coletivas, às Marcas de Certificação ou de Garantia para o ano 2004

Ao mesmo tempo, é oportuno ressaltar que a SCT afirma, com base nas informações recebidas pelos Estados membros, que a proteção reconhecida à Marca de Certificação ou de Garantia nestes países apresenta as seguintes características comuns:

1. Categoria de marca que atesta que um produto ou serviço obedece a normas ou especificações previamente estabelecidas;
2. Marca que passa a considerar de maneira geral uma qualidade particular, a matéria prima utilizada, o procedimento de fabricação empregado e outras características;
3. Um regulamento de utilização que contém as características do produto ou serviço a ser certificadas e as medidas de controle a serem adotadas pelo titular da marca; e
4. O uso da mesma somente por terceiros autorizados.⁸⁶

⁸⁶ Vid. OMPI-SCT. Comité Permanente del Tratado sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. Undécima Sesión. Ginebra, 10 a 14 de Noviembre de 2003. SCT/11/6. 16 de Junio de 2003; Vid. WIPO-SCT. Thirteenth Session Geneva, SCT/13/5 Prov. 3, october 25 to 29, 2004. p. 2-3; 32-26.

1.5 UTILIDADE E IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Durante os anos de 1962 a 1967, a marca de qualidade ou “*Label*” tem sua utilidade totalmente subtraída na França. Isto se deu devido à dificuldade que resultava realizar um verdadeiro e eficaz processo para atestar produtos, o que gerou um processo de nivelção muito baixo do padrão de qualidade dos mesmos; e também devido ao fato de que o pouco controle sobre o uso da marca de garantia fazia com que o titular não assumisse responsabilidade alguma perante o consumidor, pela garantia que outorgava a marca. Assim, elas não cumpriam sua função de proteger os interesses dos consumidores.

Ainda assim, a até então pobre visão alcançada pelo “*label*” de qualidade de produtos ou serviços passa a ser superada com a incorporação da Marca Coletiva de certificação no Código de Propriedade Intelectual de 1964, como consequência da aplicação rigorosa do regime jurídico desta enquanto função certificadora de qualidade.⁸⁷

A Alemanha, ao responder a Questão 72 formulada pela AIPPI no Comitê Executivo de Moscou, expressamente reconhece o aumento da importância econômica alcançada em nível nacional e internacional pelas Marcas Coletivas e as Marcas de Certificação, que não foi acompanhado por uma proteção adequada e eficaz, tanto nas legislações nacionais como nos tratados internacionais sobre a matéria.⁸⁸

Destacam-se cinco razões que fundamentavam o valor econômico da Marca Coletiva e da Marca de Certificação na época:

1. Com o crescimento da técnica e das tendências de proteção do meio ambiente e da alimentação, a Marca de Certificação irá satisfazer a necessidade de garantir a segurança de produtos não tóxicos ou de fabricação que respeite o meio ambiente;
2. Com o reforço das políticas de proteção ao consumidor nas nações industrializadas, as próprias associações de consumidores propiciam o aumento do uso das marcas de caráter coletivo, já que estes sinais apresentam um aumento de qualidade do produto, tornando-o elegível frente a produtos iguais ou semelhantes, além de oferecer informações sobre a empresa que certifica o produto, podendo haver

⁸⁷ *Vid.* DUSOLIER, Raymond. op. cit. p. 38.

⁸⁸ En la década de los ochenta la relevancia económica alcanzada por las marcas colectivas y de certificación resulta reconocible. Aún y cuando eran pocas en número las solicitudes de registros de estos dos tipos de signos distintivos, su importancia económica se deja sentir al comparar el aumento de solicitudes en término medio, respecto de las marcas individuales. *Vid.* AIPPI. op. cit., 1982/I. p. 96.

- responsabilização do titular do sinal em caso de produtos de qualidade inferior àquela garantida;
3. As pequenas e médias empresas (doravante PME) utilizarão a Marca Coletiva e as Marcas de Certificação como uma ferramenta de competitividade e equilíbrio frente às fortes empresas exportadoras de produtos;
 4. Igualmente, para elevar sua competitividade e valor econômico as PME poderão registrar indicações de procedências geográficas como uma modalidade de Marca de Certificação; e,
 5. No futuro, os países em desenvolvimento contarão com uma ferramenta que lhes permitirá registrar suas indicações de procedência geográfica como marcas de certificação - para fins de exportações e em função de suas próprias economias -, o que irá gerar um elemento de competitividade nos mercados internacionais.⁸⁹

Neste mesmo sentido a OMPI, no ano de 1983, reconhece que as Marcas de Certificação podem ser de interesse econômico e comercial para os países em desenvolvimento, enquanto podem aportar aos produtos locais um meio para combinar os esforços de comercialização daqueles produtos de certa reputação no mercado nacional e estrangeiro.⁹⁰

Concretamente no caso do mercado americano, é evidente a importância econômica que possui a Marca de Certificação que certifica a origem geográfica de vários produtos e serviços. Uma vez que o legislador concebe esta categoria de marca como um meio de proteção de indicações geográficas de procedência, elas passam a representar um número significativo não somente em relação à quantidade de Marcas de Certificação nacionais em vigência, mas também pelo número de Denominações de Origem (doravante DO) estrangeiras registradas no USPTO como Marcas de Certificação, coexistindo ambas no mercado internacional.⁹¹

Outro exemplo concreto do impacto econômico que gera a Marca de Certificação de produto ou serviço pode ser observado na comercialização do café orgânico, do café de comércio justo; e do café cultivado em plantações florestais à sombra. Ao serem certificadas

⁸⁹ *Ibidem.* p. 97.

⁹⁰ *Vid.* OMPI. op. cit., 1983. p. 46.

⁹¹ *Vid.* Anexo A. p. 253

La protección eficaz que ofrece la institución jurídica de la Marca de Certificación en los Estados Unidos a las DO europeas, es la razón que hace al referido país manifestar que cumple con la obligación impuesta por el ADPIC, en relación con protección de las Indicaciones Geográficas. *Vid.* BELSON, Jeffrey. **Special report certification marks.** London: Sweet & Maxwell, 2002. p. 24.

as referidas propriedades, estes três tipos de café são considerados no mercado como produtos selecionados, razão pela qual conseguem ser comercializados a preços mais elevados. Assim, os vendedores de café consideram que a certificação é importante por pelo menos três razões: para proporcionar credibilidade e coerência às características do produto; para atrair a demanda e beneficiar-se dos incentivos financeiros dos mercados especializados; e para incitar todos os interessados a buscar múltiplos objetivos, como o comércio, a conservação e justiça social, vinculando o êxito econômico com os princípios da certificação realizada por terceiros independentes.⁹²

Por fim, cremos que ante a problemática dos produtos falsificados nos diferentes mercados e seus nocivos efeitos sócio-econômicos, a Marca de Certificação representa uma real possibilidade de luta contra a falsificação incontrolada de produtos ou serviços no mercado, já que a mesma possui a potencialidade de assegurar e informar o consumidor que os produtos ou serviços que trazem a Marca de Certificação são genuínos e originais.⁹³

1.5.1 Vantagens da proteção nacional da Marca de Certificação

A utilidade econômico-social da Marca de Certificação, como os múltiplos interesses que confluem em torno do uso adequado da mesma, têm feito com que sua proteção jurídica como bem objeto de proteção no Direito de Marcas, de forma progressiva e crescente, se tenha perfilado e consolidado ao menos no âmbito nacional ao longo do tempo.

Ainda assim, a função de certificação que o Direito Comparado legalmente reconhece à instituição da Marca de Certificação pode resultar debilitada ou reforçada, dependendo do uso que se faça da marca e isto está diretamente relacionado ao nível de proteção que a mesma dispense. Neste sentido, pode não resultar suficiente em relação à Marca de Certificação que não se reconheça nem proteja legalmente, como no caso que ainda quando se concede proteção, esta seja em termos ambíguos e limitados.

⁹² A importância dada à Marca de Certificação baseia-se em uma pesquisa realizada na América do norte, onde de 80% das empresas entrevistadas, 44,5% estimam que a certificação é “importante” e 37,6 % “muito importante”. *Vid.* OMPI. La propiedad intelectual como motor del desarrollo económico. La experiencia de América Latina y el Caribe. In: **Revista Digital de la OMPI. Impulsar la propiedad intelectual. Especialidades y desarrollo de marcas en América Latina y el Caribe.** Ginebra, enero-feb. de 2004. Disponible en: http://www.wipo.int/freepublications/es/general/121/2004/wipo_pub_121_2004_05_06.pdf Acceso en: 17/05/2004. p. 7.

⁹³ *Vid.* DAWSON, Norma. op. cit., p. 12, 13.

1.5.2 Importância e necessidade da proteção internacional

Assegura-se que a Marca de Certificação adquire sua maior importância nas exportações e intercâmbios internacionais.⁹⁴ Razão pela qual não podemos vislumbrar o problema da proteção jurídica somente a partir da ótica da proteção territorial restringida ao âmbito nacional.

Vimos que não tem sido fácil o caminho percorrido pela Marca de Certificação para obter reconhecimento e proteção no âmbito nacional e não têm sido menores os esforços para vincular a proteção nacional ao estabelecimento de um reconhecimento e proteção no âmbito internacional. Justamente como consequência de que nem todos os países reconhecem a Marca de Certificação, nem todos os que a reconhecem o fazem da mesma maneira.

Esta falta de uniformidade é, em parte, a causa fundamental para que hoje a Marca de Certificação não conte com uma proteção em nível internacional e que os esforços realizados para dotá-la de proteção jurídica suficiente em nível internacional têm sido, até agora, em vão. Com isso, tal como ocorreu com as Indicações de Procedência Geográfica há alguns anos, hoje a Marca de Certificação seja objeto de cópia e, conseqüentemente, de engano ao consumidor.⁹⁵

No entanto, a necessidade de proteção internacional da Marca de Certificação, como consequência da presença e lugar que a mesma vem reivindicando nos mercados nacionais e estrangeiros ao longo das últimas décadas, pode ser a solução das grandes problemáticas atuais:

1. O não reconhecimento da Marca de Certificação por parte de alguns países; e
2. A liberdade dos países que, ao não contar com diretrizes mínimas para a proteção desta categoria de marca, são livres para estabelecer os termos, condições, formalidades e limites dentro dos quais se admitirá o registro de uma Marca de Certificação no exterior.⁹⁶

⁹⁴ Las marcas de certificación particularmente las que certifican origen geográfico, son marcas esencialmente de efectos internacionales, ello puede ser observado del número representativo de marcas de certificación de origen geográfico nacionales y extranjeras registradas en la USPTO, además del número de casos en relación con marcas de certificación geográficas presentados ante los Tribunales americanos y ante el TJCE, y que serán señaladas a lo largo de la investigación. Al respecto, *vid.* LADAS, Stephen P. op. cit., p. 1292.

⁹⁵ *Vid.* BELSON, Jeffrey. Certification Marks, Guarantees and Trust. In: **E.I.P.R.**, v. 24 London: Sweet & Maxweell. Issue 7 July 2002a. p. 346; ROZAS, R; JOHNSTON, H. Impact of certification Marks on Innovation and the global Market-Place. 1997, In: **E.I.P.R.**, v. 19 London: Sweet & Maxweell. Issue 10 October 1997. p. 599.

⁹⁶ *Vid.* LADAS, Stephen P. op. cit., p. 1293.

A realidade e dimensão desta problemática podem ser observadas concretamente na Comunidade Européia, já que a Regulamentação sobre a Marca Comunitária da Comunidade Européia (doravante RMC), nº 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, estabelece o regime jurídico da Marca Comunitária Coletiva, não assim, para a Marca Comunitária de Certificação ou de Garantia,⁹⁷ quando, na prática, verifica-se por meio da marca comunitária coletiva a proteção às marcas de certificação ou de garantia.⁹⁸

Ao não estar expressamente proibido o registro nacional de Marcas de Certificação ou de Garantia, formula-se, por um lado, a coexistência em nível comunitário do registro de uma Marca Comunitária Coletiva⁹⁹ com uma Marca de Certificação ou Marca de Garantia nacional nos países que reconhecem e protegem estas categoria de marca;¹⁰⁰ mas por outro lado, em casos como o da Itália, há incerteza quanto à relação de correspondência entre a Marca Coletiva nacional e a Marca Comunitária Coletiva.¹⁰¹

Ante a probabilidade de confusão em ambos os casos, o reconhecimento e a proteção internacional da Marca de Certificação tornam-se absolutamente necessários ante a exigência de segurança jurídica por parte dos diferentes interesses que resultam protegidos pela referida marca como ferramenta de competitividade no mercado.

⁹⁷ El RMC 40/94 retorna en este punto a la posición inicialmente adoptada por el Anteproyecto de 1964: el cual contemplaba, en efecto, tan solo la figura de la Marca Colectiva europea -el artículo 164 del Anteproyecto de 1964 ostentaba el epígrafe: 'Noción de la Marca Colectiva`-, de la lectura del apartado 1 del Artículo 164, se ha considerado que puede ser deducida la conclusión de que la figura contemplada era tal vez la de la marca de garantía y no la Marca Colectiva *stricto sensu*. Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. **El sistema comunitario de marcas**. Madrid: Montecorvo, 1995. p. 418.

La caracterización que el RMC 40/94, hace de la Marca Colectiva, es capaz de abarcar también conceptualmente a la marca de certificación o de garantía. En tal sentido se considera que es evidente que el reglamento parte del hecho de lo que serían (caso de haber solicitado la oportuna protección registral) marcas de certificación o de garantía en los países en que éstas existen, accedan a la condición de marcas comunitarias como marcas colectivas. Vid. MONGE GIL, Ángel. Las marcas colectivas. In: **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)**. t. XVI, años 1994-1995. p. 240.

“Las presiones de algunas delegaciones para prescindir de la regulación de las marcas de garantía conducen a la adopción de una norma carente de precisión que se ocupa de manera genérica, de las marcas comunitarias colectivas, prescindiendo de la delimitación en relación a las marcas de garantía. Sin embargo y esto es muy significativo, en casi todas las legislaciones nacionales sobre marcas dictadas recientemente para proceder a la incorporación de la Primera directiva a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, se mantiene o se instaura, en su caso, una construcción bimembre al trazar un régimen jurídico para las marcas colectivas y otro para las marcas de garantía (tal es el caso de Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda).” Vid. LARGO GIL, Rita. Las marcas colectivas y las marcas de garantía en la Ley de marcas de 2001. In: **Cuadernos de Derecho y Comercio**. nº 35. Madrid: Consejo General del Notariado, 2001. p. 132-134.

⁹⁸ *Ibidem*. p. 145.

Es indudable, que en el inciso primero del apartado 1) del artículo 64 del RMC refleje la función indicadora de la calidad, que la marca comunitaria colectiva puede desempeñar, su efectividad dependerá de las concretas medidas de control que se incorporen al reglamento de uso de la marca comunitaria colectiva. Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. op. cit., 1995a. p. 418-419.

⁹⁹ Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 144.

¹⁰⁰ Es el caso de la Marca de Certificación “HALLOUMI” registrada en el Reino Unido para certificar quesos hechos con leche de oveja, la cual coexiste con la Marca Colectiva Comunitaria “HALLOUMI”. Vid. BELSON, Jeffry. op. cit., 2002. p. 25.

¹⁰¹ Vid. SPADA, Paolo. op. cit., p. 480, 481, 485.

SEGUNDA SEÇÃO

ANÁLISE DE DIREITO COMPARADO SOBRE A MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Na presente seção deter-nos-emos de forma introdutória nas semelhanças tipológicas que adotam os diferentes sistemas que reconhecem e protegem a Marca de Certificação no Direito Comparado, trazendo especial ênfase à relação entre o significado de tal proteção e a intenção das diferentes legislações em relação aos interesses buscados com a proteção da figura jurídica da Marca de Certificação, uma vez que a mesma, por conformar o marco geral da instituição analisada, determina o desenvolvimento do estatuto jurídico da Marca de Certificação, que será examinado nos capítulos seguintes.

2.1 CARACTERÍSTICAS DAS LEGISLAÇÕES OBJETO DE ANÁLISE

São objeto de análise a seção 50 e o Anexo 2 da *Trade Marks Act* de 1994, estatuto jurídico que atualmente regula a Marca de Certificação na Grã-Bretanha. Da mesma forma, analisam-se as seções da norma federal sobre registro de marcas da *Act Lanham* de 1946, que estabelece o regime de proteção da Marca de Certificação nos Estados Unidos, incluindo as modificações ocorridas nos anos de 1955 e 1988 que a afetam concretamente.

Também os artigos L.715-1 a L.715-3 do Capítulo V das Marcas Coletivas do *Code de la Propriété Intellectuelle* francês – consolidado pela Lei nº 92-597/1992 -, com a modificação nº 92-597/1996 (no sucessivo CPIF). Normas de base da proteção particular da Marca Coletiva de certificação na França e que resultam complementadas pelas normas de certificação contidas no *Code de la consommation*, Lei nº 94-2/1994; e a Lei nº 98-565/1998 (doravante CcF), por referência expressa da CPIF.

Do *Codice della Proprietà Industriale*, Decreto Legislativo nº 30, de 10 de fevereiro de 2005 (doravante CPIIT273/2205), examinaremos o conteúdo do art. 11, bem como alguns outros artigos do regime geral da marca que conformam o sistema jurídico que outorga proteção à Marca Coletiva na Itália.

No estatuto jurídico da Marca de Garantia protegida pela Lei de marcas nº 17/2001 da Espanha (doravante LME 17/2001), contrastamos o Título VII das Marcas coletivas e marcas de garantia, os artigos 68 a 73 e 74 a 78 das disposições comuns, além do artigo 38 do Título VI do Regulamento da Lei de marcas, Real Decreto 687/2002 (doravante RLME 17/2001).

Da Lei nº 9.279/96, que *Regula Direitos e Obrigações relativos à Propriedade Industrial*, de 14 de maio de 1996 (doravante LPIB 9.279/96), analisamos o Capítulo VII, sobre Marcas coletivas e de certificação os artigos 148 a 154, além de alguns artigos do regime geral da marca aplicável à Marca de Certificação e que conformam o sistema jurídico de proteção no Brasil.








Finalmente, estudamos os artigos 185 a 189 do Título IX das marcas de certificação da Decisão 486 sobre o Regime Comum da Propriedade Industrial, vigente a partir de 14 de dezembro de 2000 (doravante D-486). Estatuto jurídico que, com caráter supranacional aplica a Venezuela para proteger a Marca de Certificação.

Seguidamente apresentamos em tabelas uma amostra dos diferentes conteúdos que examinamos em relação à Marca de Certificação em cada um dos sistemas jurídicos, demonstrando em grandes linhas as aproximações que em linhas gerais podem ser observadas.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO													
Elementos Valorados													
País	Sistema de proteção			Definição legal				Aquisição de direitos	Conteúdo do direito				
	Marca de Certificação.	Marca Coletiva.	Espécie de Marca Coletiva.	Forma da Marca.	Função Certificadora.	Características a serem Certificadas.	Titular.	Utilização por Terceiros.	Registro.	Princípio de não utilização pelo titular.	Autorização de utilização exclusiva por 3ros. que cumpram as condições.	Controle do uso da marca pelo titular.	Exercício das ações pelo titular.
	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X
	X			X	X	X		X	X	X	X	X	
			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X	X			X	X	X		X
	X			X	X	X			X	X	X		X








Fonte: Elaboração própria

Tabela 6 - Análise de Direito Comparado: Semelhanças na Caracterização Geral

ELEMENTOS ESENCIAIS À MARCA DE CERTIFICAÇÃO											
Elementos Valorados											
País	Titular				Regulamento de utilização da marca						
	Qualquer tipo de pessoa	Determinadas pessoas	Competência ou capacidade para certificar	Autorização do Órgão Administrativo Competente	Conteúdo				Aprovação do Órgão Administrativo Competente	Apresentação	
Características a serem certificadas					Condições de utilização	Medidas de controle	Outras	Junto com o pedido		Em data posterior	
	X			X	X	X	X	X	X		X
	X		X		X	X	X	X	X	X	
		X	X	X	X		X		X	X	
	X				X	X	X	X		X	
	X			X	X	X	X	X	X	X	
	X		X		X		X				X
	X				X		X	X		X	

Fonte: Elaboração própria

Tabela 7- Análise de Direito Comparado: Semelhanças quanto aos Elementos Essenciais

OUTROS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO						
Elementos Valorados						
País	Transmissão da marca	Extinção da marca				
	Aplicação de normas gerais das marcas	Causas gerais da marca	Causas particulares			Proibição temporal de Registro da Marca de Certificação utilizada e extinta
			Cancelamento	Nulidade	Caducidade	
		X	X	X		
	X	X	X			
		X		X		X
	X	X	X			
	X	X		X	X	X
	X	X	X			X
	X	X			X	

Fonte: Elaboração própria

Tabela 8 - Análise de Direito Comparado: Semelhanças quanto a outros Elementos

2.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO E INTERESSE PROTEGIDO

A proteção jurídica outorgada à Marca de Certificação ou de Garantia nos países em estudo inclui-se no marco geral do regime da Marca Ordinária,¹⁰² com delineamentos especialmente interessantes que denotam a visão particular do legislador ao proteger a referida instituição.

Neste sentido, a Marca de Certificação é vista por países de *Common Law* como um sinal distintivo com identidade própria e autonomia frente a qualquer outra categoria de sinal, o que se vê reforçado pelo amplo estatuto jurídico desenvolvido para a proteção da Marca de Certificação por parte do legislador na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos.¹⁰³

Mais particularmente em relação ao interesse protegido pela Marca de Certificação, a Grã-Bretanha não buscava, em um primeiro momento, proteger os consumidores, pois objetivava simbolizar e promover os interesses coletivos de determinados fabricantes e comerciantes - os produtores escoceses de lá.¹⁰⁴ Mas na Lei de marcas de 1938, ao introduzir a figura jurídica de forma expressa, estabelece como pressuposto para o registro a mesma a necessidade de que o solicitante comprove perante a *Board of Trade* a vantagem pública que seu registro traz consigo.

Com a consagração de tal pressuposto nota-se a importância do interesse protegido por estas marcas de natureza coletiva para o momento. Por isto a Delegação da Grã-Bretanha, durante a celebração da Reunião para a Revisão da Conferência de Washington da CUP, manifestou-se no sentido de considerar como inaceitável o artigo 7^{bis} proposto, visto que a lei nacional inglesa continha exigências que visavam o registro de marcas de natureza coletiva de acordo com certas regras e condições, sendo a mais importante: que em cada caso se demonstrará que tal registro operava em prol do interesse público, o qual só poderia ser reconhecido pela autoridade nacional competente para apreciar o cumprimento ou não de tal

¹⁰²La doctrina española entiende que el concepto legal de marca fijado en el Art. 4.1 LME 17/2001, -“Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. [...]”-, se corresponde con el tipo de **Marca Ordinaria**. Vid. OTERO LASTRE, José Manuel. La definición de la marca en la nueva ley española de marca. In: **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, t. XXII, año 2001**. p. 209. -la negrita es nuestra-

¹⁰³En estos países donde no se permite que el fabricante certifique sus propios productos, instituciones como la Marca de Certificación cobran particular importancia en cuanto instrumento que certifica productos o servicios de una forma totalmente transparente e independiente. Vid. BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002a. p. 342.

¹⁰⁴Vid. DAWSON N. op. cit., p. 12-14.

condição, em cada país.¹⁰⁵

No que tange ao interesse protegido pela marca no sistema americano, este geralmente corresponde diretamente à finalidade que o sinal satisfaz: evitar o engano ou que se possa induzir o público ao erro com tal sinal distintivo em produtos ou serviços que a portam.¹⁰⁶

Na Decisão Andina, a consagração da proteção da Marca de Certificação se introduz por um título separado, a qual observamos como uma dupla inovação. Por um lado, a proteção por si mesma, já que pela primeira vez se reconhece no marco da Comunidade Andina tal instituição jurídica; e por outro lado, que a mesma se introduz mediante um regime jurídico independente, reconhecida e protegida, em princípio, como uma categoria de marca com suficiente identidade e autonomia. Ainda assim, é difícil fundamentar em algum pressuposto legal a intenção do legislador andino em relação ao interesse que se pretende proteger com tal instituição.

No CPIIT 273/2005 e no CPIX adota-se a Marca de Certificação como uma Marca Coletiva, ou um subtipo de Marca Coletiva de certificação, respectivamente. Estes países estruturam o regime de proteção no estatuto geral estabelecido para as marcas coletivas, sendo que o interesse acusado na França com a proteção desta categoria de marca sempre foi garantir ao consumidor a natureza ou a qualidade dos produtos ou serviços em prol do interesse geral.¹⁰⁷

Caracteristicamente, o interesse geral protegido pela Marca Coletiva na Itália observa-se na exigência do exercício de certo controle sobre o uso da marca por parte do titular, que como administrador de um serviço e desaparecendo qualquer diferença entre as marcas coletivas e as marcas de certificação, mantém-se a possibilidade de aplicação das normas de

¹⁰⁵ *Vid.* UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. op. cit., 1911. p. 107, 199, 304.

¹⁰⁶ El interés en la identificación de la fuente de procedencia de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado es tutelado en sí mismo, como expresión de libertad de elección, prescindiendo de toda consideración sobre su calidad. Sin embargo el ordenamiento tutela igualmente el interés de la empresa que puede verse perjudicada y el de los consumidores que pueden caer en un equívoco; la tutela es oportunamente ‘anticipada’ al momento del peligro sin tener que esperar a la verificación del daño. *Vid.* CHIDINI, Gustavo. **Aspectos actuales del Derecho industrial. Propiedad intelectual y competencia.** Traducido al español por Vanesa Martí Moya. Granada: Comares, 2002 p. 104-105.

¹⁰⁷ La Marca Colectiva de Certificación ejerce una función de garantía en “interés general”. *Vid.* BERTRAND, André R. Les marques collectives simples et de certification et les marques syndicales In: **Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine. Droit Français, droit communautaire et droit international.** Paris: Cedat, 2002. p. 188; En este mismo sentido, *vid.* PLAISANT, op. cit., p. 223; MATHÉLY, Paul. op. cit., 1990. p. 243; BOUCOURECHLIEV, Jeanne. Presentation de la marque collective. In: **Centre Paul Roubier. La Marque Collective.** París: Librerías Técnicas, 1979. p. 21-23.

concorrência quando o uso da marca seja contrário à função especificamente encomendada à Marca Coletiva.¹⁰⁸

Por fim, no sistema adotado pela LME 17/2001 e pela LPIB 9.279/96, o regime jurídico da Marca de Garantia ou de Certificação, respectivamente, é parcialmente compartilhado com o regime consagrado para as Marcas Coletivas, regulamentando separadamente as características essenciais das mesmas, além de algumas outras normas comuns que devem ser observadas ao passo em que o uso das mesmas seja realizado por uma pluralidade de sujeitos, sendo que a Marca de Garantia é preservada enquanto a mesma tutela interesses de ordem geral.¹⁰⁹ E no Brasil, segundo estabelece a própria Constituição, a Marca de Certificação enquanto sinal distintivo responde aos interesses da ordem social que com a mesma se protegem.¹¹⁰

2.3 DEFINIÇÃO LEGAL

Em relação à definição legal do que deve ser entendido por Marca de Certificação, os legisladores nos diferentes países geralmente apresentam uma fórmula comum, na qual destacam as formas dos sinais distintivos que podem ser elegíveis como Marca de Certificação, desde as formas mais tradicionais até as inovações que foram introduzidas no moderno Direito de marca: símbolos gráficos: palavras, nomes; imagens; figuras; dispositivos; embalagens, etc.

¹⁰⁸ *Vid.* PETTITI, Priscilla. **Marchio di gruppo**. Milano: Giuffrè, 1996. p. 56-58; FRANCESCHELLI, M. R. op. cit. p. 297.

¹⁰⁹ La institución de la marca de garantía sin desentenderse de los intereses de los productores e industriales, se sitúa en el sector de la defensa del consumidor y claramente sirve a intereses públicos y generales. *Vid.* BAYLOS CORROZA, H. op. cit., p. 161. En este mismo sentido el GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI dejó sentado que dentro del interés general se entiende incluido los intereses de los consumidores, sin que por ello los consumidores ostenten ningún derecho directo sobre las marcas. *Vid.* GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI. Cuestión 80 Las marcas y la protección del consumidor. In: **Relatórios sobre Propiedad Industrial 1979-1995**, nº 16. Barcelona: Grupo Español de la AIPPI, 1995. p. 291.

En el Derecho español, con la marca de garantía no se protegen intereses privados concretos, ya que, por definición y de manera primordial se tutela los legítimos intereses económicos de los consumidores y en un ámbito más amplio, se tutela la salud y la seguridad de los consumidores. De manera mediata también resultan tutelados los intereses de los empresarios o distribuidores autorizados para utilizar en sus productos o servicios la marca de garantía. *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993. p. 21-23; 2001. p. 138-139, 142.

¹¹⁰ A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê, em seu Título II - Dos Direitos e Garantias Individuais-, Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos-, art. 5ºXXIX que: “[...] a lei assegurará aos autores de inventos industriais exclusividade temporária para sua exploração, bem como a proteção das criações industriais, das marcas, dos nomes de empresas e outros sinais distintivos, tendo em vista o “interesse social” e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Consolidam-se como elementos caracterizadores e delimitadores da Marca de Certificação, de forma unânime, duas das bases da instituição: primeiramente, a função certificadora da marca de determinadas características comuns em produtos e serviços como forma de distingui-los no mercado. É, assim, a certificação a função juridicamente protegida na Marca de Certificação ou de Garantia.

Estes países designam a qualidade como atributo de valor que em produtos ou serviços pode ser garantido por meio da Marca de Certificação. Em menor grau, concordam ao apontar alguns outros traços como: o material utilizado, a natureza, a origem geográfica, o modo de fabricação ou de prestação do serviço, enfim, qualquer outra característica, já que a este respeito os países utilizam o sistema enunciativo, com exceção da Itália e do Brasil, em cujas legislações a determinação das propriedades que podem ser certificadas possui caráter restritivo.

Em relação à segunda base, esta é fundada sobre a figura do titular da marca. Neste sentido, os legisladores concordam ao estabelecer como princípio geral *sui generis* a não utilização da marca pelo titular sobre os próprios produtos ou serviços, já que, como poderemos observar mais adiante, este princípio desprende sua influência ao longo do regime legal da Marca de Certificação, como medida que vai determinar a eficácia da função juridicamente reconhecida e chamada a cumprir pela Marca de Certificação.

Outro dado relevante expressamente ressaltado ao definir a Marca de Certificação na Grã-Bretanha, Estados Unidos, Itália e Espanha, é a possibilidade de proteger nomes ou indicações geográficas como Marcas de Certificação ou de Garantia.

2.4 NASCIMENTO DO DIREITO

Nos diferentes países, para que o titular adquira os direitos sobre a Marca de Certificação, pede-se o registro validamente realizado. No caso da França, Itália, Brasil e Venezuela isto ocorre por aplicação e com os mesmos efeitos da norma geral estabelecida para a Marca Ordinária.

No caso da Grã-bretanha, Estados Unidos e Espanha, o registro como modo de adquirir direitos sobre a Marca de Certificação ou Garantia possui especial importância e transcendência no regime particular da mesma, pois é somente com o registro nesta categoria

de marca que se garante o cumprimento de requerimentos que, por sua própria natureza, são essenciais para que a mesma leve a cabo de forma eficaz e válida a função certificadora.

2.5 CONTEÚDO DO DIREITO

De maneira geral, ao definir a Marca de Certificação em seus sistemas jurídicos, os diferentes países acolhem o princípio da separação inicial e permanente da figura do titular da marca e os usuários da mesma. Esta particular circunstância deriva que de forma inevitável o aspecto positivo do conteúdo do direito outorgado com o registro da Marca de Certificação ou Garantia se circunscreva ao direito exclusivo que detenha o titular para autorizar o uso da mesma de modo controlado por parte de terceiros, desde que estes se ajustem às condições preestabelecidas no regulamento de uso da marca.

Sobre o aspecto negativo do conteúdo do direito, concretamente no que se refere à legitimação para o exercício das ações derivadas do registro da marca em relação ao direito de autorizar de forma exclusiva o uso da mesma, em aplicação do regime geral da Marca Ordinária nos Estados Unidos, França, Itália, Brasil e Venezuela, tal legitimação recai exclusivamente a favor do titular da Marca de Certificação. Na Grã-Bretanha e Espanha, tal legitimação poderia ser compreendida e ampliada aos usuários mediante previsão particular no regulamento de uso da marca.

2.6 REQUISITOS ESSENCIAIS

Os legisladores nos diferentes países, buscando o cumprimento eficaz da certificação como função juridicamente protegida, determinam como circunstâncias essenciais à Marca de Certificação, por um lado, ao titular e sua legitimidade para realizar a atividade de certificação e por outro lado o regulamento de utilização da Marca de Certificação, no qual o titular estabelece prévia e voluntariamente as condições de acordo com as quais a atividade de certificação será realizada, devendo tais diretrizes estar em conformidade com a lei.

2.6.1 Titularidade

As pessoas que legitimamente poderiam obter a titularidade de uma Marca de Certificação ou de Garantia, com exceção da França, foram estabelecidas de forma geral e ampla. Qualquer tipo de pessoa tem legitimidade: física ou jurídica, de caráter privado ou público, com limitação para aqueles que fabriquem ou comercializem produtos ou serviços idênticos ou similares para os quais se haja solicitado o registro da marca. Tal previsão destaca a intenção dos referidos legisladores ao acentuar a importância que merece o princípio de não utilização da marca por parte do titular e ao ratificá-lo de forma expressa como uma limitação em relação à legitimação para ser titular da Marca de Certificação.

Outra das exigências na qual se observa coincidência diz respeito à capacidade legal e competência do titular para cumprir de forma eficaz a função de certificação, sendo que tal exigência possui conotações diferentes nestes países. Vemos, por exemplo, que nos Estados Unidos, Itália, Brasil e Venezuela tal exigência é vista em um sentido amplo, ou seja, que o titular se dedique à atividade de certificação, com a qual se assegura que conta com uma infraestrutura organizada que lhe permita cumprir de forma eficaz a função inerente a este tipo de marca.

Por outro lado, na Grã-Bretanha, França e Espanha a competência do titular refere-se, em sentido estrito, a ter o titular que acreditar e comprovar perante o Órgão administrativo correspondente, que conta com os conhecimentos e com a idoneidade para executar a obrigação assumida como um ente responsável e confiável para exercer o controle de uso da marca.

2.6.2 Regulamento de utilização

A abertura em relação aos sujeitos legitimados para solicitar uma Marca de Certificação incide sobre a importância que o regulamento de utilização da marca cobra para o Escritório de Registro de Marcas, pois é na regulamento de utilização da marca que se reconhecem todos os pressupostos que precisam ser valorados como prova clara de que o titular possui aptidão para que a Marca de Certificação cumpra sua função de maneira eficaz.

Por outro lado, é claro para todos estes países que a criação do regulamento de utilização da marca está a cargo do titular que, tendo em conta os requerimentos mínimos estabelecidos por lei, organiza um estatuto de bases próprias no qual estabelece as características particulares e a forma como serão certificadas as mesmas nos produtos ou serviços.

Com relação ao conteúdo do regulamento de utilização da Marca de Certificação ou de Garantia, em geral todas concordam quando apontam a necessidade de que o titular em tal estatuto faça menção aos seguintes enunciados mínimos: 1. As características, padrões de qualidade ou especificações técnicas que serão objeto de certificação com a marca; 2. As condições de uso da mesma; e 3. As medidas de controle que adotará o titular sobre os produtos ou serviços marcados.

Particularmente, a Grã-Bretanha, Estados Unidos e Espanha apresentam uma regulação mais detalhada sobre os enunciados que deve conter o regulamento de utilização da Marca de Certificação ou de Garantia. A Lei inglesa e espanhola estabelecem concretamente a necessidade de que o regulamento de utilização da marca deva ser submetido à aprovação, no caso da Grã-Bretanha pelo próprio Registrador de marcas e no caso da Espanha pelo órgão administrativo competente, segundo a natureza do produto ou serviço a ser certificado com a marca.¹¹¹

Na França, o regulamento de uso da Marca Coletiva de Certificação, além de cumprir com as condições estabelecidas pelo Direito de Marcas, deverá acatar no que corresponda, o estabelecido no *Code de la consommation* como a legislação aplicável em matéria de certificação.¹¹²

Por fim, com exceção da Grã-Bretanha e do Brasil, os demais países ordenam que o pedido de registro da Marca de Certificação seja acompanhado do regulamento de utilização da mesma.

¹¹¹ La Ley en los Estados Unidos no plantea la exigencia en relación con que el reglamento de uso en la Marca de Certificación, soporte un control o aprobación por parte de la administración, ello en razón del propio sistema de competencia que rige el mercado. El cual exige del titular/certificador una actividad propia dirigida a informar y convencer a los consumidores sobre las bondades y confiabilidad de tal marca. Al respecto, *vid.* McCARTHY, J. Thomas. *op. cit.* p. 19-158.

¹¹² Art. L115-23-4 CcF: «Les modalités d'application des dispositions relatives aux labels agricoles et aux certifications de conformité sont renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat comme le dispose l'article L. 643-7 du code rural, ci-après reproduit: « Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément.»

2.7 TRANSMISSÃO DO DIREITO

Sobre este tema em concreto, os legisladores dos Estados Unidos, Itália, Espanha, Brasil e Venezuela não estabeleceram de forma expressa a possibilidade de transmitir a Marca de Certificação ou de Garantia. Esta é, assim, uma questão muito discutida, tendo em vista a remissão geral de aplicação do regime da Marca Ordinária à Marca de Certificação enquanto não resulte contrário à essência da mesma.

A postura adotada pela Grã-Bretanha é a de garantir que mesmo após a transferência a marca continue cumprindo sua função de certificação, razão pela qual estabelece que o consentimento do Registrador deve ser obtido para qualquer cessão ou outra transmissão da Marca de Certificação. Neste sentido, o Registrador não poderá negar a aprovação da transmissão da Marca de Certificação sem justa causa e sempre que com a mesma fique assegurado que o novo titular seja uma pessoa competente nos termos e alcance estabelecidos pela lei.¹¹³

A França adota uma situação extrema, pois o legislador implanta uma proibição expressa e absoluta em relação à Marca Coletiva de Certificação, seja objeto de cessão ou de qualquer medida forçosa. Ainda assim, no caso de dissolução da pessoa jurídica titular da marca, a mesma poderá ser transmitida a outra pessoa jurídica nos termos que por decreto haja adotado o *Conseil d'Etat*.¹¹⁴

2.8 EXTINÇÃO DO DIREITO

Como nota invariável em todas as legislações analisadas em relação às causas de extinção do direito sobre as Marcas de Certificação ou de Garantia, fica estabelecido em primeira instância que se aplicarão as causas gerais de cancelamento estabelecidas para as Marcas Ordinárias.

¹¹³ Anexo 2, parágrafo 12 da Trade Marks Act de 1994: “The assignment or other transmission of a registered certification mark is not effective without the consent of the registrar.”

¹¹⁴ Art. L 715-2.4 CPIF «La marque collective de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut être transmise à une autre personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat;»

Ainda assim, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Itália e Brasil esclarecem, de forma análoga, algumas causas particulares de extinção do direito sobre a Marca de Certificação. Neste sentido, são causas de cancelamento do registro:

1. Quando a Marca de Certificação tenha sido utilizada pelo titular em produtos ou serviços próprios;
2. Quando o titular permite um uso diferente da marca que o solicitado no registro, que induza o público a erro quanto à sua condição ou significado, e em particular, quando seja tomada como algo diferente do que a marca certifica;
3. Quando o titular não controla a observância do regulamento de utilização da marca;
4. Quando o titular tenha deixado de ser competente para certificar os produtos ou serviços para os quais a marca tenha sido registrada; e
5. Quando se nega de forma arbitrária a autorizar o uso da marca por terceiros cujos produtos ou serviços cumprem com as condições estabelecidas no regulamento de utilização da marca.

Por sua parte, Grã-Bretanha, França e Espanha apresentam, no âmbito das modalidades de extinção do direito sobre a Marca de Certificação ou de Garantia, a nulidade do registro, estabelecendo igualmente que serão aplicáveis a este tipo de marca as causas comuns gerais das Marcas Ordinárias. Além disso, determinam em termos muito semelhantes como motivos particulares de nulidade do registro da Marca de Certificação ou Garantia as seguintes situações:

1. Quando o titular fabrique, comercialize ou distribua produtos ou serviços similares dos que ensejaram o pedido da marca;
2. Quando pelo uso dado à marca, esta induza o público a erro sobre sua condição ou significado, e em particular, quando seja tomada como algo diferente a uma Marca de Certificação; e
3. Quando a marca ou o regulamento não cumpram com a Lei, sejam contrárias à ordem pública ou aos bons costumes.

Sobre esta matéria, a Lei 17/2001 e a D-486 concordam que a causa particular de caducidade da Marca de Garantia e de Certificação seja a violação por parte do titular da proibição de uso da marca em produtos ou serviços próprios, sendo que, no caso da Espanha, tal proibição alcança os produtos ou serviços de pessoas com as quais o titular esteja vinculado economicamente. Este motivo é causa particular de cancelamento da Marca de

Certificação na Grã-Bretanha, Estados Unidos, Itália e Brasil. Da mesma forma, a Lei espanhola considera como causas particulares de caducidade do direito sobre a Marca de Garantia as seguintes condutas omissas nas obrigações que a lei impõe ao titular:

1. Discriminar arbitrariamente a autorização para o uso da marca a usuários cujos produtos ou serviços cumpram com as exigências do regulamento da marca - causa de cancelamento da Marca de Certificação na Lei *Lanham* -; e
2. Permitir o uso indevido e incompatível com o regulamento da marca que induza o público a erro quanto ao caráter ou significado da marca, e em particular quando tal indique que ser o produto algo diferente a uma Marca de Garantia – causa particular de cancelamento nas legislações da Grã Bretanha, Estados Unidos, Itália e Brasil -.

Por fim, outro traço peculiar que apresenta a Marca de Certificação ou de Garantia nas legislações da França, Brasil, Espanha e Itália, mesmo que com suas próprias particularidades de tempo e de tipo de produto ou serviço aos quais se aplicam, é a fixação da proibição temporal de registro nos casos em que uma Marca de Certificação ou de Garantia tenha sido utilizada e extinto o direito sobre o registro da mesma.

CAPÍTULO 2

O INTERESSE GERAL MARCO DO REGIME LEGAL DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

PRIMEIRA SEÇÃO

A MARCA DE CERTIFICAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE MERCADO E OS DIFERENTES INTERESSES POR ELA PROTEGIDOS

1.1 APLICABILIDADE DA DOCTRINA DO INTERESSE GERAL À MARCA DE CERTIFICAÇÃO

O conceito de “interesse geral”, tal como temos feito referência, está presente na Marca de Certificação desde a aparição da instituição nas primeiras legislações que a reconhecem no Direito de Marcas. Pese a dificuldade que a determinação deste conceito possa projetar, ele tem-se mantido ao longo dos anos como noção necessária à correta aplicação do Direito de Marcas a esta nova categoria de marca.

Os diferentes interesses protegidos pelas marcas de uso coletivo foram particularizados pela CUP na Conferência de Revisão de Londres de 1934, quando o número 2º do modificado art. 7^{bis} incluiu a expressão interesse público associado à proteção das marcas coletivas.¹¹⁵

Da mesma forma, no XXXIº Congresso celebrado em Buenos Aires em 1980, no que tange à Questão 72 relacionada à “proteção das marcas coletivas e de certificação”, a AIPPI, no relatório apresentado por Beier à Comissão de programas da AIPPI, estabelece que por Marca de Certificação deveria entender-se a marca utilizada de acordo com certo controle, em prol do “interesse geral”, para garantir a qualidade, origem ou certas características comuns a

¹¹⁵En relación con esta expresión del interés público, quedó anotado que dentro del contenido del artículo 7^{bis} del CUP, debía ser entendida como referida a los conceptos legales o sociales básicos del cada país de que se trate. Es una noción amplia que denota el interés general por encontrar verdaderamente las características comunes de ciertos productos o servicios indicadas por una marca de uso colectivo, que sugieren, por lo general, una garantía de calidad. *Vid.* BODENHAUSEN, G.H.C. op. cit., p. 144.

produtos ou serviços de diferentes empresas.¹¹⁶ Este pronunciamento foi recebido e compartilhado durante o desenvolvimento do referido Congresso por algumas das Delegações dos países membros da AIPPI.

Não obstante a presença do interesse geral na normativa que recebe a Marca de Certificação, não existe uma definição legal nem doutrinária a este respeito dentro do Direito de Marcas.¹¹⁷ É um termo pouco analisado em relação às disciplinas que estudam a propriedade industrial em geral ou o Direito de Marcas em particular. Por mais incompreensível que resulte o conceito do interesse geral na esfera intelectual e legal, isto não pode servir de pretexto para seu desconhecimento ou para negar sua operatividade jurídica no que diz respeito à Marca de Certificação.

Em matéria de Marca Ordinária o reconhecimento do interesse geral que se protege com a mesma tem sido tarefa da jurisprudência, dada a função que esta cumpre no mercado e frente às mudanças trazidas pelo sistema econômico nas últimas décadas no âmbito nacional, regional e internacional. Mostra disso é a doutrina desenvolvida a este respeito pelo TJCE e pelo Tribunal Supremo da Espanha.¹¹⁸

Pois bem, mesmo quando o regime jurídico da Marca de Certificação cabe dentro da estrutura do regime geral da marca (razão pela qual geralmente recebem o mesmo tratamento), no que tange à presença da noção de interesse geral nestes tipos de marcas, uma grande diferença apresenta-se em razão da finalidade que cumpre cada uma delas em contextos diferentes.

Na Marca Ordinária o interesse público responde à proteção do *goodwill* do titular da marca, enquanto este diferencia o produto ou serviço que a carrega, evitando confusão ou erro por parte do público consumidor quando este exerce sua liberdade de escolha do produto ou serviço de sua real preferência.

Em troca, o interesse geral em qualquer que seja o sistema legal adotado para proteger a Marca de Certificação é promovido em um plano triplo: teleológico, porquanto está presente

¹¹⁶ “Une marque de certification est une marque qui est utilisée, sous un certain contrôle, dans un d'intérêt général pour garantir une qualité, une origine, ou certaines caractéristiques commun de produits ou de services d'entreprises différentes.» *Vid.* AIPPI. op. cit., 1981. p. 198.

¹¹⁷ Respecto a definir al interés general se ha manifestado que: “El concepto de interés general no se define sino que se constata.” *Vid.* NIETO, Alejandro. La administración sirve con objetividad los intereses generales. In: **Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría**, t. III. Madrid: Civitas, 1991. p. 2246-2249.

¹¹⁸ La función que la marca cumple como instrumento que además de intensificar la competencia, permite ejercer la defensa y mantener la transparencia en el mercado. Son razones que han sido consideradas por la jurisprudencia para reconocer el interés general que se protege con la misma. *Vid.* España. Tribunal Supremo (Sala Civil). Recurso de Casación de fecha 20 de junio de 1994. Demandante: “Bodega Murúa, SA”. Demandado: “Julián Murúa Entrena. Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Marina Martínez-Pardo. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 6024/1994), v. III. t. LXI. Pamplona: Aranzadi, 1994. p. 7857.

na finalidade que a marca é chamada a cumprir; estrutural, pois se encontra presente de forma indissociável na construção da instituição da Marca de Certificação; e operativo, enquanto pressuposto que habilita a intervenção legítima da Administração no exercício da atividade certificadora por parte do titular da Marca de Certificação. Desta forma, o interesse geral legítima, sem dúvida alguma, qualquer participante do mercado cujos interesses tenham sido lesionados pela Marca de Certificação, a apresentar as ações correspondentes no plano do Direito de Marcas.

Durante o desenvolvimento da instituição da Marca de Certificação (e até hoje em dia), certamente buscou-se, por meio da proteção, assegurar direitos que fossem além do resguardo dos interesses particulares ou privados do titular do direito de exclusividade garantido pelo Direito de Marcas.

Assim, de acordo com o exposto e com os diferentes interesses manifestados por meio da atividade de certificação, no presente capítulo passamos a analisar o fenômeno do interesse geral como marco referencial da instituição jurídica objeto de estudo.

1.2 DEFINIÇÃO DOS TERMOS

Para vincular a noção de interesse geral à noção da Marca de Certificação é preciso começar pelo termo “certificar”, entendido como a afirmação técnica sobre a presença de um ou mais atributos de valor diferencial em produtos ou serviços. Nesses produtos, essa afirmação é expressa mediante uma marca por seu titular, como entidade que de forma independente e transparente garante a eficácia da função de certificação no mercado e frente ao consumidor final pelos produtos ou serviços certificados.

A certificação voluntária é um atributo de confiança que constitui uma das melhores formas que possui o consumidor final para reconhecer nos produtos ou serviços a presença de determinadas propriedades que os qualificam, uma vez que tenham sido submetidos a um sistema de controle, realizado por terceiro independente do fabricante ou comerciante, com idoneidade econômica e técnica.

Atualmente, a atividade certificadora, cuja importância e transcendência envolve interesses gerais, é uma necessidade crescente nos mercados nacionais e estrangeiros, a qual não pode ser absorvida em sua totalidade pela Administração. É por isso que hoje se observa que a gestão e tutela da atividade certificadora de produtos ou serviços, que poderíamos

chamar de qualificados, vêm sendo realizadas em diferentes países por entidades independentes, mediante marcas de certificação.¹¹⁹

Por outro lado, em economias controladas pelo Estado não resulta óbvia, a princípio, a atividade de certificação de produtos ou serviços mediante uma marca cujo titular, na maioria dos casos, trata-se de uma entidade de caráter privado, razão pela qual deve ser exigido, no mínimo, suficiência econômica, técnica e legal para o exercício de tal atividade. Do contrário, haveria uma renúncia unilateral não legitimada por parte da Administração ao cumprimento de seus fins, o que poderia resultar contraproducente ao bem comum devido à comunidade.

Assim, além de habilitar a Administração Pública a comprovar o cumprimento de determinadas exigências em relação à atividade certificadora que cumpre a Marca de Certificação em produtos ou serviços, a certificação possui idoneidade para satisfazer necessidades e gerar confiança nos consumidores quando estes escolhem conscientemente um produto ou serviço cujo conteúdo e determinadas características, composição, qualidades e origem sejam assegurados. Por isto, a certificação deve ser considerada de forma direta e substancial, com um interesse ou valor geral juridicamente transcendente.¹²⁰

Dito isto, passamos a focar a noção de “interesse geral” em relação à Marca de Certificação, sem a intenção de aprofundar detalhadamente tema que já foi motivo de múltiplos e controvertidos estudos. Analisaremos sucintamente sua função e conteúdo de acordo com uma perspectiva político-jurídica, a fim de estabelecer uma base conceitual necessária que nos permita sustentar a formulação explicativa sobre a função que cumpre o conceito de interesse geral no âmbito do regime legal da Marca de Certificação.

Nesta fase, assinalamos primeiramente que o substantivo “interesse”, do latim *Interesse*, alude ao fato que uma pessoa esteja afetada por um objeto. Este objeto pode ser outra pessoa, uma coisa ou uma relação, sendo que o interesse surge quando o objeto a ser valorado adquire significação ou relevância para o portador do mesmo ou para qualquer outro sujeito. No sentido jurídico, o verdadeiro interesse é aquele que transcende a dimensão fática subjetiva e é entendido como uma referência positiva a partir de um critério objetivo.¹²¹

Neste sentido, a noção de interesse geral pode ser entendida como expressão do valor público que em si mesma possui certas coisas, ou melhor, como a expressão daquilo que

¹¹⁹ *Vid.* GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago. *op. cit.*, p. 65.

¹²⁰ Los intereses generales son inmanentes a los intereses particulares, cuando están íntimamente vinculados a ellos, de los cuales se deducen. Por el contrario, se llaman de intereses generales transcendentales, cuando son independientes de aquellos. *Vid.* NIETO, Alejandro. *op. cit.*, p. 2195.

¹²¹ *Vid.* PAREJO ALFONSO, Luciano. Interés público como criterio de control de la actividad administrativa. In: **Cuadernos de Derecho judicial**. nº 12. Madrid, 2004. p. 133.

interessa ao público, aos cidadãos que formam uma comunidade política.¹²² Identifica-se com o conceito mais tradicional de bem comum quando é entendida como a ponderação entre os distintos interesses particulares cuja harmonização torna possível a organização política.¹²³

Do mesmo modo, no que tange à pluralidade terminológica utilizada por diferentes legisladores para expressar a noção de interesse geral -no plural ou singular- devemos deixar expresso que a equivalência da noção de interesse geral foi reconhecida como possuindo um significado equivalente aos termos *bem comum*, *interesse público* e *utilidade pública*, sobre os quais não cabe estabelecer diferenças fundamentais.¹²⁴

Para os fins deste trabalho, entendemos, em primeiro lugar, que o interesse geral é uma elaboração do pensamento político, que se transpõe ao âmbito jurídico por meio da norma. Neste sentido, trata-se de uma noção funcional¹²⁵ que legitima os Estados a intervir na regulação ou ponderação de uma situação concreta, buscando proteger o conjunto de valores sociais que as forças de mercado, por si só, não são capazes de resguardar.¹²⁶

Do ponto de vista jurídico, o interesse geral é igualmente uma noção funcional, flexível e adaptável, que pode englobar uma diversidade de conteúdos, ações e objetivos,¹²⁷ cujo labor normativo tenha sido considerado pela doutrina como um meio para obter um

¹²² Vid. SAINZ MORENO, Fernando. **Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa**. Madrid: Civitas, 1976. p. 323; SANCHEZ MORÓN, M. Interés General. In: **Enciclopedia Jurídica Básica**, v. III, Madrid: Civitas, 1995. p. 3658.

¹²³ Para aprofundar sobre o termo de interesse geral. Vid. NIETO, Alejandro. op. cit. p. 2199-2212.

¹²⁴ En jurisprudencia de carácter internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció el 21 de febrero de 1986, en el asunto *James y otros*, relativo al Protocolo número cuatro del Convenio de Roma de 1950 sobre la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que “no cabe esclarecer ninguna diferencia fundamental” entre las expresiones “utilidad pública” e “interés general”, así quedo expresado en el aparte 43 de la referida sentencia: «D’après les requérants, un principe généralement reconnu d’interprétation des traités oblige à présumer que l’emploi d’expressions diverses dans le même contexte – ‘utilité publique’ dans le premier alinéa du paragraphe 1, ‘intérêt général’ dans le second – révèle l’intention de viser des concepts dissemblables. L’article 1 (P1-1) laisserait plus de latitude à l’Etat pour régler l’usage des biens que pour priver quelqu’un de sa propriété.

Aux yeux de la Cour, quand bien même il existerait des différences, à l’article 1 (P1-1), entre les notions d’‘utilité publique’ et d’ ‘intérêt général’, sur le point il s’agit on ne saurait établir entre elles aucune distinction fondamentale comme le font les requérants.» Vid. Conseil de l’Europe. Cour Européenne des Droits de l’Homme. Arrêt James et autres du 21 février 1986, série A, n° 98, p. 31. (Apartado 43). In: Portal de la Cour Européenne des Droit de l’Homme. Disponible In:

<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=JAMES&sessionid=1899201&skin=hudoc-fr> Acceso en: 11 de abril de 2005. En este mismo sentido, vid. NIETO, Alejandro. op. cit., p. 2192-2194.

¹²⁵ Se habla de noción funcional, cuando se carece de homogeneidad conceptual y se caracteriza únicamente por las funciones que cumplen, que es lo que viene a darle unidad al término o noción en referencia. Vid. NIETO, Alejandro. op. cit., p. 2189.

¹²⁶ Vid. SEGURA SERRANO, Antonio. **El interés general y el comercio de servicios**. Madrid: Tecnos, 2003. p. 25-28.

¹²⁷ “Los intereses acorralados en lo jurídico constitucional, han abierto un nuevo frente funcional, que se utiliza para justificar la intervención del Estado en las actividades sociales. [...] Los intereses generales operan, en definitiva, como una válvula de seguridad, como una cláusula flexible, como un argumento último para justificar la intervención –fundamentalmente económica- del Estado.” Vid. NIETO, Alejandro. op. cit., p. 2211-2213.

resultado, isto é, como um elemento para conhecer uma realidade.¹²⁸ É daí que sua transcendência como dispositivo essencial no ordenamento jurídico se entende como de primeira ordem enquanto sua satisfação constitui um dos fins do Estado, o que, por outro lado, justifica a existência da organização administrativa, a quem corresponde, em última instância, valorar o que beneficia ou prejudica o interesse geral e atuar em sua defesa.¹²⁹

Juridicamente, percebe-se o interesse geral ou público como uma noção que varia de conteúdo segundo o contexto, o momento e situação a que esteja referido, isto é, que é determinável por meio de raciocínio jurídico. Concretamente, no âmbito do Direito Privado pode observar-se a incorporação de tal noção à Lei, como um conceito indeterminado, quando de maneira expressa faz-se referência a ele, ou quando a Lei configura uma atividade solicitando implicitamente à Administração que aprecie de forma discricionária o que convém ao interesse geral ou público. Neste sentido, entende-se enquadrado na teoria geral da interpretação jurídica.¹³⁰

Dentro do contexto mercadológico, no qual nos interessa localizar o conteúdo do conceito jurídico de interesse geral, verifica-se que o interesse geral implica um conhecimento constituído por um elemento objetivo ou valorativo que corresponde a um elemento subjetivo, materializado em vários sujeitos da pluralidade indeterminada suscetível de valorar aquele interesse, dando origem a diferentes fins legitimamente buscados no tráfico jurídico, e vinculados ao titular, aos usuários da Marca de Certificação, aos consumidores e aos demais agentes econômicos¹³¹ que operam no mercado, e que requerem a tutela jurídica por serem os valores considerados de interesse geral.¹³²

¹²⁸ Vid. SAINZ MORENO, Fernando. op. cit., p. 194.

¹²⁹ *Ibidem*. p. 313.

“El interés público, es un principio general, de rango constitucional, que gobierna el proceso de establecimiento, aplicación e interpretación del Derecho referido a la identificación y satisfacción de las necesidades y los fines públicos, imputándolos a determinados sujetos públicos y legitimando la actividad de éstos necesaria para su satisfacción”. Vid. PAREDES ALFONSO, Luciano. op. cit., p. 146.

¹³⁰ Concretamente, la doctrina señala que el uso de conceptos indeterminados por parte del legislador dentro de esta área del derecho, atiende fundamentalmente a los siguientes fines: 1. Introducir en la aplicación de la norma la referencia a objetos que por su naturaleza sólo pueden designarse mediante conceptos constituidos por ideas más que por datos concretos; y 2. Permitir el ajuste de la norma a lo largo del tiempo, según lo exija la evolución y el cambio de las concepciones vigentes en la sociedad, mediante la interpretación de tal expresión tomando en cuenta los nuevos intereses protegidos. Vid. SAINZ MORENO, Fernando. op. cit., p. 194, 218-220.

¹³¹ A los fines de la presente investigación se entera por operador o agente económico, todos aquellos sujetos, tanto individuales como colectivos, que acuden al mercado para intervenir económicamente en el proceso de intercambio de bienes o servicios, con independencia de su carácter profesional o no y con independencia de que se hallen en el lado de la oferta o de la demanda. Vid. MASSAGUER, José. **Comentarios a la Ley de Competencia Desleal**. Madrid: Civitas, 1999. p. 113.

Quedan excluidos de ser considerados agentes económicos, los consumidores personas físicas por no estar sometidos a un *status* especial, que les obligue a cumplir con determinadas obligaciones. No así, los consumidores personas jurídicas. Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. **Apuntes de Derecho**

No caso da Marca de Certificação, por ser uma matéria que encarna o interesse público – interesse este visto como limitação ao exercício de um determinado direito - verifica-se a necessidade de interpretar o conteúdo do interesse geral caso a caso, por parte do Órgão administrativo correspondente, que, mediante um exame técnico-jurídico, justifica, em termos objetivos, os motivos pelos quais resulta conveniente ou vantajosa a atividade certificadora da Marca de Certificação para o público.¹³³

A dificuldade em conhecer *a priori* o que é adequado ao interesse geral justifica a atribuição da faculdade outorgada à Administração para interpretar e aplicar o conceito jurídico do interesse geral da lei formal à função certificadora que cumpre a Marca de Certificação, a partir de seu aspecto estritamente técnico, em busca da única solução justa possível, partindo da interpretação da própria semântica do conceito de interesse geral,¹³⁴ e em atenção à função que cumpre como valor protegido no regime da Marca de Certificação,¹³⁵ sem poder afastar-se, neste exercício, das regras da interpretação jurídica, das pautas gerais de comportamento coletivo - incluindo os usos comerciais,¹³⁶ a boa fé objetiva¹³⁷ e as regras da “crítica saudável”.¹³⁸

Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la competencia y Propiedad Industrial. 6. ed. Navarra: Thomson Aranzadi. 2005. p. 132, 137.

¹³² Desde la perspectiva del mercado, el interés general es una de las grandes y claras guías para organizar nuevas instituciones o herramientas con funciones en el ámbito del mercado, que exigen de los participantes del mercado una corrección mínima en su forma de actuar, como exigencia necesaria o elemento fundamental, según la tipificación legal del caso concreto de que se trate. *Vid.* GARCIA de ENTERRÍA, Eduardo. Una nota sobre el interés general como concepto jurídico indeterminado. In: **Revista de Derecho Administrativo**, nº 89. Madrid: Civitas, 1996. p. 71-72; SEGURA SERRANO, Antonio. op. cit., p. 27; PAREJO ALFONSO. Luciano. op. cit., p. 126-128, 134.

¹³³ Mediante la interpretación de caso por caso, se va concretando el interés general que se pretende proteger con la norma. *Vid.* España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Recurso de Casación de fecha 20 de junio de 1994. op. cit. Fundamento Jurídico (en lo adelante FJ) Segundo, p. 7857. En este mismo sentido, *vid.* SAINZ MORENO, Fernando. op. cit., p. 325-326.

¹³⁴ Parte de la doctrina afirma unánimemente que el concepto y alcance de los intereses generales ha de buscarse exclusivamente en la Constitución, consideran que sólo hay intereses públicos *intra constitutionem*. La Constitución ofrece suficientes puntos de vista para su indagación: no sólo los principios estructurales en lo social, democrático, político y de Derecho, sino además la condición de una sociedad abierta y plural, todo lo cual deberá reflejarse en la conceptualización del interés general. *Vid.* NIETO, Alejandro. op. cit., p. 2213-2215; SAINZ MORENO, Fernando. op. cit. p. 195-198; FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, T. R. Potestad discrecional. In: **Enciclopedia Jurídica Básica**, v. III. Madrid: Civitas, 1995. p. 4964.

¹³⁵ La doctrina atendiendo a las funciones que cumple el interés general dentro de la normativa legal, han determinado tipologías de normas que lo utilizan más frecuente, a saber aquellas donde se consagra: “[...] d). Legitimación de actuación administrativa de prohibición, control o imposición de deberes, o bien, para ampliar la esfera jurídica de los particulares. e) Legitimación de actuaciones administrativas de excepción de regímenes generales”. *Vid.* SEGURA SERRANO, Antonio. op. cit., p. 31-33; NIETO, Alejandro. op. cit., p. 2216-2217.

¹³⁶ Es incorrecto aquello que contraviene los usos y costumbres admitidos como correctos por los participantes del mercado; aquello que sorprende la legítima confianza de quienes participan en el desarrollo normal del mercado; y, aquello que distorsiona injustificadamente el funcionamiento de la competencia en el mercado. *Vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. op. cit., 2004. p. 354-355.

¹³⁷ La buena fe en sentido objetiva, “[...] [E]n su profundo sentido obliga a la exigencia, en el ejercicio de los derechos, de una conducta ética significada por la honradez, lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad

Neste mesmo sentido, devemos acrescentar que quando a Administração pública, em sua função reguladora da atividade econômica, é chamada a intervir em relação a um direito de caráter privado – aprovando ou negando a possibilidade de sua existência - em razão do interesse geral, o órgão administrativo competente, ao emitir o pronunciamento de natureza técnica-jurídica,¹³⁹ deverá estar ajustado ao ordenamento da concorrência, devendo abster-se de atribuir alguma vantagem competitiva injustificada que facilite a promoção de produtos ou serviços de determinados agentes econômicos em detrimento de outros.¹⁴⁰

y ateniendo a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena.” *Vid.* España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 16 de junio de 2000, nº 593/2000. Recurso de Casación nº 2478/1995 Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 5288/2000), v. III. t. LXVI. Pamplona: Aranzadi, 2000. p. 8148. (FJ: Cuarto); España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 19 de abril de 2002, nº 348/2002. Recurso de Casación nº 3391/1996 Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 3306/2002), v. II. t. LXVIII. Pamplona: Aranzadi, 2002. p. 5758. (FJ: Segundo).

La doctrina por su parte expresa que la buena fe en sentido objetivo, expresar la confianza que legítimamente tienen todos los que participan en el mercado en que todos los que actúan en él tendrán una conducta correcta. Pudiendo violarse la legítima confianza de que los participantes en el mercado actúan correctamente, sin necesidad de quien viola esa confianza actúe subjetivamente de mala fe. *Vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. op. cit., 2004. p. 353.

La esencia y sustrato de las normas de propiedad industrial exigen como garantía en el desarrollo de cualquier relación jurídica en referencia con los bienes inmateriales protegidos con tal normativa, la “*bona fides*” en grado superlativo, sublimado, esto es, una “*ex uberrima fides*”. En relación con este tema, *vid.* España. Tribunal Supremo (Sala Tercera), de fecha 23 de enero de 1981. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Ruiz Sánchez. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 103/1981), t. XLVIII. Pamplona: Aranzadi, 1981. p. 102.

Y dentro del Derecho de la Competencia Desleal, la buena fe en las relaciones extracontractuales, debe interpretarse y entenderse como la que “observa todo competidor que fundamenta su actividad en los valores de honestidad empresarial imperantes en el momento y en el lugar en el que se produce la presunta conducta infractora.” *Vid.* ILLESCAS ORTIZ, Rafael. La tutela de la lealtad en la actividad competidora: Esbozo de la Ley 3/1991, de competencia desleal. In: **Derecho de la Competencia Europeo y Español. Curso de iniciación**. Luis Ortiz Blanco y Simón Cohen (Coord). Madrid: Dykinson, 1999. p. 293.

¹³⁸*Vid.* MENDIZÁBAL ALLENDE, Rafael. La propiedad industrial de los signos distintivos. In: **La importancia de la marca y su protección**. Madrid: Consejo General del Poder Judicial ANDEMA, 1992. p. 38.

La configuración de los conceptos jurídicos indeterminados, cuya realidad subyacente ha de ser apreciada en función del comportamiento colectivo, debe hacerse con arreglo a la “sana crítica”, al “buen sentido”. *Vid.* España. Tribunal Supremo Contencioso - Administrativo (Sala 3ª). Sentencia de fecha 8 de julio de 1981. Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Roldán Martínez. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 5130/1981), v. III. t. XLVIII. Pamplona: Aranzadi, 1981. p. 4100; España. Tribunal Supremo (Sala Civil). Sentencia de fecha 31 de diciembre de 1996, nº 1160/1996. Recurso de Casación nº 1060/1993. Demandante: “Export-Import Milano, SA”. Demandada: “Quirós, SA” Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 9691/1996), v. V. t. LXIII. Pamplona: Aranzadi, 1997. p. 13625. (FJ: Segundo).

¹³⁹ “La autorización implica una técnica de tutelar el interés público y reforzar a la actividad económica y social a seguir los derroteros más convenientes a las necesidades públicas. [...] El acto de autorización remueve el límite y confiere así la facultad de ejercicio. [...] más bien es un deber positivo de alcanzar la autorización antes de ejercitar la actividad. [...] Se obliga al interesado a presentar un proyecto a través del cual la Administración ha de comprobar los términos en que asegura el cumplimiento de las condiciones técnicas y dimensiones mínimas exigidas en el caso, pudiendo formular observaciones y denegar en su caso, tal autorización.” *Vid.* FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R. Inscripción y autorizaciones Industriales. In: **Revista de Administración Pública, nº 52**. España, 1967. p. 427, 334; 1995, p. 4964.

¹⁴⁰ La doctrina entiende que para determinar el contenido de la noción del interés general -dentro del área del Derecho Privado-, en la interpretación y aplicación del referido concepto, se deberán tomar en consideración

1.3 A MARCA DE CERTIFICAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE MERCADO

A seguir, examinamos a Marca de Certificação como ferramenta de concorrência no contexto do mercado, uma vez que sua função e finalidade fazem com que as diferentes relações, vínculos e necessidades que se concentram ao redor da referida figura jurídica gerem interesses e valores de diferentes naturezas que exigem proteção e vigilância por parte da Administração, como ente facultado a manter o equilíbrio dos múltiplos interesses que se apresentam no mercado.

Como poderemos verificar, estes valores e interesses obtêm proteção mediante a Marca de Certificação, pois ela mesma busca assegurar direitos que vão além da proteção dos interesses particulares ou privados do titular do direito de exclusividade garantido pelo Direito de Marcas.

Neste sentido, a tendência atual da economia de mercado baseia-se na política de defesa da concorrência,¹⁴¹ na qual ao lado dos interesses dos empresários ganham importância os interesses dos consumidores, além do interesse público que representa o Estado na satisfação das necessidades do momento. Assim, a liberdade de empresa encontra-se submetida a diversas limitações derivadas da proteção de outros interesses de natureza prioritária, frente aos quais cede o direito individual à livre iniciativa econômica.¹⁴²

los diferentes intereses afectados del caso en concreto, bajo la idea integradora de los intereses públicos y los intereses privados dentro del ámbito del mercado. *Vid.* SAINZ MORENO, Fernando. op. cit., p. 321-325; MASSAGUER, José. op. cit., 1999. p. 135; ALONSO SOTO, Ricardo. El interés público en la defensa de la competencia. In: **La modernización de Derecho de la Competencia en España y en la Unión Europea**. Santiago Martínez Lage; Amadeo Petitbò Juan (Dir). Madrid: Marcial Pons, 2005. p. 39-40.

¹⁴¹ En fin, la competencia es un principio político-institucional para la organización y ordenación del mercado, para el desarrollo de la actividad económica y el establecimiento de relaciones económicas en su seno. *Vid.* MASSAGUER FUENTES, José. op. cit., 1990. p. 246.

El término competencia o concurrencia en la vertiente económica debe ser entendido en el sentido de competir en el mercado con prestaciones similares con la finalidad de equiparar el producto propio al ajeno para que el prestigio de éste beneficie a aquél en busca de conseguir la misma clientela. *Vid.* España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 6 de febrero de 2001, nº 75/2001 Recurso de Casación nº 65/1996. Demandante: Ángel Francisco A. B. Demandado: Camilo Nazario A. M. y Álvaro V. M. Ponente: Excmo. Sr. D. Román García Varela. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 543/2001), v. I. t. LXVII. Pamplona: Aranzadi, 2001. p. 854.

¹⁴² *Vid.* ALONSO SOTO, Ricardo. op. cit. p. 31-32. En el mismo sentido, *Vid.* PORFIRIO CARPIO, Leopoldo José. op. cit., p. 34; MASSAGUER FUENTES, José. op. cit., 1990. p. 246-247; GÓMEZ-REINO, E; y CARBONATA. Competencia. Libre competencia. In: **Enciclopedia Jurídica Básica**, v. I. Madrid: Civitas, 1995. p. 1199.

En España, el artículo 38 de la Constitución proclama: “[...] la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y si bien se reconoce a todo ciudadano el derecho a ejercitar una actividad económica o empresarial, tal derecho no es absoluto e ilimitado, sino que, como en todo derecho, se establecen unos límites en su ejercicio que son la competencia ilícita, la usurpación de derechos de la propiedad industrial y la competencia desleal; [...]” *Vid.* España. Tribunal Supremo (Civil). Sentencia de fecha 8 de Mayo de 1997. nº 382/1997 Recurso de Casación nº 1634/1993. Demandante: “Derivados electroquímicos de Levante, SA”. Demandada: “Aquatronic, SA”. Ponente: Excmo. Sr. Xavier O’Callaghan Muñoz. In: Repertorio de

Igualmente, a liberdade de concorrência impõe limitações - consideradas necessárias - à livre autonomia da vontade, como medida adequada para não limitar o funcionamento da concorrência.¹⁴³

Por outro lado, o mercado -em sua dimensão indeterminada- abarca desde os diferentes valores gerais dos cidadãos, como saúde, cultura, trabalho, etc.; os interesses de grupos dignos de tutela: pequenos comerciantes, agricultores, consumidores; até os interesses privados de cada um dos diferentes operadores econômicos que nele atuam. E é justamente por razão da referida multiplicidade de interesses que o mercado exige, em benefício geral e abstrato do mesmo, que os agentes econômicos interajam no marco das regras - de direito interno de cada país - que ordenam a economia de mercado.¹⁴⁴

Em outras palavras, os valores e interesses presentes no mercado, por serem de ordem geral, constituem limites externos que atuam como cláusula de habilitação para a intervenção da Administração na economia, como uma exceção ao princípio geral de liberdade de empresa.¹⁴⁵

Jurisprudencia Aranzadi (RA 3876/1997), v. II. t. LXIII. Pamplona: Aranzadi, 1997. p. 5847. (FJ: Segundo). En este mismo sentido, *vid.* España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 5 de Junio de 1997. nº 479/1997 Recurso de Casación nº 1909/1993. Demandante: *Procter y Gamble* de España, S. A., y *Richardson-Vicks Inc.* Demandada: Sociedad Química de Perfumería y Color, S. A. Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Tenes. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 4608/1997), v. III. t. LXIII. Pamplona: Aranzadi, 1997. p. 7081.

La libertad de empresa en cuanto derecho social reconocido por el texto constitucional, es parte integrante del interés general, de ahí, que no debe ser vista como contrapuesta al interés general y la función social. Sólo cuando ésta deja de ser un derecho social para presentarse como un derecho autónomo contrapuesto a otros intereses igualmente amparados, será necesario la intervención de los poderes públicos para limitar tal libertad, en beneficio del interés general. *Vid.* VICIANO PASTOR, Pastor. **Libre competencia e intervención pública en la economía.** Valencia: Tirant lo Blanch, 1995. p. 164-166.

¹⁴³ Para el cumplimiento de las funciones económicas y sociales guía del sistema económico, se exige de los agentes económicos la omisión de todo comportamiento que ponga en peligro la operatividad de la competencia como principio político-institucional que pueda desvirtuar sus presupuestos. Lo que a su vez, determina que tal principio político devenga en un principio normativo, ordenador de la conducta de los agentes económicos en el mercado. *Vid.* MASSAGUER FUENTES, José. op. cit., 1990. p. 248: PORFIRIO CARPIO, Leopoldo José. op. cit. p. 34-35. En este mismo sentido, *vid.* España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 17 de Julio de 1997. nº 685/1997. Recurso de Casación nº 2518/1993. Demandante: *Esslte Business System*, S.A. Demandado: Joaquín Z. C. Ponente: Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 5759/1997). v. III. t. LXIII. Pamplona: Aranzadi, 1997. p. 8810.

¹⁴⁴ El Derecho de Marcas como conjunto de normas que inciden sobre el mercado, no puede desconsiderar la necesidad de mantener el principio de protección a los consumidores como supuesto inspirador, tanto en el momento de la elaboración de las normas cuanto en la fase de interpretación y de aplicación de las mismas. *Vid.* GOMÉZ SEGADÉ, José Antonio. La protección de los consumidores en España. In: **Actas de Derecho Industrial 1981.** Madrid: Montecorvo, 1982. p. 471. A este respecto se ha pronunciado en repetidas oportunidades la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España. *Vid.* España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 29 de octubre de 1994. Recurso de Casación. Demandante: R. & A. Bailey Company Limited. Demandada: Montara, S. A. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Albácar López. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 8098/1994), v. IV. t. LXI. Pamplona: Aranzadi, 1994. p. 10541.

¹⁴⁵ *Vid.* VICIANO PASTOR, Pastor. op. cit., p.174-176.

No tráfico econômico, o consumidor é considerado um sujeito que forma parte do sistema econômico,¹⁴⁶ a quem corresponde realizar como peça fundamental do mesmo, o ato soberano de escolha e decisão entre as distintas ofertas empresariais existentes no mercado. Por esta razão, a defesa individual ou coletiva irá determinar que o sistema econômico mantenha sua legitimação jurídica,¹⁴⁷ e que em qualquer caso, que seus interesses encontrem-se garantidos de forma indireta por meio do mecanismo da livre concorrência.¹⁴⁸

É exatamente porque na Marca de Certificação o direito de exclusividade do titular encontra um limite externo – o interesse geral - em relação à liberdade de empresa e à liberdade de concorrência, como decorrência da função certificadora que a marca cumpre, que no plano econômico, tal categoria de marca seja usada para ingressar no mercado e manter com êxito o interesse sobre a clientela em mercados nacionais e estrangeiros.

Além disso, a Marca de Certificação passa a ser considerada instrumento de melhoria das condições de vida, saúde, meio ambiente, etc., e finalmente do mercado, ao funcionar como parâmetro contínuo de melhoria da qualidade, e renovadora do setor de produtos ou serviços que com a mesma são certificados.

Neste sentido, a Marca de Certificação causa efeitos que favorecem os interesses privados, tanto do titular quanto dos usuários da marca, e dos consumidores, uma vez que vincula, complementa ou contrapõe diferentes interesses de diversos operadores econômicos que compartilham o mercado, razão pela qual se considera uma ferramenta de valor competitivo, que concentra interesses de ordem geral que exigem proteção.¹⁴⁹

¹⁴⁶ A los efectos de analizar los interés que se protegen en el mercado, siendo que, uno de sus componentes es el consumidor, nos referimos a los intereses de éstos en un sentido abstracto, equiparándolos al del ciudadano y sus correspondientes derechos generales que la constitución y las leyes le otorgan, tales como, derecho a la información, seguridad, sanidad y garantía por los daños que se le puedan ocasionar por el consumo de productos. En este sentido, su protección viene dada por la garantía constitucional en su carácter de ciudadano independientemente de que pueda ser o no considerado consumidor en los términos que utiliza la ley, esto es, que tales derechos reconocidos al consumidor en sentido abstracto, pueden ser ejercitados en defensa de intereses generales de los consumidores, sin necesidad de atender a la participación del protegido en un determinado acto de consumo. *Vid.* FERNÁNDEZ GIMENO, José Pascual. Los consumidores y usuarios como sujetos afectos a una especial tutela jurídica. In: **Derecho de consumo**. María José Reyes López (Coord.). 2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002. p. 67. BOTANA GARCÍA, Gema; RUIZ MUÑOZ, Miguel. *op. cit.*, p. 29-30.

¹⁴⁷ *Vid.* FONT GALÁN, Juan Ignacio. *op. cit.*, p. 161-162.

¹⁴⁸ *Ibidem.* p. 6, 8-9.

Actualmente, en el mercado, los consumidores son protegidos bajo una dimensión institucional, vinculados a la categoría de grupo de ciudadanos o grupo social, en correspondencia con la concepción de derecho fundamental de tercera generación. *Vid.* FONT GALÁN, Juan Ignacio. Desafío ético del mercado competitivo: La humanización de las relaciones de consumo. In: **Empresa, economía y sociedad, libro homenaje al profesor Jaime Loring Miró**. Córdoba: ETEA, 2001. p.161-162.

¹⁴⁹ *Vid.* MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. La marca engañosa. In: **Colección de Derecho Mercantil**. Madrid: Civitas, 2002. p. 25-27.

A competitividade e sua intensificação são interesses ou valores de mercado considerados de interesse geral em si mesmos. Por isso, o mais importante em matéria de marcas¹⁵⁰ – em nosso caso da Marca de Certificação - e mercado, é evitar que com a mesma se possa induzir o público a erro ou engano.¹⁵¹

No cenário internacional, os interesses do mercado magnificam-se frente à Marca de Certificação, pois neste âmbito uma marca não existe sem que haja por trás dela um produto ou serviço de qualidade que o sustente. Qualidade esta que, além de evocar uma conotação subjetiva na marca de produto ou serviço, tem sua presença exigida de forma real e objetiva.

Por esta razão, nos mercados internacionais observa-se maior exigência para que os operadores econômicos nacionais, ao entrar nestes mercados, atestem a qualidade objetiva de seus produtos ou serviços mediante procedimentos de normalização, homologação ou certificação privada de produtos e serviços, por meio de entidades ou instituições de crédito e de aceite internacional em virtude do prestígio alcançado pelas mesmas.¹⁵²

Em relação a uma Marca de Certificação, uma exata dimensão quanto aos efeitos e transcendência dos diferentes interesses dos operadores econômicos que atuam no âmbito do

¹⁵⁰Vid. ASCARELLI, Tullio. op. cit., 1970, p. 282-292; CANTERO SÁNCHEZ, Julio. Los derechos de propiedad industrial: su valor económico. In: Revista del Instituto de Estudios económicos. La propiedad industrial en la nueva estructura económica internacional. Madrid, 1998. p. 256; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, La protección de la libre competencia y la propiedad intelectual. In: **Derecho de la Competencia europeo y español. Curso de iniciación**. Luis Ortiz Blanco y Simón Cohen (Coord). Madrid: Dykinson, 1999. p. 50.

Dentro del marco del mercado común europeo, el Derecho de marca -al hacer posible la diferenciación de los productos o servicios gracias a la existencia de signos distintivos que permiten la individualización de los mismos-, ha sido considerado como un elemento esencial para el sistema de competencia no falseada. Siendo que, tal interés justifica la exigencia a las empresas de captar la clientela sobre la base de la calidad de sus productos o servicios. Al respecto, Vid. Comunidad Europea. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Asunto C-10/89, “HAG II”. Sentencia de fecha 17 de octubre de 1990. Cuestión prejudicial relativa a la interpretación de los artículos 30, 36 y 222 del Tratado CEE, en relación con el derecho de marca. Demandante: Sociedad Belga SA CNL-SUCAL NV. Demandada: Sociedad Alemana HAG GF AG. In: El portal de la Unión Europea. Disponible en:

http://curia.eu.int/es/content/juris/index_rep.htm Acceso en: 10 de marzo de 2005. Apartados 13 y 14; Comunidad Europea. TJCE. Asunto C-517/99. Sentencia de fecha 4 de octubre de 2001. Cuestión prejudicial sobre interpretación del artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Demandante: Marz & Krell GMBH & Co. Demandada: Oficina alemana de Patentes y Marca. In: El portal de la Unión Europea. Disponible en: [http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79988995C19990517&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=\(\)](http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79988995C19990517&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=()) Acceso en: 10 de marzo de 2005. p. 4-5. (Apartado 21).

En este mismo sentido, vid. GONDRA ROMERO, José M^a. Teoría general de signos de empresa. In: **Estudios Jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez**. t. I. Madrid: Civitas, 1996. p. 831-832; CASADO CERVIÑO, Alberto. **Derecho de Marcas y protección de los consumidores**. Madrid: Tecnos, 2000. p. 75-76; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. **Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico**. Navarra: Aranzadi, 2002. p. 21.

¹⁵¹ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, op. cit., 2002, p. 25.

¹⁵² Vid. CERVIÑO, Julio. **Marcas internacionales. Cómo crearlas y gestionarlas**. Madrid: Pirámide, 2002. p. 84.

mercado comunitário pode ser constatado em dois casos sobre os quais se pronunciou o TJCE.

O primeiro caso refere-se a uma problemática sobre a livre circulação de bens e serviços no mercado comunitário, a qual resulta restringida, com o correspondente prejuízo para os interesses dos diferentes agentes econômicos envolvidos, como conseqüência do uso de uma marca de fábrica composta por um nome geográfico, “Garantido Irlandês”, registrada por um programa governamental com a finalidade de substituir produtos importados por produtos nacionais. Considerou-se uma prática restritiva dentro do mercado comum - prescindido de sua eficácia- motivada pelo fato de que com tal sinal distintivo induzia-se o público em erro sobre a condição ou significado do produto, afetando a totalidade da economia nacional e paralisando os volumes dos intercâmbios *intracomunitários*.¹⁵³

O segundo caso é de 2002, quando o TJCE manifestou-se em relação ao efeito potencialmente restritivo sobre a livre circulação de mercadorias para os Estados membros, por meio da implantação do sistema de marca de qualidade nacional -do território alemão- “*Markenqualität aus deutschen Landen*”. Esta decisão foi conseqüência do fato de que a mensagem por trás de tal marca é a procedência do produto, o que somente pode ser entendido como um convite aos consumidores a comprar os produtos provenientes da marca em questão em detrimento de produtos importados.¹⁵⁴

A este respeito, o TJCE observa que os Estados membros possuem a faculdade de estabelecer normas de qualidade para produtos comercializados em seu território e sujeitar o uso das marcas de qualidade ao cumprimento de determinadas condições ou normas de qualidade. O que não é admissível é que o direito de utilizar uma marca que certifica certa qualidade em um produto seja condicionado ao fato de que os produtos em questão tenham sido fabricados no território de um Estado membro em particular. Assim, o direito de utilizar uma marca que atesta qualidade somente pode exigir que o produto reúna as características objetivas intrínsecas de qualidade exigida pela norma.

Deste modo, qualquer especificação sobre a procedência geográfica de um produto que porte uma marca que certifique a qualidade do mesmo só pode referir-se à indicação ou evocação da procedência geográfica que identifique exclusivamente a nacionalidade ou

¹⁵³ Vid. Comunidad Europea. TJCE. Asuntos 249/81. Sentencia de fecha 24 de noviembre de 1982. Promoción de productos nacionales. Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas. Demandada: Irlanda. In: Recopilación de Jurisprudencia. Edición especial española 1982. p. 1177-1178, 1186-1187. (Apartado 25).

¹⁵⁴ Vid. Comunidad Europea. TJCE. Asunto C-325/00. Sentencia de 5 de noviembre de 2002. Incumplimiento artículo 30 del Tratado de la CE (actual artículo 28 CE). Demandante: CEE. Demanda: Republica Federal de Alemania. In: El portal de la Unión Europea. Disponible In: [http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79978894C19000325&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=\(\)](http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79978894C19000325&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=()) Acceso en: 21 de marzo de 2005. (Apartados: 23, 24, 27,28).

localização do organismo de certificação ou controle. Toda indicação geográfica feita de outro modo implica, além do risco de induzir o consumidor em erro, em uma discriminação para os produtores não incluídos nessa origem, e por tanto, contrária ao direito comunitário. Por princípio, toda marca de qualidade deverá ser acessível, sem discriminação alguma, a qualquer produtor da União Européia.¹⁵⁵

1.3.1 O Estado como harmonizador de interesses no mercado frente à Marca de Certificação

Frente ao Direito da concorrência, o poder público desempenha dupla função: operador econômico e ordenador do mercado. Para a finalidade que nos interessa, foco maior será dado ao Estado a partir de seu papel como ordenador do mercado, a quem compete impulsionar, por meio de suas atuações, qualquer atividade que implique na realização de seus fins, além de indicar os objetivos e estabelecer os meios necessários, garantindo que o mercado competitivo funcione de forma efetiva de acordo com a livre concorrência.

Concretamente, a ordenação do comércio interno, a definição das características dos produtos e a proteção da qualidade fazem parte das faculdades do Estado, dando cumprimento à referida função mediante o uso da técnica de articulação de interesses particulares e a gestão eficaz dos diferentes interesses participantes do mercado.¹⁵⁶

Além disso, a Administração mantém a atuação necessária dirigida a assegurar o cumprimento das garantias que exigem a participação em determinadas áreas da atividade econômica com incidência no público em geral, bem como para o funcionamento do sistema de mercado.

Neste sentido, é estabelecido um controle de acesso ao mercado para que se cumpram as exigências legais para participar de forma correta em atividades que, por relacionarem-se às propriedades dos produtos ou serviços, podem afetar a saúde, o meio ambiente em geral e

¹⁵⁵ Vid. Comunidad Europea. Asunto C-325/00. Conclusiones del Abogado General Sr. F. G. Jacons, 14 de marzo de de 2002. In: El portal de la Unión Europea. Disponible In: [http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79979685C19000325&doc=T&ouvert=T&seance=CONCL&where=\(\)](http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79979685C19000325&doc=T&ouvert=T&seance=CONCL&where=()) Acceso en: 21 de marzo de 2005. (Apartados: 29-33). Sobre este mismo asunto, vid. BOURGES, Leticia A. La sentencia “*Markenqualität aus adeutschent Landen*”: ¿La estrategia de las marcas de calidad nacionales y regionales en peligro? In: **Gaceta Jurídica**, nº 223, enero/feb. 2003. p. 80-84.

¹⁵⁶ Vid. MALARET GARCIA, Elisenda. Una aproximación jurídica al sistema español de normalización de productos industriales. In: **Revista de Administración Pública**. nº 116, mayo-agosto, 1988. Madrid: Centro de estudios Constitucionales, 1988. p. 322,

derechos de terceros.¹⁵⁷ Isto también ocurre con la promoción e defensa de los derechos de exclusividad que pueden recaer sobre signos distintivos como instrumentos que satisfacen plenamente las necesidades de competencia e transparencia en el mercado frente al beneficio general del mismo.¹⁵⁸

Por corresponder a la Marca de Certificación a un sistema voluntario de certificación de productos e servicios que, además de asegurar la competitividad, transmite a los consumidores con exactitud información sobre la naturaleza, calidad, origen geográfico e otras características que presentan los productos o servicios que la portan, queda claro que cabe a la Administración asegurar, de forma unitaria e elemental, que con tal Marca de Certificación no se engañe o defraude a la buena fe de los consumidores e de cualquier otro participante del mercado.

Isto es posible, de modo objetivo, siempre que la Administración, en su deber de control, mantenga el equilibrio entre los diferentes intereses en juego en lo que respecta a la capacidad técnica e económica del titular de la Marca de Certificación para el ejercicio de la actividad certificadora, asegurando total independencia del titular de la marca cuando la actividad certificadora es llevada a cabo,¹⁵⁹ e expresando su conformidad respecto a las exigencias de contenido técnico-jurídico cuando aprueba el correspondiente reglamento de utilización de la Marca de Certificación, como técnica de tutela de los intereses públicos.¹⁶⁰

¹⁵⁷ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. op. cit., 2005. p. 68.

¹⁵⁸ Vid. MARTÍN MATEO, Ramón; DÍAZ SÁNCHEZ, Juan José. **La marca comunitaria. Derecho Público.** Madrid: Trivium, 1996. p. 32-33; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. op. cit., p. 26-27

¹⁵⁹ Siempre el fabricante ha tenido la posibilidad de pedir a un organismo independiente que someta sus productos a prueba o los certifique. Sin embargo, ante la realidad del mercado, el uso de las técnicas sobre garantía de calidad como la necesidad de mostrar a los compradores que dichas técnicas se han aplicado correctamente, cada día se dejan sentir con mayor peso sobre los fabricantes o comercializadores de productos o servicios. Razón por la cual, en muchos países se vienen creando diversos sistemas privados independientes de certificación o de garantía de calidad. Como respuesta a tal necesidad, la UE a partir de una norma común, prevé la posibilidad del desarrollo de sistemas privados de certificación y de garantía de calidad por terceros, basados en normas europeas, lo cual sin duda es un paso hacia la reducción de la multiplicidad de los distintos estudios que los fabricantes se ven obligados a realizar separadamente por cuenta de numerosos clientes.

La técnica de la evaluación por terceros, constituye un importante instrumento para generar y mantener la confianza sobre el sistema de certificación, lo cual incide de forma fundamental y directa sobre la confianza en los productos o servicios sometidos a tal control. Vid. Comunicación de la Comisión al Consejo presentada por la Comisión el 15 de junio de 1989. Planteamiento global en materia de certificaciones y pruebas. In: **Revista Estudios sobre el Consumo.** n° 19. 1990. p. 220-221.

¹⁶⁰ Vid. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago. op.cit., p. 75; OLSHANSKY, Barbara J. La tutela del consumidor verde. In: **Revista de Economía Social y de la Empresa,** n° 15, año 1992. p. 89.

Por lo ilustrativo que resulta para el tema que analizamos, consideramos oportuno mencionar un pronunciamiento de la jurisprudencia en relación con la autorización por parte de la Administración, para el registro de entidades de gestión de los derechos de autor, siendo que, la exigencia fundamental para otorgar la referida autorización, es que con tal entidad se favorezcan los intereses generales que se protegen con la propiedad intelectual. En tal sentido, la falta de aprobación por parte de la Administración sobre tal entidad de gestión la hace ineficaz, como modalidad de derechos de autor. Una vez que el sistema de protección establecido en la Ley, al no alcanza los caracteres de real, concreta y efectiva que el texto legal propugna,

1.4 INTERESSES PROTEGIDOS PELA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Uma vez localizada a Marca de Certificação no contexto do mercado como uma ferramenta do mesmo, continuamos agora a analisar os diferentes interesses particulares que são protegidos por esta categoria de marca. Para isto, partimos da premissa de que o interesse geral fundamenta-se nos interesses privados que cada pessoa compartilha com os demais, e assim não se pode dizer que o interesse público oponha-se ou supere o interesse privado, já que a proeminência do público sobre o privado não existe por ser diferente, mas sim por ser geral.

A partir das particularidades caracterizadoras que a Marca de Certificação apresenta desde sua incorporação pelas primeiras legislações e que se mantêm inalteradas, conforme foi apontado no capítulo 1, é relativamente fácil identificar os diferentes interesses particulares protegidos -sejam individuais ou de grupos- vinculados à Marca de Certificação.

1.4.1 Interesses do titular da Marca de Certificação

Já que a Marca de Certificação possui a função de certificar a presença ou ausência de uma propriedade comum em produtos ou serviços, envolvendo interesses ou valores humanos, ambientais, culturais, de desenvolvimento regional, industrial, etc., considera-se o titular da Marca de Certificação um administrador de um serviço de controle de interesse econômico geral.¹⁶¹

Uma vez que o direito de exclusividade que possui o titular da Marca de Certificação concretiza-se na faculdade de autorizar de forma exclusiva o uso de uma marca por parte de fabricantes de produtos ou prestadores de serviços que cumpram com as condições

resultando defraudados los intereses generales en la protección de la propiedad intelectual que justifica la concesión de la autorización administrativa a las entidades de gestión. *Vid.* España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 29 de octubre de 1999. nº 880/1999. Recurso de Casación nº 969/1997. Demandante: Sociedad General de Autores de España. Demandada: Inmobiliaria Saminar, S. A. Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 8165/1999), v. V. t. LXV. Pamplona: Aranzadi, 1999. p. 12868-12869; España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 29 de octubre de 1999. nº 881/1999. Recurso de Casación nº 262/1998. Demandante: Sociedad General de Autores de España. Demandada: Isla Beach, SL, S. A. Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 8167/1999), v. V. t. LXV. Pamplona: Aranzadi, 1999. p. 12870-12871.

¹⁶¹ *Vid.* PETTITI, Priscilla. op. cit., 1994. p. 631- 632.

estabelecidas no regulamento de utilização de tal marca, qualquer tentativa de considerar que a função de certificação cumprida pela marca dá-se em proveito exclusivo do titular é falsa.

Não podemos esquecer que a Marca de Certificação, como um bem jurídico e autônomo que é, concentra um valor patrimonial próprio e competitivo que beneficia o titular.¹⁶² Isto concretiza-se por meio do valor econômico resultante da aptidão da marca para transmitir confiança a terceiros e estabelecer relações persistentes de uso ou relações de clientela quanto à utilização da mesma, uma vez considerada referência subjetiva para os agentes econômicos que atuam no mesmo setor produtivo ou de serviços no mercado.

Ainda assim, a vantagem diferencial que o poder intrínseco da Marca de Certificação aporta - economicamente quantificável - também representa um valor que o titular compartilha com o usuário da marca e com os consumidores finais dos produtos ou serviços certificados.

Como pode ser observado, qualquer benefício ou valor gerado pela Marca de Certificação pode ser traduzido em rendimentos econômicos para todos os agentes econômicos vinculados à marca, começando pelo próprio titular, rendimentos que são novamente valorizados quando quem emite tal certificação é uma entidade com capacidade e prestígio reconhecidos.¹⁶³

1.4.2 Interesses dos usuários da Marca de Certificação

Dada a massificação dos meios de produção e o super-dimensionamento do setor de serviços, o conceito de qualidade apresenta-se e cristaliza-se na atualidade como um mecanismo válido frente à necessidade de diferenciação entre as empresas e os produtos ou serviços com os quais elas competem no mercado. Ao serem associadas a uma idéia específica de qualidade, estas empresas podem competir profissionalmente no mercado por meio de uma fórmula que lhes proporciona uma vantagem objetiva, transmitindo confiança ao público em geral.

¹⁶²Vid. GONDRA ROMERO, José M^a. op. cit., p. 829-830; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. op. cit., 2002. p. 61-65; España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 2 de junio 1998. Recurso de Casación nº 929/1994. Demandante: “Puma A. G. Rudolf Dassler Sport”. Demandada: “Laboratorios Cosméticos Feltor, SA”. Ponente: Excmo. Sr. D. Xavier O’Callaghan Muñoz. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 3755/1994), v. II. t. LXIV. Pamplona: Aranzadi, 1998. p. 5425. (FJ: Segundo).

¹⁶³ Vid. CASADO CERVIÑO, Alberto. op. cit. p. 74-75.

Esta fórmula está contida na Marca de Certificação, sendo que é por meio dela que os fabricantes, comerciantes ou prestadores de serviços autorizados pelo titular a utilizar de forma exclusiva a Marca de Certificação sobre seus produtos ou serviços, uma vez cumpridas as condições pré-determinadas no regulamento de utilização da mesma, obterão de forma preeminente uma vantagem diferencial em relação aos demais produtos ou serviços semelhantes da concorrência que não a portam.¹⁶⁴

Ainda assim, ao cumprir a função de certificar certas características comuns presentes em produtos ou serviços, pode perceber-se a particularidade da Marca de Certificação, já que com ela o usuário reforça a individualização de seus produtos ou serviços no mercado, como efeito mediato e complementar à função primária que esta categoria de marca é chamada a cumprir.

Por outro lado, a Marca de Certificação pode atuar como um estímulo interno no âmbito da empresa que utiliza tal marca, em relação à reorganização da mesma em termos de inovação tecnológica, o que sem dúvida incidirá positivamente no incremento dos níveis de eficácia e de competitividade no mercado.¹⁶⁵

Por fim, podemos resumir que os interesses e valores que os usuários de uma Marca de Certificação buscam traduzem-se da seguinte forma:

1. Um valor que a Marca de Certificação agrega ao produto ou serviço qualificado certificado;
2. O aumento do valor patrimonial autônomo da marca da empresa que identifica o produto ou serviço; e
3. Uma vantagem diferencial em relação aos produtos ou serviços não certificados, por força da mensagem qualificada que envolve a Marca de Certificação e que transmite ao consumidor, fomentando o processo de captação de clientela, ao agregar um elemento que facilita o processo de escolha dos produtos e serviços no mercado.

¹⁶⁴Vid. TRIGUEROS PINA, José Antonio; SANSALVADOR SELLÉS, Manuel Enrique. La implantación y certificación de sistemas de calidad. In: **Técnica Contable**, nº 48 (575). España, 1996. p. 746-752.

¹⁶⁵Vid. ARLANDIS, Alfredo; BARCELÓ, Luis V; COCA, Pedro; COMPÈS, Raúl y otros. **La marca de garantía de la comunidad portuaria de Valencia**. Valencia: Generalitat Valenciana, 1996. p. 43-44.

1.4.3 Interesses dos consumidores que optam por produtos ou serviços que trazem a Marca de Certificação

Frente à massificação da produção, os consumidores¹⁶⁶ também viram a necessidade de considerar, além do preço e da marca do produto ou serviço de sua preferência, outros elementos ao exercer sua liberdade de escolha. Assim, o consumidor começa a fixar sua atenção em conceitos como qualidade, presença de determinadas características ou procedimentos empregados na elaboração dos produtos ou na prestação do serviço, a fim de tomar uma decisão consciente em relação aos produtos que satisfaçam suas necessidades em um determinado momento.

Neste sentido, a Marca de Certificação satisfaz, de maneira direta, a necessidade de informação dos consumidores. Mais precisamente, o valor que a Marca de Certificação representa para os consumidores é que a mesma promove uma ferramenta que fornece, de forma objetiva e simplificada, a informação que lhe facilita o difícil e necessário processo de escolha entre os múltiplos produtos iguais ou similares que lhes são ofertados no mercado.

Uma vez que a Marca de Certificação consegue ser implantada no mercado, isto significa que é capaz de transmitir segurança e confiança ao consumidor final quanto à presença de alguma característica de sua preferência em um produto ou serviço, e também quando a mesma é capaz de melhorar o nível de informação -objetivamente atestado- sobre a qualidade, prestígio ou local de origem de produtos ou serviços, se está satisfazendo os valores e interesses econômico-sociais que o consumidor final busca proteger ao apoiar-se nesta categoria de marca como parâmetro objetivo para a escolha do produto ou serviço que satisfaça suas necessidades.¹⁶⁷

Por outro lado, com a Marca de Certificação também são protegidos os interesses econômico-sociais dos consumidores, ao passo que a Marca evita surpresas desagradáveis em relação aos produtos ou serviços que a portam, já que, ao escolher o produto ou serviço, sabe-

¹⁶⁶ La noción de consumidor no es única, pero a los efectos de establecer los intereses de estos en relación directa con la Marca de Certificación, utilizaremos la acepción concreta de consumidor final de bienes o servicios para su uso privado, tanto como adquirente de bienes de consumo cuanto como usuario de servicios públicos y privados. *Vid.* BOTANA GARCÍA, Gema; RUIZ MUÑOZ, Miguel. *op. cit.*, p. 31.

¹⁶⁷ *Vid.* España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 6 de abril de 1994. Recurso de Casación. Recurrente: Estudios 2.000 SA. Ponente: Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete. In: *Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi* (RA 2941/1994), v. II. t. LXI. Pamplona: Aranzadi, 1994. p. 3965. (FJ: Sexto); VICENT CHULIA, Francisco. Poderes públicos y Derecho de la Competencia. In: **Revista General de Derecho**, año XLIX, nº 583. Valencia, abril de 1993. p. 3386; BOSCOS TORRES, Marcos. **La ley de marcas. Estudio de la nueva ley de marcas y su aplicación práctica en la empresa**. Barcelona: Servidoc, 2003. p. 17-18.

se de antemão que os mesmos são fabricados ou prestados de acordo com determinadas normas. Por essa razão, o produto ou serviço que porta tal marca sempre ostenta uma certa e determinada qualidade, controlada pelo titular da marca.¹⁶⁸

SEGUNDA SEÇÃO

CONCRETIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO INTERESSE GERAL NA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

2.1 PRESSUPOSTOS NORMATIVOS QUE INTRODUZEM O CONCEITO JURÍDICO DO INTERESSE GERAL DENTRO DO REGIME LEGAL DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Conforme exposto, no Anexo 1 da *Trade Mark Act* de 1938, o legislador condiciona, de forma expressa, o registro da Marca de Certificação ao fato de que o pedido tenha sido considerado pela Administração, quem devia considerá-lo favorável ou que trouxesse algum benefício ao público. Do mesmo modo, em outras legislações e até hoje, ao constituir a certificação como função juridicamente protegida na Marca de Certificação, implicitamente estabelecia-se o interesse geral que com a mesma se protege.

Esta consideração é reforçada durante o desenvolvimento da instituição, mediante o estabelecimento de alguns pressupostos normativos que não deixam de apontar a intenção primária e original do legislador em relação aos interesses protegidos nesta categoria de sinal distintivo. Trata-se de enunciados que, dentro dos diferentes regimes de Marca de Certificação, determinam limitações que se impõem ao uso, registro e cessão, mostrando o interesse geral que se protege com a mesma, dos quais de forma particularizada nos ocuparemos a seguir.

¹⁶⁸ HERNÁNDEZ, Ana Isabel. Las normas de calidad benefician a empresarios y consumidores. Todo controlado. In: **Revista Ciudadano**. enero 1997. p. 23; MARTÍN MATEO, Ramón; DíEA SÁNCHEZ, Juan José. op. cit., p. 33.

2.1.1 Proibições ao titular da marca que denotam o interesse geral protegido

Em primeiro lugar, encontramos a proibição de uso da Marca de Certificação por parte do titular sobre seus próprios produtos ou serviços, ou os das pessoas com as quais este mantenha relações econômicas. É o principal pressuposto no qual se observa de forma mais visível o interesse geral implícito quando o legislador protege a função de certificação nesta categoria de marca. Neste sentido, a referida limitação constitui uma regra geral da Marca de Certificação, adotada de forma unânime no Direito Comparado.

Efetivamente, a razão do legislador para estabelecer tal restrição é a necessidade de assegurar e manter a objetividade e independência do titular da marca no exercício da função certificadora, proibição que vemos reforçada ao incluir-se como causa de cancelamento do registro da mesma qualquer situação que possibilite o surgimento de algum conflito de interesses em relação à função certificadora da marca frente à concorrência dos produtos ou serviços que portam tal marca em prejuízo dos consumidores.¹⁶⁹

Esta limitação de uso por parte do titular supõe também a obrigação de uso de forma exclusiva para a função certificadora, um mau uso da Marca de Certificação, deve ser impedida para evitar que a marca converta-se em um sinal enganoso em prejuízo do consumidor final, e no interesse geral do mercado. Neste sentido, a legislação também salvaguarda os interesses de ordem geral mediante a previsão de uma causa de cancelamento do registro, uma vez que se comprove que o titular tenha permitido uso diferente da mesma que não se corresponda exclusivamente ao da certificação.

Uma segunda limitação na Marca de Certificação que consideramos ser um pressuposto normativo que incorpora o conceito de interesse geral refere-se à exigência da capacidade inicial do titular, bem como a manutenção da mesma ao longo da vigência da Marca de Certificação.

A capacidade do titular como requisito de registro justifica-se na intenção de que a Marca de Certificação, em benefício dos diferentes agentes econômicos que atuam no mercado, cumpra com eficácia a função para a qual foi criada e protegida, razão pela qual a mesma deve ser outorgada a quem possui capacidade para cumprir a obrigação assumida como entidade independente, responsável e confiável para o exercício da certificação e o controle de uso da marca.

¹⁶⁹ Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. op. cit., 2004. p. 686.

Na atualidade, mesmo não sendo unânime a interpretação em relação à obrigação de que a capacidade técnica e a independência, como a manutenção das mesmas por parte do titular devem ser comprovada perante o Órgão administrativo competente. Esta é uma tendência que vem sendo implantada cada dia mais pelas exigências do próprio mercado nacional e internacional, para consolidar a confiança nos diferentes usuários da Marca de Certificação como ferramenta que transmite uma informação qualificada ao consumidor final, sobre os produtos ou serviços certificados e colocados no mercado.¹⁷⁰

Observamos que a proibição expressa de cessão da Marca de Certificação é outro pressuposto que incorpora o conceito de interesse geral, mesmo quando a referida proibição somente é notada na legislação francesa,¹⁷¹ já que, por exemplo, na Lei inglesa de marcas admite-se a cessão sempre que se cumpra com o trâmite de autorização da mesma por parte da Oficina de Registro de Marcas.¹⁷²

Quanto à exigência de que o cessionário seja idôneo para levar a cabo a atividade certificadora, verifica-se que, na prática, ao introduzir tal limitação o que busca o legislador é assegurar que o novo titular da marca cumpra com a função de certificação juridicamente protegida, bem como com a obrigação de controle sobre o uso da Marca de Certificação.

Assim, a possibilidade de cessão da Marca de Certificação deve ser aceita sempre que a marca continue tendo o mesmo significado que tinha antes da referida transferência. Do contrário, a cessão da Marca de Certificação poderia transformar-se em uma ferramenta capaz de prejudicar a transparência do mercado, e causar um dano -econômico ou físico - ao consumidor por meio de uma certificação enganosa.

¹⁷⁰ La tendencia en Europa es que las marcas de certificación o de garantía queden en razón de los intereses que envuelven las mismas, controladas mediante la acreditación de su titular ante el Órgano administrativo competente. En Francia, los sellos de calidad concedidos por una institución pública, garantizan imparcialidad. Asimismo todos los organismos certificadores son controlados, aprobados y acreditados por el poder público, con lo cual se garantiza al consumidor que la calidad anunciada respeta los compromisos de los productores a lo largo del tiempo.

La acreditación es un presupuesto que debe cumplir el solicitante en el interés general, y de los usos que imperan en el mercado internacional, donde en los últimos años se ha venido trabajando en la acreditación de entes certificadores que compiten en el mercado en el ámbito comunitario e internacional. *Vid.* Entidad Nacional de Acreditación (en lo adelante ENAC). Norma EN 45011. In: *Website* del ENAC. Disponible en: www.enac.es. Acceso 01 de julio de 2005.

La tarea de evaluar la capacidad técnica y realizar la eventual declaración pública del resultado la lleva a cabo en España, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC en lo adelante). *Vid.* ENAC. La acreditación. In: *Website* del ENAC. Disponible en: http://www.enac.es/html/index.php?seccion=contenido_acre.htm Acceso en: 17 de junio de 2005.

¹⁷¹ Cf. Art. L715-2.4 CPIF.

La propia naturaleza que plantea la Marca Colectiva de certificación en el régimen legal francés, justifica la prohibición absoluta de cesión de la misma. *Vid.* MATHELY, Paul. op. cit., 1984. p. 725.

¹⁷² Cf. Anexo 2 párrafo 12 Trade Marks Act 1994.

Por último, verificamos que em algumas legislações existe a proibição expressa de novo registro de uma Marca de Certificação que tenha sido utilizada e cancelada. Tal limitação abarca os pedidos de registro para a mesma categoria de marca, como para qualquer outro tipo de sinal distintivo – de produto, de serviço ou coletiva - e para a mesma ou diferente classe de produtos ou serviços para os quais era utilizada a Marca de Certificação cancelada.

A inclusão de uma norma deste tipo justifica-se, igualmente, a partir da intenção da legislação ao regular a Marca de Certificação, isto é, de proteger os diferentes interesses gerais. Uma vez findo o prazo determinado pela lei, o novo registro não poderá ser associado à marca utilizada e cancelada, evitando, deste modo, que se gerem nos diferentes agentes econômicos que atuam no mercado, e em particular no consumidor final, um engano ou que sejam estes induzidos a erro, ao depositar sua confiança em produtos ou serviços que portem a nova marca.¹⁷³

2.1.2 Princípios que regem a função certificadora da marca

O princípio de uso coletivo contém um pressuposto com um marcado interesse geral. Ao consagrar-se tal princípio normativo, institui-se a Marca de Certificação como um sistema de certificação levado a cabo por um terceiro independente, e destinado a ser utilizado por uma pluralidade de usuários. Uma vez que a legislação proíbe o uso da marca por parte do titular, resulta evidente a intenção de que esta marca seja utilizada em prol do interesse geral de inúmeros usuários autorizados – empresas de qualquer porte, mas em particular a PME - para os quais uma vez certificados seus produtos ou serviços, estes gozarão de uma reputação e de uma vantagem competitiva nacional e internacional, como resultado do controle sobre uma particular propriedade ou qualidade superior que pode determinar o êxito ou o fracasso de um produto ou serviço no mercado.

Para assegurar o uso coletivo da marca como a proteção dos referidos interesses, o legislador estabelece uma causa de caducidade sobre o direito de exclusividade, quando o titular negue de forma arbitrária a autorização de uso da Marca de Certificação por parte de

¹⁷³ Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. op. cit., 2004. p. 687.

terceiros cujos produtos ou serviços cumpram com as condições pré-estabelecidas pelo titular no regulamento de utilização da Marca de Certificação.

Outro princípio orientador da instituição da Marca de Certificação, que de forma geral encontramos no Direito Comparado e que constitui um pressuposto que denota o interesse geral presente nesta instituição jurídica, é a obrigação que recai sobre o titular da marca de supervisionar e manter o controle de uso que terceiros usuários fazem da Marca de Certificação.¹⁷⁴ Princípio este que, mesmo quando aparece configurado com diferente natureza, tem por objeto proteger os interesses difusos dos consumidores e em geral dos próprios usuários dos sinais, assegurando-lhes base certas para depositar a confiança nos produtos ou serviços que portam esta categoria de marca.

A este respeito, no caso da legislação italiana, exige-se do titular da marca o exercício de um certo controle sobre o uso da mesma, já que no desenvolvimento da atividade de certificação o titular é visto como um administrador de um serviço de interesse econômico geral.¹⁷⁵ A transcendência dos interesses que envolvem o referido princípio normativo também pode ser observada quando a legislação mostra que a falta de controle sobre o uso da marca por parte do titular implica uma conduta configurada como motivo de cancelamento da Marca de Certificação.

Dentro deste grupo de princípios que analisamos como pressupostos normativos que incorporam o conceito de interesse geral na Marca de Certificação, temos também o princípio de aprovação do regulamento de utilização da Marca de Certificação.

Por um lado, o regulamento de utilização concretiza a expressão unilateral de vontade do titular da marca quanto às condições prévias que este determina sobre as características e os produtos ou serviços que se busca certificar com a marca, com relação à independência ou transparência do titular no exercício da função certificadora; às condições que deverão cumprir os produtos ou serviços de terceiros que desejem utilizar a marca; e também à forma como este cumprirá com sua obrigação de vigilância e controle de uso da mesma.

Por outro lado, além do regulamento de utilização concretizar todos os pressupostos legais caracterizadores da Marca de Certificação que exibimos até agora, o conteúdo do mesmo deve corresponder às exigências do interesse público estabelecidas no regime jurídico particular da Marca de Certificação.

¹⁷⁴ Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. **Derecho de Marcas**. Madrid: Montecorvo, 1995. p. 55-56.

¹⁷⁵ Actividad de certificación que no se excluye de la posibilidad de la aplicabilidad de las normas sobre la competencia siempre que no sea contraria al cumplimiento de la función específicamente encomendada a la Marca Colectiva. Vid. PETTITI, Priscilla. op. cit., 1996. p. 56-58.

As referidas circunstâncias somadas ao interesse manifesto da legislação justificam o particular temor sobre a necessidade de uma valoração técnico-jurídica positiva quanto ao regulamento de utilização pelo órgão administrativo competente, em razão da natureza e origem do produto ou serviço a ser certificado, e do Registro de marcas de forma prévia à concessão do registro da Marca de Certificação. Aprovado o regulamento de utilização da marca, o mesmo constituirá o instrumento fundamental que irá reger a função de certificação em prol do interesse geral.¹⁷⁶

Somente a partir do próprio regulamento de utilização da Marca de Certificação, a Administração - a quem corresponde arbitrar e defender os interesses gerais - pode pronunciar-se sobre se tal Marca de Certificação - em cada caso concreto - atende alguma vantagem de interesse geral, além de avaliar a eficiência do esquema de certificação proposto pelo titular para cumprir com a função certificadora da marca.

Em relação à Marca de Certificação composta por um nome geográfico ou cuja função seja certificar a origem geográfica nos produtos ou serviços que a carregam, pode observar-se concretamente no pronunciamento do TJCE que somente a Administração pode apreciar, a partir do regulamento de utilização da marca, se o nome geográfico solicitado designa um local que representa, para os setores interessados, um valor ou interesse em relação à categoria de produtos ou serviços a serem certificados.¹⁷⁷

Por fim, fica claro que no pressuposto normativo que contempla a aprovação do regulamento de utilização da Marca de Certificação, subjaz o interesse geral. Isto é acentuado pelo legislador quando este prevê uma causa de cancelamento do registro sobre a Marca de Certificação nos casos de modificações do regulamento de utilização, contrárias à Lei ou à mesma regulamentação.

¹⁷⁶ Vid. BAYLOS CORROZA, H. op. cit., p. 161; LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993. p. 58-64; 2001. p. 138.

¹⁷⁷ En razón de los intereses involucrados en relación con el nombre geográfico de una determinada localidad o región, corresponde a la autoridad administrativa correspondiente, apreciar los sectores interesados, en que tal nombre pueda designar la procedencia geográfica de una determinada categoría de productos. Vid. Comunidad Europea. TJCE. Asuntos Acumulados: C-108/97 y C-109/97. Sentencia de 4 de mayo de 1999. Decisión prejudicial sobre interpretación del artículo 3, apartado 1, letra c), y 3 de la Directiva 89/104/CEE. Demandante: Sociedad Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GMBH (WSC). Demanda: Boots- und Segelzubehör Walter Huber y otros. In: El portal de la Unión Europea. Disponible In: [http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=8000945C19970108&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=\(\)](http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=8000945C19970108&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=()) Acceso en: 11 de abril de 2005, (Apartados 31-32).

2.1.3 Registro de nomes geográficos como Marcas de Certificação

No Direito Comparado verificamos que o legislador, como uma exceção ao regime geral sobre a Marca Ordinária, estabelece, de forma expressa, que um nome geográfico pode ser registrado como Marca de Certificação¹⁷⁸ sempre que o uso do mesmo seja orientado pelo princípio geral de verdade quanto à procedência dos produtos ou serviços de tal região geográfica.

Fica claro o objetivo que se busca com o registro de um nome geográfico como Marca de Certificação: evitar, por um lado, as marcas geograficamente enganosas e impedir, por outro lado, que se criem situações de injustiça com o outorgamento do direito de exclusividade sobre uma marca, acarretando prejuízos às pessoas que desenvolvam iniciativas análogas na região.¹⁷⁹

Devido às particularidades que a Marca de Certificação oferece, ela assegura que os referidos interesses gerais da região resultem plenamente protegidos.¹⁸⁰ Assim, a Marca de

¹⁷⁸ Como ejemplo: establece la Lanham Act § 4 (15 U.S.C.S. §1054): “Subject to the provisions relating to the registration of trademarks, so far as they are applicable, collective and certification marks, including indications of regional origin, shall be registrable under this Act, in the same manner and with the same effect as are trademarks, by persons, and nations, States, municipalities, and the like, exercising legitimate control over the use of the marks sought to be registered, even though not possessing an industrial or commercial establishment, and when registered they shall be entitled to the protection provided herein in the case of trademarks, except in the case of certification marks when used so as to represent falsely that the owner or a user thereof makes or sells the goods or performs the services on or in connection with which such mark is used. Applications and procedure under this section shall conform as nearly as practicable to those prescribed for the registration of trademarks.”;

Anexo 2 párrafo 3(1)(c) de la Ley de Marcas inglesa de 1994: “Notwithstanding section 3(1)(c), a certification mark may be registered which consists of signs or indications which may serve, in trade, to designate the geographical origin of the goods or services.”;

En el Art 11.4 CPIIT 273/2005: “In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.”; y en la LME 17/2001, cf. Art. 68.1.

¹⁷⁹ Vid. BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002a, p. 347.












¹⁸⁰ La certificación de un producto o servicio que guarda un vínculo con determinada unidad territorial, es altamente valorado en ciertos mercados, esto puede ser observado por el gran número de marcas de certificación de origen utilizadas hoy día por las diferentes estados o provincias de Estados Unidos, Reino Unido y España entre otros, con el objetivo de salvaguardar y promocionar sus productos agrícolas y pesqueros con un valor añadido en el interés general de cada zona, ejemplo de ello:

País	Marca	Características
------	-------	-----------------

Certificação garante a disponibilidade de uso sem discriminação, ao impor ao titular a obrigação de autorizar o uso da mesma a produtos ou serviços de qualquer pessoa que cumpra com as normas ou condições que com a marca são certificadas.

Por outro lado, a jurisprudência estadunidense pronunciou-se quanto ao caso da Marca de Certificação ser composta por um nome geográfico, estabelecendo o critério de que o nome geográfico deve ser usado na Marca de Certificação de forma descritiva, isto é, para indicar via certificação que o produto ou serviço que carrega tal marca provém de uma origem regional determinada, ou que o produto tenha sido fabricados da forma como particularmente se realiza em um lugar determinado - princípio da veracidade.

Quando o nome geográfico registrado como Marca de Certificação é utilizado para identificar determinados produtos, tal indicação geográfica deixa de ser descritiva em tais produtos ou serviços, razão pela qual ao contrariar a natureza da função certificadora da marca e o interesse geral protegido, conseqüentemente o direito sobre a marca se extingue, estando sujeita a cancelamento.¹⁸¹

	ALASKA SEAFOOD 	Certifica os mariscos que provêm de águas do Alaska. Titular: Instituto de Controle de comercialização de mariscos do Alaska (Corporação sem fins lucrativos). Website: www.alaskaqualityseafood.com/certified_participants.html
	100% Hawaii Coffee 	Certifica o café cultivado dentro das fronteiras geográficas da Ilha Hawai. Titular: Departamento de Agricultura do Estado do Hawai. Website: http://www.koacoffee.com/
	MARCA DE GARANTÍA DE L' ALTA RIBAGORÇA	Garante os produtos típicos, tradicionais ou elaborados artesanalmente na comarca da Alta Ribagorça. Titular: O Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça.
	GINSENG BOARD OF WISCONSIN 	Certifica o ginseng cultivado no estado de Wisconsin; ao qual se aplica pesticida certificado, de acordo com as diretrizes para o uso de químicos pelo Departamento de Agricultura, Comércio, Proteção ao consumidor e a Agência de proteção de meio ambiente de Wisconsin. Titular: Ginseng Board of Wisconsin, Inc. (Corporação) Website: www.ginsengboard.com .
		Certifica queijos produzidos e elaborados de acordo com um estrito código, denominado Stilton. Titular: Associação de Fabricantes do Stilton (SCMA). Website: www.stiltoncheese.com .
		Garante produtos que procedem da região da Comunidade Autónoma da Galicia. Titular: Xunta da Galicia. Website: www.galiciacalidadade.es/gc/esp/pblc/marcadecalidad.htm .

¹⁸¹ Vid. United States. Court of Appeals Second Circuit. Decided: June 6, 1962. Nº 322, Docket 27338. 303 F.2d 494; 1962 U.S. App Community Of Roquefort, Societe Auxiliaire De L'agriculture & De L'industrie Du Sud-

2.1.4 Legitimação para o exercício de ações contra a Marca de Certificação

Visto que a finalidade da Marca de Certificação cumpre-se no mercado e que a correção do tráfico econômico é protegida em seu interesse geral de este, a fim de garantir tal correção, resulta imprescindível a legitimação legal especial com caráter geral de qualquer operador econômico. Em outras palavras, tanto os consumidores -individual ou coletivamente- como o resto dos competidores são afetados passivamente pela Marca de Certificação e pela própria Administração pública, em defesa dos interesses públicos que cada um deles busca.

Desta legitimação, deve entender-se que qualquer interessado em contestar o registro de uma Marca de Certificação enganosa ou de qualquer outra Marca que pretenda registrar-se em franca contradição às proibições legais de caráter absoluto aplicáveis à mesma encontra-se legitimado. Da mesma forma, entendem-se legitimados a mover a correspondente ação de nulidade contra as Marcas de Certificação registradas com infração à normativa aplicável, caso haja prejuízo ao interesse geral que com a mesma se protege.¹⁸²

A este respeito, concretamente, a Lei *Lanham* de 1946, ao estabelecer as causas de cancelamento da Marca de Certificação, demonstra expressamente que as mesmas poderão ser alegadas a qualquer momento e por qualquer pessoa com interesse legítimo.¹⁸³ No mesmo sentido, expressa-se a CPIF ao legitimar o ministério público ou qualquer interessado de maneira expressa, a solicitar a nulidade de qualquer registro de Marca Coletiva de Certificação que não responda às prescrições legais correspondentes.¹⁸⁴

No entanto, mesmo quando a LME 17/2001 não contempla nada de forma expressa, entende-se que, obviamente, os interessados –consumidores- podem solicitar a caducidade da Marca de Garantia que resulte enganosa por não atender aos extremos que lhe impõe a lei.¹⁸⁵

Ouest De La France, Societe Anonyme Des Caves Et Des Producteurs Reunis de Roquefort, On Behalf Of Self And All Others Similarly Situated, And Frenex Distributors, Inc., Plaintiffs-Appellees. v. William Faehndrich, Inc. Defendant –Appellant. In: World Intellectual, Lexis.com/116HH2. Acceso en: 20 de febrero de 2004. p. 3-4.

¹⁸² Al respecto, *vid.* GRUPO ESPAÑOL de la AIPPI. op. cit., 1995. p. 295-296; BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002a. p. 347.

¹⁸³ Cf. Sección 14(5) 15 U.S.C.S. § 1064 Ley Lanham. En este sentido, *vid.* McCARTHY, J. Thomas. op. cit., p. 19-150.

¹⁸⁴ Art. L.715-3 CPIF: “La nullité de l'enregistrement d'une marque collective de certification peut être prononcée sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque ne répond pas à l'une des prescriptions du présent chapitre. La décision d'annulation a un effet absolu.”

¹⁸⁵ *Vid.* LEMA DEVESA. Comparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, para informar sobre el Proyecto de Ley de Marcas. Sesión nº 13 de fecha 27 de abril de 2001. In: Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, año 2001 VII Legislatura nº 226. Disponible en: www.congreso.es/cgi-bin/docu/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=PUW7&DOCS=1-

Na LPIB 9.279/96, o legislador, no âmbito do regime geral de marcas, expressamente prevê em caso de nulidade que a ação poderá ser interposta por qualquer pessoa com interesse legítimo perante o INPI, dentro dos 180 dias seguintes à expedição do certificado de registro, ou mediante a respectiva ação de nulidade que prescreverá em 5 anos, contados a partir do outorgamento do registro.¹⁸⁶

2.2 O REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO: INSTRUMENTO QUE FUNDAMENTA OS PRESSUPOSTOS NORMATIVOS E OS SUPOSTOS DE FATO QUE DÃO CONTEÚDO AO INTERESSE GERAL

Uma vez estabelecido o conjunto de pressupostos normativos indicadores da permanente e subjacente presença do interesse geral como noção funcional indefinida dentro do regime legal da Marca de Certificação no Direito Comparado, e visto que o conceito de interesse geral, quando incorporado à Marca de Certificação, sofre uma alteração no próprio significado do mesmo, a partir da realidade observada na própria Marca de Certificação, nos debruçaremos sobre seu conteúdo e significado.

Para isto elegemos, sem nenhum rigor metodológico, entre os diferentes países cujas legislações examinamos na presente pesquisa, algumas Marcas de Certificação ou de Garantia que hoje cumprem sua função certificadora em mercados nacionais e outras em mercados internacionais.

Na mostra de marcas selecionadas, atenção maior foi dada às regulamentações de uso das marcas, por considerar que é neste elemento característico da Marca de Certificação, onde de forma geral, concreta e prática podemos vislumbrar alguns dos diferentes interesses gerais: saúde, meio ambiente, cultura, religião, recreação, desenvolvimento regional, econômico,

1&FMT=PUWTXDTS.fmt&QUERY=(CDC200104270226.CODO.)#(P/Egina6754) Acceso en: 19 de mayo de 2005, p. 8, 10. En relación al tratamiento de la problemática de la marca engañosa frente al consumidor, *vid.* Comunidad Europea. TJCE. Asunto C-517/99. *op. cit.* p. 5. (Apartado 22-24); España. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha 2 de junio 1998. Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 3755/1994). *op. cit.*, p. 5425. (FJ: Segundo); MONTEAGUDO, Montiano. II. Comentario de Jurisprudencia. Confusión, error y engaño en el Derecho de Marcas: El caso “Puma”. (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo –Sala 1ª - de 2 de junio de 1998). In: **Revista General de Derecho**, año LVI, nº 666, marzo 2000. p. 2360-2362.







¹⁸⁶ Art. 169 LPIB 9.279/96: “O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.”

Art. 173 LPIB 9.279/96: “A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. [...]”

social, entre outros. Assim, cada caso trará conteúdo aos diferentes e particulares interesses de ordem geral que resultam protegidos mediante a Marca de Certificação.







Sob a orientação do bem comum e de acordo com a idéia integradora dos interesses públicos e privados no âmbito do mercado, mostraremos, em primeiro lugar e por meio de tabelas, o que se observa nos países em grandes linhas e de maneira uniforme quanto às regulamentações de uso das marcas analisadas e quanto à inclusão em cada um dos diferentes pressupostos normativos que comportam a noção funcional do interesse geral na Marca de Certificação nos ordenamentos nacionais já referidos. Também extraímos alguns outros elementos e a concreta vantagem pública que com tal marca se espera satisfazer uma necessidade de caráter geral, igualmente definidores do conteúdo do conceito de interesse geral.

Em um segundo momento, apresentamos algumas considerações em relação aos diferentes interesses de ordem geral que encontram proteção de forma real e eficaz por meio da Marca de Certificação, como ferramenta que pode satisfazer um mercado de bens e serviços em constante movimento e novas necessidades.

Concretização do Conteúdo do Interesse Geral na Marca de Certificação						
Pressupostos normativos que introduzem o interesse geral na Marca de Certificação	País	Regulamentos de Utilização		País	Regulamentos de Utilização	
						
Proibição de uso da marca por parte do titular sobre seus próprios produtos ou serviços.	X	X	X	X	X	X
Exigência de capacidade do solicitante/titular da Marca.	X	X	X	X	X	X
Proibição de cessão da marca.						
Proibição temporal de registro da Marca de Certificação utilizada e cancelada.						
Uso coletivo da marca.	X	X	X	X	X	X
Obrigação por parte do titular de supervisionar e manter o controle sobre o uso das marcas.	X	X	X	X	X	X
Aprovação do regulamento de utilização da marca por parte da Administração.	X	X	X	X	X	
Registro de nomes geográficos como marcas de certificação.	X			X		
Legitimação para o exercício de ações contra a marca.	X			X		
Ação contra o certificador do produto.	X		X	X		
Outros conteúdos concretos de interesse geral nos regulamentos de utilização das Marcas de Certificação						
Vantagem pública da marca.	Econômica/regional.		X			X
	Econômica.		X			X
	Social.		X		X	X
	Ambiental.		X		X	X
	Industrial.		X	X	X	
	Outras.				X	
Caráter do titular da marca.	Ente privado independente com fins lucrativos.			X		
	Ente privado independente sem fins lucrativos.		X		X	
	Ente público.					X
Determinação das características a serem certificadas.	Geral.					
	Específicas.		X	X	X	X
	Técnicas.		X		X	X
	Administrativas		X		X	
	Outras		X		X	
Pagamento a favor do titular da marca.	Gastos Administrativos.		X	X	X	X
	Gastos pelo sistema de controle e comprovação.		X	X	X	X
	Por uso da marca.			X		
	Depósito com resgate em garantia pelo cumprimento do regulamento de utilização da marca.					
Determinação da garantia que oferece o titular ao consumidor final.	De forma geral.			X	X	
	De formar concreta.		X		X	X
	Compensação.			X		
Sistema de atenção ao consumidor final pela não satisfação com o produto ou serviço certificado.			X			X
Obrigação do titular de confidencialidade sobre a informação secreta recebida com a certificação.						X






Fonte: Marca de Certificação Non-GMO de Cert ID. www.cert-id.com/es; Marca de Certificação BASEC. <http://www.basec.org.uk/>; Marca de Certificação "U" Kosher. www.oukosher.org; Marca de Certificação "CaUFC Certified Urban Forester program". www.caufc.org.

Tabela 9 - Análise de Regulamentos de Utilização da Marcas de Certificação do Reino Unido e os Estados Unidos de América

Concretização do Conteúdo do Interesse Geral na Marca de Certificação						
Pressupostos normativos que introduzem o interesse geral na Marca de Certificação	País	Regulamentos de Utilização		País	Regulamentos de Utilização	
						
Proibição de uso da marca por parte do titular sobre seus próprios produtos ou serviços.	X	X	X	X	X	X
Exigência de capacidade do solicitante/titular da marca.	X	X	X	X	X	X
Proibição de cessão da marca.				X		
Proibição temporal de registro da Marca de Certificação utilizada e cancelada.				X		
Uso coletivo da marca.	X	X	X	X	X	X
Obrigação por parte do titular de supervisionar e manter o controle sobre o uso das marcas.	X	X	X	X	X	X
Aprovação do regulamento de utilização da marca por parte da Administração.		X	X	X	X	X
Registro de nomes geográficos como marcas de certificação.	X	X	X			
Legitimação para o exercício de ações contra a marca.				X		
Ação contra o certificador do produto.					X	
Outros conteúdos concretos de interesse geral nos regulamentos de utilização das Marcas de Certificação						
Vantagem pública da marca.	Econômica/regional.		X	X		X
	Econômica.					
	Social.		X	X		X
	Ambiental.					X
	Industrial.					X
	Outras.		X	X		X
Caráter do titular da marca.	Ente privado independente com fins lucrativos.					X
	Ente privado independente sem fins lucrativos.					
	Ente público.		X	X		
Determinação das características a serem certificadas.	Geral					
	Específicas		X	X		X
	Técnicas		X	X		X
	Administrativas					X
	Outras					X
Pagamento a favor do titular da marca.	Gastos Administrativos.					
	Gastos pelo sistema de controle e comprovação.			X		
	Por uso da marca.					
	Depósito com resgate em garantia pelo cumprimento do regulamento de utilização da marca.					
Determinação da garantia que oferece o titular ao consumidor final.	De forma geral.			X	X	X
	De formar concreta.		X			X
	Compensação.					
Sistema de atenção ao consumidor final pela não satisfação com o produto ou serviço certificado.					X	
Obrigação do titular de confidencialidade sobre a informação secreta recebida por ocasião da certificação.						

Fonte: Marchio de Qualità Certificata della Camera di Comercio di Cagliari. <http://www.csimprese-ca.net/progetti/marchi/qualita.html>; Marca Coletiva "Qualità Certificata Veneto". www.regione.veneto.it; Marca Coletiva de Certificação Flower Label Program. www.flower-label-program.org; Marca Coletiva de Certificação ICA. <http://www.afaq.org/web/afaginstit.nsf/volfr/sercomp2>.

Tabela 10 - Análise de Regulamentos de Utilização de Marcas Coletivas e de Certificação na Itália e na França

Concretização do Conteúdo do Interesse Geral na Marca de Certificação						
Pressupostos normativos que introduzem o interesse geral na Marca de Certificação	País	Regulamentos de utilização				
						
Proibição de uso da marca por parte do titular sobre seus próprios produtos ou serviços.	X	X	X	X	X	
Exigência de capacidade do solicitante/titular da marca.	X	X		X		
Proibição de cessão da marca.						
Proibição temporal de registro da Marca de Certificação utilizada e cancelada.	X					
Uso coletivo da marca.	X	X	X	X	X	
Obrigaç�o por parte do titular de supervisionar e manter o controle sobre o uso das marcas.	X	X	X	X	X	
Aprovaç�o do regulamento de utilizaç�o da marca por parte da Administraç�o. c	X	X		X	X	
Registro de nomes geogr�ficos como marcas de certificaç�o.	X			X		
Legitimaç�o para o exerc�cio de aç�es contra a marca.	X					
Aç�o contra o certificador do produto.		X				
Outros cont�dos concretos de interesse geral nos regulamentos de utilizaç�o das Marcas de Certificaç�o						
Vantagem p�blica da marca.	Econ�mica/regional.		X	X	X	X
	Econ�mica.					
	Social.		X	X	X	X
	Ambiental.					
	Industrial.					
Car�ter do titular da marca.	Outras.					
	Ente privado independente com fins lucrativos.			X		
	Ente privado independente sem fins lucrativos		X			
	Ente p�blico.				X	X
	Determina�o das caracter�sticas a serem certificadas.	Geral.			X	
Pagamento a favor do titular da marca.	Espec�ficas.		X		X	X
	T�cnicas.			X	X	
	Administrativas.			X	X	
	Outras.					X
	Determina�o da garantia que oferece o titular ao consumidor final.	Gastos Administrativos.		X		
Gastos pelo sistema de controle e comprova�o.				X	X	
Por uso da marca.				X	X	
Dep�sito com resgate em garantia pelo cumprimento do regulamento de utilizaç�o da marca.			X			
Sistema de atenç�o ao consumidor final pela n�o satisfaç�o com o produto ou servi�o certificado.	De forma geral.			X	X	
	De formar concreta.		X			
	Compensaç�o.		X			
Obrigaç�o do titular de confidencialidade sobre a informa�o secreta recebida por ocasi�o da certificaç�o.		X				
			X	X		





Fonte: Marca de Garant a Puerto de Valencia. www.marcaagarantia-ptovlc.com/REGULACION/CONJUNTO.html; Marca de Garant a Madrid Excelente. www.madridexcelente.es; Marca de Garant a "Talavera Cer mica - Fato en Talavera". www.bop.diputoledo.es; Marca de Qualidade RC. www2.larioja.org

Tabela 11 - An lise de Regulamentos de Utilizaç o de Marcas de Garantia da Espanha

Concretização do Conteúdo do Interesse Geral na Marca de Certificação						
Pressupostos normativos que introduzem o interesse geral na Marca de Certificação	País	Regulamentos de Utilização				
						
Proibição de uso da marca por parte do titular sobre seus próprios produtos ou serviços.	X	X	X	X	X	X
Exigência de capacidade do solicitante/titular da marca.	X	X	X	X	X	X
Proibição de cessão da marca.						
Proibição temporal de registro da Marca de Certificação utilizada e cancelada.	X					
Uso coletivo da marca.	X	X	X	X	X	X
Obrigação por parte do titular de supervisionar e manter o controle sobre o uso das marcas.	X	X	X	X	X	X
Aprovação do regulamento de utilização da marca por parte da Administração.	X	X	X	X	X	X
Registro de nomes geográficos como marcas de Certificação.		X				
Legitimação para o exercício de ações contra a marca.	X					
Ação contra o certificador do produto.						X
Outros conteúdos concretos de interesse geral nos regulamentos de utilização das Marcas de Certificação						
Vantagem pública da marca.	Econômica/regional.		X			
	Econômica.			X	X	X
	Social.		X		X	X
	Ambiental.					
	Industrial.			X		X
Caráter do titular da marca.	Outras.			X	X	X
	Ente privado independente com fins lucrativos.					
	Ente privado independente sem fins lucrativos.			X	X	X
	Ente público.		X			
	Determinação das características a Serem certificadas.	Geral.				
	Específicas.		X	X	X	X
	Técnicas.		X	X		X
	Administrativas.					
	Outras.			X		X
Pagamento a favor do titular da marca.	Gastos Administrativos.			X	X	X
	Gastos pelo sistema de controle e comprovação.			X	X	X
	Por uso da marca.			X		
	Depósito com resgate em garantia pelo cumprimento do regulamento de utilização da marca.					
Determinação da garantia que oferece o titular ao consumidor final.	De forma geral.			X	X	
	De formar concreta.					X
	Compensação.					
Sistema de atenção ao consumidor final pela não satisfação com o produto ou serviço certificado.				X		
Obrigação do titular de confidencialidade sobre a informação secreta recebida por ocasião da certificação.			X			X

Fonte: Marca de Qualidade "CV" para Produtos Agrários y Agroalimentarios. <http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?deliberate=true>; Marca de Garantía CV. http://www.aidico.es/seccion.php?cat_id=60&scat_id=90&sec_id=108; Marca Q Qualidade Turística. www.ict.es; Marca de Garantía de Qualidade HALAL. www.institutohalal.com/marca%20de%20garantia/index.htm

Tabela 12 - Análise de Regulamentos de Utilização de Marcas de Garantia da Espanha

Concretização do Conteúdo do Interesse Geral na Marca de Certificação					
Pressupostos normativos que introduzem o interesse geral na Marca de Certificação	País	Regulamentos de Utilização		País	Regulamentos de Utilização
					*
Proibição de uso da marca por parte do titular sobre seus próprios produtos ou serviços.	X	X	X	X	
Exigência de capacidade do solicitante/ titular da marca.	X	X	X	X	
Proibição de cessão da marca.					
Proibição temporal de registro da Marca de Certificação utilizada e cancelada.	X				
Uso coletivo da marca.	X	X	X	X	
Obrigação por parte do titular de supervisionar e manter o controle sobre o uso das marcas.	X	X	X	X	
Aprovação do regulamento de utilização da marca por parte da Administração.			X		
Registro de nomes geográficos como marcas de certificação.					
Legitimação para o exercício de ações contra a marca.					
Ação contra o certificador do produto.			X		
Outros conteúdos concretos de interesse geral nos regulamentos de utilização das Marcas de Certificação					
Vantagem pública da marca.	Econômica/regional		X		
	Econômica.				
	Social.				
	Ambiental.				
	Outras.				
Caráter do titular da marca.	Ente privado independente com fins lucrativos.		X		
	Ente privado independente sem fins lucrativos.			X	
	Ente público.				
Determinação das características a serem certificadas.	Geral.				
	Específicas.		X	X	
	Técnicas.		X	X	
	Administrativas.				
	Outras.		X	X	
Pagamento a favor do titular da marca.	Gastos Administrativos.				
	Gastos pelo sistema de controle e comprovação.		X		
	Por uso da marca.		X		
	Depósito com resgate em garantia pelo cumprimento do regulamento de utilização da marca.				
Determinação da garantia que oferece o titular ao consumidor final.	De forma geral.			X	
	De formar concreta.		X		
	Compensação.				
Sistema de atenção ao consumidor final pela não satisfação com o produto ou serviço certificado.					
Obrigação do titular de confidencialidade sobre a informação secreta recebida por ocasião da certificação.		X			

Fonte: Marca de Certificação BVQI www.bvqi.com.br; UL do Brasil Certificações. www.ul-rasil.com/worldwide/documents/ES-F-028-CF-14CordoesFlexiveisIsolacaoemborracha.pdf. *No que tange a Venezuela, não se conhece informação a respeito.

Tabela 13 - Análise de Regulamentos de Utilização de Marcas de Certificação do Brasil e da Venezuela

2.3 DIFERENTES INTERESSES DE ORDEM GERAL PROTEGIDOS MEDIANTE A MARCA DE CERTIFICAÇÃO

2.3.1 Interesses gerais na ordem econômico-regional

Mediante a implantação de um instrumento jurídico como a Marca de Certificação, observamos que com a certificação de que um produto ou serviço procede de uma determinada origem, são protegidos os interesses particulares de fabricantes, comerciantes e clientes intermediários – distribuidores, transformadores, exportadores e comerciantes - de modo a evitar a fraude e a concorrência desleal frente a produtos ou serviços iguais ou similares da concorrência.

Além disto, a Marca de Certificação assegura ao consumidor final interesses econômico-sociais, uma vez que o regulamento da marca mediante a previsão do uso da mesma ajustado ao princípio da veracidade, impede que o consumidor seja induzido em erro quanto à procedência do produto ou serviço de sua preferência. No entanto, a proteção equilibrada dos referidos interesses no marco de uma qualidade determinada implica necessariamente em um maior alcance de interesses protegidos, de ordem econômica e sociocultural que denominamos interesse econômico-regional, já que incluem o desenvolvimento e promoção de um produto ou serviço local, o crescimento econômico de tal localidade e conseqüentemente um melhor nível de vida para a comunidade.

Este grupo de interesses gerais de ordem econômico-regional são preponderantemente observados nas regulamentações de uso de Marcas de Certificação como: “*Qualità Certificata Veneto*”;¹⁸⁷ “*TALAVERA CERAMICA*”;¹⁸⁸ *Marca de Qualidade “CV”*;¹⁸⁹ *Marca de Garantia*

¹⁸⁷ Marca Colectiva “*Qualità Certificata Veneto*”. *Vid.* Regione Veneto. Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 12 del 31 de maggio de 2001. “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari de qualità:” In: *Website* Ufficiale della Regione Veneto. Disponible en: <http://www.regione.veneto.it> Acceso en: 4 de julio de 2005.

¹⁸⁸ Marca de Garantía “Talavera Cerámica – Hecho en Talavera”. *Vid.* Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 8, de fecha 12/01/2001. Reglamento de uso de la Reglamenteo de uso de la Marca de Garantía “TALAVERA CERAMICA–HECHO EN TALAVERA”. Disponible en: www.bop.diputoledo.es/Boletines/2000/Febrero/bop26022000.pdf Acceso en: 20 de junio de 2005.

¹⁸⁹ Marca de Calidad “CV”. *Vid.* Comunidad Valenciana. Reglamento de uso: Decreto 91/1998 del 16 de junio. Gobierno Valenciano. DOGV nº 3273 del 26/06. In *Website* de la Comunidad Valenciana. Disponible en: <http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?deliberate=true> Acceso en: 20 de junio se 2005.

Puerto de Valencia;¹⁹⁰ e “*Madrid Excelente*”,¹⁹¹ todas do tipo que certificam a origem geográfica de produtos ou serviços.

É oportuno expressar que alguns dos interesses de ordem geral antes assinalado, protegidos eficazmente pela Marca de Certificação, são os mesmos interesses que foram assinalados por parte da doutrina como protegidos pelo legislador mediante Indicações Geográficas.¹⁹²

2.3.2 Interesses gerais na ordem social

Interesses gerais de carácter social são registrados em algumas regulamentações de uso de Marcas de Certificação nos casos em que se determina a marca como instrumento mediante o qual se eleva, de forma constante, os níveis de qualidade dos produtos agro-alimentícios ou serviços prestados, em benefício substancial da comunidade.

No entanto, também são interesses de carácter social aqueles que se buscam proteger quando a marca certifica a capacidade profissional de determinadas pessoas que prestam seus serviços em áreas que requerem um alto nível de preparação em relação a exigências de mercados a nível nacional e internacional. Concretamente, vemos no regulamento de utilização da Marca Coletiva de Certificação ICA,¹⁹³ que certifica o conhecimento de profissionais a serviço de auditorias de gestão de empresas que dão importância aos conceitos de qualidade e respeito ao meio ambiente, ou em serviços de profissionais que requerem

¹⁹⁰ Marca de Garantía Puerto de Valencia. *Vid.* FUNDACIÓN DE LA MARCA DE GARANTÍA PUERTO DE VALENCIA. Reglamento de uso. Disponible en: www.marcagarantia-ptovlc.com/REGULACION/CONJUNTO.html Acceso en: 9 de junio de 2005.

¹⁹¹ Marca de Garantía Madrid Excelente. *Vid. Website.* Madrid Excelente. Reglamento de uso de la marca de garantía “Madrid Excelente”, para servicios. Disponible en: www.madridexcelente.es . Acceso el 01 de marzo del 2004.

¹⁹² El indiscutible interés público que predomina en una denominación geográfica, se concretan en los intereses colectivos de la localidad o región determinada, además de amparar por una parte, el interés de los titulares en la reputación colectiva unida a la indicación geográfica, y por la otra, el interés público del consumidor respecto de la procedencia y calidad de los productos o servicios de una determinada zona. GÓMEZ LOZANO, M.^a del Mar. Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico de las indicaciones geográficas. In: **RDM**. Madrid, nº 233, año 1999. p. 1178; GÓMEZ LOZANO, M.^a del Mar. **Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas**. Navarra: Aranzadi, 2004. p. 26, 31.

¹⁹³ Marca Colectiva de Certificación ICA *Vid. Website* de Institut de Certification des Auditeurs. Une marque AFAQ AFNOR Certification. Disponible en: <http://www.afaq.org/web/afaginstit.nsf/volfr/sercomp2> Acceso en: 4 de julio de 2005.

conhecimentos ambientais especiais, e também o caso da Marca de Certificação “*CaUFC Certified Urban Forester program*”.¹⁹⁴

Neste mesmo sentido, observamos no regulamento de utilização da *Marca de Garantia Puerto de Valencia*, que tal marca também protege interesses coletivos de caráter social. Quando o regulamento de utilização da marca prevê que para alcançar a qualidade do serviço que garante a marca os usuários da mesma devem implantar de forma harmonizada programas de horários laborais e formação de pessoal, como medida que resguarda a paz social e evita conflitos laborais o que, levado à prática efetiva incide positivamente na melhoria das condições de vida e de saúde e por fim, da ordem social em benefício geral da região.¹⁹⁵

São particularmente interessantes os inúmeros interesses de caráter social, previstos e protegidos de forma efetiva no regulamento de utilização da marca “*Flower Label Program*”. Tal marca, criada para assegurar a produção de flores de corte de forma social e ecologicamente sustentável, delinea, entre outros benefícios e interesses gerais na ordem econômica, ambiental e industrial, a melhoria das condições de trabalho a nível universal. Neste sentido, estabelece no regulamento de utilização da marca, como requisito para o uso da mesma na comercialização de flores de corte, que durante o processo de produção das flores, o emprego de mão de obra feminina e de menores deve ser feito em condições justas; que o trabalho deve ser desenvolvido em condições laborais adequadas segundo as normas internacionais sobre a matéria, de segurança industrial, e com uma jornada de trabalho legal.¹⁹⁶

2.3.3 Interesses gerais na ordem ambiental

Hoje em dia, a proteção do meio ambiente é compreendida como um valor de interesse geral, um atributo de bens e serviços que não geram impacto específico contra o meio ambiente, como: produtos ecológicos, produtos sem substâncias tóxicas, produtos que

¹⁹⁴ Marca de Certificación “CaUFC Certified Urban Forester program”. Vid. Website California Urban Forests Council. Disponible en: <http://www.caufc.org/CertUF%20Application%202005.pdf> Acceso en: 4 de julio de 2005.

¹⁹⁵ Marca de Garantía Puerto de Valencia. Vid. ARLANDIS, Alfredo; BARCELÓ, Luis V; COCA, Pedro; COMPÈS, Raúl y otros. op. cit. p. 43-48.

¹⁹⁶ Marca Colectiva de Certificación *Flower Label Program*. Vid. Website Flower Label Program. Disponible en: www.flower-label-program.org Acceso en: 20 de junio de 2005.

não trazem organismos geneticamente modificados (doravante OGM) em sua composição; produtos que utilizem material reciclado no pacote ou embalagem, tornando-o mais competitivo. Hoje em dia, um produto no mercado que respeite o meio ambiente e cuja característica seja atestada, o torna mais competitivo, por ser uma ferramenta de impacto crescente no mercado global.¹⁹⁷

Ao assegurar que um produto ou serviço é produzido ou comercializado de acordo com um conceito que respeita o meio ambiente, a Marca de Certificação - como sistema de certificação conduzido por terceiro confiável e capacitado-¹⁹⁸ permite a agricultores e produtores entrar em novos mercados e mercados estrangeiros, aos quais sem tal certificação o acesso seria pouco factível por suas estritas regulamentações.

Além disso, a marca protege os interesses dos diferentes agentes econômicos no mercado, que contam com uma ferramenta que lhes assegura uma informação verdadeira, completa e confiável em relação a uma ampla gama de produtos ou serviços, o que lhes permite uma escolha consciente sobre os mesmos. Igualmente contribuir com programas de características ambientalmente sustentáveis a nível nacional e internacional e suas vantagens para a humanidade, mediante a aceitação dos produtos ou serviços que possuem tais características.

Neste sentido, entre as Marcas de Certificação, encontramos a Marca: “*No-Transgênico*”,¹⁹⁹ a qual frente à discussão e problemática internacional sobre produtos que contêm OGM, oferece aos consumidores finais informação importante sobre a natureza e inocuidade dos produtos, e também, sobre a transparência em toda a cadeia de produção, desde a semente devidamente certificada até o produto final que se comercializam nos supermercados. Certifica-se, assim, que o produto está praticamente livre de OGM, minimizando aos usuários de tal marca o risco na utilização de ingredientes contaminados na elaboração de seus produtos, evitando qualquer tipo de responsabilidade jurídica e conseqüências legais pelo uso de ingredientes contaminados na elaboração dos produtos certificados.

Da mesma forma, a Marca de Certificação “*Flower Label Program*”, além de promover os interesses de produtores e comerciantes de flores produzidas de forma ecologicamente sustentável em mercados de países do norte e do sul, os interesses dos

¹⁹⁷ Vid. ROZAS, R; JOHNSTON, H. op. cit., p. 601.

¹⁹⁸ Vid. OLSHANSKY, Barbara J. op. cit. p. 84.

¹⁹⁹ Marca de Certificación Non-GMO de *Cert ID* Vid. Website Cert ID. Disponible en: http://www.cert-id.com/es/industry_methods.htm Acceso 4 de julio de 2005.

consumidores que desejam elevar a aceitação deste tipo de produto, e conseqüentemente o posicionamento do mesmo no mercado, são beneficiados.

2.3.4 Interesses gerais na ordem industrial

Cada vez mais a indústria utiliza sistemas de certificação controlados por terceiros, para atestar determinada qualidade nos seus produtos ou serviços, como ferramenta que lhes permite competir nos mercados. A credibilidade do fabricante ou prestador vê-se favorecida quando a qualidade e a segurança do produto ou do serviço não dependem unicamente de sua própria certificação.

Especificamente na indústria turística espanhola, encontramos um exemplo no qual, mediante as normas próprias com que se conformam o regulamento de utilização da Marca Q Qualidade Turística²⁰⁰, protegem-se interesses gerais dos diferentes agentes econômicos da indústria turística espanhola. Em geral, observa-se que na realidade uma Marca de Certificação incide positivamente na capacidade competitiva da produção industrial com a diminuição dos custos derivados da falta de qualidade (detritos, retirada do mercado, garantias à clientela, etc.).²⁰¹

2.3.5 Interesses gerais na ordem sócio-cultural e religiosa

Interesses gerais de caráter sócio-cultural e religioso são protegidos por regulamentações de usos de Marcas de Certificação ao determinar expressamente como benefício comum a satisfação da necessidade projetada por um grande número de pessoas a nível internacional, em relação a seu particular modo de alimentação.

Existem milhões de imigrantes muçulmanos, adventistas, vegetarianos, ou que sofrem de intolerância láctea. É mediante a informação e orientação oferecida pela Marca de Certificação que essas pessoas podem escolher os produtos ou serviços que satisfazem suas

²⁰⁰ Marca Q Calidad Turística. *Vid. Website* Calidad turística. Disponible en: www.ictc.es Acceso en: 4 de julio de 2005.

²⁰¹ *Vid. Comunicación de la Comisión al Consejo* presentada por la Comisión el 15 de junio de 1989. op. cit., p. 212.

necessidades, que, por possuírem um caráter tão *sui generis* e minoritário dentro da sociedade, a Administração não pode atender nem satisfazer.

Concretamente, no caso da Marca de Certificação “*Kosher*”²⁰² e da *Marca de Garantia de Calidad HALAL*,²⁰³ além de interesses de ordem cultural e religiosa, também são protegidos interesses gerais de caráter econômico-social ao incidir sobre todas as ordens da vida humana, melhorando as condições e qualidade da alimentação e da saúde.


TERCEIRA SEÇÃO

DETERMINAÇÃO EXPLÍCITA DA FUNÇÃO E TRASCENDÊNCIA DO CONCEITO DO INTERESSE GERAL NO REGIME LEGAL DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

3.1 NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO EXPLÍCITA DO INTERESSE GERAL NA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Podemos observar que o papel designado ao interesse geral é de importância essencial. Neste sentido, todo o regime aplicável à Marca de Certificação na atualidade gira em torno desta noção central.

Assim, é urgente determinar a função que cumpre o interesse geral em relação à Marca de Certificação, porque ao deixá-lo explicitamente expresso, é possível, por um lado, entender as especialidades do regime legal deste tipo de marca, e deduzir as exigências implícitas que comporta a especial caracterização dos elementos fundamentais e estruturais da Marca de Certificação como instituição do Direito de Marcas. Por outro lado, é possível superar em alguma medida as deformações que tenha sofrido a Marca de Certificação nas legislações de Direito de Marcas que recentemente tenham incorporado a proteção desta categoria de marca, como é o caso do Brasil e da Venezuela.

²⁰² Marca de Certificación “” *Kosher*. Vid. Website Uokosher. Cómo obtener la certificación Kosher. Disponible en: www.oukosher.org Acceso en: 4 de julio de 2005.

²⁰³ Marca de Garantía-Sello de Calidad HALAL. Vid. Website Instituto Halal. La marca de garantía Halal. Disponible en: www.institutohalal.com/marca%20de%20garantia/index.htm Acceso en: 4 de julio de 2005; Comisión Halal. Reglamento de uso de la marca de calidad Halal In: La calidad Halal. Disponible en: www.verdeislam.com/vi_12/halal.htm Acceso 4 de julio de 2005.

Neste sentido, ao ficar claro que o interesse geral é o princípio que orienta a interpretação e a aplicação da normativa vigente sobre a Marca de Certificação para advogados, registradores de marcas, órgãos administrativos competentes em relação à matéria e juízes, haverá uma grande contribuição para que a Marca de Certificação possa cumprir, de forma eficaz, a função e finalidade pela qual é protegida.

Ainda mais importante é que os empresários, em sua condição de titulares ou usuários da Marca de Certificação, reconheçam que somente cumprindo as exigências técnico-legais derivadas da presença do interesse público protegido na Marca de Certificação poderão eles alcançar os benefícios de tal ferramenta de competitividade que lhes proporciona as normas que protegem a propriedade industrial. Do contrário, a Marca de Certificação poderia converter-se em uma estratégia contrária ao funcionamento do mercado, e neste sentido, uma conduta anti-competitiva, sancionada pelas normas que dispõe sobre a concorrência desleal.

Enfim, a necessidade jurídico-econômica apontada justifica plenamente a determinação evidente da presença do interesse geral na Marca de Certificação.

3.2 FUNÇÃO DO INTERESSE GERAL NA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

A função que o interesse geral cumpre em relação à Marca de Certificação condensa-se em dois aspectos: um sentido negativo e um sentido positivo. No sentido negativo, o interesse geral funciona como parâmetro que equilibra os diferentes interesses de caráter privado e público dos diferentes operadores econômicos no mercado-titulares da marca, usuários autorizados, competidores, Administração pública e consumidores finais-, os quais resultam vinculados mesmo antes que a marca seja outorgada com exclusividade e antes mesmo que a Marca de Certificação comece a cumprir sua função certificadora de produtos ou serviços para os quais tenha sido solicitada.

Em seu sentido positivo, o interesse geral funciona como um pressuposto normativo específico que habilita a Administração, enquanto entidade competente frente à natureza dos produtos ou serviços que se pretendem certificar, bem como a Oficina de registro de marcas correspondente, para que de forma prévia ao outorgamento do direito de exclusividade sobre a Marca de Certificação, haja um pronunciamento quanto ao regulamento de utilização da marca, ou seja, se ele cumpre com as exigências técnicas e legais que asseguram a função

certificadora da marca e a eficácia da finalidade que busca o solicitante com a Marca de Certificação.

A este respeito, devemos advertir que enquanto o interesse geral funciona como elemento normativo limitador do direito de exclusividade sobre a Marca de Certificação, entende-se que é de interpretação restritiva, de acordo com o caráter da regra excepcional. Isto significa que o limite legal da ação de equilíbrio da Administração frente aos diferentes interesses envolvidos, dá-se em proporção à realização efetiva da função e da finalidade protegidas pela Marca de Certificação.

3.3 CONTEÚDO DO INTERESSE GERAL NA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

O interesse geral em relação à Marca de Certificação nasce quando o sinal distintivo que conforma tal marca (objeto) é reconhecido pelos agentes econômicos que atuam no mercado (sujeito), como um instrumento útil para garantir – no sentido de segurança ou certeza –, a natureza, qualidade, origem geográfica ou qualquer outra característica presente nos produtos ou serviços atestados (relação específica).

Dito isto, é simples concretizar o conteúdo do conceito funcional do interesse geral na Marca de Certificação a partir da análise realizada na seção anterior do presente capítulo, quanto às diferentes regulamentações de uso de Marcas de Certificação. Em qualquer das Marcas de Certificação examinadas, ao aplicar o elemento objetivo, subjetivo e relação específica, a “confiança” nos é apresentada como bem comum que tal marca é capaz de gerar nos diferentes agentes que atuam no mercado em relação à presença das propriedades certificadas no produto ou serviço.

Isto se soma aos diferentes valores de ordem geral, agrupados como de ordem econômico-regional, social, ambiental, industrial e sócio-cultural-religioso, em si mesmos considerados valores que exigem uma proteção geral, uma vez que abarcam benefícios que vão além dos interesses particulares ou coletivos, além das vantagens públicas oferecidas pelo solicitante da marca nos regulamentos de utilização. A soma dos diferentes valores de ordem geral com as vantagens públicas evidencia a confiança de que com a atividade certificadora todos estes interesses são protegidos em prol do bem comum de uma sociedade, no âmbito local, nacional ou internacional.

Por outro lado, entendemos que tanto o interesse geral protegido na relação com o consumidor como a proteção do funcionamento do mercado coincidem, em substância, com o interesse geral que apontamos como o tutelado pelo legislador na Marca de Certificação. Nestes três casos o interesse radica na confiança ou garantia sobre a presença de determinadas características nos produtos e serviços oferecidos no mercado, o que definitivamente converge no fato de poder outorgar ao consumidor final uma ferramenta adequada que lhe possibilite de forma razoável escolher o produto ou serviço de sua preferência, baseado na informação objetiva dos mesmos.

Por fim, da identificação do interesse geral nos diferentes regimes jurídicos da Marca de Certificação, e de sua concretização nas diferentes regulamentações de uso das Marcas de Certificação ou Garantia analisadas, podemos afirmar que, em um sentido amplo, o interesse geral que envolve a Marca de Certificação é um núcleo concêntrico no qual o bem jurídico protegido é a “confiança” por parte dos diferentes agentes econômicos no mercado. Este núcleo nutre-se e amplia-se segundo a característica certificada no produto ou serviço, e segundo maior ou menor número de outros interesses gerais igualmente protegidos no mesmo contexto, mas que definitivamente sempre repercutirão em utilidade da maioria.

Em um sentido restrito, o conceito jurídico do interesse geral no regime da Marca de Certificação é identificado pela palavra “confiança”, traduzida ao contexto da livre e aberta concorrência é equivalente à ausência de qualquer influência ou subjetividade do titular da marca, assegurando a independência e transparência no cumprimento da função certificadora, e por sua vez, justificando o direito de exclusividade outorgado por tal Marca de Certificação.²⁰⁴

²⁰⁴ En relación a la trascendencia de la confianza, independencia y transparencia en la Marca de Certificación, concretamente, se ha pronunciado la jurisprudencia americana. “[...] Although we recognize that trademarks and certification marks are “generally treated the same,” we conclude that the difference between the public interests in certification marks and trademarks compels a different result in this context. [...] In the trademark context, as already noted, “[a] dealer’s good will is protected...in order that the purchasing public may not be enticed into buying A’s product when it wants B’s product.” T&T Mfg., 587 F 2d at 538. Thus, agreements that allow the continued use of confusingly similar trademarks injure the public, and the important issue in litigation over trademark contracts is the public confusion that might result from enforcing the contract. See 15 U.S.C. § 1052(d) (permitting refusal of registration if a mark “so resembles [another] mark...as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive”). [...] But the certification mark regime protects a further public interest in free and open competition among producers and distributors of the certified product. It protects the market players from the influence of the certification mark owner, see 15 U.S.C. §1064(5) (listing grounds for cancellation of a certification mark when the neutrality of the rights holder is compromised), and aims to ensure the broadest competition, and therefore the best price and quality, within the market for certified products...” *Vid.* United States. Court of Appeals for the Second Circuit. Decided: July 11, 2003 Docket No. 02-7792(L), 02-7818(XAP). Plaintiff-Appellant-Cross-Appellee, -against- M&M Produce Farm & Sales, doing business as M&M Produce, M&M Packaging, Inc., Matthew Rogowski and Mark Rogowski. Feinberg, F.I. Parker and Sotomayor, Circuit Judges. In: Portal FindLaw. Disponible en:

3.4 LIMITES IMPOSTOS PELO CONTEÚDO DO INTERESSE GERAL AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE OUTORGADO SOBRE A MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Notamos que a atividade de certificação voluntária encontra-se, de forma indissolúvel, sujeita a uma manifestação prévia de conformidade técnica-legal por parte da Administração. No entanto, a nosso entender, em virtude da realidade econômica e mercadológica de alguns países, a Administração deve, necessariamente, desdobrar sua atividade de equilíbrio em prol dos interesses, em relação à acreditação da capacidade do titular para realizar a função certificadora da marca, e em relação à aprovação das condições técnico-legais mínimas contidas na regulamentação da Marca de Certificação. Segundo o conceito do interesse geral na Marca de Certificação, tal atuação constitui, concretamente em países em desenvolvimento, a única solução razoável que assegura e garante os interesses gerais que pressupõem a função buscada e a finalidade capaz de produzir-se com a Marca de Certificação.

Neste desdobramento de atuação, a Administração confirma plenamente as pautas gerais de comportamento do mercado e dos usos comerciais, da boa fé objetiva e do sentido comum, em relação à matéria de certificação e indicação de qualidade ou de qualquer outra característica que possa denotar reputação nos produtos ou serviços que são oferecidos no mesmo.

Somente mediante a autorização, entende-se que o titular do direito sobre a Marca de Certificação adquire a qualificação profissional para o exercício da função da mesma. Temos observado que tal limitação ao direito de exclusividade na Marca de Certificação resulta congênita à própria essência da atividade de certificação, razão pela qual a referida restrição entende-se em termos do interesse geral aplicável a todas aquelas pessoas que exerçam tal atividade no território nacional, na medida em que tal interesse não seja salvaguardado por outras normas às quais o titular da Marca de Certificação resulte sujeito a cumprir.

Concretamente, ditas exigências são objetivamente necessárias para garantir a observância das normas profissionais e assegurar a proteção dos interesses do mercado, não devendo exceder-se no necessário para alcançar os objetivos ou finalidades da marca.

3.5 TRANSCENDÊNCIA DA DOCTRINA DO INTERESSE GERAL SOBRE O MARCO REGULADOR DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

A doutrina do interesse geral, ao ser mantida como norte tanto por legisladores ao momento de incorporar e outorgar proteção à Marca de Certificação, como pelos entes Administrativos –seja a Oficina de registro de marcas ou o Órgão administrativo correspondente, segundo o produto ou serviço que se deseje certificar- a quem compete interpretar e aplicar o regime jurídico da Marca de Certificação, efetivamente evitaria a grande confusão criada em torno da Marca de Certificação e a conotação do direito de exclusividade que se outorga com o registro da mesma.

Ao associar o conceito do interesse público de forma expressa -e não implicitamente como tem sido até agora- ao regime jurídico da instituição da Marca de Certificação, resulta facilmente compreensível a necessidade de um regime jurídico próprio e particular, frente à conotação particular de alguns dos princípios e fundamentos essenciais nesta categoria de marca, os quais não são compartilhados pelo resto dos sinais distintivos protegidos pelo Direito de Marcas.

Além disso, unicamente através do prisma do interesse geral encontramos a explicação, fundamento e solução às diversas problemáticas que apresenta a Marca de Certificação, em sua concepção, proteção e implantação como instituição jurídica e ferramenta particularmente interessante que cobra relevância nos diferentes mercados, frente às expectativas que gera nos agentes econômicos, os produtos ou serviços que carregaram uma marca que assegura que os mesmos cobrem mínimos de conteúdo e de qualidade formalmente atestados com base na normativa especial criada pelo próprio titular de tal marca. Estas problemáticas são objeto de análise do capítulo seguinte.

CAPÍTULO 3

ANÁLISE DO REGIME JURÍDICO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

PRIMEIRA SEÇÃO

GENERALIDADES, DEFINIÇÃO LEGAL E CARACTERIZAÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

1.1 GENERALIDADES

O objetivo central do presente capítulo é o exame particularizado de cada um dos pressupostos normativos que integram o regime jurídico da Marca de Certificação como figura protegida pelo Direito de Marcas na legislação brasileira. Para isto consideramos interessante fazer essa análise a partir de uma perspectiva crítica comparativa, tendo como referência o regime jurídico da Marca de Garantia consagrado na Lei de Marcas da Espanha 17/2001, bem como a prática e a doutrina desenvolvida sobre o assunto.

Por outro lado, tendo o interesse geral como substrato que cimenta a instituição jurídica da Marca de Certificação, trabalharemos a partir da realidade e dos aspectos legais observados no resto dos países objeto de nosso estudo de Direito Comparado, bem como da doutrina e da jurisprudência que têm sido desenvolvidas sobre os diferentes temas.

Dito isto, começaremos por mencionar que na vigente Lei 9.279/96, que Regula Direitos e Obrigações relativos à Propriedade Industrial, de 14 de maio de 1996, as Marcas de Certificação constituem uma novidade. No Brasil, no âmbito do Direito de Marcas e da Propriedade Intelectual, esta categoria de marcas tem sua proteção introduzida pela primeira vez nos artigos 148 a 154 do Capítulo VII (Marcas Coletivas e de Certificação) da referida lei.²⁰⁵

²⁰⁵ Esta Lei -aprovada após um período de análise e discussão de quase duas décadas, resultado do cenário político-econômico que se vivia no Brasil- tem, por um lado, a intenção de concretizar uma política de abertura comercial e de inserção no mercado globalizado. Isto demandava respostas e soluções concretas em matéria de proteção da propriedade industrial, frente às pressões -pelas sanções comerciais que estava sendo objeto- por parte dos Estados Unidos da América, ao não contar com uma legislação de proteção às patentes de produtos e processos farmacêuticos. Por outro lado, a Lei também é resultado do desenvolvimento das discussões da Rodada Uruguai de negociações do GATT, a qual o Brasil adere segundo o Decreto Legislativo nº 1.355, de 30.12.1994.

Apesar da relativamente recente incorporação da Marca de Certificação na legislação brasileira, chama profundamente a atenção o elevado número de pedidos de registro desta categoria de marca apresentado perante o INPI e que atualmente se encontra em trâmite administrativo neste órgão.²⁰⁶

Ao ser contrastada com a prática da Marca de Garantia na Espanha, desde sua criação pelo legislador em 1988, esta realidade convida a uma profunda reflexão sobre ambos sistemas jurídicos de proteção. Seguidamente mostramos, por meio de gráficos, o fenômeno do número de pedidos de Marcas de Certificação no Brasil entre os anos 1996-2002 em relação ao número de Marcas de Garantia registradas na Espanha entre os anos 1988-1999, 2001 e 2002.²⁰⁷

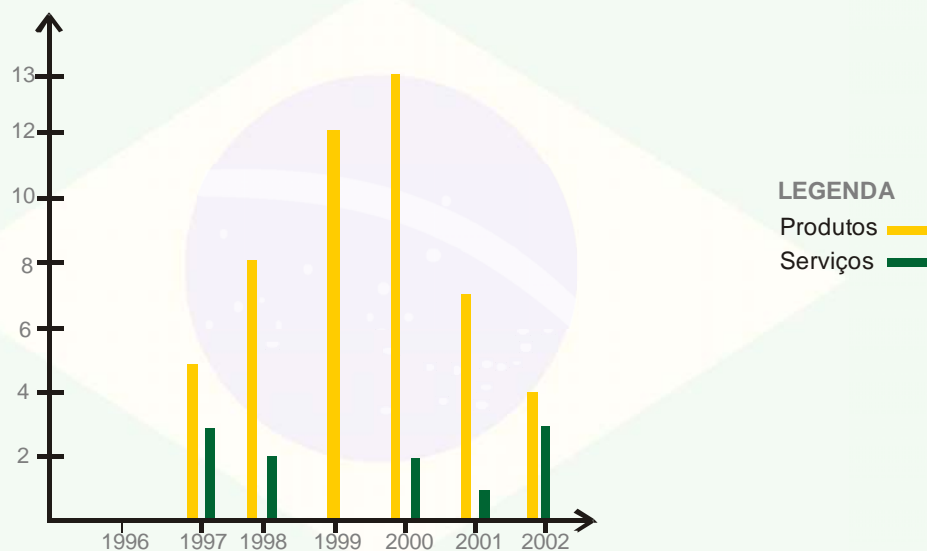
²⁰⁶ Em março de 2003, tivemos a oportunidade de observar e analisar em primeira mão a situação particular referente a mais de 200 pedidos de registro de marcas de certificação perante o INPI, volume este que para essa data e até hoje representa um fenômeno frente a países com tradição legal e experiência em matéria de Marcas de Certificação, bem como frente a países que ainda quando contemplam sua proteção legal há algumas décadas, não têm tido tal pico em sua implantação. Menos ainda frente a países do próprio continente com realidades sócio-econômicas relativamente semelhantes. Assim, realizamos o levantamento de uma mostra representativa dos referidos pedidos, aproximadamente 30% dos mesmos, com o objetivo de conhecer objetivamente as causas e problemas do referido fenômeno no Brasil.

²⁰⁷ Para mais informações sobre o registro de Marcas de Garantia na OEPM e o protagonismo deste tipo de marca na Espanha, *vid.* GÓMEZ LOZANO, Maria del Mar. Concepto. In: **Comentarios a la Ley de Marcas**. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. (Dir). Navarra: Aranzadi, 2003. p. 974-978.

Fenômeno observado no Brasil em relação à Marca de Certificação

Gráfico 1

Pedidos de Marcas de Certificação de Produtos ou Serviços apresentados perante INPI 1996-2002.

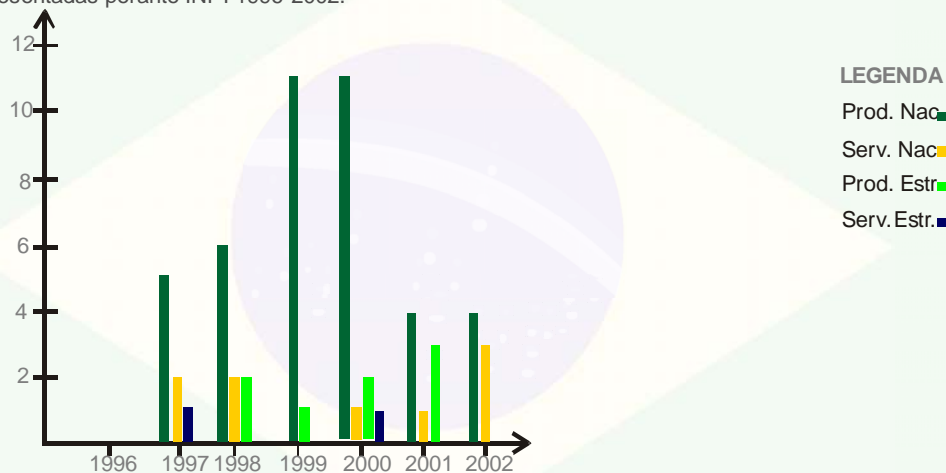


Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INPI-Março 2003

Observação: O número de pedidos apresentados no gráfico é uma mostra que se corresponde ao 30% do total para o referido período.

Gráfico 2

Pedidos de Marcas de Certificação de Produtos ou Serviços Nacionais ou Estrangeiros apresentadas perante INPI 1996-2002.

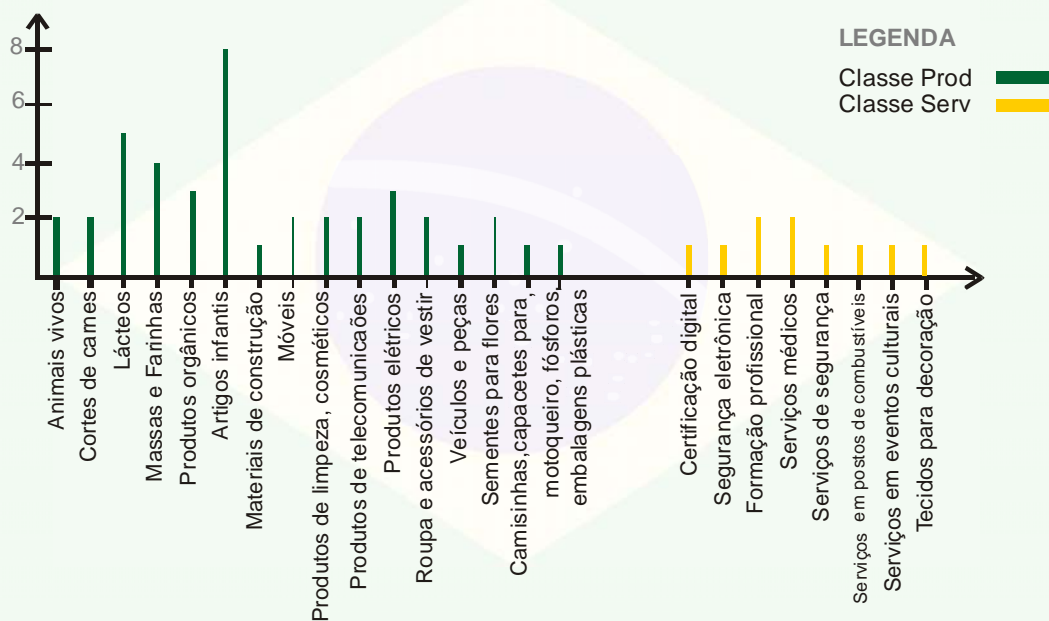


Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INPI-Março 2003

Observação: O número de solicitações apresentadas no gráfico é uma mostra que se corresponde ao 30% do total para o referido período.

Gráfico 3

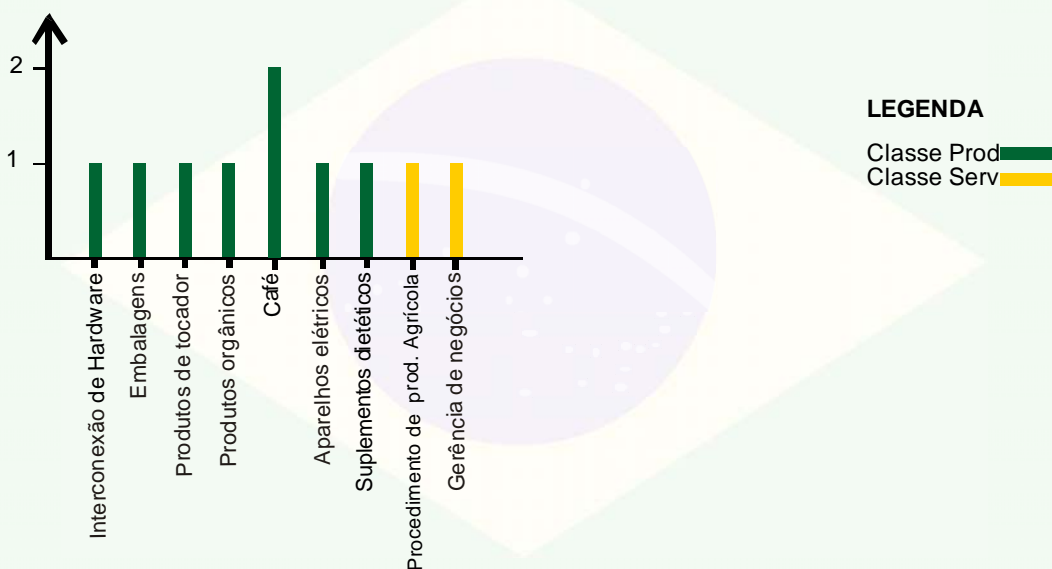
Produtos ou Serviços para os quais foram pedidos Registro de Marcas de Certificação Nacionais perante INPI 1996-2002.



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INPI-Março 2003

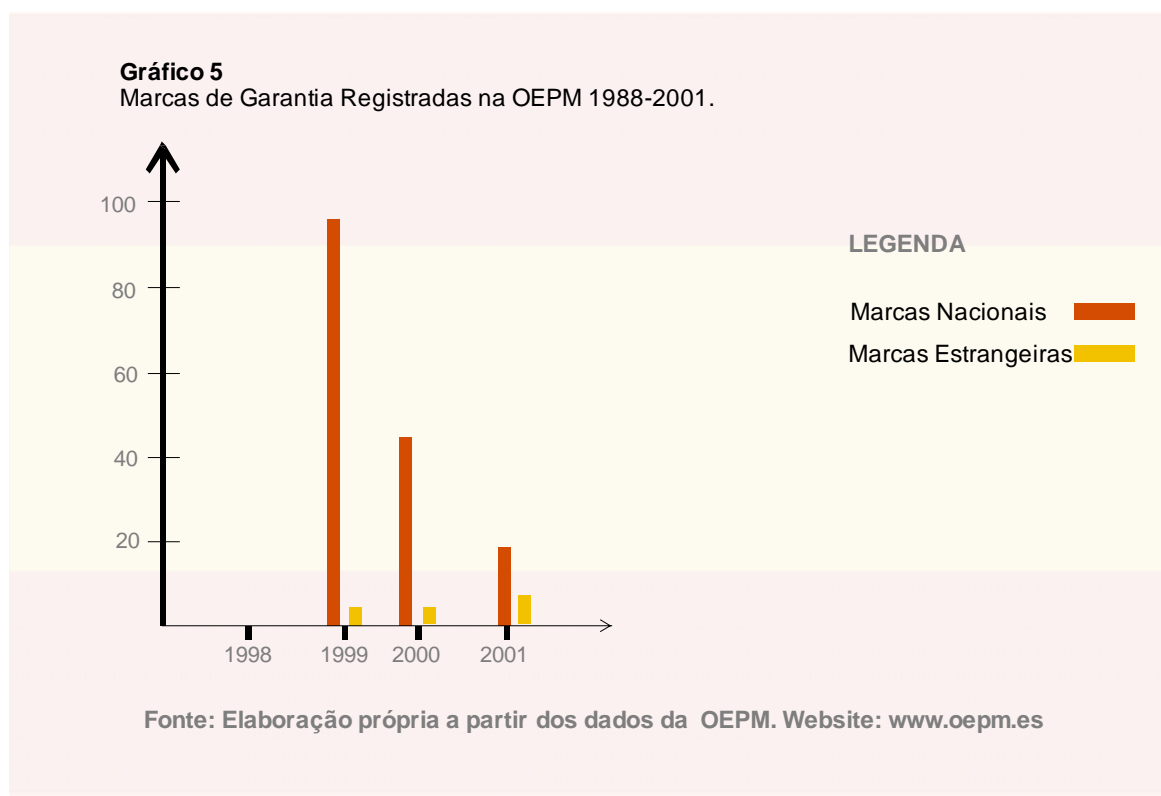
Gráfico 4

Produtos ou Serviços para os quais foram solicitados Registro de Marcas de Certificação Estrangeiras perante INPI 1996-2002.



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INPI-Março 2003.

Realidade da Marca de Garantia na Espanha



1.2 DEFINIÇÃO LEGAL E CARACTERIZAÇÃO

Por princípio de técnica legislativa, considera-se que as Leis não devem conter definições, pelo fato de que toda definição é perigosa por natureza. No entanto, no caso da Marca de Certificação, que encerra em grande medida uma matéria técnica com interesse de ordem geral, deve-se ser cuidadoso, pois não é mau que figure uma definição em um texto legal em relação a este sinal distintivo, orientando o conteúdo da instituição jurídica que, como é o caso, resulta totalmente nova dentro da legislação nacional.

A este respeito, na LPIB 9.279/96, o legislador expressa uma noção legal sobre a Marca de Certificação, que trata de integrar a previsão normativa na qual se regula a singularidade caracterizadora da Marca de Certificação ao conceito geral de marca.²⁰⁸ Desta união podemos destacar que a legislação formula o seguinte conceito legal: **Poderão ser**

²⁰⁸Art. 122 LPIB 9.279/96: “Sao suscetíveis de registro como marcas os sinais distintivos visualmente perceptíveis, nao compreendidos nas prohibicoes legais.”

registradas como marcas de certificação, os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, utilizados para certificar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, especialmente em relação à qualidade, natureza, material utilizado e procedimento empregado.²⁰⁹

Quando o legislador opta por apresentar uma definição legal sobre uma instituição jurídica, o mais aconselhável, no caso da Marca de Certificação, é que o faça em um conceito único e integrado, apresentando com suficiente clareza e amplitude a instituição jurídica, em prol da compreensão da caracterização da marca em referência, sendo esta a tendência observada no Direito Comparado.²¹⁰

A consideração na Lei LPIB 9.279/96 da noção de marca no âmbito da definição legal da Marca de Certificação é um sinal claro da influência que o regime geral da marca exerce sobre a categoria da Marca de Certificação, uma vez que o regime jurídico desta insere-se no marco geral do sistema legal da marca.

²⁰⁹ Art. 123 LPIB 9.279/96: “Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...] II - marca de certificação: aquela utilizada 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”
É importante ressaltar que os artigos referentes às marcas de certificação e coletivas do projeto de lei que posteriormente converte-se em Lei, não sofreram emenda alguma. Foram aprovados tal como foram incorporados inicialmente no projeto, cuja exposição de motivos número 13 expressa: que as marcas de certificação são introduzidas no sistema marcário para proteger a certificação de conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas. *Vid.* Projeto de Lei que Regula os Direitos e Obrigações Relativos à Propriedade Industrial, da Câmara do Senado Federal n.º 115, de 1993 n.º 824/91, - iniciativa do Presidente da República-, enviado ao Presidente da República no dia 22 de Abril de 1991, segundo Emenda interministerial n.º 00179. p. 45.

²¹⁰ La Gran Bretaña en la § 50 (1) de la Trade Marks Act de 1994 establece: “A certification mark is a mark indicating that the goods or services in connection with which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics.”; En el Anexo 2 párrafo 2 “In relation to a certification mark the reference in section 1 (1) (signs of which a trade mark may consist) to distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings shall be construed as a reference to distinguishing goods or services which are certified from those which are not.”

The section 45 of Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127, defines: “The term “certification mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (1) used by a person other than its owner, or (2) Which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this Act, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods or services or that the word or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization”

Art. 11.1 CPIIT 273/2005 expressa: “I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttoria o commercianti.”

Art. L. 715-1 CPIF señala: « La marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement. La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui presente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, dès caractères précisés dans son règlement; [...]”.

Como conseqüência, ainda quando a Lei LPIB 9.279/96 não o consagra de forma expressa, deve-se entender que o regime geral da marca será aplicável à Marca de Certificação nos casos que não resulte contrário ao regime particular que a regula. Observamos esta remissão expressamente consagrada na LME 17/2001, em seu artigo 78.²¹¹

Ao definir legalmente a Marca de Garantia no texto da LME 17/2001, o legislador opta por fazê-lo em um conceito particular para esta categoria de marca, no qual a partir do conceito geral de marca em relação à composição do sinal, consolida os atributos particulares e próprios da marca em questão, distinguindo-a dos demais dos sinais distintivos protegidos pela própria lei, apresentado no artigo 68.1 da LME 17/2001, que:

“Se entende por marca de garantia todo sinal suscetível de representação gráfica, dos expressos no artigo 4.2, utilizado por uma pluralidade de empresas sob o controle e autorização de seu titular, que certifica que os produtos ou serviços a que se aplica cumprim certos requisitos comuns, em especial, no que concerne sua qualidade, componentes, origem geográfica, condições técnicas ou modo de elaboração do produto ou da prestação do serviço. [...]”

1.2.1 Composição do sinal

Segundo o artigo 6.1 da CUP, as condições para depósito e registro da marca são determinadas pela legislação nacional de cada país.²¹² A LPIB 9.279/96 estabelece, como já referimos na definição legal da Marca de Certificação, a exigência que se trate de um sinal distintivo visualmente perceptível, isto é, que possa ser captado pelos sentidos e em tal sentido suscetível de representação gráfica.²¹³

A respeito da expressão “representação gráfica”, é bom observar que tal exigência em relação à marca tem sido entendida, em uma interpretação ampla, como a descrição do sinal por meio da escrita, realizada de modo a transmitir uma indicação clara e precisa da marca

²¹¹ Art. 78 LME 17/2001: “Las normas de la presente Ley relativas a las marcas individuales se aplicarán a las marcas colectivas y de garantía, salvo disposición contraria prevista en el presente Título.”

²¹² Art. 6.1 del CUP: “Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.”

²¹³ La representación gráfica hace possível que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificada con exactitud la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular. En beneficio del buen funcionamiento del sistema de registro de marcas. *Vid.* Comunidad Europea. TJCE. Asuntos Acumulados: C-273/00. Sentencia de 12 de diciembre de 2002. Petición de decisión prejudicial sobre el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988. Planteada en el caso “Sieckmann”, por parte de la Bundespatentgericht (Alemania). In: Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Primeira Instancia. Parte I, 2002-12. p. I-11769 - I-11770. (Apartados 46-50).

solicitada, para que os diferentes operadores no mercado tenham uma idéia precisa e inequívoca do sinal.²¹⁴

No que tange à composição do sinal que pode ser registrado como Marca de Certificação, o legislador, ao conformar a noção legal, o faz a partir do conceito da marca, limitando-se a expressar que não serão registráveis os sinais contidos nas proibições expressas da Lei.²¹⁵ Por meio de uma interpretação oposta ao artigo 122 da LPIB 9.279/96, e em conformidade com o artigo 15.1 do ADPIC,²¹⁶ podemos expressar que pode ser registrado como Marca de Certificação qualquer sinal ou combinação de sinais -palavras, incluindo nomes de pessoa, letras, números, elementos figurativos e combinações de cores.

A este respeito, a LME17/2001 é útil, uma vez que apresenta com amplitude as possibilidades de sinais que podem ser registrados como Marca de Garantia,²¹⁷ os quais, mesmo quando se trata de uma regra geral da Marca Ordinária, nos indica de forma enunciativa que poderiam consistir em palavras ou combinações de palavras; imagens; figuras; símbolos, gráficos, logotipos; letras ou números; uma forma tridimensional: embalagens, recipientes, forma do produto ou sua apresentação; uma cor delimitada por uma forma, um som. Ou então pode estar configurado de forma simples ou composta por um nome geográfico, segundo se infere do próprio conceito legal sobre a Marca de Garantia.²¹⁸

²¹⁴ “[P]uede constituir una marca un signo que en sí mismo no puede ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de una representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”. *Vid.* Comunidad Europea. TJCE. Asuntos Acumulados: C-273/00. op. cit., p. I-11771. (Apartados 55); En este mismo sentido, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 25-27; FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., 2004. p. 28-29, 41-49; OTERO LASTRE, José Manuel. op. cit., p. 200-205.

²¹⁵ O artigo 124 da LPIB 9.279/96 contempla de forma enunciativa, em 23 incisos, os signos que não poderão ser registrados como marcas ordinárias por constituírem proibições legais absolutas ou relativas. Podemos englobar tais proibições em quatro grupos: a) Signos que carecem de força distintiva por sua natureza; b) Signos que carecem de força distintiva por seu caráter genérico; c) Signos que afetam o valor intrínseco da marca; e d) Signos iguais ou semelhantes a signos anteriormente registrados, para produtos ou serviços iguais ou semelhantes.

²¹⁶ Cf. Arts. 15.1 del Acuerdo ADPIC.

²¹⁷ Art. 4.2 LME 17/2001: “Tales signos podrán, en particular, ser: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.”

La doctrina española entiende que el término “signo” utilizado por el legislador debe entenderse en un sentido amplio, que permita abarcar el mayor número de lo que *de fato* constituye una marca. Por otra parte, al utilizar el referido término vinculado al de “representación gráfica”, igualmente se deduce que éste deja por fuera la posibilidad de que un olor, un sabor o el tacto no pueda constituir una marca, por tratarse de “medio” y no propiamente de “signos”. *Vid.* OTERO LASTRE, José Manuel. op. cit., p. 198-199.

²¹⁸ Art. 68.3 LME 17/2001: “Será aplicable a las marcas de garantía lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 62.”; Art. 62.3 LME 17/2001: “No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1.c), podrán registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice

De modo geral não existe no Direito Comparado exigência sobre a composição - simples ou composta- do sinal que comporta uma Marca de Certificação, nem tampouco sobre as exigências de distinção no que tange o sinal cujo registro se solicita como Marca de Certificação.

Pela própria amplitude de formas que pode possuir o sinal cujo registro se solicita como Marca de Certificação, é claro que o legislador deve assegurar em prol do interesse geral, que o uso que se faça de tal marca não possa induzir o público em erro quanto ao caráter ou ao significado da marca - quando possa dar a impressão de ser um sinal diferente de uma Marca de Certificação. Por isto, é particularmente importante que o solicitante determine no regulamento de utilização da marca – ou anexo dele -, a composição do sinal e como este deverá ser utilizado por parte dos usuários autorizados, com determinação de tamanho, cores, e localização na etiqueta do produto ou serviço e qualquer outra informação que o titular acredite ser oportuna.

Sobre este aspecto em particular, observamos que na LME 17/2001 o legislador consagra como causa expressa de negação do registro do pedido de Marca de Garantia, que o uso do sinal gere risco de confusão para o público quanto ao caráter ou significado da marca, particularmente quando possa dar a impressão de ser algo diferente de uma Marca de Garantia.²¹⁹

Igualmente, dado o interesse geral que envolve a composição do sinal da Marca de Certificação, e de acordo com o exposto no capítulo 2, o escritório de registro de marcas pode entender-se facultado a exigir que ao sinal seja agregada alguma indicação que facilite o entendimento do consumidor de que se trata de uma Marca de Certificação.²²⁰

con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.”

²¹⁹ Art. 70.2 LME 17/2001: “La solicitud de marca de garantía será también denegada cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de garantía.” *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001, p. 179, 180.

En este mismo sentido, nos permitimos reseñar que la USPTO mantiene el criterio respecto a denegar el registro de una solicitud de marcas de certificación, cuando el signo este conformado por palabras descriptivas no fácilmente reconocibles por los consumidores como una marca de certificación, y que además en la solicitud no quede claro que el uso de tal signo estará dedicado a la certificación de características comunes de productos o servicios. *Vid.* United States. Trademark Trial and Appeal Board, decided Nov. 30, 1982. The Institute of Certified Professional Business Consultants v. Patent and Trademark Office, 216 U.S.P.Q. 338. Disponible en: Westlaw05\Find Resultado - 216 U_S_P_Q_ 338.htm Acceso en: 9 de mayo de 2005; United States. Trademark Trial and Appeal Board, decided Sept. 28, 1983 In re National Association of Legal Secretaries (International), 221 U.S.P.Q. 50. Disponible en: Westlaw05\Find Result - 221 U_S_P_Q_ 50_archivos\RESULT.HTM Acceso en: 9 de mayo de 2005. En este mismo sentido, *vid.* McCARTHY, J. Thomas. op. cit. p. 19-154.

²²⁰ Anexo 2 párrafo 5 de la Trade Marks Act 1994: “(1) A certification mark shall not be registered if the public is liable to be misled as regards the character or significance of the mark, in particular if it is likely to be taken to be something other than a certification mark. (2) The registrar may accordingly require that a mark in

1.2.2 Aspectos caracterizadores na definição legal

Continuando com a definição legal da Marca de Certificação na LPIB 9.279/96, passamos a examinar o que denominamos de parte caracterizadora. Neste sentido, cita-se como pressupostos que descrevem a noção da Marca de Certificação: a certificação, como função na marca; a aplicabilidade em produtos ou serviços; a conformidade com normas ou especificações técnicas especialmente em relação à qualidade, natureza, material utilizado ou procedimento empregado.

A seguir examinaremos os referidos pressuposto, começando pela certificação como função e pressuposto essencial à marca, mas não sem antes mencionar que na LME 17/2001 o legislador, ao legalmente definir e caracterizar a Marca de Garantia é generoso ao elaborar os pressupostos característicos que delimitam conceitualmente este tipo de marca: além da certificação, como função a desempenhar no plano jurídico, destaca o uso coletivo da marca; a separação entre o titular e o usuário da marca; o controle de uso da marca pelo titular da mesma; a autorização de uso da marca por parte do titular; a aplicabilidade tanto a produtos como a serviços que cumprem com os requisitos comuns; além de enunciar de forma especial algumas das características que poderiam ser certificadas pela Marca de Garantia.²²¹

1.2.3 Função legalmente protegida

A função que deve ser cumprida pela marca constitui o atributo essencial sobre o qual o legislador brasileiro fixa o significado ou natureza da Marca de Certificação. A ênfase quase absoluta na **certificação** mostra, desde o primeiro momento, o reconhecimento da certificação

respect of which application is made for registration include some indication that it is a certification mark. Notwithstanding section 39(2), an application may be amended so as to comply with any such requirement.”

Ni en la legislación inglesa ni en ningún país que conforme la UE, existe una norma que exija que en la composición del signo, se haga mención a que se trata de una Marca de Certificación. Sólo cuando el nombre geográfico es utilizado de manera descriptivo, se exige bajo la Lei de Marcas inglesa de 1968, que se incluya en la etiqueta el lugar o fecha de fabricación, procesamiento o reacondicionamiento, de lo contrario, tal indicación podría ser tenida como una falsa indicación. Resulta aconsejable que como condición para el registro de la Marca de Certificación que certificar el origen de los productos o servicios, el signo distintivo haga mención que se trata de una Marca de Certificación, por caso, “*STILTON Certification Mark*”, o bien, palabras que hagan alusión a la garantía en la configuración del signo, como en el caso de “*Roquefort Garantia D’Origen et de Qualité*”. Vid. BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002a. p. 349.

²²¹ São elementos caracterizadores presentes e que de forma muito similar delimitam a Marca Coletiva de certificação na definição legal contida no artigo L.715-1 CPIF.

como função legalmente protegida nesta categoria de marca por parte do legislador brasileiro.²²²

No que tange à Marca de Garantia, o legislador espanhol também entende a **certificação** como a função primordial, tanto na ordem sócio-econômica quanto no plano jurídico. Em outras palavras, a certificação é reconhecida como o pressuposto ou **a ratio legis de sua regulamentação na lei.**²²³ Esta função delimita fundamental e objetivamente a noção de marca e repercute consubstancialmente sobre o elemento subjetivo da Marca de Garantia.²²⁴

Em relação ao que deve ser entendido quando o legislador fala em certificar, em primeiro lugar devemos expressar que ele quer referir-se à ação ou tarefa encomendada à Marca de Certificação, de assegurar e fazer constar por escrito a realidade de um fato por quem possui atribuição para tal, isto é, a certificação entendida em um sentido lato ou técnico.²²⁵ O titular – com atribuição - uma vez concedido o direito de exclusividade sobre a Marca de Certificação -segundo o contexto da própria definição- atesta a conformidade do produto ou serviço com determinadas normas, especificações técnicas ou requisitos que de forma comum se encontram presentes naqueles produtos ou serviços submetidos à certificação.²²⁶

²²² No Brasil, de forma geral, a Marca de Certificação corresponde a uma garantia, uma vez que a mesma comprova a natureza do material, o procedimento de fabricação, a prestação de serviço e a qualidade. *Vid.* SOARES TINOCO, José Carlos. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 180-182.

²²³ *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993, p. 55.

²²⁴ *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993, p. 54-55; 2001, p. 137-139, 142.

En Italia, la legislación da relevancia objetiva a la función propia en la Marca Colectiva, una vez que la misma absorbe la garantía, como la función jurídicamente protegida. La marca asume la connotación de un servicio de certificación prestado a empresas de cualquier sector, lo que ha sido visto como un factor de innovación en la Ley de marcas del 4 de diciembre de 1992, a partir de la cual la Marca Colectiva pasa a ser vista, y así se mantiene en la actualidad, como una Marca de Certificación. *Vid.* SPADA, Paolo. op. cit., p. 476, 480; PETTITI, Priscilla. op. cit., 1996. p. 58.

²²⁵ Primeira acepción y la acepción tercera en derecho del termino certificación. *Vid.* Real Academia Española. **Diccionario de la lengua española**. 22ª ed., edición en CD-Rom. España: Real Academia Española, 2003.

En Italia, el término certificación en la Marca Colectiva, es un tributo de la garantía. El termo certificación es visto en un sentido lato, isto es, en sentido técnico. *Vid.* PETTITI, Priscilla. *Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi*. In: **Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto general e delle Obligazioni**. Giovanni B. Ferri (Dir), anno XCII (1994), n° 9-10 sett.-ott., 1994. p. 631.

²²⁶ La normativa aplicable a la atividade de certificación en Francia, concreta el sentido que debe dársele al termino de certificación, como la atividade desenvolvida por un entidad quien sin poseer la condición de fabricante, importador, vendedor o prestador certifica a requerimiento de istos, y a fines comerciales, que un determinado producto o servicio cumple con determinadas condiciones técnicas, las cuales ha sido objeto de control. *Vid.* Art. L 115-27 CcF: «Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales ou non commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôles. [...] »

A função certificadora, realizada pelo titular da marca como terceiro independente do fabricante ou comerciante do produto ou serviço que a Marca de Certificação acompanha, constitui uma das fortalezas da Marca de Certificação no mercado nacional e internacional, sendo ferramenta que significa confiança, elemento de peso sobre o qual o consumidor final fundamenta sua decisão de eleição. Isto ocorre apesar dos sistemas de certificação serem considerados, por sua própria natureza, restritivos de comércio.

Assim, alguns autores e a própria jurisprudência americana expressam que a caracterização da Marca de Certificação resulta evidente, frente a qualquer outro tipo de marca – de produto, de serviço, ou coletiva –, em virtude da certificação sobre o cumprimento de uma norma específica – o próprio regulamento de utilização da marca – sobre uma concreta e determinada qualidade, origem geográfica ou qualquer outra característica presente ou ausente no produto ou serviço.²²⁷

Por fim, nos termos em que o legislador configura a função de certificar na Marca de Certificação, podemos entender que a mesma, de forma mediata, é um instrumento eficaz para diferenciar no mercado os produtos ou serviços, qualquer que seja a procedência empresarial, que tenham sido certificados em razão de determinadas características, natureza, qualidade, procedimentos de fabricação, classe de pessoas das quais procede, ou da área geográfica da qual provêm, dos produtos ou serviços da mesma classe que não apresentam tais características.²²⁸ Esta função diferencial é apontada na própria definição legal de Marca de Certificação pelo legislador inglês, na seção 50 da Lei de Marcas de 1994.

Seguindo com a análise da definição legal da Marca de Certificação, em relação ao sentido que guardam as expressões **determinadas normas, especificações técnicas ou requisitos**, fica claro que a conformidade que deve atestar a marca deve obedecer algumas regras, condições ou documento técnico no qual fiquem definidas tanto as características e o padrão técnico que devem reunir os produtos ou serviços, como a forma de controle de conformidade deles com tais características ou padrão.²²⁹

²²⁷ El Tribunal de Apelaciones de la Oficina de Marcas de los Estados Unidos, determinar que la esencia de la Marca de Certificación es certificar y garantizar que el producto o servicio marcado cumple con las condiciones del reglamento de uso de la marca, tal como fue la intención del legislador de la Lanham Act de 1947. *Vid.* United States. Patent Office Trademark Trial and Appeal Board, decided Dec. 12, 1968. In re FLORIDIA Citrus Commission, 160 U.S.P.Q. 495. Disponible In: Westlaw05\Find Result - 160 U_S_P_Q_495.htm Acceso en: 9 de mayo de 2005. En este mismo sentido, *vid.* LADAS, Stephen P. op. cit., p. 1290-1293; CALLMANN, Louis Altman. **Unfair Competición, Trademarks and Monopolies** 4th ed., v. 3, 1998. p. 76.

²²⁸ *Vid.* MATHÉLY, Paul. op. cit., 1990. p. 243; LARGO GIL, Rita. op. cit, 1993. p. 55; RICOLFI, Marcos. I segni distintivi. In: **Diritto interno e comunitario**. Milano: Torino, 1999. p. 195.

²²⁹ Es de observar que el legislador en Francia, no ofrece duda alguna respecto a que debe ser entendido como documento técnico en relación con la materia de certificación. *Vid.* Art. L 115-27 CcF: « [...] Le référentiel

Uma vez que o solicitante da marca formula ou cria tais regras, documento técnico, ou o regulamento de utilização da marca, como concretamente o denomina o legislador no artigo 150 da LPIB 9.279/96,²³⁰ ele estabelece de forma prévia, voluntária e subjetiva, as características ou atributos que serão certificados nos produtos ou serviços, como resposta a uma preferência ou necessidade dos consumidores ou do mercado em geral. Condições ou regras que uma vez determinadas pelo solicitante passam a serem consideradas como dados ou traços objetivamente comprováveis nos produtos ou serviços com a significação de um valor agregado certificado.²³¹

Em princípio não existiria nenhum impedimento na LPIB 9.279/96 para que o regulamento de utilização da Marca de Certificação, além de ser formulado de acordo com a vontade do solicitante da marca, possam basear-se sobre normas estabelecidas por entidades com conhecimento especial sobre a matéria.²³²

1.2.4 Produtos e serviços a que a marca se aplica: Princípio da Especialidade

Tal como foi dito, o legislador, ao definir a Marca de Certificação na LPIB 9.279/96, expressa que este tipo de marca será utilizada tanto em produtos como em serviços, sem limitação alguma a este respeito. Tal enunciado nos convida a refletir sobre o fato de que, vista a função de certificação cumprida por este tipo de marca, como os interesses que ela protege no mercado, a Marca de Certificação apresenta-se implicitamente como uma marca cujo âmbito de proteção pelo registro deve englobar uma pluralidade de classes, de produtos

est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques.»

²³⁰ Art. 150 LPIB 9.279/96: “O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.”

²³¹ *Vid.* CRUZ GOMEZ, José Carlos; COBOS, Blanca Lucena y outros. Sistemas de certificación de la calidad en el sector agroalimentario español. In: Website de la Unidad de prospectiva de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Distribución y consumo. Jul-agosto, 2004. Disponible en: www.mercasa.es/nueva/revista/pdf Acceso en: 18 de junio de 2005. p. 23-24.

²³² La legislación americana amplía la posibilidad para que las condiciones que conforman el reglamento de uso de la Marca de Certificación puedan estar basadas sobre normas que procedan de un órgano gubernamental o entidad de carácter privado con conocimientos sobre la materia. *Vid.* TEMP § 1306.06(g)(ii): “The applicant (certifier) must submit a copy of the standards established to determine whether others may use the certification mark on their goods and/or in connection with their services.; 37 C.F.R. § 2.45: For an intent-to-use application, under §1(b) of the Act, 15 U.S.C. §1051(b), the standards are submitted with the amendment to allege use or the statement of use. 37 C.F.R. § 2.45(b). The standards do not have to be original with the applicant. They may be standards established by another party, such as specifications promulgated by a government agency or standards developed through research of a private research organization.”

ou de serviços. Cremos que este caráter pluri ou multiclasse da Marca de Certificação deve ser entendido como outro elemento que a caracteriza.

A este respeito e sem desconhecer a regra geral das marcas, enquanto o âmbito de proteção do registro não pode ultrapassar a classe de produto ou serviço para o qual a marca tenha sido solicitada, e ante a ausência de uma disposição legal particular sobre este aspecto para as Marcas de Certificação, é preciso aplicar as regras do Direito de marcas. Consideramos que a aplicação do princípio da especialidade consagrado para as Marcas Ordinárias contraria a natureza deste tipo de marca.

O foco do legislador quanto à noção legal da Marca de Certificação é a função certificadora como pressuposto fundamental caracterizador desta marca, e somente em um segundo plano e de forma restritiva a referida função gera a identificação do produto ou serviço em virtude do atributo certificado com tal marca. Parece-nos realmente inconsistente que se possa sustentar a aplicabilidade do princípio da especialidade da Marca Ordinária à Marca de Certificação, sendo que o referido princípio encontra sua razão de ser na função distintiva que cumpre a Marca Ordinária nos produtos ou serviços que a trazem consigo, frente a produtos ou serviços iguais ou semelhantes da concorrência.²³³ Assim, alguns sustentam que não sendo a Marca de Garantia uma marca de empresa, não pode ser a ela aplicado o princípio da especialidade.²³⁴

Sobre este tema em particular, vale a pena observar a experiência que nos oferece o Direito americano, já que nos permitirá compreender melhor a inaplicabilidade do referido princípio da especialidade da marca à Marca de Certificação.

A *Lanham Act* de 1946 foi pouco razoável no que tange à divisão por classes competitivas dos bens ou serviços que poderiam ser certificados com esta categoria de marca. Por esta razão, ao modificar a referida lei em agosto de 1955, consagrou-se expressamente na Lei que não se aplica o princípio da especialidade da marca à Marca de Certificação, estabelecendo que os pedidos de Marcas de Certificação seriam regidos pela seguinte classificação: Classe “A” para produtos e Classe “B” para serviços, devendo o solicitante

²³³ Vid. SARZI-SARTORI, Fernanda. Alcune considerazioni in tema di marchio colectivo e principio di relatività della tutela. In: **Rivista di Diritto Industriale**. Remo Franceschelli (Dir), n° 1-2, Gennaio-Giugno, 1991, p. 25-30. En relación con el fundamento del principio de especialidad de la Marca Ordinaria, vid. VANZETTI, Adriano. Il marchio: Noción e función. In: **Manuale di Diritto Industriale**. 3ª ed. Milano: Giuffré, 2002. p. 127-129; TRIGONA, Ricardo. **Il marchio, la ditta, l'insegna**. Italia: CEDAM, 2002. p. 8-10.

²³⁴ Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993, p. 65, 120; 2001, p. 138.

desta categoria de marca limitar-se a assinalar a classe geral já mencionada²³⁵ no pedido de registro deste tipo de marca.

Da mesma forma, a quebra do princípio da especialidade na Marca de Certificação é justificada pela jurisprudência norte-americana pelo argumento de que com a aplicação de tal princípio, expõe-se a Marca de Certificação de forma permanente:

1. Ao cancelamento por marca enganosa, ante o risco de confusão por associação ou falsa conexão que se gera entre produtos ou serviços que trazem sinais similares de diferente ou igual natureza;
2. À impossibilidade de impedir que o consumidor, frente a produtos ou serviços que trazem uma marca similar a uma Marca de Certificação em uso, atribua sua confiança a produtos ou serviços que na realidade não estão certificados; e
3. À diluição da marca, já que permite o emprego indistinto de um sinal igual ou semelhante ao que compõe uma Marca de Certificação em diferentes produtos ou serviços, o que poderia produzir um dano a este tipo de marca, uma vez que pode perder-se a confiança e segurança quanto à função certificadora que esta cumpre.²³⁶

1.2.5 Propriedades que podem ser certificadas pela marca

Na noção legal da Marca de Certificação consagrada pela LPIB 9.279/96, fica estabelecido que a conformidade que atesta a marca pode referir-se especialmente à

²³⁵ The Lanham Act Section 37 C.F.R., § 6.3 Schedule for certification marks: “In the case of certification marks, all goods and services are classified in two classes as follows: A. Goods B. Services.”

Tal modificación fue introducida con la finalidad de eliminar la penalidad que significaba la presentación por separado para cada clase de producto o servicio una solicitud de registro. Lo cual por otra parte reincidiría de forma positiva en el aumento en el número de solicitudes en esta categoría de marca. *Vid.* BREITENFELD, Frederick. *op. cit.*, p. 270.

TMEP §1306.06(e) Section 1 and 44 Applications: “In applications to register certification marks, all goods are classified in Class A and all services are classified in Class B. 37 C.F.R. § 6. 3. Both Classes A and B (but not any other classes) may be included in one application. See TMEP §§1403 et seq. regarding multiple class applications. NOTE: When the Trademark Act of 1946 went into effect, the goods and services for which certification marks were registered were classified in the regular classes for goods and services. It was later concluded that this was not reasonable, because a certification mark is commonly used on a great variety of goods and services, and the specialized purpose of these marks makes it unrealistic to divide the goods and services into the competitive groups that the regular classes represent. The change to classification in Classes A and B for certification marks was made by amendment of the Trademark Rules on August 15, 1955.”

²³⁶ *Vid.* United States. Patent and Trademark Office, Trademark Trial and Appeal Board. Decided: May 29, 1998. Oposition nº 97,417. 47 U.S.P.Q.2d 1875. *op. cit.*; United States. Patent Office Trademark Trial and Appeal Board. Decided Dec. 12, 1968. 160 U.S.P.Q. 495. *op. cit.*

qualidade, natureza, material utilizado ou procedimento empregado nos produtos ou serviços, sendo que tais propriedades possuem caráter enunciativo, sem limite algum quanto às possibilidades para que a Marca de Certificação - ferramenta de competitividade -, certifique inúmeros atributos nos produtos ou serviços, segundo as exigências sócio-econômicas dos consumidores e do mercado em geral.

Quando o legislador assinala a “qualidade” como característica de um produto ou serviço em relação à atividade certificadora, entende-se que a acepção que cobra tal termo é a de um atributo de valor, que uma vez determinado e objetivamente comprovável, faz referência a um caráter que vai além da qualidade básica nutricional ou de inocuidade do produto.²³⁷

Neste sentido, responde necessariamente a um certo nível de qualidade que diferencia os produtos ou serviços que portam tal marca,²³⁸ é um valor em sentido estrito que se comporta em um aspecto positivo, isto é, a qualidade como aptidão para uma função determinada, presente nos produtos ou serviços no nível qualitativo determinado no regulamento de utilização da marca.²³⁹ Em outras palavras, a Marca de Certificação apresenta o produto ou serviço que a porta como satisfatório perante o público consumidor, como uma fonte constante e uniforme de satisfação.²⁴⁰

Ainda que em alguns países a utilidade dada de forma preponderante a esta categoria de marca corresponda à certificação em produtos ou serviços do atributo da qualidade, isto não justifica limitar a função certificadora no plano sócio-econômico e jurídico desta categoria de marca à certificação de qualidade de produtos o serviços.²⁴¹ Tal como temos dito, a qualidade é um atributo a mais dentre os atributos que poderiam ser certificados mediante a Marca de Certificação ou de Garantia.

Sobre o termo “natureza”, cremos que se refere aos atributos relacionados às características organolépticas dos produtos, dirigidas a satisfazer necessidades ou fatores de

²³⁷ “[L]a calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o de un servicio que le confiere una aptitud para satisfacer las necesidades expresadas o implícitas”. *Vid.* Comunicación de la Comisión al Consejo. op. cit., p. 211.

²³⁸ *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993. p. 54

²³⁹ *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993. p. 56-57; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. op. cit., p. 34-35; MALARET GARCIA, Elisenda. op. cit., p. 292-293.

²⁴⁰ Desde las perspectivas de los consumidores la marca de garantía atestigua una calidad idéntica y relativamente constante de los productos o servicios que diferentes empresarios introducen en el mercado bajo la marca de garantía. *Vid.* FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. op. cit., 2004. p. 679.

La constatación cualitativa de la calidad de los productos o servicios que portan una marca, de cara a los consumidores, sólo es posible en el caso de aquellas marcas cuya esencia se construye sobre la base de la función de la garantía de la calidad. *Vid.* FLORIDIA, Giorgio. I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare. In: **Rivista di Diritto Industriale**, nº 1-2, 1990. Milano: Giuffrè. p. 6-8.

²⁴¹ *Vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., 2001, p. 554-555; 2004, p. 679.

ordem sociocultural, meio ambiental, éticos, tradicionais, etc. Neste sentido, a cor ou o sabor dos alimentos - requisitos organolépticos -; fatores referentes ao meio ambiente ao longo da cadeia produtiva – produtos ecológicos -; e referente aos trabalhadores encarregados da produção - comércio justo -, são propriedades que nos produtos ou serviços podem ser certificáveis por meio de uma Marca de Certificação.²⁴²

Quanto ao “material utilizado”, o legislador quis estabelecer a possibilidade certa de certificar não só a matéria prima utilizada na elaboração de um produto acabado, mas também de qualquer outro elemento, presente ou não, na composição deste bem, referente à saúde –de pessoas com deficiências ou organismos geneticamente modificados-, assim como também o “modo ou procedimento de elaboração de produtos ou serviços”, uma previsão que atende o respeito a tradições -alimentos elaborados por métodos tradicionais, exigências religiosas ou meio ambientais.

Creemos que é de particular interesse para determinados mercados nacionais e internacionais que o Brasil valorize a vantagem econômico-social que representa a proteção de alguns nomes geográficos e a origem geográfica dos produtos ou serviços mediante a Marca de Certificação. A este respeito, na LME 17/2001 o legislador enuncia dentro da definição legal da Marca de Garantia as características que podem ser certificadas pela marca: qualidade, componentes, **origem geográfica**, condições técnicas ou modo de elaboração do produto ou de prestação do serviço.

No referido texto legal, a inclusão da origem geográfica como atributo ou característica dos produtos ou serviços a serem certificados pela Marca de Garantia constitui uma inovação. Tal certificação sobre a origem geográfica está submetida ao princípio da veracidade e seu registro é possível sempre que se assegure que com o uso desta categoria de marca não se produzirá uma discriminação que atente contra a ordem geral da concorrência leal.²⁴³

Tal possibilidade de certificar a origem geográfica de produtos ou serviços está totalmente vedada para as Marcas de Certificação na LPIB 9.279/96, como consequência de que o legislador, ao estabelecer a proibição absoluta do registro de indicações geográficas como marca, não considerou a Marca de Certificação como uma nova categoria de marca

²⁴² Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993, p. 16, 43.

²⁴³ Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001, p. 181-183.

incorporada ao texto legal, excluindo-a de tal proibição em virtude de sua particular função e dos interesses que com a mesma se pretendia proteger.²⁴⁴

A partir do enunciado sobre as características que em especial podem ser certificadas com a Marca de Certificação na LPIB 9.279/96, podemos apontar que o legislador reconhece somente um tipo de Marca de Certificação, a conhecida como a Marca de Certificação do tipo base, à qual se aplicam as regras gerais estabelecidas para tal marca, e que corresponde com a que certifica normas em relação à qualidade, materiais, ou modo de fabricação dos produtos ou serviços.

No entanto, no caso da legislação espanhola, além da Marca de Garantia do tipo básico, observamos que segundo os atributos enunciados com possibilidade de serem certificados, reconhece-se um segundo tipo de Marca de Garantia, que certifica a procedência geográfica específica de produtos ou serviços. Esta categoria de marca, além de cumprir com as regras básicas da Marca de Garantia, deve cumprir com alguns outros pressupostos particulares, os quais, como é o caso da legislação americana, buscam garantir: que o titular de tal marca seja um ente governamental; e que o uso de tal designação geográfica responda ao princípio da veracidade, isto é, de uso exclusivo para produtos ou serviços que procedam de origem geográfica determinada pelo titular, e deste modo seja percebido pelos consumidores.²⁴⁵

Além disto, o Direito americano reconhece um terceiro tipo de Marca de Certificação, a que certifica como atributo dos produtos ou serviços que eles tenham sido desenvolvidos por um membro de uma associação ou organização determinada, ou por uma pessoa que cumpra com um determinado tipo de norma ou de capacitação,²⁴⁶ devendo, assim como o

²⁴⁴ O parágrafo 17 da exposição de motivos do projeto que posteriormente converteu-se na LPIB 9.279/96 trata a proibição do registro de indicações geográficas -indicações de procedência e denominações de origem-, como marca. Busca-se, com isto, atenuar a possibilidade de induzir o consumidor em erro e proteger os produtores cujos bens e serviços destacam-se em razão de sua origem. *Vid.* Projeto da Lei que Regula os Direitos e Obrigações Relativos à Propriedade Industrial, da Câmara do Senado Federal. *op. cit.*, p. 47.

²⁴⁵ TMEP §§ 1306.02. "A geographical term may be used, either alone or as a portion of a composite mark, to certify that the goods originate in the particular geographical region identified by the term. [...]The issue in determining whether a designation is registrable as a regional certification mark is whether the public understands that goods bearing the mark come only from the region named in the mark, not whether the public is expressly aware of the certification function of the mark per se. If use of the designation in fact is controlled by the certifier and limited to products meeting the certifier's standards of regional origin, and if purchasers understand the designation to refer only to products produced in the particular region and not to products produced elsewhere, then the designation functions as a regional certification mark. [...]A mark that is geographically deceptive may not be registered as a certification mark of regional origin. [...]"

Al respecto igualmente, *vid.* GINSBURG, Jane C; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Cases and materials. Trademarks and unfair competition law.** 3ª. ed. New York: Foundation Press, 2001. p. 228; United States. Patent and Trademark Office, Trademark Trial and Appeal Board. Decided: May 29, 1998. Oposition nº 97,417. 47 U.S.P.Q.2d 1875 (T.T.A.B.1998). *op. cit.*

²⁴⁶ TMEP § 1306.01: "Section 4 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1054, provides for the registration of "certification marks, including indications of regional origin." Section 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C.

segundo tipo de Marca de Certificación referido, cumplir, ao mesmo tempo, as exigências gerais sobre a Marca de Certificación base, e cumprir como pressupostos: uso limitado a certificar que quem elabora o produto ou quem presta o serviço pertença a uma associação ou organização determinada, -suposto diferente a certificar produtos ou serviços de usuários vinculados ou asociados ao titular da Marca de Certificación-, e que tal certificación seja assim apreciada pelo público consumidor.²⁴⁷

Outra circunstância interessante que debemos mencionar quanto às características que a Marca de Certificación pode certificar é a possibilidade de certificar duas ou mais propiedades dos produtos ou serviços com uma mesma Marca de Certificación. Em princípio, tal pressuposto não está expressamente proibido no regime legal da Marca de Certificación na LPIB 9.279/96.

No entanto, antes de fazer qualquer conjectura a este respeito, ao observar a experiência do Direito Comparado, verificamos que a prática americana exclui a possibilidade de certificar a origem geográfica e a qualidade dos produtos ou serviços.²⁴⁸ Este também é o

§1127, defines "certification mark" as follows: [...] to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization. [...] There are generally three types of certification marks. First, there are certification marks that certify that goods or services originate in a specific geographic region [...] See TMEP §§1306.02 et seq. Second, there are certification marks that certify that the goods or services meet certain standards in relation to quality, materials, or mode of manufacture [...]. Third, certification marks may certify that the work or labor on the products or services was performed by a member of a union or other organization, or that the performer meets certain standards. See TMEP §1306.03 and cases cited therein for further information."

En la LME 17/2001, la marca de garantía es una categoría abierta, cuyos criterios para su clasificación pueden estar basados en las características específicas que se significa con la marca. *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993. p. 65-66.

²⁴⁷ TMEP §1306.03: « A certification mark may be used to certify that the work or labor on the goods or services was performed by a member of a union or other organization, or by a person who meets certain standards and tests of competency set by the certifier. 15 U.S.C. §1127. The certifier does not certify the quality of the work being performed, but only that the work was performed by a member of the union or group, or by someone who meets certain standards. [...]. Used in this manner, the mark certifies a characteristic of the goods or services. Whether or not specific matter functions as a certification mark depends on whether the matter is used in connection with the goods or services in such a manner that the purchasing public will recognize it, either consciously or otherwise, as a certification mark.

Occasionally it is not clear whether a term is being used to certify that work or labor relating to the goods or services was performed by someone meeting certain standards or by members of a union or other organization to indicate membership or whether the term is merely being used as a title or a degree of the performer to indicate professional qualifications. Matter that might appear to be simply a title or a degree may function as a certification mark if used in the proper manner.[...]"

²⁴⁸ La USPTO, negó el registro de la solicitud de la Marca de Certificación mixta -logo junto a la denominación University of Mississippi- presentada por la Universidad de Mississippi, para certificar que sus estudiantes al obtener el grado académico respectivo, han cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos por la referida Universidad. Rechazo que se fundamenta en que las características -calidad y origen geográfico- que se pretende certificar con tal marca, desvirtúan la esencia y la función de la marca establecidas § 4 y 45 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1053 y 1127. *Vid.* United States. Trademark Trial and Appeal Board, decided Jan. 06, 1987. The University of Mississippi v. Patent and Trademark Office, 1 U.S.P.Q. 2d 1909. Disponible en: Westlaw05\Find Result.htm Acceso en: 9 de mayo de 2005.

caso da certificação do tipo de pessoa que trabalha no desenvolvimento do produto ou prestação do serviço e a qualidade dos mesmos.

No primeiro caso, exclui-se a origem geográfica e a qualidade, já que tal marca poderia ser considerada um instrumento que discrimina os agentes econômicos no mercado e, como consequência, contraria as regras da concorrência leal.²⁴⁹ No segundo caso, tal exclusão baseia-se no fato de que com tal certificação poderia ser instaurado o retorno da marca das corporações medievais, que está longe de ser uma verdadeira Marca de Certificação.

1.2.6 Princípios caracterizadores da definição legal da marca

Concretamente, o legislador da LPIB 9.279/96 na noção legal que oferece sobre a Marca de Certificação, não registra de forma expressa princípio algum que especialize a referida instituição jurídica. Somente mediante um esforço de interpretação integral sobre as normas que compõe o sistema legal particular desta instituição no referido texto legal, deduzimos que se deixam estabelecidos três princípios a respeito da Marca de Certificação: o não uso direto de tal marca em produtos ou serviços nos quais tenham interesse comercial ou industrial o titular; o controle sobre a marca por parte do titular; e a autorização de uso.

Estes princípios, em benefício do conhecimento e da compreensão da instituição jurídica, podem ser observados de forma expressa e direta na definição legal que o legislador espanhol apresenta sobre a Marca de Garantia. Ademais, adverte-se que o legislador da LME 17/2001 estabelece como princípios da Marca de Garantia: o uso coletivo da marca e a separação da figura do titular da marca da figura dos usuários da mesma. Estes princípios surgem como consequência necessária da proibição de uso de tal marca de forma direta por parte do titular.²⁵⁰

²⁴⁹ Como fue expresado en el Capítulo 2, el TJCE deja claramente establecido que dentro del marco del mercado comunitario, la posibilidad de certificar en los productos o servicios calidad y origen geográfico resulta excluyente, por ser contrario a los intereses de los diferentes agentes económicos que en él actúan. *Vid.* Comunidad Europea. TJCE. Asunto 249/81. *op. cit.*; Asunto C-325/00. *op. cit.*

²⁵⁰ La necesidad de la exclusión del uso de la Marca de Certificação por parte del titular sobre productos o servicios propios o de personas con las cuales el titular de la marca mantenga relación de carácter económico, es conocido como el “principio de transparencia” de la Marca de Certificação. Esto aclara el hecho de que la marca sólo pueda ser utilizada por quienes que no mantengan una vinculación con el solicitante de la Marca de Certificação, isto es, por aquellos fabricantes o distribuidores cuyos productos cumplan con las condiciones de uso de la marca, de conformidad con el principio de libre uso de la Marca de Certificação. *Vid.* DAWSON, Norma. *op. cit.*, p. 32.

Neste sentido, passamos a examinar o uso coletivo da marca; a separação da figura do titular e dos usuários da marca; o controle sobre o uso da marca e a autorização de uso como os quatro grandes princípios ou proposições que nos levam a um real conhecimento da Marca de Certificação como objeto de estudo.

1.2.6.1 Uso coletivo da marca

Quando se cria uma Marca de Certificação, a regra geral é que ela seja utilizada por uma pluralidade de usuários. Tal uso coletivo na referida marca sub-roga a obrigação de uso da marca registrada, por parte do titular, para evitar a causa de cancelamento por não uso. Além disso, justifica o tratamento legal que recebe como uma Marca Coletiva em relação ao uso coletivo deste tipo de marca.

Considerou-se que somente o uso múltiplo controlado desta marca assegura a proteção dos interesses dos diferentes agentes econômicos, da influência que o titular da Marca de Certificação possa exercer no mercado.²⁵¹

Devemos acrescentar que quando se estabelece o princípio de uso coletivo da Marca de Certificação, - sobre a base do estabelecido na definição legal da Marca de Garantia na LME 17/2001 -, por parte de uma pluralidade de empresas, o termo “empresas” deve ser apreciado em sua acepção econômica e não jurídica, como unidade econômica organizada que abarca qualquer entidade jurídica com fins ou sem fins lucrativos. Isto é consequência lógica da função legalmente protegida na marca, como sistema de certificação realizado por terceiros.

²⁵¹ La jurisprudencia americana ha señalado que ante el interés general de una libre y abierta competencia en el mercado, debe ceder el derecho de exclusividad otorgado mediante un registro, al titular de un marca, mucho más en el caso de la Marca de Certificación, cuando la misma ha sido creada para satisfacer las expectativas de los consumidores sobre aquellos productos o servicios que son ofrecido en el mercado como certificados. *Vid.* United States. Court of Appeals for the Second Circuit. Docket No. 02-7792(L), 02-7818(XAP). *op. cit.*, p. 10-25. En este mismo sentido, *vid.* LARGO GIL, Rita. *op. cit.*, 1993. p. 100; PETITTI, Priscilla. *op. cit.*, 1994. p. 630.

1.2.6.2 Separação das figuras do titular/usuário da marca

A separação absoluta e permanente da figura do titular da Marca de Certificação da pluralidade de usuários ou empresas a quem se destina o uso deste tipo de marca desde sua criação, é um enunciado que logicamente deriva do aludido princípio de uso coletivo da Marca de Certificação.

O princípio de separação confirma a influência que exerce a função de certificação da marca sobre o elemento subjetivo da mesma e sua importância e transcendência são apreciadas ao longo do regime legal deste tipo de marca.

Por outro lado, fica claro que de acordo com o princípio de separação, subjaz a proibição de uso direto da Marca de Certificação por parte do titular - tema sobre o qual insistiremos mais adiante -, pois tal como foi apontado, o interesse do titular na Marca de Certificação busca assegurar a eficácia da atividade certificadora, devendo manter uma conduta independente, transparente e ausente de conflitos de interesse quanto aos produtos ou serviços que direta ou indiretamente resultam vinculados a ele, em benefício da coletividade de usuários e do mercado em geral.²⁵²

Esta conduta permite que o titular obtenha como retorno, em termos não convencionais, um *goodwill* na marca, indispensável para a incidência da atividade certificadora e da função publicitária de tal marca no mercado – como instrumento gerador de competitividade e melhora constante da qualidade de vida.²⁵³

1.2.6.3 Controle sobre o uso da marca

Quando a legislação consagra o controle sobre o uso da marca por parte do titular, como um princípio caracterizador a partir do qual se pode ter uma idéia clara sobre a instituição jurídica da Marca de Certificação. Devemos começar por entender tal enunciado como um dever de caráter positivo imposto ao titular, para aplicar medidas de supervisão e

²⁵² Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993. p. 100.

²⁵³ El objetivo del titular de la marca de garantía no puede ser visto en términos de un beneficio lucrativo directo, en relación con el número de autorizaciones para el uso de la marca. Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 166

manutenção sobre os atributos cuja presença ou ausência em produtos ou serviços é certificada por esta marca.

A transgressão do referido princípio de controle, ao derivar de forma indissociável da própria natureza da função de certificação que cumpre a marca, acarreta para o titular como sanção a perda do direito sobre a Marca de Certificação. Isto ocorre em função de que, seja pela conduta omissa ou porque legitimamente não pode exercer o controle sobre o uso da marca, o titular permite que os usuários dêem a esta um uso diferente ou incompatível com a regulamentação de utilização da Marca de Certificação - cf. Art. 151.II LPIB 9.279/96.²⁵⁴ Ou então porque com tal falta de controle torna-se ineficaz a função certificadora neste tipo de marca, e em consequência converte-se em uma marca enganosa.²⁵⁵

Em relação ao princípio de controle de uso da marca por parte do titular, é interessante agregar a experiência legislativa italiana, que considera que o referido princípio na Marca Coletiva que certifica não exclui a possibilidade de aplicação das normas sobre a concorrência –quando a conduta omissa do titular dá lugar a práticas que violam a concorrência, por parte dos usuários da marca ou do próprio titular- sempre que a aplicação de tais normas não resulte contrária ao cumprimento da função de certificação da marca.²⁵⁶

1.2.6.4 Autorização de uso da marca

A autorização de uso da marca por parte do titular a favor de terceiros constitui outro princípio na Marca de Certificação, cuja consagração responde, por um lado, a uma consequência necessária do caráter objetivo da função certificadora, e por outro, à intenção do legislador de assegurar o cumprimento dos princípios de separação da figura do titular da

²⁵⁴ Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando: [...]; ou II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

²⁵⁵ La jurisprudencia americana sustenta la posición que la falta de control por parte del titular sobre el uso de la Marca de Certificación, es causa de cancelamiento de la misma. Sin embargo debemos resaltar que tal supuesto de cancelación no contempla el caso de que el control no sea llevado a cabo por el propio titular de la Marca de Certificación. En este sentido, el “control” puede ser realizado por un tercero autorizado por el titular, y ello no lo constituye en los termos de la ley como motivo de cancelación de la Marca de Certificación. *Vid.* United States. Court of Appeals for the Federal Circuit. June 27, 1990, Decided. No. 90-1043. 906 f.2d 1568; 1990 U.S. app. Midwest Plastic Fabricators, Inc., Appellant v. Underwriters Laboratories Inc., Apellee. In: Lexis 10502; 15 u.s.p.q.2d (BNA) 1359. In: World Intellectual, Lexis.com/116HH2. Acceso en 18 de febrero de 2004. p. 5-6. Sobre este mismos aspecto, *vid.* FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. op. cit., 1995, p. 55-56; 2001, p. 555.

²⁵⁶ *Vid.* PETTITI, Priscilla. op. cit., 1996, p. 55-57; 1994, p. 626-629.

marca e de seus usuários e do uso coletivo da mesma. No entanto, este princípio permite que entendamos algumas das particularidades que cercam o conteúdo do direito de exclusividade que se reconhece ao titular com o registro da marca.

Este princípio também é conhecido como princípio de “portas abertas,”²⁵⁷ ou de “tratamento paritário”,²⁵⁸ segundo o qual não é permitido ao titular da Marca de Certificação negar de forma arbitrária a possibilidade de uso da marca a qualquer pessoa cujos produtos ou serviços cumpram objetivamente as normas ou especificações técnicas impostas pelo próprio titular.

Neste sentido, o alcance do princípio de “portas abertas” orienta-se pelas condições objetivas pré-estabelecidas no regulamento de utilização da marca, com o qual o legislador estabelece um regime *sui generis* quanto à autorização de uso da Marca de Certificação -cf. 150 LPIB 9.279/96-, em função natural dos diferentes interesses de ordem geral que a marca é chamada a proteger.

SEGUNDA SEÇÃO

NASCIMENTO, CONTEÚDO DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

2.1 NASCIMENTO DO DIREITO SOBRE A MARCA

Os direitos sobre a Marca de Certificação são obtidos a favor do titular, com o registro validamente expedido pelo INPI, conforme disposição da LPIB 9.279/96. O Direito de Marcas no Brasil é constitutivo de direitos, tal como é expressamente reconhecido no regime geral da Marca Ordinária aplicável à Marca de Certificação, uma vez que se incorpora sua

²⁵⁷ Expresión utilizada por el legislador en Gran Bretaña, *vid.* THE UK PATENT OFFICE. Trade mark registry work manual. Chapter 12 Certifications marks. Disponible In: <http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/chapt12/index.htm> Acceso: 07/02/2004; LOBATO, Manuel. **Comentario a la Ley 17/2001, de marcas.** Madrid: Civitas, 2002. p. 944.

²⁵⁸ *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 178.

proteção em tal regime jurídico sempre que o pedido cumpra com os requisitos essenciais de uma Marca de Certificação.²⁵⁹

Apesar de observar-se o peso do registro nas precárias normas que conformam o regime próprio da Marca de Certificação, chama nossa atenção o fato da legislação ter consagrado o direito de precedência para o registro da Marca de Certificação utilizada de boa-fé, quando estabelece no parágrafo 1º do artigo 129 da LPIB 9.279/96:

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

A referida disposição, que contém o direito de pré-uso, não é aplicável à Marca de Certificação, uma vez que resulta contrária ao conteúdo da parte final do *caput* do mesmo artigo 129. Além disto, o referido parágrafo 1º contraria a essência da Marca de Certificação e aos interesses por ela protegidos.

Uma norma deste tipo mostra o desconhecimento de tal instituição jurídica por parte do legislador, visto que não pode ser acordado um direito de preferência fundamentado no uso prévio em uma categoria de marca na qual suas próprias características e natureza exigem *per se* o registro, como mecanismo que não somente assegura que a marca cumpra a função que o legislador lhe reconheceu, mas que também, desde o mesmo momento da criação, assegura a possibilidade de satisfazer os diferentes interesses que na ordem econômico-social a mesma irá proteger no mercado.

Sobre este respeito, uma vez que resulta especialmente ilustrativo frente à contradição que citamos quanto à Marca de Certificação por parte da LPIB 9.279/96, resulta oportuno comentar as particularidades que apresenta o Direito americano nesta matéria, já que é o único sistema que adota um reconhecimento diferente em relação aos direitos sobre a Marca de Certificação.

A Lei de marcas americana permite ao solicitante de uma Marca de Certificação adquirir os direitos de exclusividade de acordo com o disposto nela, via registro ou pelo uso legalmente reconhecido de tal marca.

Quando o direito de uso exclusivo é obtido mediante o registro da marca, a legislação americana também prevê a possibilidade de que tal direito recaia sobre uma Marca de Certificação nova, isto é, com intenção de uso, ou sobre uma Marca de Certificação que vem

²⁵⁹ Art. 129 LPIB 9.279/96: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

sendo utilizada com anterioridade ao pedido de registro, estabelecendo as formalidades legais que, segundo cada caso, deverão ser cumpridas nos respectivos pedidos de registro.²⁶⁰

Além disto, existe também o sistema de reconhecimento de validade sobre a denominada Marca de Certificação de Direito Consuetudinário sempre que o dono elabore normas e condições para o uso da marca por terceiro, segundo a *Lanham Act*, conforme apontado no Capítulo 1.²⁶¹

No sistema de Direito de Marcas do Brasil, o registro é a única via para obter um direito válido para autorizar o uso exclusivo da Marca de Certificação, como ocorre no estatuto geral da marca da LME17/2001, aplicável ao regime da Marca de Garantia.²⁶²

²⁶⁰ Section 37 C.F.R. § 2. 45 Lanham Act: “(a) In an application to register a certification mark under section 1(a) of the Act, the application shall include all applicable elements required by the preceding sections for trademarks. In addition, the application must: specify the conditions under which the certification mark is used; allege that the applicant exercises legitimate control over the use mark; that the applicant is not engaged in the production or marketing of the goods or services to which the mark is applied; and include a copy of the standards that determine whether others may use the certification mark on their goods and/or in connection with their services. (b) In an application to register a certification mark under section 1(b) or section 44 of the Act, the application shall include all applicable elements required by the preceding sections for trademarks. In addition, the application must: specify the conditions under which the certification mark is intended to be used; allege that the applicant intends to exercise legitimate control over the use of the mark; and allege that applicant will not engage in the production or marketing of the goods or services to which the mark is applied. When the applicant files an amendment to allege use under section 1(c) of the Act, or a statement of use under section 1(d) of the Act, the applicant must submit a copy of the standards that determine whether others may use the certification mark on their goods and/or in connection with their services.”

²⁶¹La denominación “Cognac” es una Marca de Certificación de origen, válida según el Derecho Consuetudinario en los Estados Unidos. La eficacia sobre los derechos de la Marca de Certificación utilizada, son reconocidos siempre que la misma haya sido adoptada de buena fe, para fines legales, y que el dueño de tal marca haya elaborado las normas o condiciones que permitan a terceros cuyos productos cumplan con las condiciones establecidas, utilizar la misma. *Vid.* United States. Patent and Trademark Office, Trademark Trial and Appeal Board. Decided: May 29, 1998. Opposition n.º 97, 417. 47 U.S.P.Q.2d 1875 (T.T.A.B.1998). *op. cit.*; United States. District Court For the Middle District of Florida, Orlando Division. Decided: June 20, 1971, n.º. 70-251-ORL. 330 F. Supp.428, at 431. State of Florida, Department of Citrus, Plaintiff, v. Real Juices, Inc. In: World Intellectual, Lexis.com/116HH2. Acceso en: 27 de febrero de 2004. En este mismo sentido, *vid.* McCARTHY, J. Thomas. *op. cit.* p. 19-148.

²⁶² El Art. 2.1 LME 17/2001 establece: “El derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley. [...]”

En el sistema español de marcas, no se admite la marca de garantía de hecho, el registro en la misma es una exigencia para la efectividad de la función de garantía que está llamada a cumplir en la esfera jurídica la referida marca. Todos los preceptos presuponen el registro de la marca de garantía, de ahí que puede decirse que el dato del registro trasciende al regime jurídico relativo a la adquisición del derecho sobre las marcas de garantía. *Vid.* LARGO GIL, Rita. *op. cit.*, 2001. p. 150-151.

Igualmente la doctrina italiana, sostiene que la interpretación de la normativa sobre la necesidad del registro de la Marca Colectiva, debe ser interpretada teniendo en cuenta que la función fundamental de tal marca es la certificación de productos y servicios. Certificación cuya naturaleza impide que su creación, como el uso que de ella se haga, sea realizado al margen de las exigencias del control y las respectivas sanciones para el caso de mal uso, que solo con el registro de la misma quedan aseguradas. *Vid.* MASI, Pietro. *Il marchio collettivo*. In: **Commento tematico della legge marchi**. Torino, 1998, p. 73.

2.2 PESSOAS QUE PODEM SOLICITAR O REGISTRO DA MARCA.

Quanto à titularidade da Marca de Certificação, o artigo 128 da LPIB 9.279/96 estabelece que qualquer tipo de pessoa física ou jurídica, de caráter privado ou público, nacional ou não, pode obter no Brasil o registro de uma marca desta categoria, salvo aquela que, por força de sua atividade, tenha interesse direto sobre o produto ou serviço para os quais seja solicitada a Marca de Certificação.²⁶³

Esta amplitude que em princípio a LPIB 9.279/96 consagra às pessoas que podem solicitar o registro de uma Marca de Certificação, constitui a regra geral que se observa no Direito Comparado, exceto no caso da legislação francesa, que consagra expressamente uma proibição para que as pessoas físicas possam solicitar o registro de uma Marca Coletiva de certificação.²⁶⁴

No entanto, a referida amplitude é objeto de algumas limitações que irão concretizar a legitimidade das pessoas que podem solicitar uma Marca de Certificação, tal como será analisado no item seguinte.

2.2.1 Legitimidade

O parágrafo 3º do artigo 128 da LPIB 9.279/96 consagra como uma restrição da legitimação para solicitar o registro de uma Marca de Certificação a **ausência na pessoa do solicitante de interesse econômico ou industrial direto sobre os produtos ou serviços certificados.**

Neste sentido, observamos que o legislador introduz como pressuposto de restrição da legitimação da pessoa do solicitante de uma Marca de Certificação a incompatibilidade da função de certificação com a produção e comercialização por parte do titular da Marca de Certificação, de produtos ou serviços em relação aos quais a marca será utilizada.

²⁶³ Art. 128 LPIB 9.279/96: “Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. [...] § 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.”

²⁶⁴ En Francia una persona física no podrá ser titular de una Marca Colectiva de certificación, tampoco aquellas que fabriquen, importen o vendan productos designados con la misma marca. *Vid.* Art. L 715-2.1 CPIF: « [...] Une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services;»

No entanto, o sentido real do referido pressuposto é mais que uma restrição de legitimidade no solicitante, é a consagração do princípio geral de proibição de uso da marca pelo titular, o qual se fundamenta na necessidade de proteger a independência do titular como administrador de um serviço de certificação, evitando que a essência da função da marca seja alterada em interesse próprio do titular, com o conseqüente desequilíbrio do mercado.²⁶⁵

Por outro lado, nos termos em que a legislação brasileira estabelece a restrição à legitimidade que temos analisado, esta pode ser entendida como uma limitação ao exercício do direito de liberdade de empresa do solicitante da Marca de Certificação, o que simplesmente excede a finalidade perseguida por meio do regime legal da Marca de Certificação em relação ao princípio de não uso direto de este tipo de marca por parte do titular.²⁶⁶

Além disso, devemos realizar algumas considerações a respeito da expressão utilizada pelo legislador no referido parágrafo 3º do artigo 128 da LPIB 9.279/96, de **pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado**. A expressão de interesse direto quanto ao produto ou serviço certificado deve ser entendida não somente sobre produtos ou serviço fabricados ou comercializados pelo próprio solicitante, mas também em relação a serviços e produtos fabricados ou comercializados por pessoas com as quais o solicitante da marca esteja vinculado economicamente. É este o sentido que a legislação espanhola consagra no artigo 73. e) da LME 17/2001.²⁶⁷

Quanto ao interesse direto do solicitante sobre os mesmos produtos ou serviços que a marca atesta, cremos que para que se cumpra com a finalidade de consagração do princípio de

²⁶⁵A este respecto, la jurisprudencia americana ha dejado en claro que en relación al uso de la Marca de Certificación, en ningún caso, el titular puede utilizar en sus propios productos o servicios, una marca de producto o de servicio idéntica a la Marca de Certificación con la que certifica los productos o servicios de terceros. Tales usos resultan por la propia naturaleza de las referidas marcas, mutuamente excluyentes, por ende, prohibido por ley darle a la Marca de Certificación, un uso que no sea el de certificar de forma exclusividad. *Vid.* United States. Patent Office Trademark Trial and Appeal Board, decided Dec. 12, 1968. 160 U.S.P.Q. 495. op. cit., p. 2-4;

Art. 188 D-486: “El titular de la Marca de Certificação podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca. **La Marca de Certificação no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.**” -la negrita es nuestra-

²⁶⁶La limitación en relación a la legitimación del titular de la marca de garantía, aún cuando plenamente justificada por la propia función caracterizadora de esta categoría de marca y como medio para impedir conflicto de intereses y atentados contra la libre competencia. No obstante, ha sido considerada como una medida exagerada, innecesaria y reiterativa. Exagerada en tanto que la prohibición debe circunscribirse al hecho que el titular de una marca de garantía no puede aplicar tal marca sobre productos o servicios iguales o semejantes que él mismo fabrique o comercialice. Pero que, de modo alguno debe ser utilizado como una restricción para la titularidad de la marca. Innecesaria y reiterativa, ya que tal prohibición constituye igualmente una causa de caducidad del registro de la Marca de Certificación. *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001, p. 149-150.

²⁶⁷Art. 73 LME 17/2001: “Causas de caducidad. [...] e) Que el titular ha utilizado la marca para los productos o servicios que él mismo o una persona que esté económicamente vinculada con él fabrique o suministre.”

não uso da referida Marca de Certificação, deve estender-se tal interesse por parte do titular da marca a produtos ou serviços iguais ou semelhantes. Igualmente, podemos observar que o referido princípio é consagrado com tal alcance pelo legislador da LME 17/2001.²⁶⁸

Ainda que a legislação brasileira exclua sem uma causa razoável a possibilidade de solicitar o registro de uma Marca de Certificação geográfica, acreditamos ser oportuno expressar que em relação às pessoas legitimadas para solicitar o registro de uma Marca de Certificação do tipo que certifica a procedência geográfica de produtos ou serviços, o legislador americano estabelece como restrição no referido tipo de marca que esta somente poderá ser solicitada por um órgão do governo, seja nacional ou estatal, ou por um organismo com a correspondente autorização governamental.

Extrema restrição é justificada na consideração de que somente um ente que detenha o poder de governo do Estado considere-se apto a certificar a origem geográfica e controlar o uso da marca em produtos ou serviços procedentes da localidade, em benefício e equilíbrio dos diferentes interesses envolvidos, reprimindo o uso ilegal deste tipo marca.²⁶⁹

2.2.2 Capacidade para certificar

Agora passaremos a tecer algumas considerações ao tema da capacidade certificadora do titular da Marca de Certificação, uma vez que, tal como foi apontado no Capítulo 1, a necessidade de capacidade do solicitante para certificar é estabelecida no Direito Comparado a partir de diferentes posições. De fato, partimos da premissa de que tal necessidade é entendida pela legislação na LPIB 9.279/96 – cfr, artigo 128 -, em um sentido amplo, isto é, que o solicitante da marca conte com uma infra-estrutura organizada que lhe permita cumprir com a função certificadora da marca.

²⁶⁸ Art. 68.2 LME 17/2001: “No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera a registrarse la citada marca.”

²⁶⁹ § 4 (2) 15 U.S.C. § 1054 Lanham Act: “Subject to the provisions relating to the registration of trademarks, so far as they are applicable, collective and certification marks, including indications of regional origin, shall be registrable under this Act, in the same manner and with the same effect as are trademarks, by persons, and nations, States, municipalities, and the like, exercising legitimate control over the use of the marks sought to be registered, even though not possessing an industrial or commercial establishment, and when registered they shall be entitled to the protection provided herein in the case of trademarks, except in the case of certification marks when used so as to represent falsely that the owner or a user thereof makes or sells the goods or performs the services on or in connection with which such mark is used. Applications and procedure under this section shall conform as nearly as practicable to those prescribed for the registration of trademarks.”

Esta visão sobre a necessidade de capacidade que difere da necessidade de capacidade exigida pelas legislações da Grã-Bretanha e da França, que em seus respectivos ordenamentos jurídicos consagram a expressão “competente para certificar”, entendendo tal termo em sentido estrito, denotando honestidade e confiança, razão pela qual, na prática, nos referidos países a exigência de tal capacidade do solicitante da marca deva ser reconhecida por parte do Órgão administrativo correspondente, que no caso da Grã-Bretanha é a própria Oficina de Marcas,²⁷⁰ e na França é o *Conseil d’Etat*.²⁷¹

Creemos na necessidade de acreditar a capacidade para certificar por parte do titular no caso de países com economias em desenvolvimento, nos quais, por razões de ordem cultural e econômica, seus mercados nacionais são evidentemente sistemas frágeis não bem determinados em termos de uma concorrência leal e livre. Tal circunstância é, obviamente, uma das razões para que, frente ao desenvolvimento de mercados internacionais, a tendência atual em matéria de certificação de produtos e serviços seja a acreditação do

²⁷⁰ Anexo 2 párrafo 7(1) (b) Trade Marks Act: “A certification mark shall not be registered unless: [...] (b) the applicant is competent to certify the goods or services for which the mark is to be registered.”

La Oficina de marcas de Gran Bretaña, pone especial énfasis al valorar la capacidad en el solicitante de la Marca de Certificación desde dos aspectos: el primero, una capacidad interna valorada en el hecho de que él mismo cuenta con los mecanismos técnicos -sistemas de comprobaciones y examen de muestras de productos para cada caso-, en fin, que cuenta con un sistema de control adecuado que asegura la función de certificación y que el control sobre los productos o servicios será llevado a cabo de forma satisfactoria; y un segundo aspecto o capacidad externa donde ésta es contrastada en directa relación con el interés general que la marca pretende proteger y el potencial del titular como autoridad para certificar en el mercado, isto es, la capacidad como el poder o grado de confianza que ostenta como certificador en el mercado. *Vid.* DAWSON, Norma. op. cit., p. 31; LADAS, Stephen P. op. cit., p. 1300; ANNAND, Ruth E.; NORMAN, Helen E. **Blackstone’s Guide to the Trade Marks Act 1994**. Londres, 1994. p. 229.

El reconocimiento de capacidad del solicitante, por parte de la Oficina de marcas como Órgano administrativo correspondiente, se considera como un acto de carácter esencialmente instrumental, para la consolidación del elemento subjetivo -solicitante-, en la solicitud de registro de la Marca de Certificación. *Vid.* BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002a. p. 349.

²⁷¹ El CcF, establece que los organismos certificadores están obligados a acreditar su competencia y eficacia en el control de la calidad u origen de los productos amparados con la Marca Colectiva de certificación; para lo cual deberán ofrecer garantías de imparcialidad e independencia en su actividad; y, estar reconocidos por el Conseil d’Etat como la autoridad administrativa competente. *Vid.* Art. L 715-2.5 CPIF: « [...] La demande d’enregistrement est rejetée lorsqu’elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la législation applicable à la certification; [...]»; Art. L115-23-2 CcF: «La procédure de délivrance des labels agricoles et des certificats de conformité est définie à l’article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit: Art. L. 643-5 - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l’autorité administrative. Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l’autorité administrative. Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d’impartialité et d’indépendance et n’être, notamment, ni producteurs, ni fabricants, ni importateurs, ni vendeurs de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l’efficacité de leur contrôle. L’agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l’organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité; Art. L115-28 CcF: « Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de l’autorité administrative une déclaration relative à leur activité et contenant notamment toutes informations nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence. [...]. Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification.»

titular/certificador da Marca de Certificação ante a entidade ou órgão administrativo correspondente.²⁷²

A importância da exigência de capacidade do titular da Marca de Certificação pode ser sentida quando a legislação consagra expressamente como causa de extinção do direito sobre a Marca de Certificação, que a entidade ou titular da Marca de Certificação deixe de existir, - art. 151.I da LPIB 9.279/96.²⁷³

Neste sentido, a expressão **deixe de existir** deve ser entendida como abarcando a incapacidade que sobrevém ao titular para que tecnicamente cumpra com a função certificadora e o controle de uso da marca sobre os produtos ou serviços para os quais é solicitada. Da mesma forma, no caso do titular ter facultado outra entidade para realizar a atividade da certificação e de controle sobre os produtos ou serviços que a marca acompanha, sem que tal possibilidade tenha sido contemplada no próprio regulamento de utilização da marca.²⁷⁴

2.3 DIREITO DE EXCLUSIVIDADE SOBRE A MARCA

2.3.1 A dimensão positiva do direito de exclusividade sobre a marca

O artigo 129 da LPIB 9.279/96 reconhece, em primeiro lugar, como parte do conteúdo do direito que outorga o registro da Marca de Certificação ao titular, **o uso exclusivo da marca em todo o território nacional.**

Neste sentido, o aspecto positivo do direito no referido enunciado traduz-se concretamente na faculdade que possui o titular da marca de forma exclusiva, temporal (dez anos) e renovável (indefinidamente),²⁷⁵ para autorizar o uso efetivo desta em todo o território nacional, por parte de terceiros - princípio de “portas abertas”- cujos produtos ou serviços

²⁷² El reconocimiento de capacidad del solicitante, por parte de la Oficina de marcas como Órgano administrativo correspondiente, se considera como un acto de carácter esencialmente instrumental, para la consolidación del elemento subjetivo -solicitante-, en la solicitud de registro de la Marca de Certificación. *Vid.* BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002a. p. 349.

²⁷³ Cf. Art. 151 LPIB 9.279/96.

²⁷⁴ *Vid.* STACK, Alexander J. op. cit., p. 15-16.

²⁷⁵ Art. 133 LPIB 9.279/96: “O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucesivos [...]”

cumpram com as condições estabelecidas no regulamento de utilização da Marca de Certificação.

Além disso, a faculdade de controle exclusivo sobre o uso da marca, que é vista mais como uma carga para o titular, e conseqüentemente, a faculdade para impor as sanções correspondentes aos usuários que violem o uso autorizado da Marca de Certificação, conformam o conteúdo positivo do direito da Marca de Certificação, o qual se pode deduzir da interpretação integrada do artigo 129, uma vez que a validade do registro sobre a Marca de Certificação é condicionada ao fato que se tenha cumprido com os requisitos particulares do tipo de marca expressos no artigo 148 da mesma lei,²⁷⁶ em consonância com a função legalmente reconhecida à marca e com o interesse geral que esta protege.

Além disso, por aplicação do artigo 130 da LPIB 9.279/96, que dispõe sobre o regime geral da marca, igualmente deve entender-se que o aspecto positivo do conteúdo do direito na Marca de Certificação conforma também a faculdade para ceder o registro da marca.²⁷⁷

2.3.2 A dimensão negativa do direito de exclusividade sobre a marca.

O direito de impedir que terceiros façam uso de uma marca igual ou semelhante à Marca de Certificação na comercialização de seus produtos ou serviços sem a correspondente autorização de uso, como conteúdo da fase negativa do direito de exclusividade do titular da Marca de Certificação, possui, a nosso entender, caráter absoluto quanto a qualquer produto ou serviço, tendo em vista a natureza própria da marca, como já foi observado.

Direito este que, de forma geral, pode ser efetivado pelo titular, segundo estabelecido pela LPIB 9.279/96 e independentemente das ações penais,²⁷⁸ mediante o exercício das oportunas ações civis, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil brasileiro.²⁷⁹

²⁷⁶ Art. 148 LPIB 9.279/96: “O pedido de registro da marca de certificação conterà: I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. [...]”

²⁷⁷ Art. 130 LPIB 9.279/96: “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação.”

²⁷⁸ Art. 189 LPIB 9.279/96: “Comete crime contra 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.”

Art. 190 LPIB 9.279/96: “Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame,

Em relação ao exercício das ações para impedir o uso da Marca de Certificação por terceiros não autorizados, por aplicação do regime geral da marca segundo o *caput* do artigo 130.III da LPIB 9.279/96, e ante a ausência de disposição particular expressa a este respeito no regulamento de utilização da Marca de Certificação, devemos deduzir que a legitimação para o exercício das ações correspondentes recai, de forma restritiva, sobre o titular da Marca de Certificação.

Neste sentido, o exercício de qualquer tipo de ação prevista no regime geral sobre o Direito de marca na LPIB 9.279/96, sejam de caráter administrativo, civil ou penal, em nome do próprio titular e/ou dos usuários autorizados da marca cujos direitos tenham sido lesionados, corresponderá ao titular da Marca de Certificação. Sobre este particular, a LME 17/2001 incorpora no âmbito do regime comum para a Marca Coletiva e para a Marca de Garantia, uma disposição que estabelece, em princípio, a legitimação exclusiva do titular da marca.²⁸⁰

De acordo com a própria caracterização da Marca de Certificação - função de certificação e a separação absoluta entre o titular e os usuários da marca -, como dois interesses dos usuários deste tipo de marca, parece-nos coerente que o legitimado para propor as ações derivadas do direito sobre as Marcas de Certificação contra usuários não autorizados legalmente, seja exclusivamente o titular do direito.

Quanto às ações civis consagradas pela LPIB 9.279/96, a lei, além de prever a ação por perdas e danos, estabelece que o juiz que conhece uma ação por violação de um direito exclusivo sobre uma Marca de Certificação pode decretar como medidas preliminares ou

recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.”

²⁷⁹ Art. 207 LPIB 9.279/96: “Independientemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.”

²⁸⁰ Art. 76.1 LME 17/2001 establece: “Las acciones derivadas del registro de una Marca Colectiva o de garantía no podrán ser ejercidas por las personas facultadas a utilizar dichas marcas, salvo autorización expresa del titular o disposición contraria del reglamento de uso. 2. El titular de una Marca Colectiva o de garantía podrá reclamar, por cuenta de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.”

Parte de la doctrina resalta el hecho de que, el usuário de la marca de garantía ocupa una posición paralela a la del licenciario no exclusivo. Por Ley reciben el mismo tratamiento, reteniendo en manos del titular de la marca el poder exclusivo para la defensa de la misma. *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993, p. 108-112; 2001, p. 170-172; LOBATO, Manuel. op. cit., p. 952-954.

En este mismo sentido, en Gran Bretaña, donde se asimilan de forma expresa, los derechos del usuario autorizado en la Marca de Certificación, con los de un licenciario en la marca, igualmente, es el titular quien detenta la legitimación para intentar las acciones correspondientes en el caso de violación de derechos, salvo previsión expresa en contrario en el reglamento de uso de la Marca de Certificación. *Vid.* Anexo 2 párrafo 13 de la Trade Marks Act: “The following provisions apply in relation to an authorised user of a registered certification mark as in relation to a licensee of a trade mark - (a) section 10(5) (definition of infringement: unauthorised application of mark to certain material); (b) section 19(2) (order as to disposal of infringing goods, material or articles: adequacy of other remedies); (c) section 89 (prohibition of importation of infringing goods, material or articles: request to Commissioners of Customs and Excise).”

cautelares que impeçam a continuidade da violação do direito de exclusividade: a suspensão da conduta infratora do direito de exclusividade e a apreensão dos produtos que portem a Marca de Certificação falsificada ou imitada.²⁸¹

Quando o legislador consagra a ação por perdas e danos no *caput* do artigo 209 da LPIB 9.279/96, ele expressamente reconhece a legitimação para o exercício desta ação ao titular, como prejudicado direto pela violação do direito de exclusividade que tenha sido objeto. Na Marca de Certificação, ainda que os usuários da marca - que não o titular - também possam resultar diretamente prejudicados pela violação do direito exclusivo de autorizar o uso da referida marca, consideramos ser mais apropriado que a legitimidade para o exercício de tais ações recaia sobre o titular da Marca de Certificação.

Se consideramos que sobre o titular recai a faculdade para autorizar o uso da marca - fase positiva do direito que se outorga com o registro- é, então, o titular da marca que tem a obrigação positiva de controlar o uso realizado por terceiros autorizados da marca.²⁸² Ninguém, além do próprio titular, pode considerar-se em posição realmente objetiva para conhecer quando efetivamente tenha sido prejudicado o direito exclusivo de autorizar o uso da marca por parte de terceiro.

Ademais, é o titular da Marca de Certificação quem com legitimidade poderia atuar em benefício da pluralidade de usuários da marca, e quem definitivamente poderia determinar objetivamente as perdas sofridas, bem como os lucros não auferidos devido à violação, por parte dos diferentes interesses vinculados à Marca de Certificação, segundo os parâmetros que a legislação expressa na LPIB 9.279/96.²⁸³

Consideramos, em princípio, pouco acertada a possibilidade de que o titular da Marca de Certificação transfira a legitimidade para o exercício das ações a um ou mais usuários da mesma, visto que este tipo de marca protege interesses gerais que excedem ao simples

²⁸¹ Art. 209 LPIB 9.279/96: “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos cautilizados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”

²⁸² *Vid.* LARGO GIL, Rita. *op. cit.*, 1993. p. 106-107

²⁸³ Art. 208 LPIB 9.279/96: “A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.”

Art. 210 LPIB 9.279/96: “Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”

interesse particular do titular ou de um usuário da marca. Por isso, na melhor das hipóteses, o titular poderia compartilhar a legitimidade para o exercício das ações que se derivam do direito sobre esta marca, de forma conjunta, mas nunca alternativamente com um ou mais usuários da marca, sempre que exista a este respeito determinação expressa no próprio regulamento da marca.²⁸⁴

Por fim, a LPIB 9.279/96 estabelece que as ações civis por reparação de danos causados derivados da violação do direito sobre a Marcas de Certificação prescrevem em cinco anos, contados a partir do dia em que estas pudessem ter sido exercidas.²⁸⁵

2.4 RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA MARCA

Algumas vezes a confiança que os consumidores finais depositam em uma Marca de Certificação pode ver-se defraudada quando esta marca de forma enganosa informa a presença de certas características em produtos ou serviços que na realidade não possuem, embora o consumidor final obviamente possa pedir a caducidade de qualquer Marca de Certificação enganosa.²⁸⁶

Quanto à referida problemática, preocupa cada dia mais a responsabilidade do titular da Marca de Certificação frente o consumidor final por produtos ou serviços certificados de forma enganosa, em evidente contradição ao próprio regulamento de utilização de tal marca.

Em relação ao interesse geral que se protege com a Marca de Certificação, bem como a natureza da marca, a magnitude da responsabilidade que poderia propriamente vincular o titular aos consumidores finais que sejam prejudicados, física ou economicamente, deve ser analisada a partir da própria função de certificação realizada sobre os produtos ou serviços não satisfatórios, e também em relação à informação que a Marca de Certificação oferece ao público.²⁸⁷

Estabelecer responsabilidade sobre o titular da Marca de Certificação pelos danos ocasionados pelos produtos ou serviços certificados e lançados no mercado, é, em princípio,

²⁸⁴ *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 171.

²⁸⁵ Art. 225 LPIB 9.279/96: “Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causados ao direito de propriedade industrial.”

²⁸⁶ Sobre el respecto, se ha expresado que a ningún titular de una Marca de Garantía le interesa que alguien inste ante los tribunales de justicia la caducidad de su marca, justamente porque no esta garantizando la calidad de los correspondientes productos o servicios. *Vid.* LEMA DEVESA, op. cit., p. 10.

²⁸⁷ *Vid.* BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002. p. 68.

razoável a partir da ótica que não se pode admitir que quem se aproveite economicamente - mediante um instrumento de mercado - de uma clientela ou dos consumidores em geral, quando criado um problema em relação à ausência nos produtos ou serviços das características que certifica a marca que portam os mesmos, não seja possível obter uma indenização.²⁸⁸

Em relação à problemática sobre a responsabilidade do titular da Marca de Certificação frente aos consumidores finais que se prejudicam -fisicamente ou economicamente- por produtos ou serviços certificados não satisfatórios, a jurisprudência americana manifestou que em princípio o titular da marca pode ser obrigado a indenizar o consumidor final, em razão das seguintes considerações:

1. A obrigação do titular de certificar os produtos ou serviços segundo as disposições estabelecidas por ele no regulamento de utilização da marca;
2. A obrigação de controle sobre o uso da marca por parte dos usuários, que como regra geral nesta categoria de marca, recai sobre o titular da marca;
3. A informação que transmite ao consumidor final este tipo de marca, sobre as características ou vantagens econômicas da compra ou do uso de um determinado produto ou serviço certificado;
4. A confiança razoável que transmite a marca aos consumidores finais sobre a qual baseiam a eleição do produto ou serviço de sua preferência.²⁸⁹

Esta responsabilidade em sentido estrito deve estar circunscrita aos termos expressos ou implícitos da própria garantia, isto é, que a extensão da possível responsabilidade na qual pode incorrer o titular de uma Marca de Certificação, está previamente determinada no próprio regulamento de utilização da Marca de Certificação. Chega-se a esta conclusão pela necessidade de encaixar a responsabilidade do titular segundo a natureza da garantia, persuadidos pela idéia da obrigação que recai sobre o titular de levar a cabo um controle adequado sobre os produtos ou serviços que portam a Marca de Certificação, de modo que os

²⁸⁸ Puede pensarse como un precedente sobre el respecto, los casos de responsabilidad del cedente de una tecnología por los daños causados por los productos. *Vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. op. cit., 2004. p. 40, 462.

²⁸⁹ *Vid.* United States. Court of Appeal, Fourth District, Division 1, California. 276 Cal.App.2d 680, 81 Cal.Rptr. 519. Oct. 8, 1969. Zayda Hanberry. v. Hearst Corporation. In: Westlaw International. Disponible en: www.westlawinternational.com Acceso en: 27 de mayo de 2005. p. 6-11.; BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002. p. 68.

diferentes agentes que atuam no mercado e confiam em tal certificação, não sejam irracionalmente expostos ao risco de um dano.²⁹⁰

Por outro lado, temos observado que, de fato, o titular da Marca de Certificação não cumpre a função de garante, seu papel de certificador é diferente. Por isto, considera-se que resulta injusto, não razoável e pouco realista que o titular da Marca de Certificação suporte as demandas dos consumidores finais em relação às condições não satisfatórias que possam apresentar os produtos ou serviços, ainda que sejam limitadas às características certificadas, em relação às seguintes considerações:

1. A certificação que outorga tal Marca de Certificação não corresponde à garantia que resulta de uma obrigação contratual entre o fabricante e o consumidor final;
2. Quando se fala de certificação, o atestado dos produtos não se realiza um a um, a inspeção realiza-se sobre uma amostra representativa do produto ou da produção; e
3. Exigir do titular da Marca de Certificação a responsabilidade que resulta da figura do garante, seria desalentador para aqueles que realizam uma atividade de certificação, quando se trata de titulares sem fins lucrativos, e quando a margem de lucros é uma pequena utilidade econômica.²⁹¹

No entanto, a responsabilidade do titular da Marca de Certificação dependerá de que o dano gerado seja consequência da ação ou omissão deste, em relação ao controle sobre a presença das propriedades nos produtos ou serviços que a Marca de Certificação acompanha, em conformidade com as condições estabelecidas no regulamento de utilização de tal marca.

Corresponde ao consumidor final comprovar a relação de causalidade entre o prejuízo sofrido e a violação do dever de controle por parte do titular/certificador sobre os produtos ou serviços que acompanham a Marca de Certificação.²⁹²

²⁹⁰La referida jurisprudencia americana es considerada una de las dos decisiones en las que se dejan planteadas las nuevas causas para el establecimiento de responsabilidad de certificadores de productos o servicios no satisfactorios en orden al daño potencial producido contra los consumidores finales, a partir de la teoría de la conducta negligente del certificador en relación con el control sobre los mismos. *Vid.* BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002. p. 63-65.

²⁹¹*Vid.* BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002a, p. 342.

²⁹²*Vid.* BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002. p. 49.

TERCEIRA SEÇÃO

REGULAMENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

3.1. REGULAMENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA MARCA

Entende-se o regulamento de utilização como o instrumento normativo que o legislador considerou mais adequado para regular de forma precisa e pormenorizada o regime administrativo específico para a certificação de cada produto ou serviço, a partir dos elementos essenciais configurados pela própria lei para o exercício da autoridade regulamentadora por parte do solicitante da Marca de Certificação.

A amplitude com a que a LPIB 9.279/96 consagra o âmbito das pessoas que podem solicitar o registro de uma Marca de Certificação incide de forma direta sobre a importância do referido regulamento de utilização da marca para o INPI, razão pela qual as disposições expressas em tal regulamentação são essencialmente de interesse geral, e devendo assegurar a autêntica correspondência dos produtos e serviços com as propriedades certificadas por tal marca.

Neste sentido, recai sobre a Oficina de Marcas uma discricionariedade não puramente técnico-legal - de estrita reserva legal -, para determinar no âmbito do procedimento de registro de pedido da Marca de Certificação, que o regulamento de utilização da marca cumpra com as exigências mínimas estabelecidas pelo legislador, e que resulta adequado ou satisfatório quanto aos diferentes interesses de caráter geral que o mesmo beneficia, a fim de conceder seu registro. Esta discricionariedade alcança um grau significativo quanto ao tipo de Marca de Certificação ou de Garantia que certifica a procedência geográfica de produtos ou serviços.²⁹³

Nestes termos, observamos que no regime legal da Marca de Certificação da LPIB 9.279/96, dedica-se pouca atenção ao regulamento de utilização da marca. Prova disto são os dois artigos nos quais o legislador aperfeiçoa o elemento caracterizador mais importante da instituição jurídica objeto de estudo.

No artigo 148 da LPIB 9.279/96, consagra-se que o pedido de registro da Marca de Certificação conterà: 1. As características que serão certificadas nos produtos ou serviços; e 2.

²⁹³ *Vid.* MASI, Pietro. op. cit., p. 74-75. En este mismo sentido *vid.* RICOLFI, Marcos. op. cit., p. 194; PETTITI, Priscilla. op. cit., 1996. p. 59.

As medidas de controle que serão tomadas pelo titular da marca.²⁹⁴ E o artigo 149 da LPIB 9.279/96 estabelece o pressuposto sobre as modificações do regulamento de utilização da Marca de Certificação e o tratamento legal das mesmas.²⁹⁵

3.1.1 Oportunidade para sua apresentação

Como o parágrafo único do artigo 148 da LPIB 9.279 dispõe que se o regulamento de utilização não for proposta com o pedido do registro da marca, ele deverá ser apresentado perante o INPI nos 60 dias seguintes à apresentação da marca, sob pena de que tal pedido de registro, nos termos em que foi apresentado – incompleto –, seja definitivamente arquivado.²⁹⁶

Devemos entender que o regulamento de utilização da marca deve ser apresentação com o pedido da Marca de Certificação. Ainda assim, a não apresentação de tal regulamento de utilização não impede que o INPI designe data para apresentação de tal pedido de registro de marca incompleto. Fica pendente a realização do exame formal preliminar até que seja apresentado o regulamento de utilização pelo solicitante dentro do prazo legal e tenha-se como formalmente apresentada o pedido de tal marca.

Neste sentido, o pedido de registro da Marca de Certificação apresentado em tais termos fica submetido à apresentação do regulamento de utilização da marca dentro do prazo legal, para que se inicie o procedimento de registro ou seja arquivada sua apresentação. Uma vez que o regulamento de utilização da marca é peça fundamental e necessária ao pedido de registro da Marca de Certificação, somente no momento que este integre o pedido de registro da marca, poderá ser ele admitido na tramitação.

²⁹⁴ Cf. Art. 148 LPIB 9.279/96.

²⁹⁵ Art. 149 LPIB 9.279/96: “Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.”

²⁹⁶ Art. 148 LPIB 9.279/96 Parágrafo único: “[...] A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.”

3.1.2 Conteúdo mínimo do regulamento de utilização

Na regulamentação de uso da Marca de Certificação, o solicitante deve desenvolver e ajustar, segundo as necessidades de cada caso, as exigências mínimas legais que o legislador tenha estabelecido. Ademais, deve estabelecer com exatidão o que se espera ser cumprido pelos potenciais usuários da marca, bem como o regime próprio que se aplicará nas relações titular/usuários quanto à função certificadora da marca.

Neste sentido, observamos que o legislador da LPIB 9.279/96 estabelece o conteúdo fundamental mínimo do regulamento de utilização da marca, em concreta e direta relação com a essência da função certificadora da Marca de Certificação, concretizando em duas únicas exigências que se referem às características que serão certificadas nos produtos ou serviços pela marca, e as medidas de controle que assegurem a certificação e o uso da marca.

Resulta evidente o interesse do legislador ao consagrar estas duas grandes e primordiais precisões, assegurando que a marca cumpra com a função de certificar que a lei lhe reconhece particularmente. É por isso que são expressos como requerimentos básicos de ordem pública, podendo o solicitante, fazendo uso da autonomia da vontade, completar o conteúdo do regulamento de utilização da marca com outros documentos, como os estatutos sociais do solicitante da marca, anexos, etc., mas sendo que somente estes documentos adicionais não podem formar o regulamento de utilização.²⁹⁷

Consideramos que por ser a Marca de Certificação uma inovação na legislação brasileira, o legislador deveria ter sido profuso a este respeito, já que é uma matéria de reserva legal e em vista da transcendência que cobra o regulamento de utilização da marca, instrumento que concentra tanto os princípios caracterizadores que salvaguarda em seu conjunto a natureza da função certificadora da marca,²⁹⁸ como as circunstâncias que de fato e de direito irão garantir os interesses públicos vinculados a ela.

Servir-nos-emos da norma espanhola quanto aos requisitos legais mínimos que qualquer regulamento de utilização da Marca de Garantia deve conter, e que o legislador

²⁹⁷ *Vid.* THE UK PATENT OFFICE. op. cit., Chapter 12.

²⁹⁸ Considera-se que a obrigação por parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de determinar os requisitos que deveriam ser cumpridos para atuar conforme o artigo 148 da LPIB 9.279/96 deveria ter sido estabelecido na própria Lei, e não limitar-se a dizer que o pedido de registro da Marca de Certificação deverá conter 'as características do produto ou do serviço objeto de certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular'. Neste sentido, formulou-se como recomendação que antes de colocar em prática o artigo 148, o órgão facultado para tal elaborara um regulamento para que qualquer interessado possa obter sua Marca de Certificação. *Vid.* SOARES TINOCO, José Carlos. op. cit., p. 241- 242.

deixa expresso na LME 17/2001, em razão de resultar bastante explicativo e orientador, em benefício do solicitante da marca, que conta com uma lista de circunstâncias que necessariamente devem desenvolver na elaboração da norma técnica que irá reger a função certificadora de tal marca, e da OEPM, que também conta com uma diretriz mínima de exigências legais, que lhe permitirão, de forma objetiva, examinar e aprovar as circunstâncias que determinam a validade do regulamento de utilização, para que seja concedido o registro da Marca de Garantia.

Nestes termos, de forma integrada tem-se que os requisitos mínimos estabelecidos pela LME 17/2001 e ampliados pelo RLME 17/2001 são:

1. Nome e domicílio social do solicitante da marca.
2. Pessoas autorizadas para usar a marca;
3. Requisitos, componentes, elementos, condições, origem ou quaisquer outras características que o titular da marca certifica ou garante que cumprem os produtos ou serviços aos quais se aplique a marca.
4. As medidas que se adotarão para verificar estas características.
5. Os sistemas de controle e vigilância do uso da marca.
6. As responsabilidades e sanções em que se possa incorrer por um uso inadequado da marca.
7. O pagamento pelo uso da marca.
8. No caso de um pedido de marca que certifique procedência geográfica, a previsão de que esta poderá ser utilizada por qualquer pessoa cujos produtos ou serviços provenham da zona geográfica e cumpram com as condições do regulamento de utilização da marca.
9. Proibição de disposições contrárias à Lei, à moral e aos bons costumes.²⁹⁹

²⁹⁹Art. 69.1 LME 17/2001 “La solicitud de registro de una marca de garantía deberá ser acompañada de un reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca [...]. 3. Si la marca de garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca.”;

Art. 38.2 RLME 17/2001 “El Reglamento de uso de las marcas de garantía deberá contener, al menos, las siguientes indicaciones: a) El nombre y domicilio social del solicitante de la marca. b) Los requisitos, componentes, elementos, condiciones, origen o cualesquiera otras características que el titular de la marca va a certificar o garantizar que cumplen los productos o servicios a que se aplique la marca. c) Las medidas que se adoptarán para verificar estas características. d) Los sistemas de control y vigilancia del uso de la marca. e) Las responsabilidades y sanciones en que se pueda incurrir por un uso inadecuado de la marca. f) El canon que se exigirá a quienes utilicen la marca. g) Si procede, la previsión establecida en el apartado 3 del artículo 69 de la Lei 17/2001.”

A seguir, passamos a analisar em primeira instância os requisitos legais mínimos estabelecidos na LPIB 9.279/96 e igualmente pela LME 17/2001, além de algumas outras exigências, que a nosso entender devem ser adequadamente atendidas pelo solicitante da marca, no regulamento de utilização para que se entenda que este tem cumprido com tais requisitos, frente à vinculação direta que guardam com a função certificadora da marca e em vista do interesse geral que a Marca de Certificação envolve.

3.1.2.1 Pessoas autorizadas para usar a marca

Em primeiro lugar, o solicitante da Marca de Certificação cumpre com a exigência quanto às pessoas autorizadas para usar a marca ao não consagrar no regulamento de utilização da marca nenhum tipo de discriminação para autorizar seu uso.

O livre uso da marca por parte de terceiros cujos produtos ou serviços cumpram com as condições pré-estabelecidas pelo titular da marca, constitui uma das vantagens públicas da Marca de Certificação que previne que o esquema de certificação seja convertido em uma prática restritiva do comércio.³⁰⁰

De fato, basta recordar o princípio caracterizador de “portas abertas”, regra geral no Direito Comparado, segundo o qual qualquer pessoa que fabrique ou comercialize produtos ou serviços, com as características requeridas pelo solicitante da marca, ou da zona delimitada quando se trate de uma certificação de origem geográfico, é um potencial usuário a ser autorizado para o uso da Marca de Certificação, sem maior exigência que a de cumprir com o regulamento da marca.

Para considerar satisfeita esta exigência legal, em relação ao interesse público dos diferentes agentes econômicos, igualmente, o solicitante deve estabelecer no regulamento de utilização da marca a forma pela qual uma vez aprovado e concedido o registro de Marca de Certificação, será conhecida de maneira atualizada a lista de usuários autorizados para o uso da Marca de Certificação. Mediante a apresentação por parte do titular de uma lista nominativa atualizada no INPI, para que seja agregado como um anexo ao regulamento de utilização da Marca de Certificação registrada, ou que o titular apresente de forma individual

³⁰⁰Vid. DAWSON, Norma. op. cit., p. 32.

cada nova autorização de uso da marca, para que em qualquer dos dois casos, ao ser agregado surta os correspondentes efeitos legais.

Quanto ao requisito das pessoas autorizadas para o uso da Marca de Certificação, a prática legal na Grã-Bretanha exige do titular da marca, que este mantenha uma lista nominativa atualizada de todos os usuários autorizados, que deve ser apresentada na Oficina de Registro de Marcas para ser agregado ao respectivo expediente de registro da Marca de Certificação.³⁰¹

3.1.2.2 Características a serem certificadas

Quanto ao requisito sobre as características comuns que serão certificadas nos produtos ou serviços, trate-se de componentes, elementos, origem ou qualquer outra, as quais deverão ser descritas de forma clara e objetiva. Não pode entender-se cumprido tal requisito quando o solicitante da marca limita-se no regulamento de utilização a estabelecer que as características dos produtos ou serviços serão certificadas de conformidade com normas ou sistema desenvolvidos por uma terceira entidade.³⁰²

O regulamento de utilização, enquanto documento fundamental para a função certificadora, deve ser suficiente e unívoco frente à pluralidade de interesses que nele se encarnam. Isto não significa que segundo a complexidade do caso, as características comuns ou especificações técnicas a serem certificadas, não sejam desenvolvidas em um anexo especial, desde que tal anexo conforme como um todo o regulamento de utilização da marca.

A este respeito em particular, podemos observar que o TEPM norte-americano estabelece que não se tenha cumprido de forma satisfatória o requisito de descrição das características que serão certificadas, quando na caracterização do produto ou serviço se usam

³⁰¹ *Vid.* THE UK PATENT OFFICE. *op. cit.*, Chapter 12.

³⁰² Concretamente en la Marca Colectiva de Certificación Flower Label Program, puede observarse que las características certificadas del producto -flores de corte producidas de forma social y ecológicamente sustentable-, se estructuran sobre la base de condiciones o normas de contenido social y ambiental reconocidas en: a) La Declaración Universal de los Derechos humanos; b) El Convenio sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas; c) El Convenio sobre derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas; d) Las principales Convenciones sobre la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva, no discriminación e igualdad de remuneración, y contra el trabajo forzado y de menores; y e) La Declaración de Río sobre ambiente y desarrollo. Sin embargo, el titular de la referida marca dentro del reglamento de uso integra como un sólo cuerpo las referidas condiciones. *Vid.* Flower Label Program. Disponible en: Website www.flower-label-program.org Acceso en: 20 de junio de 2005.

palavras sugestivas, abstratas ou que possam conotar diversos sentidos, como: qualidade, material ou modo de fabricação. As palavras utilizadas para determinar a propriedade nos produtos ou serviços devem concretizar com precisão a natureza da certificação, especificando, por exemplo, a dureza do material ou a pureza do produto ou a matéria prima do mesmo.

3.1.2.3 Sistemas de controle e vigilância de uso da marca

O regulamento de utilização da marca deve proporcionar o sistema como será levada a cabo a inspeção dos produtos ou serviços no curso de sua fabricação ou comercialização, mediante inspeção de mostras, ou qualquer outro método que assegure que aqueles produtos ou serviços colocados no mercado e que portam tal Marca de Certificação cumprem com a característica declarada.

Para entender o alcance da exigência que deve ser desenvolvida pelo solicitante quanto às medidas ou sistemas de controle e vigilância, nos basearemos na jurisprudência americana, pois esta esclarece o significado dos termos de controle e o nível de controle exigido por parte do titular da marca, permitindo que possamos compreender quando se tenha cumprido satisfatoriamente com tal requisito dentro das previsões do regulamento de utilização da marca.

A este respeito, a jurisprudência norte-americana sustenta que deve ser entendido por ‘controle’, e o grau requerido para que o titular da marca cumpra com tal obrigação, um ‘controle adequado’ ou ‘controle suficiente’, possível de ser levado a cabo de acordo com as circunstâncias do caso. Neste sentido, o titular cumpre com tal previsão no âmbito do regulamento de utilização da Marca de Certificação, uma vez que estabelece medidas consideradas razoáveis segundo as circunstâncias do caso, para evitar que o público seja induzido a erro. Entendendo que exigir do titular um controle absoluto sobre o uso da marca, resultaria materialmente impraticável, se não impossível de satisfazer.³⁰³

³⁰³ En ausencia de norma expresa en la Lanham Act que determine lo que debe ser entendido por ‘control’ y el grado requerido para considerar que el titular de la marca cumple con tal obligación. Debe ser entendido por tal un “control adecuado” a las circunstancias del caso. *Vid.* United States. Court of Appeals for the Federal Circuit. Decided. No. 90-1043. 906 f.2d 1568; 1990 U.S. op. cit.; THE UK PATENT OFFICE. op. cit., Chapter 12.

Os termos ‘razoável’ ou ‘suficiente’ são utilizados para perfilar o tipo e a magnitude do controle, em virtude que denota uma norma racionalmente flexível sobre a base da totalidade das circunstâncias de cada caso em particular. Com isso, entende-se que o titular satisfaz este requisito mínimo no regulamento de utilização da marca, sempre que o controle que estabeleça não seja fictício, isto é, que o sistema de vigilância responda a requerimentos que assegurem a manutenção e evite que possam ser deformadas as características ou o nível de qualidade prometido, nos produtos ou serviços que portam a Marca de Certificação.³⁰⁴

3.1.2.4 Responsabilidade e sanções por uso inadequado da marca

O solicitante deve estabelecer no regulamento de utilização da marca, de forma clara, que usos da marca são permitidos – na etiqueta e embalagens, em textos que comercializem o produto ou serviço, nos locais onde se comercializem o produto ou serviço, na importação ou exportação dos mesmo, em publicidade em geral-, bem como aquelas circunstâncias que violam a autorização de uso da marca, para estabelecer o correspondente tipo de responsabilidade e sanção. Tanto nos casos de uso não permitido da marca como no caso que os produtos ou serviços que tragam a marca não cumpram com os padrões exigidos pelo titular no regulamento de utilização da marca.

Quanto à responsabilidade, o solicitante da marca deve igualmente expressar para cada caso a conduta grave ou menos grave segundo o tipo de dispositivo que tenha transgredido o usuário autorizado da marca, e o grau no qual se afete a função certificadora da marca, as responsabilidades ou sanções que acredite ser necessárias para restabelecer o cumprimento do regulamento de utilização da marca.

É aconselhável que o solicitante também descreva o procedimento para efetivar as sanções a que tenha lugar, sendo que tais sanções devem assegurar em primeiro lugar a modificação da conduta que bem por ação ou omissão de parte dos usuários da marca, resulta em detrimento dos diferentes interesses protegidos com a Marca de Certificação.

Em relação aos tipos de sanções para o caso de infração do uso autorizado da marca, observamos que nos diferentes regulamentos de utilização de Marcas de Certificação

³⁰⁴ *Vid.* PETTITI, Priscilla. op. cit., 1994. p. 637.

estudados, são estabelecidas, de maneira muito semelhante e em razão de sua efetividade, as seguintes sanções:

1. A notificação prévia dos fatos que constituam a irregularidade;
2. Admoestação em caso de não restabelecimento da irregularidade notificada;
3. Multas com suspensão temporal nos casos de condutas graves; e
4. O cancelamento temporal com direito a solicitar nova autorização de uso; ou nos casos mais graves ou de reincidência, com o cancelamento definitivo.

Uma vez aplicadas as sanções nos casos de suspensão ou cancelamento temporário ou definitivo da autorização de uso da marca, estas são acompanhadas de uma publicação, como uma medida que além de assegurar os interesses dos diferentes agentes econômicos, reforça a confiança sobre a própria marca dentro do mercado.

3.1.2.5 Pagamento por uso da marca

Entende-se que a fixação de pagamento pelo uso da Marca de Certificação obedece ao fato de tornar possível a função de certificação, cujo custo deve ser suportado pela pluralidade de usuários.³⁰⁵

Quando o solicitante da Marca de Certificação estabelece, no regulamento de utilização da marca, o pagamento de um valor determinada pelo uso da marca, isto pode ser visto como um elemento que afeta diretamente os interesses gerais que comporta a Marca de Certificação, razão pela qual o recomendável é que o solicitante claramente estabeleça a composição e a frequência do pagamento, bem como qualquer outro conceito incluindo os valores das multas para o caso de não cumprimento no pagamento.³⁰⁶

Por não existirem parâmetros legais para determinar o valor do pagamento, corresponde ao Registrador da marca cuidar para que a composição e o valor estabelecido pelo solicitante da marca sejam razoáveis, evitando que tal determinação seja fonte de restrição para que potenciais usuários da marca façam uso da mesma, configurando o serviço

³⁰⁵ Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 166.

³⁰⁶ Se ha señalado que la autorización de uso de la Marca de Certificação o de Garantia, en tanto licencia de uso de la marca aún cuando sea de carácter obligatorio, tal consideración justifica la posibilidad que la misma pueda ser constituída por el titular con carácter oneroso. Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit 1993. p. 101; FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., 2001. p. 560.

de certificação uma prática comercial restritiva, que viola as normas da livre concorrência. Como consequência, qualquer modificação sobre sua estrutura ou valor deve ser aprovada pelo Registrador.³⁰⁷

3.1.2.6 Outros requisitos mínimos do regulamento de utilização no Direito Comparado.

É interessante considerar alguns outros requisitos legais mínimos do regulamento de utilização da Marca de Certificação, que tenham sido considerados no Direito Comparado, como a exigência de que contenha procedimentos que permitam a solução de disputas; e que pode conter qualquer outro requisito adicional que seja necessário ou oportuno.³⁰⁸

Em virtude do interesse geral envolvido na Marca de Certificação, é interessante considerar que o solicitante deva estabelecer, com caráter obrigatório, um sistema de solução de disputas em relação a reclamações por parte do consumidor final sobre o serviço de certificação do produto ou serviço.

Um requisito legal deste tipo, além de constituir uma ferramenta efetiva de controle de uso da marca pelo titular frente aos agentes econômicos e particularmente ao consumidor final, é um mecanismo que assegura com caráter extrajudicial que ante um produto ou serviço certificado não satisfatório, os diferentes interesses do mercado e dos consumidores poderão ser satisfeitos de modo rápido e eficaz.³⁰⁹

³⁰⁷ *Vid.* THE UK PATENT OFFICE. op. cit., Chapter 12.

La práctica en el Reino Unido respecto de las modificaciones en la cuota por uso de la Marca de Certificación, requieren de la aprobación del Registrador de marcas, quien según sea el caso, podrá ordenar la publicación de tal modificación a los fines que conocida sea objeto de observaciones u oposición por parte de los terceros interesados. *Vid.* BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002. p. 33.

³⁰⁸ Anexo 2 párrafo: 6. (2) “The regulations must indicate who is authorised to use the mark, the characteristics to be certified by the mark, how the certifying body is to test those characteristics and to supervise the use of the mark, the fees (if any) to be paid in connection with the operation of the mark and the procedures for resolving disputes. Further requirements with which the regulations have to comply may be imposed by rules.”

³⁰⁹ Tales consideraciones son patentes en la experiencia de la Marca de Garantía Puerto de Valencia, la cual incluye en el reglamento de uso –un ejemplo a ser seguido– un sistema de solución de reclamos en relación con el servicio certificado con la marca, donde además de un “Defensor del Cliente” que actúa como receptor y procesador de las quejas, introduce la figura de la “compensación” a favor de aquellos beneficiarios o usuarios finales del servicio no satisfechos, entendida la misma no como una obligación de carácter subsidiario en cuanto garantía de una obligación principal, sino como una herramienta que refuerza el goodwill y la confianza en la marca incluye. *Vid.* FUNDACIÓN DE LA MARCA DE GARANTÍA PUERTO DE VALENCIA. Reglamento de uso. Disponible en: www.marcagarantia-ptovlc.com/REGULACION/CONJUNTO.html Acceso en: 9 de junio de 2005; ARLANDIS, Alfredo; BARCELÓ, Luis V.; COCA, Pedro; COMPÈS, Raul y otros. op. cit., p. 121-124.

Quando a Oficina de Registro de Marcas examina o cumprimento dos requisitos mínimos para estabelecer a validade do regulamento de utilização da Marca de Certificação, pode ocorrer a impossibilidade de uma análise técnica exaustiva. Neste caso, é útil que o titular inclua um glossário de termos e definições no regulamento de utilização da marca, mesmo sendo requisito de caráter adicional.

Igualmente, é considerado importante que o solicitante estabeleça o recurso de reconsideração para o caso de potenciais usuários a quem tenha sido negada a autorização de uso da marca.

Por fim, a doutrina aponta a importância de incorporar requisitos sempre que, com caráter objetivo e em conformidade com as normas que regem a livre concorrência no mercado,³¹⁰ fiquem claramente estabelecidas as regras que devem ser cumpridas para obter a autorização de uso da marca.³¹¹

3.1.3 Aprovação do regulamento de utilização da marca.

No âmbito do regime particular da Marca de Certificação, a LPIB 9.279/96 omite qualquer sinalização expressa quanto à aprovação do conteúdo do regulamento de utilização da marca por parte do INPI, como Órgão administrativo competente para isto. Ainda assim, devemos lembrar que o regulamento de utilização da marca é desenvolvido pelo próprio solicitante do registro, a partir da autonomia da liberdade, devendo observar alguns requisitos legais mínimos obrigatórios estabelecidos pelo legislador para assegurar a função protegida na marca e os interesses gerais na mesma.

Estas circunstâncias obrigam a entender que tal regulamento de utilização deve ser examinado pelo Registrador de Marcas, isto é, pelo INPI, que deve pronunciar-se quanto ao cumprimento dos requisitos legais mínimos exigidos pelo legislador, além da circunstância de não ser contrário à Lei, aos bons costumes e à ordem pública. Isto como passo prévio para outorgar validamente o registro da Marca de Certificação.

Da mesma forma, tal necessidade de aprovação do regulamento de utilização da marca por parte do INPI pode ser deduzida de uma interpretação integral do artigo 148 da LPIB

³¹⁰ Se advierte que si através del reglamento de uso de la Marca de Certificación se limita la competencia, dentro del sistema español, obviamente actuará el Tribunal de Defensa de la Competencia, o según sea el caso del contenido de la violación, los tribunales de justicia. *Vid.* LEMA DEVESA, op. cit. p. 5.

³¹¹ *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993. p. 93-95.

9.279/96, com as normas que prevêm o procedimento de depósito e exame do pedido de registro da marca, aplicável à Marca de Certificação.³¹²

Neste sentido, uma vez que o pedido de registro da marca deve ser acompanhado do regulamento de utilização da marca – cf. Art. 148 -, e que apresentado o pedido de registro da marca, esta será **submetida ao exame prévio de forma**. Não há dúvida que o conteúdo da regulamento de utilização da Marca de Certificação deve ser examinado e aprovado pelo INPI, para que seja estabelecida a conformidade do conteúdo do regulamento de utilização apresentado com o pedido da marca, quanto aos requisitos mínimos exigidos pela LPIB 9.279/96, para que o pedido seja admitido, tornando-se público.

A este respeito podemos observar que a LME 17/2001 expressamente estabelece que o regulamento de utilização da Marca de Garantia **deve ser informada pelo Órgão administrativo competente segundo a natureza do produto ou serviço** a que se refere a marca, contra quem o legislador consagra igualmente que opera o silêncio administrativo positivo, para que o regulamento de utilização da marca seja entendida informado favoravelmente, se passados três meses de sua apresentação, o Órgão administrativo correspondente não se pronunciar a respeito.³¹³

³¹²Art. 155 LPIB 9.279/96: “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. [...]”

Art. 156 LPIB 9.279/96: “Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.”

³¹³Art. 69.2 LME 17/2001: “El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el Órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. El informe se entenderá favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el Órgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro de la marca de garantía previa audiencia del solicitante.”

Art. 38.3 RLME 17/2001: Art. 38.3 RLME 17/2001: “El Reglamento de uso deberá acompañarse, en el caso de las marcas colectivas, de los estatutos de la asociación o entidad solicitante, debidamente constituidos e inscritos, y, en el caso de las marcas de garantía, del informe favorable del órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destine la marca. **Cuando, conforme al apartado 2 del artículo 69 de la Ley 17/2001, deba entenderse que el informe es favorable por silencio administrativo, deberá acreditarse dicho acto y la competencia del órgano ante el que se solicitó dicho informe.**”

“[E]n la concesión de una marca de garantía ha de resultar determinante, y no solo formalmente, el informe formulado por la Administración específica en relación al reglamento de uso de la concreta marca. Y es que la Oficina Española de Patentes y Marcas no puede ser experta en todo, por lo que ha de ajustarse al dictamen emitido por los peritos. No hay que olvidar que es una de las medidas arbitradas por el legislador para conferir seguridad a la función indicadora de la calidad que desempeñan las marcas de garantía en el plano jurídico, no sólo en el socio-económico. [...] Sin embargo, como ya hemos puisto de relieve, es la exigencia que nos ocupa la que ha comportado mayores problemas en la práctica para la instrumentación de la figura de las marcas de garantía.” –la negrita son nuestras-

Como una inovação el legislador introduce que opera el silencio administrativo positivo, en relación con el informe sobre el reglamento de uso, en aras de facilitar en la práctica la concesión de la marca de garantía. Vid. LARGO GIL, Rita, op. cit., 2001. p. 152.

A norma em questão consagra a necessidade de um informe prévio favorável sobre o regulamento de utilização ou como apropriadamente tem sido denominado, o esboço do regulamento de utilização da marca,³¹⁴ o qual também deve acompanhar o pedido de registro da Marca de Garantia.³¹⁵ Ademais, o legislador consagra ao respeito do esboço de regulamento de utilização da Marca de Garantia uma segunda intervenção administrativa que recai sobre a OEPM, que, como Órgão administrativo competente para outorgar o registro da marca, pode, em primeira instância, negar o pedido de registro da marca, no caso de que o esboço do regulamento de utilização da marca, apresentado perante o Órgão administrativo competente de acordo com a natureza do produto ou serviço, tenha recebido um relatório desfavorável por parte do referido Órgão.

Em segundo instância, durante o procedimento administrativo para a concessão do registro da marca, a OEPM realiza o exame do pedido de registro da marca, o que inclui o conteúdo do esboço do regulamento de utilização da marca, aprovação ou negação da conformidade do conteúdo mínimo legal do esboço do regulamento de utilização, e segundo seja o caso, uma vez ouvido o solicitante, deferimento ou indeferimento do pedido de registro da Marca de Garantia solicitada.³¹⁶

Nestes termos, fica claro que o legislador, frente o caráter de instrumento fundamental que comporta o regulamento de utilização -uma vez aprovado -, como do resguardo da efetividade da atividade certificadora da marca, estabelece duas intervenções administrativas diferentes e sucessivas quanto ao esboço do regulamento de utilização da marca que o solicitante acompanha com o pedido de registro deste tipo de marca.³¹⁷

³¹⁴ Tiene carácter de borrador del reglamento de uso que se acompaña con la solicitud de registro de la marca de garantía, el cual sólo alcanza la condición de reglamento de uso de la marca de garantía, una vez que es aprobado por la OEPM dentro del procedimiento administrativo de registro de la marca. *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 140-141. En este mismo sentido, en el Reino Unido al reglamento de uso que se presenta con la solicitud de registro de la Marca de Certificación, a los fines de que sea examinado por el Registrador de marcas, se le denomina de regulaciones preliminares. *Vid.* BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002. p. (3-17)

³¹⁵ Cf. Art. 38.3 RLME 17/2001; *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 152-154.

³¹⁶ Art. 70 LME 17/2001: “Denegación de la solicitud. 1. La solicitud de registro de una marca de garantía será denegada en la forma y por los mismos motivos que una marca individual y, además, cuando no cumpla lo dispuesto en los artículos 68 y 69, o cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. 2. La solicitud de marca de garantía será también denegada cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de garantía. 3. **No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumple los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.**” -la negrita es nuestra-. Al respecto, *vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001, p. 141.

³¹⁷ Respecto de la experiencia en el Derecho Comparado sobre la necesidad de aprobación del reglamento de uso de la Marca de Certificación, es interesante observar que en los Estados Unidos, el reglamento de uso de la Marca de Certificación, debe ser presentado con la solicitud de registro de la marca, a fin de que la USPTO constata dentro de la fase correspondiente al examen de forma de la solicitud, el contenido mínimo exigido,

3.1.4 Publicidade do regulamento de utilização da marca.

A LPIB 9.279/96 não contempla de forma expressa que deva publicar-se o regulamento de utilização da Marca de Certificação. No entanto, de uma interpretação integral, tal como foi determinado em relação à aprovação do regulamento de utilização da marca, em aplicação do regime geral da marca sobre o depósito, o exame e os atos do INPI, podemos apontar que, por possuir o pedido de registro da Marca de Certificação um caráter indivisível, uma vez que tenha sido devidamente apresentado, este será admitido a trâmite administrativo de registro mediante resolução e publicado³¹⁸ no órgão oficial do INPI,³¹⁹ atualmente a Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (doravante RPI),³²⁰ para que produza efeitos a partir de sua publicação.

Nestes termos, fica igualmente claro que a publicação do pedido de registro da Marca de Certificação na RPI do INPI, ocorre para que se conheçam as oposições que possa haver quanto ao sinal cujo registro é solicitado, como do regulamento de utilização da mesma por

para admitir a tramite la solicitud de registro, una vez que la misma cumple con los requisitos de forma exigidos por lei.

El legislador ingles, a este respecto consagra la necesidad de aprobación del reglamento de uso de la Marca de Certificación, por parte del propio Registrador de marcas en fase previa a la concesión del registro de la misma, una vez que el mismo haya sido sometido a oposición por cualquier tercero, dentro del proceso administrativo de concesión de la marca.

En Francia, el legislador consagra expressamente que el “Conseil d’Etat”, es el Órgano administrativo competente para establecer los requisitos y condiciones -además de los contenidos en la CPIF-, que debe llenar el documento técnico, así como para la aprobación del mismo. Por lo que únicamente cuando el documento técnico presentado ante el Conseil d’Etat, es aprobado por éste, es que el mismo pasa a ser considerado como el reglamento de uso de la marca que será acompañado con la solicitud de registro de la Marca Colectiva de certificación. Cf. Art. L115-23-4 CcF.

En Italia igualmente se entiende que el control y aprobación necesaria sobre el reglamento de uso de la Marca Colectiva, debe ser realizado por la Oficina de registro de marcas, en virtud de emanar de la voluntad exclusividade del titular solicitante de la marca, y de que él mismo debe estar exento de alusiones que puedan generar engaños al consumidor. *Vid.* SPADA, Paolo. op. cit., p. 483.

³¹⁸ Art. 158 LPIB 9.279/96: “Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias [...]”

³¹⁹ Art. 226 LPIB 9.279/96: “Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados: I - os que expressamente independem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei; II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.”

³²⁰ Art. 1.º Resolução nº 117/05: “Fica instituída a Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI como único órgão destinado a publicar os atos, despachos e decisões relacionados às atividades da autarquia.” *Vid.* BRASIL. Resolução nº 117/05 que Institui a Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de 10 de Junho de 2005. Disponible en: www.inpi.gov.br Acceso en: 15 de noviembre de 2005.

parte de qualquer pessoa, uma vez que com a referida publicação tanto o pedido como o regulamento da marca são de livre e gratuita consulta pública.³²¹

Também não se observa na LME 17/2001 norma que de forma expressa ordene a publicação do regulamento de utilização no Boletim Oficial da Propriedade Industrial da OEPM, nem conjuntamente com o pedido de registro da Marca de Garantia, nem com a resolução de concessão de registro. No entanto, no artigo 74 a LME 17/2001 estabelece que o regulamento da Marca de Garantia, uma vez depositado na OEPM, será de livre consulta por qualquer pessoa, sem que para isto deva ser pagar taxa alguma, como uma exceção à regra geral contida no artigo 46.6 da LME 17/2001, em virtude do interesse geral que afeta a Marca de Garantia e, conseqüentemente, o regulamento de utilização da marca.³²²

Neste sentido entende-se livre a consulta pública sobre o regulamento de utilização da Marca de Garantia a partir da outorga da concessão da marca e do ordenamento de sua publicação no Boletim Oficial da Propriedade Industrial da OEPM. Neste momento entende-se aprovado definitivamente o regulamento de utilização da marca, apresentado como esboço com o pedido de registro.

Neste particular, consideramos que o legislador, apesar de reconhecer a importância do regime de publicidade do regulamento de utilização da Marca de Garantia, não aproveita a oportunidade para consagrar expressamente, e de forma mais conseqüente com sua intenção, a publicação do regulamento de utilização juntamente com a resolução na qual o pedido de registro da Marca de Garantia é admitido a trâmite de registro no Boletim Oficial da Propriedade Industrial da OEPM.

Com isto, teria sido liquidada em parte a impossibilidade material que gera o sistema de registro de marcas centralizado a nível nacional, quanto à real e eficaz possibilidade de publicidade do regulamento de utilização de tal marca, entre muitos dos potenciais usuários da mesma. Hoje certamente estaria totalmente superado, uma vez que a RLME 17/2001

³²¹ Art. 3.º Resolução nº 117/05: “É livre e gratuito o acesso à Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, que estará permanentemente disponibilizada no sítio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - www.inpi.gov.br.” op. cit.

³²² Art. 74 LME 17/2001: “El reglamento de uso de las marcas colectivas o de garantía depositado en la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá ser libremente consultado por cualquier persona, sin sujeción a pago de tasa.”; Al respecto, *vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 155.

Art. 46.6 LME 17/2001: “El Registro de marcas es público. La publicidad se hará efectiva, previo pago de las tasas o precios públicos correspondientes, mediante el acceso individualizado a las bases de datos, suministro de listados informáticos, consulta autorizada de los expedientes, obtención de copias de los mismos y certificaciones y, de forma gratuita, en la forma prevista en la disposición adicional undécima de la presente Ley.”

consagra que a OEPM oferece as vantagens de consulta gratuita de suas bases de dados pela rede de comunicação telemática.³²³

A este respeito, parece ser mais coerente com o interesse geral presente na Marca de Certificação a posição da legislação inglesa, que prevê que com o pedido de registro da Marca de Certificação admitida a trâmite, será publicado o regulamento de utilização da marca, uma vez que ele tenha sido apresentado, examinado e aprovado pelo Registrador, a fim de que se apresentem as oposições de terceiros legitimados. Isto além de prever a livre consulta pública do regulamento de uso da marca.³²⁴

3.1.5 Modificações no regulamento de utilização da marca

Em relação às modificações do regulamento de utilização da Marca de Certificação, o legislador da LPIB 9.279/96 estabelece que **qualquer modificação** no regulamento de utilização da Marca de Certificação deverá ser apresentada mediante petição protocolizada perante o INPI, sob pena de **não ser considerada**.³²⁵

Em que pese a simplicidade do artigo 149 da LPIB 9.279/96, cremos que a última expressão “não ser considerada”, é a chave que nos anima a afirmar que qualquer modificação no regulamento de utilização da Marca de Certificação deve ser formalmente comunicada ao INPI, para que tal modificação seja examinada e uma vez apreciada sua correspondência com os requisitos mínimos legais, e com o próprio regulamento de utilização da marca, seja aprovada e ordenado seu registro para que surta efeitos legais frente terceiros, bem como agregada ao expediente da Marca de Certificação para consulta por parte do público.

Qualquer modificação no regulamento de utilização da Marca de Certificação deve ser submetida ao mesmo controle e procedimento que a regulamento de utilização originário da

³²³ Art. 53.1 RLME 17/2001: “La publicidad se hará efectiva mediante consulta a la base de datos, obtención de listados informáticos o certificación expedida por el funcionario competente. 2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá facilitar, con carácter gratuito, la consulta pública de la base de datos mediante su puesta a disposición pública en redes de comunicación telemática. [...]”

³²⁴ Anexo 2. párrafo 9: “The regulations shall be published and notice of opposition may be given, and observations may be made, relating to the matters mentioned in paragraph 7(1). This is in addition to any other grounds on which the application may be opposed or observations made.”; Anexo2 párrafo 10: “The regulations governing the use of a registered certification mark shall be open to public inspection in the same way as the register.”

³²⁵ Cf. Art. 149 LPIB 9.279/96.

marca, resguardando a essência da função certificadora que cumpre a marca em prol do interesse geral do mercado.³²⁶

É assim como o legislador da RLME17/2001 consagra o tratamento das modificações do regulamento de utilização da Marca de Garantia, uma vez que toda proposta de modificação de tal regulamento deverá ser apresentado com o correspondente parecer favorável emitido pelo Órgão competente em relação à natureza dos produtos ou serviços aos quais se destine a marca, para sua aprovação por parte da OEPM, que examinará se as modificações realizadas cumprem as condições e requisitos previstos na LME 17/2001 e na RLME 17/2001. Aprovadas estas, será ordenado o registro para que surta os efeitos legais.³²⁷

É importante notar que a RLME 17/2001, em seu artigo 38.4, estabelece a possibilidade de sanar, dentro do lapso legal, as irregularidades que possa apresentar a proposta de modificação do regulamento de utilização, uma vez que tais irregularidades sejam notificadas pela OEPM ao titular da marca.

Sobre este particular, é bom advertir que da forma geral como foi estabelecida a possibilidade de que qualquer irregularidade possa ser sanada -o que não é certo-, de modo algum poderiam resultar sanadas as irregularidades que violam a essência da função da marca, os interesses gerais protegidos pela mesma, enfim, a Lei, os bons costumes e a ordem pública, tal como expressamos em relação à possibilidade de sanar os requisitos legais mínimos para aprovar o regulamento de utilização originário da Marca de Garantia.

Por último, devemos acrescentar que em relação às modificações do regulamento de utilização da Marca de Garantia, o legislador também não é preciso a respeito da publicação da modificação do regulamento no Boletim Oficial da Propriedade Industrial da OEPM. No

³²⁶En este sentido, la ley inglesa somete cualquier modificación en el reglamento de uso de la marca de certificación, a su aprobación y registro. Quedando a criterio del Registrador ordenar la publicación de tal modificación a los fines que hecha pública la misma, sea objeto de oposición, de lo cual se le notificará al titular a los fines correspondientes. En fin, a las modificaciones del reglamento de uso, el legislador da el mismo tratamiento legal que al reglamento de uso originario, en resguardo de la propia marca y del interés general. *Vid.* Anexo 2 párrafo 11 Trade Mark Act: “(1) An amendment of the regulations governing the use of a registered certification mark is not effective unless and until the amended regulations are filed with the registrar and accepted by him. (2) Before accepting any amended regulations the registrar may in any case where it appears to him expedient to do so cause them to be published. (3) If he does so, notice of opposition may be given, and observations may be made, relating to the matters mentioned in paragraph 7(1).”

³²⁷Art. 71.1 LME 17/2001: “El titular de la marca de garantía deberá someter a la Oficina Española de Patentes y Marcas toda propuesta de modificación del reglamento de uso. Se desestimarán la modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 69 o incurra en alguna de las prohibiciones del artículo 70.”; Art. 38.4 RLME 17/2001: “Toda modificación del Reglamento de uso deberá someterse a la aprobación de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el caso de las marcas de garantía, la modificación deberá acompañarse del correspondiente informe favorable emitido por el órgano competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destine la marca. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si las modificaciones solicitadas cumplen las condiciones y requisitos previstos en la Ley 17/2001 y en este Reglamento, dando traslado, en su caso, de las irregularidades o defectos observados al solicitante para que en el plazo de un mes las subsane o presente sus alegaciones.”

entanto, com base no anteriormente exposto, cremos que é claro que o passo lógico, aprovada a modificação, seja ordenar seu registro e igualmente ordenar sua publicação, para surta efeito perante terceiros, frente o particular interesse que o legislador manifesta quanto à publicidade do regulamento de utilização da Marca de Garantia, compreendendo logicamente quaisquer modificações sofridas por ele durante a vigência da referida marca.

Desta forma, a problemática já referida sobre a publicidade do regulamento de utilização em relação às modificações que este possa sofrer, fica reduzida ao fato de que uma vez agregado ao expediente da marca qualquer modificação do regulamento, este seja de livre e gratuita consulta pelo público.

QUARTA SEÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE USO E TRANSMISSÃO DE DIREITOS SOBRE A MARCA DE CERTIFICAÇÃO

4.1 AUTORIZAÇÃO DE USO DA MARCA COMO LICENÇA DE USO

Em relação à forma como se aperfeiçoa a relação titular/usuário na Marca de Certificação, a legislação expressamente consagra, no artigo 150 da LPIB 9.279/96, que para o uso da marca por parte do usuário autorizado, basta que conste tal autorização no regulamento de utilização da Marca de Certificação.³²⁸

Neste sentido, a legislação deixa a critério do titular da marca eleger o tipo de formalidade que este acredite ser mais oportuno para concretizar o aperfeiçoamento da autorização de uso, embora advirta que para o uso da Marca de Certificação não são necessárias as formalidades de um contrato autônomo independente, isto é, da exigência da licença de uso da marca, sendo suficiente para que se produzam os efeitos legais da autorização frente a terceiros, que o usuário apareça como autorizado no regulamento de utilização da marca, adquirindo a autorização de uso da marca o caráter de anexo do próprio regulamento de utilização da marca.³²⁹

³²⁸ Cf. Art. 150 LPIB 9.279/96.

³²⁹ Sobre este particular, el manual de registro de marcas de la Oficina de Patentes de Gran Bretaña, expresa que usualmente el titular de la marca de certificación requiere del usuario autorizado que se comprometa por

Ainda assim, por receber a autorização de uso o tratamento de anexo ao regulamento de utilização da marca, exige-se do titular que cada autorização de uso outorgada seja notificada perante o INPI, para que este timbre sobre o registro do regulamento de utilização da marca a correspondente nota sobre tal anexo de autorização de uso, já que somente a partir da data de tal nota a autorização surtirá efeitos frente a terceiros e igualmente, a partir da qual poderá o usuário fazer uso da Marca de Certificação.

Em suma, a legislação estabelece para o caso que nada seja dito no regulamento de utilização da Marca de Cerificação, um regime simplificado a fim de efetivar o uso da marca, com o qual não se deve entender que a autorização para o uso deste tipo de marca esteja isenta de cumprir com um mínimo de formalidades, resguardando os interesses gerais presentes nesta categoria de marca. Igualmente, com tal regime o legislador expressa a diferença entre a autorização de uso da Marca de Certificação quanto à licença de uso da marca, uma vez que esta última requer aprovação, registro e publicação, para que surta efeitos legais frente terceiros.³³⁰

Por sua vez, a LME 17/2001 não estabelece nada quanto ao regime que deve aplicar-se à relação titular/usuário da Marca de Garantia, nem quanto à forma como esta deve ser aperfeiçoada.

No entanto, a partir da circunstancia de que o regulamento de utilização da Marca de Garantia é o documento fundamental sobre o qual se baseia qualquer relação em conexão com a função certificadora da marca, a doutrina, em uma tentativa de enquadrar o regime jurídico aplicável à relação titular/usuários na Marca de Garantia, o faz a partir da relação entre o licenciador da Marca Ordinária e seus licenciados, equiparando-a de forma parcial à licença de caráter não exclusivo, já que, por razões das singularidades próprias da Marca de Garantia, não cabe uma identidade total.³³¹

escrito a obedecer el reglamento de uso de la marca, mediante una licencia o certificado de autorización de uso, concebido como un anexos del propio reglamento de uso de la marca de certificación. Licencia o certificado en la cual se dejan establecidas las obligaciones que se derivan de uso de la marca para ambas partes y que en forma general contiene determinaciones sobre: el lapso de duración de la autorización de uso de la marca; la necesidad de renovación; la declaración del usuario respecto del cumplimiento del reglamento de uso de la marca; la declaración del titular de no cancelar la licencia o certificado excepto por las circunstancias establecidas en el reglamento de uso de la marca. *Vid.* THE UK PATENT OFFICE. op. cit., Chapter 12.

³³⁰ Art. 140 LPIB 9.279/96: “O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. § 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. § 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.”

Art. 141 LPIB 9.279/96: “Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.”
Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993, p. 102; 2001, p. 167.

³³¹ La doctrina francesa señala que en relación con la autorización de uso de la Marca Colectiva de certificación, la misma entraña una licencia de uso cuyo contenido se sustrae del propio reglamento de uso establecido por

Outros, seguindo esta mesma orientação, foram mais além, ao expressar que entre o titular da Marca de Garantia e os usuários desta, estabelece-se uma relação de origem forçada em razão da imposição *ex lege* ao titular da Marca de Garantia de outorgar autorizações de uso a quem solicite e demonstrem os meios necessários para cumprir com os requisitos exigidos no regulamento de utilização da marca; e a obrigação por parte do titular de controlar o uso que eles realizam sobre este tipo de marca.

Tal nascimento forçado na relação titular/usuário da Marca de Garantia, tem sido entendido em termos equivalentes a uma licença obrigatória da marca.³³² Não concordamos com esta posição por considerar que em relação à própria natureza da função certificadora da marca, a relação titular/usuário orienta-se pelas regras impostas pelo próprio titular desta.

A este respeito, a doutrina americana entende que a relação titular/usuário baseia-se sobre uma forma de autorização obrigatória limitada, entendendo que é obrigatória e limitada pelas próprias normas que o titular determina no regulamento de utilização da marca.³³³

Assim, sustentar a equivalência com uma licença obrigatória da marca, em razão à origem forçada por imposição da Lei, além de não se ajustar à natureza da Marca de Garantia ou de Certificação, violaria as diretrizes internacionais do Direito de marca consagrada pelo Acordo ADPIC, que proíbe a licença obrigatória da marca. Mesmo quando, tal como foi exposto no Capítulo 1 da primeira seção, ao não estar protegida a Marca de Certificação pelo Acordo ADPIC, tal proibição não a abarcaria e em princípio não poderia ser considerada violação do artigo 21 do Acordo.³³⁴

Finalmente, quanto ao tratamento legal da relação jurídica titular/usuário na Marca de Certificação, é claro que existe uma afinidade, em grandes linhas, com a licença de caráter não exclusivo, e se o que se deseja é agregar algum outro qualificativo, ela deveria ser **limitada**, isto é, **licença limitada de caráter não exclusivo** sempre que a autorização de uso deste tipo de marca é limitada pela própria configuração e função da marca e o interesse geral que protege, como ferramenta que determina a livre e aberta concorrência na comercialização de produtos ou serviços certificados.

De acordo com este entendimento continuaremos com a formalização contratual da relação titular/usuário na Marca de Garantia, o que, em função de cada caso concreto e da

el titular de la marca, en conformidad con la ley. En tal sentido, se esta en presencia de una licencia pública. Vid. SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. op. cit., p. 244-245.

³³² Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., 2001. p. 559-560.

³³³ Vid. McCARTHY, J. Thomas. op. cit., p. 19-169.

³³⁴ Art. 21 ADPIC: "Licencias y cesión. Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca."

autonomia da vontade do titular, poderá ser instrumentalizada mediante contrato autônomo semelhante à licença de uso da marca não exclusiva, ou sem necessidade disto, bastará que o peticionante justifique o cumprimento das condições do regulamento de utilização da marca, para que receba a respectiva autorização ou certificado expresso de uso por parte do titular.³³⁵

No entanto, em qualquer dos dois casos, cremos que ante a proposta de equiparação com a licença não exclusiva, por analogia, o titular deve apresentar um exemplar da autorização ou certificado de uso, bem como para o caso de sua cancelamento, ante a OEPM, para sua inscrição de conformidade com a LME 17/2001 e o RLME 17/2001.³³⁶

4.2 TRANSMISSÃO DO DIREITOS SOBRE A MARCA.

Quanto ao tratamento legal da Marca de Certificação ou de Garantia como objeto de direito e de tráfico jurídico, observamos que tanto na LPIB 9.279/96 como na LME 17/2001, as respectivas legislações guardam silêncio. No entanto, ao se considerar a aplicação do regime geral da Marca Ordinária, enquanto não seja contrária à essência deste tipo de marca, e concretamente no caso da Marca de Garantia, que com tal transmissão não se induza o público a erro quanto à natureza, qualidade ou procedência geográfica dos produtos ou serviços que a marca certifica,³³⁷ fica clara a possibilidade de cessão de tal marca sempre que não se modifiquem as condições originais que deram lugar ao nascimento do direito de registro sobre a Marca de Certificação ou de Garantia.

Em princípio é possível sustentar-se que a pessoa do titular da Marca de Certificação ou de Garantia não é transcendente para que se cumpra com o regulamento de utilização da marca, em razão da amplitude com que o legislador consagra as pessoas que podem ser solicitantes deste tipo de marca. No entanto, tal consideração perde sentido frente à função

³³⁵ Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993, p. 103; 2001, p. 167-168.

³³⁶ El Art. 46 LME 17/2001 establece que la licencia de uso en la Marca Ordinaria como uno de: “[...] 3. Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas. [...]” Cf. Art. 32 RLME 17/2001; Art. 35 RLME 17/200.

³³⁷ Art. 47.2 LME 17/2001: “[...] Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa.”
Ante la posibilidad de cambio del titular de la marca, es preciso determinar si los intereses de los consumidores no resultan defraudados acerca de las características de los productos o servicios distinguidos con la marca que ha cambiado de titularidad. Vid. CURTO POLO, Mercedes. **La cesión de marca mediante contrato de compraventa**. Navarra: Aranzadi, 2002. p. 80.

certificadora que cumpre o sinal distintivo e frente à proteção dos interesses vinculados à gestão da marca.

Além disso, ao ter presente que é o titular da marca a pessoa que leva a cabo a atividade certificadora sobre os produtos ou serviços que a marca acompanha, e a quem se confia o controle sobre o uso da mesma,³³⁸ é claro que a transmissão nesta categoria de marca é possível sempre que, ao não existir disposição em sentido contrário no regulamento de utilização da marca, assegure-se a equivalência entre o cedente e o cessionário.

O silêncio da LME 17/2001 a respeito da possibilidade da cessão da Marca de Garantia tem gerado na doutrina dois posicionamentos contrários: o que sustenta a impossibilidade de transmissão da Marca de Garantia livremente por parte do titular, devido à mediatização administrativa a qual fica sujeita a titularidade da marca,³³⁹ e a outra que mantém a possibilidade de ceder livremente a Marca de Garantia.³⁴⁰

Frente este duplo posicionamento quanto à possibilidade de livre cessão da Marca de Garantia, é oportuno e ilustrativo recordar o critério que a este respeito sustenta o legislador inglês, que consagra de forma expressa no regime legal da Marca de Certificação a possibilidade de cessão deste tipo de marca, sempre que medie a autorização do Registrador de Marcas.³⁴¹

Entende-se que o consentimento do Registrador deve ser obtido para qualquer cessão ou transmissão da Marca de Certificação, de modo a assegurar que ela, nas mãos do novo proprietário, continuará garantindo a mesma característica no produto ou serviço, tal como antes da transmissão. Do mesmo modo, busca assegurar que o cessionário cumpra com o requisito de “competência” exigido pela Lei no titular da marca. Em todo caso, a aprovação da cessão por parte do Registrador não poderá ser negada sem fundamentos quando a cessão assegure que o novo titular preencha os requisitos legais.³⁴²

A este respeito não acreditamos ser necessário, nem que possa justificar-se com fundamento no interesse geral presente nesta categoria de marca, a adoção de uma postura

³³⁸ Vid. MASI, Pietro. op. cit., p. 77. En este mismo sentido vid. DI CATALDO, Vincenzo. **I segni distintivi**. Milano: Giuffrè, 1993. p. 164. Y en sentido contrario vid, SENA, Giuseppe. **Il nuovo Diritto dei marchi, marchio nazionale e marchio comunitario**. Milano: Giuffrè, 1994. p. 195.

³³⁹ Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993, p. 112-114; 2001, p. 173.

³⁴⁰ El criterio en contra, sustenta la posibilidad de la cesión libre de la marca de garantía, en la previsión del legislador en relación a la causa de caducidad que opera en aquellos casos en que la marca se convierta en engañosa por actos realizados concretamente por el titular de la marca o por su consentimiento. Con lo cual quedan cubiertos todos los intereses en torno a la marca de garantía. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., 2001. p. 558-559, 538-541.

³⁴¹ Cf. Anexo 2 párrafo 12 Trade Mark Act.

³⁴² La transmisión conllevará una modificación del reglamento de uso de conformidad con el Anexo 2, párrafos 4: “A certification mark shall not be registered if the proprietor carries on a business involving the supply of goods or services of the kind certified.”; cf., Anexo 2, párrafos 7(1) y 11 of Trade Mark Act.

extrema que proíba a cessão da Marca de Certificação, como estabelecido pela legislação francesa.³⁴³

Tal proibição, a nosso entender, somente consegue incidir negativamente sobre esta categoria de marca, enquanto ferramenta de mercado, sem uma real justificação, já que ficam cobertos os extremos que exige a natureza da marca quando se entende que a transmissão não pode ser realizada em termos de uma cessão livre, isto é, que a mesma exige, por um lado, a capacidade do novo titular, e por outro, a modificação e aprovação da regulamentação de utilização da marca. Extremos que deverão ser cumpridos satisfatoriamente perante o INPI ou a OEPM.

Neste entendimento, a possibilidade de cessão no caso da LPIB 9.279/96 abarcaria tanto o **pedido como o registro** da marca, resultando expressamente condicionado a que o cessionário cumpra com os requisitos legais quanto ao solicitante/titular para requerer o registro da Marca de Certificação.³⁴⁴

Em conformidade com a LPIB 9.279/96, deve ser apresentado formalmente o trâmite de cessão da Marca de Certificação perante o INPI, para que examinado e comprovado o cumprimento das exigências legais mencionadas, seja ordenado o registro correspondente, bem como a correspondente modificação da regulamentação de uso que tenha lugar, para que surta efeitos legais frente a terceiros, sob pena de incorrer o registro da Marca de Certificação em causa de cancelamento.

QUINTA SEÇÃO

EXTINÇÃO DO DIREITO E PROIBIÇÃO TEMPORAL DE REGISTRO SOBRE A MARCA DE CERTIFICAÇÃO

5.1 EXTINÇÃO DO DIREITO.

Na LPIB 9.279/96, no âmbito do regime particular da Marca de Certificação, o legislador não estabelece diferença entre as causas de nulidade e as causas de caducidade da marca. A lei estabelece de maneira global que a extinção do direito sobre a Marca de

³⁴³ Cf. Art. L L715-2.4 CPIF.

³⁴⁴ Art. 134 LPIB 9.279/96: “O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cesionario atenda aos requisitos legais para requerir tal registro.” *Vid.* SOARES TINOCO, José Carlos. *op. cit.*, p. 222.

Certificação procede pelas causas que determinam a perda do direito no regime geral da marca -expiração do prazo de vigência do registro e caducidade da mesma- e ademais, pela inexistência do titular; ou por dar à marca um uso diferente àquele estabelecido no regulamento de utilização da Marca de Certificação, como causas particulares de extinção consagradas no regime comum para as Marcas Coletivas e as Marcas de Certificação.³⁴⁵

5.1.1 Cancelamento da Marca de Certificação.

Deter-nos-emos unicamente sobre as causas particulares de extinção consagradas para a Marca de Certificação no artigo 151 da LPIB 9.279. Em primeiro lugar, quanto à inexistência do titular como pressuposto de extinção da Marca de Certificação, cremos que ainda que não tenha sido expressamente estabelecido com base nos efeitos que de tal motivo se derivam, corresponde a uma causa particular de nulidade que recai sobre circunstâncias relacionadas diretamente ao elemento subjetivo do direito sobre a marca. Esta causa abarca tanto o pressuposto de ausência absoluta do titular como a ausência que se manifesta pela omissão ou incapacidade sobrevinda ao exercício efetivo e legal da atividade de certificação, ou a impossibilidade de cumprir com a obrigação de controle sobre o uso da marca realizado por parte dos usuários.

Quanto à segunda causa particular de extinção da Marca de Certificação, isto é, quando a Marca de Certificação seja utilizada em condições diferentes à prevista no regulamento de utilização da marca. Primeiramente, observa-se que em tal causa ataca-se diretamente a função certificadora como o uso que desta realizem tanto o titular como os usuários autorizados, contrariamente ao estabelecido no regulamento de utilização. A este respeito cremos que esta causa de extinção abarca, além do pressuposto de que a Marca de Certificação seja utilizada para outros fins diferentes aos da certificação, que seja utilizada sobre produtos ou serviços próprios ou de pessoas que mantenham relação econômica com o titular da marca; ou quando se negue arbitrariamente o uso desta a um potencial usuário que cumpre com as exigências objetivas estabelecidas no regulamento de utilização da marca.

³⁴⁵ Cf. Art. 151 LPIB 9.279/96.

Para fins ilustrativos podemos mencionar, em relação às causas particulares de cancelamento da Marca de Certificação, que a Grã-Bretanha concretamente estabelece as seguintes:

1. Quando este tipo de marca é utilizada pelo titular em produtos ou serviços próprios;
2. Quando o uso dado à marca induz o público em erro sobre a condição ou significado da marca, e particularmente, quando esta é tida como algo diferente a uma Marca de Certificação;
3. Quando o titular não controla ou não assegura a observância do regulamento de utilização da marca;
4. Quando as modificações do regulamento não cumpram com a Lei, com o próprio regulamento, ou quando as modificações sejam contrárias à ordem pública ou aos bons costumes; e,
5. Quando o titular tenha deixado de ser competente para certificar os produtos ou serviços para os quais a marca foi registrada.³⁴⁶

³⁴⁶ Anexo 2 párrafo 15 Trade Mark Act: “Apart from the grounds of revocation provided for in section 46, the registration of a certification mark may be revoked on the ground - (a) that the proprietor has begun to carry on such a business as is mentioned in paragraph 4, (b) that the manner in which the mark has been used by the proprietor has caused it to become liable to mislead the public in the manner referred to in paragraph 5(1), (c) that the proprietor has failed to observe, or to secure the observance of, the regulations governing the use of the mark, (d) that an amendment of the regulations has been made so that the regulations - (i) no longer comply with paragraph 6(2) and any further conditions imposed by rules, or (ii) are contrary to public policy or to accepted principles of morality, or (e) that the proprietor is no longer competent to certify the goods or services for which the mark is registered.”

De forma general son las mismas causas particulares que originan el cancelamiento de la marca de certificación en el Derecho americano, *vid.* Sección 14(5) 15 U.S.C.S. § 1064 Lanham Act: “A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of dilution under section 43(c), by the registration of a mark on the principal register established by this Act, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905: [...] (5) At any time in the case of a certification mark on the ground that the registrant (A) does not control, or is not able legitimately to exercise control over, the use of such mark, or (B) engages in the production or marketing of any goods or services to which the certification mark is applied, or (C) permits the use of the certification mark for purposes other than to certify, or (D) discriminately refuses to certify or to continue to certify the goods or services of any person who maintains the standards or conditions which such mark certifies: [...]”; y,

En la legislación italiana, *vid.* Art. 14.2 CPIIT 273/2005: “a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contisto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; [...]”

5.1.2 Causas particulares de nulidade da Marca de Certificação

Tal como já foi observado, ainda que o legislador da LPIB 9.279/96 não consagre formalmente as causas particulares de nulidade da Marca de Certificação na aplicação do regime geral da marca, entende-se que o registro da Marca de Certificação pode incorrer em nulidade quando tenha sido concedido em contravenção às disposições da referida Lei.

Ao examinar o pressuposto de que a Marca de Certificação tenha sido outorgada em contravenção à Lei como causa de nulidade, são vários os pressupostos que poderiam concretizar a referida causa de nulidade. A violação de quaisquer dos fatos que o legislador enuncia como proibições absolutas e relativas para o registro do sinal como marca - cf. Art. 124 LPIB 9.279/96 - bem como, qualquer transgressão das que temos apontado ao longo da análise do regime legal da Marca de Certificação: a) o não cumprimento das exigências em relação ao titular da marca; b) em relação ao regulamento de utilização da marca, a falta de regulamento de utilização ou dos requisitos mínimos exigidos no conteúdo deste, ou da aprovação do regulamento; c) uma modificação ao regulamento de utilização que não cumpra com as exigências legais ou contrária ao próprio regulamento da marca; e d) a cessão da Marca de Certificação sem que o cessionário cumpra com as exigências para ser titular deste tipo de marca.

Sobre este respeito, a LME 17/2001, além de listar as causas gerais de nulidade aplicáveis à Marca Ordinária,³⁴⁷ também enuncia como causas particulares de nulidade da Marca de Garantia:

1. A contravenção à delimitação da Marca de Garantia, e neste sentido tal causa abarca qualquer fato que transgrida a essência da função certificadora, caracterizadora e delimitadora da marca - constituindo causa de nulidade e de caducidade ao mesmo tempo -; e,
2. Que o regulamento da marca não cumpra com as exigências legais mínimas; quando este não tenha sido informada favoravelmente pelo órgão administrativo

³⁴⁷ Art. 59 LME 17/2001: “La acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada: a) En los casos previstos en el artículo 51 y 55.c), d), e) y f), por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo. b) En los casos previstos en el artículo 52, por los titulares de los derechos anteriores afectados por el registro de la marca, o por sus causahabientes en el caso de los derechos anteriores previstos en la letras a) y b) del artículo 9 de la presente Ley.”

competente; ou quando o regulamento de utilização da marca seja contrário à Lei, ao ordem pública, ou aos bons costumes.³⁴⁸

5.1.3 Causas particulares de caducidade da Marca de Certificação

Pela remissão expressa na LPIB 9.279/96 de aplicação das causas gerais de extinção da marca à Marca de Certificação, resulta aplicável a causa geral de caducidade estabelecida pelo regime geral da marca à Marca de Certificação. Neste sentido, entende-se que a falta de uso da marca dentro do país gera sua caducidade.³⁴⁹

Ante a não consagração expressa de causas particulares de caducidade na Marca de Certificação na LPIB 9.279/96, faremos referência às causas de caducidade que o legislador da LME 17/2001 consagra de forma particular na Marca de Garantia: a) a conduta discriminatória por parte do titular da marca, ao negar a autorização de uso da marca a usuários que fabriquem, comercializem ou ofertem produtos ou serviços que cumpram com as exigências do regulamento da marca; b) que o titular esteja usando a marca sobre produtos ou serviços próprios ou de usuários a ele vinculados economicamente; c) as modificações do regulamento de utilização não ajustadas às previsões legais; e d) quando a conduta omissa do titular da marca dá lugar: ao uso indevido ou incompatível da marca em relação com o regulamento de utilização, ou quando com tal uso se induza o público a erro sobre o caráter ou significado da marca e em particular quando se dê a impressão de ser algo diferente a uma Marca de Garantia.³⁵⁰

³⁴⁸ Art. 72 LME 17/2001: “Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad del registro de una marca de garantía cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70, salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de los citados preceptos.” *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 174-177.

³⁴⁹ Art. 143 LPIB 9.279/96: “Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido utilizada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. [...]”

³⁵⁰ Art. 73 LME 17/2001: “El registro de una marca de garantía caducará, además de por las causas previstas en el artículo 55, cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en sentencia firme: a) Que el titular ha negado arbitrariamente el uso de la marca a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposición esencial del reglamento de uso de la marca. En el caso de denegación injustificada del uso de la marca, el Tribunal podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a autorizar el uso de la marca a la persona arbitrariamente excluida. b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso. c) Que, a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho susceptible de inducir al público a error en el sentido del apartado 2 del artículo 70. d) Que se ha inscrito una

Das referidas causas observa-se que o legislador estabelece como motivo de caducidade quando o titular deixe de cumprir com o princípio caracterizador da Marca de Garantia de “portas abertas”, deixando o potencial usuário rechaçado em situação de desvantagem competitiva, em violação ao regulamento de utilização da marca. No entanto, a este respeito devemos advertir que o legislador espanhol consagra a possibilidade de que o Tribunal que conhece tal causa de caducidade abstenha-se de decreta-lá em troca de ordenar ao titular da Marca de Garantia, que autorize o uso da marca ao potencial usuário arbitrariamente rechaçado.

A segunda causa de caducidade estabelecida pelo legislador espanhol constitui uma sanção frente ao não cumprimento do titular da marca quanto à obrigação de não uso da mesma de forma direta e do dever de garantir a independência na função certificadora pressuposta nesta categoria de marca.

As causas anteriores de caducidade, além de gerar para o titular da marca em princípio a perda do direito de exclusividade, o tornam vulnerável a sofrer uma sanção pela normativa da concorrência leal, ao gerar desequilíbrios no mercado entre os competidores. Da mesma forma, por incorrer em uma conduta de competidor desleal ao utilizar a Marca de Garantia sobre produtos ou serviços próprios ou de pessoas com as que este mantenha vínculos comerciais.³⁵¹

Em relação à causa de caducidade, por modificações ao regulamento de utilização não ajustadas à Lei, devemos acrescentar que o legislador estabelece que esta causa pode ser superada uma vez sanada a modificação do regulamento de utilização, mediante uma nova modificação ajustada à Lei. E quanto à última causa de caducidade, esta é a de maior relevância uma vez que as circunstâncias que configuram a caducidade – uso contrário ao estabelecido no regulamento de utilização da marca, é induzir sobre o caráter ou significado da marca -, são dois pressupostos que tal como tem sido manifestado, estão estreitamente vinculados à própria essência da Marca de Garantia.

modificación del reglamento de uso contraviniendo las disposiciones del apartado 1 del artículo 71, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones. e) Que el titular ha utilizado la marca para los productos o servicios que él mismo o una persona que esté económicamente vinculada con él fabrique o suministre.” Al respecto, *vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 179-180.

³⁵¹ *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 177-179; FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., 2001. p. 563.

5.2 PROIBIÇÃO TEMPORAL DE REGISTRO

Inclui o legislador na LPIB 9.279/96 uma proibição temporal de novo registro da Marca de Certificação utilizada e extinguida, por parte de terceiros no prazo de cinco anos contados a partir da extinção do registro.³⁵² Em tal sentido, a proibição temporal de registro nos termos que foi expressa, entende-se restringida a dois pressupostos: que o novo pedido de registro seja apresentado por terceiro diferente ao titular original da Marca de Certificação utilizada e extinguida, e que tal pedido se apresente no lapso de cinco anos a contar do cancelamento de tal marca.

Nos termos que o legislador consagra a proibição temporal de registro, e tendo em conta que o interesse em tal proibição é evitar que o consumidor seja enganado ou induzido a erro quanto ao caráter ou significado da nova marca cujo registro solicita-se. Podemos entender, em primeiro lugar, que tal limitação subjetiva de novo registro não prospera contra o titular, que poderia solicitar novamente o registro da Marca de Certificação cancelada.

Por outro lado, ao submeter tal proibição a uma limitação subjetiva sem sinalizar a classe de produtos ou serviços sobre os quais tal proibição tem vigência, isto nos permite sustentar a não aplicação do princípio de especialidade quanto à proibição temporal de novo registro na Marca de Certificação cancelada por parte de terceiro, a qual se entende pelo período de cinco anos para qualquer classe de produto ou de serviço.

No entanto, resulta obscura a referida norma ao não expressar que a proibição de registro pode ser estendida a qualquer tipo de marca, com a qual seria possível que tanto o próprio titular como terceiro solicitassem o registro da Marca de Certificação cancelada, sob outra categoria de marca – de produto ou de serviço. Com isto, reduz-se a margem de proteção adequada como o objetivo perseguido pelo legislador quando consagra tal proibição temporal de registro.

A LME 17/2001 também consagra uma proibição temporal para o registro de novas marcas, em relação às Marcas de Garantia canceladas por nulidade ou por caducidade, para produtos ou serviços iguais ou semelhantes, pelo período de três anos.³⁵³ Tal limitação

³⁵² Art. 154 LPIB 9.279/96: “A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido utilizadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.”

³⁵³ Art. 77 LME 17/2001: “Las marcas colectivas y de garantía cuyo registro haya sido cancelado por cualquiera de las causas previstas en esta Ley no podrán ser registradas en relación con productos o servicios idénticos o similares durante un plazo de tres años a contar desde el día en que fue publicada la cancelación del registro

comporta duas exigências concomitantes: um novo pedido de registro sobre uma Marca de Garantia utilizada e cancelada por causas de nulidade ou de caducidade; para produtos ou serviços idênticos ou similares para os que haviam sido registrada a Marca de Garantia cancelada.

Creemos que nos termos que é estabelecida a proibição temporal de registro no artigo 77 da LME 17/2001, esta também perde um pouco seu sentido e razão de ser. A este respeito vale recordar o exposto na primeira seção deste mesmo capítulo, sobre a não aplicabilidade do princípio de especialidade da Marca Ordinária à Marca de Certificação ou de Garantia. Por isso sustentamos que somente se cumpriria com o objetivo perseguido pelo legislador se tal proibição fosse entendida como abarcando qualquer tipo de pedido de registro de marca, bem como qualquer classe de produtos ou serviços. É neste sentido que se estabelece tal proibição por parte do legislador francês.³⁵⁴

Igualmente, foi apontado que se a razão que justifica tal norma é prevenir a confusão ou a associação nos consumidores, o período que consagra a limitação temporal deve estar considerado em termos medianamente prolongados que tornem tal proibição eficaz. Assim podemos ver que a este respeito, a legislação francesa estabelece dez anos como lapso legal de vigência para a proibição temporal de registro à que temos feito referência.³⁵⁵

de la marca o, si hubieran caducado por falta de renovación, desde el día en que concluyó el plazo de demora para renovar el registro.”

En este mismo sentido fue introducida en el CPIIT 273/2005 dentro de las prohibiciones de registro por falta de novedad de la marca, en aquellos signos iguales o semejantes a una Marca Colectiva cancelada por falta de uso, durante los tres años siguientes a la declaración de cancelación. *Vid.* Art. 12.1 CPIIT 273/2005: “Non sono nuovi, ai sensi del deposito della domanda: [...] h) nei casi di cui alle lettere d) ed e) non toglie la novita' il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per on uso ai sensi dell'articolo domanda o dell'eccezione di nullita.”

³⁵⁴ Art. L715-2-6 CPIF: «Lorsqu'une marque de certification a été utilisée et qu'elle a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut, sous réserve des dispositions de l'Art. L712-10, être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.»

³⁵⁵ *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993, p. 120; 2001, p. 180.

CAPÍTULO 4

CARACTERIZAÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

PRIMEIRA SEÇÃO

NATUREZA DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Uma vez analisados os fatos reais e interdisciplinares mínimos e essenciais à criação de uma instituição jurídica relativa à “Marca de Certificação”, desde suas origens e desenvolvimento no Direito Comparado até sua incorporação e proteção no regime legal brasileiro, cuja análise constitui a parte central do presente trabalho, nos ocuparemos neste capítulo da natureza jurídica e das funções econômicas da Marca de Certificação.

Este estudo é realizado sem perder de vista a significativa importância e transcendência do “interesse público” para a legislação nacional e internacional, compreendido como “justiça” e “bem comum”, fins essenciais do Estado e valores supremos de sua estrutura básica.

O estudo da natureza jurídica e das funções econômicas da Marca de Certificação é de significativa importância para legisladores, juízes, registradores de marcas, advogados e para os diferentes agentes econômicos que interferem nos mercados nacionais ou internacionais por meio de uma Marca de Certificação, e sendo por natureza e em virtude do princípio de “liberdade”, sujeitos de Direito Privado.

Para tal, começaremos por estabelecer os vínculos entre o Direito Público e Privado em relação à Marca de Certificação. Neste sentido, entende-se que longe de constituir uma “divisão”, o Direito Público e o Direito Privado unificam seu sentido em torno dos fins axiológicos do Estado de direito, sendo que a diferença entre “normas” de Direito Público e “normas” de Direito Privado encontra-se na maneira como a relação jurídica é estabelecida; e no fato de que a relação jurídica de Direito Público é de “subordinação” às finalidades do Estado, e de Direito Privado é de ordenação de vontades entre as partes.³⁵⁶

³⁵⁶ “La teoría más aceptada para establecer la diferencia entre Derecho Público y Derecho Privado es aquella que establece que en la norma de Derecho Público existe una relación de subordinación: un ente superior (Estado) manda, ordena conforme a la norma; y, un ente subordinado (ciudadano), obedece independientemente de la aceptación del mandato por su voluntad. Se trata de una relación jurídica vertical.

En la norma de Derecho Privado existe una relación de igualdad, de ordenación, donde la voluntad de las partes, en virtud de la bilateralidad del Derecho, se expresa libremente, sin que se subordine una voluntad a otra, sino que, al contrario, se establezca una relación de igualdad entre las partes en cuanto la expresión de la voluntad, sin que exista una subordinación a la otra. [...] [R]elación que se impone horizontalmente aún cuando una de las partes sea el propio Estado, pero donde no impone la subordinación de la voluntad del

1.1 A MARCA DE CERTIFICAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO DE DIREITO PRIVADO E SUA DELIMITAÇÃO COM RELAÇÃO A SINAIS AFINS DE DIREITO PÚBLICO.

Para determinar a natureza jurídica da Marca de Certificação, começamos por situar a instituição jurídica tal como foi estabelecido ao longo do desenvolvimento da presente pesquisa, dentro do âmbito das relações regidas pelo Direito Privado.

A este respeito é oportuno esclarecer que o tema do interesse geral -diretriz que sustenta a construção da Marca de Certificação- pode, *a priori*, vislumbrar uma discussão sobre a posição de tal instituição no âmbito do Direito Público e Privado. A atividade de certificação de produtos ou serviços pode ser enquadrada simultaneamente em ambas esferas, sendo que o que irá determinar a natureza da relação jurídica é o fato jurídico normatizado da certificação pela marca institucionalizada.

Até pouco tempo atrás os interesses de ordem geral eram concebidos como uma parcela própria do interesse público tutelado pelo Estado, em função do Direito Administrativo, que é um dos sub-ramos do Direito Público.

Ainda quando a atividade de certificação é de marcado interesse geral, a marca está longe de poder ser considerada uma atividade exclusiva de caráter público, nem nos casos em que o titular/certificador da marca seja um ente público ou um ente sem fins lucrativos, ou que se trate de produtos ou serviços de interesse público geral, tais como saúde, alimentos, etc., encontrados em mercados onde existe um preponderante interesse geral. Tais circunstâncias não constituem pressupostos válidos para enquadrar o tema da Marca de Certificação dentro do Direito Administrativo.³⁵⁷ Tal como foi possível observar, em princípio, trata-se de uma atividade privada em colaboração com o Estado para o cumprimento de seus fins.

Ao indagar sobre o caráter privado que a Marca de Certificação guarda em sua essência, não podemos esquecer que tal marca concretiza uma relação de caráter privado e voluntário entre o titular da Marca de Certificação e os usuários da mesma, e frente ao consumidor final para o caso de produtos ou serviços certificados não satisfatórios. Neste

ciudadano a la del Estado, sino que actúa en una relación de Derecho Privado, como en los contratos, donde la relación es siempre de Derecho Privado.” *Vid.* UZCÁTEGUI URDANETA, Mariano. **Principios Generales del Derecho**. Venezuela: Universidad de los Andes, 2003. p. 227-228.

³⁵⁷ Lo característico en relación con la función que cumple la Marca de Certificación y el servicio de interés peral realizado por el titular de la misma, es que se les apliquen una combinación de reglas jurídicas de distinta procedencia -Derecho Administrativo, Derecho Mercantil o Derecho de la Competencia-, conforme al carácter del servicio o mercado en cuestión. *Vid.* GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago. *op. cit.*, p. 67, 71.

contexto, a relação do consumidor frente ao titular da marca tem como base o regulamento de utilização da marca, que contém normas de Direito Público e Privado.

Além disso a marca cumpre importante finalidade como ferramenta de concorrência no momento em que os produtos ou serviços são comercializados e ofertados nos diferentes mercados, nos quais a marca consegue implantar-se como conseqüência das necessidades próprias de consumidores e demais agentes econômicos, que não conseguem ser atendidas pelos órgãos públicos, ainda quando a certificação seja uma atividade de interesse geral.

No entanto, tais considerações explicam a importância da presença inevitável da Administração em relação à Marca de Certificação, aos fins da constatação da capacidade do titular para cumprir a função certificadora, e que se cumpram no regulamento de utilização da marca as exigências técnicas e jurídicas estabelecidas pela legislação, assegurando, assim, o equilíbrio dos diferentes interesses envolvidos, com a outorga de um direito de exclusividade sobre um sinal distintivo cuja propriedade é regulada pelas normas de Direito Privado, tendo em vista a utilidade social da mesma.³⁵⁸

Finalmente, cremos que a intervenção da Administração em relação à Marca de Certificação não a impregna de elementos objetivos nem subjetivos que nos façam crer na possibilidade de estar ante uma instituição jurídica de caráter administrativo,³⁵⁹ desvirtuando as normas de caráter privado. Sendo assim, impõe-se uma delimitação com respeito aos fatos jurídicos que configuram o conteúdo das normas.

Mesmo quando os sinais utilizados pelo Estado para controlar ou garantir propriedades nos produtos excedem os limites desta pesquisa, destacaremos a diferença entre a instituição da Marca de Certificação protegida pelo Direito de Marcas e os sinais que

³⁵⁸Esto no quiere decir que la Marca de Certificación sea o deba ser tratada como un institución jurídica de carácter público, en la actualidad aún cuando ciertos mercados en orden al interés general son una parcela principalmente del Derecho Administrativo, lo característico es la aplicación combinada o complementaria de reglas jurídicas de distinta procedencia -Derecho Administrativo, Derecho Mercantil o Derecho de la Competencia-, conforme al carácter público-privado de dicho mercado.

En este mismo sentido debemos acotar que, otra de las actuales tendencias en el Derecho Administrativo, es valerse de otros ordenamientos para satisfacer intereses propios, esto es, el interés general, por caso, cuando al Derecho Administrativo le interesa que los distintos agentes respeten ciertas garantías en favor de todos los participantes en el mercado, o el propio funcionamiento del mercado, estos intereses son realizados con el auxilio, por ejemplo, del Derecho de la competencia e del Derecho de la Propiedad Intelectual, concretamente a través de una de sus instituciones del Derecho de Marcas, instrumento de mercado como lo son, la Marca de Certificación o garantía. *Vid.* GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago. op. cit., p. 71-75.

La autorización -o concesión- como técnica de colaboración entre la empresa y la Administración -quien transfiere a particulares facultades propias de ésta, como resultado de la evolución histórica-, sirve de una parte, de marco adecuado para el desarrollo regular de las relaciones entre ambos, no solamente a priori como a lo largo del curso de la actividad empresarial. Y de la otra, para el ejercicio y consecución de los fines de la Administración. *Vid.* FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R. op. cit., p. 444-445.

³⁵⁹A intervenção da Administração nesta matéria orienta-se pela manutenção da segurança jurídica que exige o sistema econômico, e pela satisfação do interesse público, tal como foi demonstrado no Capítulo 2.

antigamente os Estados adotavam, chamados instrumentos oficiais de controle e de garantia destinados a afirmar a autenticidade da marca como ferramenta para defender a produção nacional contra a falsificação no exterior.³⁶⁰




Estes instrumentos oficiais raramente serão protegidas pelo atual Direito de Marcas nacional, mas são protegidas no âmbito internacional pela CUP, em seu artigo 6ter,³⁶¹ e que sobre a base da anterior caracterização e particular proteção, é claro que nada tem em comum com as Marcas de Certificação.

Por outro lado, atualmente os Estados, dentro de suas estruturas administrativas e em razão das próprias necessidades do mercado quanto à qualidade dos produtos que são comercializados, têm adotado determinadas normas técnicas obrigatórias de caráter nacional, regional ou internacional, cujo cumprimento é assegurado sobre produtos ou serviços, mediante um signo ou sinal conhecido como marca de conformidade.³⁶²

³⁶⁰Por caso, la Ley francesa de 1873 que admitía que todo propietario de una marca, además podía hacerse estampar por el Estado, un timbre o punzón oficial destinado a afirmar la autenticidad de la marca. Eran Marcas Colectivas registradas por el Estado para uso de los empresarios nacionales como forma de garantizar a los compradores extranjeros la autenticidad del producto, concretamente en artículos de metales preciosos, tal signo oficial resultaba de carácter obligatorio. *Vid.* LAMAS, Mario Daniel. **Derecho de Marcas en el Uruguay**. Montevideo: Barbat & Cikato, 1999. p. 302-303.

³⁶¹ Art. 6ter CUP: “1) (a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro e prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. [...] 2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control e garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar. 3) (a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos e punzones oficiales de control e garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas. [...]” *Vid.* BODENHAUSEN, G.H.C. op. cit., p. 102-113.

³⁶²

País	Marca de Conformidade	Características
		O mercado de conformidade CE emoldura toda uma colocação global em matéria de conformidade no sistema de normatização europeia. <i>Vid.</i> Sítio eletrônico: Atividades da União Europeia. Disponível em: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l21013.htm Acesso em: 01 dez. 2005.
		A Organização Internacional para a Padronização (ISO) é uma federação de alcance mundial, não governamental, estabelecida em 1947 e integrada por conjuntos de padronização nacionais de 130 países, um por país. O objeto da ISO é promover o desenvolvimento da padronização e das atividades com ela relacionadas no mundo, facilitando os intercâmbios de produtos e serviços. Por esta razão as normas da ISO consideram os acordos internacionais e são tidas como Padrões Internacionais. <i>Vid.</i> Sítio eletrônico International Organization Standardization. Disponível em: http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage Acesso em: 01 dez. 2005.

Assim, tratam-se de sinais de caráter oficial, nos quais se mantém a conexão entre o conceito de marca e a garantia de qualidade que remonta à marca corporativa, enquanto sinais de caráter oficial de conformidade ou adesão total a uma garantia oficial. A marca de conformidade é, por lei, diretamente aplicável pelo fabricante aos produtos ou serviços.

Dito isto, são evidentes as diferenças entre um sinal de conformidade e uma Marca de Certificação, bastando recordar que a certificação obedece a critérios objetivos³⁶³ determinados pelo próprio titular da marca, somente podendo ser utilizada por usuários autorizados cujos produtos ou serviços cumprem com as condições de qualidade, origem, matéria prima, procedimento de elaboração ou qualquer outra propriedade que o titular certifique com a referida marca.

É oportuno e ilustrador fazer alusão ao caso concreto da legalmente denominada Marca de Certificação **NORVEN**, do Estado Venezuelano, criada pela Lei do Sistema

		A marca AENOR, da Associação Espanhola de Normalização e Certificação AENOR, entidade privada, independente e sem fins lucrativos, criou a referida marca para certificar empresas que atuam no Comércio Eletrônico. <i>Vid.</i> Sítio eletrônico AENOR. Disponível em: http://www.aenor-e.com/flash/contenidos/intro.htm . Acesso em: 01 dez. 2005.
		Entidade Nacional de Acreditação na Espanha, é uma entidade privada, independente e sem fins lucrativos, cuja função é coordenar e dirigir no âmbito nacional um Sistema de Acreditação conforme critérios e normas internacionais. <i>Vid.</i> Sítio eletrônico ENAC. Disponível em: http://www.enac.es/html/index.php?seccion=contenido_acre.htm Acesso em: 17 jul. 2005.
		INMETRO –marca ordinária-, solicitada para ser usada em serviços de metrologia, verificação e fiscalização de mercadorias, de acordo com padrões nacionais ou internacionais. <i>Vid.</i> Sítio eletrônico INMETRO. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/imprensa/marca.asp Acesso em: 01 dez. 2005.
		Sinal que atesta a qualidade e capacidade de uso de produtos de acordo com normas brasileiras ou internacionais. O certificado de conformidade da ABNT é usado para lotes de produtos ou serviços que serão exportados, garantindo que os mesmos cumpram com as normas técnicas brasileiras ou internacionais, conforme seja o caso. <i>Vid.</i> Sítio eletrônico Associação Brasileira de Normas Técnicas. Disponível em: http://www.abnt.org.br/home_new.asp Acesso em: 01 dez. 2005.
		A marca NORVEN é o símbolo distintivo do Estado Venezuelano, por meio do qual se garante que os produtos nacionais que o ostentam foram fabricados conforme as Normas Venezuelanas COVENIN e de acordo com sistemas de Controle de Qualidade. Este selo de qualidade está respaldado por uma série de disposições legais. <i>Vid.</i> Sítio eletrônico FONDONORMA. Disponível em: http://www.fondonorma.org.ve/marcanorven.htm Acesso em: 01 dez. 2005; FUNDO PARA A NORMALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE. Diretrizes Gerais para a obtenção e uso da certificação de produtos com a Marca NORVEN. Março 2003.

³⁶³ KAPFERER, Jean-Noël. op. cit., p. 62.

Venezuelano para a Qualidade em 2002.³⁶⁴ Destacamos que no suposto que efetivamente o referido sinal tenha sido solicitado como Marca de Certificação por parte do Estado Venezuelano perante o Serviço Autônomo da Propriedade Intelectual (doravante SAPI), em um todo de acordo com a D-486, normativa que rege a matéria, estaríamos na presença de uma Marca de Certificação que poderíamos qualificar como de caráter público.

Esta é uma Marca de Certificação de caráter público cuja caracterização, ao ser contrastado com a Marca de Certificação cujo regime legal analisamos no capítulo anterior, apresenta grandes e profundas problemáticas em relação: a) à legitimação das pessoas jurídicas de caráter público que solicitam Marcas de Certificação, em razão de sua capacidade; b) o autocontrole por parte da Administração com respeito ao cumprimento da função certificadora; e c) o controle de uso da marca, particularmente em relação a assegurar que o regulamento de utilização cumpra com as condições exigidas para sua validade. Assim, esta problemática caracteriza as diferenças entre a Marca de Certificação e a Marca de Certificação de caráter público.

Em relação às referidas circunstâncias, cremos que a anteriormente mencionada Marca de Certificação NORVEN, trata-se, além de uma Marca de Certificação, de um sinal de natureza essencialmente administrativa, que garante a conformidade técnica do produto ou serviço com norma de qualidade estabelecida no Sistema Venezuelano de Qualidade.

Também cremos que uma entidade de caráter público que funciona deste modo não necessita de uma Marca de Certificação para tais fins, pois estaria dando um uso não adequado à Marca de Certificação.³⁶⁵ Para indicar que o produto cumpre com os requisitos mínimos legais oficiais e para que tal produto seja comercializado, basta estampar o selo ou etiqueta do ente oficial. Uma Marca de Certificação deve sempre certificar uma característica ou propriedade entendida como um *plus* de qualidade no referido produto ou serviço certificado com tal marca.

³⁶⁴Art. 85 Ley del Sistema Venezolano para la Calidad: “El sello o Marca de Certificación propiedad del Estado, otorgado por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de la Producción y el Comercio, consiste en un símbolo distintivo cuyo logotipo y especificaciones serán regulados por esta Ley e su Reglamento, y la utilización y estampado en un producto se determinarán en el Reglamento de uso que se establezca a este fin. La Marca NORVEN se considera Marca de Certificación del Estado.” *Vid.* Ley del Sistema Venezolano para la Calidad publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 37555 del 23 de octubre de 2002.

³⁶⁵Igualmente cremos que quando uma pessoa de Direito Público utiliza uma Marca de Certificação como sinal de conformidade de normas técnicas quanto a características ou qualidades mínimas exigidas pela administração para que os produtos possam ser comercializados, incorre-se em uma causa de caducidade de tal marca, uma vez que as condições de uso da mesma fazem pensar que é algo diferente de uma Marca de Certificação.

Finalmente, consideramos que o fim da Marca de Certificação utilizada pelo legislador dentro do regime jurídico sobre o sistema de qualidade venezuelano foi realizado de maneira imprópria, o que criou certa confusão a respeito do que realmente é uma Marca de Certificação.

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO NO REGIME GERAL DO DIREITO DA MARCA ORDINÁRIA

1.2.1 Diferenças entre a Marca de Certificação e os demais sinais distintivos protegidos pelo regime do Direito de Marcas

Situada a Marca de Certificação como instituição jurídica, destacaremos as notas que separam a Marca de Certificação da marca individual e ordinária e da marca coletiva. Em um primeiro momento, apresentaremos esta distinção de modo geral em uma tabela, para posteriormente analisar os princípios próprios das referidas marcas que não resultam aplicáveis à Marca de Certificação, perfilando sua autonomia.

	Marca de Certificação	Marca Ordinária	Marca Coletiva
Função Legalmente Protegida	Certificar a presença ou ausência de determinadas propriedades comuns, em especial: origem geográfica, material, modo de fabricação, qualidade, etc., nos produtos ou serviços que levam a marca, segundo normas particulares do próprio titular da marca.	Distinguir no mercado os produtos ou serviços.	Diferençar no mercado os produtos e serviços dos membros de uma Associação, dos produtos ou serviços de empresas que não formam parte da Associação titular da marca.
Titular	Em princípio qualquer pessoa de caráter privado ou público: Com capacidade técnico-econômica; Que não se dediquem a fabricação ou comercialização dos produtos ou serviços iguais ou semelhantes daqueles que a marca certifica.	Qualquer classe de pessoa natural ou jurídica de caráter privado ou público.	Unicamente poderá ser titular desta categoria de marca, uma associação ou coletividade legalmente constituída conforme a lei que lhe seja aplicável; ou pessoas jurídicas do Direito Público. Não pode sê-lo um empresário individual
Controle	Como regra geral, o titular tem a faculdade/carga de exercer o controle sobre o uso que da marca realizam os usuários autorizados da mesma. Igualmente no caso de mau uso da marca, o titular impor as medidas estabelecidas no próprio regulamento		O titular deve controlar que os usuários cumpram com o conteúdo do regulamento de utilização. Em caso de não cumprimento, o titular deverá impor as sanções previstas no próprio regulamento de utilização em caso extremo.

	de utilização da marca.		
Regulamento que governa o uso da Marca	O regulamento de utilização da Marca de Certificação é desenvolvido pelo solicitante da marca, com as condições técnicas com respeito da qualidade que com a marca vai ser certificada, além das exigências legais mínimas que asseguram que a marca cumpra com a função de Certificação no interesse geral.	Lei de marcas	O regulamentação de utilização da marca, criado pelo solicitante da marca, com as determinações sobre as pessoas autorizadas para usar a marca, as condições de afiliação, de uso da marca e as medidas de controle, em interesse exclusivo destes.

Tabela 14- Diferenças entre a Marca de Certificação e as demais Marcas Protegidas pelo Direito de Marcas

1.2.2 Princípios do regime da Marca Ordinária não aplicáveis à Marca de Certificação.

A proibição – absoluta - de registrar sinais que careçam de caráter distintivo na Marca Ordinária, por serem descritivos ou genéricos do produto ou serviço ou das qualidades dos mesmos aos quais se aplica, não constitui, obviamente, um sinal distintivo ou diferenciador de produtos ou serviços e, portanto, não é marca registrável.³⁶⁶

O oposto ocorre na Marca de Certificação, cuja função é atestar a real qualidade dos produtos ou serviços que descreve e que conseqüentemente assegura ou informa.

Qualquer que seja o sinal distintivo que se utilize para informar sobre a certificação, é a marca que deve cumprir com os requisitos intrínsecos de toda marca, com exceção dos aspectos genéricos e descritivos que precisamente são específicos da Marca de Certificação, protegendo a diferença ou aptidão intrínseca do sinal cujo registro é solicitado como Marca de Certificação, sendo que o signo distintivo deve ser acompanhado de alguma expressão como “certificado” ou outra similar, evitando, desta maneira, que o signo registrado induza o público a erro em relação aos produtos ou serviços certificados.³⁶⁷

³⁶⁶ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., 2004. p. 172-177.

³⁶⁷ En el manual del procedimiento de registro de marcas de la Oficina americana de marcas, se hace expresa referencia sin que sea considerado una obligación legal, que el signo cuyo registro es solicitado como Marca de Certificación se acompañe de cualquier expresión que denote la función certificadora del signo. “[...] A certification mark often includes wording such as “approved be,” “inspected,” “conforming to” or “certified,” or similar wording, which is natural since certification (or approval) is practically the only significance the mark is to have when it is used on goods or in connection with services. However, this wording is not required, and a mark that entirely lacks this wording can perform the function of certification. The examining attorney must look to the facts disclosed in the record to determine whether the mark is used in certification

A proibição de registrar sinais distintivos descritivos como Marca Ordinária, uma vez que ela tem por fundamento a disponibilidade de sinais descritivos utilizados por todos que operam em um mercado, bem como exigências do próprio sistema competitivo.³⁶⁸ Cremos que a aplicação de tal proibição –absoluta- aos sinais cujo registro se solicite como Marca de Certificação pode resultar, em alguns casos, incompatível com a própria função da marca e com as necessidades do mercado.

Neste sentido, a exigência de capacidade distintiva extrínseca no sinal distintivo cujo registro se solicita como Marca de Certificação pode levar ao uso de uma denominação descritiva que informa o consumidor sobre determinada característica do produto ou serviço. Na prática, observa-se que particularmente no caso de uma Marca de Certificação geográfica, quando não é estritamente necessário, a presença de certa descrição é consequência natural da própria função de certificação que a marca deve cumprir.

A proibição – absoluta - de registro de nomes ou sinais geográficos nacionais ou estrangeiros como marca também não é aplicável ao regime da Marca de Certificação,³⁶⁹ mesmo que não se possa dizer que esta é uma prática de caráter majoritário. A tendência, tal como pudemos observar, é que a Marca de Certificação seja excluída da proibição estabelecida para a marca, frente às particulares vantagens que oferece a Marca de Certificação geográfica: ao assegurar a certificação da origem geográfica dos produtos ou serviços que procedem de uma determinada localidade, e o uso coletivo da mesma.

A proibição – relativa - de registros como marca de sinais que reproduzam ou imitem total ou parcialmente uma marca anteriormente registrada, ainda que presente modificações – secundárias - para distinguir produtos ou serviços iguais ou semelhantes requer algumas considerações. Uma vez que o objetivo de tal proibição é evitar o registro de sinais que possam causar confusão ou associação com a marca alheia, consideramos que o conceito de aptidão distintiva de um sinal que será utilizado para certificar produtos ou serviços deve ser considerado em termos absolutos, não somente a respeito de qualquer marca - de produtos, de serviços, Marcas Coletivas e Marcas de Certificação - anteriormente registrada, mas deve, além disso, abarcar todas as classes de produtos ou serviços. Isto quer dizer que o princípio da especialidade da marca, tal como expressamos no capítulo anterior, não é aplicável à Marca

activity and is in fact a certification mark. It is not necessary to show that the mark is instantly recognizable as a certification mark, or that the mark has already become well known to the public as a certification mark. However, it should be clear from the record that the circumstances surrounding the use or promotion of the mark will give certification significance to the mark in the marketplace.” *Vid.* TMEP § 1306.05. *op. cit.*

³⁶⁸ *Vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *op. cit.*, 2004. p. 185-191.

³⁶⁹ *Ibidem.* p. 191-195.

de Certificação, em razão da própria função de certificação que lhe reconhece o legislador, diferentemente da função de distinguir produtos e serviços no mercado da Marca Ordinária.

Além disto, cremos que com esta proteção excepcional, pela não aplicação do princípio da especialidade da marca frente a produtos que não são idênticos ou semelhantes, estar-se-ia reconhecendo e protegendo tanto o investimento efetuado pelo titular ao promover uma marca que protege diversos interesses gerais, como o incentivo ao esforço por elevar os níveis de qualidade dos produtos ou serviços ofertados no mercado pelos usuários desta categoria de marca.

Esta é uma forma de proteger a Marca de Certificação contra terceiros que buscam, de forma parasitária, aproveitar-se do *goodwill* do sinal, explorando indevidamente o prestígio, confiança ou garantia alcançado pela marca no mercado, ou prejudicando o prestígio ou o caráter mediato de diferenciação que este tipo de marca que certifica agrega ao produto ou serviço que a porta.³⁷⁰

Visto que o direito que reconhece o registro sobre um sinal distintivo está estreitamente vinculado à função que a marca deve cumprir, entende-se que o direito que o registro outorga ao titular sobre uma Marca Ordinária é o uso exclusivo desta para distinguir, no tráfico econômico, seus produtos ou serviços de produtos ou serviços iguais ou similares dos diferentes concorrentes.

Tanto que na Marca de Certificação, em consideração à função certificadora que cumpre, o direito de exclusividade que o registro outorga ao titular configura-se na faculdade de autorizar o uso exclusivo da mesma por terceiros, levando à proibição de uso direto da Marca de Certificação por parte do titular, bem como a obrigação de manter o controle sobre o uso que realizem os usuários autorizados da marca.

Neste sentido, o princípio de liberdade para autorizar o uso da marca por terceiros também não é aplicável à Marca de Certificação. A este respeito, o titular da Marca de Certificação não pode escolher quem autoriza para utilizar a marca se os produtos ou serviços do potencial usuário que solicite o uso da marca cumpram com as condições estabelecidas no regulamento de utilização da mesma, e que com tal uso não se cause confusão ao público, devendo o titular autorizar o uso da marca sob pena de incorrer em causa de caducidade.

Igualmente, o Direito comum de marcas outorga a faculdade de ceder livremente a marca, como parte do conteúdo do aspecto positivo do direito de exclusividade que é

³⁷⁰Legislaciones de marcas como la americana e inglesa, conceden a la Marca de Certificación una protección reforzada más allá de la regla de la especialidad, como una marca multiclase. *Vid.* United States. Patent and Trademark Office, Trademark Trial and Appeal Board. Decided: Mae 29, 1998. Opposition nº 97,417. 47 U.S.P.Q.2d 1875. op., cit.

consagrado ao titular com o registro da mesma. Esta livre cessão não opera em relação à Marca de Certificação, já que o novo titular terá que demonstrar *a priori* perante o Registrador de marcas que cumpre com as condições de legitimidade exigidas ao titular originário para que o Registrador autorize a cessão. Isto é feito para assegurar a função certificadora e o controle sobre o uso que realizam os usuários autorizados da marca.

1.2.3 Princípios do regime da Marca Coletiva não aplicáveis à Marca de Certificação

As Marcas de Certificação e as Marcas Coletivas foram, em princípio, reconhecidas como possuindo a mesma natureza, por apresentarem uma característica fundamentalmente comum, que consiste em serem marcas não destinadas à utilização pelo titular, para distinguir no mercado os produtos e serviços produzidos ou comercializados por ele, o que justificava que na proteção de tais marcas tivesse sido adotado um regime jurídico em grande parte coincidente.

No entanto, essa característica comum não possui hoje a mesma relevância, porquanto a Marca de Certificação foi criada para ser utilizada por pessoas distintas do titular, cujos produtos ou serviços cumpram com os requisitos estabelecidos no correspondente regulamento de utilização de dita marca. Por outro lado, na Marca Coletiva os usuários são pessoas necessariamente afiliadas ao titular, e que devem cumprir as condições determinadas no regulamento de uso da Marca Coletiva.

Em países cujos sistemas jurídicos não protegem a Marca de Certificação como tal, como é o caso da Itália, observamos que a Marca Coletiva é utilizada para certificar determinadas qualidades, incluindo a origem geográfica de produtos e serviços, ainda que seja claro que as funções fundamentais de cada uma destas marcas são diferentes.³⁷¹

A função básica da Marca Coletiva é diferenciar os produtos ou serviços que procedem de membros afiliados ao titular da marca dos produtos ou serviços de outras empresas. E a função da Marca de Certificação é certificar nos produtos ou serviços a presença ou ausência de certas características: qualidade, processo de fabricação e / ou origem

³⁷¹ La incertidumbre sobre la posibilidad del uso indistinto de una Marca Colectiva para cumplir la función de certificar, ha sido claramente resuelto una vez que los propios legisladores han establecido regímenes diferenciados respecto de estas dos categorías de marcas, en razón a que las funciones que le son reconocidas legalmente son diferentes. *Vid.* BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002, p. 41-42; *Vid.* LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 135, 139.

dos produtos ou serviços. Sem dúvida, tal diferença em relação à natureza das funções faz com que alguns dos princípios que regem a Marca Coletiva não sejam compartilhados nem aplicáveis à Marca de Certificação.

Em essência, a função que cumpre a Marca Coletiva corresponde à função que cumpre a Marca Ordinária, salvo pelo fato que esta última pertence a uma pessoa singular e que a Marca Coletiva manifesta que os produtos ou serviços procedem não de uma empresa em si mesma considerada, mas sim de uma empresa membro de uma Associação da qual também formam parte outras empresas.³⁷² Justifica-se plenamente que o regime jurídico da Marca Coletiva encontre-se inserido no regime geral do Direito de Marcas, e que os princípios gerais que regem a marca sejam aplicáveis à Marca Coletiva, exceto pelo fato que a Marca Coletiva qualifica atributo do produto ou serviço, determinante para que a clientela os escolha frente a outros de seu gênero, espécie ou classe, o que tornaria não registrável uma marca ordinária que pode ser descritiva dos produtos ou serviços que distingue.

Quanto à Marca de Certificação, podemos concretamente dizer que o princípio de legitimidade exigido para solicitar o registro de uma Marca Coletiva resulta inaplicável à Marca de Certificação, mesmo quando não se exige uma natureza determinada para solicitar uma Marca Coletiva, pois ao exigir-se capacidade jurídica entende-se que se refere a associações de caráter público ou privado legalmente constituídas em conformidade com a lei que as tutela.³⁷³ A exigência de capacidade como pressuposto para a legitimidade da pessoa que pode solicitar o registro de uma Marca de Certificação entende-se em um sentido técnico-econômico, assegurando a efetividade da função certificadora da marca em interesse geral do mercado.

Em virtude da função da Marca Coletiva, não resulta sustentável a possibilidade de quebra do princípio da especialidade como temos exposto em relação à Marca de Certificação. A exceção pode ocorrer no caso de um pedido de Marca Coletiva multiclasse, em países cuja legislação marcária permita pedidos deste tipo,³⁷⁴ já que a função da Marca Coletiva é justamente destacar que o produto ou serviço possui sua origem não em uma empresa em si mesma considerada, mas sim em uma empresa que é membro de uma

³⁷² *Ibidem.* p. 137.

³⁷³ *Vid.* FERRANDIS GONZÁLEZ, Salvador; SELAS COLORADO, Antonio; REVENGA, José Abad. **Comentarios a la Ley de Marcas.** Barcelona: Difusión Jurídica e Temas de Actualidad, 2002. p. 292-293.

³⁷⁴ “El principio de especialidad es consustancial al concepto de marca del que, la Marca Colectiva participa. No cabe duda que hubiese sido mejor, y sobre todo menos distorsionador, el haber hecho referencia expresa a este principio al tratar de la Marca Colectiva.” *Vid.* MONGE GIL, Ángel Luis. *op. cit.*, p. 212.

associação da qual também participam outras empresas.³⁷⁵ É a partir deste ponto de vista que a Marca Coletiva vincula-se à designação geográfica de procedência dos produtos ou serviços.

Na Marca Coletiva, os membros afiliados ao titular são os que efetivamente a utilizam no tráfico econômico, diferentemente do que acontece com os usuários autorizados em relação à Marca de Certificação. A este respeito, considerou-se que a utilização da Marca Coletiva deriva-se da própria condição jurídica de membro da Associação titular da marca, sempre que este cumpra efetivamente com as normas estabelecidas no regulamento de utilização exigido para o registro da marca.³⁷⁶

O princípio de afiliação não se aplica ao usuário da Marca de Certificação, para quem o único requisito objetivo para ter direito ao uso da marca é que seus produtos ou serviços cumpram com as condições estabelecidas pelo seu titular no regulamento de utilização.

Por isto, a possibilidade da Marca Coletiva ser utilizada para certificar qualquer propriedade em produtos ou serviços de membros afiliados – usuários da marca - é absolutamente insustentável, pois, tal como foi destacado, o uso da mesma restringe-se aos membros afiliados da Associação titular da marca. Sendo assim, a Marca Coletiva que certifique um nível determinado de qualidade, origem geográfica, etc., converte-se em ferramenta que, por gerar desequilíbrio no mercado, está proibida, uma vez que os competidores -potenciais usuários- cujos produtos ou serviços cumpram com os padrões determinados no regulamento de utilização de tal marca, não teriam direito de utilizá-la, por não serem membros da Associação titular da marca.

Neste mesmo sentido, entendemos que uma Marca Coletiva utilizada para certificar determinadas propriedades de produtos ou serviços de membros afiliados ao titular da marca, cuja função não é a de **certificar**, colocaria em dúvida a eficácia do princípio da independência e transparência que rege a função certificadora legalmente protegida na Marca de Certificação.

A proibição de uso da Marca de Certificação por parte do titular da mesma abarca não somente os produtos ou serviços fabricados ou comercializados pelo titular da marca, mas também os produtos ou serviços daqueles com quem o titular da marca mantenha relação econômica, como medida que assegura os interesses de caráter geral que são protegidos com a Marca de Certificação.

Finalmente, qualquer menção à qualidade dos produtos ou serviços que são distinguidos por uma Marca Coletiva deve ser entendida nos mesmos termos e com o mesmo

³⁷⁵ Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. op. cit., 2004. p. 690-691.

³⁷⁶ Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 167-168; FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. op. cit., 2004. p. 695.

alcance que se reconhece à marca individual, isto é, uma referência, em um sentido negativo, de um nível constante de qualidade.

Por outro lado, em relação à proibição absoluta de cessão da Marca Coletiva, tendo em vista a conexão inata existente entre a Marca Coletiva, a Associação titular e os membros afiliados da mesma,³⁷⁷ não se aplica tal proibição à Marca de Certificação, já que tal proibição como medida para proteger os interesses sócio-econômicos das empresas afiliadas à Associação titular da Marca Coletiva, excede os interesses que, mesmo quando de caráter geral, são plenamente protegidos no caso de cessão da Marca de Certificação, com a exigência de que o novo titular comprove perante o Registrador de marcas, que cumpre com as exigências de legitimidade do titular originário de tal marca.

1.2.4 Diferenças entre a Marca de Certificação e os demais sinais distintivos de tráfico econômico protegidos pelo regime do Direito de Marcas

Atualmente, a Marca de Certificação, como ferramenta de concorrência, coexiste no mercado com alguns outros sinais distintivos. Por isto, para mostrar um perfil que esteja mais de acordo com ela, é necessário que nos detenhamos concretamente nas DO, nas Indicações Geográficas (doravante IG) e nas Indicações de Procedência (doravante IP), que são consideradas no tráfico econômico como sinais distintivos que denotam determinada qualidade nos produtos.³⁷⁸

Com a mesma metodologia utilizada até agora, apresentaremos a seguir e em grandes linhas as diferenças fundamentais entre os referidos sinais distintivos, para enfatizar as particularidades que consideramos fundamentais para definir ainda mais a instituição da Marca de Certificação.

³⁷⁷ Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 2001. p. 173; FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. op. cit., 2004. p. 694.

No se entiende el porque de la prohibición absoluta de la cesión en la Marca Colectiva. Lo aconsejable hubiera sido permitir una cesión controlada, siempre que con ella no peligrara el derecho sobre la marca. Vid. FERRANDIS GONZÁLEZ, Salvador; SELAS COLORADO, Antonio; REVENGA, José Abad. op. cit., p. 295.

³⁷⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. op. cit., 2002. p. 25-26.

	Marca de Certificação	Denominações de Origem e Indicações Geográficas	Indicações de Procedência
Função Legalmente Protegida	Certificar a presença ou ausência de determinadas propriedades comuns, em especial: origem geográfica, material, modo de fabricação, qualidade, etc., nos produtos ou serviços que levam a marca, segundo normas particulares do próprio titular da marca.	As DO indicam a procedência geográfica do produto, além de revelar as características de qualidade específicas que dependem exclusivamente da localidade geográfica ou de uma habilidade determinada. As IG identificam e individualizam a procedência geográfica de um produto e determinam a qualidade do mesmo, baseada em critérios objetivos estabelecidos em um regulamento de produção e controle.	Indicações relacionadas à procedência geográfica de qualquer classe de produtos ou serviços que proceda de uma determinada região. Juridicamente, não reconhece a possibilidade de indicar qualidade nem nenhuma outra característica especial nos produtos que a levam.
Titular	Em princípio, qualquer pessoa de caráter público ou privado: com capacidade técnico-econômica; que não se dedique à fabricação ou comercialização de produtos ou serviços iguais ou semelhantes àqueles que a marca certifica.	Principalmente de Direito Público; normalmente as DO e as IG são propriedade do Estado ou instituições para-estatais.	
Registro	O nascimento do direito sobre a Marca de Certificação é derivado do registro validamente outorgado pelo Órgão administrativo competente.	A proteção do resultado de um procedimento de registro no qual se mesclam ações de caráter público (de ofício) e privadas.	Sua existência independe de qualquer tipo de reconhecimento prévio.
Duração da Proteção	Ante a ausência de norma expressa, aplica-se o lapso de vigência da Marca Ordinária à proteção que se outorga ao registro da Marca de Certificação, isto é, dez anos, prorrogáveis de forma indefinida.	A proteção começa com o registro e mantém-se indefinidamente, sempre que as condições que justificam a proteção também sejam mantidas.	
Regulamento que governa o uso da marca	O regulamento de uso da Marca de Certificação, que a orienta e governa, é desenvolvido pelo titular da marca. Além de exigências técnicas quanto à propriedade que será certificada com a marca, contém maiores exigências legais em relação ao interesse geral que com a marca se protege. Isto sustenta a necessidade de aprovação do mesmo por parte do órgão administrativo competente.	O regulamento de utilização da DO e da IG é caracterizado como um estatuto com elementos de caráter administrativo.	

Administração e Controle	<p>Controle Administrativo sobre a marca é feito desde a origem da mesma, e estende-se ao longo da vigência da marca.</p> <p>Como regra geral, o titular tem a faculdade/dever de controlar o uso feito da marca por parte dos usuários autorizados.</p> <p>Igualmente, no caso de violação do regulamento de utilização, podem ser aplicadas as medidas estabelecidas no próprio regulamento de utilização da marca.</p>	<p>Os Conselhos Reguladores são encarregados do governo e administração da DO.</p> <p>O Conselho Regulador da IG é normalmente um consórcio que representa agentes econômicos da cadeia de fornecimento de produtos. Ele fiscaliza a Administração e uma agência independente ou o governo empreende a inspeção de cumprimento das normas estipuladas na IG.</p>	
--------------------------	---	---	--

Tabela 15 - Diferenças entre a Marca de Certificação as Denominações de Origem, Indicações Geográficas e Indicações Procedência, protegidas como sinais distintivos de tráfico econômico pelo Direito de Marcas

As DO e as IG³⁷⁹ compartilham vários aspectos com as Marcas de Certificação:

1. A possibilidade de que elas, enquanto sinais sejam utilizados por todos aqueles cujos produtos cumpram com as condições exigidas pelo titular da marca;
2. As DO e as IG quanto as Marcas de Certificação são consideradas ferramentas de mercado altamente competitivas, por agregar ao produto um valor que os fazem, em determinados mercados, serem escolhidos pelos consumidores;³⁸⁰

³⁷⁹ Art. 2.2 REGLAMENTO (CEE) N° 2081/92 DEL CONSEJO “A efectos del presente Reglamento se entenderá por: a) Denominación de origen: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio: originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, e cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada; b) Indicación geográfica: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio: Originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, y Que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.” *Vid.* CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. REGLAMENTO (CEE) N° 2081/92 DEL CONSEJO, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas e alimenticios. Disponible en: <http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/index.html> Acceso en: 10 de marzo de 2004; *Vid.* MADROÑO GARGALLO, Maria Del Mar. **La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español e comunitario**. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 25.

³⁸⁰ *Vid.* MADROÑO GARGALLO, Maria Del Mar. La denominación Rioja ante el TJCE. Comentario a la STJCE de 16 de mayo de 2000, asunto C-388/1995, “Reino de Bélgica contra España”. In: **Actas de Direito Industrial e Direito de Autor**. t. XXI, 2000. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 505-506.

3. Os interesses protegidos ultrapassam os interesses do titular e dos consumidores, tanto na DO, na IG, e na Marca de Certificação, eles protegem interesses de ordem geral do mercado;
4. Todas são utilizadas como indicadoras de qualidade, da origem geográfica e procedimentos de fabricação ou comercialização de produtos ou serviços, mesmo com modalidades que delimitam estas figuras.

Fora as semelhanças apontadas, as referidas instituições estão marcadas por princípios caracterizadores próprios, derivados da função que cada instituição cumpre. As DO e as IG são destinadas, desde sua origem e em primeiro lugar, a produtos agrícolas, em contraposição à Marca de Certificação, que pode ser utilizada para qualquer classe de produto ou de serviço, sem nenhuma classe de limitação.

Igualmente, desprende-se da função das DO que estas somente podem ser utilizadas para indicar a procedência do produto de uma zona geográfica determinada vinculada com uma qualidade específica.³⁸¹ E nas IG, somente para indicar a procedência do produto³⁸² pela qualificação do mesmo, em razão das condições naturais de determinadas zonas geográficas incluídos nos recursos humanos. Por outro lado, tal como destacamos expressamente, a Marca de Certificação é utilizada para certificar qualquer propriedade comum do produto ou serviço, como uma resposta a uma necessidade sentida no mercado.

Quanto à titularidade das DO e IG, elas baseiam-se no interesse público que podem representar para uma localidade, uma região e também para um país, razão pela qual sua titularidade recai sobre pessoas de caráter público: Estado ou entidades para-estatais, que se entendem legitimadas com caráter não exclusivo para solicitar o registro das mesmas.

Como já destacamos, esta situação não resulta aplicável às marcas de certificação de uma forma geral, com exceção das Marcas de Certificação geográficas, que certificam a origem de produtos ou serviços. Nestas, o mais aconselhável é que o registro seja solicitado por uma pessoa de caráter público local ou regional, conforme observou-se na prática da Espanha, Itália, França, Grã-Bretanha e particularmente nos Estados Unidos.

As DO e IG têm a particularidade de indicar conjuntamente determinada origem e qualidade no produto que as portam, como consequência da conexão nelas estabelecida entre a zona de origem, os produtos designados - produzidos e elaborados - e as características ou

³⁸¹Concepto subjetivo y cultural de calidad, formada por secretos, usos tradicionales y una especificidad vinculada al lugar geográfico. *Vid.* KAPFERER, Jean-Noël. op. cit., p. 62.

³⁸²*Vid.* MADROÑO GARGALLO, María Del Mar. op. cit., 2001, p. 495; 2002, p. 22-23.

qualidades específicas, que emanam essencialmente do meio geográfico da zona ou dos fatores naturais e humanos ali existentes.³⁸³

Como foi assinalado, na Marca de Certificação não é possível certificar com a mesma marca a origem e um nível determinado de qualidade. Neste sentido, o TJCE pronunciou-se destacando que não é adequado que uma marca que garanta certa qualidade em produtos ou serviços vincule-os a um determinado território, o que prejudicaria os demais competidores do mercado regional.

Outra consideração que diferencia as DO e IG das Marcas de Certificação pode ser visualizada no conteúdo do direito que outorga o registro ao titular. Em seu aspecto positivo, a Marca de Certificação concede um direito para que o titular da marca autorize de forma exclusiva o uso da mesma, e em seu aspecto negativo, o direito de exclusividade é protegido por ações de natureza civil previstas no Direito de Marcas, sendo que para as DO e IG as ações que o direito de exclusividade outorga ao titular são de natureza administrativa.³⁸⁴ Quanto às IP, as ações pelo uso abusivo de procedências falsas são solucionadas pela normativa sobre publicidade e concorrência desleal.

Os enunciados anteriores nos permitem afirmar que os princípios fundamentais que definem a Marca de Certificação resultam pouco equiparáveis aos sinais distintivos agora referidos. Mostrando uma vez mais que a Marca de Certificação encarna um sinal distintivo,³⁸⁵ que sendo um bem imaterial, resultado da capacidade técnica-econômica do titular e possuindo a autonomia suficiente em relação à função, elementos, princípios e diferentes interesses que com ela são protegidos, exige que se dote de um regime jurídico próprio e suficiente, ainda que esteja inserido, como até agora, no regime geral do Direito de Marcas.³⁸⁶

³⁸³ *Vid.* MADROÑO GARGALLO, Maria Del Mar. *op. cit.*, 2001. p. 499.

³⁸⁴ *Vid.* MADROÑO GARGALLO, Maria Del Mar. *op. cit.*, 2002. p. 105.

³⁸⁵ La Marca de Certificación sea un signo denominativo, gráfico o mixto, compuesta como fue anotado en el Capítulo 3 ítem 1.2.1, de la misma forma que ocurre en la Marca Ordinaria, sólo se convierte en una autentica Marca de Certificación, en el momento que ésta es captada por parte de consumidores e demás agentes económicos del mercado, como un signo que indica la presencia de ciertas propiedades certificadas en el producto o servicio que la porta. *Vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *op. cit.*, 2004. p. 27-29.

³⁸⁶ *Vid.* MATHELY, Paul. *op. cit.*, 1984. p. 724.

1.3 NATUREZA JURÍDICA DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Pode-se observar ao longo do trabalho, que a dificuldade de oferecer uma construção jurídico-científica da Marca de Certificação centra-se na tensão que se apresenta entre a função instrumental da marca - enquanto sinal distintivo -, e a técnica jurídica de elaboração da lei formal sobre a qual se apóia a construção do reconhecimento e proteção do direito de exclusividade sobre a Marca de Certificação.

Os três focos de atenção que incidem de forma direta na concretização da natureza jurídica da Marca de Certificação são: a consideração ou não da Marca de Certificação como uma marca de empresa; o uso indistinto das palavras certificar ou garantir, sob as quais se conduz a proteção da Marca de Certificação; e o caráter de marca acompanhante.

1.3.1 A Marca de Certificação como marca de empresa

A Marca de Certificação deve cumprir uma função de certificação, em contraposição à função distintiva dos produtos ou serviços dos diferentes fabricantes ou comerciantes de produtos iguais ou semelhantes que competem no mercado. Por esta razão, a Marca de Certificação foi considerada um sinal distintivo que não constitui, totalmente, uma marca de empresa no sentido e na forma tradicional em que ela é concebida.³⁸⁷

Uma vez que a tendência moderna do Direito de Marcas, desenvolvida a partir do advento do ADPIC, é dar maior ênfase ao sinal por si mesmo como elemento diferenciador de produtos e serviços no mercado -e não mais como indicadora de procedência empresarial-, a Marca de Certificação necessariamente passa a ser um elemento que distingue no mercado os produtos ou serviços que ostentam uma propriedade particular, isto em relação aos produtos ou serviços iguais ou semelhantes que não a apresenta.³⁸⁸ Assim, consideramos que a Marca de Certificação ajusta-se aos parâmetros legais do Direito de Marcas, enquanto sinal distintivo que distingue produtos e serviços no mercado, mas com uma modalidade e especialidade que lhe são próprias.

³⁸⁷ Vid. RÖTTGER, Martin. op. cit., p. 155; LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993, p. 45; 2001, p. 180.

³⁸⁸ Vid LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993, p. 55.

1.3.2 A Marca de Certificação como Marca de Garantia

Baseado na informação qualificada que é transmitida ao consumidor por meio da Marca de Certificação sobre as características comuns ao grupo de produtos ou serviços que a portam, bem como a certeza do cumprimento da obrigação efetiva de controle que sobre o uso de tal marca deve manter o titular, considera-se que esta, ante os consumidores, gera um resultado que se aproxima de uma garantia de qualidade, sem que isto signifique que ela garanta a qualidade intrínseca dos produtos ou serviços, nem que a Marca de Certificação possa substituir a garantia do fabricante por produtos defeituosos.³⁸⁹

Neste sentido, a Marca de Certificação é vista como uma instituição jurídica que denota em sua essência uma garantia de qualidade, adquirindo o termo de garantia uma conotação que se aproxima do sentido técnico-jurídico de tal vocábulo, isto é, à obrigação contratual do fabricante pelos produtos defeituosos frente ao consumidor, visto este como terceiro em relação ao titular da Marca de Certificação.

Como veremos a seguir, a doutrina tem exibido dois posicionamentos que concebem a natureza da Marca de Certificação como uma marca que oferece garantia em relação à função certificadora que esta cumpre, em favor do consumidor.

1.3.2.1 Garantia como sistema de autodisciplina de base associativa

A primeira posição estabelece que quando se constrói a caracterização da Marca de Certificação a partir da natureza da garantia que esta oferece ao consumidor, tal garantia não deve ser entendida como o objeto ou fim institucional do titular em relação à Marca de Certificação.³⁹⁰

De acordo com esta visão, desenvolve-se todo um desenho estabelecendo que a marca que certifica é uma espécie de enlace ou união entre a auto regulamentação ou auto disciplina da instituição, sobre a base associativa –titular da marca- e o ordenamento legal aplicável, a lei de marcas.

³⁸⁹ *Ibidem.* p. 58-59.

³⁹⁰ *Vid.* FLORIDIA, Giorgio. *op. cit.*, p. 7.

Tal união manifesta-se em um duplo sentido: por um lado, o ordenamento jurídico oferece este tipo de marca aos legitimados para que seja solicitada, e uma vez obtido o registro sobre a mesma, o uso exclusivo do sinal seja para certificar em produtos ou serviços qualquer propriedade objetiva previamente determinada; mas, por outro lado, o próprio ordenamento estabelece uma causa de cancelamento de tais marcas, para o caso do titular não levar a cabo o controle previsto no regulamento de utilização, concretamente, quando o titular da marca deixa de aplicar as sanções contra os usuários que violam o regulamento de utilização, cuja observância garante aos consumidores a presença no produto ou serviço da propriedade neles certificada.³⁹¹

Como pode observar-se, de acordo com este desenho os doutrinadores italianos visualizam a Marca de Certificação como uma garantia frente aos consumidores, em relação às características que esta certifica nos produtos e serviços, garantia que se deriva não da responsabilidade do titular da marca frente ao consumidor por produtos ou serviços que não apresentem a característica que a marca certifica, mas sim, pela sanção de caducidade que pesa sobre a marca, no caso do titular não cumprir com o sistema de auto controle e auto regulação que governa a Marca de Certificação.

Em razão à união que se propugna entre o regulamento de utilização da marca e a lei de marcas, o termo de garantia adota uma conotação de confiança e segurança no próprio sistema de auto controle de base associativa que se estabelece, em relação ao cumprimento da função certificadora e, conseqüentemente, da presença nos produtos ou serviços da característica certificada com a marca frente o consumidor.

É claro que se deixa de lado a conotação técnico-jurídica do termo de garantia que é utilizado no método do etéreo controle, no qual a base da garantia que a Marca de Certificação proporciona para o consumidor deriva-se diretamente da lei e do controle do Órgão administrativo correspondente, de acordo com as normas previstas.

1.3.2.2 Garantia contratual derivada do regulamento de utilização

Em países como Estados Unidos e Inglaterra, nos quais a Marca de Certificação tem particular importância como instrumento que certifica produtos ou serviços de forma

³⁹¹ *Ibidem.* p. 9.

totalmente transparente e independente, a essência deste tipo de marca apresenta-se como uma garantia ou promessa de reparação contratual a favor do consumidor, que terá direito a algum tipo de reparação por parte do titular da marca no caso de dano sofrido por defeito no produto ou serviço, nos próprios termos em que se descreve a garantia no regulamento de utilização da marca.

Em determinados casos, pode-se considerar o certificador como um “outro intermediário” na cadeia de potenciais responsáveis frente ao consumidor final, resultando igualmente obrigado o titular da marca, por disposição expressa da Lei nacional que protege os direitos dos consumidores,³⁹² sendo a legislação de marcas uma delas, por meio das sanções administrativas que se impõem ao titular de uma marca registrada, cuja sanção final é a caducidade do registro.

Tal posicionamento explica a razão pela qual na Grã-Bretanha a Marca de Certificação é algo mais que um sinal distintivo, podendo induzir o consumidor a selecionar um produto e com isso aperfeiçoar um contrato. Considera-se o titular da marca obrigado nos termos implícitos – de qualidade, origem, etc. -, nos quais configura-se a garantia do regulamento de utilização da própria marca, ao não existir conformidade entre a qualidade ou propriedade oferecida no regulamento de utilização da marca e a que apresenta o produto ou serviço.

Tal inconformidade converte-se no pressuposto para propor uma ação de indenização por perdas e danos contra o titular da marca, com base nos términos implícitos de qualidade e / ou origem ou qualquer outro atributo do produto ou serviço que atuam como descritivos das condições que se espera que os mesmos apresentem,³⁹³ conforme a certificação.

Deste modo a Marca de Certificação comporta de forma implícita um conceito de qualidade satisfatória que deriva da própria norma imposta pelo titular da marca, quem estabelece uma qualidade objetivamente satisfatória, sobre a base do preço ou qualquer outra circunstância do produto. Esta qualidade na Marca de Certificação possui um significado em um nível absoluto, tal como se entende e interpreta o referido termo em uma relação a partir de um ponto de vista contratual.³⁹⁴ Neste sentido, a confiança ou convicção respeito da qualidade na Marca de Certificação procede do próprio regulamento de utilização da marca.³⁹⁵

³⁹² Vid. BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002a. p. 342-343.

³⁹³ *Ibidem.* p. 344.

³⁹⁴ Vid. BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002a. p. 346.

“La marca de garantía supone una promesa de la misma frente al público consumidor, cuya violación constituirá acto de engaño.” Vid. VICENT CHULÍA, Francisco. **Compendio crítico de Derecho Mercantil.** t. I v. 2º, 3. ed., Barcelona: Bosch. 1991. p. 1252.

³⁹⁵ Vid. BELSON, Jeffrey. op. cit., 2002a. p. 345.

Do que foi dito até aqui, podemos assentar que o termo de garantia, quando utilizado em relação à Marca de Certificação, constitui um epíteto ou adjetivo cujo fim não é determinar a essência da marca, mas sim caracterizá-la. É, pois, um problema de semântica, porque as normas jurídicas que regem a Marca de Certificação não impõem ao titular a obrigação de atuar como garantidor ante o consumidor final, nem tal obrigação deriva-se da relação que se estabelece entre o titular da marca e os usuários da mesma.³⁹⁶

A este respeito, basta que recordemos que ao longo deste trabalho temos caracterizado a Marca de Certificação a partir do termo “certificação”, entendido como a informação objetiva declarada pelo titular da marca a respeito de qualquer propriedade presente ou ausente no produto ou serviço que porta tal marca.

Fica claro que a função certificadora da marca em sentido estrito recai sobre a informação a respeito da presença ou ausência de atributos – qualidade ou propriedade - no produto ou serviço que porta a marca, nas condições estabelecidas pelo titular, no regulamento de utilização da Marca de Certificação.³⁹⁷

Neste sentido, a marca transmite uma informação qualificada sobre a presença ou não de determinadas características nos produtos ou serviços, não comportando pronunciamento algum a respeito da qualidade intrínseca dos mesmos, da qual não pode derivar-se nenhuma garantia de qualidade.

Assim, o termo garantir não se ajusta nem corresponde à função de atestar determinadas características em produtos ou serviços por parte do titular da Marca de Certificação, sendo que o termo certificar adequa-se à função instrumental de tal marca.

Admitir que na Marca de Certificação a função certificadora objetiva garantir intrinsecamente -em um sentido técnico-jurídico- a propriedade atestada com tal marca é um erro, ficando claro o inconveniente da construção para a compreensão da natureza jurídica da Marca de Certificação.

1.3.3 A Marca de Certificação como marca acompanhante

Outro aspecto a ser considerado no estabelecimento da natureza jurídica da Marca de Certificação é o caráter de sinal distintivo acessório ou agregado em relação à marca do

³⁹⁶ *Ibidem.* p. 351.

³⁹⁷ *Vid.* ROZAS, R; JOHNSTON, H. *op. cit.*, p. 598.

fabricante ou comerciante do produto ou serviço. Neste sentido, devemos primeiramente destacar que a Marca de Certificação é reconhecida como uma “marca acompanhante.”³⁹⁸ Não se trata de uma marca autônoma, mas ao ser sua função estrita a certificação de propriedades de produtos ou serviços, em tal sentido é sim autônoma, de ordem pública, demandando sua institucionalização mediante lei formal.

Em uma analogia da marca acompanhante com a Marca de Certificação -que temos analisado até agora- podemos observar que ainda quando ambos sinais distintivos são semelhantes em sua configuração, pois foram criados para certificar determinada propriedade no produto, podemos observar a presença das seguintes particularidades:

1. Na marca acompanhante, o titular somente poderia ser a empresa que diretamente explora o ramo relacionado à elaboração da matéria-prima com a qual se elabora o produto final que porta tal marca. A diferença é que na Marca de Certificação qualquer pessoa de Direito Público ou Privado poderia, em princípio, ser titular deste tipo de marca;
2. A aplicação da marca acompanhante ao produto final ficaria a cargo do próprio fabricante sob o controle do titular, com o qual o titular da marca não se entendia sub-rogado de forma alguma na responsabilidade do fabricante da mercadoria. Por sua vez, a Marca de Certificação aplica-se pelo titular da marca no processo de controle sobre os produtos e serviços a que está obrigado o titular da marca;
3. Na marca acompanhante, a relação entre o titular da marca e o fabricante do produto final concretiza-se mediante um contrato particular de licença de uso de tal marca. Nas relações entre o titular da Marca de Certificação e os usuários da mesma, ainda quando geralmente se concretizem em um contrato particular, as condições estão objetiva e previamente determinadas no regulamento de utilização da marca, às quais aderem os interessados no uso da mesma;
4. Na marca acompanhante, a função primordial restringe-se a distinguir que na elaboração do produto final utilizou-se matéria-prima determinada, ou então que se empregou um procedimento determinado. A função de certificação da Marca de Certificação, no entanto, pode ser a certificação da origem, qualidade, matéria-prima utilizada, procedimento de elaboração ou comercialização ou qualquer outra

³⁹⁸Al respecto debemos advertir que tal marca acompañante era entendida como el signo fijado por el fabricante bajo el control del titular de la marca, sobre el producto ya terminado, para distinguir que el mismo había sido elaborado a partir de una materia prima o con un procedimiento determinado durante todas las etapas intermedias hasta su acabado final. *Vid.* RÖTTGER, Martin. op. cit., p. 152-157.

característica dos produtos ou serviços, estabelecida de forma objetiva pelo titular da marca.

Nestes termos, dadas as marcadas diferenças que afetam o elemento subjetivo, como a acepção restringida do elemento objetivo da “marca acompanhante” frente à caracterização própria da Marca de Certificação, é difícil estabelecer uma vinculação real entre ambas figuras, isto é, entender a Marca de Certificação como uma marca acompanhante.

Mas se o termo “acompanhante” em relação à marca é entendido em um sentido amplo, isto significa que a presença da Marca de Certificação em um produto ou serviço produz-se juntamente com a marca individual do fabricante, comerciante ou fornecedor do produto ou serviço marcado. Neste sentido, a Marca de Certificação efetivamente comporta um sinal distintivo voluntário e acessório que acompanha a marca individual ou coletiva ou qualquer outro tipo de sinal distintivo.

Por fim, basta reiterar que juridicamente a Marca de Certificação define-se a partir da função fundamentalmente certificadora, que além de orientar todo o regime legal, sua interpretação e aplicação, a configuram como uma categoria especial de marca, que enquanto marca acompanhante transmite em interesse geral do mercado, a presença ou ausência de uma determinada propriedade comum nos produtos ou serviços que a portam.

SEGUNDA SEÇÃO

FUNÇÕES DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

É inegável que a função sócio-econômica da Marca de Certificação está referendada legalmente pelo Direito de Marcas, assim como seu papel de instrumento de mercado de interesse geral e importante canal de informação entre a oferta e a demanda que permite a identificação e subsequente seleção dos produtos e serviços no mercado.

Da mesma forma, é indiscutível que pela própria e particular caracterização da Marca de Certificação, nela vislumbre-se o fato de haver sido criada para ter uma pluralidade funcional, em relação aos diferentes interesses que conseguem com esta proteção.³⁹⁹

³⁹⁹ Vid. CURTO POLO, Mercedes. op. cit., p. 80.

A seguir, faremos algumas considerações em relação às funções que, além da função de certificação, são reconhecidas juridicamente na Marca de Certificação, as quais em relação às particularidades próprias desta categoria de marca são parcialmente diversas das que desempenha a Marca Ordinária.⁴⁰⁰

2.1 FUNÇÃO INDICADORA DA QUALIDADE

Sustenta-se que a Marca Ordinária é um sinal que no plano sócio-econômico proporciona ao consumidor informações confiáveis acerca de uma qualidade relativamente constante nos produtos ou serviços ofertados no mercado.⁴⁰¹

A este respeito, destaca-se que na esfera estritamente jurídica a função indicadora da qualidade na Marca de Certificação passa a ocupar primeiro plano.⁴⁰² No entanto, questionou-se conectar a marca que certifica uma função de garantia da constância qualitativa do produto ou serviço frente os consumidores.⁴⁰³

A partir da perspectiva do consumidor e dos diferentes agentes econômicos no mercado, uma Marca de Certificação informa sobre a presença ou ausência constante de qualquer característica: nível determinado de qualidade, origem, matéria prima utilizada, procedimento de fabricação ou comercialização, certificada no produto ou serviço pelo titular da marca, quem tem a obrigação de manter as medidas de controle adequado que as assegurem em termos positivos e absolutos.⁴⁰⁴

Neste sentido, de forma ampla entende-se que a função indicadora de qualidade em relação à Marca de Certificação, assegura aos consumidores que todos os produtos ou serviços que portam tal Marca de Certificação ostentam a mesma qualidade satisfatória. Entende-se aqui a palavra qualidade como a referência a qualquer propriedade ou atributo presente ou ausente nos produtos ou serviços certificados, agregando um *plus* aos mesmos.

⁴⁰⁰ Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. op. cit., 1995. p. 37.

⁴⁰¹ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Fundamentos de Derecho de Marcas**. Madrid: Montecorvo, 1984. p. 50-56; 2004. p. 73-76.

⁴⁰² Desde las perspectivas de los consumidores la Marca de Garantía atestigua una calidad idéntica e relativamente constante de los productos o servicios que diferentes empresarios introducen en el mercado bajo la Marca de Garantía. Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. op. cit., 2004. p. 679.

⁴⁰³ Vid. FLORIDIA, Giorgio. op. cit., p. 6-7.

⁴⁰⁴ Vid. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. op. cit., 1995. p. 55-57; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. op. cit., p. 34-35.

A Marca de Certificação cumpre, estritamente, a função indicadora de qualidade nos casos que com tal marca certifica-se um nível determinado de qualidade, razão pela qual acreditamos estar pouco ajustada com a definição da Marca de Certificação, identificando *a priori* de forma restrita com uma marca com função indicadora de qualidade em produtos e serviços que a portam, quando na realidade a informação que transmite resulta heterogênea em relação às inúmeras propriedades que nos produtos ou serviços podem ser objeto de certificação, como tivemos a oportunidade de apreciar ao longo do presente trabalho.

2.2 FUNÇÃO INDICADORA DA ORIGEM EMPRESARIAL

Não existe uma postura unânime na doutrina quanto à função indicadora da procedência empresarial em relação à Marca de Certificação. A doutrina espanhola considera que a função indicadora da origem empresarial na Marca de Garantia se desvanece para colocar-se em primeiro plano, na esfera jurídica e com caráter autônomo, a função indicadora da qualidade, a qual proporciona ao consumidor a segurança da qualidade dos produtos ou serviços ofertados com tal marca no mercado.⁴⁰⁵

Contrariamente, a doutrina italiana sustenta que na Marca de Certificação não prescinde da função da indicação de procedência, pelo contrário, postula a inderrogabilidade da função indicadora da procedência que postula o uso do sinal de forma exclusiva pelos usuários autorizados da marca, com o que se estaria cumprindo com este postulado.⁴⁰⁶

Neste sentido, sendo que a função de indicação da procedência empresarial, ainda com a mudança de significado estabelecida como consequência da produção massiva de bens, as inovações tecnológicas e de comunicação ocorridas no séc. XX, é entendida como a informação que assegura ao consumidor ou usuário final que todos os produtos de uma mesma classe portadores da mesma marca tenham sido fabricados ou comercializados pela mesma empresa.⁴⁰⁷

Sob esta perspectiva, não esquecendo que a função legalmente reconhecida na Marca de Certificação é a certificação da presença ou ausência de uma determinada característica comum a produtos e serviços de qualquer procedência empresarial, em princípio, podemos

⁴⁰⁵ Vid. LARGO GIL, Rita. op. cit., 1993. p. 54; FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., 1995. p. 55-56.

⁴⁰⁶ Vid. FLORIDIA, Giorgio. op. cit., p. 8.

⁴⁰⁷ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., 2004. p. 70-73.

certamente destacar que na Marca de Certificação qualquer informação sobre a procedência empresarial do produto ou serviço desaparece.⁴⁰⁸

Mas quando a Marca de Certificação é visualizada como a marca que além de agregar um *plus* aos produtos ou serviços que a portam, acompanha a marca do fabricante ou comerciante dos mesmos, neste sentido, como conseqüência de tal vinculação, a Marca de Certificação reforçaria a informação que sobre a procedência empresarial cumpre a Marca Ordinária em produtos ou serviços.

2.3 FUNÇÃO PUBLICITÁRIA

Entre as funções que são reconhecidas à marca, ainda que a mais discutida é a função publicitária autônoma e juridicamente independente. Não há dúvida na atualidade quanto ao mérito que reveste a função publicitária na comercialização dos produtos com marca.⁴⁰⁹ Hoje a marca é utilizada como meio publicitário, e o melhor agente de venda dos produtos ou serviços.⁴¹⁰

A este respeito, quando a Marca de Certificação assegura uma realidade em relação ao produto ou serviço que a porta, a função primordial da Marca de Certificação leva consigo a função mediata de informar o consumidor sobre o tipo de característica certificada presente ou ausente nos produtos o serviços oferecidos no mercado.⁴¹¹

Observa-se então uma função publicitária na Marca de Certificação quanto aos produtos ou serviços que a portam, ao transmitir aos diferentes agentes econômicos e consumidores do mercado uma mensagem de confiança e reconhecimento sobre tais produtos ou serviços, particularmente quando o titular da marca goza de prestígio nacional ou internacional.⁴¹²

⁴⁰⁸ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., 1995. p. 56-57.

⁴⁰⁹ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. op. cit., 1984. p. 61-64; 2004. p. 778-79.

⁴¹⁰ Vid. AREÁN LALÍN, Manuel. op. cit., p. 79.

⁴¹¹ Las Marcas Colectivas de certificación en Francia debían trasmitirle al consumidor cierta información esencial sobre la calidad del producto, cumpliendo la función de las para ese entonces etiquetas informativas. Vid. DUSOLIER, Raymond. op. cit., p. 38.

⁴¹² Vid. FERRANDIS GONZÁLEZ, Salvador; SELAS COLORADO, Antonio; REVENGA, José Abad. op. cit., p. 317.

Podemos falar de um maior alcance da função publicitária da Marca de Certificação a partir da perspectiva dos interesses dos usuários de tal marca,⁴¹³ já que como um meio de transmitir informação qualificada sobre o *plus* que representa a presença ou ausência de certas propriedades no produto ou serviço, influi no comportamento econômico com grande efetividade, possibilitando a atração de clientela para que o produto ou serviço entre e permaneça no mercado.⁴¹⁴

As características próprias que apresentam a função publicitária na Marca de Certificação, em razão do interesse geral que a orienta, estabelecem que sendo uma categoria maior de marca informativa, conseqüentemente recai sobre o titular da marca maior grau de responsabilidade para não induzir o público em erro em relação ao uso que façam os usuários autorizados da marca, como respeito às características do produto ou serviço que a marca certifica.⁴¹⁵

A imagem subjetiva que a Marca de Certificação projeta sobre os produtos ou serviços nas mentes dos diferentes agentes e consumidores que atuam no mercado são circunstâncias que evidenciam a autonomia da função publicitária que desempenha a Marca de Certificação. Neste sentido é necessário modular tal função de modo a respeitar e salvaguardar os interesses primordiais do público consumidor e o interesse geral do mercado.⁴¹⁶

Para uma maior efetividade da publicidade que se projeta com esta marca, cremos que dentro das faculdades do titular da Marca de Certificação, compete-lhe levar adiante um programa de publicidade comum entre os diferentes usuários autorizados da marca, encaminhando a educação dos agentes econômicos e consumidores sobre o real significado do sinal distintivo que envolve a certificação de propriedades particulares nos produtos ou serviços, o que conduziria a uma tomada de consciência cada vez maior dos grupos receptores da informação programática educativa estabelecida e dos benefícios deste tipo de marca.⁴¹⁷

⁴¹³ En sistemas con economías de mercado, la publicidad es vista como el medio psicológico de diferenciación de productos que actúa en función del interés del empresario, al facilitarle la entrada y la consolidación del producto o servicio en el mercado. Pero que también beneficia al público consumidor, ya que este en palabras de compras expresa el prestigio social inherente al producto. *Vid.* McCarthey op. cit., p. 82.

⁴¹⁴ La marca e en general todos los signos distintivos, son mecanismos publicitarios que desempeñan una doble función informativa y persuasiva indisolublemente ligadas. Consistiendo la función informativa en indicar la calidad o determinadas características que presenta el producto o servicio. Y la función persuasiva queda reflejada en el magnetismo comercial del propio signo que induce al consumidor a adquirir el producto o servicio deseado. *Vid.* AREÁN LALÍN, Manuel. En torno a la función publicitaria de la marca. In: Actas de Derecho Industrial. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela: Colegio Universitario de Estudios Financieros Consejo Superior Bancario, 1983. p. 73-74; FERRANDIS GONZÁLEZ, Salvador; SELAS COLORADO, Antonio; REVENGA, José Abad. op. cit., p. 317.

⁴¹⁵ *Vid.* BELSON, Jeffrey. op.cit., 2002a. p. 340.

⁴¹⁶ *Vid.* AREÁN LALÍN, Manuel. op. cit., p.81.

⁴¹⁷ *Vid.* DAWSON, Norma. op. cit., p. 32; LARGO GIL, Rita. op., cit., 1993, p. 62; 2001, p. 184.

CONCLUSÕES

PRIMEIRA. A Marca de Certificação é uma figura jurídica que de forma inequívoca é criada pelo legislador na Lei de marcas da Grã Bretanha em 1938, sob a denominação de *Certification Trade Mark*, dotando-a de um sistema normativo de reconhecimento e proteção orientado pela imparcialidade, pelo refinamento conceitual e pelo interesse geral. Em meados da década de sessenta, vemos a Marca de Certificação implantada como figura jurídica reconhecida e protegida pelo Direito de Marcas, tanto em países do sistema anglo-saxão quanto do sistema continental, trazendo com isto características especiais e essenciais: nasce o direito sobre a marca necessariamente com o registro; utilizada para certificar produtos ou serviços; aplicada sob o controle do titular; de livre uso por qualquer pessoa cujos produtos e serviços cumpram com as condições de uso e controle previamente estabelecida pelo titular no regulamento de utilização, a qual como requisito essencial deve ser apresentada juntamente com a solicitação de registro da Marca de Certificação; cuja proteção se orienta por um marcado interesse geral.

SEGUNDA. Com os múltiplos esforços desenvolvidos para distinguir as Marcas Coletivas das Marcas de Certificação, hoje claramente entende-se que são marcas com funções próprias de natureza diferente, ainda quando as mesmas podem ser utilizadas por uma pluralidade de pessoas. É igualmente claro que nos termos do artigo 7^{bis} da CUP – sendo que esta Convenção não define o que deve ser entendido por Marca Coletiva - não podem ser incluídas na categoria de Marca Coletiva às Marcas de Certificação, pois pela essência da função de certificação em prol do interesse geral da Marca de Certificação, ela está longe de ser uma marca destinada a distinguir os produtos ou serviços produzidos ou comercializados por membros afiliados ao titular da marca.

Também não pode considerar-se que a Marca de Certificação encontre proteção internacional a partir da noção de “marca registrada” contida no Acordo ADPIC, sendo que se entende que a referida noção abrange somente aquelas marcas cuja função preeminente é distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles que são iguais ou similares do competidor.

TERCEIRA. Ainda que na atualidade seja possível dizer que a Marca de Certificação foi consolidada no âmbito nacional, ao longo do desenvolvimento desta figura foi possível evidenciar que a debilidade ou fortaleza deste tipo de marca está associada ao uso que se faça dela, o que por sua vez, está diretamente relacionado ao nível de proteção jurídica que a ela se

dispensa. Neste sentido, é insuficiente que não se reconheça e proteja formalmente a Marca de Certificação, como no caso de outorgar-lhe proteção jurídica em termos ambíguos ou limitados.

QUARTA. Na Marca de Certificação o conceito de interesse geral tem estado presente desde que esta figura foi criada pelo legislador, mantendo-se ao longo do desenvolvimento da mesma como uma noção marco necessária para a correta apreciação, interpretação e aplicação do regime legal próprio da referida figura jurídica, inserido no Direito de Marcas.

O interesse geral da Marca de Certificação funciona como um parâmetro que equilibra os diferentes interesses envolvidos com a função certificadora que ela cumpre. Seu conteúdo deve ser entendido em termos da confiança que a certificação é capaz de gerar nos diferentes agentes econômicos e consumidores, como consequência da informação sobre a presença ou ausência de uma determinada propriedade nos produtos ou serviços ofertados no mercado com a Marca de Certificação.

Qualquer que seja o sistema legal adotado no Direito para a proteção da Marca de Certificação, o interesse geral da mesma é promovido em um triplo plano: teleológico, pois está presente na finalidade que a certificação deve cumprir; estrutural, pois encontra-se presente de forma indissociável na construção da instituição; e operativo, enquanto pressuposto habilitador para a intervenção legítima da Administração no exercício da atividade certificadora por parte do titular.

A importância de explicitar a presença do interesse geral da Marca de Certificação centra-se no fato de ser este conceito jurídico o prisma por meio do qual encontramos explicação e fundamento para as particularidades e exigências que apresenta o regime legal da Marca de Certificação. Daí sua transcendência para que os legisladores e aqueles a quem corresponde a interpretação e aplicação do regime legal que reconhece e protege a Marca de Certificação, não fiquem confusos nem gerem confusão quanto à essência desta figura jurídica e quanto à natureza da função de certificação que lhe é legalmente reconhecida.

QUINTA. No plano sócio-econômico, em virtude da função que juridicamente lhe é reconhecida pelo interesse geral, a Marca de Certificação comporta-se como uma ferramenta com um elevado valor competitivo, que vincula, complementa ou contrapõe os interesses dos diversos operadores econômicos que compartilham o mercado. É como um instrumento de melhora constante de valores sociais, ambientais, culturais, de desenvolvimento regional e industrial, e do mercado de modo geral.

SEXTA. Examinado o regime jurídico da Marca de Certificação incorporado na normativa do Direito de Marcas na Lei de Propriedade Industrial de 1996 no Brasil,

observamos que o legislador reconhece uma nova figura que denomina Marca de Certificação, destacando que ela está destinada a cumprir a função de atestar a conformidade dos produtos e serviços com uma determinada norma ou especificações técnicas, especialmente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e procedimento empregado com os seguintes elementos caracterizadores: que o titular da marca não pode ter interesse comercial ou industrial direto nos produtos ou serviços certificados; e que o conteúdo mínimo do regulamento de utilização da marca expresse as características a serem certificadas e as medidas de controle por parte do titular sobre o uso da marca, não obstante tais determinações elementares não sejam suficientes para institucionalizar a Marca de Certificação, a qual exige, por sua própria natureza, uma lei formal.

O que o legislador do Direito de Marcas brasileiro chama de “Marca de Certificação”, como foi apresentado nos fatos, não pode ser definido como uma “instituição” propriamente dita, porque esta - “a instituição” - implica: colocação metódica dos princípios ou elementos que por prevalecer sempre, são determinantes para o conhecimento da natureza e essência da instituição, o qual não se cumpriu até agora na chamada “Marca de Certificação”. Os fatos demonstram que não existe unidade ou prevalência nos princípios ou elementos essenciais permanentes que metodicamente ordenados imprimem um caráter institucional a tal figura.

SÉTIMA. O conteúdo da instituição da Marca de Certificação é, sem dúvida, complexo por tratar-se de matérias interdisciplinares não propriamente unificadas. Recolhidas em um conjunto de normas de conduta heterogêneas, impostas para regulamentar determinadas atividades humanas no campo das relações de: indústria, comércio, produção, consumo, trabalho nas respectivas áreas, considerando muito os aspectos sociais evolutivos e os direitos inerentes aos diferentes participantes econômicos, sem limitar a liberdade contida nos direitos do indivíduo, e a sociedade, em virtude do interesse público que envolve, como normas privadas de Direito constitucional, em um Estado de Direito.

Deste modo, para a validade jurídica de uma normativa de Direito nacional sobre a Marca de Certificação -ou como a quiserem chamar-, e da transparência jurídica do interesse geral como marco regulador neste tipo de marca, é **indispensável** que se sancione, promulgue e execute eficazmente uma lei formal no Brasil sobre a Marca de Certificação, e que em nível internacional unifique-se de forma multilateral ou regional em todos os Estados envolvidos, a institucionalização da Marca de Certificação.

OITAVA. Temos tratado a Marca de Certificação como um sinal distintivo de caráter voluntário – como é a marca de produto ou serviço - com a particularidade de que a Marca de Certificação sempre se apresenta como acompanhante de uma marca de produto ou serviço,

ou seja, não é uma marca autônoma, mas sim dependente em todo o caso de uma marca de produto ou serviço pré-existente. Deste ponto de vista, deve considerar-se a chamada até agora de Marca de Certificação, como um “*plus*” ou valor agregado a uma marca distintiva; dependência esta, insistimos, que demonstra a necessidade da institucionalização legal da Marca de Certificação, que não pode, por sua natureza, receber o tratamento geral da marca, mas sim aquele que lhe é próprio e específico.

NONA. Uma proteção jurídica adequada e suficiente da Marca de Certificação na legislação brasileira parte de que se reconheça como um sinal que certifica –assegura e informa- a presença ou ausência de determinada característica em produtos ou serviços, consagrando-a com um sistema jurídico autônomo próprio, diferente das demais marcas e sinais distintivos igualmente protegidos pelo Direito de Marcas, no qual se prevejam os princípios, pressupostos e elementos que a configuram e asseguram a eficácia da função certificadora, a finalidade para a qual se cria, os diferentes interesses em torno da marca, e as funções sócio-econômicas inatas a esta figura jurídica, na qual se considere o regulamento de utilização da Marca de Certificação como sendo de reserva legal, pois toca interesses públicos e privados consagrados como “direitos constitucionais”, que não são objeto de regulamentação, mas sim de lei formal.

DÉCIMA. Como consequência da existência da lei formal que institucionaliza a Marca de Certificação, a função essencial da mesma deve ser protegida pelo legislador com a força indispensável da coercibilidade do Direito para certificar determinada característica: origem, matéria prima, modo de fabricação, qualidade, exatidão ou qualquer outra característica comum aos produtos ou serviços, qualquer que seja sua procedência empresarial e prévio cumprimento pelos usuários dos requisitos legais ou sub legais que devem estar contidos no regulamento de utilização da marca.

REFERÊNCIAS

AIPPI. Question 72. Rapports des Groupes. In: **Annuaire 1980/II Congrès de Buenos Aires 1980**. p. 7-204.

_____. Question 72. Rapports des Groupes. In: **Annuaire 1982/I Comité Exécutif Moscou**. p. 85-198.

_____. Séance de travail et adoption de résolution. In: **Annuaire 1982/III**.

_____. XXXIe Congrès de Buenos Aires 1980. Programme du congrès. In: **Annuaire 1981**.

ALONSO LEDESMA, Carmen. Algunas consideraciones sobre el juego en la cláusula del interés social en la supresión o limitación del derecho de suscripción preferente. In: **Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea Estudios en homenaje a José Girón Tena**. Madrid: Civitas, p. 30-61.

ALONSO SOTO, Ricardo. El interés público en la defensa de la competencia. In: **La modernización de Derecho de la Competencia en España y en la Unión Europea**. Santiago Martínez Lage; Amadeo Petitbò Juan (Dir). Madrid: Marcial Pons, 2005. p. 31-46.

ANNAND, Ruth y NORMAN, Helen. **Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994**. Londres, 1994.

AREÁN LALÍN, Manuel. En torno a la función publicitaria de la marca. In: **Actas de Derecho Industrial**. Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago, Zaragoza: Colegio Universitario de estudios financieros Consejo Superior Bancario, 1983. p. 57-83.

ARLANDIS, Alfredo; BARCELÓ, Luis V.; COCA, Pedro; COMPÈS, Raúl y otros. **La Marca de Garantía de la comunidad portuaria de Valencia**. Valencia: Generalitat Valenciana, 1996.

ASCARELLI, Tullio. **Studi de diritto comparado e in tema de interpretazione**. Milano, 1952.

_____. Función del Derecho Comparado en la interpretación del Derecho y metodología del Derecho Comparado. In: **Revista del Instituto de Derecho Comparado**. v. I, 1953. p. 19-37.

_____. **Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales.** Traducido por: Luis Suárez-Llanos. Barcelona: Bosch, 1970.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Trabalhos acadêmicos:** apresentação. NBR 14724. Rio de Janeiro, 2002a.

_____. **Citações em documentos:** apresentação. NBR 10520. Rio de Janeiro, 2002b.

_____. **Referências:** elaboração. NBR 6023. Rio de Janeiro, 2002c.

_____. **Resumo:** apresentação. NBR 6028. Rio de Janeiro, 2003.

_____. **Trabalhos acadêmicos:** apresentação. NBR 14724. Rio de Janeiro, 2005.

BARRAL, Welber. Metodologia da pesquisa jurídica. Florianópolis: Boiteux, 2003.

BARONA VILAR, Silvia. **Competencia desleal. Doctrina y jurisprudencia.** 2. ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 1999.

BAYLOS CORROZA, H. Marcas Colectivas, de garantía e internacionales y la competencia desleal. In: **Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del Derecho de Marcas.** Barcelona: Grupo de la AIPPI, 1990. p. 153-178.

BELSON, Jeffrey. **Special report certification marks.** London: Sweet & Maxwell, 2002.

_____. Certification Marks Guarantees and Trust. In: **E.I.P.R.**, v. 24 London: Sweet & Maxwell. Issue 7 July 2002. p. 340-352.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. **Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la competencia y Propiedad Industria.** 6. ed. Navarra: Thomson Aranzadi. 2005.

_____. **Apuntes de Derecho Mercantil.** 5. ed. Navarra: Thomson Aranzadi, 2004.

_____. **Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico.** Navarra: Aranzadi, 2002.

_____. La protección de la libre competencia y la propiedad intelectual. In: **Derecho de la Competencia europeo y español. Curso de iniciación**. Luis Ortiz Blanco y Simón Cohen (Coord). Madrid: Dykinson, 1999. p. 49-54.

BERCOVITZ, Alberto. La formación del Derecho de la competencia. In: **Actas de Derecho Industrial**, año 1975. Madrid: Montecorvo, 1976. p. 61-81.

BERTRAND, André R. Les marques collectives simples et de certification et les marques syndicales In: **Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine. Droit Français, droit communautaire et droit international**. Paris: Cedat, 2002. p. 186-245.

BESSA MONTEIRO, César. Marca de base y Marca Colectiva. In: **Revista de Direito Industrial**. v. I, Faculdade de Direito de Lisboa APDI - Associação portuguesa de Direito intelectual. Coimbra: Almedina, 2001.

BODENHAUSEN, G.H.C. **Guía para la aplicación del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial**. Revisado en Estocolmo en 1967, BIRPI, Ginebra, 1967.

BOSCOS TORRES, Marcos. **La ley de marcas. Estudio de la nueva ley de marcas y su aplicación práctica en la empresa**. Barcelona: Servidoc, 2003.

BOTANA GARCÍA, Gema; RUIZ MUÑOZ, Miguel. **Curso sobre protección jurídica de los consumidores**. Madrid: McGraw Hill, 1999.

BOUCOURECHLIEV, Jeanne. Presentation de la marque collective. In: **Centre Paul Roubier. La Marque Collective**. París: Librerías Técnicas, 1979. p. 15-24.

BOURGES, Leticia A. La sentencia “Markenqualität aus adeutschent Landen”: ¿La estrategia de las marcas de calidad nacionales y regionales en peligro? In: **Gaceta Jurídica**. nº 223, enero-feb. 2003. p. 72-84.

BRAUN, Antonio. **Précis des marques**. 3. ed., Bruxelles: Maison Larcier, 1995.

BREITENFELD, Frederick. Certification marks a survey. In: **The Trademark Reporter**, vol. 49. New York: The United States Trademark association, 1960. p. 269-295.

BUHL, Carolina. **Le droit des nons géographiques**. Paris: Litec, 1997.

CALLMANN, Louis Altman. **Unfair Competition, Trademarks and Monopolies**. 4th ed., v. 3, 1998.

CANTERO SÁNCHEZ, Julio. Los derechos de propiedad industrial: su valor económico. In: **Revista del Instituto de Estudios económicos. La propiedad industrial en la nueva estructura económica internacional**. Madrid, 1998. p. 253-305.

CASADO CERVIÑO, Alberto. **Derecho de Marcas y protección de los consumidores**. Madrid: Tecnos, 2000.

CERVIÑO, Julio. **Marcas internacionales. Cómo crearlas y gestionarlas**. Madrid: Pirámide, 2002.

CHAVANNE, Albert. Caractere facultatif ou obligatoire de la marque collective. In: **Centre Paul Roubier. La Marque collective**. París: Librerías Técnicas, 1979. p. 31-41.

CHAVANNE, Albert.; BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. 3. ed. Paris: Dalloz, 1990, p. 838-843.

CHIDINI, Gustavo. **Aspectos actuales del Derecho industrial. Propiedad intelectual y competencia**. Traducido al español por Vanesa Martí Moya. Granada: Comares, 2002.

CHISUM, Donald S; JACOBS, Michel A. **World Intellectual Property Guidebook**. United States, 1992.

CHROMECEK, Milan; McCORMACK, Stuart C. **World Intellectual Property Guidebook Canada**. New York: Matthew Bender, 1991.

Comunicación de la Comisión al Consejo presentada por la Comisión el 15 de junio de 1989. Planteamiento global en materia de certificaciones y pruebas. In: **Revista Estudios sobre el Consumo**, nº 19. 1990. p. 203-232.

CONTI, Ferdinando. **La funzione del marchio**. Milano: Giuffrè, 1988.

CORRE, Jacques. Rapport de synthese In: **Centre Paul Roubier. La Marque collective**. París: Librerías Técnicas, 1979. p. 118-122

CURTO POLO, Mercedes. **La cesión de marca mediante contrato de compraventa**. Navarra: Aranzadi, 2002.

DAWSON, Norma. **Certification Trade Marks: Law and Practice**. London: Intellectual Property: Publishing. 1988.

DI BLASI, Gabriel; GARCIA SOERENSE, Mario; MENDES PARENTE M, Paulo. **A propriedade industrial**. Río de Janeiro: Forence, 2002.

DI CATALDO, Vincenzo. **I segni distintivi**. Milano: Giuffrè, 1993.

DUSOLIER, Raymond. Les marques collectives et les marques de qualité dans l'ancien droit et dans le droit moderne. In: **IL Droit de la propriété industrielle. Mélanges en l'honneur de Daniel Bastian**. Paris: Librairies Techniques, 1974. p. 27-38.

FERNÁNDEZ GIMENO, José Pascual. Los consumidores y usuarios como sujetos afectos a una especial tutela jurídica. In: **Derecho de consumo**. María José Reyes López (Coord). 2. ed., Valencia: Tirant lo Blanch, 2002. p. 61-80.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R. Inscripción y autorizaciones Industriales. In: **Revista de Administración Pública**, nº 52. España, 1967. p. 421- 446.

_____. Potestad discrecional. In: **Enciclopedia Jurídica Básica**, v. III. Madrid: Civitas, 1995. p. 4962-4965.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **Fundamentos de Derecho de Marcas**. Madrid: Montecorvo, 1984.

_____. **Derecho de Marcas**. Madrid: Montecorvo, 1995.

_____. **El sistema comunitario de marcas**. Madrid: Montecorvo, 1995a. p. 417-434.

_____. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. Madrid: Marcial Pons, 2001.

_____. **Tratado sobre Derecho de Marcas**. 2. ed, Madrid: Marcial Pons, 2004.

FERRANDIS GONZÁLEZ, Salvador; SELAS COLORADO, Antonio; REVENGA, José Abad. **Comentarios a la Ley de Marcas**. Barcelona: Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, 2002.

FLORIDIA, Giorgio. I marchi di qualità, le denominazione di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare. In: **Rivista di Diritto Industriale**. n° 1-2, 1990. Milano: Giuffrè. p. 5-17.

FONDO PARA LA NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD. **Directrices generales para la obtención y uso de la certificación de productos marca NORVEN**. Marzo 2003.

FONT GALÁN, Juan Ignacio. Desafío ético del mercado competitivo: La humanización de las relaciones de consumo. In: **Empresa, economía y sociedad, libro homenaje al profesor Jaime Loring Miró**. Córdoba: ETEA, 2001. p. 146-165.

FRANCESCHELLI, M. R. Les marques collectives. In: **RIPIA**. Année 73, n° 62, 1965. Paris. p. 289-308.

GARCIA de ENTERRÍA, Eduardo. Una nota sobre el interés general como concepto jurídico indeterminado. In: **Revista de Derecho Administrativo**, n° 89. Madrid: Civitas, 1996. p. 69-89.

GINSBURG, Jane C; LITMAN, Jessica; KEVLIN, Mary L. **Cases and materials. Trademarks and unfair competition law**. 3. ed. New York: Foundation Press, 2001.

GIRON TENA, J. **Tendencias generales en el Derecho Mercantil actual**. Madrid: Civitas. 1985.

GÓMEZ LOZANO, M.^a del Mar. Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico de las indicaciones geográficas. In: **RDM**. Madrid, n° 233, año 1999, p. 1163-1190.

_____. Concepto. In: **Comentarios a la Ley de Marcas**. BERCOVIVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. (Dir). Navarra: Aranzadi, 2003. p. 971-983.

_____. **Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas**. Navarra: Aranzadi, 2004.

GOMÉZ SEGADÉ, José Antonio. La protección de los consumidores en España. In: **Actas de Derecho Industrial 1981**. Madrid: Montecorvo, 1982. p. 471- 473.

GÓMEZ-REINO, E; y CARBONATA. Competencia. Libre competencia. In: **Enciclopedia Jurídica Básica**. v. I. Madrid: Civitas, 1995. p. 1199-1205.

GONDRA ROMERO, José M^a. Teoría general de signos de empresa. In: **Estudios Jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez**. t. I. Madrid: Civitas, 1996. p. 829-868.

GONZÁLEZ, Salvador; SELAS COLORADO, Antonio; REVENGA, José Abad. **Comentarios a la Ley de Marcas**. Barcelona: Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, 2002. p. 289-344.

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago. ¿Del servicio público a los mercados de interés general? In: **Cuadernos de Derecho Público**. Madrid, n° 12 ene-abril, 2001. p. 63-78.

GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI I. Cuestión 80 Las marcas y la protección del consumidor. In: **Informes sobre Propiedad Industrial 1979-1995**. n° 16. Barcelona: Grupo Español de la AIPPI, 1995, p. 289-297.

HERNÁNDEZ, Ana Isabel. Las normas de calidad benefician a empresarios y consumidores. Todo controlado. In: **Revista Ciudadano**, enero 1997. p. 22-23.

ILLESCAS ORTIZ, Rafael. La tutela de la lealtad en la actividad competidora: Esbozo de la Ley 3/1991, de competencia desleal. In: **Derecho de la Competencia Europeo y Español. Curso de iniciación**. Luis Ortiz Blanco y Simón Cohen (Coord). Madrid: Dykinson, 1999. p. 291-295.

KAPFERER, Jean-Noël. **Les marques, capital de l'entreprise. Les chemins de la reconquête**. 2. ed. Paris: Organisation, 1996.

LADAS, Stephen P. **Patents, Trademarks, and Related Rights. National and international protection**. v. II. United States of America: Harvard University Press, 1975.

LAMAS, Mario Daniel. **Derecho de Marcas en el Uruguay**. Montevideo: Barbat & Cikato, 1999.

LARGO GIL, Rita. Las marcas colectivas y las marcas de garantía en la Ley de marcas de 2001. In: **Cuadernos de Derecho y Comercio**. n° 35. Madrid: Consejo General del Notariado, 2001. p. 129-184.

_____. **Las marcas de garantía**. Madrid: Civitas, 1993.

LOBATO, Manuel. **Comentario a la Ley 17/2001, de marcas**. Madrid: Civitas, 2002.

MADROÑO GARGALLO, Maria Del Mar. La denominación Rioja ante el TJCE (comentario a la STJCE de 16 de mayo de 2000, asunto C-388/1995, “Reino de Bélgica contra España”. In: **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor**. t. XXI, 2000. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 489-512.

MALARET GARCIA, Elisenda. Una aproximación jurídica al sistema español de normalización de productos industriales. In: **Revista de Administración Pública**, nº 116, mayo-agosto, 1988. Madrid: Centro de estudios Constitucionales, 1988. p. 287-339.

MARTÍN MATEO, Ramón; DÍEA SÁNCHEZ, Juan José. **La marca comunitaria. Derecho Público**. Madrid: Trivium, 1996.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. La marca engañosa. In: **Colección de Derecho Mercantil**. Madrid: Civitas, 2002.

MASI, Pietro. Il marchio collettivo. In: **Commento tematico della legge marchi**. Torino, 1998. p. 71-94.

MASSAGUER FUENTES, José. Aproximación sistemática general al Derecho de la Competencia y de los bienes inmateriales. In: **Revista General de Derecho**. Año XLVI, nº 544-545, enero-feb. 1990. p. 245-263.

_____. **Comentarios a la Ley de Competencia Desleal**. Madrid: Civitas, 1999.

MATHELY, Paul. Commentaires marque collective. In: **Annales de la Propriété industrielle artistique et littéraire**, t. CXIII, Paris, 1979. p. 7-15.

_____. Caractere facultatif ou obligatorio de la marque collective. In: **Centre Paul Roubier. La Marque collective**. París: Librerías Técnicas, 1979. p. 60-70.

_____. **Le droit français des signes distinctifs**. Paris: Librairie du journal des notaires et des avocats. 1984.

_____. Marques collectives et de certification. In: **Mélanges Chavanne. Droit pénal propriété industrielle**. Paris: Litec, 1990.

MCCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademark and unfair competition**. 3. ed., v.1 New Cork: Clark Boardman Callaghan, 1995.

MENDIZÁBAL ALLENDE, Rafael. La propiedad industrial de los signos distintivos. In: **La importancia de la marca y su protección**. Madrid: Consejo General del Poder Judicial ANDEMA, 1992. p. 30-44.

MONGE GIL, Ángel Luis. Las Marcas Colectivas. In: **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor**, t. XVI, años 1994-1995. p. 201-244.

MONTEAGUDO, Montiano. II. Comentario de Jurisprudencia. Confusión, error y engaño en el Derecho de Marcas: El caso “Puma”. (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo – Sala 1ª - de 2 de junio de 1998). In: **Revista General de Derecho**, año LVI, nº 666, marzo 2000. p. 2353-2366.

MADROÑO GARGALLO, Maria Del Mar. La denominación Rioja ante el TJCE. Comentario a la STJCE de 16 de mayo de 2000, asunto C-388/1995, “Reino de Bélgica contra España”. In: **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor**. t. XXI, 2000. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 489-512.

_____. **La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español y comunitario**. Madrid: Marcial Pons, 2002.

NIETO, Alejandro. La administración sirve con objetividad los intereses generales. In: **Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría**. t. III. Madrid: Civitas, 1991. p. 2185-2253.

OLSHANSKY, Barbara J. La tutela del consumidor verde. In: **Revista de Economía Social y de la Empresa**. nº 15, año 1992. p. 79-91.

OMPI-SCT. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. **Undécima Sesión**. Ginebra: OMPI, 10 a 14 de Noviembre de 2003. SCT/11/6. 16 de Junio de 2003.

_____. **Proyecto de síntesis de respuestas al cuestionario sobre el derecho de las marcas y sobre la práctica en la materia**. (SCT/11/6). SCT/13/5 Prov. 2. Ginebra: OMPI, 25 – 29 de octubre 2004,

_____. **El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores**. Ginebra, 1983.

OTERO LASTRE, José Manuel. La definición de la marca en la nueva ley española de marca. In: **Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor**, t. XXII, año 2001. p. 195-213.

PAREJO ALFONSO, Luciano. Interés público como criterio de control de la actividad administrativa. In: **Cuadernos de Derecho judicial**, nº 12. Madrid, 2004. p. 125-148.

PETTITI, Priscilla. Il marchio collettivo. Commento alla nuova legge sui marchi. In: **Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto general e delle Obbligazioni**. Giovanni B. Ferri (Dir). anno XCII (1994), nº 9-10 sett.-ott. p. 621-638.

_____. **Marchio di gruppo**. Milano: Giuffrè, 1996.

PILATI, José Isaac. **Teoria e prática do Direito comparado**. Florianópolis: OAB/SC, 2002.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Directo Industrial aspectos introductorias**. São Paulo: Unoesc, 1994.

PIRES de CARVALHO, Nuno. **The TRIPS Regime of Trademarks and Designs**. London: Kluwer Law International, 2006.

PLAISANT, Marcel. **Traité de Droit conventionnel international concernant la propriété industrielle**. Paris: Sirey, 1949.

PORFIRIO CARPIO, Leopoldo José. **La discriminación de consumidores como acto de competencia desleal**. Madrid: Marcial Pons, 2002.

QUATTRINI, Laura. Marchi collettivi, di garanzia e di certificazione. In: **Rivista di Diritto Industriale**. Italia, parte I núms.1-2, Genn-Giugno, 1992. p. 126-135.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. **Diccionario de la lengua española**. 22. ed., en CD-Rom. España: Real Academia Española, 2003.

RICOLFI, Marcos. **I segni distintivi. Diritto interno e comunitario**. Milano: Torino, 1999.

RODRIGUEZ TAPIA, José Miguel. La propiedad intelectual y competencia. In: **Derecho de la Competencia europeo y español. Curso de iniciación**. Luis Ortiz Blanco y Simón Cohen (Coords). Madrid: Dykinson, 1999. p. 75-82.

RÖTTGER, Martin. La marque « accompagnante » Une suggestion par rapport au futur droit des marques europeen. In: **RIPIA**. Année 72e. nº 56, 1964. París. p. 151-157.

ROZAS, R; JOHNSTON, H. Impact of certification Marks on Innovation and the global Market-Place. 1997, In: **E.I.P.R.**, v. 19 London: Sweet & Maxweell. Issue 10 October 1997. p. 598-602.

SAINZ MORENO, Fernando. **Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa**. Madrid: Civitas, 1976.

SANCHEZ MORÓN, M. Interés General. In: **Enciclopedia Jurídica Básica**, v. III, Madrid: Civitas, 1995. p. 3658- 3661

SARZI-SARTORI, Fernanda. Alcune considerazioni in tema di marchio colectivo e principio di relatività della tutela. In: **Rivista di Diritto Industriale**. Remo Franceschelli (Dir). n° 1-2, Gennaio-Giugno, 1991, p. 23-36.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. **Droit de la propriété industrielle**. 2^a ed. Paris: Litec, 2001.

SEGURA SERRANO, Antonio. **El interés general y el comercio de servicios**. Madrid: Tecnos, 2003.

SENA, Giuseppe. **Il nuovo Diritto dei marchi, marchio nazionale e marchio comunitario**. Milano: Giuffrè, 1994.

SHERWOOD. Robert M. **Propiedad Intelectual y desarrollo económico**. Traducción Horacio Spector. Buenos Aires: Heliasta, 1995.

SIERRA, Susana de la. **Una metodología para el Derecho Comparado europeo. Derecho Público comparado y Derecho Administrativo europeo**. Madrid: Thomson Civitas, 2004.
SOARES TINOCO, José Carlos. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

SPADA, Paolo. Il marchio collettivo “privato” tra distinzione e certificazione. In: **Impresa e mercato. Scritti onore di Gustavo Minervini**. v. II. Napoli: Morano, 1996, p. 475-485.

STACK, Alexander J. Certification marks in Canada. In: **Canadian Intellectual Property Review**. v.17, n° 1, 2000. p. 1-30.

TRIGONA, Ricardo. **Il marchio, la ditta, l'insegna**. Italia: CEDAM, 2002.

TRIGUEROS PINA, José Antonio; SANSALVADOR SELLÉS, Manuel Enrique. La implantación y certificación de sistemas de calidad. In: **Técnica Contable**, nº 48 (575). España, 1996. p. 747-766.

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. **Actes de la Conférence Réunie a Washington du 15 mai au 2 juin 1911**. Berne: Bureau International de l'Union 1911.

_____. **Actes de la Conférence Réunie a Londres du 1er mai au 2 juin 1934**. Berne: Bureau International de l'Union 1934.

UZCÁTEGUI URDANETA, Mariano. **Principios Generales del Derecho**. Venezuela: Universidad de Los Andes, 2003.

VANZETTI, Adriano. Il marchio: Nozione e funzione. In: **Manuale di Diritto Industriale**. 3. ed. Milano: Giuffré, 2002. p. 119-130.

VICENT CHULIA, F. **Introducción al Derecho Mercantil**. 17. ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

_____. Poderes públicos y Derecho de la Competencia. In: **Revista General de Derecho**, año XLIX, nº 583. Valencia, abril de 1993. p. 3313-3447.

_____. **Compendio crítico de Derecho Mercantil**. t. I v. 2º, 3. ed. Barcelona: Bosch. 1991.

VICIANO PASTOR, Pastor. **Libre competencia e intervención pública en la economía**. Valencia: Tirant lo Blanch, 1995.

WIPO - SCT. **Thirteenth Session**. Geneva, SCT/13/5 Prov. 3, October 25 to 29, 2004.

REFERÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO

BRASIL. Lei nº 9.279, 14 maio 1996. Regula Direitos e Obrigações Relativos à Propriedade Industrial. Disponible em: www.planalto.gov.br. Acceso en: 11 de mar. 2003.

BRASIL. Proyecto de la Ley que Regula los Derechos y Obligaciones Relativos a la Propiedad Industrial, de la Cámara del Senado Federal n.º 115, de 1993 n.º 824/91, -iniciativa del Presidente de la República-, enviado al Presidente de la República en fecha 22 de Abril de 1991, según Emenda interministerial n.º 00179.

BRASIL. Resolução nº 117/05 que Institui a Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, de 10 de Junho de 2005. Disponible en: www.inpi.gov.br Acceso en: 15 de noviembre de 2005.

BRASIL. Decreto Legislativo nº 75.572 de 8 de abril de 1975, a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. In: *Website* do INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/index.htm> Acceso em: 09/03/2006;

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Decisión 486 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Lima 14 de sept. 2000.

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Reglamento (CE) N° 40/94 DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria. Disponible en: <http://www.europa.eu.int> Acceso en: 10 de marzo de 2004.

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE) Disponible en: <http://www.europa.eu.int> Acceso en: 05 de enero de 2006.

CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. REGLAMENTO (CEE) N° 2081/92 DEL CONSEJO, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Disponible en: <http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/index.html> Acceso en: 10 de marzo de 2004

COSTA RICA. Ley de Marcas y Signos Distintivos nº 7978, por Referencia de la Ley nº 8020 del año 2000. Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE. Disponible en: <http://www.sice.oas.org/ipnale.asp> Acceso el 21 de marzo 2002.

ESPAÑA. Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas. BOE 8 de diciembre de 2001, núm. 294.

ESPAÑA. Real Decreto 687/2002. Reglamento de la Ley de marcas, de 12 de julio, en vigor desde el 31 de julio de 2002. (BOE núm. 167, 13-7-2002).

ESTADOS UNIDOS. U.S. Trademark Law Rules Practice & Federal Statutes. In: U.S. Patent & Trademark Office. January 31, 2005. Disponible en: www.uspto.gov/web/offices/tac/tmlaw2.html Acceso en: 12 de febrero de 2005.

ESTADOS UNIDOS. Trademark Manual of Examination Procedures (TEMP), 4th. ed. In: Website United States Patent and Trademark Office. Disponible en: www.uspto.gov/web/office/tac/tmlaw2.html . Acceso en: 02 de jul. 2003.

FRANÇA. Code de Propriété Industrielle (consolidación) de la Ley n.º 92-597 de 01/07/1992; (18/12/1996), n.º 92-597 (n.º 96-1106).

FRANÇA. Code de la Consommation (Ley n.º 98-565 de 08.07.98 art. 4 III Diario Oficial de 09.07.98). Ley n.º 94-2/1994; modificado según Ley n.º 98-565/1998. Legifrance le service publi de la diffusion du droit. Disponible en: www.legifrance.gouv.fr Acceso 04/11/2004.

GRAN BRETAÑA. Trade Marks Act 1994. In: Website The Patent Office. Disponible en: www.patent.gov.uk/legal/tmlaw.htm Acceso en: 24/01/2005.

GRAN BRETAÑA. Statutory Instrument 2000 n.º 136, Trade Marks Rules 2000. In: The UK Patent Office. Disponible en: <http://www.legislation.hmso.gov.uk/si/si2000/20000136.htm#22> Acceso en: 24/01/2005.

GRAN BRETAÑA. THE UK PATENT OFFICE. Trade mark registry work manual. Chapter 12 Certifications marks. Disponible In: <http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/chapt12/index.htm> Acceso: 07/02/2004

ITALIA. Ley de marcas, Decreto del 21 de junio de 1942, n.º 929, modificado por el Decreto Legislativo de fecha 4 de diciembre de 1992, n.º 480

ITALIA. Codice della Proprietà Industriale. Decreto Legislativo 10 de febrero del 2005, n.º 30. Gazzetta Ufficiale n.º 52 (Suppl. Ordinario n.º 28), del 3 de marzo 2005. In: Website Gaceta Ufficiale della Repubblica Italiana. Disponible en: www.gazzettaufficialeonline.it Acceso en: 01 de julio de 2005.

GUATEMALA. Ley de Propiedad Industrial del año 2000. Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE. Disponible en: <http://www.sice.oas.org/ipnale.asp> Acceso el 21 de marzo 2002.

NICARAGUA. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos n.º 380 del año 2001. Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE. Disponible en: <http://www.sice.oas.org/ipnale.asp> Acceso el 21 de marzo 2002.

PANAMÁ. Ley n.º 35. Disposiciones sobre Propiedad Industrial de 1996; Reglamento de la Ley n.º 35, 1998. Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE. Disponible en: <http://www.sice.oas.org/ipnale.asp> Acceso el 21 de marzo 2002.

PARAGUAY. Ley Sobre Marcas. n.º 1294. Reglamento de la Ley sobre Marcas 1294. Decreto n.º 22365 del año 1998. Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE Disponible en: <http://www.sice.oas.org/ipnale.asp> Acceso el 21 de marzo 2002.

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Diario Oficial n.º C325 de 24 diciembre 2002. In: Website EURLEX. Disponible en: <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/es/treaties/index.htm> Acceso en: 05 de enero de 2005

URUGUAY. Normas relativas a Marcas n.º 17.011 del año 1998; Reglamento de la Ley Relativa a las Marcas n.º 17.011. Decreto n.º 34.999 del año 1999. Sistema de Información sobre Comercio Exterior SICE. Disponible en: <http://www.sice.oas.org/ipnale.asp> Acceso el 21 de marzo 2002.

VENEZUELA. Ley Del Sistema Venezolano para la Calidad publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37555 del 23 de octubre de 2002.

OMPI. Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Ginebra: OMPI, 1996.

REREFÊNCIAS EM MEIO ELECTRÔNICO

ACTIVIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA. Disponible en:
<http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l21013.htm> Acceso en: 01/12/2005.

AENOR. Disponible en: <http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l21013.htm> Acceso en:
01/12/2005.

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE NORMAS TÉCNICAS. Disponible en:
http://www.abnt.org.br/home_new.asp Acceso en: 01/12/2005.

BABCOCK, Bruce A; CLEMENS, Roxanne. Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products. MATRIC Briefing Paper 04-MBP 7. May 2004. Disponible en: www.card.iastate.edu/publications/DBS/PDFFiles/04mbp7.pdf Acceso en: 22 de nov. 2005.

CERT ID. Disponible en: Website http://www.cert-id.com/es/industry_methods.htm Acceso 4 de julio de 2005.

COMISIÓN HALAL. Reglamento de uso de la marca de calidad Halal In: La calidad Halal. Disponible en: www.verdeislam.com/vi_12/halal.htm Acceso 4 de julio de 2005.

COMUNIDAD VALENCIANA. Reglamento de uso: Decreto 91/1998 del 16 de junio. Gobierno Valenciano. DOGV nº 3273 del 26/06. In Website de la Comunidad Valenciana. Disponible en: <http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?deliberate=true> Acceso en: 20 de junio se 2005.

CRUZ GOMEZ, José Carlos; COBOS, Blanca Lucena y otros. Sistemas de certificación de la calidad en el sector agroalimentario español. In: Website de la Unidad de prospectiva de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Distribución y consumo. Jul-agosto, 2004. Disponible en: www.mercasa.es/nueva/revista/pdf Acceso en: 18 de junio de 2005.

ENAC. Norma EN 45011. In: Website del ENAC. Disponible en: www.enac.es Acceso 17 de junio de 2005.

ENAC. La acreditación. In: Website del ENAC. Disponible en:
http://www.enac.es/html/index.php?seccion=contenido_acre.htm Acceso en: 17 de junio de 2005.

FLOWER LABEL PROGRAM. In: Website Flower Label Program. Disponible en: www.flower-label-program.org Acceso en: 20 de junio de 2005.

FONDONORMA. Disponible en: <http://www.fondonorma.org.ve/marcanorven.htm> Acceso en: 01/12/2005

FUNDACIÓN DE LA MARCA DE GARANTÍA PUERTO DE VALENCIA. Reglamento de uso. Disponible en: www.marcagarantia-ptovlc.com/REGULACION/CONJUNTO.html Acceso en: 9 de junio de 2005.

INMETRO. Disponible en: <http://www.inmetro.gov.br/imprensa/marca.asp> Acceso en: 01/12/2005

INSTITUT DE CERTIFICATION DES AUDITEURS. Une marque AFAQ AFNOR Certification. Disponible en: Website <http://www.afaq.org/web/afaginstit.nsf/volfr/sercomp2> Acceso en: 4 de julio de 2005.

INSTITUTO HALAL. La Marca de Garantía Halal. Disponible en: Website www.institutohalal.com/marca%20de%20garantia/index.htm Acceso en: 4 de julio de 2005.

INTERNATIONAL ORGANIZATION STANDARDIZATION. Disponible en: <http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage> Acceso en: 01/12/2005.

LEMA DEVESA. Comparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, para informar sobre el Proyecto de Ley de Marcas. Sesión nº 13 de fecha 27 de abril de 2001. In: Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, año 2001 VII Legislatura nº 226. Disponible en: [www.congreso.es/cgi-bin/docu/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=PUW7&DOCS=1-1&FMT=PUWTXDTS.fmt&QUERY=\(CDC200104270226.CODO.\)#\(P/Egina6754\)](http://www.congreso.es/cgi-bin/docu/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=PUW7&DOCS=1-1&FMT=PUWTXDTS.fmt&QUERY=(CDC200104270226.CODO.)#(P/Egina6754)) Acceso en: 19 de mayo de 2005.

MADRID EXCELENTE. Reglamento de uso de la Marca de Garantía “Madrid Excelente”, para servicios. In: Website. Madrid Excelente. Disponible en: www.madridexcelente.es . Acceso el 01 de marzo del 2004.

OMPI. La propiedad intelectual como motor del desarrollo económico. La experiencia de América Latina y el Caribe. In: **Revista Digital de la OMPI. Impulsar la propiedad intelectual. Especialidades y desarrollo de marcas en América Latina y el Caribe.** Ginebra, enero-feb. 2004. Disponible en: http://www.wipo.int/freepublications/es/general/121/2004/wipo_pub_121_2004_05_06.pdf Acceso en: 17/05/2004.

Products with Certification marks at the U S Patent and Trademark Office.
Certification Marks with Geographical Indications In: Website Certified Kobe Beef.
Disponibile en: www.american.edu/Ted/giant/files/certificationmarkregistry.xls Acceso en:
jun. de 2005

MARCA DE GARANTÍA “TALAVERA CERAMICA–HECHO EN TALAVERA”.
Reglamento de uso. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 8, de fecha 12/01/2001.
Disponibile en: www.bop.diputoledo.es/Boletines/2000/Febrero/bop26022000.pdf Acceso
en: 20 de junio de 2005.

REGIONE VENETO. Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 12 del 31 maggio
2001. “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità:” In: Website
Ufficiale della Regione Veneto. Disponibile en: <http://www.regione.veneto.it> Acceso en: 4 de
julio de 2005.

UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO. Il marchio regionale. Legge regionale 31 marzo
2001, n. 12. Disponibile en: Website
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agrocoltura+e+Foreste/Agroalimentare/Prodotti+tipici+e+di+qualita/Marchio+regionale/> Acceso en: 4 de julio de 2005.

UOKOSHER. Cómo obtener la certificación Kosher. Disponibile en: Website
www.oukosh.org Acceso en: 4 de julio de 2005.

UOKOSHER. 7 pasos para la certificación. Disponibile en: Website
<http://oukosh.org/index.php/kosher/displaycertified>. Acceso en: 4 de julio de 2005.

ÍNDICE DE FONTE LEGAL

ADPIC.		143	190
Art.	p.	148	158, 165, 175
15.1	57, 134	148 Párrafo Único:	165
20	57	149	165, 179
21	183	150	139, 181
BRASIL. Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988.		151	149, 157, 187
		154	192
Art.	p.	155	175
5°XXIX	73	156	175
BRASIL. Ley 9.279/96 que Regula los Derechos y Obligaciones relativos a la Propiedad Industrial, del 14 de mayo de 1996.		158	177
		169	109
		173	109
Art.	p.	189	158
122	131, 134	190	158
123	132	207	159
124	134, 189	208	160
124.XIX	134	209	160
128	153, 155	210	160
129	151, 158	225	160
130	158, 159	226	177
133	157		
134	186		
140	182		
141	182		

BRASIL. Resolução n° 117/05 que Instituye la Revista Electrónica de la Propiedad Industrial, de 10 de Junho de 2005.		69.1	167
		69.2	175
Art.	p.	70	176
1°	177	70.2	135
3°	178	71.1	180
CUP		72	190
Art.	p.	73	154, 190
6ter	36, 133, 197	74	178
7^{bis}	37, 38, 39, 40, 54	76.1	159
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Reglamento (CEE) n° 2081/92 DEL CONSEJO, de 14 de julio de 1992.		77	192
		78	133
Art.	p.	ESPAÑA. Real Decreto 687/2002. Reglamento de la Ley de marcas, de 12 de julio, en vigor desde el 31 de julio de 2002.	
2.2	209	Art.	p.
ESPAÑA. Ley de marcas n° 17/2001 de España.		32	184
Art.	p.	35	184
2.1	152	38.2	167
4.1	71	38.3	176
4.2	134	38.4	180
46	184	53.1	179
46.6	178	ESTADOS UNIDOS. The Lanham Act 1946	
47.2	184	Art.	p.
59	189	45	42
62.3	134	45, 15 U.S.C § 1127	132, 146
68.1	106, 133	§ 4 (15 U.S.C. § 1054)	106
68.2	155	§ 4 (2) 15 U.S.C. § 1054	155
68.3	134	§ 14 (5)(A) 15 U.S.C. § 1064	108, 188
		37.C.F.R. § 2.45	152
		37.C.F.R. § 6.3	141

		GRAN BRETAÑA. Trade Marks Act 1994.	
ESTADOS UNIDOS. Trademark Manual of Examination Procedures.		Art.	p.
Art.	p.	§ 50(1)	132
§ 1306.01	144	GRAN BRETAÑA. Schedule 2 Trade Marks Act 1994.	
§ 1306.02	144, 145	Párrafo	p.
§ 1306.03	145	2	132
§ 1306.05	202	3(1)(c)	106
§ 1306.06(g)(ii)	139	5	135
§ 1306.006(e)	141	6.(2)	173
		7(1)(b)	156, 185
FRANCIA. Code da Propriété Industrielle.		9	179
Art.	p.	10	179
L. 715-1	132, 136	11	180, 185
L. 715-2.1	153	12	78, 185
L. 715-2.4	78, 102, 186	13	159
L. 715-2.5	156	15	188
L. 715-2.6	193		
L. 715-3	108		
		ITALIA. Codice Della Proprietà Industriale. Decreto Legislativo n° 30, 10 de febrero de 2005.	
FRANCIA Code de la Cosommation.		Art.	p.
Art.	p.	11.1	132
L. 115-23-2	156	11.4	106
L. 115-23-4	78, 177	12.1	197
L. 115-27	137, 138	14.2	188
L. 115-28	156		

ITALIA. Decreto de la Ley de Marcas de 21 de junio de 1942.		COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA. Decisión 486 sobre el Régimen Común de la Propiedad Industrial, 4 de diciembre de 2000.	
Art.	p.	Art.	p.
2	42	188	154
TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA.		VENEZUELA. Ley del Sistema Venezolano para la Calidad. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 37555 de 23 de octubre de 2002.	
Art.	p.	Art.	p.
249	24	85	199

ÍNDICE DE JURISPRUDÊNCIA

	P.
Comunidad Europea. TJCE. Asuntos 249/81. Sentencia de fecha 24 de noviembre de 1982. Promoción de productos nacionales. Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas. Demandada: Irlanda. In: Recopilación de Jurisprudencia. Edición especial española 1982. p. 1177-1188.	93, 146
Comunidad Europea. TJCE. Asunto C-10/89, “HAG II”. Sentencia de fecha 17 de octubre de 1990. Cuestión prejudicial relativa a la interpretación de los artículos 30, 36 y 222 del Tratado de la Comunidad Económica Europea (en lo adelante CEE), en relación con el derecho de marca. Demandante: Sociedad Belga SA CNL-SUCAL NV. Demandada: Sociedad Alemana HAG GF AG. In: El portal de la Unión Europea. Disponible en: http://curia.eu.int/es/content/juris/index_rep.htm Acceso en: 10 de marzo de 2005.	92
Comunidad Europea. TJCE. Asunto C-108/97 y C-109/97. Sentencia de 4 de mayo de 1999. Decisión prejudicial sobre interpretación del artículo 3, apartado 1, letra c), y 3 de la Directiva 89/104/CEE. Demandante: Sociedad Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GMBH (WSC). Demanda: Boots-Und Segelzubehör Walter Huber y otros. In: El portal de la Unión Europea. Disponible en: http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=8000945C19970108&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=() Acceso en: 11 de abril de 2005.	105
Comunidad Europea. TJCE. Asunto C-517/99. Sentencia de fecha 4 de octubre de 2001. Cuestión prejudicial sobre interpretación del artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Demandante: Marz & Krell GMBH & Co. Demandada: Oficina alemana de Patentes y Marca. In: El portal de la Unión Europea. Disponible en: http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79988995C19990517&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=() Acceso en: 10 de marzo de 2005.	93, 109
Comunidad Europea. TJCE. Asunto C-325/00. Sentencia de 5 de noviembre de 2002. Incumplimiento artículo 30 del Tratado de la CE (actual artículo 28 CE). Demandante: CEE. Demanda: Republica Federal de Alemania. In: El portal de la Unión Europea. Disponible en: http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79978894C19000325&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=() Acceso en: 21 de marzo de 2005.	93, 146
Comunidad Europea. Asunto C-325/00. Conclusiones del Abogado General Sr. F. G. Jacons, 14 de marzo de de 2002. In: El portal de la Unión Europea. Disponible en: http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79979685C19000325&doc=T&ouvert=T&seance=CONCL&where=() Acceso en: 21 de marzo de 2005.	93
Comunidad Europea. TJCE. Asuntos Acumulados: C-273/00. Sentencia de 12 de diciembre de 2002. Petición de decisión prejudicial sobre el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988. Planteada en el caso “Sieckmann”, por parte de la Bundespatentgericht (Alemania). In: Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Primera Instancia. Parte I, 2002-12. p. I-11754-I-11777.	133, 134

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CONSEIL DE L'EUROPE. Cour Européenne des Droits de l'Homme. Arrêt James et autres du 21 février 1986, série A, n° 98, p. 31. (Apartado 43). In: Portal de la Cour Européenne des Droit de l'Homme. Disponible en:
<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=JAMES&sessionid=1899201&skin=hudoc-fr> Acceso en: 11 de abril de 2005.

85

TRIBUNAL SUPREMO DA ESPAÑA

Sala Civil

España. Tribunal Supremo (Sala Tercera), de fecha 23 de enero de 1981. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Ruiz Sánchez. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 103/1981), t. XLVIII. Pamplona: Aranzadi, 1981.

88

España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 6 de abril de 1994. Recurso de Casación. Recurrente: Estudios 2.000 SA. Ponente: Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 2941/1994). v. II. t. LXI. Pamplona: Aranzadi, 1994.

99

España. Tribunal Supremo (Sala Civil). Recurso de Casación de fecha 20 de junio de 1994. Demandante: "Bodega Murúa, SA". Demandado: "Julián Murúa Entrena. Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Marina Martínez-Pardo. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 6024/1994), v. III. t. LXI. Pamplona: Aranzadi, 1994.

82,
87

España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 29 de octubre de 1994. Recurso de Casación. Demandante: R. & A. Bailey Company Limited. Demandada: Montara, S. A. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Albácar López. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 8098/1994). v. IV. t. LXI. Pamplona: Aranzadi, 1994.

93

España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 31 de diciembre de 1996. n° 1160/1996. Recurso de Casación n° 1060/1993. Demandante: Quirós, S. A. Demandada: Export-Import Milano. SA. Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 9691/1996). v. V. t. LXIII. Pamplona: Aranzadi, 1997.

88

España. Tribunal Supremo (Civil). Sentencia de fecha 8 de Mayo de 1997. n° 382/1997 Recurso de Casación n° 1634/1993. Demandante: "Derivados electroquímicos de Levante, SA". Demandada: "Aquatronic, SA". Ponente: Excmo. Sr. Xavier O'Callaghan Muñoz. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 3876/1997), v. II. t. LXIII. Pamplona: Aranzadi, 1997.

89

España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 5 de Junio de 1997. n° 479/1997 Recurso de Casación n° 1909/1993. Demandante: Procter y Gamble de España, S. A., y Richardson-Vicks Inc. Demandado: Sociedad Química de Perfumería y Color, S. A. Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Tenes. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 4608/1997), v. III. t. LXIII. Pamplona: Aranzadi, 1997.

90

España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 17 de Julio de 1997. n° 685/1997 Recurso de Casación n° 2518/1993. Demandante: Esslte Business System, S.A. Demandado: Joaquín Z. C. Ponente: Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 5759/1997). v. III. t. LXIII. Pamplona: Aranzadi, 1997.

90

España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 2 de junio 1998. Recurso de Casación n° 929/1994. Demandante: "Puma A. G. Rudolf Dassler Sport". Demandada: "Laboratorios Cosméticos Feltor, SA". Ponente: Excmo. Sr. D. Xavier O'Callaghan Muñoz. In:

97

- Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 3755/1994), v. II. t. LXIV. Pamplona: Aranzadi, 1998. 96
- España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 29 de octubre de 1999. nº 880/1999. Recurso de Casación nº 969/1997. Demandante: Sociedad General de Autores de España. Demandada: Inmobiliaria Saminar, S. A. Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 8165/1999). v. V. t. LXV. Pamplona: Aranzadi, 1999. 89
- España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 29 de octubre de 1999. nº 881/1999. Recurso de Casación nº 262/1998. Demandante: Sociedad General de Autores de España. Demandada: Isla Beach, SL, S. A. Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 8167/1999). v. V. t. LXV. Pamplona: Aranzadi, 1999. 89
- España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 16 de junio de 2000, nº 593/2000. Recurso de Casación nº 2478/1995 Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 5288/2000), v. III. t. LXVI. Pamplona: Aranzadi, 2000. 89
- España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 6 de febrero de 2001. nº 75/2001 Recurso de Casación nº 65/1996. Demandante: Ángel Francisco A. B. Demandado: Camilo Nazario A. M. y Álvaro V. M. Ponente: Excmo. Sr. D. Román García Varela. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 543/2001). v. I. t. LXVII. Pamplona: Aranzadi, 2001. 89
- España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de fecha 19 de abril de 2002, nº 348/2002. Recurso de Casación nº 3391/1996 Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 3306/2002), v. II. t. LXVIII. Pamplona: Aranzadi, 2002. 88
- Sala Contenciosa-Administrativo
- España. Tribunal Supremo Contencioso - Administrativo (Sala 3ª). Sentencia de fecha 8 de julio de 1981. Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Roldán Martínez. In: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RA 5130/1981), v. III. t. XLVIII. Pamplona: Aranzadi, 1981.

UNITED STATES. COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT

- United States. Court of Appeals for the Federal Circuit. June 27, 1990, Decided. No. 90-1043. 906 f.2d 1568; 1990 U.S. app. Midwest Plastic Fabricators, Inc., Appellant v. Underwriters Laboratories Inc., Apellee. In: Lexis 10502; 15 u.s.p.q.2d (BNA) 1359. In: World Intellectual, Lexis.com/116HH2. Acceso en 18 de febrero de 2004. 149, 170

UNITED STATES. COURT OF APPEALS SECOND CIRCUIT

- United States. Court of Appeals Second Circuit. June 6, 1962, Decided. Nº 322, Docket 27338. 303 F.2d 494; 1962 U.S. App Community Of Roquefort, Societe Auxiliaire De L'agriculture & De L'industrie Du Sud-Ouest De La France, Societe Anonyme Des Caves Et Des Producteurs Reunis De Roquefort, On Behalf Of Self And All Others Similarly Situated, And Frenex Distributors, Inc., Plaintiffs-Appellees. v. William Faehndrich, Inc. Defendant –Appellant. LEXIS 4888; 133 U.S.P.Q. (BNA) 633; 5 Fed. R. Serv. 2d (Callaghan) 921. In: World Intellectual, Lexis.com/116HH2. Acceso en 20 de febrero de 2004. 107
- United States. Court of Appeals for the Second Circuit. Decided: July 11, 2003 Docket No. 02-7792(L), 02-7818(XAP). Plaintiff-Appellant-Cross-Appellee, -against- M&M Produce Farm & Sales, doing business as M&M Produce, M&M Packaging, Inc., Matthew Rogowski and Mark Rogowski. Feinberg, F.I. Parker and Sotomayor, Circuit Judges. In: Portal FindLaw. Disponible 124, 147

en: <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/casesearch.pl?court=2nd&cirRestriction=certification+Marks> Acceso en: 03 de mayo de 2005.

UNITED STATES. DISTRICT COURT FOR THE MIDDLE DISTRICT OF FLORIDIA

United States. District Court for the Middle District of FLORIDIA, Orlando Division. Decided: June 20, 1971, n°. 70-251-ORL. 330 F. Supp.428, at 431. State of FLORIDIA, Department of Citrus, Plaintiff, v. Real Juices, Inc. In: World Intellectual, Lexis.com/116HH2. Acceso en: 27 de febrero de 2004.

152

UNITED STATES. COURT OF APPEAL, FOURTH DISTRICT, DIVISION 1, CALIFORNIA.

United States. Court of Appeal, Fourth District, Division 1, California. 276 Cal.App.2d 680, 81 Cal.Rptr. 519. Oct. 8, 1969. Zayda Hanberry. v. Hearst Corporation. In: Westlaw International. Disponible en: www.westlawinternational.com Acceso en: 27 de mayo de 2005.

162

UNITED STATES. TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

United States. Trademark Trial and Appeal Board, decided Dec. 12, 1968. In re FLORIDIA Citrus Commission, 160 U.S.P.Q. 495. Disponible In: Westlaw05\Find Result - 160 U_S_P_Q_495.htm Acceso en: 9 de mayo de 2005.

138,
154

United States. Trademark Trial and Appeal Board, decided Nov. 30, 1982. The Institute of Certified Professional Business Consultants v. Patent and Trademark Office, 216 U.S.P.Q. 338. Disponible en: Westlaw05\Find Resultado - 216 U_S_P_Q_338.htm Acceso en: 9 de mayo de 2005.

135

United States. Trademark Trial and Appeal Board, decided Sept. 28, 1983 In re National Association of Legal Secretaries (International), 221 U.S.P.Q. 50. Disponible en: Westlaw05\Find Result - 221 U_S_P_Q_50_archivos\RESULT.HTM Acceso en: 9 de mayo de 2005.

135

United States. Trademark Trial and Appeal Board, decided Jan. 06, 1987. The University of Mississippi v. Patent and Trademark Office, 1 U.S.P.Q. 2d 1909. Disponible en: Westlaw05\Find Result.htm Acceso en: 9 de mayo de 2005.

145

United States. Trademark Trial and Appeal Board. Decided: May 29, 1998. Oposition n° 97,417. 47 U.S.P.Q.2d 1875 (T.T.A.B.1998). Institut National Des Appellations d'Origine, v. Brown-Forman Corp. In: Westlaw International. Disponible en: Westlaw05\Find Result - 47 U_S_P_Q_2d 1875.htm Acceso en: 9 de mayo de 2005.

141,
145,
152,
203

FRANÇA. CORTE D'AIX-EN-PROVENCE

Francia. Corte d'Aix-En-Provence. Marque collective. In: Annales de la Propriété industrielle artistique et littéraire. Resumen, t. CXII, Paris, 1978. p. 48-53.

47

FRANÇA. CORTE DE COLMAR

Francia. Corte de Colmar, 11 avril 1978. Marque collective. Comentarios de Paul Mathély. In: Annales de la Propriété industrielle artistique et littéraire, t. CXIII, Paris, 1979. p. 7-15.

47

CANADA. FEDERAL COURT OF CANADA- TRIAL DIVISIÓN

Canada. Federal Court of Canada- Trial División. Judgment: 47 C.P.R. (2d) 11, march 17, 1980. Wool Bureau of Canada v. Queenswear (Canada) Ltd. (1980). In: Westlaw International. Disponible en: www.westlawinternational.com Acceso en: 27 de mayo de 2005.

43

**ANEXO A - PRODUCTS WITH CERTIFICATION MARKS AT THE U S PATENT AND
TRADEMARK OFFICE CERTIFICATION MARKS WITH GEOGRAPHICAL
INDICATIONS**

	WORD MARK	PRODUCT TYPE	ORIGIN OF OWNER	FILING DATE	LIVE/ DEAD
1	CERTIFIED ALASKA QUALITY SEAFOOD	Fish	Alaska, US	07-nov-02	LIVE
2	AMIA	Clothes	US	27-oct-04	LIVE
3	BRISTOL BAY KING SALMON	Fish	Alaska, US	04-abr-02	LIVE
4	CAFE VERACRUZ	Coffee	Mexico	22-oct-02	
5	CERTIFIED KOBE BEEF	Beef	Ohio, US	03-nov-04	LIVE
6	DANABLU	Cheese	Denmark	03-nov-04	LIVE
7	SUPER JUMBO SLICE PIZZA	Food	Maryland, US	18-jun-03	DEAD
8	GRANA PADANO D.O.C	Cheese	Italy	27-dic-02	LIVE
9	IDAHO PREFERRED	Other than Potatoes	Idaho, US	29-jun-04	LIVE
10	INDIANA FARM FRESH BEEF	Beef	Indiana, US	15-jul-04	LIVE
11	KS KOSHER	Beef	US	10-ago-94	DEAD
12	MONGOLIAN CASHMERE MADE WITH	Garments	Mongolia	06-jun-03	LIVE
13	MONGOLIAN CASHMERE PURE	Garments	Mongolia	06-jun-03	LIVE
14	ROYAL THAI SILK	Clothes	Thailand	29-oct-04	LIVE
15	TEQUILA	Beverages	Mexico	13-ago-03	LIVE
16	WILD GEORGIA SHRIMP GSA CERTIFIED	Shrimp	Georgia, US	22-oct-04	LIVE
17	CERTIFIED WAGYU BEEF	Beef	US	29-oct-04	LIVE
18	SOUTH DAKOTA CERTIFIED BEEF PRODUCER	Beef	South Dakota, US	11-ago-04	LIVE
19	ALPACAMARK	Clothes	US	29-mar-02	LIVE
21	BRISTOL BAY RED SALMON	Fish	Alaska, US	27-jul-04	LIVE
22	BRISTOL BAY SOCKEYE SALMON	Fish	Alaska, US	27-jul-04	LIVE
23	BRISTOL BAY WILD SALMON	Fish	Alaska, US	04-abr-02	LIVE
24	OHIO HERITAGE	Beef	Ohio, US	19-may-04	LIVE
25	100% NV NAPA VALLEY	Grape wine, sparkling grape wine and carbonated grape wine from napa valley american viticultural area	California, US	06-mar-03	LIVE
26	JERSEY FRESH	Fruits and vegetables	New Jersey, US	04-jun-04	LIVE

	WORD MARK	PRODUCT TYPE	ORIGIN OF OWNER	FILING DATE	LIVE/ DEAD
27	CERTIFIED AMERICAN BUFFALO USDA PROCESS VERIFIED	Mea	US	16-feb-04	LIVE
28	DOYLE'S THORNLESS BLACKBERRY	Blackberry plant	Indiana, US	29-dic-03	LIVE
29	CERTIFIED FIBERMAX COTTON	high yield cotton	Germany	16-dic-03	LIVE
30	ABQA	Bakery products	Canada	04-dic-03	LIVE
31	A TASTE OF IOWA IOWA GROWN		Iowa	10-oct-02	DEA
32	GROWN IN IDAHO	Potatoes and potato products, namely fresh, frozen, refrigerated and dehydrated potatoes.	Idaho	03-sep-03	LIVE
33	IDAHO POTATOES GROWN IN IDAHO	Potatoes and potato products, namely fresh, frozen, refrigerated and dehydrated potatoes.	Idaho	03-sep-03	LIVE
34	EGYPTIAN COTTON	products made wholly or substantially of Egyptian cotton	Egypt	23-mar-01	LIVE
35	RUSSIAN VODKA	Vodka	Russia	26-jul-04	LIVE
36	FRUTO PROTEGIDO	Fresh fruit and vegetables	Uruguay	24-may-01	DEAD
37	CHIAPAS	Coffee	Chiapas Mexico	06-ago-01	LIVE
38	MORTADELLA BOLOGNA	Sausage	Milan Italy	22-feb-01	LIVE
39	WISCONSIN CHEESE PRIDE. OUR SECRET INGREDIENT	Cheese	Wisconsin	01-ago-03	LIVE
40	TÊTE DE MOINE SWITZERLAND FROMAGE DE BELLELAY AOC	Cheese	Switzerland	07-jun-04	LIVE
41	FRESH AMERICAN LAMB (MEAT LOVERS KNOW.)	Packaged fresh or chilled lamb carcasses	Colorado,US	13-nov-01	LIVE
42	CERTIFIED AMERICAN OSTRICH	meat products, namely ostrich	Texas, US	18-abr-0	LIVE
43	GENUINE AMERICAN OSTRICH LEATHER	Ostrich leather sold in bulk; and leather goods	Texas, US	18-abr-01	LIVE
44	CALIFORNIA VALLEY NUT GROWERS	walnuts, almonds, pistachios	California, US	23-may-03	DEAD
45	TASTE THE FRESHNESS OF MICHIGAN	Apples	Michigan, US	07-abr-00	LIVE
46	SWISS MADE	Watches	Switzerland	16-ago-02	LIVE

	WORD MARK	PRODUCT TYPE	ORIGIN OF OWNER	FILING DATE	LIVE/ DEAD
47	THAI HOM MALI RICE ORIGINATED IN THAILAND DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE	Rice	Thailand	05-feb-02	LIVE
48	EL AMIGO FINE MEXICAN FOOD	Mexican food	California, US	05-jun-02	LIVE
49	CEYLON TEA SYMBOL OF QUALITY	Tea	Sri Lanka	12-dic-03	LIVE
50	U. S. FARM-RAISED CATFISH	Fish	Mississippi, US	14-nov-02	LIVE
51	QUEBEC CERTIFIED GRAIN- FED VEAL	Veal	Canadá	28-jun-01	LIVE
52	DARJEELING	Tea	India	10-ene-02	LIVE
53	CHEESE FROM DENMARK	Cheese	Denmark	09-ene-02	LIVE
54	SUN DRIED BEANS FROM CALIFORNIA	Dry Beans	California, US	27-jul-00	LIVE
55	AMERICAN COCKAPOO	Dogs	California, US	27-jul-00	DEAD
56	QUESO MURCIA	Cheese	Spain	24-may-00	LIVE
57	BRITAIN'S HISTORIC BLUE STILTON CHEESE STILTON MAKERS ASSOC.	Cheese	United Kingdom	06-jul-01	LIVE
58	MANCHEGO	Cheese	Spain	22-dic-98	LIVE
59	PARMIGIANO	Cheese	Italy	10-jul-98	LIVE
60	VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO	Wine	Italy	22-ene-98	LIVE
61	100% PURE FLORIDA	Fruits and vegetables	Florida, US	24-jul-98	LIVE
62	NAPA VALLEY BARREL-AGED RESERVE	Wine	California, US	02-may-97	LIVE
63	GENUINE COATEPEC COFFEE	Coffee	Mexico	02-nov-95	DEAD
64	TALEGGIO	Cheese	Italy	10-sep-99	LIVE
65	CALIFORNIA RAISINS CALIFORNIA	Fruits and vegetables	California, US	27-oct-98	DEAD
66	ASA AMERICAN SCALLOP ASSOCIATION	Fish	Massachusetts, US	30-jul-98	DEAD
67	GUARANTEED LOUISIANA ORIGIN SWEET POTATOES YAMS	Potatoes	Louisiana, US	25-feb-98	LIVE
68	100% OAHU COFFEE	Coffee	Hawaii, US	25-nov-97	LIVE
69	100% MOLOKAI COFFEE	Coffee	Hawaii, US	28-nov-97	LIVE
70	100% KONA COFFEE	Coffee	Hawaii, US	25-nov-97	LIVE
71	BRUNELLO DI MONTALCINO	Wine	Italy	03-dic-92	LIVE
72	SHEYKH OBEYD	Animal	Tennessee, US	22-nov-91	DEAD

	WORD MARK	PRODUCT TYPE	ORIGIN OF OWNER	FILING DATE	LIVE/ DEAD
73	TUNIBERG	Wine	Germany	11-mar-92	DEAD
74	KAISERSTUHL	Wine	Germany	11-mar-92	DEAD
75	NORTH CAROLINA SPRING WATER ASSOCIATION INC.	Spring water	North Carolina, US	27-may-92	LIVE
76	LUBECKER MARZIPAN	Marzipan	Germany	08-jun-95	LIVE
77	IRISH LINEN	Textile goods	Ireland	14-mar-95	LIVE
78	HUNGARIAN DOWN AND FEATHER PRODUCE COUNCIL	Bedding	Hungary	07-mar-95	LIVE
79	CASPIAN	Horses	Texas, US	17-feb-95	DEAD
80	HESSISCHE BERGSTRASSE	Wine	Germany	07-sep-94	LIVE
81	PECORINO ROMANO	Cheese	Italy	19-jul-94	LIVE
82	VINHO VERDE	Wine	Portugal	30-jun-94	LIVE
83	SACHSEN	Wine	Germany	17-mar-94	LIVE
84	SAALE-UNSTRUT	Wine	Germany	17-mar-94	LIVE
85	STILTON	Cheese	United Kingdom	18-ene-94	LIVE
86	COWICHAN	Clothes	Canada	21-dic-93	LIVE
87	MANCHEGO	Cheese	Spain	19-jul-93	DEAD
88	LURPAK	Dairy	Denmark	08-jul-93	LIVE
89	KONA	Coffee	Hawaii, US	08-abr-93	DEAD
90	PROSCIUTTO DI SAN DANIELE SD	Meat	Italy	02-dic-92	LIVE
91	CALIFORNIA KING SALMON	Fish	California, US	04-may-92	LIVE
92	BORDADO DA MADEIRA	Embroidery	Portugal	12-feb-92	LIVE
93	DENTELLE DE CALAIS	Lace	France	24-ene-92	LIVE
94	CANADA MAJESTIC MINK	Mink	Canada	22-sep-92	DEAD
95	AMERICAN WOOL	Textile goods	Colorado, US	16-dic-91	DEAD
96	NORTHERN LAKE WILD RICE CERTIFIED	Rice	Canada	24-oct-91	DEAD
97	MARMOL DE MACAEL	Marble	Spain	09-oct-91	DEAD
98	VIDALIA	Onions	Georgia, US	02-feb-90	LIVE
99	RHEINGAU	Wine	Germany	26-oct-73	LIV
100	MOSEL-SAAR-RUWER	Wine	Germany	24-oct-73	LIVE
101	DALMATIAN SAGE LEAVES	Sage	Yugoslavia	18-jul-83	LIVE
102	MICHIGAN ASPARAGUS	Vegetables	Michigan, US	28-sep-82	LIVE
103	COMTE	Cheese	France	14-ene-80	DEAD
104	CALIFORNIA DATES	Fruits and vegetables	California, US	16-may-89	DEAD

	WORD MARK	PRODUCT TYPE	ORIGIN OF OWNER	FILING DATE	LIVE/ DEAD
105	GROWN AND MADE IN THE USA IT MATTERS	Textile goods	Tennessee, US	10-oct-89	LIVE
106	HALLOUMI	Cheese	Cyprus	17-jul-89	LIVE
107	GARBANZO DE PLATA	Food	New York, US	17-ene-89	DEAD
108	WISCONSIN REAL CHEESE	Cheese	Wisconsin, US	15-sep-88	LIVE
109	DAIRY FARMERS OF WASHINGTON PRIDE	Cheese	Washington, US	12-sep-88	DEAD
110	SWISS	Chocolate	Switzerland	08-jul-88	LIVE
111	CERTIFIED MONTANA BEEF	Beef	Montana, US	04-mar-88	DEAD
112	FONTINA	Cheese	Italy	29-feb-88	DEAD
113	MISSISSIPPI PRIME FARM-RAISED CATFISH	Fish	Mississippi, US	20-jul-87	DEAD
114	SEAFOOD FROM NORWAY	Fish	Norway	15-jul-87	DEAD
115	CALIFORNIA GRANNY SMITH	Fruits	California, US	27-ene-87	DEAD
116	ABRUZZO QUALITA ITALIA A	Food	Italy	17-dic-86	DEAD
117	GOLDTROPFCHEN	Wine	Germany	09-sep-86	LIVE
118	PIESPORTER	Wine	Germany	09-sep-86	LIVE
119	VENETO MODA	Clothes	Italy	20-jun-85	DEAD
120	JAMAICA BLUE MOUNTAIN COFFEE	Coffee	Jamaica	15-oct-84	LIVE
121	MADEIRA	Wine	Portugal	02-may-83	LIVE
122	TASTEVINAGE	Wine	France	03-nov-78	LIVE
123	MAINZER DOMHERR	Wine	Germany	31-mar-81	DEAD
124	COTEAUX DE TLEMCEN	Wine	Algeria	29-nov-79	DEAD
125	AIN BESSEM BOUIRA	Wine	Algeria	29-nov-79	DEAD
126	DAHRA	Wine	Algeria	29-nov-79	DEAD
127	MEDEA ROUGE	Wine	Algeria	29-nov-79	DEAD
128	COTEAUX DU ZACCAR	Wine	Algeria	29-nov-79	DEAD
129	MONTS DU TESSALAH	Wine	Algeria	29-nov-79	DEAD
130	COLOMBIAN	Coffee	Colombia	10-ene-79	LIVE
131	PURE CASHMERE SCOTTISH CASHMERE GUARANTEED SPUN AND KNITTED IN SCOTLAND	Clothes	Scotland	19-abr-78	LIVE
132	MINNESOTA FARMSTEAD	Cheese	Minnesota, US	10-ene-77	DEAD
133	DUSSELDORFER SENF	Mustard	Germany	01-jul-76	DEAD
134	SPANISH OLIVES	Olives	Spain	30-jun-76	DEAD

	WORD MARK	PRODUCT TYPE	ORIGIN OF OWNER	FILING DATE	LIVE/ DEAD
135	KREUZNACHER KRONENBERG	Wine	Germany	29-abr-76	LIVE
136	ZELLER SCHWARZE KATZ	Wine	Germany	13-abr-76	LIVE
137	RUDESHEIMER ROSENGARTEN	Wine	Germany	13-abr-76	LIVE
138	HOCHHEIMER DAUBHAUS	Wine	Germany	13-abr-76	LIVE
139	DEIDESHEIMER HOFSTUCK	Wine	Germany	13-abr-76	LIVE
140	JOHANNISBERG	Wine	Germany	15-dic-75	LIVE
142	ALASKA SEAFOOD	Seafood	Alaska		LIVE
143	ARIZONA GROWN	Pharmaceuticals, natural agricultural products, clothing, light beverages, meats and processed foods, wines and spirits, staple foods	Arizona, US		LIVE
144	CA WELL MAT	Fresh nectarines, fresh peaches, and fresh plums	California, US		LIVE
145	GEORGIA ALWAYS IN GOOD TASTE	Multiple Agricultural Products	Florida, US		LIVE
146	QUALITY CERTIFIED FROM MAINE	Lobster	Maine, US		LIVE
147	STATE OF MAINE	Multiple Agricultural Products: fresh fruits, vegetables, milk, and other produce and dairy products	Maine, US		LIVE
148	GROWN IN MONTANA	Multiple Agricultural Products	Montana, US		LIVE
149	NEW MEXICO'S OWN	Multiple Agricultural Products	New México, US		LIVE
150	PRIDE OF NEW YORK	Multiple Agricultural Products	New York, US		LIVE
151	OHIO PROUD	Agricultural Commodities	Ohio, US		LIVE
152	OREGON BREWERS GUILD QUALITY AND INTEGRITY	Beer	Oregon, US		LIVE
153	OREGON TILTH CERTIFIED ORGANIC OTCO	Organic Agricultural Products	Oregon, US		LIVE
154	TENNESSEE CERTIFIED	Seeds	Tennessee, US		LIVE
155	NATURALLY TEXAS	Leather, Textile, and Apparel Products	Texas, US		LIVE
156	GO TEXAN	Multiple Agricultural Products	Texas, US		LIVE
157	TEXAS DEPARTMENT OF AGRICULTURE ORGANICALLY PRODUCED CERTIFIED	Organic Food and Fiber Products	Texas, US		LIVE

	WORD MARK	PRODUCT TYPE	ORIGIN OF OWNER	FILING DATE	LIVE/ DEAD
158	VERMONT ORGANIC CERTIFIED VERMONT ORGANIC FARMERS	Organic Agricultural Products	Vermont, US		LIVE
159	WISCONSIN REAL CHEESE and WISCONSIN STYLE HAVART	Cheese	Wisconsin, US		LIVE
160	GINSENG BOARD OF WISCONSIN	Ginseng	Wisconsin, US		LIVE
161	U. S. GRADE A PACKED UNDER FEDERAL INSPECTION U.S DEPARTMENT OF COMMERCE	Fish Products	US		LIVE
162	SOLID HARDWOOD FROM THE USA	Hardwood for Furniture	US		LIVE
163	FREE FARMED AMERICAN HUMANE ASSOCIATION MONITORED	Humanely Raised Animals	US		LIVE
164	CERTIFIED AMERICAN OSTRICH	Ostrich Meat	US		LIVE
165	USA	Pears	US		LIVE
166	U.S. RICE	Rice	US		LIVE
167	COGNAC	French cognacs and Brandies	France		LIVE
168	LIEBFRAUMILCH	Wine	Germany		LIVE
169	RIOJA	Wine	Spain		LIVE
170	GRANA PADANO	Cheese	Italy		LIVE
171	PARMIGIANO REGGIANO	Cheese	Italy		LIVE
172	PROSCIUTTO DI PARMA	Ham	Italy		LIVE
173	ROQUEFORT	Cheese	France		LIVE

Fuente: Website certified Kobe Beef. Disponible en: www.american.edu/Ted/giant/files/certificationmarkregistry.xls Acceso en: jun. de 2005; U.S. Patent and Trademark Office Internet site. Disponible en: www.uptso Acceso en: 20 de junio de 2005; BABCOCK, Bruce A.; CLEMENS, Roxanne. Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products MATRIC Briefing Paper 04-MBP 7. May 2004. Disponible en: www.card.iastate.edu/publications/DBS/PDFFiles/04mbp7.pdf Acceso en: 22 de nov. 2005.

ANEXO B – LEI nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.
REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
www.planalto.gov.br

TÍTULO III
DAS MARCAS
CAPÍTULO I
DA REGISTRABILIDADE

Seção I

Dos Sinais Registráveis Como Marca

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

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

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

II - Marca de Certificação: 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

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Seção II

Dos Sinais Não Registráveis Como Marca

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

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;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

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

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

- XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;
- XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
- XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
- XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
- XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
- XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;
- 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;
- XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
- 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.

CAPÍTULO III

DOS REQUERENTES DE REGISTRO

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

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

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da Marca de Certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

CAPÍTULO IV DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

Seção I Aquisição

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

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

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Seção II Da Proteção Conferida Pelo Registro

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

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

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

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.

Capítulo V DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

Seção I Da Vigência

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

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

Seção II Da Cessão

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Seção III Das Anotações

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

- I - indeferir anotação de cessão;
- II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

Seção IV Da Licença de Uso

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

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

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

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

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

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

CAPÍTULO VI DA PERDA DOS DIREITOS

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

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
- III - pela caducidade; ou
- IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

- I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
- II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

CAPÍTULO VII DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterà regulamento de utilização, dispendo sobre condições e proibições de uso da marca.

Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 148. O pedido de registro da Marca de Certificação conterà:

- I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e
- II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.

Art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando:

- I - a entidade deixar de existir; ou
- II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

Art. 152. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização.

Art. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146.

Art. 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

CAPÍTULO VIII DO DEPÓSITO

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.

Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

CAPÍTULO IX DO EXAME

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

CAPÍTULO XI DA NULIDADE DO REGISTRO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.

Seção II

Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art.170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art.171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Seção III

Da Ação de Nulidade

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

TÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

Art. 189. Comete crime contra 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.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

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

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

Art. 197. As penas de multa previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal.

Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo anterior.

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Art. 199. Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.

Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.

Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou

II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.

Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade lícitamente exercida.

Art. 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.

Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.

Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

ANEXO C - LEY 17/2001, DE 7 De DICIEMBRE, DE MARCAS (España)
(BOE 8 de diciembre de 2001, núm. 294).
Entrada en vigor con caracter general el 31-7-2002.
http://oami.eu.int/genhtm/mark/nl_es_1_es.htm#tit7

TÍTULO VII MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE GARANTÍA

CAPÍTULO I Marcas Colectivas

Artículo 62. Concepto y titularidad.

1. Se entiende por Marca Colectiva todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.
2. Sólo podrán solicitar Marcas Colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho Público.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1.c), podrán registrarse como Marcas Colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la Marca Colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.
4. La Marca Colectiva no podrá ser cedida a terceras personas ni autorizarse su uso a aquéllas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.

Artículo 63. Reglamento de uso.

1. La solicitud de registro de Marca Colectiva deberá ser acompañada de un reglamento de uso, en el que, además de los datos de identificación de la asociación solicitante, se especificarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca, los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación y demás sanciones en que puede incurrir.
2. Si la Marca Colectiva consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá hacerse miembro de la asociación.

Artículo 64. Denegación de la solicitud.

1. La solicitud de registro de una Marca Colectiva será denegada en la forma y por los mismos motivos que una marca individual y, además, cuando no cumpla lo dispuesto en los artículos 62 y 63, o cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.
2. La solicitud de Marca Colectiva será también denegada cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una Marca Colectiva.
3. No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumpliera los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.

Artículo 65. Modificación del reglamento de uso.

1. El titular de la Marca Colectiva deberá someter a la Oficina Española de Patentes y Marcas toda propuesta de modificación del reglamento de uso. Se desestimarán la modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 63 o incurra en alguna de las prohibiciones de registro del artículo 64.
2. La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 66. Causas de nulidad.

Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad del registro de una Marca Colectiva cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 64, salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas disposiciones.

Artículo 67. Causas de caducidad.

El registro de una Marca Colectiva caducará, además de por las causas previstas en el artículo 55, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en sentencia firme:

- a) Que el titular ha negado arbitrariamente el ingreso en la asociación a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposición esencial del reglamento de uso de la marca. En el caso de inadmisión de una persona en la asociación, el Tribunal podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a admitir en la asociación a la persona arbitrariamente excluida.
- b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso.
- c) Que a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho susceptible de inducir al público a error en el sentido del apartado 2 del artículo 64.
- d) Que se ha inscrito una modificación del reglamento de uso contraviniendo las disposiciones del apartado 1 del artículo 65, salvo si el titular de la marca, mediante

una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.

CAPÍTULO II Marcas de garantía

Artículo 68. Concepto.

1. Se entiende por Marca de Garantía todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio.
2. No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca.
3. Será aplicable a las marcas de garantía lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 62.

Artículo 69. Reglamento de uso.

1. La solicitud de registro de una Marca de Garantía deberá ser acompañada de un reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca.
2. El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la Marca de Garantía se refiere. El informe se entenderá favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el órgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro de la Marca de Garantía previa audiencia del solicitante.
3. Si la Marca de Garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca.

Artículo 70. Denegación de la solicitud.

1. La solicitud de registro de una Marca de Garantía será denegada en la forma y por los mismos motivos que una marca individual y, además, cuando no cumpla lo dispuesto en los artículos 68 y 69, o cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.

2. La solicitud de Marca de Garantía será también denegada cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una Marca de Garantía.

3. No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso, cumpliera los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.

Artículo 71. Modificación del reglamento de uso.

1. El titular de la Marca de Garantía deberá someter a la Oficina Española de Patentes y Marcas toda propuesta de modificación del reglamento de uso. Se desestimarán la modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artículo 69 o incurra en alguna de las prohibiciones del artículo 70.

2. La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 72. Causas de nulidad.

Además de por las causas de nulidad previstas en los artículos 51 y 52, se declarará la nulidad del registro de una Marca de Garantía cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70, salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de los citados preceptos.

Artículo 73. Causas de caducidad.

El registro de una Marca de Garantía caducará, además de por las causas previstas en el artículo 55, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en sentencia firme:

- a) Que el titular ha negado arbitrariamente el uso de la marca a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposición esencial del reglamento de uso de la marca. En el caso de denegación injustificada del uso de la marca, el Tribunal podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a autorizar el uso de la marca a la persona arbitrariamente excluida.
- b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso.
- c) Que, a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho susceptible de inducir al público a error en el sentido del apartado 2 del artículo 70.
- d) Que se ha inscrito una modificación del reglamento de uso contraviniendo las disposiciones del apartado 1 del artículo 71, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.
- e) Que el titular ha utilizado la marca para los productos o servicios que él mismo o una persona que esté económicamente vinculada con él fabrique o suministre.

CAPÍTULO III Disposiciones comunes

Artículo 74. Carácter público del reglamento de uso.

El reglamento de uso de las Marcas Colectivas o de garantía depositado en la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá ser libremente consultado por cualquier persona, sin sujeción a pago de tasa.

Artículo 75. Uso de la marca.

La exigencia de uso de las Marcas Colectivas y de garantía se entenderá cumplida por el uso que cualquier persona facultada haga conforme al artículo 39 de esta Ley.

Artículo 76. Ejercicio de acciones.

1. Las acciones derivadas del registro de una Marca Colectiva o de garantía no podrán ser ejercidas por las personas facultadas a utilizar dichas marcas, salvo autorización expresa del titular o disposición contraria del reglamento de uso.

2. El titular de una Marca Colectiva o de garantía podrá reclamar, por cuenta de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Artículo 77. Prohibición temporal de registrar Marcas Colectivas o de garantía canceladas.

Las Marcas Colectivas y de garantía cuyo registro haya sido cancelado por cualquiera de las causas previstas en esta Ley no podrán ser registradas en relación con productos o servicios idénticos o similares durante un plazo de tres años a contar desde el día en que fue publicada la cancelación del registro de la marca o, si hubieran caducado por falta de renovación, desde el día en que concluyó el plazo de demora para renovar el registro.

Artículo 78. Normas aplicables.

Las normas de la presente Ley relativas a las marcas individuales se aplicarán a las Marcas Colectivas y de garantía, salvo disposición contraria prevista en el presente Título.

ANEXO D - REAL DECRETO 687/2002, DE 12 DE JULIO. REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, de MARCAS (España)
(BOE 13 de julio de 2002, núm. 167).

<http://www.oepm.es/internet/legisla/primera.htm>

TÍTULO VI
MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA Y NOMBRES COMERCIALES

Artículo 37. Disposiciones aplicables.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título VI, las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables a las Marcas Colectivas y de garantía y a los nombres comerciales, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza.

Artículo 38. Reglamento de uso de las Marcas Colectivas y de garantía.

1. El Reglamento de uso de las Marcas Colectivas deberá contener, al menos, las siguientes indicaciones:

- a) El nombre y domicilio social de la asociación o entidad de Derecho Público solicitante.
- b) El objeto de la asociación o de la entidad de Derecho Público.
- c) Los órganos autorizados a representar a la asociación o entidad de Derecho Público.
- d) Las condiciones de afiliación a la asociación.
- e) Las personas autorizadas a utilizar la marca.
- f) Si procede, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones.
- g) Si procede, la previsión contenida en el apartado 2 del artículo 63 de la Ley 17/2001.

2. El Reglamento de uso de las marcas de garantía deberá contener, al menos, las siguientes indicaciones:

- a) El nombre y domicilio social del solicitante de la marca.
- b) Los requisitos, componentes, elementos, condiciones, origen o cualesquiera otras características que el titular de la marca va a certificar o garantizar que cumplen los productos o servicios a que se aplique la marca.
- c) Las medidas que se adoptarán para verificar estas características.
- d) Los sistemas de control y vigilancia del uso de la marca.
- e) Las responsabilidades y sanciones en que se pueda incurrir por un uso inadecuado de la marca.
- f) El canon que se exigirá a quienes utilicen la marca.
- g) Si procede, la previsión establecida en el apartado 3 del artículo 69 de la Ley 17/2001.

3. El Reglamento de uso deberá acompañarse, en el caso de las Marcas Colectivas, de los estatutos de la asociación o entidad solicitante, debidamente constituidos e inscritos, y, en el caso de las marcas de garantía, del informe favorable del órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destine la marca. Cuando, conforme al apartado 2 del artículo 69 de la Ley 17/2001, deba entenderse que el informe es favorable por silencio administrativo, deberá acreditarse dicho acto y la competencia del órgano ante el que se solicitó dicho informe.

- 4.** Toda modificación del Reglamento de uso deberá someterse a la aprobación de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el caso de las marcas de garantía, la modificación deberá acompañarse del correspondiente informe favorable emitido por el órgano competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que se destine la marca. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si las modificaciones solicitadas cumplen las condiciones y requisitos previstos en la Ley 17/2001 y en este Reglamento, dando traslado, en su caso, de las irregularidades o defectos observados al solicitante para que en el plazo de un mes las subsane o presente sus alegaciones.
- 5.** El acuerdo de inscripción o denegación de la modificación del Reglamento de uso se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».