Innovation dialogues to accelerate industry application
SEPTEMBER 19th TO 21th, 2018
ARACAJU, SERGIPE, BRAZIL
9th ISTI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECHNOLOGICAL INNOVATION

ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA EM MATÉRIA DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL COM ENFOQUE EM DISPUTAS PARA PROTEÇÃO DE MARCAS

Amanda Lins Cavalcanti Galindo – lins.amanda@hotmail.com
Discente de Direito – Universidade Estadual da Bahia
Vivianni Marques Leite dos Santos – vivianni.santos@univasf.edu.br
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – Universidade Federal do Vale do São Francisco

***Resumo*—** A propriedade intelectual (PI), no Brasil, é protegida, entre outras normas, pela Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Adicionalmente a esta proteção, faz-se necessário que sua aplicação prática se dê em conformidade com os princípios da lei e em favor da melhor resposta social. Assim, visando compreender as decisões judiciais atuais, para que exista desenvolvimento da PI sem comprometimento quanto aos direitos de terceiros já resguardados, buscou-se analisar a aplicação prática desta lei, através do estudo de caso, análise documental e levantamento de dados. Foi pesquisada a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia nesta matéria, e foi encontrado um aumento significativo no número de casos a partir de 2015, sendo que desde a Lei nº 9279, de 1996, as primeiras disputas iniciaram em 2009. Até esta, no TJ-BA, a quantidade de disputas, em ordem decrescente, ocorreu para Direito Autoral, Propriedade Industrial (Marca) e Propriedade Industrial (repressão à concorrência desleal). Neste artigo, foi dado destaque às quatro disputas relacionadas a marca. Com base na análise de cada caso e nas similitudes nos argumentos decisionais, percebeu-se que existe uma tendência do tribunal ao resguarde da segurança jurídica e à busca da aplicação da norma apenas quando existe prova comprobatória inequívoca da veracidade das alegações. Além disso, foi observada a relevância dos argumentos da boa-fé do litigante, da data de registro de sua criação junto ao INPI e ausência ou presença de sinais distintivos de marca.
***Palavras-chave*—** Jurisprudência, Propriedade intelectual, Tribunal de Justiça da Bahia.

***Abstract*—**Intelectual property (IP), in Brazil, is protected, among others laws, by the Law nº 9279, of May 14, 1996. In addition to this protection, it's necessary that it's practical application be in accordance with the principles in the law and in favor of the best social response. Therefore, in order to understand the current judicial decisions, for development of IP without commitment the rights already sheltered of third parties, we searched to analyze the practical application of this law, through case study, documental analysis and data search. Was searched the judicial decisions of Bahia's Court of Justice in this matter, and was found a significant increase in the number of cases since 2015. Since Law nº 9279, of 1996, the first disputes started in 2009. Until this date, the number of disputes, in decreasing order, was for Autoral Rights, Industrial Property (Trademark) and Industrial Property (repression of unfair competition). Among the researched cases, we gave attention for the four trademark disputes. Based on the analysis of each case and in the similarities on the decisional arguments, we noted that exists a trend of the Court to the rescue of legal security and the search of application of the standart only when exists unequivocal supporting evidence of the veracity of the pleadings. Besides that, was observed relevance in the arguments of the litigant's good faith, of the register's date on INPI and the absence or presence of distinctive trademark signals.
***Keywords*—**Bahia's Court of Justice, Intelectual Property, Judicial Decisions.

1 INTRODUÇÃO

A proteção da propriedade intelectual (PPI), no Brasil, está resguardada, entre outros diplomas normativos, pela lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL, 1996**)**. Esta lei dá as normas gerais para proteção dos direitos de propriedade industrial, traçando, por exemplo, requisitos para que uma invenção seja ou não patenteável, ou para que uma marca seja ou não passível de registro. Desta forma, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) fica responsável pela aplicação e correta execução destas normas, garantindo os direitos de propriedade intelectual para as indústrias.

Também se constitui a PPI em direito constitucionalmente resguardado, disposto no rol do art. 5º, que trata sobre os direitos e deveres fundamentais individuais e coletivos, sendo, portanto, cláusula pétrea, ou seja, cláusula que não pode ser modificada em sentido restritivo de direitos. No inciso XXVII do supracitado artigo, a Constituição Federal de 1988 assegura que "aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei deixar" (BRASIL, 1988). Ou seja, o legislador constituinte preocupou-se em resguardar o direito autoral inclusive quanto a futuras emendas constitucionais que pudessem vir a tentar diminuir ou abolir essa garantia.

Segundo Ribeiro et al., "O Direito posto pelo Estado é importante, na medida em que traz segurança jurídica para as partes, estabelecendo os direitos de propriedade e os direitos obrigacionais." (2017, p. 64). A perspectiva que é abordada neste artigo é a de que, além da importância do Direito posto, existe a relevância da aplicação prática das leis, pois não cabe em matéria de propriedade intelectual, assim como em nenhuma outra, a consideração do universo jurídico como estático, possuidor de diplomas normativos que não são capazes de moldar-se às diferentes possibilidades fáticas de aplicação da norma. A ciência jurídica, então, ajusta-se à realidade em que é constituída, pois do contrário seria uma ciência estéril, incapaz de solucionar possíveis conflitos sociais.

É dentro da perspectiva da resolução de conflitos que esse estudo foi estabelecido, traçando uma análise jurisprudencial das decisões do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) em matéria de PPI. Assim, buscou-se, através destas fontes primárias, analisar o direito à propriedade intelectual (PI) não somente da forma estabelecida em lei, mas em sua aplicação. Nesse sentido, objetivou-se a obtenção de dados comparativos acerca do número de sentenças expedidas até julho de 2018, além de identificar temas recorrentes nas disputas judiciais (lides). Entre aquelas foram analisados os casos relativos a disputas pela proteção de marca no TJ-BA, disputas que evidenciam os argumentos mais recorrentes quando existe conflito de interesses, totalizando 04 lides.

2 PROPRIEDADE INTELECTUAL: GESTÃO E PROTEÇÃO NORMATIVA

Para Diaz Ronner e Folguera (2017), existe uma relação estreita entre o modo de vida de determinada sociedade e a forma de PPI desenvolvida nela. Essa afirmação faz sentido se for analisado, por exemplo, o desenvolvimento da sociedade Ocidental, principalmente no último século. Quanto maior o enfoque dado ao desenvolvimento científico e tecnológico, maior torna-se também o cuidado com a PPI. Assim, os sistemas legais vão sendo construídos de maneira mais complexa, acompanhando as invenções e dando maior segurança aos autores de que seu trabalho intelectual seguirá reconhecido e protegido por normas que possuem efetividade perante a sociedade.

Além de protegida pelo Direito nacional, a PI é amplamente regulamentada por normas de Direito internacional, sendo objeto de diversos tratados e convenções que tentam estabelecer normas e formas de abordagem comuns a todos os países signatários (BARBOSA, 2010). Essa é uma característica que proporciona maior facilidade em termos de internacionalização de PI e tecnologias, e torna-se indispensável, uma vez que nos últimos séculos o intercâmbio de informações assumiu uma amplitude global a partir da rede mundial de computadores e dos processos de globalização.

Portanto, existem normas jurídicas nacionais e internacionais protegendo a PI. Dentro das nacionais, é importante enxergar a jurisprudência como uma espécie de fonte secundária do direito, ou seja, não propriamente criando a legislação, mas dotada de certa atividade criativa a partir do momento que precisa ser aplicada de acordo com as características do caso concreto (FERRAZ JUNIOR, 2003). A análise da jurisprudência, então, é uma forma

de buscar o Direito em sua manifestação prática; cada caso representa um paradigma para estudo e pode indicar a efetividade ou não da norma, e também o relacionamento entre as normas postas e os princípios gerais do direito.

Sendo a lide judicial uma disputa em torno de interesses muitas vezes antagônicos entre as partes, é necessário que o judiciário faça uma ponderação entre a proteção de cada um dos interesses pessoais postos em debate pelos indivíduos; além disso, entre valores protegidos pelo sistema jurídico, como a segurança jurídica e a valorização da boa-fé processual. Cada um desses elementos influencia, com maior ou menor intensidade, na decisão final.

A propriedade intelectual pode ser dividida em três grandes grupos, que por sua vez se subdividem; existe o Direito Autoral (subdividido em Direitos de Autor, Direitos Conexos e Programa de Computador), a Propriedade Industrial (que abrange Marca, Patente, Desenho Industrial, Indicação Geográfica e Segredo Industrial & repressão à Concorrência Desleal) e Proteção *sui generis* (Topografia de Circuito Integrado, Cultivar e Conhecimento Tradicional) (JUNGMANN, 2010). Neste artigo, foi feita uma análise mais detalhada dos casos envolvendo disputas em torno da propriedade de marcas, por ser uma categoria onde se manifestam de maneira mais palpável os princípios exemplificados, a boa-fé processual e a segurança jurídica.

De acordo com o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.". As proibições enquadram letras, algarismos e datas isoladamente, salvo se revestidos de suficiente forma distintiva, sinal de caráter genérico, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, cores, entre outras, listadas no artigo 124 da lei (BRASIL, 1996). Assim, a LPI busca retirar da abrangência da marca qualquer sinal genérico demais; não faria sentido, por exemplo, permitir que uma empresa proteja a cor azul, pois isso impediria que qualquer outro indivíduo pudesse reproduzi-la sem autorização, e geraria instabilidade social e conflito, justamente o que os diplomas legais intentam diminuir.

Em uma abordagem teórica, a PI encontra amparo na filosofia, por exemplo, que associa a propriedade com a liberdade de expressão no campo da propriedade intelectual (ALVAREZ AMEZQUITA et al., 2015). A filosofia se debruça no debate sobre essa liberdade de expressão, a favor ou contra, e também acaba influenciando nos mecanismos nacionais e internacionais de proteção, fazendo um arcabouço teórico que, direta ou indiretamente, dá força e legitima a legislação. Assim, o Direito posto, a teoria filosófica e a propriedade intelectual se relacionam intimamente, o que não poderia ser diferente, uma vez que todos são elementos de sistemas culturais específicos, e estes sistemas culturais influenciam e são influenciados pelo elemento humano (GEERTZ, 1989).

Além disso, espera-se que a propriedade intelectual também possua relação com o desenvolvimento de determinada região, uma vez que a pesquisa tecnológica e a produção científica devem possuir um valor social. Segundo Pietrobon-Costa et al.,

> pode-se afirmar que a ausência de conexão entre os agentes de produção econômica, de produção científica e de apropriação de inovações pode resultar na ausência de sustentabilidade da expansão econômica brasileira devido à ausência de agregação de inovações e criação de um diferencial de valoração dos produtos, serviços, sistemas e processos (2012, p. 505).

Em relação ao desenvolvimento também é importante dar destaque aos estudos de Matias-Pereira (2011), que avalia a gestão do sistema de PPI brasileiro, ainda com falhas que precisam ser dirimidas, como a supracitada ausência de maior conexão entre a produção econômica, científica e a inovação; além disso, Matias-Pereira observa que "o Brasil ainda não conseguiu desenvolver um sistema de administração pública de gestão de propriedade intelectual compatível com as exigências das demandas num mundo globalizado." (2011, p. 576). Também nesse sentido, afirmam Segala e Gregori (2017) que "fundamental se apresenta a promoção de incentivo por parte do Estado, para que novas pesquisas sejam desenvolvidas e revertam em desenvolvimento econômico e social para a comunidade local".

A atuação do INPI tem ajudado a ampliar a produtividade brasileira, e vem buscando modernizar suas atividades, tanto na busca de celeridade na análise dos pedidos, quanto na constante atualização de seus sistemas, também buscando maior celeridade (MATIAS-PEREIRA, 2011). Espera-se que, a médio e longo prazo, o Brasil consiga melhorar suas estatísticas, através de investimentos cada vez maiores em pesquisa e desenvolvimento e de ampliação da conexão destas pesquisas com o efetivo desenvolvimento nacional.

3 METODOLOGIA

Segundo Prodanov e Freitas (2013), o método científico consiste no conjunto de procedimentos adotados para que se possa atingir o conhecimento. Portanto, cada abordagem de pesquisa, a depender de seu objeto, precisa de um método adequado, que represente o melhor caminho para atingir o resultado final buscado. Desta forma, a metodologia deste artigo foi, em relação à natureza, básica, que, segundo Gil (1999, p. 42) "procura desenvolver os conhecimentos científicos sem a preocupação direta com suas aplicações e consequências práticas", buscando gerar conhecimentos fundamentais e basilares que, por sua vez, poderão ampliar a discussão e gerar novas pesquisas.

Em relação ao método de abordagem, foi utilizado o método indutivo, partindo de questões particulares em busca de conclusões de conteúdo mais amplo (MARCONI; LAKATOS, 2007), uma vez que foram analisadas as sentenças judiciais expedidas pelo TJ-BA sobre proteção da propriedade intelectual até a data de Julho de 2018, com a intenção de procurar padrões e entender os princípios jurídicos que baseiam as decisões em PPI. Quanto ao método de procedimento, partiu-se dos métodos comparativo, "realizando comparações com o objetivo de verificar semelhanças e explicar divergências (FREITAS; PRODANOV, 2013, p. 38) e monográfico, ou seja, o estudo de casos em profundidade que podem ser considerados representativos de todos os casos semelhantes (GIL, 2008). Assim, pode-se entender que as sentenças do TJ-BA guardam semelhança com as de outros tribunais brasileiros, e também servem de referência para as decisões do próprio TJ-BA em casos futuros e semelhantes.

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa (YIN, 2001), uma vez que foi realizada a busca das decisões relativas à PPI e elaborados gráficos sobre aspectos comuns destas decisões, além do enfoque nos aspectos relacionados à proteção de marca. Assim, foi feito um levantamento de dados através de análise documental e revisão bibliográfica sobre o tema. Utilizou-se a abordagem qualitativa, através do estudo de caso.

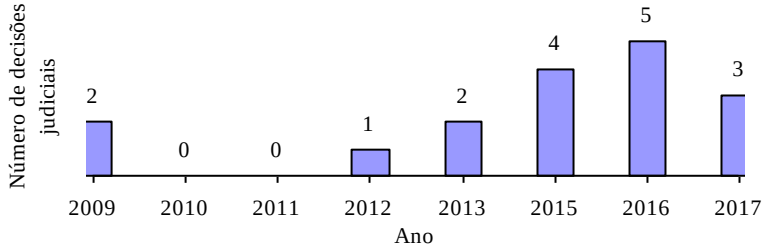
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS

A análise documental permitiu identificar dezessete sentenças referentes a PI, sendo oito agravos de instrumento e nove apelações interpostas ao Tribunal. Cabe explicar, brevemente, sobre esses recursos processuais. O agravo de instrumento pode ser impetrado quando existe decisão interlocutória que gere situação com risco de graves danos, mas não em qualquer decisão interlocutória, apenas nas trazidas pelo art. 1015 do Código de Processo Civil de 2015 (TALAMINI, 2016). Já a apelação é o recurso utilizado, via de regra, contra as sentenças expedidas em primeira instância da qual se deseja recorrer da decisão.

4.1 ASPECTO TEMPORAL E PONTOS DE DESTAQUE

Em primeira análise, se destaca o aumento de decisões expedidas pelo tribunal, ano a ano. Embora alguns dos processos comecem em anos anteriores, das dezessete sentenças expedidas que foram encontradas na pesquisa, o número mais expressivo ocorre a partir do ano de 2015. Entre 2015, 2016 e 2017 foram expedidas doze sentenças, enquanto nos outros anos existiram cinco, em 2009, 2012 e 2013, como mostra a figura 1. Este número é considerado pouco expressivo, visto que a Lei de Propriedade Industrial data de 1996. A hipótese que é aqui trazida é a de que o número de disputas judiciais seja mais expressivo a partir de 2015 pelo valor cultural que foi sendo agregado ao tema; a PI vai ganhando mais relevância, o número de proteções aumenta, e, consequentemente, o de disputas também.

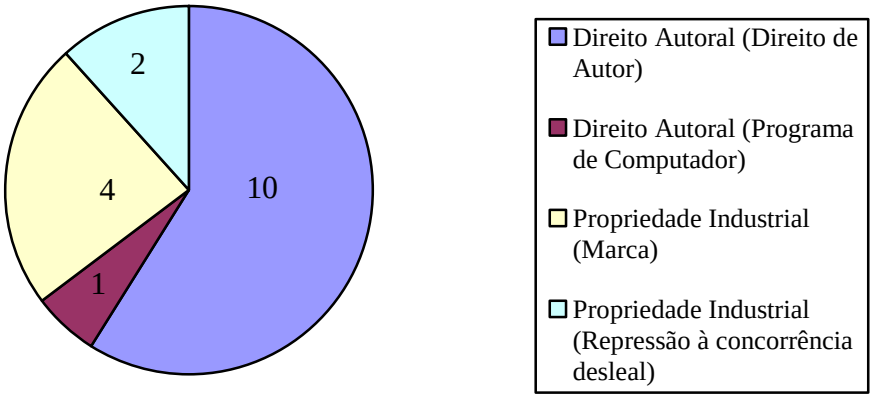
Figura 1. Número de decisões judiciais em matéria de PPI a cada ano.



Fonte: autoria própria (2018)

Os temas mais recorrentes nas lides são relativos à proteção de Direitos Autorais, totalizando onze neste âmbito. A figura 2 mostra o gráfico do número de decisões judiciais de acordo com o tipo de PI protegida. Dentre os casos de Direito Autoral, um é relativo a programa de computador; dez são relativos à proteção de direito de autor, e, dentre estes, seis se referem à proteção de reprodução ou sonorização de obras audiovisuais e quatro referem-se a fotografias. Em relação às fotografias, é interessante destacar que já houve uma discussão teórica quanto ao fato de ser, ou não, a fotografia passível de proteção enquanto propriedade intelectual, haja vista tratar-se de processo mecânico auxiliado pela câmera fotográfica. No entanto, hoje se entende que a fotografia pode ser considerada obra intelectual, desde que cumpra ao menos dois requisitos: ideia fundamental da criação, ou seja, ser resultado de processo intelectual do autor e ser resultado de uma sobre-apropriação subjetiva do real (BITTENCOURT; JUNIOR, 2015).

Figura 2. Número de decisões judiciais de acordo com o tipo de PI protegida.



Fonte: autoria própria (2018)

O que pôde ser observado é que, em muitas das decisões em que o pedido postulado foi indeferido, foi feito em necessidade de dilação probatória, quando não constam nos autos informações suficientes para comprovar a situação fática alegada pelas partes; ou quando, além da necessidade destas provas, o deferimento antecipado traria prejuízos imediatos e de difícil reparação a algum dos indivíduos (BAHIA, 2016c). Nesses casos, o Tribunal prefere garantir a segurança e opta por não cercear direitos individuais sem prova inequívoca juntada aos autos do processo. Nos dois casos de alegação de concorrência desleal (BAHIA, 2016a, 2009b), por exemplo, não houve prova suficiente que demonstrasse a verossimilhança do direito alegado. Neste sentido, a decisão da apelação nº 56460-3: "não restou demonstrado que, mesmo tendo contratado funcionários da parte autora, a parte ré tivesse se apropriado

de informações confidenciais. (...) não restou configurado o abuso deste direito, sendo inadequada a reconvenção que postula indenização por danos morais e materiais." (BAHIA, 2009b, p. 10)

Por outro lado, nos casos de direito de autor, a tendência encontrada foi a da proteção do possuidor dos direitos, impugnando ao reprodutor o pagamento da taxa devida, ou, em caso de dano, o pagamento de indenização. Nos quatro casos de reprodução de fotografia sem a devida autorização, foi sentenciado o pagamento de danos morais ao autor (BAHIA, 2013a, 2015a, 2015c, 2016b). Nos seis casos relativos a reprodução de obras sonoras ou audiovisuais, também foi sentenciado o pagamento da taxa devida para reprodução (BAHIA, 2012, 2013b, 2015b, 2015d, 2017a, 2017b). Já no Agravo de Instrumento n.º 0002440-61.2017.8.05.0000, relativo a proteção de programa de computador, o recurso foi improvido, pois houve necessidade de dilação probatória (BAHIA, 2017c).

Entende-se, portanto, a tendência do Tribunal em relação à proteção da segurança jurídica em matéria de necessidade de provas, para evitar as sentenças equivocadas, e, no entanto, também a tendência à proteção do autor, buscando encontrar a reparação do dano necessária e suficiente a cada caso, aderindo ao critério da proporcionalidade.

4.2 ANÁLISE DE CASOS: UM ENFOQUE NAS DISPUTAS RELACIONADAS À PROTEÇÃO DE MARCA

Em relação à proteção de marca, o que se pode captar da análise da argumentação nas sentenças é a importância dada aos elementos subjetivos, tais quais, por exemplo, a presença ou ausência de boa-fé das partes litigantes. Além disso, a verdadeira necessidade de proteção daquela marca e a menor presença possível de elementos genéricos; também é levado em conta, antes da tomada de decisão, o prejuízo imediato que retirar alguma marca ou produto do mercado pode gerar ao comerciante ou prestador de serviços. (BAHIA, 2016d).

Das quatro sentenças, uma reforma a liminar concedida em primeiro grau, dando razão ao postulante que alegou falta de proporcionalidade em relação à sanção aplicada e, portanto, prejuízo indevido (BAHIA, 2009a). Uma provém o apelo e dá procedência aos pedidos autorais, configurando dano moral e necessidade de abstenção do uso de marca (BAHIA, 2016d). Duas negam provimento aos recursos, por necessidade de dilação probatória (BAHIA, 2016c) e por falta de sinal distintivo de marca (BAHIA, 2016e). Serão analisadas, portanto, as particularidades de cada caso.

O Agravo de Instrumento nº 48531-4/2009 refere-se a agravo interposto por Real Implementos Rodoviários LTDA contra Real Furgões LTDA, buscando reformar a sentença de ação cautelar que determinou que a empresa agravante se abstivesse de utilizar a marca "real" em seus materiais; além disso, ordenou a busca e apreensão das formas de propaganda utilizadas e cessação de utilização de uso da marca na internet, sob pena de multa diária (BAHIA, 2009a). No entanto, foi alegada a boa-fé no uso da marca e o registro prolatado no INPI em 2003, sem imitar fonte ou tipo de letra da respectiva grafia, além de ter pedido para outra classe de uso:

> a jurisprudência brasileira prestigia o entendimento de que o direito ao uso exclusivo da marca é limitado à classe para qual se obteve o registro junto ao INPI, sendo que a ora Agravada possui marca registrada na classe NSCL 07.60 – Partes componentes e acessórios de máquinas, veículos, implementos, dispositivos e meios de transportes -, e a ora Agravante formulou o pedido de registro indicado para a classe 12 – Veículos, aparelhos para locomoção por terra, ar ou água. (BAHIA, 2009a)

Além disso, questionou-se a extensão e agressividade da decisão inicial, argumentos que foram acatados pelo juízo, deferindo o pedido, de forma tal que a liminar concedida em primeiro grau foi suspensa, condicionada, porém, à prestação de caução fidejussória:

> Em suma, tenho que, no caso, dado a envergadura e gravidade da medida deferida initio litis, numa situação ainda não perfeitamente aclarada, envolvendo termo de largo emprego coloquial ('Real'), e desenho da logomarca manifestamente distinto (confira-se fl.74), em confronto com o imediato prejuízo ('risco de lesão grave') da parte adversa, pondo em xeque grande número de empregos, não parece adequada a severa medida implementada. (BAHIA, 2009a)

Ressalte-se que a marca "Real Furgões" tem registro de natureza nominativa junto ao INPI no processo nº 818520027, mas que, no entanto, o registro foi extinto pela expiração do prazo de vigência em 12/06/2018. Já a

marca “Real com esta marca todo mundo entra na linha” tem pedido de registro de apresentação mista no processo nº 825716284, que foi indeferido em 11/05/2010, com a decisão do indeferimento mantida em grau de recurso na data de 30/08/2016 (INPI, 2018). Portanto, mesmo com decisão judicial no sentido de diminuir a severidade da sentença, em via administrativa, a empresa segue com seu pedido de proteção de marca indeferido.

No caso da Apelação n.º 0000578-67.2008.8.05.0001 houve interposição da Cosil Construções e Incorporações contra Consil Empreendimentos Ltda. Foi alegada evidente lesão ao uso da marca, comprovada pelo registro no INPI da marca Cosil: “o nome empresarial foi adotado pela Apelante em 1965 e pela Apelada somente em 2004, sendo que a marca “COSIL” foi depositada no INPI em 20.10.1991 e concedido o registro em 08.02.1994, enquanto a Apelada, constituída em 18.05.2004, só veio a postular o registro da marca “CONSIL” em 24.04.2007.” (BAHIA, 2016d, p. 3). Neste caso, houve evidente similitude em uma marca que não apresenta sinal de uso comum, ou seja, perfeitamente passível de proteção. Além disso, as duas empresas são atuantes no mesmo ramo, o que configura flagrante concorrência desleal.

Em 2016, mesmo ano da decisão, foi feito pela COSIL Construções um requerimento administrativo de nulidade do registro da marca “Consil”. No entanto, o requerimento não foi provido pelo INPI, mantendo a concessão para a Consil empreendimentos. Portanto, no banco de dados do INPI ainda constam registros das duas empresas, “Consil” com registro de marca de natureza mista (número de processo 900288817) (figura 3) e “Cosil” com registros de marca de natureza nominativa (número de processo 816462860) e mista (número de processo 824432290) (figura 3) (INPI, 2018). Pode-se perceber, confrontando as informações constantes no processo e as constantes nos registros do INPI, que a via judicial acaba não necessariamente impondo suas decisões à instância administrativa. Nesses casos, a decisão perde sua efetividade, visto que as duas marcas continuam em vigência.

Figura 3. Registros de marca “Cosil” e “Consil”, respectivamente

Fonte: INPI (2018)

O Agravo de Instrumento nº 0002310-08.2016.8.05.0000 trata de agravo com pedido de efeito suspensivo ativo, tendo como agravante Maria Gueixa Indústria de Vestuários LTDA, e como agravado Roberto Sales Gomes. Alega a agravante que o agravado copiou sua coleção de roupas para vendê-las sob outro nome. Traz, portanto que “a cópia não se restringe aos modelos, mas, também, à grafia da marca, às etiquetas e estampas, ou seja, absolutamente tudo. Alega, os seus produtos (produzidos e comercializados) estão devidamente registrados junto ao INPI.” (BAHIA, 2016c, p.1). No entanto, o recurso não foi provido, por não haver prova suficiente a justificar uma medida que traria evidente prejuízo ao agravado: “ausente a prova inequívoca da imitação do conjunto-imagem e, de outro lado, presente o periculum in mora inverso, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, ao menos até a realização da prova pericial” (BAHIA, 2016c, p. 5).

Além do não provimento do recurso que consta no processo, foram identificados dois pedidos de proteção de marca protocolados em 25/05/2017 (números 912775335 e 912776463) (figura 4), somente em data posterior à sentença expedida pelo TJ-BA. São dois pedidos de proteção de marca de natureza mista, do mesmo titular (Maria Gueixa Indústria de Vestuários LTDA) protegendo grafias diferentes de “Maria Gueixa” e aguardam exame de mérito. O pedido, apenas em 2017, pode ser um indicativo para a proprietária “Maria Gueixa” não ter seu recurso judicial provido, pois acabou por fragilizar o argumento trazido no processo.

Figura 4. Marca “Maria Gueixa”, aguardando exame de mérito no INPI.

Fonte: INPI (2018)

Em relação ao Agravo de Instrumento nº 0011022-84.2016.8.05.0000, houve a interposição do Agravante Baby Beef Express Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. contra Baby Beef Alvarez, pedindo pela abstenção do uso de marca pela Baby Beef Alvarez. No entanto, ficou entendido pelo tribunal que “Baby Beef” é uma expressão de uso comum (um tipo específico de carne) e, portanto, iria contra a liberdade de iniciativa e a livre concorrência, ambos princípios resguardados pela Constituição Federal, a utilização exclusiva dessa marca pela empresa Agravante. Portanto, o recurso foi improvido, proibindo, no entanto, “tão somente a veiculação publicitária que remeta à ideia de reabertura do antigo restaurante [que existia no local], sendo permitida a utilização da marca pelos recorridos.”. (BAHIA, 2016e). Em busca ao Banco de dados do INPI do termo “Baby Beef”, não foi possível identificar, entre as marcas encontradas, quais consistem as partes do processo analisado, o que reforça o argumento judicial de que trata-se de um termo de uso comum, não distintivo.

Através destes casos, portanto, pode-se perceber que, na prática, por vezes, princípios do direito acabam colidindo. É necessário então buscar a melhor solução, ponderando a importância de cada um deles para que nenhum indivíduo acabe prejudicado sem necessidade, nem seja privado de exercer a livre iniciativa ou a liberdade de comércio, levando também em conta o registro das criações junto ao INPI, e a proteção à PI de cada autor. Além disso, percebe-se também que, para que as esferas judicial e administrativa tenham uma atuação social efetiva, é necessário que trabalhem em conjunto, pois, em caso de decisões em sentido contrário, uma delas necessariamente perde sua efetividade.

5 CONCLUSÃO

Este artigo é uma pesquisa basilar; não houve a intenção de realizar um estudo fechado em si mesmo, mas, pelo contrário, intentou-se gerar um conhecimento apto a difundir-se e multiplicar-se em novas pesquisas e análises, contribuindo para a comunidade acadêmica e também para a sociedade ao realizar essa aproximação entre o direito enquanto norma e a realidade efetiva, dando destaque ao aspecto dinâmico do sistema jurídico A PI é protegida por normas tanto nacionais quanto internacionais, por este ser um tema de relevância para a maioria dos países e que tende a desenvolver-se, visto que tem relação com o crescimento sustentável das localidades. A complexidade desse sistema de normas, portanto, é muito relevante enquanto material de estudo.

Através da análise da aplicação prática da lei, foi percebida uma relevância cada vez maior dada ao tema da PPI, com o aumento das sentenças expedidas a partir de 2015, e uma cautela quanto aos prejuízos imediatos das sentenças expedidas, ao mesmo tempo em que também se verificou o reconhecimento do judiciário quanto à importância dos direitos dos autores em relação às suas criações. Quanto ao tipo de PI que passou por disputa judicial no TJ-BA até o ano de 2018, houve destaque para o número de disputas por direito de autor (10), seguido pelos direitos de marca (4). Entre estas últimas, percebe-se que são recorrentemente levados em conta, nas decisões, diversos fatores, como a data de registro junto ao INPI da marca de cada autor, a presença ou ausência de boa-fé entre os litigantes e a quantidade de sinais distintivos das marcas protegidas.

Embora as instâncias judicial e administrativa sejam independentes, observa-se que o argumento de já existir proteção de PI deferida junto ao INPI é um fator que influencia fortemente na decisão final do Tribunal, principalmente se já for uma proteção que existe de longa data. O caminho inverso também é verdadeiro, ou seja,

não existir proteção junto ao INPI pode ser um fator que faz o autor perder um litígio judicial. Ou seja, apesar da separação, existe influência do administrativo no judicial e do judicial no administrativo, fazendo com que a alternativa de melhor atuação seja a integrada, revestindo as duas esferas da efetividade necessária ao bom andamento dos processos.

Finalmente, outra alternativa ao autor que acabe, por decisão judicial, tendo que renunciar aos direitos de marca por já haver marca similar registrada é que seja criada e registrada uma nova marca que apresente maior distinção das já existentes, com a devida busca de anterioridade no banco de dados do INPI, antes do registro. Fica, então, a PI resguardada num amplo e coordenado sistema de proteções, que busca a melhor resolução dos conflitos fáticos. Assim, é mantido um ambiente que assegura e estimula que as pessoas possam continuar a proteger suas criações, e, nesse contexto, espera-se que através da proteção e aplicação da lei seja promovido o desenvolvimento da pesquisa e inovação, dando possibilidade ao crescimento social e econômico brasileiro.

REFERÊNCIAS

ALVAREZ AMEZQUITA, D. F.; SALAZAR, Ó. E.; PADILLA HERRERA, J. C. Teoría de la propiedad intelectual. Fundamentos en la filosofía, el derecho y la economía. **Civilizar**, Bogotá , v. 15, n. 28, p. 61-76, Jan. 2015. Available from <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89532015000100006&lng=en&nrm=iso>. access on 28 July 2018.

BAHIA, Quinta Câmara Cível. **Apelação n. 0114440-50.2007.8.05.0001**. Apelante: Lu Leone Promoções e Eventos Bahia Ltda. Apelado: Maria Henriqueta de Holanda Alvarez. Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano. Salvador, 2013 (a).

_____. Primeira Câmara Cível. **Agravo de Instrumento nº 0014716-27.2017.8.05.0000.** Agravante: Hotel Verdemar Ltda. Agravado: Ecad Escritorio Central de Arrecadação e Distribuição. Relator: Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior. Salvador, 23 de novembro de 2017 (a).

_____. Quarta Câmara Cível. **Agravo de Instrumento n.º 0010422-29.2017.8.05.0000.** Agravante: Ticomia Promoções e Eventos Ltda. Agravado: Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Relator: Des. Roberto Maynard Frank. Salvador, 14 de novembro de 2017 (b).

_____. Quarta Câmara Cível. **Agravo de Instrumento n.º 0026573-41.2015.8.05.0000.** Agravante: Bem Viver Análises Clínicas Ltda – Me. Agravado: Gildásio Darlan Guimarães Aguiar Filho. Relator(a): Desª. Gardênia Pereira Duarte. Salvador, 2016 (a).

_____. Quarta Câmara Cível. **Apelação e Reexame Necessário nº 0000440-33.2011.8.05.0151.** Apelante: Município de Lençóis. Apelad : Calil Elias Neto. Relator: Des. Roberto Maynard Frank. Salvador, 2015 (a).

_____. Quarta Câmara Cível. **Apelação nº 0000050-34.2009.8.05.0151.** Apelante: Sebrae - Serviços de Apoio As Micro e Pequenas Empresas do Estado da Bahia e outros. Apelado: Calil Elias Neto. Relator: Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto. Salvador, abril de 2016 (b).

_____. Quarta Câmara Cível. **Apelação nº 0042781-25.2000.8.05.0001.** Apelante: Tendtudo Materiais para Construção Ltda. Apelado: Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Relator: Desª. Cynthia Maria Pina Resende. Salvador, 17 de novembro de 2015 (b).

_____. Quinta Câmara Cível. **Agravo de Instrumento nº 0002310-08.2016.8.05.0000.** Agravante: Maria Gueixa Industria de Vestuarios Ltda. Agravado : Roberto Sales Gomes. Relator: Des. Ilona Márcia Reis. Salvador, 2016 (c).

_____. Quinta Câmara Cível. **Apelação n.º 0000578-67.2008.8.05.0001.** Apelante: Cosil Construções e Incorporações. Apelado: Consil Empreendimentos Ltda. Relator(a) : Desª. Marcia Borges Faria. Salvador, 2016 (d).

_____. Quinta Câmara Cível. **Apelação n.º 0148047-59.2004.8.05.0001**. Apelante: Me Editora e Promoções Artisticas Ltda. Apelado: Alexandre Marcos Carvalho de Azevedo. Relator(a) : Des. José Cícero Landin Neto. Salvador, 2013 (b).

_____. Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. **Agravo de Instrumento nº 48531-4/2009.** Agravante: Real Implementos Rodoviários Ltda. Agravado: Real Furgões Ltda. Relatora : Desª Maria Da Graça Osório Pimentel Leal. Salvador, 3 de setembro de 2009 (a).

_____. Segunda Câmara Cível. **Agravo de Instrumento n.º 0009317-27.2011.8.05.0000.** Agravante: Messias Matos Transportes e Eventos Artisticos Ltda. Agravado: Ecad - Escritorio Central de Arrecadacao e Distribuicao Relator(a) : Desª. Maria da Graça Osório Pimentel Leal. Salvador, 2012.

_____. Segunda Câmara Cível. **Agravo de Instrumento nº 0011022-84.2016.8.05.0000.** Agravante: Beby Beef Express Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. Agravado: Baby Beef Alvarez e outros. Relator: Mauricio Kertzman Szporer. Salvador, 2016 (e).

_____. Segunda Câmara Cível. **Apelação Cível nº 56460-3/2008.** Apelantes: Hdg Serviços Ambientais Ltda E Alpina Briggs Defesa Ambiental S/A. Apeladas: Hdg Serviços Ambientais Ltda E Alpina Briggs Defesa Ambiental S/A. Relatora: Des. Maria do Socorro Barreto Santiago. Salvador, 2009 (b).

_____. Segunda Câmara Cível. **Apelação n.º 0000044-27.2009.8.05.0151.** Apelante: Polinésia Turismo Ltda. Apelado: Calil Elias Neto. Relatora: Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos. Salvador, 29 de abril de 2015 (c).

_____. Segunda Câmara Cível. **Apelação n.º 0027370-34.2003.8.05.0001.** Apelante: Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Apelado: José Pereira de Carvalho Salvador Me. Relatora: Desa. Lisbete Mª Teixeira Almeida Cézar Santos. Salvador, 29 de setembro de 2015 (d).

_____. Terceira Câmara Cível. **Agravo de Instrumento n.º 0002440-61.2017.8.05.0000.** Agravante: Brasil Software Soluções Empresariais Ltda. Agravado: Abcely Gonzaga Lima Eirele. Relatora : Desª. Telma Laura Silva Britto. Salvador, 30 de outubro de 2017 (c).

BARBOSA, D. B.. **Uma introdução à propriedade intelectual.** 2 ed. São Paulo: Lumen Juris, 2010. 951 p.

BITTENCOURT, R. C. S.; JUNIOR, W. G.. A selfie do macaco - Autoria e fotografia na contemporaneidade. **Quaestio Iuris**, Rio de Janeiro, v. 8, n. 4, p. 2233-2260.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Portal da Legislação.** Brasília, 05 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 28 jul. 2018.

_____. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**.** Códido de Processo Civil. **Portal da Legislação.** Brasília, 16 de março de 2015 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 28 jul. 2018.

_____**.** Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Portal da Legislação.** Brasília, 14 de maio de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 28 jul. 2018.

DIAZ RONNER, L.; FOLGUERA, G.. Propiedad intelectual y nociones de vida: relaciones, condiciones de posibilidad y desafíos. **Rev. iberoam. cienc. tecnol. soc.**, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , v. 12, n. 35, p. 11-38, jun. 2017. Disponible en <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-00132017000200002&lng=es&nrm=iso>. Accedido en 28 jul. 2018

FERRAZ JUNIOR, T. S. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.

GEERTZ, C.. **A Interpretação das Culturas.** Zahar Editores. Rio de Janeiro, 1989.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 5.ed. São Paulo: Atlas,1999.

GREGORI, I. C. S. D.; SEGALA, M. M. Os reflexos da proteção internacional da Propriedade Intelectual para o desenvolvimento interno: uma análise sobre o sistema patentário brasileiro e a transferência de tecnologia. **Revista de Direito Internacional.** Brasília, v. 14, n. 2, p. 525-537, 2017.

INPI. **Consulta à base de dados do INPI.** Disponível em < https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login>. Acesso em 30/07/2018.

JUNGMAN, D. M. **Inovação e propriedade intelectual: guia para o docente.** Brasília: Senai, 2010. 93p.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. **Fundamentos de metodologia científica**. 6. ed. 5. reimp. São Paulo: Atlas, 2007.

MARTINS, P. S.. **Estudo da relevância de práticas de inovação**: um comparativo universidade-empresa. Juiz de Fora: [s.n.], 2011. 160 p.

MATIAS-PEREIRA, J. A gestão do sistema de proteção à propriedade intelectual no Brasil é consistente?. **Rev. Adm. Pública**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 3, p. 567-590, June 2011. Available from

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122011000300002&lng=en&nrm=iso>. Access on 28 July 2018. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-76122011000300002.

PIETROBON-COSTA, F.; FORNARI JUNIOR, C. C. M.; SANTOS, T. M. R.. Inovação & propriedade intelectual: panorama dos agentes motores de desenvolvimento e inovação. **Gest. Prod.**, São Carlos, v. 19, n. 3, p. 493-508, 2012. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2012000300005&lng=en&nrm=iso>. Access on 28 July 2018. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-530X2012000300005.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. D. **Metodologia do trabalho científico**: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2 ed. Novo Hamburgo - RS - Brasil: Universidade Feevale, 2013. 276 p.

RIBEIRO, M. C. P.; JR., W. F. D. R.; CZELUSNIAK, V. A.. Mecanismos jurídicos e econômicos para a transferência de tecnologia: um estudo de caso. **Revista Direito GV**, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 49-68, jan./abr. 2017.

TALAMINI, E.. Agravo de instrumento: hipóteses de cabimento no cpc/15. **Migalhas.** Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/depeso/16,mi236240,41046-agravo+de+instrumento+hipoteses+de+cabimento+no+cpc15>. Acesso em: 28 jul. 2018.

YIN, R. K.. **Estudo de caso:** Planejamento e Métodos. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 205 p.