

A MARCA DE CERTIFICAÇÃO E A SUA PROTEÇÃO NO BRASIL E NA COMUNIDADE EUROPÉIA

Astrid Uzcátegui¹

SUMÁRIO

Introdução; 1. A marca de certificação e sua proteção legal no Brasil; 2. A marca de certificação e sua proteção na Comunidade Européia; 3. A marca de garantia na legislação espanhola; Considerações finais; Referências consultadas.

RESUMO

No presente artigo, propomos-nos a abordar o tratamento legal conferido à Marca de Certificação como signo distintivo protegido por normas da propriedade industrial, a qual tem por função natural certificar um tipo especial e previamente determinado de qualidade nos produtos ou serviços que a comportam. Circunscrevendo-nos no estudo normativo à legislação nacional brasileira, frente ao tratamento que este signo teve no âmbito do contexto da Comunidade Européia. Apresentaremos a experiência mais recente condizente ao tratamento legal do qual já foi objeto a marca de certificação ou de garantia pelo legislador nacional. Um caso concreto é da Espanha que, no ano de 2001, apresentou uma nova regulamentação sobre marcas com importantes mudanças no tratamento dessa categoria jurídica.

RESUMEN

En el presente artículo nos proponemos abordar el tratamiento legal de la Marca de Certificación como signo distinto protegido por normas de la propiedad intelectual, la cual tiene por función natural certificar un tipo especial de calidad en los productos o servicios que la portan. Circunscribiéndonos en el estudio normativo a la legislación nacional brasileña, frente al tratamiento que éste signo ha tenido dentro del contexto de la Comunidad Europea. Presentando la experiencia más reciente en cuanto al tratamiento legal del cual ha sido objeto la marca de certificación o de garantía por un legislador nacional. Caso concreto de España

quien presenta durante el año 2001, una nueva ley sobre marcas con importantes cambios en el tratamiento de esta institución.

Palabras-chave: Marcas de certificação – Legislação - Brasil – Comunidade Européia – Marca de garantia – Espanha.

Palabras-clave: Marcas de certificación – Legislación – Brasil – Comunidad Europea – Marcas de garantía – España.

INTRODUÇÃO

A indiscutível importância da proteção da propriedade intelectual na comercialização de bens e serviços é reconhecida pelo conjunto de normas de caráter internacional, regional e nacional que tratam da matéria. No que ao tratamento das marcas e outros signos refere-se na atualidade, encontramos, na maioria das legislações, o reconhecimento e proteção como signo distintivo à denominada marca de certificação, objeto de estudo neste trabalho.

Para a melhor compreensão deste tema, começaremos abordando o tratamento legal da marca de certificação na legislação brasileira. Em seguida, analisaremos a previsão, a proteção e a atualidade no tratamento legal da marca de certificação na Comunidade Européia (CE).

Em razão da limitação de laudas deste artigo, não será possível realizar um tratamento profundo sobre o tema aqui proposto no âmbito europeu. Cabe resaltar que consideramos oportuno escolher a abordagem o tratamento da marca de certificação ou de garantia na legislação espanhola, por ter sido esta reformada no ano de 2001, analisando, desta forma, sua versão recente.

Na América Latina e na maioria das legislações nacionais que protegem a marca de certificação,² essas legislações definem ou conceituam essa categoria como sendo um signo ou um sinal distintivo utilizado por um titular para atestar a conformidade de um produto ou

¹ Professora Agregada de Direito Comercial na Universidade dos Andes, ULA, Mérida Venezuela; Mestre em Propriedade Intelectual. Doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis, Brasil. Orientador: Dr. Prof. Luiz Otávio Pimentel. E-mail: acuzcategui3@hotmail.com

² O Brasil: Lei da propriedade industrial nº 9.279/96; Costa Rica: Lei de marcas e signos distintivos nº 7978/2000 reformada pela lei nº 8020; Guatemala: Lei de propriedade industrial do ano 2000; Nicarágua: Lei de marcas e signos distintivos do ano 2001; Panamá: Ley sobre propriedade industrial nº 35/96; Paraguai: Lei sobre marcas nº 1294/98; Uruguai: Normas relativas a marcas nº 17.011/98; nos cinco países da Comunidade Andina de Nações (Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Venezuela), pela Decisão 486 de Regime Comum da Propriedade Industrial do ano 2000.

de um serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

A marca de certificação é uma modalidade específica de marca coletiva, cuja função primária no plano jurídico é certificar a qualidade dos produtos ou serviços que a comportam. É atribuição do titular da marca, não só a concessão das autorizações para o uso do signo por terceiros, bem como fixar e colocar em prática as medidas de controle de qualidade nos produtos e serviços portadores desse signo distintivo.

1. A MARCA DE CERTIFICAÇÃO E SUA PROTEÇÃO LEGAL NO BRASIL

É importante mencionar que o tratamento dado as marcas de certificação segundo esclarece o autor José Carlos Tinoco Soares,³ possui tratamento doutrinário escasso. No entanto, escapa ao objetivo do presente trabalho aprofundar e teorizar sobre esta problemática. Nos limitaremos nesta oportunidade a realizar uma breve apresentação do tema proposto seu tratamento legal no Brasil.

A marca de certificação foi reconhecida e protegida pela primeira vez na legislação brasileira de propriedade industrial em 1996.⁴ Foi incluída no capítulo das marcas coletivas e estão sujeitas às disciplinas consagradas na Lei nº 9.279 para as marcas de produtos e serviços. O seja, aplica-se o direito comum das marcas no que lhe couber. Contudo, as normas especiais estabelecidas a favor da marca de certificação terão prevalência sobre a disciplina geral das marcas.

No Título III, Capítulo I, artigo 123II, a lei caracteriza como 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.”

Neste sentido, a marca de certificação visa assegurar que os produtos ou serviços (provenientes de fabricação ou de prestações diferentes) a que se aplica têm certas características comuns, assim como um **nível de qualidade superior ao normal**, com a garantia de que foram submetidos a um controle prévio e contínuo.

³ TINOCO OSARES, José Carlos. **Marcas vs. Nome Comercial: Conflitos**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000. p. 47.

⁴ Brasil. Presidência da República. Subchefia para Assuntos Jurídicos LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em <http://www.planalto.gov.br> acesso 10 de abril de 2003.

A função certificadora e indicadora de qualidade é a função principal desta marca. Função esta exercida em nome do interesse geral (do consumidor) e não do interesse de uma empresa. Isto é, a garantia é uma função da esfera jurídica e não somente do plano socioeconômico.

Segundo os interesses tutelados pela marca de certificação, ela pode ser um instrumento eficaz para a escolha pelo consumidor, dentre vários produtos ou serviços do mesmo gênero. O interesse do consumidor é tutelado pela informação qualificada que lhe é fornecida por este tipo de marca (certas características ou determinado nível de qualidade), que podem abranger tanto saúde como a segurança.

Estabelece a lei, que a propriedade sobre a marca de certificação se efetiva, em favor de um titular, com seu registro no Instituto de Propriedade Industrial (INPI).⁵

Com relação à titularidade da marca de certificação, o art. 128 da Lei 9.279/96, determina que:

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. [...] **§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.** (grifo nosso)

No que diz respeito à titularidade das marcas de certificação, para que esta seja conferida, é preciso cumprir com dois requisitos essenciais, quais sejam:

1. Caso o requerente seja uma pessoa de direito privado, deve possuir, no âmbito de seu objeto social a atividade comercial para a qual está solicitando o registro da marca. Isto é, a atividade de certificação, recai sobre atividades lícitas. Nesse sentido, é oportuno, aqui, fazer as seguintes reflexões:

Segundo o dicionário de Língua Portuguesa,⁶ entende-se por lícito: “1. **Conforme à lei;** 2. **V. Jurídico:** 1. Relativo ou pertencente ao Direito. 2. **Conforme aos princípios do direito, lícito; legal.** 3. Permitido por lei; lega, justo. Aquilo que é justo ou permitido.” (grifo nosso).

A esse respeito, De Plácido e Silva⁷ assinala que lícito é

⁵ Artigo 129 da lei da propriedade industrial brasileira.

⁶ Novo Aurélio Século XXI: **O dicionário de Língua Portuguesa**. Dicionário eletrônico. Nova fronteira, 1999.

⁷ De Plácido e Silva. **Vocabulário jurídico**. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2003. p. 493.

Derivado do latim *licitus* (legítimo, permitido, legal). De *licere* (ser permitido, ser possível), em sentido rigorosamente jurídico, quer exprimir tudo aquilo que se pode fazer, porque não é vedado por lei.

Nesta razão, no ponto de vista do Direito, lícito é não somente o que está por lei autorizado, como legítimo, o legal, o permitido, o regular.

Equilave, por vezes, ao sentido de jurídico, pois que a licitude, qualidade ou condição de ser lícito, fundada no Direito ou decorrente de um direito, em referencia aos atos, é condição legal para que promova a aquisição, o resguardo, a transferência, a modificação ou a extinção de direitos, segundo desejo ou vontade do agente.

Lícito: Em sentido lato, porém quer significar tudo o que é permitido ou não proibido, não somente pela lei, como pela moral ou pela região. (grifo nosso).

Em decorrência do exposto acima, deve-se entender que o requerente de uma marca de certificação (pessoa de direito privado) tem que ter condição legal para promovê-la.

Sobre este particular, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em 1983, no artigo “*The Role of Industrial Property in the Protection of Consumers*”, recomenda que, para se conseguir um efetivo sistema de certificação, é necessário que uma qualificada autoridade pública supervisione o controle efetuado, pelo titular da marca, em relação aos utilizadores da mesma.

Neste trabalho, defendemos o envolvimento governamental para, conjuntamente com o departamento da propriedade industrial, aprovar o registro e supervisionar o uso das marcas de certificação. Cabe à autoridade pública verificar a competência para certificar e a efetividade do controle pelo titular da marca; questões para as quais não estão preparados os órgãos encarregados do registro das marcas de certificação. No caso, do Brasil, a entidade competente é o INPI.

Além disso, assinala a OMPI que a intervenção governamental ou de uma autoridade pública justificava-se, ainda, pelo interesse público e pela necessidade de tutelar os interesses dos consumidores presentes na marca de certificação.⁸

2. Para o titular do signo, tem-se restringido ou proibido o seu uso para diferenciar seus produtos ou serviços.⁹

Quanto à solicitação de registro de uma marca de certificação, a mesma deverá conter os seguintes requisitos: as características do produto ou serviço objeto de certificação e acompanhar o pedido com um “Regulamento de utilização” elaborado pelo solicitante da

⁸ OMPI citado por RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto Francisco. **Denominação de origem e marcas**. Universidade de Coimbra, 1999. p. 369.

⁹ Artigo 128, § 3º da lei da propriedade industrial brasileira.

marca. Em tal regulamento deverão estar determinadas as características dos correspondentes produtos e/ou serviços, assim como as medida de controle e as sanções que, em caso de descumprimento, imporá o titular. A lei prevê um lapso de 60 (sessenta) dias para que o solicitante apresente ao registro o “Regulamento de utilização”, caso documento não tenha sido apresentado juntamente com o pedido, sob pena de arquivamento definitivo do requerimento.¹⁰

Cabe lembrar que entende-se por regulamento para se ter uma noção genérica do tipo de documento que o requerente deve apresentar perante o INPI para cumprir com este requisito, cita-se a noção prevista no novo Aurélio¹¹ que estabelece que **regulamento** é o: 1. ato ou efeito de regular. 2. Ordem superior; **Determinação**. 3. **Prescrição, regra, norma, preceito**. 4. **Conjunto de Regras ou normas**. (grifo nosso).

Para De Plácido e Silva¹² regulamento vem de

regular, na acepção jurídica, é o vocábulo tido em duas significações: I. Regulamento é o conjunto de regras ou disposições estabelecidas para que se executem as leis, [...] **Regulamento é também o vocábulo empregado no mesmo sentido de regimento. E, assim, entende-se o complexo de normas ou regras, em que se fixam o regime ou o modo de direção ou de condução de uma instituição ou associação.** (grifo nosso)

No entanto, cumpre destacar que a apresentação do requerimento para concessão de uma marca de certificação, bem como sua tramitação procedimental, se efetiva perante o INPI (que é, por seu turno, uma autarquia federal), nesse sentido, deve destacar a caracterização jurídica de regulamento, com contexto do Direito Administrativo. Para Hely Lopez Meirelles,¹³ o regulamento é um ato normativo que pode ser conceituado da seguinte forma:

Regulamento é ato administrativo geral e normativo, expedido privativamente pelo Chefe do Executivo (federal, estadual ou municipal), através de decreto, com o fim de explicar o modo e forma de execução da lei (regulamento de execução), ou prover situações, não disciplinadas em lei (regulamento autônomo ou independente).

O regulamento não é lei, embora a ela se assemelhe no conteúdo e poder normativo.. Nem toda lei depende de regulamento para ser executada, mas toda e qualquer lei pode ser regulamentada se o Executivo julgar conveniente fazê-lo. Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe explicitar, a lei, dentro dos limites por elas traçados.

¹⁰ Artigo 148 da lei da propriedade industrial brasileira.

¹¹ Aurélio Século XXI: **O dicionário de Língua Portuguesa**. op.cit.

¹² ¹² De Plácido e Silva. op.cit. p. 6959.

¹³ **Direito Administrativo Brasileiro**. P. 108

O regulamento de utilização previsto na lei brasileira de propriedade industrial determina que devem constar: I - as características do produto ou serviço objeto de certificação e II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular (art. 148). Não se pode esquecer que o regulamento é o ponto de referência para a concessão, pelo titular, de autorizações de uso.

Neste sentido, o regulamento teria que ter determinações claras e objetivas sobre as especificações técnicas quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada a certificar; para possibilitar a adequada supervisão e controle pelo titular da marca; fixar as taxas a serem pagas para o uso da marca.

A lei de propriedade industrial reconhece, ao titular da marca, o direito de realizar modificações ao “Regulamento de utilização” da marca de certificação, mas, impõe-lhe a obrigação de registrar qualquer modificação no INPI, para que as mesmas surtam efeitos frente a terceiros.¹⁴

Expressa a lei de propriedade industrial que a marca de certificação poderá ser usada por qualquer pessoa, cujos produtos ou serviços cumpram com os requerimentos do “Regulamento de utilização”, desde que haja prévia autorização do titular,¹⁵ sendo que este deverá, por seu turno, cumprir a função de controlar a qualidade ou as características dos produtos ou dos serviços distribuídos sob a marca certificada. Desta forma, entre o titular e o usuário da marca de certificação verifica-se uma relação semelhante com a observada entre um licenciante e um licenciado de uma marca individual.

A lei 9.279/96, determina de maneira particular duas causas de extinção do direito inerente à marca de certificação: a primeira ocorre por desaparecimento ou extinção da pessoa do titular e a segunda, se efetiva quando a marca é utilizada em condições diferentes àquelas que se encontram previstas no regulamento de uso.¹⁶

Contempla de maneira expressa a lei de propriedade industrial brasileira, uma proibição naqueles casos de marcas de certificação usada, cujo registro se extinguiu, sendo que não poderá solicitar novamente seu registro em nome de terceiros, até depois de transcorridos 5 anos contados da extinção do registro anterior.¹⁷

¹⁴ Artigo 149 da lei da propriedade industrial brasileira.

¹⁵ Artigo 150 da Lei da propriedade industrial brasileira.

¹⁶ Artigo 151 da Lei da propriedade industrial brasileira.

¹⁷ Artigo 154 da Lei da propriedade industrial brasileira.

Analisado o conteúdo da lei de propriedade industrial brasileira com relação, à marca de certificação podemos expressar que sua previsão e proteção, no âmbito do Capítulo VIII da Marcas Coletivas e de Certificação é elementar se focalizada um signo distintivo, mas incompleta, no que diz respeito ao seu tratamento legal. A disciplina jurídico-normativa estabelecida na lei de propriedade industrial brasileira, carece de previsões ou remissões que o legislador omitiu, (exemplo: (1) a autorização que tem que obter o titular da marca perante o órgão administrativo correspondente para apresentar o pedido deste tipo de marca; (2) a aprovação que precisa o “Regulamento de utilização” da marca pelo órgão administrativo correspondente), e que tornam a marca de certificação um signo ou uma categoria jurídica, disciplinada de forma confusa, pouco prática, cuja previsão legal, torna o instituto, em princípio, ineficaz.

Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que o regime especial conferido à marca de certificação resulta das funções por ela desempenhadas e, também, dos interesses tutelados. É em função desses interesses que se deverá interpretar e integrar seu regime especial.

2. A MARCA DE CERTIFICAÇÃO E SUA PROTEÇÃO NA COMUNIDADE EUROPEIA (CE)

No Regulamento da CE número 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária RMC¹⁸, regulam-se as marcas comunitárias coletivas, em um Título específico dotando-as de autonomia própria frente às marcas comunitárias individuais.

Assinalam Largo Gil e Monge Gil¹⁹ que o estatuto jurídico das marcas comunitárias coletivas não foi um assunto pacífico. É sim, o resultado de uma transação entre as diversas delegações nacionais. A redação inicial como proposta de Regulamento no ano 1980 até chegar ao texto atualmente vigente, foi objeto de modificações consubstanciadas, em várias versões distintas e que foram se delineando, ao longo do tempo.

Devemos assinalar que nem todas as legislações sobre marcas nos Estados membros da Comunidade Européia, no que se refere ao de 1993, continham regulação sobre as marcas coletivas em geral, nem quanto às marcas de certificação, em particular. É oportuno observar,

¹⁸ Sobre o assunto, veja-se FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; García Vidal, A. **Derecho de marcas: Legislación. Jurisprudencia comunitaria**. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 127-169.

ainda que as legislações dos países membros da Comunidade Européia que a possuíam, suas regulamentações eram discrepantes entre si. No que se refere a este tema, Largo Gil e Monge Gil,²⁰ apontam que no anteprojeto de Convênio relativo a um Direito Europeu de Marcas de 1964, que pode ser considerado como o germe do atual RMC, encontrava-se contemplada a figura da marca coletiva, com um perfil muito próximo ao da marca de garantia. Salientam, aqueles autores, ainda, que a proteção das marcas coletivas em alguns Estados membros foi prematura, como é o caso da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Espanha, mas em outros países, foi tardia, como é a hipótese da França, Itália, Dinamarca, o Benelux, Portugal Grécia e Irlanda. Não obstante, tal fato, pode-se mencionar que não houve nenhum impedimento quanto ao seu uso, na prática, pelos agentes econômicos e que sua regulação tivesse sido realizada em disposições específicas de alcance nacional.

O fato da livre circulação de mercadorias e de serviços, dentro de um mercado de âmbito comunitário, tornava, cada vez mais necessária, a configuração de uma marca comunitária que superasse os limite territoriais das legislações nacionais. Por isso, no ano de 1988 é adotada a Diretiva (89/104/CEE), cujo objetivo era tornar efetiva a aproximação das legislações dos Estados membros em matéria de marcas, sendo que em seus artigos 1 e 15 trata-se separadamente tanto das marcas coletivas, bem como das marcas de garantia e/ou marcas de certificação. Modalidades estas, constituídas em caráter facultativo para os Estados membros que não as contemplassem em suas legislações.

É interessante observar que essa Diretiva apenas contribuiu para aprofundar a disparidade no tratamento das marcas coletivas nas legislações nacionais dos Estados membros.

Por tais considerações, os autores Largo Gil e Monge Gil²¹ acrescentam que as pressões exercidas por algumas delegações para prescindir da regulação das marcas de garantia, ensejou as disposições contidas no Título VIII do RMC, regulamentando as marcas coletivas, em sentido amplo sem uma aparente discriminação. Entretanto, ressalta os autores, ora citados que atualmente em quase todas as legislações nacionais sobre as marcas, mantém-se uma proteção “bivalente” ao delinear o regime jurídico para as marcas coletivas e outro para as marcas de garantia.

¹⁹ LARGO GIL, R; MONGE GIL, A. L. Marcas comunitaria colectivas. In: CASADO CERVIÑO, A.; LLOBREGAT FURTADO, M.ª L. (Org). **Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria**. 2. ed. España: La Ley, 2000. p. 605.

²⁰ Ibid. p. 608

²¹ Ibid. p. 606-611.

Resulta oportuno observar quanto à nomenclatura utilizada nos diferentes Estados membros da CE, assim, como nos diferentes instrumentos que recolhem a normativa comunitária quanto a marca de certificação, como modalidade de marca coletiva, a mesma não mantém uma uniformidade terminológica. Temos assim, que em países como a França, Portugal, Dinamarca e Irlanda, esta modalidade de signo distintivo esta prevista e protegida sob a denominação de marca de certificação. Mas, em países como a Itália, Grécia, no Benelux, e Espanha, adota-se a terminologia de marcas de garantia. Pode-se destacar, ainda, que o Reino Unido utiliza, em sua normatização, a nomenclatura, marca de garantia (marca de certificação), sendo certo ainda que a Diretiva (89/104/CEE), ao disciplinar o instituto, utiliza indistintamente as nomenclaturas de marcas de garantia e/ou marcas de certificação.

Fixada a pluralidade terminológica utilizada para caracterizar a marca de certificação nas diferentes legislações nacionais e comunitárias da CE, necessário se faz mencionar que a melhor opção adotada pelo RMC, refere-se à configuração de um regime jurídico das marcas comunitárias coletivas suficientemente amplo que não engendre conflitos de coordenação com os sistemas nacionais de marcas, com os quais teria que coexistir.²²

3. A MARCA DE GARANTIA NA LEGISLAÇÃO ESPANHOLA

A exposição de motivos da lei de marcas espanhola nº 17/2001,²³ vigente desde dezembro de 2001, determina a obrigação que tem o Estado espanhol, no seio da Comunidade Européia, e internacionalmente de incorporar em sua legislação interna as disposições de ordem comunitária e internacional em matéria de marcas, como uma das razões que justificam a reforma de sua Lei de Marcas.

A harmonização comunitária na Espanha foi levada a efeito fundamentalmente através da Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros em matéria de marcas. Devemos destacar que estas disposições, que foram incorporadas na Lei nº 32/1988 de marcas, logo foram totalmente trasladadas à Lei nº 17/2001. Além do mais, é importante destacar que do mesmo modo, foi incorporado à Lei em vigência toda a disciplina jurídica referente à marca comunitária em conformidade com o Regulamento CE número 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993.

²² Sobre el assunto, veja-se LARGO GIL, R; MONGE GIL, A. L. op. cit. p. 624.

²³ FERNANÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; GARCÍA Vidal, Angel. **Derecho de marcas: Legislación. Jurisprudencia comunitaria (atualización)**. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 12-16.

Dentre as inovações que estabelece a lei de marcas espanhola nº 17/2001, quanto ao tema, ora em análise, encontramos uma melhora na abordagem que faz o legislador quanto às marcas coletivas e às marcas de garantia. O legislador pretende além de diferenciar e delimitar da melhor forma possível estas duas modalidades de marcas, visando que tal diferenciação supere a confusão efetivada na disciplina jurídica deste instituto no âmbito do direito espanhol.

A referida lei, regula em seu Título VII, as marcas coletivas e as marcas de garantia, fazendo previsão expressa, em capítulos separados, as disposições específicas de cada uma das figuras. Sendo assim, o Capítulo I traça as determinações jurídicas referentes às marcas coletivas; e no Capítulo II, encontram-se as previsões normativas específicas para as marcas de garantia. É importante observar que as disposições comuns para ambas modalidades de marcas, encontram-se previstas expressamente no Capítulo III. Passaremos, em seguida a analisar concretamente o Capítulo II que disciplina as Marcas de Garantia.

Expressa a lei que se entende por “marca de garantia todo signo visualmente perceptíveis, [...] utilizado por uma pluralidade de empresas sob o controle e autorização de seu titular, que atesta que os produtos ou serviços aos que se aplica cumprem uns requisitos comuns, em especial, no que concerne a sua qualidade, material utilizado, origem geográfica, especificações técnicas ou metodologia empregada na elaboração do produto ou da prestações do serviço.”²⁴

Lobato Manuel,²⁵ autor espanhol, entende e destaca que a origem da marca de garantia foi inspirada nas marcas de certificação, que são, por seu turno, marcas outorgadas pela Administração que verificam a qualidade, a origem geográfica, etc. Igualmente, o autor assinala que o titular da marca é um terceiro (entidade privada) não usuário da mesma, que, além disso, garante que os usuários da marca deve cumprir com as condições estabelecidas no Regulamento de uso. O Regulamento, por seu turno, é um documento imprescindível, no qual, deve estar expresso que o titular é livre para determinar o regime de aplicação e os padrões a serem aplicados sobre os produtos ou serviços oferecidos por um empresário.

²⁴ Artigo 68.1 da lei nº 17/2001 de marcas. Em FERNANÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; GARCÍA Vidal, Angel. op cit. 2002. p. 38.

²⁵ LOBATO, Manuel. **Comentarios a la ley nº 17/2001, de marcas**. Madrid: Civitas, 2002. p. 941-943.

A lei²⁶ define o conteúdo do Regulamento de uso da marca de garantia, o qual deve referir-se expressamente à fixação dos padrões de qualidade e requisitos técnicos necessários para adquirir os direitos ao uso da mesma. Desta forma o Regulamento, bem como qualquer modificação nele introduzida, deve obter a aprovação correspondente do organismo administrativo competente, em virtude da natureza dos produtos ou serviços aos que a marca de garantia se refere. Além disso, o Regulamento, deverá determinar as medidas de controle e vigilância para o uso da marca e fixação de uma taxa pela utilização da marca.

O legislador espanhol estabelece o regime do silêncio administrativo positivo enquanto refere ao relatório favorável sobre o regulamento de uso da marca de garantia que tem que emitir a autoridade administrativa competente. Isto é, se o órgão competente não emitir seu relatório no prazo de três meses, considera-se que o relatório é positivo. Ao mesmo tempo, é preciso destacar que se o relatório da autoridade competente é considerado negativo, este será vinculado ao Registro da marca em prévia audiência do solicitante.

Em relação às causas de denegação da marca de garantia, a lei determina que: (1) serão aplicadas as causas gerais de denegação empregadas para as marcas individuais; (2) as causas referentes ao descumprimento dos artigos 68 e 69 da lei; (3) as causas contidas no regulamento de uso quando estas sejam contrário à lei, à ordem pública, ou aos bons costumes; e (4) as causas referentes a solicitação da marca, quando esta induza o público o engano sobre a natureza ou a significação da mesmas, ou dê a impressão de ser algo distinto de uma marca de garantia.²⁷

A lei prevê também a faculdade do titular para modificar o regulamento de uso da marca de garantia. Para tal, este deverá apresentar a modificação ao órgão encarregado do registro da marca. O órgão encarregado, por seu turno, poderá desprezar tal modificação se a mesma não cumprir com os requisitos que deve conter o regulamento, consagrados no artigo 69 da lei; ou quando incorrer em algumas das circunstâncias estabelecidas como causas de denegação da solicitação estabelecidas no artigo 70 da lei. Deste modo, o titular deverá optar a aprovação da referida reforma perante a mesma autoridade administrativa correspondente que emitiu a aprovação do regulamento de uso original da marca de garantia.²⁸

²⁶ Artigo 69 da lei nº 17/2001, de marcas. Em FERNANÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; GARCÍA Vidal, Angel. op.cit. p. 39.

²⁷ Artigo 70 da Lei 17/2001, de marcas.

²⁸ Artigo 71 da Lei 17/2001, de marcas.

No que se refere às causas de nulidade das marcas de garantia, expressamente remete a lei às causas de nulidades aplicadas às marcas individuais consagradas nos artigos 51 e 52 da mesma. Além disso, a lei consagra como causa de nulidade a concessão da marca em violação ao artigo 70 da lei que determina as causas pelas quais pode ser denegado um pedido de marca de garantia, causa esta que procederá sempre que, as situações contidas no referido artigo, não tenham sido advertidas em seu momento.²⁹

Com respeito às causas de caducidade da marca de garantia determinadas na lei, em primeiro lugar, ser-lhe-ão aplicáveis as causas gerais de caducidade contidas no artigo 55 da mesma lei. Quanto às causas específicas de caducidade, o legislador assinala que as mesmas serão declaradas pelos Tribunais nos seguintes casos: (a) Pela negativa arbitrária à utilização da marca de garantia a uma pessoa facultada para o uso, podendo o Tribunal, dependendo do caso, em particular, resolver sobre a caducidade da marca ou mantê-la em vigor, ordenando, ao titular, que a mesma seja usada pela pessoa injustamente impedida; (b) Por falta de adoção de medidas adequadas para proteger o cumprimento do regulamento de uso; (c) Quando a marca seja suscetível de induzir o público em engano sobre a natureza ou características da mesma; (d) Quando o titular inscrever uma modificação do regulamento de uso da marca contrariando as disposições previstas em lei, salvo se, o titular desculpe esse comportamento, providenciando a inscrição de uma nova modificação do regulamento de uso, tudo de acordo com os requisitos previstos ao efeito; (e) Quando o titular utilizar a marca para certificar produtos ou serviços próprios ou de pessoas com as quais mantenha relações de ordem econômica.³⁰

Outrossim, no Capítulo III, da referida lei, encontram-se previstas as disposições comuns para as marcas coletivas e para as marcas de garantia, nos seguintes termos:

- A natureza pública do registro quanto ao acesso aos regulamentos de uso, sem que para isso, se requeira o pagamento de taxa alguma.³¹
- A obrigatoriedade do uso da marca de garantia, entendendo como tal: (a) o uso que faz o fabricante ou prestador de serviços que acrescenta aos mesmos a marca de garantia e (b) o uso que faz o titular da marca de garantia para autorizar seu uso por parte de terceiros.³²

²⁹ Artigo 72 da Lei 17/2001, de marcas.

³⁰ Artigo 73 da Lei 17/2001, de marcas.

³¹ Artigo 74 da Lei 17/2001, de marcas.

³² Artigo 75 da Lei 17/2001, de marcas.

- A legitimação ativa, para o exercício das ações derivadas da titularidade de uma marca de garantia (tanto por nulidade relativa como por infrações da marca), corresponderá ao titular da mesma, com exceção daqueles casos em que o Regulamento de uso da marca preveja o contrário. Poderá também o titular propor as ações por reparação de danos sofridos pelas pessoas facultadas para o uso da marca por usos não autorizados.³³
- A proibição de registrar novas solicitações de marcas de garantias, cujos registros tenham sido cancelados por nulidade, caducidade ou porque não tenham sido renovadas, para os mesmos produtos ou similares, durante um período de três anos, a contar do dia da publicação do cancelamento do registro da marca ou do dia do término do prazo de graça para a renovação da mesma.³⁴
- A aplicação do regime geral das marcas individuais às marcas de garantia, naqueles casos em que tal regulação não seja contraditória com a regulação da marca coletiva ou de garantia.³⁵

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concepção e o tratamento escasso, confuso e incompleto que o legislador brasileiro confere à Marca de Certificação, como instituto jurídico protegido pelas normas da propriedade industrial, somado à carência de uma análise e desenvolvimento doutrinário por parte de autores nacionais no que se refere à Marca de Certificação, sua função e importância como instrumento certificador de qualidade dos produtos e serviços que a levam, não apenas no âmbito do mercado nacional, bem como regional e internacional, faz com que, no Brasil, este instituto seja mais um daqueles instrumentos que muitas de nossas legislações contêm que podem ser considerados, por um lado, pouco prático e por outro lado e, ao mesmo tempo, ineficaz.

Embora seja certo que no contexto da Comunidade Européia, a Marca de Certificação não aparece reconhecida nem protegida de maneira particular nas Diretivas e Regulamentos comunitários sobre as marcas. Nesses mesmos diplomas legais, adota-se o reconhecimento e a proteção sobre as marcas coletivas de maneira suficientemente ampla quanto a sua abrangência e, de forma que não se engendre conflitos de coordenação com os sistemas

³³ Artigo 76 da Lei 17/2001, de marcas.

³⁴ Artigo 77 da Lei 17/2001, de marcas.

³⁵ Artigo 78 da Lei 17/2001, de marcas.

nacionais, nos quais se reconhece e protege de maneira particular a marca de certificação e/ou de garantia, com os quais deve coexistir.

Por sua parte, a experiência Espanhola, no reconhecimento e proteção da marca de garantia, como signo distintivo que certifica a qualidade dos produtos e serviços que a corpotam, demonstra que os estudos aprofundados e crítico realizados por estudiosos no campo da propriedade intelectual naquele país, acerca das marcas de garantia, abonou o terreno para que o legislador espanhol na reforma da lei de marcas em 2001, expôs-se à necessidade de proteger, no contexto de um de seus Títulos as marcas coletivas e as de garantia. A legislação espanhola, conforme analisado, neste trabalho, dedica um Capítulo em particular, para disciplinar o tratamento legal diferenciado e melhorado para a marca de garantia, superando em grande medida, o tratamento confuso que tornava ineficaz a previsão e proteção dessa figura na legislação espanhola.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

Brasil. Presidência da República. Subchefia para Assuntos Jurídicos LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em <http://www.planalto.gov.br> . Acesso em: 10 de abr. 2003.

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Decisión nº 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Lima. sept. 2000.

Costa Rica. Ley de marcas y signos distintivos nº 7978, de 2000. Sistema de información sobre comercio exterior SICE. Disponible en: <<http://www.sice.oas.org/ipnale.asp>>. Acceso en: 21 mar. 2002.

DE PLÁCIDO e Silva. **Vocabulário jurídico**. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2003.

FERNÁNDEZ-NOVÓA, C; García Vidal, A. **Derecho de marcas: Legislación. Jurisprudencia comunicaría**. Madrid: Marcial Pons, 2001.

_____. **Derecho de marcas: Legislación. Jurisprudencia comunicaría (actualización)**. Madrid: Marcial Pons, 2002.

Guatemala. Ley de propiedad industrial, 2000. Sistema de información sobre comercio exterior SICE. Disponible en: <<http://www.sice.oas.org/ipnale.asp>>. Acceso en: 21 mar. 2002.

LARGO Gil, Rita. **Las marcas de garantía**. Madrid: Civitas, 1993.

LARGO GIL, R; MONGE GIL, ^a L. Marcas comunitaria colectivas. In: CASADO CERVIÑO, A.; LLOBREGAT FURTADO, M.^a L. (Org). **Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria**. 2. ed. España: La Ley, 2000. p. 605.

LOBATO, Manuel. **Comentarios a la ley nº 17/2001, de marcas**. Madrid: Civitas, 2002.

MEIRELLES, HELY LOPES. **Direito administrativo brasileiro**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.

Nicaragua. Ley de marcas y otros signos distintivos nº 380, de 2001. Sistema de información sobre comercio exterior SICE. Disponible en: <<http://www.sice.oas.org/ipnale.asp>>. Acceso en: 21 mar. 2002.

Novo Aurélio Século XXI: **O dicionário de Língua Portuguesa**. Dicionário eletrônico. Nova fronteira, 1999.

OTAMEDI, Jorge. **Derecho de marcas**. 4. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2002.

Panamá. Ley sobre propiedad industrial nº 35, de 1996. Sistema de información sobre comercio exterior SICE. Disponible en: <<http://www.sice.oas.org/ipnale.asp>>. Acceso en: 21 mar. 2002.

Paraguay. Ley sobre marcas nº. 1294, de 1998. Sistema de información sobre comercio exterior SICE. Disponible en: <<http://www.sice.oas.org/ipnale.asp>>. Acceso en: 21 marzo. 2002.

RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto Francisco. **Denominação de origem e marcas**. Universidade de Coimbra, 1999. p. 369. .

SALIS, Eli. El Protocolo de marcas del Mercosur y el sistema de marcas argentino. En: **Temas de derecho industrial e de la competencia 3: Derecho de marcas**. Madrid; Ciudad Argentina, 1999.

TINOCO OUSAR, José Carlos. **Marcas vs. Nome Comercial: Conflitos**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000.

Uruguay. Normas relativas a las marcas nº. 17.011, de 1999. Sistema de información sobre comercio exterior SICE. Disponible en: <<http://www.sice.oas.org/ipnale.asp>>. Acceso en: 21 marzo. 2002.