

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIRETO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

JÉSSICA PINHEIRO OYARZÁBAL

**A TUTELA COMPARATIVA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OS ANSEIOS
ECONÔMICOS NAS TRADIÇÕES JURÍDICAS INTERNACIONALIZADAS**

Porto Alegre
2015

JÉSSICA PINHEIRO OYARZÁBAL

**A TUTELA COMPARATIVA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OS ANSEIOS
ECONÔMICOS NAS TRADIÇÕES JURÍDICAS INTERNACIONALIZADAS**

Dissertação apresentada como requisito parcial
para obtenção do grau de especialista em Direito
Internacional pelo Programa de Pós-Graduação
da Faculdade de Direito da Universidade do Rio
Grande do Sul.

Orientador: Prof. Dr. Silvio Javier Battello Calderón

Porto Alegre

2015

JÉSSICA PINHEIRO OYARZÁBAL

**A TUTELA COMPARATIVA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OS ANSEIOS
ECONÔMICOS NAS TRADIÇÕES JURÍDICAS INTERNACIONALIZADAS**

Dissertação apresentada como requisito parcial
para obtenção do grau de especialista em Direito
Internacional pelo Programa de Pós-Graduação
da Faculdade de Direito da Universidade do Rio
Grande do Sul.

Aprovada em _____ de _____ de 2015.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. Silvio Javier Battello Calderón
Orientador

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos àqueles que dividiram um pouco do seu conhecimento em matéria de Propriedade Industrial e direito comparado para o desenvolvimento desta pesquisa.

Em especial, aos queridos colegas que abriram as portas de seus escritórios para consulta e pesquisa de doutrinas referente ao assunto, bem como ao local *counsel* de *New York*, quem se superou ao realizar e entregar as cópias da doutrina elementar para a composição deste trabalho de conclusão de Pós-graduação em Direito Internacional.

Por fim, mas não menos importante, ao Professor orientador, Dr. Silvio Battello, quem instigou a nova perspectiva para olhar e analisar o direito, sob o prisma do direito comparado nas tradições jurídicas. Incentivando uma forma de visão mais crítica e detalhada sobre o direito internacional.

RESUMO

O presente estudo trata dos Direitos da Propriedade Intelectual em fase da Internacionalização econômica. A heterogeneidade na tutela da propriedade intelectual, especificamente, das marcas, decorrente da pluralidade de ordenamentos jurídicos, provenientes das famílias tradicionais da *common law* e *civil law*, gera um alto preço a ser pago para o desenvolvimento econômico das sociedades contemporâneas inseridas no meio global. É por isso que na primeira parte do trabalho se analisa o nascimento distinto da noção de propriedade atribuído, em cada um destes sistemas de direito, que faz com que a proteção da imaterialidade como estratégia invisível dos empresários seja concedida de formas tão variáveis, refletindo em resultados relevantes tanto para a economia em âmbito global como nacional de brasileiros e norte-americanos. E como corolário da diversidade de sistemas, na segunda parte se verifica nestas tradições as suas tendências de compreensão e devidas particularidades na proteção da propriedade intelectual, vinculando aos reflexos ocasionados na esfera econômica em âmbito global.

Palavras-chave: Direito comparado. *Civil Law*. *Common Law*. Propriedade Industrial. Marcas. Economia.

ABSTRACT

This study deals with Intellectual Property Rights in the process of economic internationalization. The heterogeneity in the protection of intellectual property, specifically, trademarks, due to plurality of legal systems, from the traditional families of the common law and civil law, generates a high price to be paid for economic development of contemporary societies inserted into the global environment. The first part of the work is concerned with the distinguished birth of the property notion attributed in each of these systems of law, which makes the protection of immaterial as invisible strategy of entrepreneurs is granted in ways so variable, reflecting in relevant results for both the economy globally as National Brazilians and Americans. And as a corollary of diversity systems, the second part is found in these traditions understanding of trends and particularities in the due protection of intellectual property, linking the reflections caused in the economic globally area.

Keywords: Comparative Rights. Civil Law. Common Law. Intellectual Property. Trademark. Economy.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	07
2 AS ORIGENS DAS TRADIÇÕES JURIDICAS OCIDENTAIS E SUA INFLUENCIA NO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	10
2.1 ECONOMIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO PONTO DE PARTIDA	10
2.2 A ORIGEM DOS TRADIÇÕES LEGAIS E AS DIFERENÇAS EVOLUTIVAS	13
2.2.1 A tradição continental.....	13
2.2.2 O Direito inglês e suas ramificações posteriores	17
3 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA ECONOMIA GLOBALIZADA: PERSPECTIVAS DESDE DIREITO NORTEAMERICANO E BRASILEIRO	22
3.1 A VALORIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	22
3.2 A HIERARQUIA NORMATIVA	24
3.3 A ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIAL.....	27
3.4 A APLICAÇÃO DO DIREITO.....	30
4 O LEGADO MARCÁRIO SOB A ÓTICA DAS TRADIÇÕES JURÍDICAS	35
4.1 A LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DA PROTEÇÃO	45
4.2 AS PECULIARIDADES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	49
5 A PROPRIEDADE DA MARCA COMO ESTRATÉGIA ECONÔMICA	54
6 CONCLUSÃO	62
REFERÊNCIAS	65

1 INTRODUÇÃO

A ampliação do mundo na era global, somada ao aumento da competitividade e ao crescimento do desenvolvimento da inovação e tecnologia, nos países conectados ao mercado internacional, vislumbraram na propriedade intelectual o instrumento norteador para o mapeamento mercadológico no âmbito dos negócios¹. Além disso, o apropriado funcionamento do sistema para aquisição dos direitos na propriedade imaterial traduz-se nos resultados de eficiência econômica e na ordem social de cada Estado.

Logo, a propriedade intelectual mediante seus mecanismos de estímulo a produção de ideias, que geram inovação e criatividade ao mercado, vem sendo percebida como a chave mestra apta a garantir a mais adequada investida no mundo dos negócios.

Contudo, em que pese à propriedade industrial apresente uma lógica sistemática para sua tutela, deve-se observar a heterogeneidade em que ela é tratada nos diferentes regimes de proteção conforme as exigências principiológicas e às regras estabelecidas de cada ordenamento, agregada às influências históricas na formação das tradições jurídicas.

A pluralidade de sistemas jurídicos, proveniente de distintas famílias do direito, contribui significativamente para a formação de distintos sistemas de amparo aos direitos subjetivos da propriedade intelectual. Refletindo-se, nesta diversidade do direito, uma comunhão de problemas de ordem econômica e política, devido ao choque humano cultural na compreensão da tutela como os diversos graus de eficiência nos negócios, que diverge dos interesses de seus investidores.

Em razão desta convivência decorrente do mercado internacionalizado, alguns países destacam-se mais na forma de amparo às regulamentações da propriedade industrial, ao contribuir e estimular na produção e no aprimoramento tecnológico e inovativo de seus mercados internos. Ao contrário de outros, que optam por um caminho mais dificultoso e moroso na compreensão da importância da propriedade intelectual para seu desenvolvimento.

¹ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

É esta forma de visualizar e amparar a os direitos subjetivos da propriedade intelectual que contribui e reflete para resultados positivos no desenvolvimento econômico dos países, em esfera global.²

Os Estados Unidos da América primazia as criações e atividades oriundas da mente humana, como estratégia fundamental para gestão dos negócios e eficiência operacional na disputa de mercado. Tal preponderância é vista pela forma em que a matéria é tratada e apreciada constitucionalmente, bem como pela estrutura de amparo conferida pela *common law* a matéria.

Ao contrário, o Brasil, ainda, em seu ritmo de progresso, vem aprimorando e inserido o estímulo e a importância da propriedade intelectual e a sua tutela no incentivo ao empreendedorismo no mundo dos negócios como para a contribuição da inovação e tecnologia no desenvolvimento econômico do país.

Desta forma, interessante se faz analisar, sob o ponto de vista da tutela da propriedade intelectual nas dimensões principiógicas das tradições jurídicas da *common law* e *civil law*, a cooperação destas duas famílias na formação das estruturas jurídicas dos Estados Unidos e do Brasil. Na perspectiva de cada tradição, verifica-se as influências valorativas atribuídas para a construção destes ordenamentos, que repercutem na compreensão e importância no modo de conceder tratamento aos institutos da propriedade intelectual, nas delimitações territoriais de cada país. As diferentes formas de acolher a matéria projetam-se, imediatamente, para o plano econômico e de desenvolvimento de uma sociedade.

A tutela dos bens imateriais por meio da propriedade intelectual estimula os mercados na busca incessante de instrumentos aptos a competir com as tendências tecnológicas do mundo dos negócios, que se atualizam constantemente. Dentre as diferentes modalidades de proteção das criações humanas, a proteção da marca tem sido considerada a de maior relevância,³ porquanto o sinal marcário é referência para designação de origem e identidade dos produtos ou serviços assinalados. A marca, na identificação dos nomes fantasias dos estabelecimentos, produtos, serviços ou nome da empresa, apresenta-se como investimento essencial no marco na disputa de mercado e delimitação de fama, conforme o âmbito de atuação.

² BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

³ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro, 1997. v. 1.

Ainda, especificamente a marca em relação às outras modalidades de proteção na propriedade intelectual, e mais restritamente, na propriedade industrial, apresenta distintos regimes de atribuição de direitos, que concedem um diferente modo de percepção sob o amparo da *common law* e *civil law*, que se transmite em diferentes resultados e estímulos ao progresso econômico de cada um destes Estados soberanos.

Por esta razão, imprescindível se faz percorrer a origem das tradições jurídicas a fim de buscar no seio histórico da formação de cada uma das famílias as causas e valores nas suas fontes que fazem a *common law* americana perceber, visualizar e aplicar o direito de modo diverso àquele compreendido e experimentado pela *civil law* no território brasileiro.

Em que pese Estados Unidos e Brasil tenham se construído nas raízes do colonialismo, fatores no crescimento histórico e demais circunstâncias de poder e domínio foram elementares para que cada um dos territórios tomasse rumos distintos na busca do seu norte.

Assim, necessita-se aproximar os fundamentos, princípios, fatores e elementos que contribuíram para a estruturação de suas sociedades guiadas por ordenamentos jurídicos singulares estruturalmente, mas que ruminam para o progresso econômico de Estados inseridos no mesmo convívio na esfera internacional.

2 AS ORIGENS DAS TRADIÇÕES JURÍDICAS OCIDENTAIS E SUA INFLUÊNCIA NO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

2.1 ECONOMIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO PONTO DE PARTIDA

O cenário do mercado na economia global está cada vez mais hostil⁴, porquanto, em decorrência da operacionalidade dinâmica das criações tecnológicas e da inovação, exige-se uma variação e atualização periódica das invenções que requerem uma efetiva tutela no mercado internacional. Todavia, esta está sujeita a comunhão de problemas e soluções nas vertentes da propriedade intelectual, em âmbito global.⁵

Os empreendedores buscam formas de eficiência operacional, sejam de menores custos e de uma inflexível execução, como forma de permanecerem no mercado altamente competitivo. Entretanto, estas estratégias não são suficientes para manter-se vivo no jogo econômico.

Deve valer-se dos antigos meios como novo artifício para superar os desafios reais em longo prazo, de forma a assegurar uma competitividade sustentável dentro do sistema capitalista⁶.

A Propriedade Intelectual, mais especificamente, a Propriedade Industrial, vem tornando-se a chave mestra como um direito indispensável ao indicar à saída aos empresários - independentemente do seu porte - dentro do complexo emaranhado do crescimento da inovação e da alta tecnologia que fomentam a competitividade dos grandes sistemas capitalistas.

Sob o ponto de vista empresarial, é a nova estratégia para adquirir uma fatia do mercado, tendo obtido o *status* de ativo importantíssimo dentro do mundo dos negócios⁷. Todavia, à luz do sistema jurídico, a propriedade industrial possui uma

⁴ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

⁵ VICENTE, Dário Moura. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Lisboa: Almedina, 2009.

⁶ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

⁷ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

maior representação proveniente já dos tempos antigos, estando enraizada no direito das coisas⁸.

Tal direito de tutela não apenas impulsiona e gira a economia de um Estado Social e Democrático de Direito⁹ de países como o Brasil, mas também evidencia diferentes formas de eficácias nos sistemas jurídicos opostos àqueles oxigenados pela codificação do direito continental, como Inglaterra e Estados Unidos norteados pela *common law*.

A propriedade imaterial, ainda que tenha se apresentado de forma tímida e discreta, na marcação de sinais e desenhos simbólicos nos meios econômicos das sociedades de origem remota, foi adquirindo força e proporção dentro dos limites dos sistemas jurídicos, que viram no seu desenvolvimento, uma necessidade de proteção e zelo dos ativos. No seu sentido *erga omnes*, a propriedade intelectual tutela os bens oriundos das criações do espírito humano¹⁰ – seja de marcas, patentes ou desenhos industriais – os quais viabilizam e alimentam o crescimento da economia não só nacional, mas, principalmente, em âmbito global.

Ainda que seu objeto de tutela seja o mesmo dentro da maior parte dos sistemas jurídicos que existem, é considerável o resultado e a dimensão que ela adquiriu e apresenta em esparsos modelos de sistemas jurídicos. Diferentemente do que ocorre em outros, é notável a eficácia discrepante que se faz refletir na competitividade do mercado contemporâneo.

Dentre os modos de proteção da propriedade intelectual – marcas, patentes e desenhos industriais, bem como direito autoral e software – relevante destacar o papel que a proteção da marca adquiriu e vem conquistando dentro dos sistemas econômicos capitalistas. Não pormenorizando a valorização que as demais intelectualidades inventivas contribuem à economia, importante verificar que as marcas são consideradas a essência principal dos negócios, visto que não é tão somente a noção de elemento característico de identificação entre sinal distintivo e produto dos demais concorrentes; adquiriu *status* de identidade e valoração de personalidade seja entre as diferentes classes sociais ou no nível de importância dentro de cada classe econômica.

⁸ CARVALHO, Virgílio Antonio de. **Direito civil das pessoas e das coisas**. Rio de Janeiro: Bedeschi Rio, 1918.

⁹ ARONNE, Ricardo. **Razão & caos no discurso jurídico e outros ensaios de direito civil-constitucional**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

¹⁰ VICENTE, Dário Moura. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Lisboa: Almedina, 2009.

Desta forma a marca é um dos principais investimentos invisíveis não somente no âmbito econômico como também social. Entretanto, deve-se observar as razões das discrepâncias no que diz respeito ao território de tutela, porquanto em países com grande potência econômica, como os Estados Unidos, a tutela da marca apresenta uma perspectiva jurídica dentro da *common law* completamente oposta da proteção conferida dentro da Lei nº 9279/96 no território brasileiro. Tais diversidades, não só de tramitação, mas também de análise dentro destes dois sistemas oriundos de famílias jurídicas contrárias gera resultados invisíveis que se refletem visivelmente no crescimento econômico¹¹ em cada Estado soberano.

Essa disparidade é resultado de como a propriedade industrial é vista como *meio* para se atingir ao fim; objetivo final. Enquanto que em outros sistemas, é vista como o próprio resultado final – perspectiva que é cristalizada no resultado do progresso e desenvolvimento de cada economia.

Em economias sólidas como a dos Estados Unidos, a propriedade industrial é vista como instrumento potente utilizado para atribuir maior valorização e unicidade à inovação desenvolvida por uma empresa a fim de garantir não só o seu crescimento financeiro, mas também impulsioná-la ao comércio internacional. Já em países emergentes, como o Brasil, o mesmo direito imaterial não é percebido, ainda, na mesma dimensão. A propriedade industrial - embora não seja tão jovem como possa parecer - no ordenamento jurídico brasileiro, vem buscando seu espaço ideal nas tutelas e eficácias dentro do âmbito administrativo e judiciário que se faz refletir diretamente na economia do país.

Devido à disparidade de repercussão entre os mercados, verifica-se a necessidade de examinar dentro destes sistemas jurídicos distintos – baseados na *civil law* e na *common law* – a sua estrutura que leva a meios de proteção dos signos distintivos, que embora peculiares e similares na sua essência de proteção, são completamente dispares quanto ao resultado final e grau de importância.

É o nascimento distinto da noção de propriedade atribuído, em cada um destes sistemas de direito, que faz com que a proteção da imaterialidade como estratégia invisível dos empresários seja concedida de formas tão variáveis, refletindo em resultados surpreendentemente relevantes tanto para a economia em âmbito global como nacional de brasileiros e norte-americanos.

¹¹ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

2.2 A ORIGEM DOS TRADIÇÕES LEGAIS E AS DIFERENÇAS EVOLUTIVAS

Ao buscar na origem histórica de cada sistema de direito – *civil law* e *common law* - os fatores e acontecimentos que proporcionaram o surgimento de variadas perspectivas e concepções nas suas respectivas estruturas, notam-se as motivações que levaram atribuir diferentes visões na forma de dar resolução aos litígios privados, visando assegurar a ordem e a segurança necessária ao progresso das sociedades que se faz refletir no mercado atual.

(...).Esta maneira de considerar o problema seria satisfatória se se chegasse, nos diversos países, a soluções uniformes. Entretanto, conflitos de leis e conflitos de jurisdições são resolvidos em cada país sem preocupação com o que é decidido nos outros, daí resultando que as relações internacionais são submetidas, nos diversos países, a regimes diferentes. (...).¹²

Nos países latino-americanos e da maior parte da Europa continental, aplica-se o direito pertencente à família romano-germânica, que corresponde à primeira família de direitos,¹³ diferentemente dos países anglo-saxônicos¹⁴, nos quais se desenvolveu a segunda família do direito – a *common law*¹⁵. A diferença de origem entre dessas duas famílias é fator essencial que permite visualizar, ao longo prazo, a forma única de lidar com as relações de interesse dos cidadãos que repercute no pacto social em cada uma dessas sociedades, bem como na sua estrutura.

2.2.1 A tradição continental

A família romano-germânica enraizou-se na Europa continental devido ao cenário histórico da época que propiciou o seu desenvolvimento e amadurecimento¹⁶. Associada ao direito da antiga Roma, o seu surgimento deu-se

¹² DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 10-11.

¹³ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 10-11.

¹⁴ Como Estados Unidos, e a própria Inglaterra.

¹⁵ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

¹⁶ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

na fase do Renascimento, nos séculos XII e XIII, na parte Ocidental européia¹⁷, em decorrência do novo despertar de consciência da sociedade que vê no direito a luz para seu progresso e segurança nas suas relações pessoais.

Ultrapassada a época sombria da Idade das Traves - marcada, juridicamente, pela ausência de uma estrutura sólida de leis, visto que o direito nesta fase é miscigenado por leis bárbaras e pelos costumes de cada povo, em razão da existência de diversos grupos étnicos, sendo caracterizada por um vazio político¹⁸ - a sociedade começa a ter a percepção de que a organização jurídica é forma para assegurar segurança e a ordem para o seu progresso¹⁹.

Nesta fase de transição, dispensa-se a ideia de idealização cristã: distingue-se o sobrenatural da racionalidade. O marco do direito privado canônico é primordial para atribuir nova importância tanto às instituições como na cultura jurídica²⁰.

O direito canônico tem uma importância enorme na história do direito tanto na esfera das instituições, quanto na da cultura jurídica. Na esfera das instituições, especialmente no processo e no conceito de jurisdição. É dele que parte a reorganização completa da vida jurídica europeia, e as cortes, tribunais e jurisdições legais, civis, seculares, príncipescas, serão mais cedo ou mais tarde influenciadas pelo direito canônico.²¹

É neste período que o direito civil - tal qual como conhecemos e estudamos - desperta para os primeiros traços semelhantes aos ideais da contemporaneidade, em virtude de ser fundado na ideia de justiça: viabilizar na sociedade civil a realização da ordem e do progresso²².

As universidades proporcionaram o surgimento do cenário apto para os estudos do direito a partir do comportamento social, estando associadas à filosofia, à teologia e à religião. Logo, questões ligadas ao contencioso, estudo de casos práticos, processo ou provas não estavam entre seus objetivos, por serem considerados métodos de pouco prestígio e ultrapassados ao valer-se de direito local e de costumes, contrário ao que se adequava perfeitamente ao cenário inglês.

¹⁷ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

¹⁸ LOPES, José Reinaldo de Lima. **O direito na história**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

¹⁹ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

²⁰ LOPES, José Reinaldo de Lima. **O direito na história**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

²¹ LOPES, José Reinaldo de Lima. **O direito na história**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 68.

²² DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

Dentre os direitos já experimentados pela História, o direito romano foi o eleito pelos estudantes e professores nas universidades, em virtude de sua linguagem de conhecimento ao ser oriundo do latim através das compilações de Justiniano. A partir de sua “redescoberta”, o direito romano passou a ser a base de estudo do direito, juntamente com o direito canônico,²³ porquanto os direitos nacionais somente vieram ser ensinados nas universidades no século XVIII.

O direito romano, recapitulado a partir do sistema romano-germânico, uniu os povos da Europa, respeitando suas diversidades²⁴, sofreu as devidas remodelações, em razão a necessidade de ensinamento de um direito plenamente racional para construção de uma ordem social com a escola do direito natural, nos séculos XVII e XVIII.

A escola do direito natural, que acaba por dominar a cena nos séculos XVII e XVIII, afasta-se em diferentes pontos de vista importantes, da dos pós-glosadores. (...)Afastando-se da ideia de uma ordem natural das coisas exigida por Deus, ela pretende construir toda ordem social sobre a consideração do homem; exalta os “direitos naturais” do indivíduo, derivados da própria personalidade de cada pessoa.²⁵

Com a escola do direito natural houve o rompimento com a ordem do pensamento jurídico ao ver o direito como uma obra da razão. Antes, marcado pelas concepções clássicas vinculadas a divindade e as regras de uma única realidade natural, passou a racionalidade da natureza humana aproximando-se ao cenário cartesiano²⁶ da época. Estes fatores foram essenciais para viabilizar anos depois o movimento da codificação.

A escola do direito natural auferiu dois êxitos únicos: reconhecimento da extensão jurídica das relações privadas ao âmbito público²⁷ e a codificação. A distinção entre o direito público e o privado foi vista com bons olhos, porquanto as questões constitucionais e de administração adquiriram uma melhor atenção. Enquanto que a codificação, embora tenha sido criticada pela fragmentação do

²³ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

²⁴ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

²⁵ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

²⁶ Penso. Logo existo.

²⁷ Reconhecimento que o direito se estendia à esfera das relações entre governantes e governados, entre a administração e os particulares. Não apenas se restringindo à questões privadas.

direito europeu e pela ruptura da comunidade jurídica européia na época, permitiu a aplicação prática do direito²⁸.

O evento da codificação permitiu a compilação das ideias e dos ensinamentos expostos nas universidades, transformando-os em direito positivo, uma vez que o direito ensinado no século XIX não era aquele aplicado na prática. O direito passa a ser positivado de forma metódica para ser aplicado conveniente à sociedade moderna e, conseqüentemente aderido pelos tribunais.

Este ambiente proporcionado pela codificação que viabilizou o surgimento de códigos nacionais e, numa visão otimista, a expansão tanto na Europa como em outros continentes do sistema jurídico romano-germânico. Portanto, o Código Napoleônico de 1804 foi instrumento de inspiração a desencadear uma atitude nacionalista pela Europa na edição de códigos baseados nos costumes de cada região²⁹ e conseqüentemente difusão da família romano-germânica – em que pese esse novo fato tenha desconsiderado o direito como norma de conduta social para supranacional.³⁰

Uma voz. Um palco e, portanto, um espaço neste universo (um verso) difeomórfico de vastidões metafóricas e imagéticas. Espaço que há de se fazer público, para se fazer espaço e, para fazer deste espaço, sua própria linguagem. Em linha e traço. Perfil e linhagem. Pois é no tamanho da voz que se observa o tamanho do interlocutor. No espaço de seu tempo e no tempo de seu espaço. Com um número, uma letra, ou mesmo apenas um traço. Com um signo; tão arbitrário quanto possa parecer (Lacan).³¹

A codificação extinguiu com a fragmentação do direito e a multiplicidade dos costumes. A saída da unidade jurídica do sistema romano-germânico deu lugar a multiplicidade nacionalista na busca de sua identidade jurídica. Ainda que tal evento tenha ocasionado a concentração dos códigos nacionais, permitiu a evolução jurídica da família romano-germânica no experimento de um novo método prático para as necessidades da sociedade da época.³² A mudança e individualidade de

²⁸ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

²⁹ DOLINGER, Jacob. **Direito internacional privado: parte geral**. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

³⁰ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

³¹ ARONNE, Ricardo. **Razão & caos no discurso jurídico e outros ensaios de direito civil-constitucional**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 138.

³² DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

cada Estado não significou retrocesso, mas a introdução e nova percepção de paradigma na busca de adequação da ordem jurídica na transformação das bases da sociedade.

2.2.2 O Direito inglês e suas ramificações posteriores

Diferentemente do que se sucedeu na família romano-germânica, que se desenvolveu a partir de rupturas e revoluções – herdada pelo ordenamento jurídico brasileiro - a família da *common law*, originária de terras anglo-saxônicas³³, evoluiu de forma autônoma, evidenciando o seu caráter tradicional de um direito baseado única e exclusivamente na jurisprudência, que tem preferência a continuidade histórica.

Estas relevantes características da *common law*, ainda que tenham sido, em parte³⁴, recepcionadas pelos Estados Unidos da América, sofreram adaptações necessárias para adequar-se as particularidades da estrutura organizacional do país. Proveniente de colonização inglesa, contudo, desenvolveu-se de modo adverso, a partir de treze colônias formadas e administradas de forma independente.

A *common law*, admitida no início de sua formação e, assim, mantida, sofrendo transformações e complementações, foi a causa de ligação entre estas colônias, desde que, segundo DAVID³⁵, suas regras fossem apropriadas para as condições de vida presente destas.

A estrutura do direito inglês, tal como é atualmente aplicado na Inglaterra e adotado – embora modificado – pelos Estados Unidos, proveio a partir da concentração e centralização do poder em um único rei na época³⁶ que, marcada historicamente pela conquista da Normandia, impediu a propagação e organização de diversos feudos que pudessem competir com o poder do conquistador.³⁷

³³ Sentido da expressão utilizada pelo autor para designar direito inglês (DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 356).

³⁴ Ainda que os Estados Unidos tenha adotado a funcionalidade da jurisprudência para as suas decisões, deve-se ter em conta a existência de algumas diferenças com a Inglaterra no que diz respeito a estrutura do direito, porquanto, sob o ponto de vista da estrita técnica jurídica, os Supremos Tribunais americanos nunca se sentem vinculados pelos seus próprios precedentes. Todavia, na Inglaterra, verifica-se um comportamento oposto.

³⁵ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

³⁶ LOPES, José Reinaldo de Lima. **O direito na história**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

³⁷ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

Em razão desta estratégia para manutenção do poder real, o feudalismo nas terras inglesas não se ampliou do mesmo modo em que se deu na Europa continental - nos quais se formou a família romano-germânica. Esta limitação para o desenvolvimento e progresso de diversos feudos forçava uma dependência ao monarca, viabilizando uma estrutura organizacional única e a criação a um direito comum (*comuneley* – *common law*) a toda Inglaterra, baseado, inicialmente, a aplicação do costume para solução dos litígios.

Este não conheceu nem a renovação pelo direito romano, nem a renovação pela codificação, que são características do direito francês e dos outros direitos da família romano-germânica(...).
(...) gosta de valorizar a continuidade histórica do seu direito; este surge-lhe como sendo produto de uma longa evolução que não foi perturbada por nenhuma revolução; orgulha-se desta circunstância, da qual deduz, não sem razão, a prova da grande sabedoria da *common law*, das suas faculdades de adaptação, do seu permanente valor, e de qualidades correspondentes nos juristas e no povo inglês.³⁸

Esta célere estrutura concentrada do direito inglês foi fator essencial para o desenvolvimento de condições marcadas pelo tradicionalismo, conservadorismo e processualismo rígido. O direito inglês sempre buscou o enfraquecimento do direito privado ao somente dar preferência as jurisdições relacionadas a questões de direito público que poderiam ameaçar a autoridade e a soberania real. Tal prática proveio da própria formação inicial da *common law* inglesa norteadas pelo monarca que deixava as matérias particulares a jurisdições locais, enquanto que assuntos vinculados a soberania real cabiam a competência mais seletivas.

(...) os Tribunais Reais são os únicos a administrar a justiça. As jurisdições senhoriais tiveram a mesma sorte das *Hundred Courts*; as jurisdições municipais ou comerciais já não apreciam senão questões de mínima importância, as jurisdições eclesiásticas passaram apenas a preceituar sobre litígios respeitantes ao sacramento do casamento ou à disciplina do clero.

Verifica-se que, historicamente, o direito inglês surgiu da necessidade de manutenção do controle real sobre a sociedade. Tanto que a fragmentação da jurisdição era feita conforme o grau de importância dos assuntos que envolviam sempre a necessidade real. Logo, a estrutura do direito inglês ocorreu de forma

³⁸ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 355.

extremamente arcaica para um melhor controle da jurisdição, ao passo que o rei não tinha mais condições para administrar a todos os litígios do reino passou a conhecer tão apenas as questões excepcionais³⁹ para as quais se aplicava a *common law* em Tribunais Reais de Justiça.

A complexidade e a tecnicidade na forma de análise dos casos práticos foram essenciais para atribuir importância ao procedimento. Sob a perspectiva histórica do direito inglês, percebe-se que seus elementos estão voltados, primeiramente, sobre o processo – *remedies precede rights*⁴⁰, devido ao tipo de formação e do interesse em manter a concentração da soberania real - que exigiu a existência de variadas categorias e diversos conceitos do direito inglês. Essa relevância processual deixa em segundo plano o conceito de justiça, ao recair seu olhar sobre a solução dos litígios e não na definição dos direitos e das obrigações de cada indivíduo – como assim é entendido na *civil law*.

É esta forma de organização que está associada a um processo arcaico que exige técnicas experimentadas para a solução dos percalços tornou a *common law* inaplicável na América do século XVII. As condições de vida dos colonos ingleses não permitiram a recepção e prática do direito inglês tal qual como é visto e conhecido no território de origem, porquanto esta família do direito foi elaborada por uma sociedade feudal e para nesta ser utilizado; contudo, este tipo de feudalismo estava consideravelmente afastado das instituições americanas.

Ainda, a *common law*, tal qual como é, não concedeu respostas satisfatórias às novas situações dos colonos, uma vez que estes possuíam uma nova visão de liberdade do indivíduo contrária aquela concebida pelos juristas ingleses, os quais, inclusive, cultivavam a rejeição da distinção entre o público e privado – forma de incidência, esta, que não se enquadrava as novas circunstâncias deste território longínquo das américas.

Que direito se aplica então na América? Se deixarem de lado as disposições particulares procedentes das autoridades locais, na prática aplica-se um direito bastante primitivo, em certas colônias baseado na Bíblia, reduzindo-se, geralmente ao poder dos magistrados.⁴¹

³⁹ Ao rei cabiam os casos denominados como a “alta justiça”.

⁴⁰ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 364.

⁴¹ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 450.

Em virtude das condições e do contexto das colônias inglesas, iniciou-se a codificação. Entretanto, esta codificação não se assemelha a técnica moderna da codificação, pois seu principal objetivo é considerar de modo favorável a lei escrita. Ponto de vista totalmente oposto ao direito inglês, o qual considerava a lei escrita uma ameaça a sua liberdade.

Foi a independência americana que, a partir de 1776, atribuiu condições novas para as, até então, treze colônias se consagrassem nos Estados Unidos da América. Buscava-se a consolidação da ideia de autonomia do direito norte-americano e, nesse sentido, diversas situações históricas, em um primeiro momento, aproximaram o recém surgido Estados Unidos da América ao direito continental do sistema romano-germânico. Ainda que com uma resistência inicial e tendo em certo momento da sua história a União ter deixado seduzir-se pelos direitos da família romano-germânica, o território americano conseguiu unificar o sistema da *common law*.

O sistema da *common law* embora tenha sido admitido e recebido nos Estados Unidos conservando, na sua forma geral, os conceitos, as formas de raciocínio e a teoria das fontes do direito inglês⁴², possui sua originalidade que o tornou juridicamente independente do direito inglês tal qual como foi oriundo da Inglaterra. Em que pese durante muito tempo o direito inglês tenha sido visto como um modelo pelos juristas americanos no decorrer da história, o *american way of life*, agregado as outros fatores multiculturais e de miscigenação contribuíram como fatores sociais elementares para afastar o sistema da *common law* americana em face ao da inglesa.

Não são unicamente as regras dos dois direitos que se diferem. Os próprios conceitos se tornaram muitas vezes diferentes, e os dois direitos, inglês e americano, já não se identificam pela sua estrutura. Os juristas americanos formaram-se e organizaram-se profissionalmente de modo diferente dos juristas ingleses; a atitude americana em face do direito inglês não é idêntica a atitude inglesa; a própria teoria das fontes do direito difere, tal como prática, nos dois países.

Por ter evoluído sob a influência de fatores históricos e sociais próprios os Estados Unidos estejam mais afastados da Inglaterra e, talvez, mais próximos da forma de percepção dos países seguidores do sistema germânico-romano. Caso se assim não o fossem, jamais teriam considerado - ainda que por um breve momento

⁴² DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

histórico - as concepções e formatação da sistematização de códigos na célere busca inicial de consolidação de um direito a ser aplicado em território nacional. Fato este que ainda se faz presente no território da Louisiana que mantém a adesão ao sistema romano-germânico.

Logo, se percebe que certos fatores internos de estrutura, como a própria codificação, e consagração histórica tornaram o sistema do *direito inglês puro*⁴³ mais afastado do sistema da *common law* adotado pelos Estados Unidos, do que do sistema romano-germânico. Não obstante, a família romano-germânica, presente também sua própria estrutura e singularidade decorrente da sua formação histórica milenar – que a faz essencialmente divergente da família do sistema inglês – foi potencialmente considerada, a partir da defesa pela codificação e sistematização a ser englobada como totalidade do direito do Estado americano, em determinado seguimento de sua importante formação.

Em que pese as diferenças da natureza entre os dois sistemas que os afastam, impossível desconsiderar traços e influências, até certo ponto, da família romano-germânica em relação ao sistema americano. Não somente na sua formação histórica, mas, principalmente, no que tange a sua originalidade como sistema jurídico que visa também, no fundo, solucionar questões provenientes da vida em sociedade ainda que estruturalmente de modo singular.

É esta particularidade original da *civil law* - proveniente da família romano-germânica aderida pelos países latino-americanos como o Brasil - que também esta visivelmente presente no sistema norte-americano da *common law*, que permitiu a introdução de diferentes visões e considerações no que diz respeito à organização e efeitos da Propriedade Industrial nestas nações que se estendem em suas instituições econômicas.

Atualmente, independente do sistema ou da família jurídica, a aplicação do direito e, especificamente, da propriedade industrial, fica na dependência do ideal daqueles encarregados de professá-lo. Neste viés, o direito acaba por ser percebido e interpretado a partir direito comparado a outros países estrangeiros, não devendo ser visto só como lei positivada de caráter nacional, mas como instrumento apropriado para manutenção das relações sociais e econômicas interestaduais fazendo reinar um novo tipo de justiça nas sociedades contemporâneas renovadas.

⁴³ Aquele oriundo da Inglaterra com suas tradições

3 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA ECONOMIA GLOBALIZADA: PERSPECTIVAS DESDE DIREITO NORTEAMERICANO E BRASILEIRO

O potencial de crescimento econômico dos países não está somente vinculado às bases da produção, distribuição e consumo de bens e serviços. O desempenho das economias está vinculado, principalmente, ao retorno financeiro das empresas, no que tange aos investimentos na estratégia de proteção de direitos sobre as tecnologias e signos distintivos.⁴⁴

A propriedade industrial é instrumento invisível indispensável para a manutenção das empresas na relação de competitividade com o mercado. Caso contrário, as possibilidades de obtenção e manutenção de lucro diminuem e, conseqüentemente, os resultados significativamente negativos para economia nacional desmotivam o investimento a inovação à longo prazo.

As coisas, porém, se tornam claras quando você examina a sério o desempenho empresarial: os maiores retornos ocorrem sempre nas empresas baseadas na propriedade intelectual, e seu formidável desempenho de lucros decorre diretamente do poder de mercado que a valiosa propriedade intelectual proporciona.

Por esta razão, o processo de proteção da propriedade industrial exige maior atenção, uma vez que poderá determinar os resultados financeiros de uma empresa e, por conseguinte, agregar maior valoração para o estímulo de novos investimentos econômicos, em escala global.

3.1 A VALORIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Os Estados Unidos da América tem consciência do reconhecimento do *quantum* que o uso de exclusividade da propriedade industrial conduz à sua economia.⁴⁵ Não por outra razão, que os investimentos em inovação e tecnologia são bastante significativos, podendo, inclusive, ser considerados como um dos maiores do mundo – apenas tendo a China como concorrência em potencial, em razão da

⁴⁴ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

⁴⁵ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

sua crescente economia nos últimos anos e investimentos em tecnologia.⁴⁶ Os norte-americanos têm conhecimento de que o crescimento econômico de qualquer país está extremamente correlacionado ao incentivo à inovação e tecnologia e, principalmente, a eficiente proteção destes impulsos através da propriedade industrial.

Diferente do que ocorre no Brasil, atualmente. O país possui um grande potencial econômico, razão pela qual é considerada a 7ª (sétima) economia mundial; o seu vasto território associado às diversidades climáticas, de norte a sul, permitem o desenvolvimento de variados setores da indústria, comércio e, inclusive, gastronômico, fazendo com que o país seja sempre eleito para investimento de capital estrangeiro. O turismo é outro setor que foi impulsionado ainda mais após a realização da Copa do Mundo, em 2014, viabilizando ao mundo descobrir as diversas regiões e “brasis” dentro de um só território.

Todavia, a maior parte da população brasileira empreendedora não consegue, ainda, visualizar como a exclusividade da proteção das invenções e das tecnologias pode ser benéfica e auxiliar cada vez mais no desempenho positivo dos negócios.

Em virtude do amplo mercado industrial, o país está aprimorando o campo de inovação e tecnologia através das indústrias e centros de pesquisa que têm o apoio do governo federal.

Enquanto que na maior parte dos países existe um apoio político- econômico quanto à tutela e investimentos destes órgãos federais para promover uma qualidade e um melhor proveito nos procedimentos para proteção das tecnologias e inovações, a fim de evitar uma extensão à Justiça Federal – e, conseqüentemente, desafogar o judiciário e gerar um maior incentivo ao empreendedorismo e à economia - no Brasil não há, ainda, esta visão de estímulo neste grau de aproveitamento das invenções, porquanto carece de estímulos quanto à forma e eficácia no que tange a proteção destas inovações e criações intelectuais.

Tal desequilíbrio no incentivo econômico da tutela da propriedade industrial, que provém destes Estados soberanos detentores de diferentes ordenamentos jurídicos, traz reflexos para suas economias nacionais á longo prazo.

⁴⁶ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

A diversidade de sistemas jurídicos nacionais e sua unicidade é a real motivação a ocorrência dos fenômenos jurídicos. Em quase toda a parte, existe um contraste na aplicação do direito que se verifica devido à criação de regras jurídicas diferentes em cada ordenamento, gerando uma dissociação⁴⁷. A *common law americana* e a *civil law brasileira* afastam-se na forma de aplicação das regras jurídicas, não só por terem nascidos em famílias opostas, mas em razão das suas fontes, que norteiam a sistematização dos seus ordenamentos jurídicos.

3.2 A HIERARQUIA NORMATIVA

Os ordenamentos jurídicos, tanto americano, oriundo da família inglesa da *common law*, como o brasileiro, proveniente da herança da família romano-germânica, na *civil law*, são orientados de forma unitária mediante a funcionalização das fontes⁴⁸ de direito.

As fontes são a coluna de sustentação das vértebras de qualquer ordenamento jurídico. Em um primeiro momento, elas são atos de ideologia oriundos da criação do Estado, essenciais para orientar o desenvolvimento e a aplicação do direito em cada um; é a fonte que condiciona a interpretação e aplicação do direito, porquanto é fator determinante nos valores culturais e sociais transmitidos sem verbalização em determinado meio social.

A fonte, ao funcionalizar os termos da unidade jurídica, apresenta-se mediante inúmeras dimensões. Uma das principais formas de fonte é a Constituição dos Estados soberanos, porquanto é o instrumento que define e estrutura o modelo de organização judiciária, política, legislativa e econômica, tomando como base os aspectos histórico-culturais das sociedades. Todavia, não é a única que concede elucidação aos fenômenos jurídicos, visto que existe uma diversidade de natureza de fontes que se proponham a fazer uma descrição não mentirosa do direito para sua aplicação.⁴⁹ Logo, também devem ser consideradas ao lado das Constituições.

⁴⁷ SACCO, Rodolfo. **Introdução ao direito comparado**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

⁴⁸ SACCO, Rodolfo. **Introdução ao direito comparado**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

⁴⁹ SACCO, Rodolfo. **Introdução ao direito comparado**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

Sob esta perspectiva de coexistência de fontes, ao lado das Constituições, está a lei, precedentes jurisprudenciais vinculantes e não vinculantes⁵⁰ e a interpretação. Em que pese o direito aplicado seja fruto destas fontes primárias, deve-se considerar o peso da interpretação sobre estas, porquanto existe a transferência de uma série de fatores sociais que transmitem convicções ao interprete na sua leitura que o influenciam nas suas proposições e conseqüente aplicação do direito.

O papel das fontes, incluindo a interpretação, é crucial para condicionar e conduzir os diferentes ordenamentos nacionais criando resultados jurídicos nos Estados soberanos, que repercutem nas profundezas da sociedade. No caso da propriedade industrial, como ramificação dos direitos de propriedade no sistema brasileiro, pela *civil law*, é concebida, direcionada e aplicada no mundo jurídico para o mundo real de forma completamente diversa da concepção compreendida na *common law* americana.

Logo, a fonte jurídica exerce função essencial para nortear as regras de conhecimento e aplicação dentro da propriedade industrial, em especial do direito das marcas, em um determinado Estado - por meio de seus instrumentos e órgãos federais de fiscalização de suporte -que podem se diferenciar ou se assimilar aos demais.

Tanto a família da *common law* como a da *civil law* são compatíveis com a ciência social contemporânea⁵¹. Apesar de cada família do direito apresentar naturezas divergentes quanto à preferência de suas fontes, elas acabaram por se aproximar - no passar dos anos -no que diz respeito à ideia geral de nação e positivismo na construção de seu direito de forma lógica frente suas respectivas necessidades sociais e evoluções⁵², como foi possível observar.

Contudo, o ponto de desequilíbrio entre as fontes jurídicas americanas e do direito brasileiro deve-se ao cenário evolutivo que cada um destes Estados soberanos tiveram que superar.

⁵⁰ No caso da *common law* americana mediante a regra do *staredecisis*, em que os juristas americanos não se sentem vinculados aos seus precedentes anteriores ou de outros juízes. (DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002).

⁵¹ GLENN, H. Patrick. **Legal traditions of the world: sustainable diversity in law**. New York: Oxford, 2000.

⁵² GLENN, H. Patrick. **Legal traditions of the world: sustainable diversity in law**. New York: Oxford, 2000.

Os Estados Unidos formado a partir das treze colônias teve que vencer as limitações culturais para poder incorporar o direito inglês. Ainda que a *common law* inglesa tenha sido considerada um modelo para os juristas americanos, as condições sociais exigiram uma adaptação afim de que se harmonizasse com o direito americano.⁵³ Assim, deixou-se para o passado boa parte da tradição originalmente inglesa.

What has happened, generally, is the marriage of the idea of a common law with that of multiple nation-states, and the marriage has been at times a difficult one. Yet a common law tradition lived with many legal orders during its development in England, so it may still possible to speak of a single common law tradition, since the traditions demands far less in terms of compliance than do other traditions notably slamic. So one can speaks islams, since deviations from such a demanding tradition are so important, yet a single common law traditions, since deviations don't matter much. The demands of state may fit within a common law environment; they are much more difficult to square with the breadth and sanctity of islamic law. Yet the idea of a single of a single common law tradition has been sorely tried, by national affirmation and national identities.⁵⁴

Enquanto que o Brasil, como colônia portuguesa, baseou-se nos princípios da *civil law* provenientes da tradição romano-germânica⁵⁵. Portugal, na época do renascimento dos estudos romanos, incorporou o sentimento, a dignidade e a importância da romanização nas regras do seu direito, sob a influência da escola do direito natural. Contudo, importante, ressaltar que o Brasil, mais tarde, seguiu as inspirações germânicas ao compor uma introdução ao Código Civil em 1916.⁵⁶

Quando a França invadiu Portugal e a família real portuguesa – evadiu-se de sua pátria – estabeleceu-se no território brasileiro, concedendo formação ao Império, houve aceitação natural das concepções jurídicas da família romano-germânica. À medida que a América do sul foi-se desenvolvendo, o direito antes prático, aproximou-se do erudito, na incorporação dos códigos redigidos à semelhança dos modelos europeus⁵⁷. Ao contrário do que se sucedeu na América do norte, como

⁵³ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

⁵⁴ GLENN, H. Patrick. **Legal traditions of the world: sustainable diversity in law**. New York: Oxford, 2000, p. 229.

⁵⁵ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

⁵⁶ DOLINGER, Jacob. **Direito internacional privado: parte geral**. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

⁵⁷ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

colônia inglesa, sob influência da *common law*, não houve resistência e tampouco modificações para aplicação da *civil law* no território latino.

Por esta razão verifica-se a importância e influência das fontes na formação de cada direito, independente da tradição jurídica oriunda. A fonte é vista como um instrumento de formação de qualquer ordenamento jurídico relevando como ponto de partida a origem da família de direito e, fundamentalmente, o comportamento humano determinante para a construção cultural de cada sociedade.

As bases de fontes do direito norte-americano, proveniente da *common law*, são essencialmente a jurisprudência e o constitucionalismo, a qual vem adquirindo importância, não somente nas raízes da sua Constituição Federal, dotada de uma Declaração dos Direitos (*Bill of Rights*), mas inspira também a lei, mediante o *statute law*⁵⁸.

3.3 A ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIAL

Para o entendimento do sistema das decisões judiciais – jurisprudência – dentro da estrutura da *common law* americana, imprescindível se faz compreender a sua organização judiciária. Sob a perspectiva como fonte de direito, a jurisprudência americana se diferencia e muito da inglesa, em razão da ausência de vinculação dos precedentes (*stare decisis*).

O direito americano apresenta uma estrutura análoga a da *common law*, uma vez que sua formação possui pontos de divergência com o direito inglês sob muitos aspectos substanciais. A fundamental diferença recai sobre a organização judiciária americana proveniente do sistema político federativo, que o afasta do direito inglês e o aproxima, em certos pontos, da sistemática judiciária brasileira.

A organização política norte-americana proveio da união de treze colônias independentes e autônomas que, por consentimento, preferiram ser guiadas por uma entidade política comum, mas sem abandonar sua autonomia⁵⁹. Em razão do seu processo histórico de formação, como colônia inglesa, optaram pelo pacto

⁵⁸ A legislação nos países da *common law*, devido as tendências dirigistas tem adquirido uma maior relevância como fonte do sistema da família do direito inglês. Diferente do que se sucedeu na Inglaterra, nos Estados Unidos este fenômeno é não visto como uma novidade, porquanto uma série de fatores contribuíram, após a independência americana, para conceder maior relevância a lei. (DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002).

⁵⁹ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

federativo. Em que pese tal eleição, a sua estrutura viabiliza atribuições respectivas às autoridades federais e aos Estados.

Esta forma de sistematização permite aos Estados da federação a elaboração de suas próprias leis e regulamentos, sendo sua competência considerada como a regra; e a autoridade federal a exceção.

Diferentemente do que se encontra na maioria dos Estados soberanos adeptos ao pacto federativo, a organização judiciária dos Estados Unidos comporta que os Estados tenham sua própria jurisdição não dependendo tão apenas de uma jurisdição federal no cume da hierarquia. Logo, existe uma dupla hierarquia de jurisdições: federais e dos Estados.

O Poder Judiciário brasileiro não compreende uma dupla hierarquia de jurisdição entre jurisdição federal e estadual, como é estabelecido nos Estados Unidos. Os 26 (vinte e seis) Estados federados brasileiros respeitam a Constituição Federal que está no cume da hierarquia e cada um deles atendem a legislações infraconstitucionais, que não são locais, mas sim aplicadas e observadas em todo território.

No Brasil, a Jurisdição divide-se entre Justiça Comum e a Justiça Especial. Todas as matérias não elencadas na Justiça Especial, ficam sob a ótica da jurisdição comum por exclusão.

Enquanto que no território federativo americano, as jurisdições federais são múltiplas podendo ser divididas em dois grupos: jurisdições federais de direito comum e as jurisdições federais especiais. O primeiro grupo detém-se a toda matéria não elencada nas jurisdições especiais, na quais são reservadas questões criadas por leis federais diversas, como assuntos da propriedade industrial – licenças e patentes.

A estrutura das jurisdições federais para questões de direito comum é composta, na base hierárquica, por tribunais de distrito para os quais cabe recurso ao Tribunal de Apelações (*Court of Appeals*) e, ainda, em última instância, recurso ao Supremo Tribunal Federal⁶⁰. Enquanto que a formatação dentro das jurisdições federais para assuntos de matéria especial, na maioria dos casos, inicia-se diretamente nos tribunais federais especiais – criados por leis federais – sendo jurisdições substitutivas das jurisdições do Estado nos distritos ou territórios federais.

⁶⁰ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

Estes tribunais federais especiais, na maioria das vezes, possuem competência exclusiva e quando não detêm, é possível o autor escolher entre o tribunal especial e o de distrito. Igualmente, é viável que os recursos sejam interpostos aos tribunais federais distritais, como a *Court of Appeals* ou, até mesmo, diretamente ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos⁶¹.

A organização judiciária das jurisdições dos Estados apresenta uma organização judiciária que lhe é própria, podendo variar de um Estado para o outro a forma de denominação de cada grau de jurisdição e a sua hierarquia comporta essencialmente três graus⁶²: na base há uma jurisdição de primeira instância, um tribunal de recurso intermediário e no topo, o Supremo Tribunal ou pode ser denominado em alguns Estados como *Court of Errors*. Há, ainda, em poucos Estados, tribunais especiais de *equity*⁶³.

Em contrapartida, a organização judiciária brasileira possui o Poder Judiciário concentrado tão somente na capital federal. A sua estrutura é estabelecida e prevista na Constituição Federal de 1988, a qual em seu artigo 92⁶⁴ da CF apresenta os órgãos essenciais da estrutura do Judiciário: O Supremo Tribunal Federal, O Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

A partir da composição destes órgãos, há duas Justiças comuns: a Justiça Federal e a Justiça Estadual. À primeira composta por Juízes Federais e dos Tribunais Regionais Federais compete, de regra, o julgamento das causas de interesse da pessoa, da União ou em razão da matéria, quando houver incidência de certos casos específicos previstos na Constituição.⁶⁵ Aos Estados-membros

⁶¹ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

⁶² Não são todos os Estados que comportam três graus de jurisdição, alguns apresentam tão apenas dois graus, visto que não detêm de tribunal de recurso intermediário (DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002).

⁶³ Trata-se de procedimento de análise dos casos particulares quando o Rei. No século XVI, não consegui analisar todas as situações que chegavam à Corte e delegou ao Chanceler tal atividade jurisdicional a certas matérias.

⁶⁴ BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015. Artigo 92.

⁶⁵ CARNEIRO, Athos, Gusmão. **Jurisdição e competência**. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

competem às questões não incluídas na competência da Justiça Federal comum, bem como na Justiça Federal especiais.

Ademais, a União, o Distrito Federal e os Territórios, e os Estados apresentam Juizados Especiais, os quais são competentes para conciliação, julgamentos e demais procedimentos.⁶⁶

Além do Supremo Tribunal Federal, cúpula do Poder Judiciário brasileiro, assim colocado no ápice da pirâmide judiciária, temos quatro tribunais superiores: o Superior Tribunal de Justiça - STJ, o Tribunal Superior Eleitoral - TSE, o Tribunal Superior do Trabalho - TST e o Superior Tribunal Militar - STM. Seguem-se os Tribunais de 2º grau: a) Justiça da União: cinco Tribunais Regionais Federais (2º grau da Justiça Federal), dezesseis Tribunais Regionais do Trabalho (2º grau da Justiça do Trabalho, certo que haverá pelo menos um Tribunal Regional em cada Estado e no Distrito Federal (CF, art. 112), pelo que os demais encontram-se em fase de instalação) e vinte e cinco Tribunais Regionais Eleitorais, um em cada Estado e no Distrito Federal; b) Justiça Estadual: vinte e cinco Tribunais de Justiça, oito Tribunais de Alçada (dois no Rio, um criminal e outro cível; três em São Paulo, um criminal e dois cíveis; um em Minas; um no Paraná e um no Rio Grande do Sul) e três Tribunais de Justiça Militar estadual (Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul). Ao todo, pois, são trinta e seis os Tribunais de 2º grau estaduais.⁶⁷

No Brasil, os Estados-membros da União não possuem autonomia jurisdicional, como ocorre nos Estados Unidos, nos Estados. Embora cada Estado-membro brasileiro possa ser regido por Constituições próprias e leis estaduais, estas devem observar os ditames da Constituição Federal, enquanto que no território americano, os Estados federados possuem autonomia para regular suas próprias leis e Constituições que podem variar de Estado para outro.

3.4 A APLICAÇÃO DO DIREITO

Tomando como suporte esta estrutura judiciária americana, verifica-se como se dá a base e compreensão deste direito não escrito, o qual é encontrado na declaração dos tribunais de justiça e nos princípios das regras de jurisprudência e é fonte do direito americano.

Embora o direito americano, sendo essencialmente jurisprudencial, desempenhe função idêntica na Inglaterra, o desequilíbrio quanto à estruturação do judiciário americano em relação ao inglês repercute na descentralização do judiciário

⁶⁶ CARNEIRO, Athos, Gusmão. **Jurisdição e competência**. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

⁶⁷ CARNEIRO, Athos, Gusmão. **Jurisdição e competência**. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 68.

e, conseqüentemente, no modo como se dá a elaboração da jurisprudência e sua uniformidade⁶⁸.

O primeiro aspecto diz respeito sobre a forma como a *common law* é concebida e aplicada tanto no âmbito federal como estadual. Se há essa diversidade de jurisdições que acarreta em uma multiplicidade de decisões, muitas vezes pode ocorrer uma divergência entre a liberdade de jurisdição estadual em face da federal no tratamento de situações semelhantes. Tal divergência gerou como solução a aplicação de regras denominadas *general common law*⁶⁹.

Ainda que não haja uma concordância generalizada nesta forma de aplicação, o critério elencado tomou como princípio a natureza psicológica dos norte-americanos, que antes de pesarem a sua participação como Estado federal, sempre se visualizam, em primeiro lugar, como cidadãos componentes dos Estados Unidos. Esta cultura patriota sobrepesa e contribui na formação da jurisprudência americana.

O segundo aspecto incide sobre o modo de concentração do direito americano, dentro desta estrutura federal do país, que ocasiona uma não uniformidade das decisões jurisprudenciais, que pode gerar uma insegurança nas relações jurídicas, visto que não há vinculação entre os precedentes, inclusive, emanados de um mesmo juiz.

Enquanto que na Inglaterra a justiça inglesa se concentra em Londres, nos Estados Unidos existe uma descentralização da justiça a qual é dispersa entre as jurisdições próprias de cada Estado e a multiplicidade de jurisdições federais em todo território da União e não tão somente na capital federal. É esta difusão na estrutura jurisdicional que viabiliza, por um lado, uma maior flexibilidade nas decisões americanas, deixando para um segundo plano a busca por uma uniformidade do direito⁷⁰.

Em suma, pode-se dizer que nos Estados Unidos não há *common law* federal, mas é necessário corrigir esta afirmação dizendo que os cinquenta direitos judiciários que se encontram nos cinquenta Estados, embora sejam em teoria distintos, são considerados como sendo ou devendo ser idênticos uns aos outros. Esta identidade não cria um conceito de direito federal, mas na realidade, não existe grande diferença entre cinquenta direitos estaduais

⁶⁸ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

⁶⁹ São consideradas as regras da *common law* federal aplicadas na ausência de "lei" Estadual.

⁷⁰ Esta difusão jurisdicional no território federativo que preocupa o direito americano quanto as questões de segurança jurídica nas suas decisões.

concebidos como uniformes e um direito único que seria, pelo seu âmbito de aplicação, um direito federal.

Tudo indica que é esta modificação constante da jurisprudência americana, embora por um lado enseje uma insegurança jurídica, por outro, é vista como necessária para diminuir as diferenças e enfraquecer a regra rígida das decisões muito precisas e vinculantes. O *dare states* é fruto da estrutura federal americana que alimenta este formato jurisprudencial e afasta o direito americano do inglês.

Na Inglaterra, a regra do precedente é imposta aos juízes de forma rigorosa, devendo ser pormenorizada sua aplicação o menos possível. Nos Estados Unidos, a regra do precedente não é absoluta, sendo observada nas jurisdições Estaduais, enquanto que no Supremo Tribunal dos Estados Unidos existe uma maior flexibilidade interpretativa sobre a Constituição.

É esta maleabilidade de adaptação constitucional que viabiliza uma melhor adequação, não só as correntes do pensamento, mas também às necessidades econômicas do mundo moderno, uma vez que os Estados soberanos não governam mais restritamente para o desenvolvimento de suas instituições e população nas limitações do território.

Na contemporaneidade, o poder soberano está evidentemente associado ao progresso da nação dentro de um sistema global de investimentos e, portanto, estagnados no tempo, ficam aquelas nações presas ao seu tradicionalismo rigoroso que conseqüentemente obstruía evolução social, econômico e cultural de um Estado dentro contexto internacional.

Desta forma, percebe-se que não só ao lado da jurisprudência norte-americana como fonte essencial da *common law*, mas principalmente como instrumento de suporte e controle desta, está a lei escrita representada pela Constituição Federal. que, na verdade

A Constituição Federal dos Estados Unidos, promulgada em 1787, representa não apenas o ato de fundação do país, mas como a fonte primordial do direito americano norteador da própria jurisprudência, porquanto este instrumento de fonte poderoso não se limita a organizar as instituições políticas baseada no sistema federativo, mas viabiliza o diálogo destas instituições com os cidadãos americanos.

Por ser brindada com uma Declaração de Direitos, a Carta demonstra a influência que as estruturadas fontes do direito americano, embora baseado na *common law*, teve da escola do direito natural ao incorporar os limites e

princípios. Esta inspiração viabilizou a consolidação do pacto social norte-americano, que de certo modo, desconstruiu a ideia inicial empregada pela *common law* inglesa: antes da solução de um processo (litígio) existem a resguarda e tutela dos direitos dos cidadãos. Logo, a Constituição como lei fundamental estabelece as bases da sociedade estreitando os laços entre as instituições governamentais e os norte-americanos na sua posição social.

Logo, o modelo constitucional americano ao conter uma Declaração dos Direitos afasta ainda mais o direito americano do direito inglês, porquanto o sistema da *common law* tem resistência a natureza do direito de origem legislativa, por visualizar as leis como fórmulas que estabilizam o direito, sem permitir a evolução na resolução dos *causis* e, assim, do crescimento jurídico. O sistema da *common law* da forma como é aplicado na Inglaterra considera a lei como peça estranha que poderia obstruir o direito inglês ao invés de auxiliá-lo.

O direito americano, justamente, por perceber a lei escrita, base da Constituição Federal, como uma aliada, revolucionou a forma e a sistemática da *common law*⁷¹. Ao ponderar os princípios e a ordem social em primeiro lugar a fim de garantir o cumprimento do pacto social, a Constituição americana possibilitou a flexibilidade da sua interpretação e o exercício de controle das jurisdições que concebem a *common law*⁷².

Assim, mesmo que as jurisdições atuem mediante a regra e aplicação da *common law*, poderá incidir anulação das decisões, pois existe um controle sobre a forma de jurisdição que deve obedecer aos princípios fundamentais dispostos na Constituição aptos a garantir a uniformidade do direito americano.

Esta inovação acaba por distanciar o direito americano do inglês e aproximá-lo do direito brasileiro, baseado na *civil law*. Do mesmo modo que o sistema jurídico brasileiro é formado por elementos românicos que guiam a sua interpretação constitucional mediante o estabelecimento de princípios, o direito americano também sofreu inspirações no decorrer da sua história, que o levaram não somente a resolver litígios, em primeira ordem hierárquica, como o direito inglês.

Para possibilitar a solução dos processos, o direito americano visualizou normas de condutas principiológicas aptas a nortear as relações humanas e a partir

⁷¹ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

⁷² DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

de então poder construir a edificação da jurisprudência, assegurando, assim, na medida necessária, a uniformidade do direito americano⁷³.

É esta mesma forma de compreensão que o direito americano possui, que viabiliza a aplicação da *common law*, dentro da multiplicidade de jurisdições Estaduais e Federais, tendo como suporte uma lei escrita, que é a Constituição Federal – constituída na Declaração de Direitos – reflete para outros setores sociais.

Devido à estrutura jurídica sólida em sua base proveniente das fontes, os Estados Unidos conseguiram dar apoio e desenvolver sua economia, visualizando que a propriedade industrial, antes de tutelar as criações, inovações e tecnologias oriundas do intelecto, protege, em primeiro lugar, os investimentos e os sonhos do cidadão americano na construção do futuro do país posicionado em escala global.

O Brasil, da mesma forma, a partir de suas fontes principiológicas que estruturam o ordenamento, poderia espelhar-se positivamente ao sistema americano quanto à tutela das criações intelectuais. Por aplicar o direito proveniente da família romano-germânica - *civil law* – deveria olhar sob a mesma ótica a fim de possibilitar o desenvolvimento não só da tecnologia e inovação do país, mas acima de tudo: econômico em âmbito internacional.

⁷³ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

4 O LEGADO MARCÁRIO SOB A ÓTICA DAS TRADIÇÕES JURÍDICAS

A propriedade intelectual, concebida pela imaginação e capacidade criativa do homem, apoia-se no conhecimento e investimentos dos recursos humanos e materiais para que possa ser criada e desenvolvida.⁷⁴Independentemente de sua natureza, a criação apresenta necessariamente um caráter inédito, por ser fruto de um esforço intelectual humano que compõe o patrimônio seja de um indivíduo ou uma empresa.

Ao assumir o *status* de bem integrante do acervo patrimonial, é digno de uma proteção jurídica adequada por meio da atribuição de concessões de direito para uso exclusivo. É esta exclusividade que implica na imposição, seja do indivíduo ou de uma sociedade econômica, no controle do mercado e o estimula cada vez mais a contribuir para o desenvolvimento econômico de uma sociedade⁷⁵.

É a partir deste reconhecimento da importância da tutela das invenções e tecnologias oriundas das criações do espírito humano⁷⁶ que se constata a fonte energética do sucesso empresarial independente da sua escala de atuação⁷⁷. A propriedade intelectual atribui valorização aos principais ativos que direcionam o negócio ao norteá-lo para “o despertar”⁷⁸ econômico de exploração e exclusividade de determinada fatia do mercado.

Os benefícios e privilégios, bem como a garantia legal da proteção e defesa das criações intelectuais, sendo atribuídos, aos respectivos autores, pelas autoridades dos Estados, têm, naturalmente, a sua eficácia circunscrita aos territórios desses mesmos Estados⁷⁹.

A proteção das inovações ocasiona uma maior eficiência no aproveitamento do mercado, não só nacional, como também internacional, tendo em vista que gera uma apoderação no controle do posicionamento de uma empresa em relação as suas concorrentes. Quando um negócio zela pela segurança jurídica dos seus ativos

⁷⁴ MAIA, José Mota. **Propriedade industrial**. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. v. 1.

⁷⁵ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

⁷⁶ VICENTE, Dário Moura. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Lisboa: Almedina, 2009.

⁷⁷ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

⁷⁸ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

⁷⁹ MAIA, José Mota. **Propriedade industrial**. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. v. 1.

econômicos, este consegue adquirir uma maior visão do campo em que atua e, conseqüentemente, auferir uma maior eficiência e lucratividade.

O elemento essencial para garantir este progresso empresarial no controle do mercado de atuação, que se reflete nas economias em escala global, está no entendimento sobre a forma da aquisição de direitos para seu criador⁸⁰ - e, muitas vezes, proprietário - dentro das generalidades de cada sistema jurídico⁸¹.

Em razão da diversidade de ordenamentos jurídicos, os quais podem ser oriundos das famílias da *common law* ou romano-germânica, verifica-se a existência de diferenças significativas nos regimes de aquisição destes direitos imateriais, porquanto, em de cada um, constata-se a divergência de noção à atribuição à propriedade jurídica. Estas distinções repercutem diretamente sobre a forma de proteção e sua eficácia imediata sobre o negócio no mercado altamente competitivo, ecoando para os resultados econômicos independente do grau de atuação. “Porém, dada a natural mobilidade da propriedade intelectual, reconheceu-se, desde início, a necessidade de oferecer, cada Estado, essa mesma proteção aos nacionais de outros Estados”.⁸²

A esta diferente forma de aceção na aquisição dos direitos subjetivos da propriedade industrial⁸³ – especificamente – cria uma comunhão de problemas e soluções entre as diversas vertentes⁸⁴ dos sistemas jurídicos e econômicos nos Estados soberanos, tanto na família da *common law* como na *romano-germânica*. Os princípios e valores jurídicos entre os ordenamentos, em sua maioria opostos, acabam por gerar uma ubiquidade⁸⁵ e conflitos nas relações interestaduais, uma vez que a natureza do sentido de propriedade imaterial ultrapassa as fronteiras territoriais da soberania num mercado globalizado.

Tamanha disparidade entre a apreciação da noção de propriedade entre a *common law* e a família romano-germânica ocasiona não só uma considerável confusão na mente do empresário investidor, como também põe em risco seus

⁸⁰ Muitas vezes o criador de uma marca ou inventor de uma patente não detém a propriedade e os direitos sobre suas atividades intelectuais.

⁸¹ VICENTE, Dário Moura. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Lisboa: Almedina, 2009.

⁸² MAIA, José Mota. **Propriedade industrial**. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. v. 1.

⁸³ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996.

⁸⁴ VICENTE, Dário Moura. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Lisboa: Almedina, 2009.

⁸⁵ VICENTE, Dário Moura. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Lisboa: Almedina, 2009.

ativos imateriais que regem o negócio; pois se não forem devidamente tutelados, poderá ocasionar na perda de uma fatia do mercado em relação aos seus competidores, sofrendo com os resultados inverso ao do sucesso. Como efeito, a má proteção dos estímulos tecnológicos e inovadores repercutem numa fraca economia nacional.

Desta forma, a alta competitividade do mercado internacional exige do empreendedor uma forte atualização sobre as exigências não somente das necessidades tecnológicas deste meio competitivo, mas, principalmente, sobre a importância da percepção que a propriedade⁸⁶ atribui e exige dentro de cada ordenamento jurídico. Caso contrário, os investimentos imateriais do negócio estariam fadados à comunhão de um mesmo mercado e a sua falta de exclusividade.⁸⁷

Em decorrência destes riscos econômicos, necessária se faz a análise sobre a forma de tutela da propriedade industrial em uma das maiores potenciais econômicas em relação ao sistema brasileiro. Os Estados Unidos da América concede importante estímulo à propriedade industrial, pois tem noção da contribuição majoritária que esta acrescenta à sua economia nacional que repercute na escala global,⁸⁸ ao viabilizar a competitividade no mercado independente do tamanho das empresas ou das pessoas físicas empreendedoras.

Não por outra razão o território norte-americano é uns dos maiores países em concessões de patentes, valoração do direito autoral e estímulo em inovações de marcas no mundo todo⁸⁹, em virtude de propiciar juridicamente uma forma de tutela adequada que viabiliza a utilização dos instrumentos de propriedade intelectual como ferramentas a fim de tonificar o mercado econômico, independente da dimensão da atuação empresarial.

Em matéria de patentes⁹⁰ e software⁹¹, ainda que protegidos de diferentes

⁸⁶ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

⁸⁷ TIMM BENETTI, Luciano. **Direito e economia no Brasil**. 2. ed. Porto Alegre: Atlas, 2014.

⁸⁸ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

⁸⁹ INSTITUTIONAL INVESTOR. **How today's economic conditions affect global multi-asset and fixed income investing**. 11 May 2015. Disponível em: <<http://www.institutionalinvestor.com/Article/3447931/Asset-Management-Green-Investing/How-Todays-Economic-Conditions-Affect-Global-Multi-Asset-and-Fixed-Income-Investing.html#.VZsbMBtViko>>. Acesso em: 18 jun. 2015.

⁹⁰ As patentes, embora regulamentadas pela Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, possuem uma forma de tutela específica e procedimentos administrativos próprios que se diferenciam no formato de proteção da marca.

⁹¹ No Brasil existe uma lei específica que trata sobre a tutela do software. Lei nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998.

modos, há o estímulo constante para a inovação científica que fomenta o mercado tecnológico que seduz diariamente a atualização do consumidor em qualquer setor. Da mesma forma, a indústria cinematográfica, por meio do direito autoral, fabrica, a cada dia, novos artistas e alimenta o mercado cultural em todo o mundo. As marcas, por meio de sinais distintivos, chamam atenção do consumidor na eleição de uma preferência qualitativa e sinônimo de identidade pessoal.

Portanto, em todas as diversas formas de aquisição de proteção das criações intelectuais, constata-se o impulsionamento que a estrutura jurídica baseada na família da *common law* norte-americana oferece aos empresários; ampliando, inclusive, o conceito de “empreender”, ao conferir tal denominação, até mesmo, aos artistas, em relação a sua imagem pública.

Ainda que indubitavelmente os setores no meio cinematográfico e tecnológico arrecadem o reconhecimento mundial e contribuem consideravelmente a economia do país, os sinais distintivos - denominados como marcas - são a principal forma de identificação legal, nos limites das fronteiras de cada nação, que permite o reconhecimento das fontes e das qualidades dos produtos desenvolvidos em determinado mercado, ainda que de origem alienígena.⁹²

Trademarks are a universal phenomenon in that the legal system of almost every nation in the world recognizes some form of identification of the source and quality of goods. In free market economies, trademarks are legally recognized and protected as an inherent feature of the marketplace and of consumer protection. Even in the formerly highly socialized economies of Eastern Europe and the USSR, trademarks were legally recognized as contributing to the improvement of quality in goods.⁹³

Os Estados Unidos sabe exatamente como incentivar o mercado na criação de investimentos seja nacional ou estrangeiro. O sistema capitalista norte-americano detém o *know-how* ao empreendedorismo, razão pela qual zela cuidadosamente e metodicamente pelo seu sistema de análise de proteção aos sinais distintivos: as marcas⁹⁴. “From an economic point of view, a trademark is merely a symbol that

⁹² McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996.

⁹³ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996.

⁹⁴ BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

allows a purchaser to identify goods or services that have been satisfactory in the past and reject goods or services that have failed to give satisfaction”.⁹⁵

A proteção das marcas em território norte-americano chama atenção justamente sobre o sua forma de propriedade, por meio do seu sistema da *common law*. O conceito de propriedade e modo pelo qual esta é atribuída ultrapassa o sentido físico, pois elege um significado intelectual mais complexo que resulta no direito de exclusão de terceiros a determinado mercado. Ainda que não apresente a tangibilidade de uma porção de terra, poderá ser protegida e alienada, como se assim fosse, devido à existência de titular legitimado a impedir o uso indevido por terceiros.⁹⁶

The legal nature of “property” and “rights” are purely intellectual, non-physical concepts. Justice Holmes applied this principle to trademarks when he stated that, “in a qualified sense the mark is property, protected and alienable, although as with other property its outline is shown only by the law of torts, of which the right is prophetic summary.”⁹⁷

Na maior parte dos países oriundos da família romano-germânica, em que impera o sistema da *civil law*, o sentido de propriedade é visto como uma garantia concedida governamentalmente por meio de um registro.

No Brasil onde se aplica a *civil law*, a aquisição de direitos possessórios sobre uma marca somente será concedido através de um registro devidamente expedido pelo órgão federal responsável pela proteção das inovações e tecnologias, em território nacional, chamado de Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Se ausente o registro oficialmente emitido pela autarquia federal, não há proteção e tampouco poderá o empresário reivindicar zelo pelo seu mercado de atuação.

Tal exigência de registro para reconhecimento da aquisição de direitos marcários ocorre em razão do direito civil brasileiro ser aderente do regime atributivo de direitos e não declarativo como é a *common law*.⁹⁸ Em outras palavras, sob a

⁹⁵ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996. §2:3.

⁹⁶ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996. §2:3.

⁹⁷ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996. §2:14.

⁹⁸ INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

égide do sistema da *civil law*, a segurança jurídica em relação aos sinais distintivos somente se verifica, como regra geral por meio de um registro.⁹⁹

Isto significa que, no Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequência prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo uso, conforme se dá nos países adeptos ao sistema declarativo, como nos Estados Unidos da América.¹⁰⁰

Percebe-se, assim, que o registro é uma formalidade obrigatória para a obtenção da propriedade sobre os sinais distintivos e seus corolários, tendo a Lei como ferramenta norteadora da proteção. Enquanto que nos Estados Unidos o sentido de proteção é regido pelo sistema declarativo, ou seja, independe da expedição de registro próprio para reconhecer a aquisição de direitos sobre uma marca, pois é uso prévio e efetivo dos produtos ou serviços dispostos no mercado que determinará a sua proteção.¹⁰¹

Esta forma de reconhecimento da tutela de propriedade dentro do sistema de marcas na *common law* é orientada por princípios fundamentais de proteção marcária que colocam o consumidor em primeiro lugar, bem como o possível dano que a marca poderá ocasionar a este. Nos Estados Unidos, os parâmetros de propriedade dos sinais distintivos estão diretamente associados pela forma de percepção do consumidor diante da marca no mercado. Esta maneira de definição do direito proprietário, no âmbito da tutela marcária na propriedade industrial, é completamente diferente de outros tipos de propriedade material¹⁰².

While a trademark can be categorized as a kind of “propriety” right, such a characterization often creates more confusion than clarify. This is because the “property” parameters of a trademark are defined very differently from any other kind of “property”. In most of cases, the exclusive “property” right of a trademark is defined by customer perception.¹⁰³

⁹⁹ INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

¹⁰⁰ INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 256.

¹⁰¹ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996.

¹⁰² Ainda que exista dentro do sistema da *common law* diferença entre a definição de propriedade material e imaterial, deve-se ressaltar que do mesmo modo, a forma de tutela do direito material sob a égide da *common law* é tutelado diversamente do sistema da *civil law*.

¹⁰³ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996. §2:14.

A *common law* nos Estados Unidos outorga ao comércio na pessoa do consumidor a responsabilidade de determinar a aquisição de direitos por meio da propriedade¹⁰⁴ de um sinal marcário. Devido a este formato americano de privilégio ao consumidor, o *trademark system* baseia-se na prova de uso efetivo do sinal para atribuir a propriedade legal sobre este, ou seja, somente designa uma propriedade de marca sob a tutela da lei, se for evidentemente comprovada a sua utilização no mercado americano. Caso contrário, de forma alguma se poderá obter o uso exclusivo de um sinal dentro do território americano.

The United State is known as a “used-based” trademark nation. In the United States, other than for qualified foreign companies, a symbol must actually have been used as trademark before there is anything to register. Thus, for domestic individual and companies, there is no way to obtain “registration” of a designation before that designation has actually been used as a mark in the sale of goods or services.¹⁰⁵

Diferentemente da forma de visão brasileira que, sob a égide do sistema da *civil law*, pelo regime atributivo de direitos, primazia a proteção empresarial¹⁰⁶, mediante o amparo àquele que primeiro protocolar um pedido de registro no órgão público responsável, porquanto confere maior importância a exteriorização por meio de um reconhecimento legal e *public notice*¹⁰⁷ do direito de propriedade. Por esta razão, não se trata de um direito declarativo e, sim, atributivo, que apresenta como fonte de reconhecimento da propriedade tão somente a lei e não o comércio em si mesmo.

Sujeitas ao registro, são propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, um direito de propriedade natural, resultante da ocupação sobre a marca. No entanto, a partir do depósito haveria uma expectativa de direito, suscetível, entendem alguns, inclusive de proteção possessória.¹⁰⁸

¹⁰⁴ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996.

¹⁰⁵ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996. §19:1.25.

¹⁰⁶ ASCENSÃO, J. Oliveira. Direito industrial e consumidor. In: WALD, Arnold (Org.). **Doutrinas essenciais de direito empresarial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 909-927.

¹⁰⁷ Terminologia utilizada na língua inglesa para explicar que nos países baseados na *civil law*, atribui-se maior importância ao empresário, porquanto o registro é visto como a principal fonte de direito e não no uso, como ocorre em países da *common law*. (McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996).

¹⁰⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. p. 8.

O sistema americano da *common law* atribui ao consumidor o papel principal no mercado, porquanto atenta para os princípios fundamentais tutelados por meio do *Bill of Rights*¹⁰⁹ que constituem os direitos do cidadão americano tão preservados em sua Constituição Federal. Não por outra razão, a tutela da propriedade dos signos distintivos elege, primeiramente, o cidadão norte-americano, no *status* de consumidor, como motivo essencial para amparar e, assim, poder designar a propriedade imaterial, pois é este quem enfrenta e sofre com as influências mercadológicas do cotidiano estando sempre em busca de novas inspirações de consumo, conforme preconiza o *american way of life*¹¹⁰.

Poder-se-ia dizer que na *common law* americana, o consumidor assume a posição de julgador ao definir se um signo distintivo inaugurado no mercado, viabiliza a sua percepção de distintividade. Se assim o for, este sinal conquista seus direitos por ter apresentado uma positiva receptividade do público consumidor; diversamente do que é interpretado pela legislação do Brasil, pelos princípios da *civil law*.

Seguramente, a Lei brasileira nº 9.279/96¹¹¹ não tem como objetivo principal a proteção do consumidor, mas sim o amparo empresarial, centrado nos sujeitos que são titulares dos direitos exclusivos. A tutela do consumidor é secundária, verificando-se em razão da função distintiva da marca na concorrência desleal¹¹²; enquanto o direito da *common law* americana, vê no comportamento do consumidor a fonte primária dos direitos legais da propriedade industrial.

Por esta razão, o pré-uso é essencial, pois irá gerar os resultados da implantação desta nova marca no mercado, ao instigar o consumidor a uma preferência de consumo diversa àquela tradicional. Ao adquirir esta nova marca arcará com os resultados sejam positivos ou negativos percebidos devido ao quesito qualitativo que os produtos ou serviços designados pelo sinal carregam consigo.

¹⁰⁹ Trata-se da declaração de direitos do cidadão americano incorporada na Constituição como princípios fundamentais (DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002).

¹¹⁰ LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyete. **O luxo eterno**: da idade do sagrado ao tempo das marcas. Tradução Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

¹¹¹ BRASIL. 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/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 22 maio 2015. Art. 124, inciso XIX.

¹¹² ASCENSÃO, J. Oliveira. Direito industrial e consumidor. In: WALD, Arnold (Org.). **Doutrinas essenciais de direito empresarial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 909-927.

The trademark makes it possible for the consumer to select the goods which he likes (...). Trademarks play a crucial role in our free market economic system. By identifying the source of goods or services, marks help consumers to identify their expected quality and, hence, assist in identifying goods and services that meet the individual consumer's expectations.¹¹³

A partir destes fundamentos de proteção ao consumidor, sob a ótica do sistema da *common law*, é possível apurar o sentido dos signos distintivos e a intenção de proteção a partir da sua funcionalidade. A marca, definida como um signo distintivo designa identidade e origem aos produtos e aos serviços dentro do mercado econômico, podendo aparecer de diferentes formatos seja por combinações de letras, símbolos, cores, algarismos ou figuras e demais outras formas derivadas destas.

Under the modern definition of the term "trademark", both the common law follow the definition set forth in the federal Lanham Act: a trademark is a designation used "to identify and distinguish" the goods of a person. Thus, the role that a designation must play to become a "trademark" is to identify the source of one seller's goods and distinguish that source from the other sources.

Often, the term "trademark" is also used to refer to any word or symbol used to identify services as well goods.¹¹⁴

Esta atribuição e concepção na família da *common law* não está muito distante do entendimento conferido pela Lei brasileira nº 9.279/96 e pela doutrina que tratam da matéria de propriedade industrial, no Brasil. A legislação brasileira define, em seu artigo 122¹¹⁵, os critérios de registrabilidade de um sinal e, intrinsecamente, o conceito de marca: "sinais disponíveis e visualmente perceptíveis, caracterizados pela novidade relativa e não proibidos por lei"¹¹⁶. Ou seja, a marca requer, para sua definição, ser sinal perceptivamente distintivo oposto a produtos comercializados ou serviços prestados para identificação do objeto, que vincule a origem de seu titular, a ser lançado no mercado em face à concorrência.¹¹⁷

¹¹³ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996. §2:3.

¹¹⁴ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996. §3:1.

¹¹⁵ BRASIL. 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/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 22 maio 2015. Art. 122,

¹¹⁶ INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 204.

¹¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

As marcas, vale repetir, são sinais distintivos opostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado em face de seus concorrentes, vinculando-o a uma determinada origem, vinculada por operação de Direito a um titular. Sujeitas a registro, são propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, direito natural de ocupação sobre a marca. No entanto, a partir do depósito haveria uma expectativa de direito, suscetível, entendem alguns, inclusive de proteção possessória.¹¹⁸

A partir do conceito da doutrina brasileira, baseada na interpretação legislativa, nota-se a semelhança conceitual e funcional da marca no mercado quanto à *identidade, origem e distintividade* em relação ao sistema americano regido pela *common law*. Todavia, em que pese estas afinidades, uma barreira se impõe aos regimes de proteção – declarativo e atributivo - norteadores dos princípios do direito marcário, sendo suficiente para afastá-los da percepção do direito de “propriedade”, imputada por cada uma das famílias jurídicas.

Logo, a atribuição de título de direito de propriedade da marca é uma delimitação legal no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos tem a finalidade de excluir terceiros de determinado mercado e valorizar o ativo da empresa, tendo em vista que, comercialmente, a propriedade é conferida pelo consumidor que cria suas preferências a partir de sua concepção e capacidade distintiva.

U.S. trademark law is based primarily on a policy of protecting customers from confusion: trademark law is seen as form of customer protection. Secondly, U.S. trademark law is seen as recognizing an intellectual property created and acquired by use. Government registration in the U.S. is essentially recognition of a right already acquired by use. The underlying right created by use as a mark is recognized by the common law. That is, registration in the U.S. does not create the trademark, the owner creates the underlying right through use in the marketplace. In the marketplace, consumers use designation as a mark to identify and distinguish source. Registration adds additional rights to the trademark property that already exists.(...).

The rule is first in time, first in right¹¹⁹

Nesta linha de entendimento da *common law*, verificar-se a plenitude da funcionalidade da marca na concepção do direito de propriedade: se a marca é considerado como sinal distintivo que designa identidade, sendo fonte de origem de produtos e serviços, não por outra razão ela deverá, em primeiro lugar, atribuir valor

¹¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas**: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008.

¹¹⁹ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996. § 19:1.75.

qualitativo no mercado, para, em um segundo plano, estar apta a obter o registro legal pelo órgão público responsável. Se assim não o fosse, a criação da marca aquisição de direito de exclusividade permitiria uma apropriação sem a devida atribuição funcional que esta deve apresentar no mercado e, conseqüentemente, na economia.

4.1 A LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DA PROTEÇÃO

Mediante esta forma de enxergar o sentido da marca pela natureza declarativa, a aquisição de direitos sobre uma mesma marca pode ocorrer em diversos Estados da federação, ainda que esta possua diferentes titulares. A organização política norte-americana viabiliza a autonomia dos Estados federados politicamente e legislativamente e nesse sentido a aquisição dos direitos da marca, *based on priority use*¹²⁰ na *general common law*, restringe-se a delimitação geográfica definida por zona de atuação do sinal no mercado, em determinado Estado.¹²¹

Protection of unregistered trademarks is restricted to the specific geographical area where the mark is used and to the area of probable expansion, or the “zone of natural expansion”. A senior user must remain vigilant to defend and preserve its prior common law rights. If it appears that a senior user’s use is relatively static and not expanding, or that there is no intention to expand, or that the trading area has actually contracted, the senior user may lose its priority in those areas it relinquished (*Minuteman Press International Inc v Minute-Men Press Inc* (219 USPQ 426 (ND Cal 1983)). In order to preserve its rights and provide the public with notice of a common law trademark, the owner should place the symbol TM at the end of the trademark or SM for a service mark, when it is used in commerce. The owner of an unregistered mark cannot use the® symbol, which is reserved for federally registered trademarks.¹²²

Isto é, os direitos sobre a marca *based on priority use* ficam resguardados pelo direito regido em cada Estado¹²³, sendo necessário fazer a efetiva utilização da

¹²⁰ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996. §19:1.75.

¹²¹ LACKERT, Clark W.; BROWN, Emily Bienko. Protection of unregistered trademarks and other commercial signs in United States. **Revista Eletrônica World Trademark Review**, nov./dez. 2008. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/16/Country-correspondents/United-States-King-Spalding-LLP>>. Acesso em: 18 jun. 2015.

¹²² LACKERT, Clark W.; BROWN, Emily Bienko. Protection of unregistered trademarks and other commercial signs in United States. **Revista Eletrônica World Trademark Review**, nov./dez. 2008. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/16/Country-correspondents/United-States-King-Spalding-LLP>>. Acesso em: 18 jun. 2015.

¹²³ INTELLECTUAL PROPERTY SOURCE. Disponível em: <<http://www.bitlaw.com/>>. Acesso em: 17 jun. 2015.

marca no mercado, em determinado Estado da federação para ter este direito protegido e reconhecido.

No entanto, quando o titular preferir ampliar seus direitos de proteção, deverá requerer um registro devidamente expedido pelo órgão público denominado USTO - *United States Patent and Trademark Office*¹²⁴o qual garantirá a defesa dos direitos marcários em todo o território americano.

The term "common law" indicates that the trademark rights that are developed through use are not governed by statute. Instead, common law trademark rights have been developed under a judicially created scheme of rights governed by state law. Federal registration, a system created by federal statute, is not required to establish common law rights in a mark, nor is it required to begin use of a mark. However, federal registration, if available, is almost always recommended and gives a trademark owner substantial additional rights not available under common law.¹²⁵

O USPTO promove, através do registro, o direito de proteção não compreendidos pelo direito regional da *common law* por meio do uso. O registro defende os direitos da marca à prevenção da concorrência desleal e da possibilidade de inferir o consumidor em erro de confusão¹²⁶. Embora os direitos sobre a marca sejam resguardados mediante o uso prévio, o órgão federal, sob a tutela do *Section 43(a)* do *Lanham Act*, - que se trata de um estatuto federal - emite o direito de proteção mais ampliado definido pelo uso exclusivo do sinal distintivo em todo território nacional norte-americano, impedindo e inviabilizando a reprodução ou uso semelhantes de marcas regidas sob a *general common law* aplicada nos Estados da federação.

Federal protection of unregistered marks is provided under Section 43(a) of the Lanham Act. The purpose of Section 43(a) is to prevent consumer confusion regarding the origin of source, sponsorship or affiliation of a product.¹²⁷

¹²⁴ INTELLECUTAL PROPERTY SOURCE. Disponível em: <<http://www.bitlaw.com/>>. Acesso em: 17 jun. 2015.

¹²⁵ INTELLECUTAL PROPERTY SOURCE. Disponível em: <<http://www.bitlaw.com/>>. Acesso em: 17 jun. 2015.

¹²⁶ LACKERT, Clark W.; BROWN, Emily Bienko. Protection of unregistered trademarks and other commercial signs in United States. **Revista Eletrônica World Trademark Review**, p. 64, nov./dez. 2008. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/16/Country-correspondents/United-States-King-Spalding-LLP>>. Acesso em: 18 jun. 2015.

¹²⁷ LACKERT, Clark W.; BROWN, Emily Bienko. Protection of unregistered trademarks and other commercial signs in United States. **Revista Eletrônica World Trademark Review**, p. 64, nov./dez. 2008. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/16/Country-correspondents/United-States-King-Spalding-LLP>>. Acesso em: 18 jun. 2015.

Em face à forma de aquisição de direitos atribuída pela *general common law* pelo uso prévio e o registro expedido pelo USPTO que amplia a proteção e o uso exclusivo a todo território nacional, importante ressaltar os modos simbólicos de identificação destas duas formas de tutela sobre a marca a fim de elucidar ao consumidor, assim como ao empresário a delimitação do âmbito de atuação que ela possui.

Assim, as marcas não registradas que somente apresentam tutela de direitos definida pelo uso em específico Estado utilizam as siglas “TM” e “SM”. TM significa *trademark*. É utilizada para marcas que designam produtos; enquanto que “SM” expressa *Service Mark* para indicar a proteção de serviços e não produtos.

Os registros expedidos pelo USPTO requerem o uso da letra “R” de forma isolada, por meio do símbolo ®, a fim de identificar que seu âmbito de proteção é amplo, incluído em todo território norte-americano e não está delimitado a específico Estado¹²⁸.

O Brasil, baseado nos princípios da *civil law*, por atentar a natureza do sistema atributivo de direitos sobre a marca,¹²⁹ como regra geral¹³⁰ - apresentando excepcionalidade ao direito de precedência no §1º, artigo 129, Lei 9.279/96¹³¹ - não reconhece o direito de proteção ou tampouco registro por Estado da federação, como ocorre sob a égide da *common law*. Nesse sentido, colaciona-se acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e outro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a fim de demonstrar a aderência consolidada desta sistemática atributiva:

PROTEÇÃO À MARCA - REGISTRO VALIDAMENTE CONCEDIDO AO RÉU - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. O registro da marca é bem imaterial cuja propriedade confere ao seu titular exclusividade de uso em todo o território nacional. O direito de propriedade se constitui com o registro, só havendo direito se o bem estiver registrado em favor do titular. No caso dos autos, a autora ajuizou ação com fundamento no direito de exclusividade de utilização da marca, no entanto, não tinha o respectivo registro no INPI. A Lei 9.279/96 assegura a exclusividade de utilização da marca, uma vez registrada no INPI, em observância ao

¹²⁸ INTELLECTUAL PROPERTY SOURCE. Disponível em: <<http://www.bitlaw.com/>>. Acesso em: 17 jun. 2015.

¹²⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Direito de precedência ao registro da marca**. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>>. Acesso em: 23 maio 2015.

¹³⁰ INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

¹³¹ BRASIL. 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/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 22 maio 2015. Artigo 129, § 1º.

Princípio da Anterioridade. Jurisprudência deste Tribunal. Negado provimento ao recurso. (Apelação cível nº 023839-08.2007.8.19.0001; DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL; Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS; Data do julgamento: Data de julgamento: 30/05/2012).¹³²

A aquisição dos direitos na *civil law* brasileira tão somente é admitida mediante registro válido em todo território nacional expedido pelo órgão público responsável, denominado INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial¹³³ que o permite utilizar o símbolo ®. Neste sentido, se o usuário de uma marca não protocolar a petição de solicitação de proteção perante o órgão responsável, não poderá reivindicar direitos de exclusividade de uso da marca¹³⁴, conforme as orientações expostas no sítio do INPI:

O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI.

O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade.

Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior.¹³⁵

Na lei brasileira da Propriedade Industrial, embora prevaleça o sistema de direito atributivo mediante o registro, abriu-se brecha para uma única exceção para o reconhecimento do regime declarativo ao pré-utente no §1º, artigo 129, Lei nº 9.279/96¹³⁶.

¹³² SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n.023839-08.2007.8.19.0001. Relator: Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, 2007.

¹³³ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/Portal>>. Acesso em: 25 maio 2015.

¹³⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Direito de precedência ao registro da marca**. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf>>. Acesso em: 23 maio 2015.

¹³⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/Portal>>. Acesso em: 25 maio 2015.

¹³⁶ 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. (BRASIL. 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/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 22 maio 2015. Art. 129).

Assim, embora considere o registro uma formalidade obrigatória para a obtenção da propriedade sobre o signo distintivo e dos seus respectivos corolários, a Lei confere diversas ferramentas de proteção aos titulares de marcas ainda não registradas perante o órgão competente.¹³⁷

Esta hipótese que permitiu a proximidade entre da família romano-germânica pela *civil law* brasileira à *common law* americana. De outro modo, seguem as naturezas distintas dos dois sistemas de direitos na propriedade industrial, o que reflete fortemente no incentivo ao desenvolvimento econômico de cada Estado soberano.

4.2 AS PECULIARIDADES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Além da diferente forma de compreensão no reconhecimento da aquisição dos direitos sobre a marca, seja no regime declarativo na *common law* e no direito atributivo na *civil law*, o modo de análise do trâmite administrativo para a concessão de registro também apresenta diversidades que agregam para um resultado mais eficiente no julgamento dos pedidos, transcendendo a motivação da sociedade em empreender.

Tanto a *common law americana*, regida pelo sistema declarativo, como a *civil law* brasileira, pelo atributivo, possuem um procedimento administrativo sob o qual as marcas são submetidas para análise de determinado órgão público, o qual emitirá ao seu final a certificação de um registro. Na *common law* americana, o registro expedido pelo USPTO tem como fundamento a homologação da propriedade reconhecida anteriormente pelo uso, a todo território americano, na medida que no Brasil, a *civil law* apenas reconhece a aquisição de direitos proprietários no território nacional mediante o registro concedido pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O procedimento de exame de pedido de marca junto aos respectivos órgãos federais dos países apresenta um âmbito administrativo próprio e independente ao judiciário, regido pela Lei nº 9.279/96. O processo administrativo de análise de requerimento de registro não somente de marcas, mas de patentes e desenho industrial, é pré-requisito para ocasionar alguma causa ou discussão na seara judiciária federal.

¹³⁷ INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 256.

Interessante se faz notar que embora estas duas famílias do direito sejam signatárias da Convenção da União de Paris¹³⁸, cada um apresenta suas particularidades nas fases de exame que trazem resultados mais ou menos eficientes para suas respectivas economias.¹³⁹

No Brasil, por ser regido pelo sistema atributivo de direitos, no qual o registro é determinante para designar a aquisição de direitos, é necessário o protocolo da petição de pedido de registro perante o INPI, que emitirá um número de processo. Após a efetuação do pedido, este é publicado a fim de exteriorizar a todo território nacional que há uma nova requisição de registro, a qual poderá ocasionar danos aquelas anteriormente registradas ou requeridas perante o órgão público; logo, da publicação abre-se o prazo de 60 (sessenta) dias para possíveis impugnações ao pedido mediante o incidente denominado Oposição¹⁴⁰. Ultrapassado o prazo, sem que haja Oposições, o pedido vai para a fase denominada de exame de mérito, no qual o Examinador técnico do INPI irá verificar se o sinal distintivo atende aos requisitos de registrabilidade: distintividade, novidade relativa e disponibilidade, conforme dispõe o artigo 122 da Lei nº 9.279/96¹⁴¹. Se o pedido compreende as disposições legais, será deferido e após o pagamento da taxa será expedida a concessão de registro, o qual valerá por 10 (dez) anos prorrogáveis por igual período, pela inteligência do artigo 133, da Lei de Propriedade Industrial¹⁴².

Nos Estados Unidos, mediante a *common law*, o registro de marca apresenta o mesmo período de vigência. Entretanto, por ser o direito americano norteado pelo regime declarativo, o USPTO – órgão público responsável – a marca somente poderá obter o registro quando estiver em uso no mercado, já que a ocupação e utilização do signo são elementos essenciais. Isto é, o trâmite

¹³⁸ ASCENSÃO, J. Oliveira. Direito industrial e consumidor. In: WALD, Arnold (Org.). **Doutrinas essenciais de direito empresarial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 909-927.

¹³⁹ CHAVES, Antônio. Evolução da propriedade intelectual no Brasil. In: WALD, Arnold (Org.). **Doutrinas essenciais de direito empresarial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 1143-1156.

¹⁴⁰ BRASIL. 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/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 22 maio 2015. Artigo 158.

¹⁴¹ BRASIL. 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/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 22 maio 2015. Artigo 122.

¹⁴² BRASIL. 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/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 22 maio 2015. Artigo 133.

americano mostra-se semelhante ao brasileiro, apenas diferenciando-se quando à ordem de análise.

Enquanto que no Brasil, após o depósito ocorre a publicação, na *common law*, primeiramente, ocorre o exame técnico pelo Examinador que irá verificar se a marca, que busca registro federal, apresenta as condições de registrabilidade definidas no *Lanham Act*¹⁴³, bem como faz uma análise *ex officio* a fim de verificar uma possível colidência com registros ou pedidos anteriores.¹⁴⁴ Posteriormente a este juízo de exame técnico e não havendo objeções ao registro sob o entendimento do USPTO, ocorre a publicação no diário oficial semanal denominado *Official Gazette*¹⁴⁵ no qual há a *public notice* de que a marca foi aprovada.

If the examining attorney raises no objections to registration, or if the applicant overcomes all objections, the examining attorney will approve the mark for publication in the "Official Gazette," a weekly publication of the USPTO. The USPTO will send a notice of publication to the applicant stating the date of publication. After the mark is published in the "Official Gazette," any party who believes it may be damaged by registration of the mark has thirty (30) days from the publication date to file either an opposition to registration or a request to extend the time to oppose¹⁴⁶.

No período de publicação da aprovação é a oportunidade para que terceiros possam apresentar Oposição ao deferimento de registro marca, no prazo de 30 (trinta) dias, estendido por idêntico período, a Corte administrativa designada de *Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)*¹⁴⁷; ao contrário do Brasil, no qual após a publicação do pedido, é concedida a ocasião para a interposição do incidente administrativo de Oposição, no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação¹⁴⁸ para

¹⁴³ LACKERT, Clark W.; BROWN, Emily Bienko. Protection of unregistered trademarks and other commercial signs in United States. **Revista Eletrônica World Trademark Review**, nov./dez. 2008. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/16/Country-correspondents/United-States-King-Spalding-LLP>>. Acesso em: 18 jun. 2015.

¹⁴⁴ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. **Trademark Process**. Disponível em: <<http://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-process#step2>>. Acesso em: 20 abr. 2015.

¹⁴⁵ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. Disponível em: <<http://www.uspto.gov/>>. Acesso em: 20 abr. 2015.

¹⁴⁶ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. Disponível em: <<http://www.uspto.gov/>>. Acesso em: 20 abr. 2015.

¹⁴⁷ McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996.

¹⁴⁸ BRASIL. 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/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 22 maio 2015. Artigo 158 e parágrafos.

Diretoria de Marcas¹⁴⁹. Na ausência de oposições ao deferimento de registro americano e se for comprovado que esta marca vem sendo efetivamente comercializada em território nacional, ocorre a expedição de certificado de registro, devendo apenas o seu titular apresentar os documentos necessários a sua manutenção.¹⁵⁰

Em razão da diferença entre os dois trâmites, brasileiro pela *civil law* e americano pela *common law*, os quais são amparados por regimes opostos - atributivo e declarativo - pode-se notar que esta forma de tutela não só os distanciam juridicamente quanto às famílias que os regem, mas trazem efeitos para seus crescimentos econômicos e ao incentivo do desenvolvimento do país.

À medida que, sob a égide da *common law*, ao empreendedor é ofertado uma simplificação à aquisição dos direitos de propriedade marcária e, ao mesmo tempo, há um estímulo ao desenvolvimento econômico do país, por meio do incentivo a criação intelectual e sua imediata imposição no mercado a fim de resguardar estes direitos, sendo, ainda, optado a sua limitação regional a cada Estado ou territorial mediante um registro devidamente expedido; em outro regime, não se verifica tais vantagens, em razão da burocratização demasiada que gera uma estagnação aos incentivos.

Infelizmente, no Brasil, ainda que a legislação da propriedade industrial esteja madura e preparada para incentivar o empreendedorismo e a tutelar o empresário, resguardando seus direitos às criações provenientes da criatividade intelectual, não só marcárias, mas demais industriais, outras questões mais complexas e políticas acabam por gerar efeitos contrários ao progresso e incentivo ao desenvolvimento da nação.

Nota-se que os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, por meio da família da *common law*, consegue administrar a tutela marcária de maneira mais eficiente, mesmo que sua estrutura política federativa apresente-se no formato mais complexo e ampliado para se deter um controle centralizado; porquanto não é esta estrutura federativa ou tampouco os meios de externar fontes jurídicas que poderiam ser as razões impeditivas ao incentivo à propriedade industrial.

¹⁴⁹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/Portal>>. Acesso em: 25 maio 2015.

¹⁵⁰ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. Disponível em: <<http://www.uspto.gov/>>. Acesso em: 20 abr. 2015.

É o modo de enxergar na tutela da propriedade industrial como a causa do incentivo ao comércio, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico. É a forma de percepção de que a aquisição de direitos depende tão e exclusivamente do comportamento do mercado e, a partir, disso visualizá-la como estratégia invisível para manter e valorizar os ativos econômicos de qualquer sociedade a fim de projetá-la no âmbito internacional.

5 A PROPRIEDADE DA MARCA COMO ESTRATÉGIA ECONÔMICA

O processo de globalização e regionalização da economia, na sociedade contemporânea, foi essencial para permitir o crescimento da indústria e do comércio, independente do seu porte.¹⁵¹ A iniciação deste procedimento, inaugurado no pós II Guerra Mundial, adquiriu, na contemporaneidade, proporções inimagináveis, pois a subsistência da maior parte da população ativa¹⁵², seja no Brasil ou nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, depende da produção de bens e serviços oriundos desta integração econômica, cultural e política.

Este fenômeno, além de permitir a expansão do empreendedor seja industrial ou comercial para além dos limites fronteiriços, promove o crescimento coletivo do Estado ao prover empregos e a maior parte da parcela das receitas estatais. Nesse contexto de responsabilidade ampliada, ao ter a missão e o papel fundamental na promoção do bem estar social da coletividade, inclusive em âmbito internacional, as empresas sentem a necessidade de se manterem vivas na disputa mercadológica.

O meio utilizado para esta preservação no mercado globalizado, a fim de conservar o cumprimento das suas obrigações em prol do bem estar da comunidade, recai sobre a propriedade industrial. As criações oriundas do intelecto humano e que exigem uma proteção de exclusividade para continuar fomentando este mercado, tratam-se de um canal extraordinário, não apenas de inserção, mas principalmente para a sobrevivência de qualquer empresa.

A propriedade industrial corresponde ao instrumento de difusão do conhecimento e da sua própria transformação em prol dos benefícios sociais seja da empresa ou universidade e, inclusive, entre ambas. Mas, acima de tudo, favorece o avanço tecnológico de qualquer Estado que deseja manter sua soberania nacional.

As empresas detêm a noção da tamanha importância destas ações intelectuais para se inserir ou se manter na comunidade internacional, razão pela qual alimentam diariamente o campo da competitividade no desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços. Ao atribuir sustância tecnológica e inovação

¹⁵¹ MICHELAN, Táis C. de C.; ALNOLDI, Paulo R. C. Os novos enfoques da função social da empresa numa economia globalizada. In: WALD, Arnold (Org.). **Doutrinas essenciais de direito empresarial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 388-395.

¹⁵² MICHELAN, Táis C. de C.; ALNOLDI, Paulo R. C. **Os novos enfoques da função social da empresa numa economia globalizada**. Doutrinas essenciais de direito empresarial. In: WALD, Arnold (Org.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 388-395.

no mercado, desde que preservadas sob a égide da propriedade intelectual, as empresas adquirem poder de controle do mesmo e esta tal exclusividade de gestão, acaba por fomentar, até certo ponto, cada vez mais a economia de um Estado soberano.

Logo, pode-se dizer que o exercício do poder de mercado é regido pela eficiência da ordem econômica,¹⁵³ que dependendo da sua administração poderá gerar efeitos positivos ou, até mesmo, negativos ao consumidor. Uma empresa quando detém boa parte do mercado poderá exercer o controle sobre este, fator que pode instigar nos demais competidores a buscar por novas formas de inovações para aperfeiçoar-se a fim de conseguir gladiar de modo mais igualitário.

A disputa de mercado, quando realizada de forma legal, agrega valor à sociedade e permite o seu crescimento. Este progresso ocorre por meio do incentivo à criação destes mecanismos de inovação e tecnologias oriundas da imaginação do espírito humano, que viabilizam a introdução de novos bens de consumo no mercado seja cultural, científico ou econômico.

A novidade introduzida com a promessa de modificação e atualização do cenário social-econômico anterior provoca a disputa entre as empresas para a criação de outros novos investimentos, dando continuidade a um ciclo mercadológico sem fim. A única garantia de permanência na competição ocorre por meio da proteção destes recursos intelectuais que geram uma eficiência na sua exploração e conseqüente lucro. Senão houvesse um regime de proteção a estas criações provenientes da mente humana, não haveria estímulo para sua produção e tampouco uma promoção apropriada ao desenvolvimento econômico das nações.

Finalmente, um ambiente de maior concorrência tende a apresentar ganhos à sociedade que se acumulam no tempo, seja pelo estímulo à inovação, seja pelo papel da concorrência em selecionar as formas superiores de produção ou de organização. (...) Em síntese, a concorrência amplia o valor econômico gerado por uma sociedade, seja por induzir uma melhor alocação e uso eficiente dos recursos, seja por incentivar a inovação e seleção de formas de produção mais eficientes. Esse valor econômico, ademais, não é atribuível a qualquer indivíduo em particular, sendo apropriado de modo difuso por toda a sociedade.¹⁵⁴

¹⁵³ TIMM BENETTI, Luciano. **Direito e economia no Brasil**. 2. ed. Porto Alegre: Atlas, 2014.

¹⁵⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. p. 268.

Em outras palavras, a propriedade intelectual, mais especificamente, a industrial é uma das principais fontes de incentivo ao progresso econômico de qualquer Estado soberano, ao alimentar a disputa de mercado e estar contribuindo para a ordem econômica e social de qualquer país. A criação e a tutela intelectual para indústria gera emprego e auferir lucro aos investimentos, não somente ao empresário ou ao seu criador, mas como também acarreta benefícios ao consumidor e no incentivo à pesquisa na busca do aperfeiçoamento da inovação e tecnologia.

Caso contrário, no Brasil, sob a égide dos princípios da *civil law*, não estaria tutelado na Constituição Federal de 1988, como princípio fundamental, previsto no artigo 5º, inciso XXIX¹⁵⁵, e seria instigado pela livre iniciativa como meio a assegurar a ordem econômica e a justiça social, no artigo 170¹⁵⁶.

Assim, poder-se-ia constatar que a propriedade industrial, mascarada pela economia, está amparada como um direito difuso ao passo que erradia seus efeitos a toda sociedade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.190.341, julgado pelo do Ministro Luis Felipe Salomão, em 05/12/2013¹⁵⁷.

Ao contribuir positivamente no progresso político, econômico e social para Estados soberanos expostos na vitrine da internacionalização, deve-se ter em mente ao quão importante é a forma de tutela na atribuição da propriedade imaterial e sua percepção econômica, tanto para o exercício da função social como para reflexos políticos, culturais e educacionais ocasionados a qualquer nação.

Contudo, a fim de que os direitos intelectuais possam desempenhar cabalmente as funções sociais que lhes competem, é imprescindível assegurar-lhes algum grau de *tutela internacional* – sobretudo numa época, como a presente, dita de <<globalização>> ou <<mundialização>> da

¹⁵⁵ Artigo 5º, inciso XXIX: "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País" (BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015).

¹⁵⁶ Artigo 170: "A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]" (BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015).

¹⁵⁷ BRASILIA. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.190.341. Recorrente: HARRODS BUENOS AIRES LTD. Recorrido: HARRODS LIMITED. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Brasília 05 dez. 2013. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=MARCA+E+DIREITO+ECONOMICO&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 25 jun. 2015.

economia, em que cada vez mais a utilização e a exploração econômica das obras literárias e artísticas, das marcas, as patentes e de outros bens intelectuais se processam simultaneamente em vários países.¹⁵⁸

Logo, verifica-se por meio das tradições jurídicas divergentes modos de tutela da propriedade industrial que podem colidir-se com os resultados de progresso econômico. Dependendo da forma de percepção deste instituto, um ordenamento jurídico pode atribuir mais eficiência no controle e no meio de atribuir aquisição de direitos do que pode ser observado em outro.

A diversidade dos ordenamentos jurídicos contribui, em grande parte, para a existência de ubiquidade dos meios de análise e de entendimento sobre os bens imateriais¹⁵⁹ que geram efeitos heterogêneos no progresso econômico de cada Estado soberano.

Em que pese exista um padrão internacional no tratamento dos interesses estrangeiros e nacionais em cada país por meio da Convenção da União de Paris (CUP), a fim de garantir uma paridade receptiva entre estes, cada nação, nos limites da sua soberania, possui ampla liberdade legislativa para definir seus parâmetros de tutela em seu âmbito nacional. É esta autonomia na formulação das leis e direitos que encontra suas variações relativas à tradição correspondente a cada família de sistema jurídico proveniente.

Cada Estado possui, no nosso mundo, um direito que lhe é próprio (...).
(...) Os diversos direitos exprimem-se em múltiplas línguas, segundo técnicas diversas, e são feitos para sociedades cujas estruturas, crenças e costumes são muito variados (...).¹⁶⁰

Nesse sentido, a diversidade de direitos conforme sua família constitui de fato um sistema, no qual emprega certo vocabulário, correspondente a cada conceito, agrupa certas categorias, comporta certo uso de técnicas e apresenta a aplicação de determinados tipos de medida.¹⁶¹ Ou seja, o direito varia conforme cada país e apresenta dentro deste, a complexidade de seu sistema, no qual sempre deverá ser observado a sua consideração como fenômeno jurídico.

¹⁵⁸ VICENTE, Dário Moura. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Lisboa: Almedina, 2009. p. 16.

¹⁵⁹ VICENTE, Dário Moura. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Lisboa: Almedina, 2009. p. 16.

¹⁶⁰ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

¹⁶¹ DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

A variante ao expressar juridicamente os princípios, conceitos, proteção e demais formas de tratamento também se verifica no instituto da propriedade imaterial. Cada país, baseado na origem das tradições jurídicas, apresenta seu próprio sistema de direito, bem como a sua complexidade na busca do regulamento adequado destas garantias, que trarão reflexos de ordem política, econômica e social para suas respectivas sociedades, não se restringindo à esfera nacional.

A família da *common law* possui elementos valorativos na sua composição, que se refletem na forma de determinar o sentido de direito na tutela da propriedade industrial. Os fundamentos da *common law*, originalmente inglesa, estão associados ao caráter histórico e que se distanciam da unidade jurídica constituída no continente europeu, formada sobre a base do direito romano¹⁶².

De igual modo, a família inglesa da *common law* não se expandiu tal como suas tradições no berço esplendido do território americano, uma vez que este desenvolveu-se a partir de suas raízes, tendo, inclusive, sensibilizado-se pelo fenômeno da codificação da família romano-germânica. Por esta razão, os Estados Unidos da América, embora de procedência inglesa, criaram e expandiram seus próprios costumes e tradições, os quais somente podem ser observados na peculiaridade da sua organização pátria.

Com base na sua formação histórica da sua nação, o território norte-americano soube administrar dentro da sua estrutura federalista a sua organização política, jurídica, cultural e, principalmente, econômica. Não pormenorizando suas imperfeições, os Estados Unidos aprimorou o seu *know how* para prosperar economicamente no momento oportuno do pós Guerra, nas dimensões do sistema capitalista; e, a partir de então, visualizar na propriedade industrial a estratégia apropriada para domínio e manutenção do comércio internacional.

O direito americano da *common law*, na sua formatação histórica, mostrou-se como um aliado favorável na tutela das criações intelectuais do homem, porquanto a sistemática de proteção das inovações e das novas inventividades associadas à projeção do seu mercado, antes regional para o internacional, no delicado cenário do pós II Guerra, foi substancial para o seu *boom* econômico.

¹⁶² DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

A produção em nível grandioso, neste período, para atender a massa consumidora, implicou na multiplicação dos modelos, na diversificação das séries, na fabricação de diferentes opcionais e, conseqüentemente, (...) na introdução de um modo de vida (...).¹⁶³

Neste âmbito expansivo, a marca adquiriu um destaque representativo, por quanto ao designar a origem dos produtos norte-americanos consumidos no mercado europeu, com o tempo, foi conquistando destaque na indicação qualitativa destes bens de produção, criando no consumidor um juízo de preferência. Além disso, a forma de proteção, *based on priority use*, na inteligência do sistema declarativo adotado pela *common law* americana, viabilizou e continua instigando o desenvolvimento econômico no país.

A partir destes acontecimentos, é possível observar a importância histórica que a marca e sua diferente forma de tutela representa para o empresário, embora não norte-americano. A marca como signo distintivo e gênero da propriedade industrial apresenta uma importância inimaginável na posição de instrumento identificador de uma empresa no mercado.

O direito das marcas, de outro lado, é inteligível sem se dar conta dessetrígono: a expressão jurídica da marca é concorrencial antes de tudo, e simbólica com sendo concorrencial. Cada instituto jurídico pertinente às marcas é explicável e só traduzido pela potencialização desses dois fenômenos inter-relacionados.¹⁶⁴

Visando designar origem e distinguir seus produtos ou serviços de outros fabricantes, a proteção do signo distintivo figura fundamental importância econômica, pois facilita a transição dos bens e serviços em qualquer campo ou âmbito de atuação.

A marca registrada tem importância econômica não somente para o fabricante e comerciante mas também para o consumidor. Tem papel importante no comércio nacional e internacional, pois que facilita o fluxo dos bens ou dos serviços, sem levar em conta o estado do desenvolvimento, a estrutura econômica ou do sistema social dos vários países. É condição para o funcionamento adequado do sistema de marca que deve haver um direito exclusivo de propriedade da marca, e o proprietário – seja uma pessoa ou um grupo de pessoas – deve ser legalmente protegido contra

¹⁶³ LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyete. **O império do efêmero**: a moda e o seu destino nas sociedades modernas. Tradução Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

¹⁶⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas**: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. p. 2.

todas as violações durante todo o tempo em que a marca continuar exercendo sua função distintiva.¹⁶⁵

Igualmente, desafia a relação de concorrência que alimenta não só os mercados internacionais quanto ao aperfeiçoamento da produção tecnológica e da inovação, mas, principalmente, nutre a sociedade ao outorgar o poder de eleger preferências de consumo que acabam por destacar certos produtos ou serviços em detrimento de outros.¹⁶⁶

O Brasil diversamente aos Estados Unidos, ainda está em processo de amadurecimento na forma de compreender, tutelar e inserir a marca no mercado econômico, tantos nos aspectos jurídicos, como técnicos.¹⁶⁷ O país, consubstanciado nos princípios da família da *civil law*, recentemente abriu-se para mundo dos negócios internacionais.

A importância econômica, tanto interna quanto diplomática, da propriedade intelectual para os Estados Unidos assegura de outro lado que cada ensinamento do Direito Constitucional Americano seja importante para definir o equilíbrio mais sábio, eqüitativo e prudente da aplicação da Constituição Brasileira em matéria de direitos intelectuais. Pois desse Direito se pode ler como se constrói uma Propriedade Intelectual adequada ao povo que a concede – sem pressão desusada dos parceiros internacionais, e sem ameaças de retaliação.¹⁶⁸

Enquanto que o território norte-americano participava veemente no exercício de suas políticas externas e comerciais em escala mundial no pós-guerra, o Brasil apenas visualizou a vantagem econômica de despertar para a internacionalização na década de 90, pois até então sua economia era tão somente voltada para o mercado nacional.¹⁶⁹

¹⁶⁵ AIPPI Question 68 Economic significance, functions and purpose of the trademark, p. 303 *apud* BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008.

¹⁶⁶ TIMM BENETTI, Luciano. **Direito e economia no Brasil**. 2. ed. Porto Alegre: Atlas, 2014.

¹⁶⁷ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ABAPI. **Frente Parlamentar de defesa da propriedade intelectual é lançada no Congresso Nacional**. Disponível em: <<http://www.abpi.org.br/noticias.asp?ativo=True&linguagem=Portugu%EA&Secao=Not%EDcias%20da%20ABPI&subsecao=Informativo&id=462>>. Acesso em: 1 jul. 2015.

¹⁶⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro, 1997. v. 1, p. 85.

¹⁶⁹ INSTITUTIONAL INVESTOR. **How today's economic conditions affect global multi-asset and fixed income investing**. 11 May 2015. Disponível em: <<http://www.institutionalinvestor.com/Article/3447931/Asset-Management-Green-Investing/How-Todays-Economic-Conditions-Affect-Global-Multi-Asset-and-Fixed-Income-Investing.html#.VZsbMBtViko>>. Acesso em: 18 jun. 2015.

Este retardo na inserção no mercado globalizado contribuiu consideravelmente na forma de comportamento dos negócios, independente da área de atuação: investimento em inovação e tecnologia, seja empresarial ou universitária; porquanto existe uma carência na conscientização da importância destas criações intelectuais tanto para fomentar o mercado como a economia nacional, na finalidade de gerar o bem estar social.

A falta de investimento nestes potentes instrumentos de desenvolvimento de qualquer nação, também gera no empreendedor, independente da idade, a falta do entendimento de que a tutela da propriedade imaterial devidamente orientada, por profissionais da área - como é nos Estados Unidos – pode agregar muito valor não só ao seu negócio, mas ao bem estar social de uma nação.

A devida proteção garantida na Lei especial federal brasileira nº 9.279/96 pode originar um ciclo social vicioso: estímulo ao progresso tecnológico e inovativo, que alimentaria a competitividade das indústrias e empresas, gerando oportunidades no âmbito internacional e, conseqüentemente, contribuiria indubitavelmente ao estímulo no desenvolvimento¹⁷⁰ da ordem econômica nacional tão bem garantida pela Constituição Federal.

Entretanto, a realidade é oposta. Nota-se que indubitavelmente existe a influência das tradições jurídicas, independente da família originária – *common law* ou *romano-germânica* – na designação do modo de amparo legal da propriedade industrial. Os princípios e os fundamentos que regem cada uma destas de direito são fontes determinantes de reflexo nos resultados do progresso econômico ou social de qualquer país.¹⁷¹

Desta forma, verifica-se a necessidade de aperfeiçoamento constante na interpretação e na compreensão sobre a importância da propriedade industrial, visto que o instituto agrega força valorativa na tutela dos interesses não só do empresário, mas principalmente para o progresso de qualquer nação inserida na realidade contemporânea da globalização.

¹⁷⁰ BRENDLER, Gustavo; TIMM, Luciano Benetti. Análise econômica da propriedade industrial. In: TIMM, Luciano (Org.). **Direito e economia no Brasil**. 2. ed. Porto Alegre: Atlas, 2014.

¹⁷¹ CALDERÓN, Silvio Javier Battello. O renascer de um novo debate: a autonomia do Direito Empresarial. In: CALDERÓN, Silvio Javier Battello (Org.). **Os novos desafios do direito empresarial e econômico**. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2013. p. 1-30.

6 CONCLUSÃO

Com a introdução das empresas na esfera internacional, o campo da inovação e tecnologia adquiriu novo incentivo a sua fomentação periódica, porquanto, sob a ótica do investidor, quando a criatividade oriunda da mente humana toma forma e sai do papel, o mundo dos negócios e do investimento se abre para novos fluxos comerciais. Esta atratividade que a inovação e a tecnologia impulsionam ao *business market*, gera um maior crescimento nas empresas e consequentemente induzem o desenvolvimento econômico dos países.

Logo, a propriedade intelectual, mais especificamente, a propriedade industrial vem conquistando uma importância considerável dentro das empresas e dos negócios nestes laços internacionais. Um efeito em cadeia nas economias nacionais é ocasionado, pois quanto maior o incentivo à criatividade humana, que motiva a inovação e a tecnologia, maior será a promoção dos investimentos necessários para sua proteção e, como resultado, maior será a obtenção de vantagens na eficiência da exploração destas criações protegidas.

A partir deste regime de tutela baseado em princípios e leis, verifica-se a maximização da eficiência econômica que estimula o agente na busca constante do aperfeiçoamento do negócio na perspectiva da obtenção de lucros, uma vez que visualiza na pesquisa o instrumento de viabilidade do seu empreendimento.

A marca como sinal distintivo que designa uma identidade e origem dos produtos ou serviços prestados por uma entidade comercial apresenta um papel significativo na relação mercadológica, substancialmente ao âmbito internacional.

Em cada título de estabelecimento, nome comercial ou indicação de procedência incide um valor concorrencial precioso que se intensifica na proporção do âmbito de atuação da empresa no mundo dos negócios. Desta forma, verifica-se uma relevância na tutela da marca que apresenta, muitas vezes, maior destaque do que outras modalidades de proteção intelectual.

Contudo, é na heterogeneidade sobre a forma de amparo dos direitos marcários - que varia de um ordenamento ao outro - que gera resultados de maior ou menor eficiência econômica.

Tal discrepância na eficiência econômica, decorrentes da forma de amparo da propriedade industrial, influencia diretamente no estímulo aos avanços tecnológicos, gerando uma acirrada disputa de domínio no mercado global em

certas nações em detrimento de outras. Percebe-se, assim, que a forma de compreensão e tutela destes ativos econômicos pelos diferentes sistemas jurídicos, enraizados em cada Estado soberano, proporciona reflexos significativos no seu desenvolvimento.

Nesse sentido, constata-se que a generalidade de sistemas jurídicos e seus diferentes regimes de proteção influenciam na forma de aquisição destes direitos subjetivos e de seu amparo, de modo a formular uma comunhão de problemas e diferentes soluções territorialmente delimitadas, mas que acabam por se propagar na comunidade internacional.

Mediante a análise do comparativo das tradições jurídicas, baseadas especificamente nas famílias romano-germânica e *common law*, procurou-se verificar na raiz história de seus formações a essencialidade dos fatores e circunstâncias que influenciaram a sua diferente semente nos Estados. Cada família jurídica consolidou-se a partir dos ajustes necessários aos costumes e demais fatos, os quais foram elementares para a apropriada funcionalidade das unidades do direito, baseada em suas respectivas fontes.

Os Estados Unidos da América e o Brasil foram os Estados eleitos para estas observações, visto que ambos provieram de circunstâncias históricas semelhantes, como colônias, todavia, tomaram rumos de formação jurídica, completamente, divergentes. O território americano, sob influência da *common law* inglesa, teve que adequar a aplicação deste sistema inglês a sua nova realidade, caso contrário, as tradições tornar-se-iam inócuas frente as novas necessidades. Por esta razão, abriu as portas às inspirações do racionalismo jurídico e o movimento da codificação.

O Brasil, por sua vez, pela base principiológica da *civil law*, devido a colonização por países de raízes da tradição romano-germânica, seguiu à risca as bases elementares desta família para sua formação jurídica e, sendo assim, apresenta uma estrutura de direito que o conduz para um caminho divergente daquele percorrido pelo Estado americano.

Desta forma, observa-se que a persistência destes fortes elementos destas famílias foi crucial para formação e consagração das respectivas unidades jurídicas. Com efeito, o valor agregado a cada uma destes sistemas contribuiu, indubitavelmente, tanto para o distinto modo de tutela e percepção da propriedade industrial no desenvolvimento de suas economias como na sua eficiência.

Devido a estas ingerências nas diferentes modalidades destes sistemas de tradição, é notável a variação na projeção da propriedade industrial para o mercado globalizado. Enquanto que cada um destes Estados confere diferentes formas de tutela, embasada na principiologia de suas respectivas famílias jurídicas, ambos ocupam e disputam o mesmo espaço de mercado globalizado. Esta divergência no modo de proteção acaba por ocasionar um enfraquecimento nas armas de eficácia na competição mercadológica. Por conseguinte, determinados conflitos jurídicos deveriam acompanhar a transformação constante do mercado e suas exigências.

A sociedade contemporânea, ao mesmo tempo em que está se direcionando ao progresso global no desenvolvimento do mercado, proporcionalmente exige o aperfeiçoamento constante de seus ordenamentos jurídicos, provenientes tradições familiares de direito divergentes, a fim de acomodar harmonicamente os interesses destas relações comerciais globalizadas. Caso contrário, o mercado internacional poderá ficar fadado ao eterno controle das grandes potências.

REFERÊNCIAS

ARONNE, Ricardo. **Razão & caos no discurso jurídico e outros ensaios de direito civil-constitucional**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

ASCENSÃO, J. Oliveira. Direito industrial e consumidor. In: WALD, Arnold (Org.). **Doutrinas essenciais de direito empresarial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 909-927.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ABAPI. **Frente Parlamentar de defesa da propriedade intelectual é lançada no Congresso Nacional**. Disponível em: <<http://www.abpi.org.br/noticias.asp?ativo=True&linguagem=Portugu%EA&Secao=Not%EDcias%20da%20ABPI&subsecao=Informativo&id=462>>. Acesso em: 1 jul. 2015.

BARBOSA, Denis Borges. **Direito internacional da propriedade intelectual: protocolo de Madri e outras questões correntes da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008.

_____. **Direito de precedência ao registro da marca**. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/precedencia.pdf> >. Acesso em: 23 maio 2015.

_____. **Direito internacional da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008.

_____. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008.

_____. **Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres**. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003. v. 2.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro, 1997. v. 1.

_____. **A marca como um fato internacional**. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/intermarcas.pdf>>. Acesso em: 20 de maio de 2015.

_____. **Legislação da propriedade industrial e do comércio de tecnologia** – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1982.

BLAXILL, Mark; ECKARDT, Ralph. **A vantagem invisível**. Tradução Carlos Cordeiro de Melo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

BRENDLER, Gustavo; TIMM, Luciano Benetti. Análise econômica da propriedade industrial. In: TIMM, Luciano (Org.). **Direito e economia no Brasil**. 2. ed. Porto Alegre: Atlas, 2014.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 15 jun. 2015.

BRASIL. 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/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 22 maio 2015.

BRASILIA. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.190.341. Recorrente: Harrods Buenos Aires Ltd. Recorrido: Harrods Limited. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Brasília 05 dez. 2013. Disponível em:

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=MARCA+E+DIREITO+ECONOMICO&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 25 jun. 2015.

CALDERÓN, Silvio Javier Battello. O renascer de um novo debate: a autonomia do Direito Empresarial. In: CALDERÓN, Silvio Javier Battello (Org.). **Os novos desafios do direito empresarial e econômico**. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2013. p. 1-30.

CARNEIRO, Athos, Gusmão. **Jurisdição e competência**. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

CARVALHO, Virgilio Antonio de. **Direito civil das pessoas e das coisas**. Rio de Janeiro: Bedeschi Rio, 1918.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CHAVES, Antônio. Evolução da propriedade intelectual no Brasil. In: WALD, Arnold (Org.). **Doutrinas essenciais de direito empresarial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 1143-1156.

DAVID, René. **Os grandes sistemas do direito contemporâneo**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

DOLINGER, Jacob. **Direito internacional privado: parte geral**. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

FALCONE, Bruno. **Propriedade industrial & defesa da concorrência: convergência principiológica**. Curitiba: Juruá, 2008.

GLENN, H. Patrick. **Legal traditions of the world: sustainable diversity in law**. New York: Oxford, 2000.

INSTITUTIONAL INVESTOR. **How today's economic conditions affect global multi-asset and fixed income investing**. 11 May 2015. Disponível em:

<<http://www.institutionalinvestor.com/Article/3447931/Asset-Management-Green-Investing/How-Todays-Economic-Conditions-Affect-Global-Multi-Asset-and-Fixed-Income-Investing.html#.VZsbMBtViko>>. Acesso em: 18 jun. 2015.

INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/portal>>. Acesso em: 25 maio 2015.

INTELLECUTAL PROPERTY SOURCE. Disponível em: <<http://www.bitlaw.com/>>. Acesso em: 17 jun. 2015.

LACKERT, Clark W.; BROWN, Emily Bienko. Protection of unregistered trademarks and other commercial signs in United States. **Revista Eletrônica World Trademark Review**, nov./dez. 2008. Disponível em: <<http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/16/Country-correspondents/United-States-King-Spalding-LLP>>. Acesso em: 18 jun. 2015.

LIPOVETSKY, Gilles; ROUX, Elyete. **O luxo eterno**: da idade do sagrado ao tempo das marcas. Tradução Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

_____. **O império do efêmero**: a moda e o seu destino nas sociedades modernas. Tradução Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

LOPES, José Reinaldo de Lima. **O direito na história**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MAIA, José Mota. **Propriedade industrial**. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. v. 1.

McCARTHY, J. Thomas. **McCarthy on trademarks and unfair competition**. Clark Boardman Callaghan, 1996. vols. I, III, IV e V.

MICHELAN, Táis C. de C.; ALNOLDI, Paulo R. C. Os novos enfoques da função social da empresa numa economia globalizada. In: WALD, Arnold (Org.). **Doutrinas essenciais de direito empresarial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 388-395.

MIRANDA, Pontes. **Tratado de direito privado**. Tomo XVII. Campinas: Bookseller, 2002.

SACCO, Rodolfo. **Introdução ao direito comparado**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n.023839-08.2007.8.19.0001. Relator: Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, 2007.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial**: marcas e congêneres. São Paulo : Editora Jurídica Brasileira, 2003. v. I.

SOUZA, Milton Cardoso Ferreira. A ordem econômica na Constituição de 1988. In: WALD, Arnold (Org.). **Doutrinas essenciais de direito empresarial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 1, p. 353 -370.

TIMM BENETTI, Luciano. **Direito e economia no Brasil**. 2. ed. Porto Alegre: Atlas, 2014.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE - USPTO. Disponível em: <<http://www.uspto.gov/>>. Acesso em: 20 abr. 2015.

VICENTE, Dário Moura. **A tutela internacional da propriedade intelectual**. Lisboa: Almedina, 2009.