



# Universidade: presente!

UFRGS  
PROPESQ



## XXXI SIC

21.25. OUTUBRO • CAMPUS DO VALE



### Existe proteção para marcas de fato?

#### Um estudo de caso do “Cachorro Quente do Rosário”

Pesquisador: Arthur Cauduro Filho<sup>1</sup>

Orientador: Prof<sup>a</sup>. Dra. Kelly Bruch<sup>2</sup>

Grupo de Pesquisa - CNPq: Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Propriedade Intelectual



#### INTRODUÇÃO

Este trabalho analisará o conceito de “marca de fato”, e como ele pode ser aplicado na prática, por meio da análise da sentença do caso do registro da marca “Cachorro Quente do Rosário”, que atualmente está em fase recursal no TRF4.

Trata-se de ação proposta por Osmar Ferreira Labres (“Osmar”) contra Eli Monteiro da Rosa (“Eli”), na qual a parte autora visa à declaração de nulidade do registro de marca, no qual o réu vinculou-se ao nome comercial “Cachorro Quente do Rosário”. Alegou o autor que iniciou seu negócio na década de 60, estabelecendo-se com uma carrocinha de venda de cachorros-quentes, na calçada de frente ao Colégio Rosário. Mesmo sendo titular absoluto do nome comercial, afirma que nunca se preocupou em registrar a marca no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Narra que teria delegado, em alguns períodos, a administração de sua carrocinha, a um de seus empregados, o ora réu, Eli. No entanto, sem o conhecimento do autor, o réu providenciou, junto ao INPI, o registro da marca “Cachorro Quente do Rosário”, como se fosse sua.

Nesse sentido, afirmando a anterioridade do nome comercial “Cachorro Quente do Rosário” e a adequada proteção ao “direito de criação”, bem como ao direito do consumidor, o autor requereu não só a anulação do registro de marca feito pelo réu, como, também, indenizações a título de danos materiais e morais.

#### OBJETIVOS

O objetivo geral do trabalho é examinar se existe proteção da marca não registrada, tomando como base a decisão. Afinal, apesar da ausência de previsão legal específica, a marca não registrada pode ter a proteção que usufrui a marca registrada?

Para tanto, também serão vislumbrados objetivos específicos necessários para o desenvolvimento do tema, quais sejam: (i) análise do conceito de marca (definição, funções, classificações e requisitos) e sua forma de proteção (o registro); (ii) análise do conceito de marca de fato e sua interpretação na doutrina e jurisprudência; e, (iii) análise da sentença do processo nº 5066952-10.2013.4.04.7100, julgado pela 3ª Vara Federal de Porto Alegre/RS (caso do “Cachorro Quente do Rosário”).

<sup>1</sup> Graduando do 8º semestre do curso de Ciências Jurídicas e Sociais/Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

<sup>2</sup> Professora Adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

#### METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida por metodologia indutiva (saindo de um caso em concreto, visando uma aplicação geral), por meio de análise bibliográfica e de estudo de caso específico (caso do “Cachorro Quente do Rosário”).

#### CONCLUSÕES

Com os estudos realizados, verifica-se que a decisão, da sentença do primeiro grau, foi a favor da parte autora, ao passo que a magistrada, utilizando-se da legislação específica dos direitos sobre a marca, reconheceu que o legislador deixou falhas em determinados pontos.

Apontou o notório conhecimento do nome comercial “Cachorro Quente do Rosário”, sendo anterior ao registro realizado no INPI (pelo réu da ação). Assim, o registro realizado pelo réu não poderia ter sido feito, enquadrando-se numa das hipóteses do artigo 124, mais precisamente na do inciso V (que prevê não ser registrável como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos), da Lei nº 9.279/96, tendo combinado tal artigo, em sua decisão, com o art. 8º do Decreto nº 75.572/1975 (que internalizou a “Convenção de Paris”), que afirma que “o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.

Dessa forma, visualiza-se nesta decisão de primeira instância, a utilização de outros conceitos e normas da propriedade intelectual para justificar a defesa da marca que não havia sido registrada, sendo uma demonstração da possibilidade de uma interpretação sistemática e expansiva dos dispositivos legais da propriedade industrial para este fim.

#### BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes: Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996

COELHO, Luiz Fernando. *Lógica Jurídica e Interpretação das Leis*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forende, 1981.

BARBOSA, Denis Borges. *Da proteção real da marca não registrada no Brasil*. PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 02/2013, p.73 a 117 Fev 2013

grupo  
interdisciplinar  
de pesquisa  
em propriedade  
intelectual

**gippi**