



Editora Fundação Fênix

# DIREITOS FUNDAMENTAIS & DEMOCRACIA

Novas Abordagens na Perspectiva Interamericana

**Elena Cecilia Alvites  
Ingo Wolfgang Sarlet  
Paulo Ricardo Schier  
Humberto Nogueira Alcalá  
Orgs.**

A obra coletiva que ora temos a honra e a alegria de apresentar, reúne as contribuições resultantes das pesquisas promovidas pela Rede Interamericana de Direitos Fundamentais e Democracia, expostas e debatidas na VIII Jornada de Direitos Fundamentais e Democracia, realizada no Centro Universitário Autônomo UniBrasil, através de modalidade remota, com a participação de representantes (docentes e discentes de pós-graduação em Direito) de diversas Instituições de Ensino Superior brasileiras e de outros Estados latinoamericanos, como é o caso da Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Com a realização de mais uma Jornada, a Rede Interamericana de Direitos Fundamentais avança firmemente no seu processo de consolidação, seja no que diz respeito ao cumprimento dos seus objetivos de natureza científica (pesquisas em parceria, produção científica conjunta e integração acadêmica) seja pelo fato de a cada ano agregar, para além do grupo fundador, mais parceiros de outros Países. É preciso destacar a perspectiva crítica e interdisciplinar das pesquisas e da produção técnica e bibliográfica, que traduz o propósito de lidar com os diversos problemas e desafios vinculados aos direitos fundamentais em suas múltiplas dimensões, articulando o sistema interamericano com uma metódica comparativa dos modelos jurídico-constitucionais dos Estados que integram a Rede.

Boas leituras!



Editora Fundação Fênix



Elena Cecilia Alvites  
Ingo Wolfgang Sarlet  
Paulo Ricardo Schier  
Humberto Nogueira Alcalá  
**(Organizadores)**

**Direitos Fundamentais & Democracia:  
novas abordagens na perspectiva interamericana**



Porto Alegre, 2022

## 10. CASO LEGIÃO URBANA: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOB A PERSPECTIVA DO ABUSO DO DIREITO MARCÁRIO

*LEGIÃO URBANA CASE: A CRITICAL ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF ABUSE OF THE TRADEMARK LAW*



<https://doi.org/10.36592/9786581110642-10>

*Martina Gaudie Ley Recena<sup>1</sup>*

*Fábio Siebeneichler de Andrade<sup>2</sup>*

### RESUMO

O presente trabalho consiste em uma análise do caso Legião Urbana, em que se determinou a abstenção da empresa titular da marca Legião Urbana de impedir o uso que vinham fazendo. Após julgamento em primeiro grau em favor dos ex-integrantes, com trânsito em julgado, a empresa detentora da marca ingressou com ação rescisória, sendo mantida a sentença originária na íntegra. A discussão envolve o direito marcário e a exclusividade de utilização que lhe é intrínseca de um lado e o fim econômico e social desse direito subjetivo de outro. As decisões proferidas no processo invocam a função social da propriedade, o direito de acesso ao patrimônio artístico e cultural, direitos autorais e direitos de personalidade; contudo a abordagem procedida foi breve, de modo que se optou por focar a análise sob o ponto de vista do abuso do direito, que reflete o fim social e econômico imposto às marcas pela Constituição Federal. Resumidos o caso e suas decisões e feito uma breve explanação sobre o direito marcário, ingressou-se na definição de abuso de direito para ao final, concordar-se com o resultado da decisão, apesar de se posicionar por uma necessidade de maior técnica na fundamentação.

**PALAVRAS-CHAVE:** Abuso de direito. Marcas. Interesse social. Desenvolvimento econômico.

### ABSTRACT

The present work consists of an analysis of the Legião Urbana case, where the former members of the homonymous band aimed to abstain the company that owns the Legião Urbana trademark from preventing their use of it. After a judgment in the first degree in favor of the former members, with final and unappealable decision, the company that owns the trademark filed a rescission action, and the original sentence was maintained in full. The discussion involves the trademark law and the exclusivity of use that is intrinsic to it, on the one hand, and the economic and social end of this

---

<sup>1</sup> Doutoranda e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa Direito, Ciência, Tecnologia e Inovação. Especialista em Direito Empresarial pela UniRitter. Bolsista CAPES e Advogada atuante na área de Propriedade Intelectual.

<sup>2</sup> Professor titular de Direito Civil da Escola de Direito da PUC-RS; Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-RS; Doutor em Direito pela Universidade de Regensburg – Alemanha; advogado

subjective right, on the other. The decisions rendered in the process invoke the social function of property, the right of access to artistic and cultural heritage, copyright and personality rights, however the approach taken was very brief, so it was decided to focus the analysis on the point of view of the abuse of rights, which reflects the social and economic purpose imposed on trademarks by the Federal Constitution. After summarizing the case and its decisions and making a brief explanation about the trademark law, the definition of abuse of rights was entered in order to finally agree with the result of the decision, despite taking a stand for a need for more technical reasoning.

KEYWORDS: Rights abuse. Trademark. Social interest. Economic development

## INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste em uma sintética análise de tema atual do direito privado nacional, objeto de julgamento no Recurso Especial nº 1.860.630, pelo Superior Tribunal de Justiça: “Caso Legião Urbana”. Tendo como base a discussão sobre matéria de direito de marca, a questão, conforme se pretende demonstrar, versa sobre matéria relevante do direito civil, a partir do estabelecimento de restrição ao uso de direito subjetivo para o titular da marca Legião Urbana.

Sistematicamente, o artigo está dividido em duas partes com dois subcapítulos. A primeira versa sobre a apresentação do caso sob análise; no primeiro subcapítulo apresentou-se os argumentos que lastrearam a ação originária, iniciando-se pelos contidos na inicial, passando-se pela réplica e concluindo-se com a sentença, o segundo subcapítulo versou sobre a ação rescisória, apresentando-se também todos os argumentos que fundamentaram as razões de ambas as partes, bem como apresentando-se a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, ao final, pelo Superior Tribunal de Justiça.

No segundo capítulo teceu-se uma análise crítica sobre o caso. Para tanto, o primeiro subcapítulo foi destinado a apresentar, brevemente, pontos essenciais do direito marcário; no segundo subcapítulo, apontou-se a figura do abuso do direito com enfoque no cumprimento do fim econômico e social do direito marcário, como fundamento subjacente para a decisão proferida ao final pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobressai em vinculação aos temas acima indicadas, a vinculação do assunto escolhido com matérias de status constitucional, seja no âmbito da própria noção de

marca, como também no que concerne ao ponto examinado na segunda parte: vislumbra-se aqui a presença do valor da solidariedade, tema essencial na arquitetura da Constituição Federal e na sua vinculação com o direito privado contemporâneo.

## **1. CASO LEGIÃO URBANA**

### **1.1. Síntese da Ação Originária**

Em 2013, Eduardo Dutra Villa-lobos (Dado Villa-lobos) e Marcelo Bonfá (Bonfá), ex-integrantes da banda chamada "Legião Urbana", com posta também por Renato Manfredini Jr (Renato Russo), ingressaram com Ação Declaratória, Cominatória e Indenizatória em face de Legião Urbana Produções Artísticas Ltda, administrada por um dos herdeiros de Renato Russo, o Sr. Giuliano Manfredini, tombada sob o nº 0239202- 41.2013.8.19.0001. A ação objetivava a obtenção de declaração judicial de cotitularidade da marca "Legião Urbana", a condenação da ré a parar de impedir que os autores utilizem a marca e condenação em perdas e danos.

Cumprе esclarecer que o grupo musical possuía 04 (quatro) empresas em que todos eram sócios, com diferentes participações em cada. Assim, a empresa Legião Urbana Produções Artísticas Ltda, possuía Renato Russo como sócio majoritário; Legião Produções Artísticas Ltda, Bonfá como majoritário; ZOTZ Produções Artísticas Ltda, Dado; e Urbana Produções Artísticas Ltda, Renato Rocha (integrante temporário da banda).

No mesmo ano de criação das empresas, foram depositados os pedidos de registro da marca "Legião Urbana" em nome da empresa ré do processo, Legião Urbana Produções Artísticas Ltda. Ainda em 1987, Bonfá e Dado Villa-Lobos decidiram retirar-se das empresas que eram sócios minoritários, mas permaneceram integrando a banda em questão.

Com o óbito de Renato Russo em 1996, Bonfá e Dado Villa-Lobos suspenderam as atividades da banda por tempo indeterminado. Após alguns anos, os ex-integrantes passaram a ser convidados para a realização de shows e eventos

em homenagem a banda Legião Urbana, dos quais diversos não se concretizaram frente a proibição da empresa ré

de utilização da marca "Legião Urbana". Os autores da ação foram, inclusive, notificados para deixarem de utilizar a marca em questão em seus websites e páginas sociais.

Como fundamento da ação, os autores alegaram desvio de finalidade da marca, violação do direito autoral de Dado e Bonfá e abuso do direito marcário. Alegaram a existência de desvio de finalidade da marca pois a sua finalidade é identificar adequadamente produto ou serviço, para que não haja um aproveitamento indevido da fama de terceiros, nem confusão pelo consumidor. No caso, a utilização da marca pelos ex-integrante da banda que foram quem ajudou a atribuir a notoriedade que ela possui não causaria nenhuma confusão ao consumidor, muito pelo contrário, identificaria corretamente o serviço, bem como não se aproveitaria da fama de terceiros, uma vez que a fama foi criada pelos autores da ação.

A tese de violação de direito autoral, fundamenta-se na alegação de que a expressão "Legião Urbana" é protegida por direito autoral, cuja titularidade é dos ex-integrantes, que ajudaram a cria-la, existindo proibição expressa de registro como marca de títulos protegidos por direito autoral, salvo consentimento do autor ou titular. Portanto, só autorizaram o registro, porque acreditavam que poderiam utilizá-la livremente, o que ocorreu até o óbito de Renato Russo.

Quanto ao abuso de direito marcário, sustentaram que a ré utilizava a marca em estrita observância à lei, mas em violação ao seu espírito, uma vez que aos autores está sendo negado o direito de utilizar a marca que identifica o legado artístico da Legião Urbana, que pertence aos três membros do grupo.

Em preliminar na contestação, foi alegada impossibilidade jurídica do pedido, pois o ordenamento brasileiro não prevê a possibilidade de cotitularidade de marca e a incompetência do juízo, pois o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) deveria ser parte na ação, o que leva a competência absoluta à Justiça Federal.

No mérito, a empresa Legião Urbana Produções Artísticas Ltda sustentou que os ex-integrantes se retiraram da sociedade, tendo sido devidamente adquiridas as suas quotas sociais, bem como a falta de zelo perpetrada por eles, uma vez que

jamais controlaram o uso indevido da marca por terceiros, nem pagaram qualquer custo com sua manutenção.

A sentença julgou procedente a ação condenando a empresa Legião Urbana Produções Artísticas Ltda a se abster de impedir que os autores façam uso da marca "Legião Urbana", no exercício de sua atividade profissional, sob pena de multa de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), incidente sobre cada ato de descumprimento.

A decisão em questão fundamentou-se na função social da propriedade, não podendo o titular da marca impedir que aqueles que atribuíram a fama à marca a utilizem; difusão da cultura, pois a banda em questão é um ícone do rock brasileiro e, portanto integrante da cultura brasileira, assim ao impedir que os ex-integrantes da banda atrelem o nome Legião Urbana aos seus shows está restringindo o acesso das demais gerações à banda e conseqüentemente prejudicam a disseminação da cultura brasileira.

Por fim, a decisão destacou a necessidade de não se apegar uma questão formal, qual seja, o registro perante o INPI, pois a sua inobservância decorreu de um claro desapego ao formalismo e falta de experiência em gerir economicamente a expressão. Nenhuma das partes interpôs recurso, vindo a decisão a transitar em julgado.

## **1.2. Ação Rescisória**

Em 2016 a empresa Legião Urbana Produções Artísticas Ltda ingressou com Ação Rescisória em face de Eduardo Dutra Villa-Lobos (Dado Villa-lobos) e Marcelo Augusto Bonfá (Bonfá). A ação fundamentou-se na tese de violação manifesta de norma jurídica (artigo 966 do CPC), uma vez que teria havido afronta aos artigos 129, 139 e 140 da Lei 9.279/96.

O artigo 129 prevê que a aquisição da propriedade da marca corre com o registro validamente expedido, assegurando ao titular o seu uso exclusivo no território nacional. O artigo 139 e 140 preveem a possibilidade de licenciamento da marca, com o direito de controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos ou serviços pelo seu titular, devendo o contrato de licença

ser averbado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para produzir efeitos perante terceiros.

A ação também teve como fundamento os artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil (CPC), que preveem que o juiz decidirá a lide nos limites em que proposta, não podendo conhecer de questões não alegadas, que exigem iniciativa da parte, bem como não pode proferir sentença de natureza diversa da pedida, nem condenar o réu em quantidade superior ou em objetivo diverso do que lhe foi demandado.

No caso concreto, a empresa defendeu que a tese de impossibilidade jurídica do pedido deveria ter sido acolhida, em razão da impossibilidade legal de cotitularidade de registro, ou ter sido declarada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, frente a necessidade de participação do INPI, o que invoca a competência para Justiça Federal. Por fim, foi também defendida a tese de nulidade da decisão por julgamento diverso do pedido, uma vez que o que foi requerido foi o reconhecimento da cotitularidade da marca e não a possibilidade de sua utilização.

Em contestação, Dado Villa-lobos e Bonfá afirmaram que foram apresentados três pedidos ao juízo, (i) declaratório, declaração de cotitularidade da marca; (ii) cominatório, condenação da empresa em abster-se de impedi-los de utilizar a marca; e (iii) indenizatório, condenando a empresa em perdas e danos. Sustentaram que houve pedido expresso para que a Legião Urbana Produções Artísticas Ltda se abstinhasse de obstar o uso da marca pelos autores, o que não exige a participação do INPI, estando a decisão de acordo com o pedido, sendo competente a Justiça Estadual para julgar o caso.

Por se tratar de Ação Rescisória de sentença, a ação foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). O acórdão proferido negou provimento a ação, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para julgar o caso, uma vez que não houve uma impugnação ao ato do INPI propriamente dito, bem como que houve pedido alternativo quanto a possibilidade de utilização da marca, que foi concedido pelo juízo, não havendo, portanto, julgamento extra petita.

Na ocasião, foi referido que o Manual de Marcas do INPI admite a propriedade compartilhada ou copropriedade por intermédio de contrato particular, estabelecendo critérios e condições, bem como que a Convenção de Paris (CUP),

internalizada pelos Decretos 635/1992 e 1.263/1994 preveem a possibilidade de copropriedade. Destacou-se que a intenção da legislação é a de prevalecer o interesse daquele que contribuiu para a concepção, formação e desenvolvimento da marca em detrimento daquele que a registrou. Irresignada, a Legião Urbana Promoções Artísticas Ltda ingressou com Recurso Especial, tombado sob o nº 1.860.630. A Ministra relatora Dra. Maria Isabel Gallotti, acompanhada pelo Min. Luiz Felipe Salomão, foi voto vencido. Em seu voto, entendeu por dar provimento ao recurso, rescindindo a sentença em questão, uma vez que compete à Justiça Federal processar e julgar ações em que os autores busquem a declaração de cotitularidade de marca registrada.

A Ministra relatora entendeu que mesmo que Bonfá e Dado Villa-lobos não pretendessem a nulidade do ato de registro, na prática, a decisão rescindenda atribuiu aos recorridos a cotitularidade da marca; efeito que decorreria de ato administrativo, que caso possível, seria de competência do INPI. Decidiu que uma vez vigente o registro da marca no INPI, não se pode impedir que seu titular dela faça uso com a exclusividade que o registro lhe confere, tendo a decisão rescindenda limitado e modulado aspectos inerentes ao direito de propriedade, uma vez que obrigou o seu proprietário a tolerar o uso por terceiros, sem contraprestação, controle ou limitação temporal.

Por fim, com base em precedentes da Corte, entendeu que a banda musical não se confunde com os seus integrantes, tendo os ex-integrantes se desvinculado da empresa titular da marca em 1987. Referiu, também, que não há um direito social de participar ou assistir a novas apresentações da banda Legião Urbana, porque esta não existe mais desde o óbito do vocalista Renato Russo, em 1996.

Em voto-vista, o Min. Antonio Carlos Ferreira, acompanhado pelo Min. Raul Araújo, entendeu por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença, pois seria desnecessária a participação do INPI em processo que envolvem somente interesses particulares, sem repercussão direta no registro marcário. Reconheceram se tratar de uma espécie de licenciamento compulsório só que mais restrito, porque os ex-integrantes da banda somente podem utilizar a marca no exercício de sua atividade profissional.

O Ministro Antonio Carlos Ferreira entendeu não se tratar de decisão extra petita porque o provimento jurisdicional foi exarado nos limites do pedido, que deve ser interpretado de forma lógica e sistemática a partir de toda a petição inicial. Na ocasião, foi decidido que não houve violação literal da norma jurídica, tendo a decisão sopesado os princípios da função social da propriedade e disseminação da cultura nacional. Destacou-se que a marca objetiva distinguir produto ou serviço de outro de origem diversa e que no caso em análise a origem é a mesma, pois seria utilizada por aqueles que sempre foram os membros do grupo musical e que a manutenção do uso exclusivo da marca com a empresa poderia resultar em enriquecimento sem causa.

O Voto-desempate foi proferido pelo Ministro Marco Buzzi, segundo o qual não houve flagrante violação a norma jurídica, mas sim sopesamento entre direitos autorais, direitos de personalidade, direito ao patrimônio artístico e cultural, bem como a função social da propriedade. Entendeu que a decisão não possui efeitos sobre o registro da marca, que permanece sob a exclusividade da empresa, motivo pelo qual o INPI não precisa integrar a lide, reconhecendo a competência da Justiça Estadual.

Foi entendido que a marca "Legião Urbana" está profundamente enraizada na vida pessoal e profissional dos ex-integrantes, identificando sua carreira profissional, não se podendo ignorar que a banda em questão é parte do patrimônio artístico e cultural do Brasil. Por fim, foi reconhecida a prática de abuso de direito por parte da empresa Legião Urbana Produções Artísticas, sendo cabível a mitigação da exclusividade do uso da marca e a consequente concessão de uma espécie de licença compulsória.

Assim, o Recurso Especial nº 1.860.630 não foi acolhido, mantendo a decisão de improcedência da Ação Rescisória proposta contra a sentença proferida nos autos da ação nº 0239202-41.2013.8.19.0001.

## 2. REFLEXÕES SOBRE A RESTRIÇÃO ESTABELECIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO CASO LEGIÃO URBANA

### 2.1. *Perspectivas gerais sobre o Direito Marcário Brasileiro*

Para alguns doutrinadores o direito marcário como é conhecido e aplicado atualmente advém da Idade Média, enquanto para outros seria tão antigo quanto o mundo Romano<sup>3</sup>. Essa percepção decorre da identificação em diversos objetos históricos de seus criadores ou proprietários; o mesmo é depreendido de antigos escritos encontrados, referindo-se a marcação de gado, por exemplo, o que demonstra uma tendência natural do ser humano de marcar objetos de sua propriedade ou identificar suas criações<sup>4</sup>.

É uníssono o entendimento de que o direito marcário possui uma função dúplice, pois ao mesmo tempo em que objetiva proteger o investimento do empresário, garante ao consumidor a possibilidade de discernir os diferentes produtos e suas respectivas qualidades<sup>5</sup>. Desse modo, a marca está diretamente ligada a liberdade de concorrer de terceiros, uma vez que a restringe, fundamentando-se nos princípios éticos de repressão à concorrência desleal<sup>6</sup>.

Sua relação com direito concorrencial é tamanha que em diversos artigos da Lei 9.279/96 há a vedação expressa a possibilidade de causar confusão ou associação com sinais distintivos de terceiros. Como exemplo pode-se citar o artigo 124, inciso V que prevê como não registrável como marca "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;".

---

<sup>3</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2ª ed. São Paulo: Editora dos Tribunais, 1982. p. 750.

<sup>4</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2ª ed. São Paulo: Editora dos Tribunais, 1982. p. 751.

<sup>5</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª ed. Editora Lumen Juris, licenciado CC-BY-NC-ND, 2010. p. 698.

<sup>6</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 47.

Há três tipos de sistema jurídico de reconhecimento marcário: o atributivo, o declarativo e o misto. No sistema atributivo (*first to file*), a propriedade da marca é conferida ao primeiro que a registrou, ou seja, o registro atribui a propriedade sobre a marca, enquanto no sistema declarativo (*first to use*), o registro somente declara uma situação pré-existente, prevalecendo, portanto, a propriedade da marca com quem a utilizou primeiramente. Por fim, o sistema misto reconhece os dois tipos de proteção supra referidos<sup>7</sup>.

Na doutrina, encontram-se posições no sentido de o Brasil adotar um sistema atributivo<sup>8</sup>; para uma outra corrente, entende-se que há a adoção de um sistema atributivo flexibilizado<sup>9</sup>; para o Superior Tribunal de Justiça o sistema adotado é o atributivo mitigado (exemplificativamente: RESP 1.494.306/RJ) e, segundo o Manual de Marcas do INPI, o Brasil adota um sistema atributivo de propriedade marcária, mas ressalva o direito do usuário anterior de boa-fé<sup>10</sup>.

Os quatro posicionamentos indicados consideram que o sistema brasileiro é atributivo, mas admitem uma flexibilidade, o que ocorre em razão do disposto no artigo 129 e seu parágrafo primeiro. Referido dispositivo prevê que a propriedade da marca se dá com o seu registro validamente expedido, mas que toda pessoa que, de boa-fé, na data do depósito do registro, usava no País, há pelo menos 06 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para identificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Como se depreende do referido artigo e do artigo 123, I da LPI, a marca diferencia produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Estes dispositivos consagram o referido princípio da especialidade<sup>11</sup>. O registro da marca confere ao seu titular o direito de uso exclusivo no território nacional, bem como a possibilidade de cedê-lo, licenciá-lo e zelar pela sua integridade material ou reputação (artigo 129 e 130). Assim, o registro concedido confere a exclusividade de utilização de

<sup>7</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2013. p.67-68.

<sup>8</sup> BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **Propriedade Industrial & Constituição: As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira**. Porto Alegre: Livrariado Advogado Editora, 2007. p. 105.

<sup>9</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2013 p.68.l

<sup>10</sup> BRASIL, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**. 4ª ed, 2021, item 2.4.3.

<sup>11</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. **Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial**. São Paulo: Servanda Editora, 2013, p.87.

determinada marca em um dado segmento mercadológico, normalmente identificado pela classe em que a marca foi registrada, conforme a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice.

Esse direito de exclusividade pode ser flexibilizado conforme disposição das partes envolvidas, por intermédio de "acordo de convivência/acordo de coexistência" ou "carta de consentimento/expressa autorização". O acordo de convivência consiste em instrumento firmado entre os detentores de sinais distintivos, estando pelo menos um já registrado, semelhantes ou idênticos, para identificar produto semelhante ou afim, em que se estabelece a possibilidade de convivência, prevendo período de validade do acordo, regiões de atuação etc<sup>12</sup>.

A "carta de consentimento/expressa autorização" consiste na autorização emanada de um titular de uma marca à um terceiro permitindo a utilização da marca supostamente colidente ou, até mesmo, do registro desta; a ocorrência deste último caso é mais comum quando se trata de empresas do mesmo grupo econômico<sup>13</sup>.

Note-se que com base no princípio da autonomia privada é possível relativizar a exclusividade conferida pelo registro marcário, permitindo uma cotitularidade extra-registral de marca. Cumpre destacar que a partir de 2019 passou a ser permitida a cotitularidade do registro, por intermédio da Resolução INPI/PR nº245/2019, o que somente foi implementado efetivamente em 15/09/2020<sup>14</sup>. Portanto, quando concedido o registro da marca "Legião Urbana" e quando se ingressou com ação declaratória, cominatória e indenizatória e posteriormente com a rescisória não era possível a mesma marca registrada possuir, no registro, dois titulares, sendo viável o seu acordo no âmbito contratual.

---

<sup>12</sup> DIAS, José Carlos Vaz e; SANT'ANNA, Leonardo da Silva; e PEREIRA, Renata Ribeiro. **Perspectivas Teóricas e Práticas da Validade e Eficácia dos Acordo de Convivência no Sistema Marcário**. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, Rio de Janeiro, nº 36, 2019. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/download/48338/32276>. Acesso em 28 nov. 2021. p.278-279.

<sup>13</sup> DIAS, José Carlos Vaz e; SANT'ANNA, Leonardo da Silva; e PEREIRA, Renata Ribeiro. **Perspectivas Teóricas e Práticas da Validade e Eficácia dos Acordo de Convivência no Sistema Marcário**. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, Rio de Janeiro, nº 36, 2019. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/download/48338/32276>. Acesso em 28 nov. 2021, p.278.

<sup>14</sup> BRASIL, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. **Cotitularidade em marcasterá início em 15/09**. Publicado em 08 de meio de 2020.

Contudo, essa relativização da exclusividade sofre um controle pelo próprio INPI, que, em casos de pedido de registro da marca supostamente colidente, utilizará o acordo de convivência ou a carta de consentimento como um subsídio ao exame do pedido de registro, não sendo, portanto, vinculante ao INPI<sup>15</sup>. Isso se dá em razão do interesse público de proteção ao consumidor, que pode vir a ser lesado com a semelhança ou identidade entre os sinais<sup>16</sup>.

No caso sob análise, a propriedade da marca "Legião Urbana" era de Legião Urbana Produções Artísticas Ltda., tendo sido flexibilizado o seu direito de utilização exclusiva para permitir a utilização, somente para fins profissionais, de Bonfá e Dado Villa-lobos. Como explicitado anteriormente, o direito de exclusividade pode ser mitigado mediante a assinatura de "acordo de convivência/acordo de coexistência" ou "carta de consentimento/expresa autorização" ou, então, pela forma clássica de licenciamento.

No caso em questão, não houve, porém, nenhum acordo entre as partes, sendo judicialmente restringido o direito de exclusividade, para fins profissionais, sem um fundamento atinente exclusivamente à propriedade industrial.

Cumpra, portanto, na parte a seguir examinar o fundamento jurídico em que se considera assentada a imposição de tolerar o uso da marca devidamente registrada por terceiro.

## ***2.2.O Abuso de Direito como instrumento de restrição ao exercício das faculdades da marca e expressão do dever de solidariedade***

A decisão sob análise teve, no âmbito da matéria, como um de seus fundamentos perceptíveis o reconhecimento de um abuso de direito, que conforme previsão expressa no Código Civil brasileiro (artigo 187) consiste em exercício de direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou

---

<sup>15</sup> BRASIL, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**. 4ª ed, 2021, item 5.17.

<sup>16</sup> SICHEL, Ricardo. Do Acordo de Convivência de Marcas. Revista da EMARF, Especialde Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v. 1, p. 55-62, mar. 2011. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Femarf.trf2.jus.br%2Fsite%2Fdocumentos%2Frevistapropind2.pdf&clen=1217225&chun=1217225&nk=true>. Acesso em 28 nov. 2021. P.68-69.

social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Uma das evoluções do Código civil de 2002 consistiu na superação da concepção presente no Código Civil de 1916, em que não havia o reconhecimento objetivo da possibilidade de abuso do direito pelo seu titular, doutrina estabelecida preponderantemente no direito francês, no início do século XX<sup>17</sup>.

No direito brasileiro atual, o abuso do direito situa-se na parte geral da codificação civil, tendo a qualificação inequívoca de ato ilícito, no indicado artigo 187, sendo, para o fim do presente texto, ociosa a questão sobre o seu fundamento<sup>18</sup>.

De todo modo, atualmente, para se avaliar a existência de um abuso de direito, deve-se, *prima facie*, identificar o fim econômico ou social do direito subjetivo<sup>19</sup>. Ora, em se tratando da matéria sob exame, a Constituição Federal, em seu artigo 5º inciso XXIX vincula a propriedade das marcas ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Desse modo, em essência, é possível vislumbrar que a finalidade das marcas não reside apenas em tutelar o eventual interesse individual do seu titular: há que se identificar também se está presente outros valores, como os acima indicados, identificados pela Constituição Federal.

Além disso, necessário pontuar que, contrariamente a outras figuras como o desenho industrial, as marcas são o único instituto da propriedade intelectual ao qual a Constituição Federal confere expressamente essa qualidade. Nesse contexto, é certo que seu exercício deve-se ater, também, à função social da propriedade.

Como é possível depreender da lei de propriedade industrial (Lei 9.279/96), há nesse diploma legal uma preocupação com a tutela do consumidor e a concorrência entre os agentes privados. Ao mesmo tempo, diversos dispositivos evidenciam as diferentes funções marcárias, dentre elas a identitária, a distintiva, a divulgadora e a de lealdade da concorrência<sup>20</sup>.

Para o âmbito do presente trabalho, cumpre ressaltar a função distintiva, extraída do artigo 123, inciso I da Lei 9.279/96, na medida em que ali se prevê que a

<sup>17</sup> JOSSERAND, L. *De l'esprit des droits et de leur relativité*. Paris, 2a ed. Paris, 1939, p. 398.

<sup>18</sup> MARCACINI, *O Abuso do Direito*. Dissertação: PUCSP, 2006/2006, p. 44 ss.

<sup>19</sup> CHAVES, Marcelos Luz. Notas sobre o abuso do direito de propriedade: Da teoria do abuso do direito ao exercício abusivo do domínio. *Revista de direito de Viçosa*, v.12, n.02, 2020, p. 12ss.

<sup>20</sup> MORAES, Maria de. *Marcas: Função, princípios e classificação*. *Revista dos Tribunais Online* vol 1004/2019, p.63-82, jun./2019 2019, p.3- 5).

marca é utilizada "para distinguir produto ou serviço". Ou seja, seu objetivo é que uma vez experienciado positivamente um produto ou serviço de determinada marca, o consumidor possa diferenciá-lo, visualmente, dos produtos e serviços de outra. Desta função distintiva decorre o requisito da originalidade ou distintividade no direito marcário, tema ao qual se alude sem a necessidade de discorrer a respeito no presente texto.

A ausência desta distintividade acarretaria uma violação da função de leal concorrência ou econômica, pois em uma relação de livre concorrência, sem a necessária distintividade, o consumidor de bens ou serviços poderia incidir em equívoco: ao invés de adquirir o produto cogitado, terminaria adquirindo o de um concorrente.

Tendo em vistas estas premissas, há que se considerar que as funções de identificação de origem/identitária, distintiva e de econômica/leal concorrência não são violadas com a utilização da marca pelos ex-integrantes da banda.

Cumprido pontuar que a marca "Legião Urbana" teve sua origem na banda musical e que objetiva, ainda nos dias atuais, identificar a referida banda, que foi composta por Bonfá, Dado Villa-lobos e Renato Russo. Assim, a utilização da marca em questão por estes ou pela empresa detentora não acarretará uma falsa designação de origem; muito pelo contrário, a marca em questão ainda está atrelada a imagem dos ex-integrantes.

A função distintiva também não é violada no caso, pois tem como objetivo distinguir produtos ou serviços de marcas diferentes. No caso sob análise o serviço de espetáculos artísticos e musicais só pode ser prestado pelos ex-integrantes, de modo que não há produto ou serviço diferente. Inclusive as músicas disponibilizadas (produto) são as mesmas, com copropriedade dos direitos autorais.

Assim, resgatando o ponto de vista inicial exposto acima, observa-se que o exercício do direito de propriedade marcária, em detrimento dos músicos originários remanescentes, configuraria, no caso sob análise, uma situação de abuso de direito. Em especial, o argumento de que o titular da marca não é músico, não se apresenta em espetáculos musicais ou shows reforça a circunstância que a sua pretensão de exercer exclusivamente a marca também nessa atribuição da propriedade ultrapassa

qualquer finalidade útil do direito subjetivo – questão já pacificada na doutrina contemporânea relacionada ao tema<sup>21</sup>.

Muito embora se possa reconhecer que no meio musical seguidamente ocorre a substituição dos integrantes de um conjunto, ou banda, musical, de sorte que se poderia vislumbrar a prevalência do conjunto sobre o indivíduo, o certo é que essa não é a situação na espécie. Nesse sentido, o argumento contido em um dos votos vencidos não prevalece sobre a percepção de que a pretensão do titular formal da marca configura uma situação que viola o disposto no § 2º do artigo 1.228, do Código civil: são vedados ao proprietário os atos que não lhe trazem qualquer utilidade ou comodidade, a par de prejudicar a outrem.

Há que se considerar, ainda, que mesmo a função econômica - de leal concorrência - também não é violada pela utilização da marca pelos seus ex-integrantes, na medida em que não há no caso uma relação de concorrência propriamente dita entre as partes. Deve-se ter claro que a marca identifica a banda e suas composições musicais, estando estas em copropriedade entre os ex-integrantes da banda. Assim, todos recebem direitos autorais com a utilização das músicas. Além disso, na hipótese de a marca ser utilizada para identificar os ex-integrantes em suas atividades profissionais de shows, não há concorrência, mas sim uma contínua valorização desta.

Estas funções traduzem-se como os meios necessários para se atingir ao fim econômico e social das marcas, protegendo-se ao mesmo tempo o consumidor e o empresário. Desse modo, o interesse social e o desenvolvimento econômico insculpidos como os objetivos das marcas são atingidos, protegendo-se o consumidor e a livre concorrência.

Por fim, *last but not least*, muito embora se possa reputar que a matéria encontre sustentação no direito civil positivado, em face da invocação de figuras clássicas como o abuso do direito, seja na sua acepção é certo que a solução dada à matéria também se vincula à percepção civil constitucional, na medida em que a atribuição do uso da marca pelos músicos originários, fundadores da banda legião

---

<sup>21</sup> Ver, por exemplo, GENTILI, Aurélio. A Propósito de “Il Diritto Soggettivo, in **Rivista di Diritto Civile**, p. 351, 2004; RUSSO, Ennio. Il Concetto di Diritto Soggettivo, in *Rivista di Diritto Civile*, p. 1, in **Supplemento Annuale di Studi e Ricerche**, 2008, Cedam, p. 30.

urbana, constitui para o titular formal o exercício de um dever de solidariedade<sup>22</sup>, valor inequivocamente estabelecido na Constituição Federal.

## CONCLUSÃO

O presente texto teve como premissa a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado 'Caso Legião Urbana'. Pretendeu-se, sinteticamente, tendo em vista sua singularidade e relevância para os estudos concernentes à matéria, tanto na esfera privada em geral como na referente ao tema específico da propriedade intelectual, propor uma singela reflexão sobre a diretriz traçada pela Corte especial.

Tendo em vista as diversas circunstâncias procedimentais referentes ao caso, envolvendo diversas instâncias judiciais, reputou-se necessário pontuar essas questões à primeira parte, em que se relatou o desenvolvimento tanto da ação originária quanto da ação rescisória.

Em essência, após elaborar um sintético panorama dos principais tópicos do direito marcário, como o sistema adotado e suas principais funções, cumpria tecer uma visão crítica da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que ela, em uma primeira percepção, iria de encontro à atribuição formal de propriedade constituída ao titular da marca o direito de exclusiva e formas de acordo sobre cotitularidade, e o segundo destinado a apresentação breve do instituto do abuso de direito, com a interrelação com os fins de interesse social e desenvolvimento econômico impostos pela Constituição Federal às marcas.

No âmbito do presente trabalho, muito embora a acuidade das visões contidas nos votos vencidos, reputa-se que a decisão majoritária foi acertada. Prima facie, sublinha-se aqui a existência de um abuso de direito por parte do titular formal da marca Legião Urbana ao pretender impedir o seu exercício pelos músicos originários do grupo. Observa-se a presença de um elemento emulativo na conduta do titular, conduta abusiva que na atual concepção do direito privado não é autorizada.

Na esfera do direito marcário, conforme se pretendeu igualmente demonstrar,

---

<sup>22</sup> Sobre o tema ver por todos RODOTÀ, Stefano. **Solidarietà – un'utopia necessaria**. Bari: Editora Laterza, 2015, p. 1 ss.

a solução identificada pela Corte especial também se harmoniza com seus princípios gerais, tendo em vista o seu fim econômico e social, em que se reconhece a importância do consumidor e da concorrência.

Ademais, a decisão proferida ancora-se em um inequívoco valor constitucional: trata-se de atender à solidariedade, na medida em que se pode concluir que o direito de exclusividade previsto no artigo 129 da Lei 9679/96, invocado pela Legião Urbana Produções Artísticas, não pode ser compreendido como absoluto. Muito pelo contrário, deve, como medida excepcional, ser flexibilizado quando seu fim econômico ou social não está sendo atingido diante dos legítimos interesses dos criadores do reconhecido grupo musical.

## **BIBLIOGRAFIA**

BARBOSA, Denis Borges. Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed. Editora Lumen Juris, licenciado CC-BY-NC-ND, 2010.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade Industrial & Constituição: As teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007.

BRASIL, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas. 4ª ed, 2021.

BRASIL, Lei 9.279/96. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Publicada em 15 de maio de 1996.

BRASIL, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Cotitularidade em marcas terá início em 15/09. Publicado em 08 de maio de 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO MARCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COTITULARIDADE DE MARCA. PEDIDO NÃO EXAMINADO. MERA AUTORIZAÇÃO. USO LIMITADO. CONTROVÉRSIA ENTRE PARTICULARES. INTERESSE DO INPI. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVIMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. RESCISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é necessária a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em processos nos quais a controvérsia envolva apenas interesses particulares, sem que exista pedido de declaração de nulidade ou qualquer outra repercussão direta no registro da marca. Em tais casos, a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual, distanciando-se da hipótese prevista

no art. 175 da Lei Federal n. 9.279/1996 e do art. 109, I, da CF/1988. Precedentes do STJ. (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. Rel. Maria Isabel Gallotti, Relator para Acórdão Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/06/2021, publicado no DJ em 04/10/2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO OSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA. (...) 2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129. (...). Recurso especial não provido. REsp 1494306/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, publicado no DJe em 18 de dezembro de 2019.

CABRAL, André Luiz Cavalcanti. Criatividade Marcária como Vetor da Responsabilidade Civil Empresarial nas Cadeiras de Fornecimento de Bens. UFPB: João Pessoa, 2016.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 2ª ed. São Paulo: Editora dos Tribunais, 1982.

CHAVES, Marcelos Luz. Notas sobre o abuso do direito de propriedade: Da teoria do abuso do direito ao exercício abusivo do domínio. Revista de direito de Viçosa, v.12, n.02, 2020.

DIAS, José Carlos Vaz e; SANT'ANNA, Leonardo da Silva; e PEREIRA, Renata Ribeiro. Perspectivas Teóricas e Práticas da Validade e Eficácia dos Acordo de Convivência no Sistema Marcário. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, Rio de Janeiro, nº 36, 2019. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/download/48338/32276>. Acesso em 28 nov. 2021.

GENTILI, Aurélio. A Propósito de "Il Diritto Soggetivo. Rivista di Diritto Civile, 2004, vol. 50 .

HOLLANDA, Alessandra Almad. de et al. Acordos de convivência em marcas no Brasil: um breve estudo de caso. Revista da Faculdade de Direito Cândido Mendes, Rio de Janeiro, a. 19, n. 19, 2014. Disponível em: <https://www.candidomendes.edu.br/wpcontent/uploads/2019/05/RevistaFDCM-Ucam19.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2021.

JOSSERAND, L. De l'esprit des droits et de leur relativité. Paris, 2a ed. Paris, Dalloz, 1939.

MARCACINI, Daniela Tavares Rosa. O Abuso do Direito. Dissertação: PUCSP, 2006.

MORAES, Maria Antonieta Lynch de. Marcas: Função, princípios e classificação. In.: Revista dos Tribunais Online vol 1004/2019, p.63-82, jun./2019.

RODOTÀ, Stefano. Solidarietà – un'utopia necessaria. Bari: Editora Laterza, 2015.

RUSSO, Ennio. Il Concetto di Diritto Soggettivo. Rivista di Diritto Civile, in Supplemento Annuale di Studi e Ricerche, 2008, Cedam.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.

SCUDELER, Marcelo Augusto. Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial. São Paulo: Servanda Editora, 2013.

SICHEL, Ricardo. Do Acordo de Convivência de Marcas. Revista da EMARF, Especial de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v. 1, p. 55-62, mar. 2011. Disponível em: <chromeextension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Femarf.trf2.jus.br%2Fsite%2Fdocumentos%2Frevistapropind2.pdf&cflen=1217225&chun nk=true>. Acesso em 28 nov. 2021.