

A MARCA DE CERTIFICAÇÃO E SUAS PARTICULARIDADES

Astrid Uzcátegui¹

SUMÁRIO

Introdução; 1. Conceito e características da marca de certificação; 2. Função da marca de certificação; 3. Interesses tutelados na marca de certificação; 4. Legitimação para requerer uma marca de certificação; 5. Aquisição do direito sobre a marca de certificação; 6. Conteúdo do direito da marca de certificação; 7. Marca de certificação e figura afim na propriedade intelectual; 8. Proteção da marca de certificação no âmbito internacional; Considerações finais; Referências consultadas.

RESUMO

O presente artigo identifica os elementos fundamentais da marca de certificação enquanto objeto das normas de propriedade industrial. A marca de certificação é o sinal distintivo que tem por função essencial a certificação de que certos produtos ou serviços contêm uma qualidade ou característica especial.

ABSTRACT

This article identifies the fundamental elements of certification marks as the subject matter of industrial property law. The certification mark is a distinctive sign the essential function of which is to certify that certain products or services contain a special quality or characteristic.

Palavras-chave: Marcas de certificação – Marcas de garantia – Qualidade – Certificação de produtos ou serviços.

¹ Professora de Direito Comercial na Universidade dos Andes (ULA), Venezuela; Mestre em Propriedade Intelectual. Doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis (SC), Brasil. E-mail: acuzcategui3@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A propriedade intelectual, por intermédio de suas normas, cria e delimita uma modalidade de marca denominada marca de certificação, também conhecida como marca de garantia, caracterizada pela função certificadora de certas características comuns, bem como de certo e específico nível de qualidade, quando estampada nos produtos ou nos serviços que a comportam. Além disso, atualmente, os signos distintivos, como as marcas de certificação, objeto de estudo neste trabalho, são partes integrantes e também estratégicas do capital intelectual das empresas.

Para a melhor compreensão do tema e tendo por objetivo uma análise introdutória, começaremos abordando o conceito de marca de certificação e seus elementos característicos, a sua função e os interesses protegidos pelo sinal distintivo. Em seguida, analisaremos os requisitos para requerer uma marca de certificação, a forma de aquisição da titularidade e os direitos que outorga um registro deste tipo. Também faremos referência, às diferenças e semelhanças em relação com outras figuras afim da propriedade intelectual e, por último, apresentaremos, em forma de sumário, a previsão, a proteção e o seu tratamento legal internacional atualmente.

1. CONCEITO E CARATEÍSTICAS DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) entende por marca de certificação aquela utilizada para os produtos e serviços de qualquer empresa, geralmente, distinta do titular da marca, que se ajusta a certas características ou normas comuns. Neste sentido, a marca de certificação serve para garantir alguma característica particular nos produtos ou serviços, tais como a origem geográfica, um determinado conteúdo, modo de fabricação, qualidade, cumprimento de normas de segurança ou outras características.²

² ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores**. Ginebra, 1983. p. 45.

Lobato Manuel destaca que a origem da marca de garantia foi inspirada nas marcas de certificação, que são, por sua vez, marcas outorgadas pela Administração (pelo Estado, no caso) que verificam a qualidade, a origem geográfica, etc. Igualmente, o autor assinala que o titular da marca é um terceiro (entidade privada ou pública) não usuário da mesma, mas garante que os usuários da marca cumprem com as condições estabelecidas no Regulamento de utilização. O Regulamento, neste contexto, é um documento imprescindível, no qual deve estar exposto, dentre outros aspectos, que o titular é livre para determinar o regime e os padrões a serem aplicados sobre os produtos ou serviços oferecidos por um empresário.³

Rita Largo Gil assinala que as marcas de garantia (ou certificação), desde a perspectiva funcional são uma marca coletiva, a qual se insere no campo do Direito comum das marcas (Direito Marcário). Acrescenta a autora que as marcas de garantia, em estado, puro são consideradas como signo de aviso que comunica e informa aos consumidores sobre a presença de certas características e um determinado nível de qualidade comum nos produtos que a comportam ou nos serviços aos que acompanham.⁴

A autora, ora destacada, assinala que o estudo e interpretação do que é uma marca de garantia, não deve ser feito a partir do conceito tradicional de sinal distintivo, pois considera que a função diferenciadora neste tipo de signo retrai-se ante a função de garantia.⁵ Ao mesmo tempo, a autora não concebe a marca de garantia como uma marca de empresa, fato que lhe permite sustentar, que a inovação que representa a marca de garantia, além de servir de suporte para cooperar na satisfação de exigências sociais e do meio ambiente, é um instrumento eficaz para a escolha pelo consumidor, dentre os vários produtos ou serviços do mesmo gênero que concorrem no mercado.⁶

Enfim, a marca de certificação é uma modalidade específica de marca coletiva, na qual cabe ao titular, não só a concessão das autorizações para o uso do signo por terceiros, mas também fixar e colocar em prática as medidas de controle de qualidade nos produtos e serviços portadores desse signo distintivo.

³ LOBATO, Manuel. *Comentarios a la ley nº 17/2001, de marcas*. Madrid: Civitas, 2002. p. 941-943.

⁴ LARGO GIL, Rita. Las marcas colectivas y las marcas de garantía en la Ley de Marcas de 2001. In: *Cuadernos de Derecho y Comercio*. Madrid, nº. 35, p. 131-133. sept. 2001.

⁵ Ibid. p. 141.

⁶ Ibid. p. 21-23.

2. FUNÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Carlos Fernandez-Novoa assinala que a marca de garantia cumpre funções parcialmente diversas das que desempenha a genuína marca de produtos e serviços. Sendo que desde a perspectiva do consumidor, a marca de garantia é testemunho de uma constante identidade da origem empresarial do produto ou serviço. Nela desaparece a função indicadora da origem empresarial, ficando em primeiro lugar, na esfera estritamente jurídica, a função indicadora de qualidade. Pois a marca de garantia vai atestar uma qualidade idêntica e relativamente constante dos produtos ou serviços que concorrem no mercado por diferentes empresários.⁷

Manifesta-se, a OMPI, no sentido da função de garantia, que é o elemento essencial das marcas de certificação, do qual se desprende a importância do grau de controle governamental sobre as condições de utilização desta marca, e sobre a questão do direito a sua utilização por qualquer um que cumpra com as normas vigentes para o uso da marca. No entanto, a garantia outorgada por este tipo de signo, é dada pelo titular da marca, mas é necessário que as autoridades públicas desempenhem seu papel na vigilância do cumprimento das regulamentações ou características que a marca garante.⁸

A este respeito, Angel Monge Gil sustenta que na marca de certificação a função mais importante, não obstante não seja a única, incide em garantir certo nível de qualidade nos produtos e serviços. E que qualquer referência à qualidade é sempre um acréscimo ou *plus* no que se refere às condições mínimas fixadas pelas autoridades administrativas correspondentes.⁹

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

⁷ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. **Derecho de marcas**. Madrid: Montecorvo, 1990. p. 55-56.

⁸ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. op. cit. 1983. p. 45.

⁹ MONGE GIL, Angel. Las marcas colectivas. In: IGLESIAS PRADA, J. L. **Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menendez**. Madrid: Civitas, 1996. p. 901-917.

Sobre isso Rita Largo Gil afirma que além de ser a função certificadora e indicadora da qualidade a função primária no plano jurídico das marcas de garantia. É também, a fonte que transcende todo seu regime jurídico.¹⁰

Neste sentido, é bom esclarecer que, se a marca é utilizada dando uma impressão enganosa do alcance da certificação, de seu significado ou de sua validade, seu uso pode ter efeitos contrários aos pretendidos, ao criar nos clientes da empresa e no mercado em geral, falsas expectativas que poriam em risco a credibilidade, tanto da marca em si, como do próprio sistema de certificação.

3. INTERESSES TUTELADOS NA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Rita Largo Gil sustenta que no contexto das marcas de certificação ou de garantia prevalecem as particularidades estabelecidas no seu regime especial, em virtude da sua função essencial de certificação ser caracterizada como sendo de interesse prioritário e direto, mas não exclusivo, dos consumidores.¹¹

A OMPI num estudo publicado, em 1983, sobre o papel da propriedade industrial na proteção dos consumidores, reconhece que, em relação à marca de certificação, está envolvido o interesse público em razão dos interesses dos consumidores presentes. Fato pelo qual recomenda que, para se conseguir um efetivo sistema de certificação, é necessário que uma qualificada autoridade pública supervisione o controle efetuado pelo titular da marca, em relação aos usuários da mesma.¹²

Enfim, e segundo o interesse tutelado pela marca de certificação, ela pode ser um instrumento eficaz para a escolha pelo consumidor, dentre vários produtos ou serviços do mesmo gênero. Neste sentido, o interesse do consumidor é tutelado pela informação

¹⁰ LARGO GIL, Rita. **Las marcas de garantía**. Madrid: Civitas, 1993. p.16.

¹¹ LARGO GIL, Rita. 2001. p. 141.

¹² ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. op. cit. 1983. p. 47.

qualificada que lhe é fornecida por este tipo de marca (certas características ou determinado nível de qualidade), que podem abranger tanto saúde como segurança.

4. LEGITIMAÇÃO PARA REQUERER UMA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Com relação à legitimação para ser titular de uma marca de certificação, esta matéria é regulamentada geralmente sem limitações alguma, pode-se tratar de uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica seja de direito público ou privado.

No caso do Brasil, a Lei nº. 9.279/96 determina que, quanto à titularidade das marcas de certificação, para que esta seja conferida, é preciso cumprir dois requisitos essenciais, quais sejam: 1) o requerente deve ser uma pessoa de direito privado ou público, deve possuir, no âmbito de seu objeto social, a atividade comercial para a qual está solicitando o registro da marca; e 2) para o titular do signo, tem-se restringido ou proibido o seu uso para diferenciar seus produtos ou serviços.¹³

Deve-se entender que uma pessoa jurídica tem legitimidade para requerer uma marca de certificação, sempre que tenha a atividade de certificação contemplada como parte de seu objeto social, e que esta atividade seja realizada efetiva e lícitamente. Neste sentido, o requerente de uma marca de certificação tem condição legal para promovê-la, quando obtém seu credenciamento para tal atividade pela autoridade administrativa correspondente.

Só cabe à autoridade pública qualificada, verificar a competência para certificar a efetividade do controle pelo titular da marca; questões para as quais não estão preparados os órgãos encarregados do registro das marcas de certificação. Fatos que justificam plenamente o envolvimento governamental para, conjuntamente com o departamento da propriedade industrial, aprovar o registro e supervisionar o uso das marcas de certificação.

Por outra parte, observa-se a limitação para os requerentes de marcas de certificação, que tenham interesse direto nos produtos ou serviços que vão ser objeto de certificação. Esta

¹³ Art. 128. “Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. § 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros. § 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. § 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.”

limitação tem como finalidade tutelar a função de garantia, evitando os possíveis conflitos de interesses e atentados contra a livre concorrência.

5. AQUISIÇÃO DO DIREITO SOBRE A MARCA DE CERTIFICAÇÃO

A propriedade sobre a marca de certificação se efetiva, em favor de um titular, com seu registro.

Quanto ao pedido de registro de uma marca de certificação, o mesmo deverá conter um regulamento de utilização da marca. No Brasil, da leitura do artigo 147 da Lei 9.279/96, cabe entender que o regulamento de utilização de qualquer uma marca, não é necessário para que seja atribuída a data de apresentação do pedido, mas sim, para que prossiga o procedimento de registro. De modo que, se tal regulamento de utilização não se adjunta num lapso de 60 dias, ao pedido de marca de certificação, este será arquivado definitivamente.

O regulamento de utilização da marca de certificação é considerado uma peça fundamental no pedido de solicitação de registro de marca de certificação. Ainda quando se pode deduzir dos artigos 147 e 148 da Lei 9.279/96,¹⁴ que o solicitante da marca está facultado para redigir o regulamento de uso de sua marca. Mas no momento de concretizá-lo deverá ter em conta de uma parte, que se entende por regulamento o conjunto de regras ou normas, em que se fixam os regimes ou os modos de direção ou de condução de uma marca de certificação. E por outra parte, que a Lei 9.279/96, em seu artigo 148, só faz menção aos conteúdos mínimos do pedido o que poderá ter acréscimo no regulamento da marca.

O rigor do regime da marca de certificação, quanto ao conteúdo do regulamento, obedece ao fato de que é ali que se estabelece a efetividade da função de certificação. Sendo assim, entende-se que o referido regulamento de utilização da marca, elaborado pelo próprio requerente, terá que ser acompanhado de um parecer em termos positivos, emitido pelo ente

¹⁴ Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá: I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

da Administração competente (em atenção à natureza do produto ou serviço que a marca seja chamada a certificar).

Neste sentido, o regulamento teria que ter determinações claras e objetivas sobre as especificações técnicas quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada a certificar, para possibilitar a adequada supervisão e controle pelo titular da marca; assim como as medida de controle e as sanções que, em caso de descumprimento, imporá o titular.

A Lei 9.279/96, em seu artigo 149,¹⁵ reconhece ao titular da marca, o direito de realizar modificações ao “Regulamento de utilização” da marca de certificação, mas impõe-lhe a obrigação de registrar qualquer modificação, para que as mesmas surtam efeitos frente a terceiros.

6. CONTEÚDO DO DIREITO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO

Segundo o aspecto positivo do direito que outorga a marca de certificação, confere-se ao titular o direito exclusivo a utilizá-la no tráfico econômico por um período de dez anos, contados a partir da data de concessão de registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, segundo o artigo 133 da Lei n. 9.279/96. Com a particularidade que o uso do signo é proibido ao titular nos seus produtos ou serviços próprios. O uso da marca será feito por terceiras pessoas, autorizadas pelo titular, sempre que se ajustem às condições preestabelecidas ao efeito no regulamento de utilização da marca e sob seu controle.

No que se refere ao tratamento da utilização da marca por parte de terceiros, é entendido como uma relação jurídica que vincula o titular da marca de certificação aos os usuários da mesma. E que, não obstante, tenha algumas semelhanças com a relação que se estabelece entre um licenciador e um licenciado da marca individual, esta relação apresenta umas características particulares em razão do tipo de marca e da sua função própria. Sobre este particular, Angel Monge Gil se pronuncia sobre sua aproximação com uma licença

¹⁵ Art. 149. “Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.”

compulsória não exclusiva.¹⁶ Mas autores como Carlos Fernandez-Novoa no sentido de perfilá-la como uma licença de pleno direito.¹⁷

Rita Largo Gil assinala que outorgar uma licença de exploração, em relação às marcas de garantia, resulta em condicionar a função peculiar destas no plano jurídico. Acrescenta a autora, que o fato característico de separar a partir do nascimento da marca, o titular e do usuário da mesma, deixa sem sentido a instituição da licença nas marcas de garantia. Já que estas nascem, por definição, para ser usadas por pessoas jurídicas e economicamente diferentes do titular das mesmas. Quem autoriza seu uso, de conformidade com o regulamento particular de cada marca de garantia.¹⁸

Quanto à cessão da marca de certificação, não obstante, aplique-se o regime comum de cessão previsto para as marcas de empresa, a problemática da cessão da marca de certificação difere pelo fato de não estar vinculada a uma empresa no sentido de indicar a procedência dos produtos ou serviços da mesma.

Sobre o assunto, Rita Largo Gil sustenta que as marcas de garantia não podem ser objeto de cessão livre por parte do titular. A referida autora fundamenta seu ponto de vista no fato que a intervenção da Administração, justificada pela função que estas marcas desempenham na esfera jurídica, além de se fazer presente no momento do nascimento de tal marca, também deverá fazê-lo em relação à mudança de titular. Entende a autora, que não é qualquer pessoa que tem competência para exercer as medidas de controle sobre o uso da marca, fixadas no próprio regulamento particular da marca, pelo titular originário e em relação às quais a Administração deve ter dado seu parecer no credenciamento do titular como uma pessoa com competência para certificar.

Finalmente, a autora assinala que a marca de garantia, na sua qualidade de marca, pode ser objeto de cessão, mas o regime jurídico específico desta categoria de marcas exige que seja uma cessão intervinda. Isto é, que o Organismo Administrativo competente deve dar um parecer novo em relação ao cessionário e, em todo caso, com respeito às modificações no Regulamento inicial da marca.¹⁹

¹⁶ MONGE GIL, Angel. op. cit. p. 914.

¹⁷ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. op. cit. 1990. p. 58.

¹⁸ LARGO GIL, Rita. op. cit. 1993. p. 114.

¹⁹ LARGO GIL, Rita. op. cit. 1993. p. 112-113.

Quanto ao aspecto negativo do direito outorgado pelo registro da marca de certificação, isto é, no suposto uso não autorizado da marca, a configuração da legitimação para acionar em defesa da marca, se concretizará pela autonomia da vontade do titular, seja de forma geral no regulamento de utilização da marca, seja para cada caso concreto, através de uma autorização expressa pelo titular.

No entanto, as ações que derivam do registro de uma marca de certificação são as mesmas estabelecidas no regime comum de marcas, em relação à legitimação para o exercício das ações, em razão do regime jurídico deste tipo de sinal distintivo, corresponde ao titular da marca, ou seja, que atue conjuntamente com todos ou alguns dos usuários legitimados.

7. MARCA DE CERTIFICAÇÃO E FIGURA AFIM NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A marca de certificação compartilha a sua função indicadora de determinadas características ou certo nível de qualidade nos produtos ou serviços, com algumas outras figuras afim, protegidas pelo Direito de marcas. A questão fundamental é que essa função representa uma dificuldade para a delimitação da marca de certificação, em especial, no que se refere às marcas coletivas e às denominações geográficas.

Quanto à aproximação entre a marca de certificação e a marca coletiva, observa-se a existência de alguns pontos em comum entre estas duas marcas, a título de ilustração, pode-se mencionar: a) a pluralidade de usuários, diferentes ao titular da marca, facultados para utilizá-la ao mesmo tempo; b) os extremos que comportam como especialidade de marca coletiva em relação ao regime geral das marcas. Aproximação que se justifica, em parte, pelo tratamento comum dado dentro de um mesmo capítulo, em geral nos textos jurídicos. Não obstante, esses pontos em comum, cada um deles tem conotações diferentes tanto na marca coletiva quanto na marca de certificação.²⁰

Observa-se, por exemplo, que sendo a distinção titular-usuário da marca um ponto em comum entre a marca coletiva e a de certificação, tal distinção não tem o mesmo alcance para as duas categorias. Na marca de certificação, o uso não pode vir condicionado por requisitos subjetivos como o de pertencer a uma determinada pessoa jurídica.

²⁰ Sobre o assunto veja-se: LARGO GIL, Rita. op. cit. 2001. p.138-140.

Mas no caso da marca coletiva, o acesso a este tipo de marca está condicionado a requisitos de índole subjetiva, isto é, que além de cumprir com os requisitos de ordem objetiva para ter direito ao uso, será necessário a sua afiliação à associação titular da marca. Particularidade esta que, no critério de Angel Monge Gil, tem repercussões importantes em muitos aspectos do tratamento jurídico de ambos os tipos de marcas.²¹

Quanto às principais diferenças entre a marca coletiva e a marca de certificação, podem-se assinalar as seguintes: a) no que se refere a sua função: a marca coletiva indica a origem empresarial dos produtos e serviços, enquanto que a marca de certificação é indicadora de um certo nível de qualidade nos produtos ou serviços que a portam; b) o usuário de uma marca coletiva será sempre um membro ou associado do titular da marca, enquanto que o usuário de uma marca de certificação poderá ser qualquer pessoa que cumpra com os requisitos inseridos no regulamento de utilização da marca; c) na marca coletiva, o princípio da especialidade é um aspecto comum para todo o Direito de marcas, mas na marca de certificação o princípio da especialidade não tem aplicabilidade; d) as limitações quanto à composição do signo que pode ser registrado como marca coletiva e como marcas de garantia em relação às denominações geográficas; e) os conteúdos mínimos obrigatórios e o controle Administrativo que precisa cumprir o regulamento de utilização da marca de certificação.²²

No que se refere à dificuldade na diferenciação entre a marca de certificação e as denominações de origem, aponta Alberto Francisco Ribeiro De Almeida que existem algumas coincidências do ponto de vista funcional e também, de certa maneira, conceitual. No entanto, é possível delimitar algumas diferenças: a) as marcas de certificação, embora tenham um regime próprio, beneficiam-se do regime jurídico aplicável às marcas, o qual diverge do tratamento legal dado à denominação de origem; b) a marca de certificação protege, primeiramente, os interesses dos consumidores, enquanto que a denominação de origem, embora tutele estes, protege, em primeiro lugar, os interesses dos produtores; c) a denominação de origem abrange quase, exclusivamente, produtos agro-alimentares, entretanto, a marca de certificação pode ser aplicada a quaisquer produtos ou serviços; d) a denominação de origem é uma denominação geográfica ou tradicional, na marca de certificação existe liberdade de composição; e) os titulares da denominação de origem são os

²¹ MONGE GIL, Angel. op. cit. p. 888.

²² MONGE GIL, Angel. op. cit. p. 889-928. Veja-se também LARGO GIL, Rita. op. cit. 2001. p. 139-143.

produtores residentes ou estabelecidos, de modo efetivo, na localidade, região ou território e pode ser indistintamente usada por aqueles que, na respectiva área, exploram qualquer ramo de produção característica; a marca de certificação é propriedade exclusiva de uma única pessoa que não pode usá-la na certificação de produtos ou serviços próprios.²³

8. PROTEÇÃO DA MARCA DE CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO INTERNACIONAL

As Marcas de Certificação, para a OMPI, encontram-se protegidas no âmbito internacional, em virtude do artigo 7bis da Convenção da União de Paris. Neste artigo, os países membros da União comprometem-se à admissão e proteção das ‘marcas coletivas’, pertencentes à coletividade cuja existência não seja contrária à lei do país de origem. E segundo a OMPI, aos efeitos da Convenção de Paris, deve-se interpretar de forma geral a expressão ‘marcas coletivas’ na qual se compreenda também as marcas de certificação. Não obstante, o artigo 7bis da Convenção da União de Paris dispõe, expressamente, que cada país tem liberdade para decidir sobre as condições particulares em que a marca coletiva ficará protegida, podendo se negar a reconhecê-la ou a outorgar-lhe proteção caso esta marca seja contrária ao ‘interesse público’.²⁴

Sobre o tratamento legal da marca de certificação no Direito Comparado, Largo Gil e Monge Gil apontam que, para o ano de 1993, nem todas as legislações sobre marcas nos Estados membros da Comunidade Européia, continham regulamentações sobre as marcas coletivas em geral, nem quanto às marcas de certificação, em particular. E mesmo as legislações dos países membros da Comunidade Européia que lhes concediam proteção, em suas regulamentações, eram discrepantes entre si.²⁵

Acrescentam Largo Gil e Monge Gil, que a proteção das marcas coletivas, em alguns Estados membros, foi prematura, como no caso da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Espanha, e

²³ RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto Francisco. **Denominação de origem e marcas**. In: Boletim da Faculdade de Direito Universidade de Coimbra. n. 39. Portugal, 1999. p. 379-380. Veja-se também LARGO GIL, Rita. op. cit. 1993. MAROÑO GARGALLO, María. Del Mar. **La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario**. Madrid: Marcial Pons, 2002. LÓPEZ BENÍTEZ, Mariano. **Las denominaciones de origen**. Barcelona: Cedecs, 1996. BOTANA AGRA, Manuel José. Las denominaciones de Origen. In: JIMENEZ SANCHEZ, Guillermo (Coord.). **Tratado de Derecho Mercantil**. t. XX, v. 2º. Madrid: Marcial Pons, 2001.

²⁴ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. op. cit. 1983. p. 46.

²⁵ LARGO GIL, R; MONGE GIL, A. op.cit. p. 606.

que noutros países, foi tardia, na hipótese da França, Itália, Dinamarca, o Benelux, Portugal Grécia e Irlanda. No que se refere a esse entendimento, pode-se mencionar que não houve nenhum impedimento quanto ao seu uso na prática, pelos agentes econômicos, assim como que sua regulamentação tivesse sido realizada por diversas vias e em disposições específicas de alcance nacional.²⁶

Por outra parte, Largo Gil e Monge Gil denotam que, tanto na normativa que recolhem à marca de certificação como modalidade de marca coletiva, no âmbito nacional dos Estados membros da CE, quanto à normativa comunitária, observa-se que não se mantém uma uniformidade terminológica. Na França, Portugal, Dinamarca e Irlanda, esta modalidade de signo distintivo está prevista e protegida sob a denominação de marca de certificação. Mas, em países como a Itália, Grécia, no Benelux, e Espanha, adota-se a terminologia de marcas de garantia. E no Reino Unido utiliza-se em sua normatização, a nomenclatura, marca de garantia (marca de certificação).²⁷

No que se diz respeito à proteção da marca de certificação na Comunidade Européia (CE), Largo Gil e Monge Gil assinalam que no Regulamento da CE, número 40/94, do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (RMC),²⁸ regulamentam-se as marcas comunitárias coletivas, em um Título específico, dotando-as de autonomia própria, em face das marcas comunitárias individuais. Neste estatuto jurídico das marcas comunitárias coletivas, prescindiu-se da regulamentação das marcas de garantia contidas no projeto original do Título VIII do RMC.

Neste sentido, o RMC regula o regime jurídico das marcas comunitárias coletivas de forma suficientemente ampla e sem uma aparente discriminação, para não criar conflitos de coordenação com os sistemas nacionais de marcas, com os quais terá que coexistir.

Com esse reconhecimento, a Diretiva apenas contribuiu para aprofundar a disparidade no tratamento das marcas coletivas, nas legislações nacionais dos Estados membros, pois na data que foi aprovada tal regulamentação, em quase todas as legislações nacionais sobre as marcas,

²⁶ *Ibíd.* p. 608.

²⁷ *Ibíd.* p. 617-624.

²⁸ Veja-se: Reglamento (CE) nº. 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la Marca Comunitaria. In: FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; García Vidal, A. **Derecho de marcas: Legislación. Jurisprudencia comunitaria.** Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 127-169.

já existia uma proteção “bivalente” ao se delinear o regime jurídico para as marcas coletivas e outro para as marcas de garantia.²⁹

Na América Latina e na maioria das legislações nacionais que protegem a marca de certificação,³⁰ essas legislações definem ou conceituam essa categoria como sendo um signo ou um sinal distintivo, utilizado por um titular para atestar a conformidade de um produto ou de um serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

Quanto à disciplina jurídica das marcas de garantia no direito comparado, merece especial atenção o tratamento conferido na Espanha, por ter reformulado a sua legislação de marcas em dezembro de 2001.³¹ Contando, hoje, com o Título VII para o tratamento particular e detalhado das marcas coletivas e de garantia – artigos 62 ao 78; esse Título dedica o Capítulo II, especialmente, para apresentar a marca de garantia, e no Capítulo III encontram-se previstas as disposições comuns para as marcas coletivas e para as marcas de garantia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Marca de Certificação, como instituto jurídico protegido pelas normas da propriedade industrial, é uma modalidade de marca coletiva utilizada para os produtos e serviços de qualquer empresa, geralmente, distinta do titular da marca, que se ajustam a certas características ou normas comuns e que tem por função, garantir aos consumidores, alguma característica particular nos produtos ou serviços, tais como a origem geográfica, um determinado conteúdo, modo de fabricação, qualidade, cumprimento de normas de segurança ou outras características.

Nas marcas de certificação, a função mais importante, não obstante não seja a única, incide em garantir, ao consumidor, um certo nível de qualidade nos produtos e serviços.

²⁹ LARGO GIL, R; MONGE GIL, A. op. cit. p. 605-611.

³⁰ Costa Rica: Lei de marcas e signos distintivos nº 7978/2000 reformada pela lei nº 8020; Guatemala: Lei de propriedade industrial do ano 2000; Nicarágua: Lei de marcas e signos distintivos do ano 2001; Panamá: Ley sobre propiedad industrial nº 35/96; Paraguai: Lei sobre marcas nº 1294/98; Uruguai: Normas relativas a marcas nº 17.011/98; nos cinco países da Comunidade Andina de Nações (Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Venezuela), pela Decisão 486 de Regime Comum da Propriedade Industrial do ano 2000.

³¹ Ley de marcas española nº 17/2001. In: FERNANDEZ-NOVOA, C.; GARCIA VIDAL, A. **Derecho de marcas: legislación. Jurisprudencia comunicaría (actualización)**. Madrid: Marcial Pons, 2002. p.12-52.

Qualquer referência à qualidade nas marcas de certificação é sempre um acréscimo ou *plus*, no que se refere às condições mínimas fixadas pelas autoridades administrativas correspondentes.

O regime especial das marcas de certificação, em virtude que a sua função essencial de certificação, é caracterizada como sendo interesse prioritário e direto, mas não exclusivo, dos consumidores.

Tem legitimidade para requerer uma marca de certificação, as pessoas físicas ou jurídicas sejam de direito público ou privado, sempre que, tenham a atividade de certificação contemplada como parte de seu objeto social, e que esta atividade seja realizada efetiva e licitamente.

A propriedade sobre a marca de certificação se efetiva, em favor de um titular, com seu registro. Confere ao titular o direito exclusivo de autorizar a terceiros o uso da marca no tráfico econômico, por um período de dez anos, contados a partir da data de concessão de registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Com a particularidade que o uso do signo é proibido ao titular nos seus produtos ou serviços.

Na marca de certificação, prevalecem as particularidades estabelecidas no seu regime especial, em virtude da função essencial da marca de garantia, o que configura a fonte que transcende todo o seu regime jurídico.

No contexto Internacional, a marca de certificação ou de garantia encontra-se reconhecida e protegida de forma indireta na Convenção da União de Paris e na União Européia. Nesses diplomas legais, adota-se o reconhecimento e a proteção sobre as marcas coletivas de maneira suficientemente ampla quanto a sua abrangência e, de forma que não se engendre conflitos de coordenação com os sistemas nacionais, nos quais se reconhece e protege, de maneira particular, a marca de certificação ou de garantia, com os quais devem coexistir.

De maneira direta, são muitas as legislações nacionais que hoje reconhecem e protegem à marca de certificação ou garantia como signo distintivo que certifica a qualidade dos produtos e serviços que a comportam.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Decisión n°. 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Lima 14 de sept. 2000.

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

BOTANA AGRA, Manuel José. Las denominaciones de Origen. In: JIMENEZ SANCHEZ, Guillermo (Coord.). **Tratado de Derecho Mercantil**. t. XX, v. 2º. Madrid: Marcial Pons, 2001.

BRASIL. Lei Nº 9.279, 14 maio 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponible em: www.planalto.gov.br Acceso em: 11 de mar. 2003.

ESPAÑA. Ley de marcas española nº 17/2001. In: FERNANDEZ-NOVOA, C.; GARCIA VIDAL, A. **Derecho de marcas: legislación. Jurisprudencia comunicaría (actualización)**. Madrid: Marcial Pons, 2002.

FERNANDEZ-NOVOA. Las funciones de la marca. **Actas de Derecho Industrial**, Santiago de Compostela. 1978, nº 5.

_____. **Fundamentos de derecho de marcas**. Madrid: Montecorvo, 1984.

_____. **Derecho de marcas**. Madrid: Montecorvo, 1990

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

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

_____. Las marcas colectivas y las marcas de garantía en la Ley de Marcas de 2001. In: **Cuadernos de Derecho y Comercio**. Madrid, nº. 35, p. 129-184. sept. 2001.

LARGO GIL, R; MONGE GIL, Angel. Marcas comunitaria colectivas. In: CASADO CERVIÑO, A.; LLOBREGAT FURTADO, M.ª L. (Org). **Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria**. 2. ed. España: La Ley, 2000. p. 605 – 719.

LOBATO, Manuel. **Comentarios a la ley nº 17/2001, de marcas**. Madrid: Civitas, 2002. p. 941-955.

LÓPEZ BENÍTEZ, Mariano. **Las denominaciones de origen**. Barcelona: Cedecs, 1996.

MARONÑO GARGALLO, María. Del Mar. **La protección jurídica da las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario**. Madrid: Marcial Pons, 2002.

MONGE GIL, Angel. Las marcas colectivas. t. I. In: IGLESIAS PRADA, J. L. **Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menendez**. Madrid: Civitas, 1996. p. 887-933.

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

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores**. Ginebra, 1983.

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

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

PARAGUAY. Reglamento de la ley sobre marcas nº. 1294. Decreto nº. 22365, de 1998. Sistema de información sobre comercio exterior SICE. Disponible em: <<http://www.sice.oas.org/ipnale.asp>>. Acceso em: 21 mar. 2002.

RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto Francisco. **Denominação de origem e marcas**. In: Boletim da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra. nº. 39. Portugal, 1999.

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

URUGUAY. Reglamento de la ley relativa a las marcas nº. 17.011. Decreto nº. 34.999, de 1999. Sistema de información sobre comercio exterior SICE. Disponible em: <<http://www.sice.oas.org/ipnale.asp>>. Acceso em: 21 mar. 2002.