

# Abuso e má fé no uso de signos originalmente genéricos, ou que vieram a cair em domínio público

Denis Borges Barbosa (julho de 2015)

ABUSO E MÁ FÉ NO USO DE SIGNOS ORIGINALMENTE GENÉRICOS, OU QUE VIERAM A CAIR EM DOMÍNIO PÚBLICO .....	1
<i>Do elemento genérico no signo marcário</i> .....	3
Do que já dissemos sobre o assunto.....	3
Do que os clássicos dizem da questão.....	4
Da análise da lei.....	5
O que <i>pode</i> ser objeto de registro.....	5
A noção de “licitude”.....	6
Distintividade.....	6
A distintividade absoluta como contributo mínimo.....	7
Veracidade.....	9
Novidade relativa.....	10
A lógica intrínseca das exclusões do art. 124.....	10
Res alii: o signo que pertence a todos os falantes.....	11
O que está em domínio público.....	11
Porque o <i>sermo communis</i> é inapropriável.....	13
Uma forma distintiva mínima.....	15
A concessão de direitos exclusivos sobre sinais genéricos ou descritivos.....	17
A hipótese de direitos exclusivos sobre sinais genéricos que permitam a concorrentes se excluírem mutuamente.....	17
A propensão da casuística: a inoponibilidade <i>per se</i> do genérico.....	18
A inoponibilidade na jurisprudência em Teses do STJ.....	19
Elemento do domínio público inapropriável - os termos técnicos.....	22
Precedentes judiciais.....	22
Conclusão.....	24
<i>Da questão do signo de origem estrangeira</i> .....	24
Não é da origem estrangeira, mas do uso local que se reconhece a genericidade.....	25
O estranhamento pode ser forma distintiva.....	27
Não há tratamento uniforme nas Diretrizes.....	28
O que já dissemos sobre a matéria.....	29
<i>A generificação a posteriori implica na inoponibilidade</i> .....	32
A perda de objeto do direito pela generificação.....	32
O conteúdo jurídico dos signos muda com o tempo.....	34
Quando ocorre a generificação.....	35
Do dever efetivo de o titular prevenir a generificação.....	37
Generificação - a extinção do direito pela apropriação pública do signo. Generificação e invalidade.....	38
De quando as práticas de mercado criam genericidade.....	39
Conclusão.....	40
<i>Do uso abusivo dos termos genéricos</i> .....	41
Não há boa fé ao registrar como seu o que é de todos.....	41
Não é válido o registro adquirido sem boa-fé.....	43
Registrar como sua uma marca sabidamente alheia viola o art. 124, XXIII.....	44
A abusiva restrição ao comércio internacional.....	45
<i>Do uso anti-concorrencial dos termos genéricos</i> .....	45
Monopólio e propriedade em face das marcas.....	45
O uso abusivo de uma propriedade intelectual obtida ilegalmente.....	50
A obtenção ilícita de uma marca seguida de tentativa de monopolização.....	53
O caso “Executive Search”.....	54
<i>Conclusão</i> .....	55
Através de nulidade ou independentemente de nulidade.....	55

O registro de signo genérico não dá nem tira direito ao uso .....	56
Tentativa de monopolizar elemento de domínio comum é abuso do direito .....	57
O exercício de tentativa de monopolização pode ser abuso de poder econômico .....	60

Pode ser lícito tomar por empréstimo signos existentes no dicionário para usá-los como marca, e deles se apropriar; a criação do nada do elemento da marca não é imposta pela lei. Mas isso só pode ocorrer se o signo está livre para apropriação.

Se o empréstimo se faz de um elemento integrante do domínio comum, ele não está livre para apropriação exclusiva. É o que enfatiza o REsp 1039011:

“Do contrário, teria havido registro em nome individual de termos genéricos, ferindo-se irremediavelmente a exigência de apropriabilidade da marca, que desencadeia relevantes consequência como as acima assinaladas (cf. DENIS BORGES BARBOSA, HERBERT F. SCHWARTZ, MAXIMILIAN HAE-DICKE, supra).

Todavia, para a confecção sua marca a Recorrente valeu-se de palavras co-muns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso muito corriqueiro e desprovidas de originalidade.

O acolhimento da pretensão formulada nestes autos acabaria por criar indevido monopólio, porquanto ficaria vedado aos concorrentes anunciar a comercialização de portas prontas”.

O empréstimo de um termo do domínio comum para uso na atividade empresarial, assim, é sempre lícito, mas o *uso exclusivo*, não.

Discutiremos a seguir:

- a) A inapropriabilidade como marca de elementos que, ao momento do pedido, já se achavam no domínio comum.
- b) As peculiaridades de tratamento no direito de marcas dos signos que são oriundos de idiomas ou culturas estrangeiras.
- c) A questão dos signos que, após o pedido de registro como marca, recaem na situação de genéricos.
- d) A questão do uso anti-concorrencial das marcas no caso de registro de signos que eram ou se tornaram de domínio comum.

## **Do elemento genérico no signo marcário**

Nesta parte do estudo, examinaremos o estatuto jurídico perante o direito de marcas dos elementos simbólicos necessários à comunicação do público em geral.

### **Do que já dissemos sobre o assunto**

Citemos, de início, acórdão do STJ que expõe nossa posição sobre o assunto em análise:

"(...)A respeito da impossibilidade de apropriação exclusiva de expressões comuns e a utilização destas na formação signos comerciais, sobreleva apontar o magistério de Denis Borges Barbosa:

‘A questão aqui é um dos principais elementos essenciais das marcas: o requisito da distintividade ou distinguibilidade. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, destacando-se suficientemente do domínio comum, possa ser apropriada singularmente.

Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (*res aliena*). Ou então quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (*res communis omnium*). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum.

Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quando querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só. É claro que o Direito - seja o brasileiro, seja o de qualquer país - não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.

A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a *res communis omnium* (ou, no caso, o *sermus communis*, que é o mesmo no campo das palavras). A distinguibilidade é uma questão de grau, não de substância - há um ponto em que uma marca pode surgir na sensibilidade do público como distinta, separada, característica do que todo muno já usa e pode usar em face do objeto simbolizado.

As letras, algarismos ou datas, isoladas, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva (art. 124, II); os elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva (art. 124, VI); a cor e sua denominação, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; a denominação simplesmente descritiva de produto, mercadoria ou serviço (art. 124, VIII); termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com produto ou serviço (art. 124, XVIII); a forma necessária,

comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (art. 124, XXI), são, em princípio irregistráveis como marca, por falta de cunho característico. Também o art. 124, XXI, nega proteção à forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, e igualmente à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico.

Em todos esses casos, temos *res communis omnium*, inapropriáveis pelo titular, com a exceção freqüente do acréscimo de distintividade.

Assim, nesses casos em que a lei indica como suscetíveis de distintividade, será registrada a marca que contenha tais signos, desde que haja também algum outro elemento característico, que pode ser mesmo uma disposição especial inventiva dos mesmo signos. Nestes casos, o elemento que servirá de base para as apurações de colidência, ou seja, que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico. (BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, págs. 814 e 815)'.  
STJ, REsp 1.107.558 - RJ (2008/0285289-0), Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Marco Buzzi, 1º de outubro de 2013.

### Do que os clássicos dizem da questão

Vale trazer, agora, o que os clássicos da Propriedade Industrial manifestaram sobre a mesma questão, e receberam acolhida do TJSP:

“Assim já sustentava João da Gama Cerqueira antes mesmo da edição da Lei de Propriedade Intelectual vigente, ao enunciar que

“para que a denominação possa ser objeto de direito privativo, é necessário que não desperte por si só a idéia do produto, pois, do contrário, chegar-se-ia a esta conseqüência inadmissível de poder um comerciante ou industrial impedir que seus concorrentes chamem as coisas pelos nomes que as designam” (Tratado da Proteção Industrial, 2ª. Edição RT, vol. 2, p. 827).(...)

Como mais uma vez ensina Gama Cerqueira, deve-se impedir

“a apropriação, a título exclusivo, de denominações pertencentes ao domínio comum e que se relacionam estritamente com o produto, já pela falta de outra expressão designativa, já por se tratar de nome usual, vulgarmente empregado” (obra citada, p. 815).(...)

Como alerta o clássico Carvalho de Mendonça

“qualquer industrial tem o direito de servir-se dessas expressões para designar a qualidade do produto ou mercadoria ou o fato que julga conveniente tornar conhecido dos consumidores ou compradores” (Tratado de direito Comercial, vol. V, no. 254). Não lhe assiste, porém, o direito de usá-las como marcas exclusivas.”

TJSP, AC 0263107-89.2007.8.26.0100,6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Francisco Loureiro, 19 de abril de 2012.

## Da análise da lei

Delienado assim o entendimento da doutrina, e sua acolhida pelos tribunais, debrucemo-nos sobre o texto legal. Diz a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996:

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

## O que *pode* ser objeto de registro

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Em princípio, *todo* o sinal visualmente representado, que é configurado *para o fim específico* de distinguir a origem dos produtos e serviços é registrável, desde que *novo, distintivo e intrinsecamente veraz*. Essa é a regra. As exceções são aquelas especificamente listadas na lei.

Cuidamos aqui dos requisitos *positivos* de registrabilidade; em consideração posterior cuidaremos dos requisitos *negativos*, ou seja, das exclusões ao registro. A casuística recita tais requisitos:

Mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer os requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. Superior Tribunal de Justiça, MS 90.0000845.0 no. :0000328, Primeira Seção, j. 24.04.1990, DJ de 21.05.1990, p. 04421.

Assim, todos os signos visuais podem ser marcas registradas, desde que atendam as noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa. Tais requisitos são, simultaneamente, de ordem jurídica e prática:

Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis<sup>1</sup>.

---

1 LEONARDOS, "A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96". Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997, p. 19.

## A noção de “licitude”

Cita o acórdão recém mencionado a condição de "licitude" como um pressuposto da registrabilidade. Na verdade, é um termo despido de significado, não obstante muito repetido pela doutrina, inclusive clássica: diz tudo, e nada diz. Se a menção se faz à listagem do art. 124, e as demais vedações de outras normas, o resultante é: todo signo distintivo, intrinsecamente veraz e dotado de novidade relativa será registrável, *salvo* se não o for por outra razão.

Neste sentido, caberia igualmente condicionar as liberdades constitucionais a um limitador genérico de licitude: ao particular, tudo não é vedado por lei, é permissível.

Assim é que preferimos distinguir as condições *positivas* de registrabilidade das *negativas*, nos abstendo de utilizar a noção difusa e pouco útil de “licitude”.

## Distintividade

A marca é um símbolo, e como tal, deve ser hábil a carregar significado *como marca*. A marca deve ser capaz de exercer a *função distintiva*, ou seja, de assinalar e distinguir produtos e serviços postos no comércio, de outros produtos ou serviços, provindos de diferentes origens:

A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não "assinala" o produto, não se lhe podem mencionar "elementos característicos"<sup>2</sup>.

Símbolo sempre, a marca será distintiva em duas vertentes<sup>3</sup>:

- (a) ela deve ter as características que lhe permitam *exercer significação em termos absolutos*, de forma a distinguir-se dos símbolos de domínio comum que denotam o objeto. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos<sup>4</sup>.
- (b) deve ser capaz de distinguir sua origem, *em relação* a outras origens para itens que atendam a mesma demanda.

---

2 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, tomo 17, § 2.009, n. 1, pág. 7.

3 Esta noção de duas formas distintas de distintividade se deve a Barton Beebe: Search And Persuasion In Trademark Law, Michigan Law Review, Vol. 103:2020 (2005) "The first is source distinctiveness, which a trademark must possess to fall within the subject matter of trademark protection. The second and more important is differential distinctiveness, the extent of which prescribes the scope of trademark protection when protection is given. This is the form of distinctiveness that trademark lawyers have in mind when they speak of trademark "strength." The difference between these two forms of distinctiveness is crucial, not only for purposes of properly understanding and applying trademark doctrine but also for purposes of understanding how it is that trademarks generate and trademark law regulates persuasion".

4 Vide David Rangel Medina, Tratado de Derecho, Ed. Marcario, México, 1972, p. 216. Vide Maurício Lopes de Oliveira, Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca, Revista da ABPI, No. 25, nov/dez 1996, p 21.

## A distintividade absoluta como contributo mínimo

Como dissemos no nosso Tratado<sup>5</sup>, vol. I, cap. II:

[ 5 ] § 5 . - Princípio do contributo mínimo

Uma característica dos sistemas modernos de proteção por exclusiva é a invariabilidade do direito exclusivo oferecido em contrapartida à repartição das criações, oriundas de um processo de produção intelectual. As leis atuais não prescrevem, como acontecia nos privilégios reais do Ancien Regime, um conteúdo variável para o direito, localizando-o em área, ou definindo um tempo adaptável às circunstâncias de cada caso.(...)

Para que se justificasse esse aparato de proteção, pareceu logo aos aplicadores das leis que um mínimo de densidade do novo – um mínimo de contribuição ao conhecimento comum - seria necessário. É o que se denominaria o contributo mínimo. (...)

Como veremos no capítulo próprio, a distinguibilidade mínima é também um requisito dos signos distintivos. Não se oferece proteção a signos distintivos que não se distanciem suficientemente do domínio comum.

E, em obra à parte <sup>6</sup>:

A questão é simples: basta que a criação, para ser objeto de uma proteção exclusiva pelos sistemas da Propriedade Intelectual, seja *nova*?

A noção de novo, neste caso, é simplesmente aquilo que a sociedade ainda não tinha acesso.

O pressuposto desta obra é que, em cada modalidade dessas exclusivas, uma exigência de fundo constitucional se impõe, para exigir, como um elemento *objetivo* da criação, um aporte à sociedade de algo a mais do que o simplesmente novo.

Numa destilação ainda mais incisiva do problema, a pergunta é: o direito exclusivo que se atribui ao criador – ou àquele que deriva seu título do criador, por cessão ou operação de lei – é *proporcional* ao acesso obtido pela sociedade? Há uma correlação razoável entre os benefícios que o criador obtém do sistema jurídico pela criação que fez, em face daquilo que todos demais tem de benefício?

Como se percebe, toda a questão pressupõe que a proteção exclusiva (a patente, a marca, o direito autoral, etc.) seja devida ao criador como uma retribuição por um benefício causado à sociedade. Se uma patente fosse dada como um dever absoluto e incondicionado do Estado, correlativa a um poder absoluto do criador de se ver protegido independentemente da sociedade na qual o direito vige, a proporcionalidade seria uma categoria impertinente. (...)

---

5 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Lumen Juris, 2010

6 BARBOSA, Denis Borges; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

A questão do contributo mínimo em marcas testemunha um fenômeno curioso: o de uma solução dinâmica para uma criação que, aos contrários das outras até agora mencionadas, cresce ou se reduz no tempo. Como se testemunha, a proteção marcária é *juridicamente* proporcional à significação econômica do signo protegido. A marca é uma criação que não se consagra pela exclusiva, como objeto fixo e intocado. Dado um piso mínimo (a distintividade absoluta) de acesso à exclusiva, sua proteção se fixa *elasticamente* em face do aporte inicial – da criatividade do signo – e das vicissitudes do signo no mercado, como uma *obra aberta* proposta ao público, e que o público aceita, rejeita ou canibaliza.

Tudo isso pode ocorrer, como resposta *econômica*, a todos outros objetos da propriedade; a singularidade apontada no sexto texto deste livro é que a proteção *jurídica* é flexível

A questão do contributo mínimo no sub-sistema de marcas surge, assim, como o distância mínima do domínio comum que permita ao signo distintivo em questão funcionar efetivamente como indutor de investimentos e subsídio para a diminuição da assimetria de informações dos consumidores.

Confundindo-se com o uso do signo que é de necessário para a utilização simbólica de todo mundo (a palavra “cadeira” para designar como marca uma cadeira) a marca não cumpriria suas funções de distinguir (do domínio público) e assinalar (imputando o bem da vida à fonte do investimento respectivo).

O problema do contributo mínimo, neste caso específico, tem características muito singulares. A extensão jurídica do exclusivo marcário não é estática e prefixada, como ocorre com a equação das patentes, cujo alcance é determinado ao momento da expedição pelo entrego do exposto e do reivindicado.

Pelo contrário, o poder de exclusão de uma marca cresce (e decresce) no tempo em função de seu conhecimento público, e da *eficácia* ou não do investimento em criar uma imagem-de-marca dotada de unicidade. Com isso, cresce a *penumbra* de proteção em torno do alcance inicialmente deferido, como aplicado pelos tribunais e – eventualmente – como complementado pela declaração de alto renome ou pela generificação.

Assim, o problema visado pela noção de contributo mínimo – superar a rigidez da exclusiva em face do objeto da proteção – funciona aqui diversamente. A distintividade absoluta é um requisito de proteção contra a usurpação do domínio público – uma distância mínima perante o que é da sociedade –, enquanto a novidade relativa atua na proteção em face de direitos singulares de terceiros.

Na verdade, e isso é notável, a dimensão da distintividade marca a extensão inicial da exclusiva. Uma marca tem um espaço de exclusão inicialmente



medido pela sua distintividade em face ao domínio público; e esse é um efeito jurídico, e não meramente econômico como ocorre com uma patente que, mesmo nos limites do reivindicado, é hábil a produzir retornos excepcionais.

A marca é um animal vivo.

## Veracidade

Dis o art. 124, X denegando o registro:

sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina

A veracidade, como requisito da marca, é a exigência de que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor. O princípio da veracidade da marca continua prestigiado, mas se limita à veracidade intrínseca<sup>7</sup>, ou seja, o signo em si mesmo não pode ser concebido de jeito a enganar o consumidor ou o público<sup>8</sup>.

No regime corrente das marcas registradas de produtos e serviços, não há nenhum vínculo jurídico de propriedade intelectual que assegure a veracidade extrínseca dessas marcas, ou seja, que elas devam corresponder a um produto ou serviço de certa e determinada qualificação<sup>9</sup>. Este vínculo existe, porém: (a) no tocante às marcas coletivas que se proponham a um estatuto qualitativo específico; (b) quanto aos produtos e serviços que sejam objeto de uma marca de certificação (c) quanto às denominações de origem; (d) no campo do direito do consumidor.

---

7 Note-se que o que denominamos veracidade intrínseca não corresponde à noção do “qualidade intrínseca”, construído por PORTO, Patrícia C.R., Quando a Propriedade Industrial representa qualidade: Marcas Coletivas, Marcas de Certificação e Designações de Origem, Lumen Juris, 2011. Para a autora, “É a qualidade que se encontra vinculada intrinsecamente ao produto assinalado. A eficácia jurídica da marca se relaciona com as qualidades existentes **no produto**. A marca funciona aqui não só como um instrumento de distinção e identificação, mas primordialmente como um instrumento de certificação e/ou garantia”. Para essa relação entre o significante e o produto ou serviço, reservamos a denominação de veracidade *extrínseca*, em atenção à externalidade do referente na relação binária So/Se.

8 OLAVO, Carlos. Propriedade industrial. Vol. I. Lisboa: Almedina, 1997, p. 39 s.: “não se pode ver na marca, de um ponto de vista jurídico, qualquer função de garantia”. No entanto, como nota Gama Cerqueira, Tratado, op. cit., nos 491 e 492, pp. 785-787, existe o dever de veracidade e licitude do signo ele mesmo .

9 PORTO, Patrícia C.R., op. cit.: “Em alguns signos, como a marca de certificação e as denominações de origem, veremos que a “qualidade” à qual a função de qualidade se refere é a intrínseca ao produto ou serviço assinalado, e essa função é dotada de exigibilidade jurídica, como um atributo obrigatório, sine qua non. Ou seja, a função é necessária: sem ela o próprio instituto das marcas de certificação e das denominações de origem deixaria de existir. Nos outros signos distintivos ora estudados, verificaremos que a função de qualidade é exercida de forma secundária; ela possui um enfoque econômico e semiológico e não é uma função juridicamente obrigatória. Nesses signos, se nasce algum vínculo jurídico de garantir ou certificar qualidade e padrões, esse vínculo não é estipulado em lei, não é indispensável para a existência do instituto e decorre de vínculos obrigacionais posteriores e alheios à natureza intrínseca do signo; não é seu naturalmente, foi colocado lá por seu titular para que a marca ganhe uma vantagem econômica.”

## Novidade relativa

A novidade *relativa* constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros; mais precisamente, é a exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros.

A noção de *novidade* neste contexto, aliás, que resulta de uma contigüidade com o conceito análogo do sistema de patentes, seria mais bem designado como *apropriabilidade*.

Ora, um complexo significativo é inapropriável por duas razões:

(a) ou já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*)  
ou

(b) já foi apropriado por terceiros (*res alii*).

O primeiro caso, como se viu, é considerado como sendo um pressuposto de distinguibilidade *absoluta*. É quanto à segunda razão que se fala, mais propriamente, de novidade. Consiste ela de uma distinguibilidade relativa *apurada ao momento do pedido de registro*.

Tais requisitos se refletem naturalmente na noção de irregistrabilidade. Para tal análise, a novidade se apura não só em face de reprodução literal, mas também de qualquer alternativa com que a marca, trazida a confronto, possa confundir-se:

Imitar a marca de outrem não é, portanto, simples e fielmente reproduzi-la, nos pormenores e no conjunto. É arremedá-la. É desfigurá-la, criando outra que, posto seja dela diferente, mantenha com ela tal semelhança ou contenha tantos de seus elementos característicos que facilmente se confunda uma com a outra<sup>10</sup>.

## A lógica intrínseca das exclusões do art. 124

Os requisitos positivos para o registro de marcas (distintividade, novidade *relativa* e veracidade) se expressam na listagem do art. 124 de uma série de formas:

(a) como uma norma de vedação ao monopólio de signos: tudo o que pertence ao domínio comum não será apropriado.

(b) como uma norma de distintividade, ou *contributo mínimo*: em cada dispositivo que, após expressar uma exclusão por imersão no domínio

comum, indicam que a existência de uma distância mínima do *sermo communis* facultará o registro. Assim, “salvo suficiente forma descritiva”.

(c) como uma norma de *novidade relativa*, em especial, mas não só, no art. 124, XIX.

(d) como uma norma de *veracidade intrínseca*, por exemplo, na vedação do art. 124, X, quanto ao “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”.

(e) como uma norma à tutela ao caráter *simbólico* e não funcional do objeto da proteção, como no art. 124, XXI, ao proscrever a forma “que não possa ser dissociada de efeito técnico”.

### Res alii: o signo que pertence a todos os falantes

A primeira e mais óbvia exclusão é o signo que pretence ao público, o *domínio do público*. Segundo o art. 124 do CPI/96, serão tais signos de algumas modalidades diversas.

### O que está em domínio público

Constituem vedações ao registro, em resguardo do *sermo communis*:

- a) a "letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva" do inciso II;
- b) o "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva", do inciso VI;
- c) as "cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo" do inciso VIII;
- d) o "termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir", do inciso XVIII.
- e) Um topônimo, quando **não** reconhecido formalmente como *indicação geográfica* e, conseqüentemente, protegido de forma exclusiva nos termos do artigo 176 e seguintes da Lei 9279/96, pode até fazer parte de uma marca passível de apropriação exclusiva *em seu conjunto*,

quando revestida de suficiente forma distintiva<sup>11</sup>. Mas impossível se faz a apropriação exclusiva do termo *per se* como marca. Não obstante um nome, por exemplo, de um bairro possa *não* consistir em uma indicação geográfica, nos termos dos artigos 176 a 179 da Lei 9279/96<sup>12</sup>, constitui-se-á em *nome geográfico*, tendo a sua apropriação exclusiva como marca vedada pelo artigo 124, IX<sup>13</sup> da referida lei.

- f) A invocação de entidades hagiológicas de qualquer natureza, como anjos e santos<sup>14</sup>.

---

11 “Poderia, por evidente, integrar expressão marcária, mas não consistir em seu único elemento, como é o caso dos presentes autos. Sobretudo quando se tem em vista que, ainda desconhecida de boa parte da população brasileira, o nome GUATAMBU não se encontra diluído, como é o caso de cidades famosas, tais como Rio de Janeiro, por exemplo. Assim, se alguém se apropria do signo GUATAMBU, inevitavelmente, esse termo será, quase sempre, o elemento nominativo predominante de marcas que lhe acresçam outras palavras que não tenham a mesma força sonora ou gráfica. Isso conduziria à impossibilidade de outros concorrentes poderem utilizar o nome da cidade em suas marcas comerciais, o que não pode ser admitido. Ao menos o acréscimo de outros termos ao nome GUATAMBU poderá dar sempre oportunidade de concluir pela distinguibilidade das marcas. Já o uso do termo, da forma isolada, como foi proposta através do registro impugnado, exerceria um peso de exclusão muito mais forte em relação aos demais concorrentes. Caso se tratasse de termo original, de criação exclusiva do titular do registro marcário, nada mais justo que se lhe premiar a criatividade. Contudo, em se tratando de imitação de nome de cidade, não é justo subtrair de outras pessoas da coletividade o direito ao uso do mencionado nome como partícula integrante de suas marcas comerciais”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcelo Granado, AC 2006.51.01.518602-7, DJ 19.12.2008

“Dessa forma, concluo que a proteção deve ser absoluta, em relação a marcas comerciais. Isso porque o registro da marca implica no direito de uso exclusivo, inadmissível em relação às indicações geográficas em geral. Por isso, não há que se argumentar, por exemplo, que inúmeros prédios ou condomínios possuem a denominação de indicação geográfica. Naturalmente, a vedação pretendida pelo legislador procura afastar exatamente a possibilidade de apropriação, com exclusividade, de uma indicação geográfica como marca. Mas, nada impede que haja o uso, por pessoas naturais ou jurídicas, da indicação geográfica inclusive para indicar a origem eventual de um produto ou mesmo em homenagem ou como nome próprio, desde que não haja o caráter exclusivo de apropriação como ocorreria se pudessem ser registrados”.(g.n) Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, J.C. Aluísio Mendes, EI 96.02.24177-2, DJ 11.04.2008

12 Lei 9279/96 Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

13 Não são registráveis como marca: ... IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

14 Cinge-se a controvérsia em torno do registro da expressão "SANTA CLARA", a título de marca, que no entender da autora lhe pertenceria por fazer parte integrante da denominação social de sua empresa, "CERÂMICA SANTA CLARA DE INDAIATUBA", registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), desde 29 de janeiro de 1970. II - A primeira coisa que se verifica é que a expressão em disputa personifica entidade consagrada pela Igreja Católica, cultuada por milhões de pessoas em todo o mundo, sem condições, ao meu sentir, de ser apropriada a título de marca, muito menos em caráter exclusivo". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2010.51.01.808347-2, DJ 08.05.2013. "No caso dos autos, e aqui a convergência com o posicionamento da sentença, a expressão

## Porque o *sermo communis*<sup>15</sup> é inapropriável

As razões profundas da rejeição à constituição de direitos privados exclusivos sobre elementos semiológicos de uso comum se encontram na regra geral de rejeição de monopólios, encontrada no capítulo da Ordem Econômica da Constituição, e implementada ferozmente no direito de marcas.

Permitir a exclusividade sem esse cuidado, lembra Bento de Faria,

“seria permitir o monopólio de uma infinidade de signaes distintivos, registrados e depositados com o fim de embarçar, sem necessidade, a livre escolha dos concorrentes (sic)”<sup>16</sup>

A rejeição a essa apropriação, a qualquer tempo, é uniforme. Veja-se:

“Se a lei admitisse, como marca, o simples nome das pessoas, sem outro característico, criaria um monopólio injusto em favor de quem primeiro o adotasse para aquele fim, em prejuízo de seus homônimos, que se veriam impedidos de usar o próprio nome, para qualquer fim comercial, sob pena de incorrerem nas sanções legais. Por esse motivo, o uso do nome continua livre, protegendo-se apenas a forma especial de que se reveste. (...) A lei, com efeito, não protege a designação em si. Protege, sim, um elemento invencional, o arranjo, a aparência, o traçado original, a disposição, a forma, a cor das letras que o compõem” Tribunal Federal de Recursos, Primeira Turma, Ministro Cunha Melo, AP 2.594, Julgado em 21.08.1951.

“O registro da marca no INPI não confere ao proprietário o monopólio sobre o vernáculo ou objeto social da empreitada, nem impede o uso por terceiros de expressões típicas da atividade-fim. Não há na lei de regência o direito às variações do nome da marca, como sugere a inicial ao atacar a adoção da preposição 'de' e do plural 'festas'. Havendo livre concorrência, a co-existência no mercado de livreto assemelhado com a mesma finalidade (a divulgação de endereços e telefones de

---

"COLÉGIO DOM BOSCO", além de designativo para o segmento de ensino, quer trazer referência expressa ao sacerdote católico italiano canonizado em 1934 e fundador da Pia Sociedade de São Francisco de nome João Melchior Bosco, que sabidamente, por tal circunstância, é de uso generalizado e impassível de apropriação por um único agente de mercado. De fato, no seu aspecto nominativo, a expressão não poderá ser objeto de exclusividade" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 201251010352703, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, 28.04.2015. No tocante à aplicação do art. 124, III (o que é um outro problema), diz o Manual de Marcas: “Neste último caso, vale lembrar que os nomes de santos e entidades mais difundidos, como são os santos do panteão católico e dos cultos afro-brasileiros, venerados por significativa parcela da população brasileira, são apreciados com atenção. Denominações como São Jorge ou São Sebastião e Oxalá ou Ogum podem ser registráveis desde que os produtos ou serviços que visem assinalar não se caracterizem como ofensa aos devotos de tais entidades”. Encontrado em [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708\\_An%C3%A1lise\\_do\\_requisito\\_de\\_licidade\\_do\\_sinal\\_marc%C3%A1rio](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_licidade_do_sinal_marc%C3%A1rio), visitado em 13/7/2015. Assim, cabe entender que – se não ofender à respectiva congregação – os nomes hagiológicos são admissíveis a registro, mas *não* de forma exclusiva, sendo objeto de apostilamente necessário.

15 Utilizamos aqui a expressão latina *sermo communis* para denotar o elemento da língua que é necessário à comunicação do público, e assim inapropriável; será – neste sentido – o equivalente semiológico do domínio público. No seu uso tradicional, a expressão indica também a linguagem comum aos diferentes falantes nacionais, como o latim a seu tempo, e o inglês hoje: “...lingua Latina erit nobis sermo communis”.

16 FARIA, Bento. Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120.

prestadores de serviços no ramo de festas e eventos sociais) não pode sugerir o monopólio da expressão 'guia' e 'festa', sobretudo quando esta última está grafada no plural e ambas com destaque diverso. Desproveram o apelo. Unânime.” (TJRS, Apelação Cível nº. 70027050749, Décima Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, julgado em 24.9.2009

São, pois, irregistráveis no seu aspecto nominativo (art. 124, VI da Lei 9.279-96), à medida em que, admitir-se privilégio dessa monta, ao menos em princípio, é identificar verdadeiro monopólio indevido. Aliás, esse o segundo aspecto que merece ser apreciado. A proteção conferida pela autarquia, porque referente à marca mista, somente quer significar a proteção marcária no conjunto (termos e signos); sendo certo que a exclusividade é apenas relativa a esse particular, e não também quanto ao aspecto nominativo”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2009.02.01.002451-6, DJ 26.02.2010.

“O próprio dispositivo ressalva que o sinal será registrável, caso esteja revestido de suficiente forma distintiva. Tais vedações objetivam impedir o monopólio sobre as denominações genéricas ou meramente descritivas, bem como a concorrência desleal, eis que a utilização de uma marca com essas características implicaria em que empresas concorrentes, ao difundirem seus produtos, também o estivessem fazendo em relação ao produto privilegiado, o que, outrossim, poderia causar confusão no público consumidor”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2004.51.01.513301-4, Des. Liliane Roriz, DJ 01.12.2009.

“Observa-se que a única semelhança fonética e gráfica entre as marcas é o termo “JOÃO”. O artigo 124, XV estabelece que o nome civil não é passível de registro, salvo se com o consentimento do seu titular. Ocorre que não é sensato que um nome tão comum e usado por diversas pessoas possa ter esse grau de restrição, razão pela qual o seu registro deve também estar sujeito ao grau de flexibilidade aplicado às expressões de uso comum, sendo passível de registro se estiver revestido de suficiente forma distintiva (artigo 124, VI). Tal preceito tem o cunho de impedir que se perpetue um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 1992.51.01.056306-3, DJ 13.11.2009

“João da Gama Cerqueira, comungando do mesmo entendimento, adverte: "se a lei admitisse, como marca, o simples nome das pessoas, sem outro característico, criaria um monopólio injusto em favor de quem primeiro o adotasse para aquele fim, em prejuízo de seus homônimos, que se veriam impedidos de usar o próprio nome, para qualquer fim comercial, sob pena de incorrerem nas sanções legais. Por esse motivo, o uso do nome continua livre, protegendo-se apenas a forma especial de que se reveste. Conseqüentemente, qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome, civil ou comercial, pode usá-lo e registrá-lo como marca, desde que lhe dê forma característica diferente, de modo a evitar qualquer confusão com outras marcas constituídas pelo mesmo nome””. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara Cível, Des. Luiz Cesar Nicolau, AC 0378712-4, Julgado em 29.05.2007.

"Ora, verifica-se que as marcas em tela derivam simplesmente da união dos termos "álcool" e "gel", o que significa dizer que a expressão resultante da soma das duas - "ALCOOLGEL" ou "ALCOOL GEL" - não conduz a um conceito novo, na medida em que a junção dos termos não implica nem numa fonética, nem num conteúdo diferente do originário (secondary meaning), ou seja, estando juntas ou

separadas o conteúdo permanece o mesmo, sobre o qual a exclusividade acarretará um claro monopólio." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.520253-0, DJ 27.09.2011.

Quanto a esta qualificação do *monopólio* de marcas, vide a seção posterior quanto ao uso anti-concorrencial das marcas.

### Uma forma distintiva mínima

Nos vários incisos do art. 124 se notam vedações ao registro de signos constantes do domínio comum, com uma ressalva de que a proteção será possível se houver “suficiente forma distintiva”, ou fórmula similar. Como notam os tribunais, tem-se aqui uma proibição *relativa*, ou seja, dependendo de uma variável apurável caso a caso:

"O próprio dispositivo ressalva que o sinal será registrável, caso esteja revestido de suficiente forma distintiva, o que confere um caráter não absoluto à vedação (...)". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2008.51.01.804347-9, Des. Liliane Roriz, DJ 04.06.2010

"Extrai-se do conteúdo das normas em questão, que somente seria admissível o registro de expressões que apresentassem originalidade e criatividade, ou seja, que fugissem ao mero aspecto referencial da linguagem." TRF3, Reexame Necessário Cível Nº 0076935-76.1992.4.03.6100/SP, 1999.03.99.066308-0/SP, TURMA Z do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, JFC Leonel Ferreira, 25 de maio de 2010.

A “originalidade e criatividade” virá a ser o conteúdo da distintividade mínima que, a par da novidade relativa e veracidade, serão os requisitos positivos da registrabilidade. Exemplificam-se elementos que podem vir a conferir essa distintividade necessária:

(a) a junção num só complexo significativo de elemento inapropriável com algum outro, ainda que do mesmo gênero, que lhe confira distância do domínio comum: como “fogo na roupa”, para classe 25 (roupas), reg. 822526883.

(b) o mesmo procedimento, mas jungindo elementos figurativos e nominativos, quando o significado de tais dois elementos não são reiterativos: a imagem de um peixe com a legenda “o xodó das sereias” para pescados.

O patamar mínimo *inicial* para registrabilidade não assegura, como demonstra a casuística, que a exclusividade vai se manter no tempo, ante as ocasiões de uma mercado e de um universo significativo mutante:

"1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial – impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público – mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.

3. A linha que divide as marcas genéricas – não sujeitas a registro – das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada."

STJ, REsp 1.315.621 - SP (2012/0059168-8), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min. Nancy Andrighi, 04 de junho de 2013.

"Já disse aqui, por algumas vezes, que dos processos que versam sobre lide marcária, verifico que grande quantidade deles refere-se a marcas sem real força distintiva. Por exemplo, a pretexto de serem “evocativas”, parecem o que o INPI tem sustentado em muitos momentos como “descritivas do produto”. Ou então parecem marcas com força distintiva já diluída no mercado. Daí, nos autos desses processos, as partes sempre trazem à baila exemplos numerosos de outras marcas destituídas de qualquer questão litigiosa e que, a meu ver, também são praticamente despidas de atividade muito criativa do seu mentor ou de real força distintiva. A conclusão a que eu chego – verificando, inclusive, os diversos estabelecimentos comerciais que se espalham pelas cidades do Brasil, é que aquela criatividade comentada nos livros jurídicos sobre marcas comerciais, a emprestar “inteira distintividade” à marca, talvez não exista neste mundo real, pelo menos aqui no Brasil, ou exista em bem poucos casos. (...)

Quando se verificam marcas de alguma similaridade no mercado e a sua coexistência prolongada, a tendência, tanto do INPI quanto do Poder Judiciário, é a de não interferir muito, já que, a princípio, o mercado deve razoavelmente se regular por si."

TRF2, Proc. 200551015071360, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Márcia Helena Nunes, 13 de novembro de 2007.

Como já se notou, tais marcas de pequena distintividade – por sua proximidade com o elemento assinalado - custam pouco ao seu titular para associar o signo ao serviço ou ao produto, mas dão igualmente pouca



proteção. Há uma relação inevitável entre a grau de distanciamento do domínio comum e a força atrativa das marcas; ou a fraqueza dos signos será complementada por grande investimento na criação de um significado secundário, ou o titular terá um instrumento inútil nas mãos após todo o esforço do registro. Aqui, como frequentemente, *there is no such a thing as a free lunch*.

## A concessão de direitos exclusivos sobre sinais genéricos ou descritivos

A concessão de direitos de exclusiva sobre elementos de natureza genérica é inválida, por afrontar a direitos de terceiros. Simplesmente, o signo em questão é *res aliena*, no sentido que pertence ao domínio público:

"Doutrina e Precedentes judiciais são uníssonas em afirmar que expressões de uso comum são insuscetíveis de apropriação exclusiva, quer a título de marca ou de denominação social, sob pena de concessão de privilégios em detrimento da conferência de direitos isonomicamente distribuídos ". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2008.51.01.523581-3, DJ 16.06.2011.

"A mens legis do dispositivo inserto no art. 124, VI, da LPI é obstar o registro de sinal que constitua *res communis omnium*, ou seja, veda-se o uso exclusivo de sinal franqueado a todos." (TRF 2ª Região, Apelação cível nº. 2002.51.01.511062-5, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Messod Azulay Neto, DJU 28.6.2006, p. 270).

"A legislação marcária proíbe expressamente o registro de marca constituída de termos genéricos, que guardem relação com o produto, porque desprovidos de capacidade distintiva. Somente expressões ou sinais originais e característicos podem ser registrados e usados com exclusividade, na medida em que a mens legis é proibir que um concorrente exclua o uso de sinal franqueado a todos. Inteligência do art. 124, inciso VI da Lei nº 9.279/96. (...) Nesse caso, considerando o elemento verbal da marca - meia - que indica a espécie de determinado produto comercializado pela Autora, insuscetível de ser monopolizada tal expressão sob pena de provocação de prejuízo aos outros que exploram a mesma atividade." TRF2, AC Cível 2001.02.01.017729-2, Primeira Turma Esp., Des. Sérgio Feltrin Correa, DJU 18.8.2005.

## A hipótese de direitos exclusivos sobre sinais genéricos que permitam a concorrentes se excluírem mutuamente

Classificamos os signos genéricos como pertencentes ao domínio comum; na verdade, a exclusividade neste caso é do uso coletivo e geral. O acesso de todos exclui categoricamente o uso privado de qualquer um.

A admitir-se exclusivas de um ou mais concorrentes sobre um elemento que a nenhum deles pode pertencer privadamente, por ser de todos, sai do âmbito do meramente patológico para o campo do ridículo.

Na verdade, a tentativa de *exercício* de direitos sobre signos genéricos segue parâmetros inteiramente diversos daqueles que, logo acima, discutimos quanto à *validade* dos registros atingidos de generificação, seja em face à integridade dos atos administrativos de concessão, seja quanto ao objeto dos direitos de exclusiva.

### A propensão da casuística: a inoponibilidade *per se* do genérico

O ímpeto dos tribunais, correntemente, tem sido de recusar proteção aos elementos de marcas – mesmo registradas - que se caracterizem como pertinentes ou capturadas pelo domínio público:

“Nome Comercial. Fórmica Corporation. Cyanamid do Brasil S.A. – Império das Fórmicas. Inocorrência de Semelhança capaz de gerar confusão. Expressão de uso vulgarizado. A utilização, como nome de fantasia, em sociedade puramente comercial, de vocábulo genérico e de uso comum, sem detrimento à marca industrial de produto, se afastada a possibilidade de confusão de nomes e realidades, não implica violação. Recurso extraordinário não conhecido.” Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 107892, Ministro Rafael Mayer, 23/05/1986.

“Marca. Ausência de confusão ou dúvida. Expressão de uso comum, corriqueiro. Precedentes da corte. Súmula nº 07. Considerando as instâncias ordinárias que a expressão “Ticket” é de uso comum, corriqueiro e, ainda, que não há possibilidade de confusão ou dúvida com outra marca mais antiga, merecem preservados os precedentes da Corte que afastam a exclusividade e a impossibilidade de convivência em tais casos”. Recurso Especial não conhecido.” Superior Tribunal de Justiça. REsp. 242083. 3ª Turma, Relator Ministro Menezes Direito. Julgamento em 05.02/01.

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA REGISTRADA 'BANKNOTE' - DENOMINAÇÃO GENÉRICA DE PRODUTO. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO REGISTRO. I - A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria. II - Recurso especial da ré conhecido e provido."STJ, REsp nº 128.136/RJ, Terceira Turma, Min. Waldemar Zveiter, 17/8/2000, DJ 9/10/2000.

Em certos casos, ocorre até mesmo um reconhecimento de invalidade *subsequente*, já não como *nulidade* do ato administrativo original, mas como manifestação da perda do objeto do direito. Veja-se julgado, no foro de infração, apurando incidentalmente a invalidade consequente:

“Não se aceita, igualmente, o argumento de que, em 1976, o vocábulo “ticket” não tinha o significado comum e genérico, descritivo e vulgar que hoje tem de bilhete, cupom (...), As palavras pertencem aos povos e só vivem enquanto delas fizerem uso (...) Assim não é já que o registro de uma marca não registrável, porque realizado contra legem, não pode produzir efeito algum, eis que é nulo, de pleno direito, como, aliás, proclamam, expressamente os artigo 98 do Código de Propriedade Industrial anterior e 165 do atual, que só cometeram o pecado (venial) de terem

disposto a respeito de ação de nulidade do registro (parágrafo único), desnecessária e incabível, quando se sabe que a nulidade, independentemente de propositura de qualquer ação, pode e deve ser declarada de ofício, pelo juiz (...) “. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 4ª Câmara Cível, Des. Wilson Marques, AC 1997.001.043399, Julgamento em 04.12.2001.

## A inoponibilidade na jurisprudência em Teses do STJ

A percepção de que – no caso de elemento incrustado no domínio público – não se exige sequer a nulidade do registro, dando-se pela *inoponibilidade* da marca aos demais utentes do mesmo elemento em domínio comum:

2) Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, não possuem o atributo da exclusividade podendo conviver com outras semelhantes.

Precedentes: AgRg no REsp 1046529/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014; REsp 1107558/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 06/11/2013; REsp 1315621/SP, Rel. Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013; REsp 1039011/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011; REsp 1082734/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/09/2009, DJe 28/09/2009. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 526 e 466)

Vejamos como esses julgados se expressam. O primeiro caso citado é conciso e preciso no pertinente:

“3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem conviver com marcas semelhantes”. STJ, AgRg no REsp 1046529/RJ, Quarta Turma, Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 24/06/2014.

Neste caso, as alegações de anterioridade e notoriedade são ignoradas:

'PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico.

Aplicação da doutrina do patent misuse”.

REsp 1166498/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 15/03/2011, DJe 30/03/2011.

Interessa notar que o voto da relatora neste julgado, tido pelos demais como paradigmático, adota tese proposta por este autor:

Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse, derivada do Direito norte-americano, segundo a qual deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Assim, “tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso” (BARBOSA, DENIS BORGES. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 275)."

Vejamos os demais julgados. Neste caso, a alegação de ser pioneira no uso não afastou a inoponibilidade:

"2. Importa assinalar ser possível o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI de marca formada pela combinação de dois ou mais termos genéricos, desde que esta junção se revista de caráter original e distintivo. Embora este tipo de signo comercial seja passível de proteção jurídica, a tutela destinada a ele tem abrangência menor, por ter a nova marca em sua gênese elementos comuns inapropriáveis. Isto é, mesmo sendo defeso a reprodução e a utilização integral de marca composta por elementos comuns, este sinal comercial terá que conviver no mercado com outros signos comerciais semelhantes a ele, pois a vantagem de incorporar à marca característica descritiva do objeto comercializado atrai, em contra partida, o ônus de se criar um sinal distintivo fraco, sem originalidade marcante ou criatividade exuberante. (...)

3.1. Embora a recorrente alegue ser pioneira na utilização deste tipo de recurso gráfico para vinculação de notícias, não é possível obstar a criação e o registro de outras marcas semelhantes, pois os signos marcários em análise são compostos por elementos comuns, cujo uso é impossível vedar ou dar exclusividade, daí que não há como conceder tutela à pretensão que objetiva a apropriação de coisa inexoravelmente comum.

4. Proibir o registro e a utilização da marca "CLASSIFICADAS AMARELAS", segundo a pretensão da recorrente, prejudicaria a livre concorrência, pois a recorrida e, de maneira reflexa, todos os demais empresários que comercializam anúncios em folhas de cor amarela teriam grandes dificuldades para inserirem seus produtos no mercado, uma vez que a expressão "AMARELAS" designa característica essencial do objeto comercializado

5. Aponte-se, ainda, a suficiência da distintividade das marcas em análise. Os elementos "PÁGINAS" e "LISTAS" possuem conteúdo fonético e gráfico aptos a se distinguir da expressão "CLASSIFICADAS", razão pela qual os sinais distintivos "PÁGINAS AMARELAS" e "LISTAS AMARELAS" podem conviver com a marca "CLASSIFICADAS AMARELAS".

STJ, REsp 1.107.558 - RJ (2008/0285289-0), Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min. Marco Buzzi, 1º de outubro de 2013.

Neste caso, se enfatiza a repulsa à criação de um monopólio indevido:

"Diante da ausência de criação de elementos diversos dos dois étimos gerais ("porta" e "pronta", oferecidos em separado, ainda que em sequência, mas em linhas diversas), somente podia, mesmo, o instituto acionado deferir o registro da marca como "Marca mista. Concedida sem exclusividade de uso dos elementos nominativos" (Certificado, fls. 16).

Do contrário, teria havido registro em nome individual de termos genéricos, ferindo-se irremediavelmente a exigência de apropriabilidade da marca, que desencadeia relevantes consequência como as acima assinaladas (cf. DENIS BORGES BARBOSA, HERBERT F. SCHWARTZ, MAXIMILIAN HAEDICKE, *supra*).

Todavia, para a confecção sua marca a Recorrente valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso muito corriqueiro e desprovidas de originalidade.

O acolhimento da pretensão formulada nestes autos acabaria por criar indevido monopólio, porquanto ficaria vedado aos concorrentes anunciar a comercialização de portas prontas. Ou, ao menos, seria imposto aos concorrentes o dever de agir com excessivo escrúpulo a fim de anunciar um bem trivial (porta) sem a utilização daquelas palavras."

STJ, REsp 1039011/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011.

Neste caso, se enfatiza que o uso do elemento do domínio comum é permitido mesmo a concorrentes que disputam *exatamente* o mesmo mercado:

"4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da denominação ou terceiros autorizados.

5. O termo "Brasil", principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois carece da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei Lei 9.279/96." STJ, REsp 1082734/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 03/09/2009, DJe 28/09/2009.

E vão mais precedentes enfatizando que nem sequer a nulidade é necessária, tão írrita ao sistema jurídico é a propriação de signos do domínio comum.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA REGISTRADA "BANKNOTE" - DENOMINAÇÃO GENÉRICA DE PRODUTO. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO REGISTRO.

I - A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria.

II - Recurso especial da ré conhecido e provido.” STJ, REsp 128136/RJ, Terceira Turma, Min. Waldemar Zveiter, julgado em 17/08/2000, DJ 09/10/2000 p. 141.

“COMERCIAL. MARCA. VOCÁBULO DE USO COMUM. Não obstante o registro como marca, a expressão "off price" pode ser usada no contexto da denominação de um centro comercial. Recurso especial conhecido e provido”. STJ, REsp 237.954/RJ, Terceira Turma, Min. Ari Pargendler, julgado em 04/12/2003, DJ 15/03/2004 p. 264)

### Elemento do domínio público inapropriável - os termos técnicos

O art. 124, XVIII do CPI/96 lista como excluído do registro:

- termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.

Tem-se aqui, obviamente, uma modalidade de signo de domínio comum, mas singularizado por um uso especializado. É *comum* no sentido de compor o universo significativo de um determinado setor de atividades. Como *term of art*, torna-se necessário à prática pertinente, e inextricável da atividade na qual se insere.

A casuística nota:

“Embora, no caso vertente, não possa ser declarada a nulidade do registro 817566090, tendo em vista a prescrição já reconhecida, não se pode olvidar que o elemento característico que compõe tal privilégio apresenta índole essencialmente técnica, relacionando-se diretamente com o produto que visa distinguir. Não é razoável, pois, permitir que o uso do aludido termo seja mantido a título exclusivo para apenas uma empresa, em detrimento de todas as outras atuantes no mesmo ramo de mercado, impondo-se, dessa forma, a determinação de que o INPI proceda ao apostilamento da ressalva “CONCEDIDA SEM EXCLUSIVIDADE DE USO DO ELEMENTO NOMINATIVO”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma, AC 200651015303305, Des. Messod Azulay, DJ 17.11.2009.

### Precedentes judiciais

O SENHOR MINISTRO ALDIR PASSARINHO (Relator): -Manifesto-me inteiramente de acordo com o v. aresto impugnado quando sustenta que a propriedade da marca "Vida e Saúde", por óbvio, não confere ao querelante o monopólio absoluto da palavra "SAÚDE", substantivo comum de tão largo emprego quanto o igualmente subs tantivo comum "VIDA". A evidencia, constituem vocábulos distintos que não se podem confundir com a combinação dos mesmos.

O vocábulo "Saúde" é de emprego generalizado quando se procura empregá-lo no que se relacione com a higidez física e men tal do homem.

Não é possível que se pretenda estabelecer monopólio de vocábulos comuns, triviais, que possam indicar, por exemplo, prestação de serviços, profissões, ou artigos de uso generalizado, ainda que apenas integrem a composição de outro.

Ao ensejo do julgamento de RE nº 100.766-RJ, nesta Turma, assinei após transcrever os mesmos nºs 6 e 20 do art. 65 do Código de Propriedade Industrial:

"O princípio que, assim, prevalece, no registro de marcas, é o de que tais denominações devem ser evitadas. A preocupação do Código é evitar que uma firma se aproprie de um nome que signifique, ou o próprio produto - como por exemplo, "guaraná", pois, então, poderia ser uma concorrência desleal-, ou nome que leve justamente a uma ligação muito direta, muito íntima, com o produto.

Ora, se há proibição de tal natureza quanto às marcas, é de compreender-se que se a firma coloca em sua denominação social nome que não pudesse ser registrado como marca, não poderá pretender ficar com o monopólio na utilização de tal nome.

Nos casos lembrados pelo nobre Relator, examinando o recurso à base do dissídio jurisprudencial, verifica-se que são absolutamente incomuns nomes ingleses como Golden Cross, ou outros, como Ridol, que não têm, absolutamente, um significado genérico que abranja determinado produto ou determinada qualidade de mercadoria.

Quanto ao caso julgado neste Tribunal, referente ao nome "residência", - que pode lembrar moradia, realmente - tenho minhas dúvidas, e não sei se acompanharia a decisão referida por Vossa Excelência - mas estou especificando, pois é o caso dos autos, a denominação "Hora", que é muito comum, e correntia e indiscutivelmente estabelece ligação direta, imediata, íntima, com relógio.

A firma recorrida deveria evitar a colocação, no seu nome comercial, de uma denominação tão correntia, utilizada, também, por outra. Na verdade, segundo me parece, deveriam ambas evitar denominações tão comuns, mas se uma a utiliza, não pode evitar que a outra também o faça, pois tenho que nenhuma poderia se apropriar do nome, quer como marca, e se a emprega na denominação social, não pode pretender que ele lhe seja privativo.

A meu ver, nomes que têm uma conexão, uma ligação muito íntima com o produto devem ser evitadas, na denominação social. É o que resulta do nº 20 de art. 63 da Lei de Propriedade Industrial. Se não o são, feito o registro, nem por isso obterão o privilégio da denominação. Assim, entendo que não houve negativa de vigência ao disposto no S 29 do art. 39 da Lei 6.404/76.

Com essas considerações, lamente divergir do Ministro Relator não conhecendo do recurso".

Ora, no caso dos autos, a queixa foi apresentada por Casa Publicadora Brasileira contra várias empresas, sob acusação de, pertencendo elas ao mesmo grupo, estar sendo publicado por uma delas, a Editora Azul S.A., a Revista Saúde, enquanto a queixosa vinha editando há muitos anos a Revista "Vida e Saúde", com o que os dirigentes daquelas empresas teriam cometido os ilícitos criminais previstos nos arts. 193, III, do Código Penal e, também, nos artigos 175, I, II e IV, e 178, III, do Decreto-lei nº 7.903, de 27.08.45.

Ora, se ambas as revistas versam sobre o mesmo tema - e ninguém poderia sustentar que isso seria proibido, pela natureza do assunto, não se há de pretender que o vocábulo "Saúde", significativo de higidez, ou, ainda, "estado de uma pessoa cujas funções estão no seu estado normal ou se não acham perturbadas por doença alguma; vigor; qualidade do que é sadio ou são", segundo o dicionário de Laudelino Freire, possa ser de emprego proibido como título de um periódico porque outra publicação utiliza o título "Vida e Saúde" para uma outra publicação sob a mesma matéria.

Múltiplas denominações, a mim parece, poderiam ser utilizadas com o emprego do vocábulo saúde, até mais se aproximando da marca da querelante, que o uso apenas da palavra "Saúde", como o fez a empresa Editora Azul S.A., ou o Grupo Abril, como aquela pretende. Assim, a meu ver, poderiam coexistir, sem que se possa considerar caracterizado o crime de concorrência desleal, desvio de clientela, ou qualquer outro, publicações que ostentassem títulos com "Estética e Saúde"; "Alimentação e Saúde"; "Ginástica e Saúde"; "Bom Clima e Saúde" e muitos e muitos outros, procuran do relacionar determinadas atividades, regime alimentar ou mesmo posicionamento com a vida e a saúde.

Estou, deste modo, de inteiro acordo com o v. acórdão quando entende que a publicação do periódico denominado "Saúde", sobre a qual versa a queixa que deu margem à ação penal, não poderá, em face do seu título, incluir os querelados em dispositivos penais". STF, HC N° 66.727-9, Segunda Turma, Min. Aldir Passarinho, 07 de março de 1989.

## Conclusão

Sumariando o que dissemos:

- Não é possível subsistir nenhum direito privativo – exclusivo e privado – sobre elementos simbólicos pertencentes ao domínio comum.
- Nas hipóteses em que, por equívoco, se constituem exclusivas sobre material pertencente ao domínio comum semiológico, os precedentes judiciais tendem majoritariamente a considerar tal material inoponível a terceiros, independentemente de declaração judicial de nulidade.

## **Da questão do signo de origem estrangeira**

Passemos aqui a discutir a hipótese em que o elemento do qual se percebe a imersão no domínio comum seja oriundo de idioma estrangeiro. Em grande parte seguimos nesta seção trabalho anterior sobre o tema<sup>17</sup>.

---

17 BARBOSA, Denis Borges, Signo genérico em idioma estrangeiro? (abril 2013), encontrado em [http://www.academia.edu/4397047/Signo\\_generico\\_em\\_idioma\\_estrangeiro](http://www.academia.edu/4397047/Signo_generico_em_idioma_estrangeiro), visitado em 8/7/2015.



## Não é da origem estrangeira, mas do uso local que se reconhece a genericidade

Um elemento marcário não ganha, nem necessariamente perde, em distintividade pelo simples fato de sua maior proximidade do domínio comum se realizar plenamente num idioma que não o nacional. Vide o precedente do STJ:

"A vedação legal ao registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa emprestar à marca singularidade suficiente para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Deveras, a razão imediata da existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no domínio público.

Esta é a lição de abalizada doutrina: "Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (res aliena). Ou então quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (res communis omnium). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum. (...) A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a res communis omnium (ou, no caso, o sermo communis, que é o mesmo no campo das palavras)" (Barbosa, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 814).

Nesse diapasão, quero crer que o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra língua, o nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado. Assim, conquanto traduzido o nome, revele este expressão genérica ("marca inigualável"), não há óbice no registro da marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro. Por exemplo, há notícias na doutrina de tentativas de registro de nomes de origem estrangeira, mas cuja literalidade remeteria a expressões ultrajantes no idioma português. Confirmam-se em: Soares, José Carlos Tinoco. Op. cit., p. 948 e 949. Ressalto que, em tese, a solução seria diversa caso se pretendesse o registro de marca grafada em língua estrangeira, mas cujo uso é ordinário no país, como, por exemplo, "hot-dog", "SPA", "cooper", "flat", dentre tantas outras." STJ - REsp 605.738 - 4.ª Turma - j. 15/10/2009 - v.u. - rel. Luis Felipe Salomão - DJe 26/10/2009

Assim, o fato de o elemento nominativo da marca ser em idioma estrangeiro não dá automaticamente, nem lhe retira forçosamente a distintividade. A presença da distintividade depende dos "usos e costumes nacionais", ou mais precisamente qual é o *valor* do elemento de outro idioma no uso linguístico do país. Como notou a Ministra Nancy Andrighi:

“Imagine-se a situação hipotética daquele que se estabeleça, comercialmente, no ramo de preparo instantâneo de alimentos e registrasse a marca "Fast food". Não se pode negar o conhecimento comum da expressão estrangeira e difundida no ramo de comércio alimentício, o que importaria a conclusão de nulidade do registro obtido, que não geraria nenhum efeito, independente de declaração judicial, e que poderia ser tema não só de defesa, como de razões recursais, porque a liceidade do registro junto ao INPI é condição específica da ação cominatória para proteção do direito de propriedade industrial.” Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, voto vencido da Min. Nancy Andrighi, RESP 325.158/SP, DJ 09.10.2006.

"Assim, mesmo que em idioma alheio ao nacional, a palavra refere àqueles de instrução mediana que se trata de marca de fantasia ligada a folguedos ou alimentos dirigidos à infância, em razão primeira. Logo, não possui caráter distintivo, quando muito de novidade ao se iniciar a utilização de palavras alheias ao vernáculo, em fase não muito recente da cidadania. Veraz, sem dúvida, o é, posto que utilizada para atrair camada da população de certa idade, mas que não pode estar revestida de veracidade exclusiva após o uso regular, tanto que serve indiferentemente ao consumo de qualquer faixa de idade" TJSP, AC 9178691-68.2009.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Caetano Lagrasta, 19 de setembro de 2012.

E o mesmo STJ historia sua posição quanto à genericidade de palavras estrangeiras, conhecidas em seu sentido próprio, entre nós:

"Propriedade industrial. Marca/nome comercial. Delicatessen. De tão genérica, comum e vulgar, que não se pode falar em uso exclusivo da expressão delicatessen. Inocorrência de afronta ao art. 59 da Lei nº 5.772/71. Recurso especial não conhecido. (...)

Num ponto todos os ilustres julgadores estão de acordo, inclusive o autor do voto vencido, quanto a que delicatessen se trata, conforme os termos da sentença, de "expressão genérica, de uso comum e vulgar, meramente designativa ou descritiva dos produtos e atividades que assinala," sendo que, consoante o voto vencido, não pode "ser objeto de uso exclusivo, descabendo a sua existência como integrante de nome comercial ou como marca, em sua forma isolada, sem outro elemento que lhe confira um suficiente cunho distintivo". Contam notáveis linguistas que ela procede do alemão, mas os meus dicionários de inglês registram tal palavra também com o significado de mercearias finas, o que não é de se estranhar pois o alemão e o inglês (e igualmente o holandês) compreendem as línguas mais difundidas do grupo ocidental das chamadas línguas germânicas".

STJ, REsp nº 62.754, Ministro Nilson Naves, 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 07.04.98, D.J.U. 03.08.98.

"Fora de toda a dúvida, as expressões de uso comum, mesmo quando originárias de línguas estrangeiras, não são suscetíveis de uso exclusivo. Veja-se, a propósito, o que foi decidido no REsp nº 62.754, SP, Relator o Ministro Nilson Naves, a respeito da palavra "delikatessen" (D.J.U. 03.08.98), bem assim no REsp nº 242.083, RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, acerca do vocábulo "ticket" (D.J.U. 05.02.2001) (...)

Assim, permanece o registro da expressão obtido pela autora para que o use com exclusividade como sua marca comercial, entretanto, a expressão em seu sentido comum e genérico pode ser utilizada por seus concorrentes sem a necessidade de anulação de registro". Em outras palavras, não obstante o registro como marca, a expressão "Off Price" pode ser usada no contexto da denominação de um centro comercial."

STJ, REsp 237.954 - RJ (1999/0102350-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Min. Ari Pargendler, 4 de setembro de 2003.

É essa a tendência dominante de nossos precedentes judiciais<sup>18</sup>.

## O estranhamento pode ser forma distintiva

E o *estranhamento* de uma palavra estrangeira, familiar ao meio profissional, mas não familiar ao público médio permitiria o registro. O estranhamento da palavra estrangeira – salvo aquela que já se tenha incorporado plenamente aos usos e costumes do público (como croissant... <sup>19</sup>) – pode sim constituir *suficiente forma distintiva*:

"Porém, o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra língua, o

---

18 Uma variação haveria entre marcas já registradas no exterior e trazidas aqui ao confronto: "No caso em tela, o vocábulo "KRISPY" nada tem de original constituindo-se, certamente, em corruptela de um adjetivo da língua inglesa "crispy", que a despeito de outras acepções, como anelado e encrespado, também pode ser significar "crocante", motivo pelo qual é fortemente utilizado nos EEUU para integrar a denominação de inúmeras marcas de natureza alimentícia, devidamente registradas no departamento de marcas daquele país, USPTO, (...)De forma que, se as marcas em cotejo há muito coexistem pacificamente no mercado americano, nada recomenda a reforma da sentença, máxime já tendo o INPI expedido registro para a marca "KRISPY KREME DOUGHNUTS" para a Apelada, como bem observado no decisum". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 2012.51.01.029212-3, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, DJ 18.12.2014.

19 Ou, segundo os precedentes, trufas e Bike: "Embora a expressão "TIPOGRAPH" seja oriunda de idioma estrangeiro, não há como negar a sua estreita relação com a atividade que pretende designar, havendo, inclusive, grande semelhança fonética com a palavra correspondente do vernáculo" TRF2, AC 97.02.23119-1, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, DJ 26.06.2002) e "1. A expressão "BIKE SHOP" não pode ser considerada evocativa, diante da direta relação entre a expressão e a ideia dela decorrente: loja cujo objeto principal é o comércio de bicicletas. Expressão inglesa que, traduzida para o português, significa "loja de bicicleta". Denominação genérica de uso comum na linguagem". TRF2, AC 96.02.32327-2, 5ª Turma, Rel. Juiz Federal Convocado Guilherme Calmon Nogueira Da Gama, DJ 30.01.2003). - A expressão "TRUFFEL" é considerada expressão genérica, posto que apresenta relação direta com o tipo de produto comercializado pelas empresas que atuam no ramo de chocolates, bombons e outros produtos derivados do cacau e, portanto, encontra restrição na Lei 5.772/71, art. 65, item 20." TRF2, Ac 1990.51.01.045894-5, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 27 de julho de 2005. (data do julgamento)

nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado. Assim, conquanto traduzido o nome, revele esta expressão genérica ("marca inigualável"), não há óbice no registro da marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro." STJ, REsp 605.738 - RJ (2003/0205807-9), Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Luis Felipe Salomão, 15 de outubro de 2009.

"A marca nominativa é, em tese, válida, não sendo o termo "INSALATA" palavra comum no vernáculo. No entanto, é palavra comum (significando "salada") no idioma italiano. Assim, em tese, é passível de registro no INPI no Brasil, mas o titular do registro não pode impedir seu uso por terceiro, ainda que no mesmo ramo de atividade desde que acrescida de elemento distintivo, sendo este o caso dos autos.

"Ora, quem registra palavra comum em idioma estrangeiro sujeita-se a esta limitação. Tais termos podem ser registrados no Brasil, mas se alguém outro utilizar em expressões tais palavras, seu uso não pode ser impedido" TJSP, AC 0071412-55.2004.8.26.0000 (994.04.071412-3),5- Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Des. Christine Santini Anafe, 02 de março de 2011 <sup>20</sup>.

Tal entendimento se ajusta ao precedente do TRF2:

"No que diz respeito a expressões de uso comum, a Lei nº 9.279/96 tem por escopo não impedir o registro, mas vedar sua concessão em caráter exclusivo. Inteligência do artigo 124, inciso VI, da LPI. " TRF2, AC/RN 2010.51.01.809264-3, Segunda Turma Especializada do Tribunal Federal Regional da 2ª Região, por maioria, Des. Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo, 13 de julho de 2012.

Ou seja, o estranhamento pode ser total que faculte o elemento integrar um signo marcário, como *xerox*, que toma o ar de marca de fantasia por não ser discernível o grego ξηρός (seco, de impressão ao seco). Mas pode ser apenas suficiente para *integrar* um signo sem conceder-lhe a exclusividade.

### Não há tratamento uniforme nas Diretrizes

Vale notar que as mais recentes Diretrizes de Exame de Marca do INPI *não* prescrevem vedação de registro para todo e qualquer palavra que, em outro idioma, seja genérica ou descritiva em face do elemento assinalado. Na verdade, ainda que cuide, incidentalmente, de palavras em outro idioma ao tratar da distintividade *relativa* (entre marcas) nada fala de palavras e expressões estrangeiras no tocante à distintividade *absoluta*.

O mesmo se aplica ao Manual de Exame de Marcas, na qual a única referência à questão é a seguinte:

5.16 Buscas

Busca em dicionários

---

20 Note-se que o acórdão elevou-se ao STJ por força do agravo em recurso especial Nº 181.787 - SP (2012/0105616-5), Ministro Luis Felipe Salomão, em 01/08/2012. O Resp não foi julgado até o momento (10/7/2015).

No caso de sinal em idioma estrangeiro, seu significado será levado em consideração na análise da sua registrabilidade. Principalmente nos casos de recusa, será levado em consideração o nível de conhecimento do consumidor médio dos produtos ou serviços que o signo visa distinguir. É importante observar que essa recomendação é válida apenas para idiomas em uso corrente e conhecidos do público a que se destina a marca.<sup>21</sup>

## O que já dissemos sobre a matéria

Em suma, para se apurar se há, ou não, inicialmente uma marca genérica, descritiva, evocativa ou de outra natureza, é preciso definir se ela é conhecida em seu sentido próprio entre nós. Como dissemos em nosso Proteção de Marcas, de 2008:

### 3.2.1.2.1. Distintividade e signos em idiomas estrangeiros

À luz do art. 6 *quinquies* da CUP, a distintividade de uma marca será apurada segundo a linguagem corrente e os hábitos leais e constantes do comércio *do país em que a proteção é requerida*<sup>22</sup>. Não é compatível com o direito pertinente a apuração da distintividade *no país de origem*, como indica a análise oficial da Organização Mundial da Propriedade Intelectual<sup>23</sup>.

Em julgamento recente do Tribunal de Justiça Europeu, igual questão foi suscitada em face da legislação comunitária<sup>24</sup>. Tratava-

---

21 Encontrado em [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05\\_Exame\\_substantivo](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo), visitado em 10/7/2015.

22 Art. 6o quinquies B. - Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (...) Art. 6o quinquies B (2) quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida.

23 BODENHAUSEN. op.cit., p. 116. [Complemento deste texto] (f) Registration may also be refused or invalidated if the trade-mark concerned is purely descriptive, that is, consists exclusively of indications which may serve, in the country where protection is claimed, to designate particulars of the goods concerned as indicated in the provision. Even where a description as such is not known to the general public, and therefore the trademark is not devoid of any distinctive character, its registration may be refused or invalidated because descriptions must remain in the public domain. It should be observed that signs and indications under this provision may include not only written descriptions but also descriptions in the form of pictures.

(g) Registration may also be refused or invalidated if the trade-mark concerned consists of a generic name, that is, a customary designation of the goods concerned, in the country where protection is claimed. This has to be determined according to the bona fide and established practices of the trade in such country.

24 In Case C-3/03 P, Order of the Court of Justice (Fourth Chamber) 28 April 2004 41. Consequently, by holding, in paragraphs 54 and 56 of the contested decision, that the principle of the free movement of goods does not prohibit either a Member State from registering, as a national trade mark, a sign which, in the language of another Member State, is descriptive of the goods or services concerned, or the proprietor of such a trade mark from opposing, where there is a likelihood of confusion between that national trade mark and a Community trade mark applied for, registration of the latter, the Court of First Instance was not

se de ação judicial oriunda da Seção 15 da Corte da Província de Barcelona (a Corte de segunda instância para assuntos em propriedade industrial nesta cidade), que arguiu perante o Tribunal de Justiça Europeu se seria considerada restrição à liberdade de comércio entre países membros se uma marca fosse registrada em um estado membro ao passo que a mesma marca não teria distintividade na língua de outro estado membro.

No caso em questão, Matratzen Concord AG apresentou ação de nulidade contra Hukla Germany S.A., titular da marca registrada espanhola *Matratzen*, arguindo que a marca era descritiva (já que em alemão o termo “Matratzen” significa colchões).

“Tradicionalmente, ainda que uma mudança comece a se sentir nas recentes decisões do escritório de patentes, os tribunais espanhóis consideram que palavras em língua estrangeira, mesmo que descritivas em espanhol, seriam marcas registradas de fantasia na Espanha, já que cidadãos espanhóis supostamente não entenderiam a palavra da língua alemã”.

A conclusão do Tribunal é que, como na regra da CUP<sup>25</sup>, e mesmo considerando as peculiaridades de um mercado comum, a distintividade é apurada no país onde a proteção é solicitada. Em resposta dirigida ao Tribunal de Barcelona, o Procurador da CE, precisou que se um significativo número de competidores e consumidores no país em que se pretende registrar a marca conhece a natureza genérica do signo, esse deve ser rejeitado.<sup>26</sup>

#### 3.2.1.2.1.1. Junto a que público se apura a distintividade?

Uma importante questão de direito se revela aqui. Quando uma expressão provém do exterior, qual é o grupo de pessoas que se vai consultar para saber se a denominação é genérica, de uso necessário, ou um termo técnico da arte **no país onde se pede o registro**? O público em geral ou os meios especializados?<sup>27</sup>

---

mistaken as to the objectives of the propositions in paragraphs 40 and 41 of this order, and accordingly interpreted them correctly.

25 O tribunal não suscitou a regra da CUP.

26 Opinion of Advocate General Jacobs delivered on 24 November 2005, Case C-421/04 Matratzen Concord AG v Hukla Germany SA: Article 3(1)(c) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that a sign consisting solely of a word or words which denote the product which it covers or describe the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or other characteristics of the product in the language of one Member State may not be registered as a trade mark in another Member State where a significant proportion of traders in and consumers of that product can reasonably be expected to understand the meaning of the word or words.

27 SHUY, Roger. Linguistic battles in trademark dispute. New York: Palgrave Macmillan, 2002, p 144. “Should a mark’s descriptiveness and suggestiveness be considered from the perspective of speakers of the

A jurisprudência e a doutrina vinham escolhendo a última hipótese como a mais razoável, a correta do ponto de vista do direito marcário. É o que reporta Chavanne e Burst (numa tradução que nos permitimos oferecer)<sup>28</sup>:

“Ou se exige que o termo seja vagamente conhecido na França como expressão genérica pelo grande público - e aí então poucas haverá inviáveis - ou nos contentamos que ele seja bem conhecido na França pelos meios especializados - e os casos de nulidade serão mais numerosos. É principalmente esta última posição que adotam os tribunais em harmonia, aliás, com a política seguida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nós acreditamos que esta atitude seja sábia (..) Ela é, além disto, uma maneira de desencorajar o comportamento parasitário que consiste em depositar como marca na França, para produtos novos, termos que são correntes no exterior entre os meios especializados, destinados a fazer fortuna na França quando o produto for mais difundido”.

No caso *Matratzen*, definiu-se, no entanto, que o público relevante é saber se o conjunto dos meios especializados e dos consumidores padrão do produto em questão, falando ou não o idioma estrangeiro, pode perceber a natureza genérica do signo.<sup>29</sup> Essa doutrina é confirmada pelos precedentes europeus mais recentes<sup>30</sup>.

#### 3.2.1.2.1.2. Idioma estrangeiro e falsa indicação

---

country where the protection is sought or from those who speak the foreign language itself? Can a mark be descriptive and suggestive in English when is not in French, Spanish or Arabic? Is a French name for expensive perfumes more suggestive than the English translation of the mark?”

28 CHAVANNE e BURST. Droit de la propriété industrielle, Ed. Dalloz, 3a. Ed. parágrafo No. 602, p. 268.

29 Opinion of Advocate General Jacobs delivered on 24 November 2005, Case C-421/04 *Matratzen Concord AG v Hukla Germany SA* 44. More specifically, the Court has ruled that when making the assessment under that provision the competent authority must ‘determine whether a trade mark for which registration is sought currently represents, in the mind of the relevant class of persons, a description of the characteristics of the goods or services concerned or whether it is reasonable to assume that that might be the case in the future’. (17) The Court has further defined ‘the relevant class of persons’ for the purposes of Article 3(1)(c) as ‘in the trade and amongst average consumers of that category of goods in the territory in respect of which registration is applied for’. (18) ‘Average consumers’ are presumed to be reasonably well informed and reasonably observant. (19). (...) 46. Accordingly, when the competent authority in Member State A assesses whether a word which, in the language of Member State B, denotes or describes the goods in question, may be validly registered as a trade mark in Member State A, it is required to take into account the perception of average consumers (and, where relevant, intermediaries) of those goods in Member State A and not the perception of those persons in Member State B. Na nota 20, a resposta diz: “it is necessary to have regard not so much to whether that consumer speaks the language in which the sign is formulated as to whether, irrespective of the language or languages of the territory concerned, the consumer taken as a reference can reasonably be expected to perceive in the sign a meaning such as to enable it to qualify”.

30 Em caso recente, o mesmo tema foi reafirmado: "31 - For the purpose of assessing the distinctive character of a word element of a mark, it is necessary to examine its meaning for the relevant public. In that context, it must first be recalled that it is possible that, because of linguistic, cultural, social and economic differences between the Member States, a sign which is devoid of distinctive character or descriptive of the goods or services concerned in one Member State is not so in another Member State (judgment of 9 March 2006 in *Matratzen Concord*, C-421/04, ECR, EU:C:2006:164, paragraph 25)." Corte de Primeira Instância da União Europeia, *United Autoglas Deutschland GmbH & Co KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* (Case T-297/13), julgado em 16/10/2014.

Uma questão marginal ao uso dos signos verbais em idioma estrangeiro é o perigo de falsa indicação de procedência. A utilização de nomes estrangeiros como marca é proibida em alguns países como Portugal, Espanha, Argentina México e China. Esses países acreditam que o uso de nomes estrangeiros como marca para produtos nacionais passa uma falsa impressão sobre a origem do produto, induz os consumidores daquele produto a acreditarem que eles, por terem nomes estrangeiros são produtos importados, quando na verdade se trata de um produto nacional.

De outro lado, o uso de tais signos pode, frequentemente, conotar qualidade, além da simples procedência. Shuy observa que a linguagem deve sempre ser vista em um contexto social. Palavras estrangeiras que possuem uma conotação e uma associação com produtos caros e exclusivos, tendem a ser preservadas na língua estrangeira quando utilizadas para proteger produtos nacionais.<sup>31</sup>

### **A generificação *a posteriori* implica na inoponibilidade**

Nesta parte do estudo, examinaremos a questão do signo que, ainda que não integrando o domínio comum ao tempo do pedido de proteção, *passou* posteriormente a ser de uso necessário para a comunicação do público.

#### A perda de objeto do direito pela generificação

A hipótese de queda *posterior* no domínio comum, como fato semiológico de ingentes repercussões jurídicas consta de precedente do STJ já citado:

"Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que se nega provimento."

STJ, REsp nº 1.315.621/SP, Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi, 4/6/2013, DJe 13/6/2013.

"Com efeito, uma marca, registrada outrora, pode vir a desgastar-se com o tempo por diversos fatores, sejam eles pelo uso habitual indicativo do produto/serviço, ou até mesmo originário do denominado "modismo" que é lançado pela propaganda. O fato é que, uma vez desgastada a marca, passa ela a pertencer ao rol das palavras corriqueiras. Portanto, o fato das marcas possuírem um elemento nominativo semelhante não é suficiente para caracterizar a possibilidade de confusão entre as marcas de titularidade das empresas em litígio, notadamente em se tratando de termo que sofreu efetivo desgaste". TRF2, AC 2002.51.01.511855-7, Primeira Turma



Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, des. Abel Gomes, 10 de junho de 2008.

O *leading case* é o julgamento de 1986 do STF:

"Expressão de uso vulgarizado. A utilização, como nome de fantasia, em sociedade puramente comercial de vocábulo genérico e de uso comum, sem detrimento à marca industrial de produto e afastada a possibilidade de confusão de nomes e realidades, não implica violação.

[Parecer da PGR] Sucede que a palavra "fórmica", grafada em português, com acento agudo, já se incorporou ao vocabulário da língua portuguesa, consoante se pode verificar, dentre outros, do "Novo Dicionário Aurélio", de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em que, apesar de estar assinalada a origem da palavra, como sendo derivada de "fórmica", nome comercial, é hoje, em nosso idioma, substantivo feminino significando "plástico fenólico utilizado para recobrimento decorativo e isolamento térmico ou elétrico" (op. cit. - 1ª ed. 14ª impressão, fl. 646).

Ora, se a palavra "fórmica" integra, hoje com significado próprio, o nosso idioma e se, por outro lado, a mesma não foi utilizada, no nome comercial da ré, para designar produto por ela fabricado e vendido, com o propósito de iludir o freguês, não há como vislumbrar a violação aos preceitos constitucional e legais, sustentadas pelas recorrentes mas, antes, a sua razoável interpretação (Súmula no. 400).

[Voto vencedor do Min. Rafael Mayer] Razoável, ademais, é o entendimento do v. acórdão recorrido. Não há confundir as entidades em Jogo. Nomes comerciais de Formica Corporation, atuante nos Estados Unidos, e Cyanamid Química do Brasil, sediada no Brasil, não contêm flagrante semelhança, capaz de confundir a clientela, com Império das Fórmicas Ltda. De outro lado, a marca industrial registrada "Formica", de propriedade da primeira recorrente e cedida à segunda, não está sendo utilizada pela recorrida, em termos de contrafação ou usurpação, inclusive porque é comerciante e, não produtora, não competindo com as recorrentes no plano da indústria de laminados. Nesta hipótese, sim é que não haveria como fugir à violação do direito dos recorrentes. A utilização, entretanto, como nome de fantasia em sociedade puramente comercial, de vocábulo que se tornou genérico e de uso comum, sem estabelecer detrimento à propriedade da marca industrial do produto, e afastada qualquer possibilidade de confusão entre esses nomes e essas realidades, como estabelecido no acórdão recorrido, não pode conduzir à violação do nome comercial da primeira recorrente, nem da marca industrial do produto, de interesse de ambas as recorrentes".

[Voto divergente isolado do Min. Oscar Correa] "3. Não escondo minha perplexidade: de um lado, a necessidade de assegurar a propriedade e a defesa do nome comercial, de outro, as circunstâncias que cercam a hipótese; em especial, o uso da palavra fórmica, transformada em designação ampla e genérica do tipo de material de uso largamente difundido.

Uma delas é precisamente essa generalidade do uso da palavra fórmica, que, embora nome comercial, atingiu tal amplitude de emprego para designar certo tipo de material de "recobrimento decorativo" (diz o "Aurélio"), que a fortuna de sua aceitação - a admitir-se a tese do eminente Relator - acabaria redundando em prejuízo

da marca e do seu dono: porque impossibilitaria a repressão ao seu uso indiscriminado, caindo, poderia dizer-se, no uso público.

Ora, não é de acolher que essa aceitação - ao invés de servir ao seu dono e à sua proteção - sirva precisamente aos que indevidamente a utilizam. (...)

Há interesse geral em proteger essa propriedade imaterial, tanto, senão mais, quanto a propriedade material que, visível, e de mais fácil asseguarção.(...)

Que o acórdão afirme - "constituiu, a seu turno, a palavra fórmica expressão vulgarizada de sorte a integrar o vo cabulário comum" - é outra coisa. Mas, seria o caso de . indagar se, por isso, perdeu quem a criou o direito ao seu uso exclusivo, e surgiria o problema da garantia ao nome comercial, à propriedade imaterial. O que não pode receber resposta positiva sem negação expressa dos textos legais que a asseguram".

STF, RE-107892/PR, Primeira turma, Rel. Ministro Rafael Mayer, 23/5/86, DJU 27/6/1986.

### O conteúdo jurídico dos signos muda com o tempo

Certo é que os signos sofrem mutação com o decorrer do tempo. Como notamos<sup>32</sup>:

Assim, pelo tempo, popularidade e investimento, a marca cresce

A construção da imagem-de-marca, em especial pelas técnicas persuasórias e de sedução, cria eficácia simbólica de duas formas cumulativas:

- a) como reforço, positivo ou negativo, à distintividade absoluta da marca
- c) além do alcance da concorrência e dos direitos de exclusiva.

Na primeira hipótese, dá-se, positivamente, a chamada *significação secundária*, pelo qual a imagem-de-marca aumenta seu grau de distintividade absoluta. De outro lado, e negativamente, há a perda de distintividade absoluta, pela *generificação* – quando, pela construção da imagem-de-marca, o signo vem a ser apropriado pelo domínio comum.

Na segunda hipótese, o significante da marca passa a significar – aponta origens – que não necessariamente correspondem à circulação de produtos e serviços. O símbolo extravasa o mercado, o *vinculum juris*, ou ambos. Criam-se aqui os fenômenos da marca notória ou de alto renome.

---

32 BARBOSA, Denis Borges, A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo, (Agosto de 2011), [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/oponibilidade\\_marca.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/oponibilidade_marca.pdf)

Convencionalmente, dá-se a esse fenômeno o nome de *notoriedade*, eis que a marca capaz de ter esse efeito é descrita como *notória*<sup>33</sup>. A generificação ou renome são acidentes na vida das marcas, cuja robustez ou fragilidade oscila com o tempo e as vicissitudes:

"O alto renome de uma marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento que o signo distintivo goza junto ao público consumidor, e **que varia com a passagem do tempo e com a mudança das circunstâncias.**" TRF2 AC 200351015407079 AC 359015, Primeira Turma Especializada, JFC Marcia Helena Nunes, 29/08/2008.

### Quando ocorre a generificação

Remontamos aqui ao nosso Proteção de Marcas<sup>34</sup>:

4.2.4.3.2. Dos índices para declaração de generificação de marca

Assim é que se distinguem determinados testes para que se possa, razoavelmente, declarar que uma marca perdeu a exclusividade, recaindo no *sermo communis*.

Esse exame, a nosso entender, é claramente exigível na hipótese de uma pretensão de extinção da exclusividade. Mas também se impõe na discussão do registro de nova marca que confronte marca registrada, de que se alegue a generificação, e ainda na alegação incidental de perda de substância em ações de violação de marca.

a) A expressão ou sinal se tornou, efetivamente, de uso comum.

Esta é uma questão de fato, mas não conduz necessariamente à generificação. A dicionarização ou divulgação são índices desse uso comum *entre o público*, mas não o suficiente para eliminar o valor concorrencial, *em face dos outros agentes de mercado*.

b) A expressão ou sinal se tornou de *uso necessário*.

O teste aqui é o da indispensabilidade da medida para garantir a liberdade de expressão e de informação. Há que se considerar se a necessidade de uso da expressão protegida não pode ser atendida pelas regras do uso livre fora da concorrência, e pelas limitações do art. 132 do CPI/96.

No entanto, há hipótese em que certas expressões são biunívocas em face do significado ou referente: um só significante, sem possibilidades de paráfrases e descritores, designa um objeto único. Por exemplo, quando um produto tecnologicamente novo no mercado, ganha marca única, pela qual ganhe acesso ao mercado. O público fala, pensa e uso o produto através da marca, sem possibilidade

---

33 Vide a citação de CORREA, José Antonio B. L. Faria. "O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas", Revista da ABPI, N° 37, nov/dez 1998, p. 293.

34 Lumen Juris, 2007.

de alternativas: *celofane*. Mas o simples fato de que a marca seja designação de um produto único não causa a perda do objeto da marca por generificação<sup>35</sup>.

Esta necessidade deve ser apurada quanto ao *uso semiológico* e não no fato da preferência do público por certa marca, em detrimento das demais<sup>36</sup>.

c) A necessidade de evitar barreiras indevidas a competidores, em detrimento do consumidor.

A marca que ganhou a confiança do consumidor durante a vigência de um direito de exclusiva, patente, cultivar, direito autoral, perpetua-se após a vigência da exclusividade que garantia uma relação biunívoca entre produto e signo. Se existe uso comum da expressão, essa prevalência significativa (e já não mais, como no teste anterior, *necessidade semiológica do público*) importa em barreira de entrada de competidores.

Aquí, leva-se em conta não só a liberdade de iniciativa, mas também o interesse do consumidor, de ser favorecido por preços não monopólicos<sup>37</sup>.

d) A efetiva defesa da marca pelo titular.

No sistema europeu<sup>38</sup> e francês<sup>39</sup>, a inação do titular em sua defesa, ou a má administração da marca, por excesso, são requisitos essenciais para a declaração judicial de caducidade por generificação. Assim, o simples fato do conhecimento e uso do signo por todos não leva à eliminação da exclusividade.

À falta de uma prescrição legal, é de se entender que, no sistema constitucional brasileiro, esse é um teste para se verificar a razoabilidade da declaração de generificação, e não uma exigência impositiva.

---

35 [Nota do original] Vide a lei americana: §14 (15 U.S.C. §1064). (...) A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service.

36 [Nota do original] Vide a lei americana §14 (15 U.S.C. §1064). The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.

37 [Nota do original] Note-se que não se propõe aqui uma licença compulsória de marcas, que sensibilizaria o parâmetro de TRIPs (ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias...). Trata-se apenas de um teste da constitucionalidade da declaração de generificação e, pelo contrário, um prestígio à propriedade das marcas que se tornaram objetivamente de uso comum.

38 [Nota do original] Directiva -89/104/CEE - Artículo 12 - Causas de caducidad. 2. A si mismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: a) Se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada

39 [Nota do original] Art. L. 714-6. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait: a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service . Notam Joana Schmidt-Szalewski e Jen-Luc Pirre, em Droit de La Propriété Industrielle, Litec. 2a Ed., p. 196. 2001. « L'article L. 714-6 dispose désormais que lorsqu'une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service, elle encourt la déchéance, lorsque cette dégénérescence résulte du fait du titulaire, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter (action en contrefaçon, avertissement, etc. »

e) A extensão necessária da declaração.

Em prestígio da marca, só se deve declarar a generificação, e decretar a perda da exclusividade pelo perecimento do objeto do direito, na parcela da marca em que se deu o fenômeno, e não mais<sup>40</sup>.

Desta feita, entendo que não se tenha uma proibição constitucional de extinção de marca por generificação, como propõe Sérgio Andréa, mas um conjunto de fatores a ser apreciado, quando se avalia o efeito do fato da generificação sobre a pretensão de que uma marca seja extinta, ou considerada inoponível.

### Do dever efetivo de o titular prevenir a generificação

Como se notou imediatamente acima, a efetiva defesa da marca pelo titular é pressuposto de sua integridade.

Voltamos, aqui ao mesmo livro:

#### 4.2.2. Perda de objeto do direito

O efeito é descrito no direito comum como perda do objeto do direito<sup>41</sup>. Com efeito, sendo o efeito da marca registrada a construção de uma propriedade ou exclusividade sobre o uso de um signo em determinado mercado, a perda da distintividade retira o pressuposto deste uso exclusivo. Ocorreria o fenômeno descrito no Código Civil de 1916 em seus artigos 77 e 78, I<sup>42</sup>.

Como já se viu, a carência de distintividade obstará o registro; a perda desta, em momento posterior, eliminaria o pressuposto do registro.

##### 4.2.2.1. Perda do *animus*

Há um elemento volitivo, além do factual: a perda pode ser consequência da falta de efetiva defesa da marca pelo seu titular ou por inação deste último<sup>43</sup>, com renúncia ao direito por carência de *animus*.

Como já mencionamos, ao tratar da diluição de marcas não notórias, o artigo 130, III da Lei 9.279/96 dá ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade física e moral. A função social desse tipo de propriedade leva em consideração o interesse

---

40 [Nota do original] Vide a lei americana: §14 (15 U.S.C. §1064). (...) If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed.

41 [Nota do original] Neste sentido, LEONARDOS, Gustavo. "A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96". p. 5 in [http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/PerspectivaU\\_.pdf](http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/PerspectivaU_.pdf), acessado em 17/02/2006.

42 [Nota do original] "Art. 77. Perece o direito perdendo o seu objeto." "Art. 78. Entende-se que pereceu o objeto do direito: I. Quando perde as qualidades essenciais, ou o valor econômico. (...)". Não encontra artigo correspondente no Código Civil de 2002.

43 [Nota do original] SOARES, José Carlos Tinoco. op. cit., p. 291.

coletivo de livre expressão com o uso dos signos<sup>44</sup>; ressurge, assim, o *interesse* do titular confrontado com o interesse coletivo.

Assim como ocorre na exurgência de interesse privado contrastante com o de um titular, na posse de coisas, com a eventual prevalência do usucapinte, aqui o contraste de interesses, ambos com respaldo constitucional, exige do titular a ação em defesa; não temos a simples faculdade de agir, mas um dever positivo em face do interesse coletivo.

Nos casos judiciais em que se apreciou a preservação de uma marca acometida pelo uso geral e generalizante, em muito pesou a inércia da titular quanto à recuperação semiológica da marca pelo domínio comum, como documentado pela dicionarização. Por exemplo, lê-se no RE-107892/PR, Rel. Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86 Primeira turma, p. 582:

“Afigura-se-nos que o resguardo da palavra fôrmica como marca não mais é possível, vez que “incontrolavelmente do domínio público. Significa “material fenólico, usado como material isolante de eletricidade, revestimento de móveis”, cf. Dicionário Barsa da Língua Portuguesa ilustrado (apud fls. 107)”.

Assim, é elementar na defesa da distintividade da marca a presença desse elemento volitivo, ativo e eficaz. Em caso diverso (Resp 109.136-PR, 4ª. Turma, Rel. Barros Monteiro, 5/3/2002), marca de arbitrariedade muito menos pronunciada (*Ticket* para serviços de vale refeição), mas não dicionarizada na acepção pertinente, a tese da generificação foi desconsiderada, prestigiando-se o registro que, a juízo do STJ, recaía sobre nome que, à época do pedido de registro, seria dotado de distintividade.

### Generificação - a extinção do direito pela apropriação pública do signo. Generificação e invalidade

A genericidade *posterior* de um signo, porém não é causa de nulidade administrativa. Veja-se o que aponta a casuística:

"Pedido de restabelecimento de marca, cujo cancelamento foi decidido em processo administrativo do INPI, com relação à marca "RONDELLE", com base na vedação contida no art. 65, item 6, da Lei nº 5.772/71, segundo o qual não é registrável como marca "denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade" e no item 20 do mesmo artigo de lei, segundo o qual não é também registrável como marca "nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar, quando tiver relação com o produto, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva".

Extrai-se do conteúdo das normas em questão, que somente seria admissível o registro de expressões que apresentassem originalidade e criatividade, ou seja, que

---

44 [Nota do original] Carta de 1988, Art. 5o. IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão.

fugissem ao mero aspecto referencial da linguagem. Atualmente, a expressão "rondelle" ou "rondelli" designa, genericamente, um tipo de massa popularmente conhecida. Entretanto, a solução adequada ao caso concreto passa pela verificação do contexto vigente à época do registro da marca. Quer seja, para a manutenção do registro da marca "RONDELLE" deve ser aferido se, à época do registro junto ao INPI, a expressão já designava a espécie de massa com a forma que, hodiernamente, a conhecemos e identificamos, ou se a expressão era revestida de originalidade, caindo em domínio público após sua introdução no mercado pela autora. E, ao que se deduz dos autos, a expressão em comento não era empregada comumente para designar gênero ou espécie de massa alimentícia.

Também não era nome de uso comum ou vulgar, com relação com o produto, exceto pelo fato de ser expressão que remete à língua italiana e as massas, como de conhecimento geral, são consideradas comidas típicas de origem italiana. Este fato, entretanto, não é bastante para motivar o cancelamento da marca.

A palavra "rondelle", com efeito, sequer consta do dicionário italiano, conforme consulta a "Michaelis" de edição lançada em 1993 (Michaelis Pequeno Dicionário Italiano-Português Português-Italiano, Melhoramentos, pág. 268), d'onde se verifica que a palavra de grafia italiana mais próxima é "rondella", que significa "arruela" em português. Já "espaguete" deriva, claramente de denominação usada para massa de determinada espécie, em italiano grafado "spaghetto" ("spaghetti", no plural). São situações diversas que não demandam a mesma solução jurídica, portanto."

TRF3, Reexame Necessário Cível N° 0076935-76.1992.4.03.6100/SP, 1999.03.99.066308-0/SP, Turma Z do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, JFC Leonel Ferreira, , 25 de maio de 2011.

Na verdade, a genericização posterior não é caso de *nulidade de ato administrativo*, mas de *perda de objeto de direito*.

Caso a captura do signo pelo domínio comum se dê além do curso do procedimento administrativo, o INPI não dispõe de competência administrativa para declarar a nulidade do seu ato, eis que hígido. A eventual perda de objeto do direito deverá ser declarada por via judicial e anotada pela autarquia na forma do art. 136, II da Lei 9.279/6.

### De quando as práticas de mercado criam genericidade

"Doutrina e Precedentes judiciais são uníssonas em afirmar que expressões de uso comum são insuscetíveis de apropriação exclusiva, quer a título de marca ou de denominação social, sob pena de concessão de privilégios em detrimento da conferência de direitos isonomicamente distribuídos. ". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2008.51.01.523581-3, DJ 16.06.2011.

Mas haverá uma outra recusa por falta de distintividade: aquela que resulta de práticas de mercado que, embora o signo não tenha correlação intrínseca com a atividade, tornam o mesmo comum ou vulgar, impedindo a apropriação exclusiva:

“O elemento nominativo GOLD, de uso comum no linguajar nacional apesar de oriundo da língua inglesa, é integrante de diversos pedidos de registros marcários, havendo que se analisar com muita cautela pedido de nulidade ao argumento da colidência marcária com base em tal elemento, devendo-se prestigiar decisão de primeiro grau que posterga para o momento após a instrução processual, análise de pedido de antecipação de tutela com base em tal pleito. O apostilamento de elemento marcário é utilizado relativamente àqueles elementos nominativos que seriam, isoladamente, irregistráveis, por guardar relação direta e/ou necessária com o segmento mercadológico que a marca visa distinguir. Efeito ativo cassado. Agravo de instrumento desprovido.” TRF 2ª Região, AG 201002010009220, Primeira Turma Especializada, Relator: Des. Federal Marcello Ferreira de Souza Granado, julgado em 29.6.2010

Caso isso ocorra, a propensão da casuística – como se vê do exemplo aqui repetido - é recusar a proteção, por uma mesma genericidade impeditiva:

"Quando se verificam marcas de alguma similaridade no mercado e a sua coexistência prolongada, a tendência, tanto do INPI quanto do Poder Judiciário, é a de não interferir muito, já que, a princípio, o mercado deve razoavelmente se regular por si."

TRF2, Proc. 200551015071360, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Márcia Helena Nunes, 13 de novembro de 2007.

Esta doutrina tem sido consagrada sob a denominação de “Teoria da Distância”:

“Demais disso, a existência de outras marcas com os mesmos elementos (1701-1702), faz nascer a premissa de que não se pode exigir, para fins de proteção marcária, maior distinção entre os registros acima para os registros da apelante; uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si. É, grosso modo, a idéia primacial da Teoria da Distância”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 20045101534303-3, DJ 04.06.2010.

## Conclusão

Sumariando o que dissemos:

- reexame, em sede de processo administrativo de nulidade, suscitado a seu prazo próprio, de registro de signo pertencente ao domínio comum importa em declaração de nulidade do ato concessivo.
- No entanto, há hipóteses em que o signo é atraído para o domínio comum após o momento do exercício da pretensão do pedido do registro. Se tal mutação se dá no curso do procedimento administrativo, sendo o domínio comum objeto de tutela de ordem pública, cabe ao INPI denegar a pretensão ou, se concedida, anulá-la no prazo legal.



## Do uso abusivo dos termos genéricos

Se alguém descobre um doce regional português – por exemplo, o Bilharaco<sup>45</sup> – e se põe a fabricá-lo no Brasil, faz um bem à cultura e à gastronomia. Mas se tenta se apropriar exclusivamente - e assim impedir o uso livre futuro - do *nome genérico* desse doce, por cá desconhecido, certamente age de má- fé. Agiria de boa fé quem usasse o *nome genérico* do doce, Bilharaco, como designativo genérico, o que já o é mesmo. Honestamente, reconhecendo o nome genérico da coisa.

Mas não será de boa fé a tentativa de resguardar para si só o que, de raiz, pertence a uma coletividade de produtores honestos e do público em geral. Com efeito, só se requereria registro, se se imaginasse que - no sucesso do produto no mercado nacional – o registro resultará no monopólio semiológico sobre o doce.

### Não há boa fé ao registrar como seu o que é de todos

Como dissemos, num trecho recepcionado pelo STJ:

"Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto o querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só. É claro que o Direito - seja o brasileiro, seja o de qualquer país - não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar. (BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, págs. 814 e 815)". STJ, REsp 1.107.558 - RJ (2008/0285289-0), Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Marco Buzzi, 1º de outubro de 2013.

E essa apropriação singular daquilo que é de todos é ilícito:

"seria permitir o monopólio de uma infinidade de signaes distintivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concorrentes (sic)"<sup>46</sup>

"Não é possível que se pretenda estabelecer monopólio de vocábulos comuns, triviais, que possam indicar, por exempla, prestação de serviços, profissões, ou artigos de uso generalizado, ainda que apenas integrem a composição de outro. (...) Ora, se há proibição de tal natureza quanto às marcas, é de compreender-se que se a firma coloca em sua denominação social nome que não pudesse ser registrado como marca, não poderá pretender ficar com o monopólio na utilização de tal nome". STF, HC N° 66.727-9

---

45 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Bilharaco>

46 FARIA, Bento. Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120.

"O acolhimento da pretensão formulada nestes autos acabaria por criar indevido monopólio, porquanto ficaria vedado aos concorrentes anunciar a comercialização de portas prontas". REsp 1039011

"2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca". REsp nº 1.315.621

"Admitir a exclusividade no uso do radical evocativo "SOR", isoladamente, assemelha-se a assegurar verdadeiro monopólio ao titular do registro mais antigo a utilizar em sua marca a referência à substância principal do produto". Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1.105.422/RJ, DJ 15.05.2011

"(...) estando juntas ou separadas o conteúdo permanece o mesmo, sobre o qual a exclusividade acarretará um claro monopólio". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.520253-0, DJ 27.09.2011.

"Tal preceito visa a impedir que se perpetue um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 2009.51.01.801758-8, DJ 16.04.2012.

"Tais vedações objetivam impedir o monopólio sobre as denominações genéricas ou meramente descritivas, bem como a concorrência desleal, eis que a utilização de uma marca com essas características implicaria em que empresas concorrentes, ao difundirem seus produtos, também o estivessem fazendo em relação ao produto privilegiado, o que, outrossim, poderia causar confusão no público consumidor". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2004.51.01.513301-4, Des. Liliane Roriz, DJ 01.12.2009.

"Assim, em que pese a existência de registro antecedente, não se tem como admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade terapêutica". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azuay Neto, AC 2010.51.01.801926-5, DJ 28.09.2012.

"Seu escopo é obstaculizar o surgimento de monopólio sobre denominações genéricas, eis que ao se utilizar de uma marca de caráter genérico, o produto é veiculado através da própria concorrência, gerando confusão ao consumidor e concorrência desleal". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AC 2008.51.01.801350-5, decisão por maioria DJ 16.05.2014.

[Voto do Des. Abel Gomes] "Portanto, o termo "IPHONE" é descritivo e evocativo no segmento de mercado da apelante, ou seja, "APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES QUE POSSIBILITAM ACESSO À INTERNET", razão pela qual, nos termos da legislação vigente, não há possibilidade de apropriação exclusiva do termo "IPHONE", situação que constituiria um monopólio ilegal, consoante preceito estabelecido no inciso VI do art. 124 da Lei 9.279/96" TRF2,AC 201351014900110, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Espírito Santo,13/06/2014

"São, pois, irregistráveis no seu aspecto nominativo (art. 124, VI da Lei 9.279-96), à medida em que, admitir-se privilégio dessa monta, ao menos em princípio, é identificar verdadeiro monopólio indevido". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2009.02.01.002451-6, DJ 26.02.2010.

"O registro da marca no INPI não confere ao proprietário o monopólio sobre o vernáculo ou objeto social da empreitada, nem impede o uso por terceiros de expressões típicas da atividade-fim". TJRS, Apelação Cível nº. 70027050749, Décima Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, julgado em 24.9.2009

## **Não é válido o registro adquirido sem boa-fé**

Com efeito, ninguém poderia impedir que se qualquer produtor usasse, no Brasil livremente – sem exclusividade – o designativo Blhareco. Mas Guardar só para si o que - de raiz - é de domínio comum não é procedimento compatível com a boa fé. E isso impede a licitude da apropriação:

"Os direitos da propriedade industrial estão permeados pela idéia de se construir uma sociedade fundada no trabalho e na boa fé, reprimindo-se a má fé e o aproveitamento parasitário do esforço alheio". TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.

"I - Se o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico, impõe-se a anulação de patentes requeridas sob flagrante má-fé, que se denota por terem os réus procedido ao registro à revelia dos demais inventores e pelo fato de ser conhecido o objeto da invenção antes mesmo do depósito do pedido.

II - A ausência de invocação, durante o curso do processo, da má-fé presente na conduta dos réus no registro das patentes não representa óbice a que o Tribunal ad quem se pronuncie a respeito da questão, visto que, por ocasião do proferimento da solução dada ao caso concreto e da explicitação das premissas que a embasam, apenas é defeso ao juiz ultrapassar os limites demarcados no pedido (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), podendo, por incidência dos princípios presentes nos aforismos mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia, decidir até por fundamentos diversos dos levantados pelas partes.

III - O fato de a ação versar sobre invalidação de patente, instituto próprio do direito da propriedade industrial, não impede a incidência do postulado da boa-fé, que é aplicável a todas vertentes da ciência jurídica. (...) a garantia constitucional invocada

não pode - nem poderia - validar o registro de patente realizado com evidente má-fé."

TRF2, EDAC 2000.02.01.018537-5, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.<sup>a</sup> Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de agosto de 2008.

Ou seja, a tentativa de apropriar-se de bem comum certamente não se pauta aos pressupostos de boa-fé, que condicionam a apropriação em matéria de Propriedade Intelectual.

### Registrar como sua uma marca sabidamente alheia viola o art. 124, XXIII

Mas, muito além da alegação de má-fé genérica, o procedimento de quem tenta se apropriar de elemento que pertence a *um* domínio comum afronta dispositivo específico da Lei 9.279/96. Qual seja, o de tentar fazer de uso privado do que *não se pode deixar de saber que é de terceiros*:

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

"O dispositivo do art. 124, XXIII, foi introduzido pela LPI a fim de coibir a fraude à lei cometida por meio de apropriação de marca sabidamente alheia. Trata-se de importante ferramenta no combate à concorrência desleal. Inspirada pelos princípios da livre concorrência e proteção às marcas, esta regra aplica a exceção de má-fé, também conhecida como exceção Pouillet, que além de seu potencial efeito de extraterritorialidade, encerra um enunciado intrínseco de ilicitude. Assim, é eivada de ilicitude a ação daquele que visa apropriar-se, por meio do registro, de marca que sabe ser usada por terceiro para designar produto idêntico ou afim". Tribunal Regional Federal da 2.<sup>a</sup> Região, 2.<sup>a</sup> Turma Especializada, J.C Márcia Maria Nunes de Barros, AC 2010.51.01.801200-3, DJ 04.0.2012.

Se essa proibição vigora quanto a signos que pertençam a pessoas singulares, não menos titulares são o público, a quem o domínio comum positivamente pertence.

Com efeito, ainda que a expressão Brilhareco *ainda* não tivesse ingressado no domínio comum brasileiro, ele já se achava *na titularidade comum* dos doceiros e do público de Portugal.

## A abusiva restrição ao comércio internacional

Ainda que o nome Brilhareco não fosse ainda conhecido aqui no momento do pedido de registro, o registro impediria a exportação para cá do produto português *necessariamente* designado pelo nome comum.. O simples registro criaria um monopólio perante o produto de importação de Portugal.

Ora, esse procedimento abusa o direito de marcas, e – ao fazê-lo – atenta contra o livre comércio protegido pelo Acordo da OMC. Com efeito, não se pode admitir essa monopolização que impede abusivamente a importação de produtos estrangeiros, não obstante a aparência de Propriedade Intelectual, como prescreve TRIPs:

ART.8 (...)

2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

## Do uso anti-concorrencial dos termos genéricos

A interdição do uso exclusivo de termos genéricos, inclusive os técnicos, se dá não só como vedação ao registro, mas assim também como uma necessidade de garantir a livre concorrência.

Vejamos desta feita o estatuto das marcas em face ao direito público da concorrência<sup>47</sup>.

### Monopólio e propriedade em face das marcas

Marcas são signos, antes de serem valores na concorrência ou objeto de propriedades. Inseridas na economia, para atender à demanda de individualização dos produtos e serviços num ambiente de mercado de oferta múltipla, não perdem sua natureza de signos, nem sua pertinência no espaço semiológico. As criações expressivas – cinema, música – se constroem inteiramente nesse espaço, mas se vinculam à economia pela utilidade de fruição que as tornam (ou não...) mercadoria<sup>48</sup>.

---

47 Seguimos aqui em grande parte nosso Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2007, 5.1.6. Monopólio e propriedade em face das marcas. Vide ainda . HOLMES, William C. Intellectual Property and Antitrust Law. New York: West/Thomson Reuters, 2009.

48 Para uma aproximação dos dois institutos, do ponto de vista econômico, vide Michael Rushton, “Economics and Copyright in Works of Artistic Craftsmanship”, <http://www.law.ed.ac.uk/ahrb/publications/online/rushton.htm>. (data de acesso: 03/11/2005)

A marca tem, por contrário, um papel mais medular. Ela desempenha papel econômico e semiológico simultaneamente. Ela *significa*, distinguindo certos valores na concorrência, diferenciando produtos e serviços, assegurando (quando registradas) um espaço de exclusão para o uso do signo, permitindo (aqui, como os demais objetos da propriedade intelectual) que o investimento na criação da imagem-de-marca retorne àquele que o promoveu, em vez de ser disperso pelo uso público, não rival e não-exclusivo.

Essa peculiaridade se expressa magnificamente na citação do voto Ministro Felix Frankfurter no seu famoso acórdão de 1942:

A proteção das marcas registradas é o reconhecimento pelo Direito da função psicológica dos símbolos. Se é verdade que nós vivemos através dos símbolos, não é menos verdadeiro que compramos bens através dos símbolos. Uma marca registrada é um atalho na floresta do comércio que induz o comprador a escolher o que quer, ou o que foi conduzido acreditar que é seu desejo. O proprietário de uma marca explora esta tendência humana fazendo todo esforço possível para impregnar a atmosfera do mercado com o poder de atração de um símbolo sedutor. Não importa que meios use, o alvo é o mesmo – levar, com auxílio da marca, até a percepção de seus clientes potenciais, a sedução do produto sobre o qual a marca é aposta. Uma vez que isto é conseguido, o proprietário da marca registrada tem algo de grande valor. Se alguém pilhar esse magnetismo comercial do símbolo que criou, o proprietário pode conseguir o remédio legal”.<sup>49</sup>

Outro aspecto peculiar é que a marca, por razões também competitivas e constitucionais, tem e só pode ter uma eficácia simbólica. Não será marca (ou mais precisamente, não obterá registro nem proteção) o objeto funcional, ainda que essa funcionalidade seja estética<sup>50</sup>.

Há processos de significação intrinsecamente econômicos, como o discurso da moeda em face da produção de utilidades, que pretende simbolizar. A

---

49 “The protection of trade-marks is the law’s recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same—to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trade-mark owner has something of value. If another poaches upon the commercial magnetism of the symbol he has created, the owner can obtain legal redress”. *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203 (1942). Quanto à perspectiva psicológica do uso dos símbolos, vide Jacoby, Jacob, “The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution” (April 2000). NYU, Ctr for Law and Business Research Paper No. 00-03. <http://ssrn.com/abstract=229325>. (data de acesso: 29/03/2005)

50 WEINBERG, Harold R., “Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?” *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 13, 2005 <http://ssrn.com/abstract=870001> (data de acesso em 20/04/2006), “A product’s trade dress such as a design feature (e.g., the product’s exterior shape or color) can serve as a trademark only if competitors are not deprived of something needed to produce a competing brand of the same product. The generic and functional trademark doctrines cut off trademark rights when their cost in impeding competition exceeds their informative value”.

marca atua na interseção entre o espaço da comunicação e o fenômeno econômico, ou talvez *em* intercessão.

Marcas *criam* valor, a par de preservá-lo: *Spoletto* (uma franquia de massas, caracterizada por um certo método de negócio) circula como informação, pode ser objeto de publicidade, atrai consumidores que nunca provaram da utilidade, suscita intenção de apropriação de concorrentes, que podem ou não copiar a substância do método de negócios.

Mais, a marca tem uma gana centrífuga. O espaço de exclusão – a *propriedade* – é limitado por razões de concorrência e por razões constitucionais ao mínimo necessário para desempenhar adequadamente a função de diferenciação e de assinalamento: uma marca vale no âmbito da atividade econômica designada (*especialidade*). Mas o espaço semiológico tende à liberdade e à expansão. O público *fala* da atividade designada denotativamente (“o *Spoletto* mais próximo é na Rua do Rosário”), mas também como conceito funcional (“estava pensando num restaurante ao estilo *Spoletto*”) e como conotação (“ela faz sexo oferecendo todos os prazeres para você combinar, na hora, a seu gosto, um *Spoletto* na cama”).

A expansão da marca no espaço de comunicação torna o signo conhecido além das fronteiras geográficas ou do mercado, num processo que se convencionou chamar de *notoriedade*. No dizer de Faria Correa,

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo<sup>51</sup>.

Esse sobrevalor, porém, quando excessivo, tem efeito econômico negativo, passando a marca a se tornar o genérico do produto. O excesso do signo em face do designado (lembrando sempre do limite de realidade que é a *especialidade* da proteção) cria uma inflação significativa e erode o poder de identificação. É o que se denomina generalização do signo, e pode levar à perda da exclusividade. Mas o mesmo fenômeno, na dosagem certa, supre a falta de capacidade distintiva e permite criar uma exclusividade onde seria impossível.

Uma marca pode ser objeto de monopólio? Como nota Landes e Posner<sup>52</sup>, uma marca não é necessariamente um bem público, como a tecnologia e as

---

51 CORREA, José Antonio B. L. Faria. “O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas”, Revista da ABPI, N° 37 nov/dez. 1998, p.12.

52 LANDES, William M. e POSNER, Richard A. The economic structure of intellectual property law, Harvard University Press, 2003, p.172.

criações expressivas o são. Sua apropriação só pode comprometer a liberdade de terceiros em certos casos.

Vale repetir aqui a classificação das marcas em função de sua distintividade absoluta.

A doutrina distingue, quanto a isso, as *marcas de fantasia*, criações linguísticas ou gráficas, novas e inventivas, que nunca pertenceram ao universo significativo; como os exemplos clássicos Kodak e Exxon. Também haverá as marcas ditas *arbitrárias*, que se constroem com o deslocamento de um signo existente para uma significação nova, como a concha da Shell para a atividade petrolífera, ou o deus Brahma para cervejas.

Nas marcas *sugestivas*, o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a atividade designada. Spoleto evoca a Itália e seu gênero gastronômico; para os apaixonados pela Úmbria, evoca um charme singular de uma cidade fora de rota de grande público, mas preciosa em sua beleza, *coziness* e umas trufas negras locais, memoráveis. O público, ou parte dele, construirá mais facilmente a correlação, ainda que com perda de denotatividade e de bi-univocidade. Essa perda de novidade simbólica (que torna mais fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), terá vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo correlativo de afirmação do signo<sup>53</sup>.

Nas marcas *descritivas* o comprometimento da liberdade simbólica se agrava; “polvilho antisséptico” é um simples descritivo funcional. Não seria admitida ao registro, não fora pelo uso longo, notório, exclusivo e imperturbado, que lhe desse o efeito de singularização *no universo simbólico* que facultasse o registro<sup>54</sup>. A notoriedade – o extravasamento do símbolo – confere ao signo um significado secundário, que se incrusta ao signo de uso comum, e o retira do domínio público.

---

53 Idem, p. 167. O processo de construção da marca pode superar a evocatividade inicial: no Google, o domínio spoletto, do restaurante, vem cinco posições acima da primeira menção da cidade italiana.

54 AC nº 102.635 - RJ (Em 9-9-85) – 5ª Turma do TFR. Assim, embora «polvilho» e « Antisséptico » possam ser consideradas expressões de «só comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca. (...) Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granada.(...)Não há quem, como com propriedade afirma a sentença, nesse Brasil, que conte com mais de 50 anos, que não tenha conhecimento do Polvilho Antisséptico Granada, e de sua utilidade ou serventia. (disponível em [www.stf.gov.br](http://www.stf.gov.br). Acesso em 11/082006)



Já nos termos *genéricos* não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum<sup>55</sup>. Mas Landes e Posner<sup>56</sup> notam que, ainda aqui, haverá um *monopólio linguístico* (ou semiológico) e não exatamente um monopólio econômico.

Então, impossível o monopólio de marcas?

A jurisprudência estrangeira se divide quanto a esse ponto. No caso americano *La Societe Anonyme des Parfums le Galion v. Jean Patou, Inc.*, 495 F.2d 1265, 1272 (2d Cir. 1974) (Friendly, Cir. J.), a decisão entende que sim:

Com efeito, o direito de utilizar uma marca de forma exclusiva é semelhante a um monopólio que deriva de sua apropriação e posterior utilização no mercado.

(Indeed, the right to use a mark exclusively is akin to a monopoly which derives from “its appropriation and subsequent use in the marketplace).

Ou em *S.C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson*, 266 F.2d 129, 136 (6<sup>th</sup> Cir), cert. denied, 361 U.S. 820 (1959):

O direito concedido ao proprietário de uma marca registrada é um monopólio e não deve ser ampliado a menos que o proprietário está claramente com direito aos mesmos .

(The right granted to the owner of a registered trademark is a monopoly and should not be extended unless the owner is clearly entitled thereto).

De outro lado, vide 815 F.2d 500, *Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Lenox Laboratories*:

A marca não é um monopólio sobre o uso de um nome ou uma frase. Pelo contrário, a relevância jurídica de uma marca é mostrar a fonte, a identidade, o patrocínio ou a origem do produto . ( ... ) Um imitador pode usar de forma verdadeira a marca registrada de um originador numa publicidade de que o produto do imitador é uma cópia, desde que esse uso não seja susceptível de criar confusão na mente do consumidor quanto à origem do produto que está sendo vendido. ( ... ) A lógica subjacente é a de que um imitador tem o direito de informar honestamente ao público que ele acredita ter produzido um produto equivalente ao original e que o público pode se beneficiar através de preços mais baixos comprando a imitação<sup>57</sup>.

---

55 A genericização compõe esse fenômeno, como no caso aspirina, inicialmente da Bayer, agora do mundo.

56 Op. cit. p. 191.

57 “A trademark is not a monopoly on the use of a name or a phrase. Rather, the legal relevance of a trademark is to show the source, identity, sponsorship, or origin of the product. (...) An imitator may use in a truthful way an originator’s trademark when advertising that the imitator’s product is a copy so long as that use is not likely to create confusion in the consumer’s mind as to the source of the product being sold. (...) The underlying rationale is that an imitator is entitled to truthfully inform the public that it believes that it has produced a product equivalent to the original and that the public may benefit through lower prices by buying the imitation”. Vide também 363 F.2d 945, *Standard Oil Co. (Ky.) v. Humble Oil & Refining Co.*, (C.A.5 (Miss.) 1966), “The antitrust laws require competition, not piracy. The essence of competition is the ability of

A doutrina igualmente se divide<sup>58</sup>. A tendência predominante parece se inclinar para o entendimento que a exclusividade da marca não seria, por si só, um monopólio.

Mas, como ocorre com qualquer exclusividade na concorrência, efeitos de monopólio podem resultar da marca, por exemplo:

(a) a diferenciação resultante da marca pode criar um mercado (ainda que por efeito simbólico), para cuja entrada a fidelização do cliente desafiaria competição em preço ou qualidade<sup>59</sup>.

(b) o eventual efeito de rede, resultante da marca, aumentaria o poder de mercado do titular<sup>60</sup>.

(c) a marca, com a clientela que lhe seria complementar, permitiria economias de escala, ensejando um monopólio natural<sup>61</sup>.

Citam-se, extensamente, os eventuais efeitos anti-concorrenciais resultantes de licenciamento de marcas, em particular no tocante as vendas casadas<sup>62</sup>. Quanto a esse ponto, veja-se a decisão da Suprema Corte Americana em *American Needle, Inc. v. National Football League*, 560 U.S. 183 (2010)<sup>63</sup>, e, em matéria análoga, as discussões quanto ao uso de marcas de universidades<sup>64</sup>.

## O uso abusivo de uma propriedade intelectual obtida ilegalmente

Uma hipótese em que se aponta como suscitando preocupações no direito público da concorrência é o do uso abusivo de uma marca, que foi obtida de maneira ilegal.

---

competing products to obtain public recognition based on their own individual merit. A product has not won on its own merit if the real reason the public purchases it is that the public believes it is obtaining the product of another company. There is not now, not has there ever been, a conflict between the antitrust laws and trademark laws or the law of unfair competition”.

58 Para uma revisão da doutrina quanto ao ponto, vide WEINBERG, op. cit. E, mais recentemente, Daryl Lim, *Patent Misuse and Antitrust Law: Empirical, Doctrinal and Policy Perspectives*, Edward Elgar Publishing, 31/oct/2013.

59 LUNNEY JR., Glynn S. “Trademark Monopolies”, 48 *Emory L.J.* 367 (1999), p. 426-27.

60 LUNNEY, p. 429-30.

61 Ib. *Ibidem.* p. 429-30, 461-62.

62 WEIBERG, op. cit., p. 30 e seg.

63 Veja-se [https://en.wikipedia.org/wiki/American\\_Needle,\\_Inc.\\_v.\\_National\\_Football\\_League](https://en.wikipedia.org/wiki/American_Needle,_Inc._v._National_Football_League), e *The Intersection of Trademark and Antitrust: Why Centralized Licensing Agreements Protect Consumers*, encontrado em <http://ipjournal.law.wfu.edu/2010/01/the-intersection-of-trademark-and-antitrust-why-centralized-licensing-agreements-protect-consumers/>, visitados em 11/7/2015.

64

[http://www.dechert.com/Dechert\\_Attorneys\\_Representing\\_Clients\\_in\\_Possible\\_Apparel\\_Licensing\\_Matter\\_with\\_NCAA\\_Colleges\\_06-10-2011/](http://www.dechert.com/Dechert_Attorneys_Representing_Clients_in_Possible_Apparel_Licensing_Matter_with_NCAA_Colleges_06-10-2011/), visitado em 11/7/2015

Uma lista de casos americanos e europeus aponta para a sensibilidade do direito antitruste nos casos de obtenção ilícita de direitos de Propriedade Intelectual<sup>65</sup>, que em homenagem ao caso inicial americano sobre o assunto se denomina a doutrina “Walker Process”. Tivemos ocasião de refletir sobre essa questão em estudo encomendado em fevereiro de 2012 e publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual<sup>66</sup>.

Dissemos em julho de 2013, em estudo posterior sobre esse assunto:

No caso AstraZeneca [Tribunal Geral da União Europeia no processo T321/05 AstraZeneca contra Comissão [ 2010] Col. II -2805 ] , o Tribunal de Primeira Instância observou que "a apresentação às autoridades públicas de informação enganosa susceptíveis de levá-los ao erro e, portanto, para tornar possível a concessão de um direito exclusivo ao qual a empresa não fez direito..." é um comportamento censurável.

Isso reflete um tipo diferente de raciocínio jurídico, o qual ocorreu inicialmente no sistema legal dos Estados Unidos em conexão com uma série de casos em que um direito de PI, obtida por meio de fraude ou de outra forma por meios ilegais, foi exercido em um ambiente competitivo (a doutrina do "Walker Process" ) [Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chem.Corp, 382 U.S. 172 (1965)] .

Esse raciocínio identifica um comportamento anticoncorrencial não no uso *do procedimento* para atingir os fins do requerente, mas na aplicação de um direito substantivo contaminado por ilicitude, inclusive através do exercício do direito de petição<sup>67</sup>.

A tese subjacente é que a propriedade intelectual, ao se exercer *necessariamente* num espaço concorrencial, previne o conflito com as normas de defesa da

---

65 Vide BARBOSA, Denis Borges, SALGADO, Lucia Helena, ZUCOLOTO, Graziela Ferrero, Study on the anti-competitive enforcement of intellectual property (ip) rights: sham litigation, doc. WIPO CDIP/9/INF/6 ANNEX, encontrado em [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip\\_9/cdip\\_9\\_inf\\_6.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_6.doc)

66 Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chem. Corp, 382 U.S. 172 (1965). O tema foi matéria de discussão no CADE no Processo: 08012.004572/2007-15, Amitech Brasil Tubos Ltda e objeto de processo na União Europeia – o caso AstraZeneca de 2011. Vide para uma análise detalhada HOLMES, op. cit., Chapter 15.

67 "In the Astra-Zeneca Case [General Court of the European Union in Case T?321/05 AstraZeneca v Commission [2010] ECR II-2805], the General Court noted that "the submission to the public authorities of misleading information liable to lead them into error and therefore to make possible the grant of an exclusive right to which the undertaking is not entitled..." was an objectionable behavior.

This reflects a different breed of legal reasoning occurred initially in the US legal system in connection with a series of cases where an IP Right, obtained by fraud or otherwise by illegal means, was exercised on a competitive environment (the "Walker Process" doctrine)[Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chem.Corp, 382 U.S. 172 (1965)].

This rationale identifies an anticompetitive behavior not in the use of procedure to attain the plaintiff's results, but in the enforcement of a tainted substantive right, including through a right of petition". BARBOSA, Denis Borges, Vexatious Litigation in Intellectual Property (julho de 2013), encontrado em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/vexatious\\_litigation.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrenca/vexatious_litigation.pdf)

concorrência, ao ser utilizada nas suas finalidades próprias. Como notamos no mesmo texto:

As normas de propriedade intelectual operam basicamente restringindo uma determinada concorrência. Um direito exclusivo como a proteção de uma nova variedade vegetal ou de um programa de computador cria um *topos* específico no ambiente competitivo, onde tal variedade ou programa é de *uso privado* de seu titular, recusando-se a sua utilização para qualquer outro concorrente - durante a vigência do direito, e considerando o território pertinente, bem como suas exceções e limitações.

Portanto, como a propriedade intelectual faz valer os interesses pertinentes através do exercício de direitos exclusivos em ambientes competitivos, deve haver uma extensão adequada em que a utilização de tais direitos exclusivos são protegidos contra em face da lei antitruste.

A intersecção entre o direito da concorrência e IP ocorre de duas maneiras:

- ou os direitos exclusivos sobre as criações são *a causa efetiva* do dano à concorrência,
- ou são meros acessórios, embora relevante, de uma prática efetiva ou potencialmente danosa. (...).

Com relação aos casos em que a lei IP é a causa de um ilícito ou ilícito potencial à concorrência, alguns autores indicam que o uso regular de um direito exclusivo não pressupõe uma restrição ilegal da concorrência, mas também não exclui possibilidade de efeitos anti-concorrenciais.

Por quê? Há a pressuposição de que as normas leis e práticas da propriedade intelectual já incorporam algumas defesas contra a utilização indevida e aplicação distorcida de tais direitos. A necessidade de restrições externas, como aqueles oferecidos por regras de procedimento antitruste ou cíveis seria, portanto, um remédio de "segunda divisão", face aos filtros inerentes à própria propriedade intelectual<sup>68</sup>.

---

68 “Intellectual Property laws operate basically by restraining certain competition. An exclusive right as the one protecting a new plant variety or a computer program creates a specific place in the competitive environment where the use of such variety or program is private to its titleholder, refusing such use to any other competitor - during its term and considering the pertinent territory, as well as its exceptions and limitations.

Therefore, as IP enforces interests through exclusive rights in competitive environments, there must be a proper extension where the use of such exclusive rights is protected against antitrust concerns.

The intersection between competition law and IP occurs in two ways:

- either the exclusive rights upon creations are the effective cause of the damage to competition,
- or are mere accessories, even though relevant, of one effective or potentially damageable practice. (...).

Regarding cases in which the IP law is the cause of a tort or potential tort to competition, some authors indicate that the regular use of an exclusive right does not presume an illegal restriction to competition, but also does exclude possibility of anti-competition effects.

Why so? The Intellectual Property laws and practice are supposed to ingrain some defenses against misuse and distorted enforcement of such rights. The need for external constraints, like those offered by antitrust or civil procedure rules would therefore be a “second tier” remedy in face of the inherent IP filters”. BARBOSA, Denis Borges, Vexatious... op. cit.

Ora, a obtenção ilícita de um direito de propriedade intelectual evidencia que a “primeira divisão” de defesa da concorrência não funcionou. Por fraude ou outro método, o titular dos direitos contornou os filtros e defesas do próprio sistema de concessão; a defesa da concorrência vai ter que recair, assim, no direito antitruste.

## A obtenção ilícita de uma marca seguida de tentativa de monopolização

Recentemente, há autores que enfatizam que os mesmo critério devem ser aplicados à obtenção ilícita de marcas<sup>69</sup>:

A aquisição fraudulenta de uma marca também pode ser excludente. Ver, por exemplo, *Northwestern Corp. v. Gabriel Mfg. Co.*, 1996 US Dist. LEXIS 19275 (ND Ill., 1996) a fls. 19 (“monopolização com marca registrada ou tentativas de monopolização frequentemente recaem em uma das duas categorias gerais. A primeira envolve o uso de uma marca obtido ilegalmente e se concentra sobre o poder do produto de marca registrada para monopolizar um mercado relevante econômico unicamente em consequência de seu registro ilegal.”); *Caplan v. Am. Bebê, Inc.*, 582 F. Supp. 869, 871 (SDNY 1984) (denegando petição de para recusar reconvenção que tinha alegado tentativa de monopolização consistindo numa pretensão de registrar uma marca inválida e impor tal marca em detrimento de terceiro, apesar de seu cancelamento). Veja também *G. Heileman Brewing Co. v. Anheuser-Busch, Inc.*, 676 F. Supp. 1436, 1473 (Ed. Wis 1987) (critério a aplicar para determinar se uma determinada marca constitui uma violação da Seção 2 é o mesmo critério que em qualquer outro caso em que se alega um monopólio ilegal ou tentativa de monopolizar; a Seção 2 é violada apenas as ações de um titular de marca registrada “resultarem ou consistirem em risco de aquisição de um monopólio sobre o mercado relevante”), *aff’d*, 873 F.2d 985 (7<sup>o</sup> Cir. 1989)<sup>70</sup>.

---

69 ULLMAN, Howard, Can Trademark Abuse Constitute Monopolization? Artigo de 21/5/2015, encontrado em

<http://www.mydistributionlaw.com/2015/05/can-trademark-abuse-constitute-monopolization/>, visitado em 11/7/2015.

70 Fraudulent procurement of a trademark also might be exclusionary. See, e.g., *Northwestern Corp. v. Gabriel Mfg. Co.*, 1996 U.S. Dist. LEXIS 19275 (N.D. Ill. 1996) at \*19 (“Trademark monopolization or attempted monopolization claims often fall into one of two general categories. The first involves the use of an illegally obtained trademark and focuses on the power of the trademarked product to monopolize a relevant economic market solely as a consequence of its illegal registration.”); *Caplan v. Am. Baby, Inc.*, 582 F. Supp. 869, 871 (S.D.N.Y. 1984) (denying motion to dismiss attempted monopolization counterclaim challenging an attempt to register an unenforceable trademark and to enjoin others from its use despite its cancellation). See also *G. Heileman Brewing Co. v. Anheuser-Busch, Inc.*, 676 F. Supp. 1436, 1473 (E.D. Wis. 1987) (test to be applied in determining whether a particular trademark constitutes a Section 2 violation is the same as in any other case where an unlawful monopoly or attempt to monopolize is alleged; Section 2 is violated only when the trademark owner’s “actions have led to or resulted in a dangerous probability that it will gain a monopoly over the relevant market”), *aff’d*, 873 F.2d 985 (7th Cir. 1989).

Ou seja, se a obtenção da marca se deu de forma ilícita, e houver efetiva monopolização ou risco desse resultado como consequência do uso do registro conspurcado por ilicitude, se tem sim a hipótese de lesão antitruste.

### O caso “Executive Search”

Note-se que essa rejeição do uso exclusivo de um signo que é *código de mercado* como genérico para um segmento específico já foi determinado como efetivamente contrário ao Direito Público da Concorrência, como se lê de decisão de 2007 do órgão antitruste chileno <sup>71</sup>:

Sexto: Que como consecuencia de lo señalado en los considerandos precedentes, este Tribunal ha adquirido la convicción y dará por establecido que la expresión “Executive Search”, que se encuentra inscrita a nombre del demandado en el Conservador de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial, es genérica y de uso común en el mercado nacional e internacional para describir los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos que prestan tanto Hemisferio Izquierdo como el señor Soler;

Séptimo: Que se encuentra acreditado además que, con posterioridad a la inscripción de la marca “Executive Search” en 1991, el demandado ha enviado comunicaciones y entablado acciones en contra de Hemisferio Izquierdo y de otros de sus competidores con el objeto de que se abstengan de usar y de inscribir el término en cuestión, incluso, seguido de sus propias denominaciones características, tales como “Hemisferio Izquierdo”, “Executive Search”, “Boyden Global Executive Search” y “Humanitas Executive Search”;

Octavo: Que entonces, corresponde determinar si las conductas denunciadas, consistentes -la primera- en registrar como marca comercial la expresión genérica “Executive Search”, y -la segunda- en enviar comunicaciones y ejercer acciones legales para impedir que Hemisferio Izquierdo use esa expresión, son o no, contrarias a la libre competencia, esto es, si la impiden, restringen o entorpecen, o tienden a producir esos efectos, para lo cual corresponde establecer su objeto y efectos en el mercado relevante; (..)

Undécimo: Que además, y siguiendo el criterio establecido anteriormente por los órganos de defensa de la competencia, la conducta consistente en atribuirse exclusividad en el uso de términos o expresiones genéricas que describen un mercado, precisamente para identificar éste, constituye una infracción a la libre competencia, pues ello obstaculiza la comercialización de los bienes o servicios de que se trate. Lo anterior, por cuanto los términos o expresiones genéricas constituyen bienes cuyo uso y goce pertenece a todas las personas que deseen emplearlas para describir el producto o servicio a que se refieren. En consecuencia, el demandado no

---

71 República de Chile, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Sentencia N° 50/2007, Santiago, 31/1/2007. Encontrado em [http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f34cb3b7c2bb5deb8425733e005faa18/9eb549a1b350e353842572760064dbe5/\\$FILE/Sentencia-50-2007.pdf](http://mailweb.fne.gob.cl/db/tabla.nsf/f34cb3b7c2bb5deb8425733e005faa18/9eb549a1b350e353842572760064dbe5/$FILE/Sentencia-50-2007.pdf), visitado em 5/11/2011. Um comentário a esse julgado se encontra em SÁNCHEZ, María Virginia Rivas, Los ilícitos de responsabilidad civil por competencia desleal en la jurisprudencia sobre libre competencia, encontrado em [http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-rivas\\_m/pdfAmont/de-rivas\\_m.pdf](http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/de-rivas_m/pdfAmont/de-rivas_m.pdf), visitado em 11/7/2015. Decisão paralela do mesmo tribunal, quanto à marca kanikana, é a TDLC. 23/2005, 19 julio 2005/Confirm. CS. 3.904-05, 20 octubre 2005.

puede atribuirse exclusividad en el uso del término genérico "Executive Search" para referirse al mercado de los servicios de búsqueda y selección de ejecutivos que esa expresión caracteriza, de manera que las empresas que prestan esos servicios son libres de emplearla para describir éstos.;

Interessante notar a consequência da decisão chilena: precisamente a mesma entretecida pela massa de precedentes judiciais brasileiros que – desconsiderando o direito exclusivo, mesmo na inexistência de ação de nulidade ou apostilamento – reputar como *inoponível* aos concorrentes o elemento de marca de cunho anticoncorrencial<sup>72</sup>. Ou seja, entender como não compatível com a exclusiva marcária o elemento que *já era*, ou se *se tornou*, um código de mercado.

## Conclusão

Como expusemos acima, a existência do registro como marca de um elemento em domínio comum não impede o uso concorrente de quem necessite identificar seus produtos ou serviços com o designativo necessário.

## Através de nulidade ou independentemente de nulidade

E isso se faz *através de pretensão de nulidade* ou *independentemente de nulidade*:

“A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria. REsp nº 128.136.

O que faz claro o enunciado publicado no Informativo de Jurisprudência do STJ N. 526 e 466:

2) Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, não possuem o atributo da exclusividade podendo conviver com outras semelhantes<sup>73</sup>.

O critério assim é que – havendo ou não registro – o uso concorrente é permitido:

---

72 “Acoger la demanda de fojas 31, deducida por Hemisferio Izquierdo Consultores Limitada en contra de don José Esteban Soler Lertora, sólo en cuanto se ordena a este último abstenerse de ejecutar conductas tendientes a impedir que sus competidores puedan utilizar la expresión genérica “Executive Search” para identificar los servicios de selección y contratación de ejecutivos;”

73 Sendo os precedentes o AgRg no REsp 1046529/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014; REsp 1107558/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 06/11/2013; REsp 1315621/SP, Rel. Ministra Nancy Andriighi, Terceira Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013; REsp 1039011/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011; REsp 1082734/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/09/2009, DJe 28/09/2009.

"3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem conviver com marcas semelhantes". AgRg no REsp 1046529.

"Não obstante o registro como marca, a expressão "off price" pode ser usada no contexto da denominação de um centro comercial". REsp 237.954.

Como vimos, a notoriedade da marca ou anterioridade do registro não impedem o uso livre:

"É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo". REsp 1166498.

Muito menos o uso pioneiro:

"Embora a recorrente alegue ser pioneira na utilização deste tipo de recurso gráfico para vinculação de notícias, não é possível obstar a criação e o registro de outras marcas semelhantes (...)" REsp 1.107.558.

Tal ocorre, quer o ingresso em domínio comum tenha ocorrido *pregressamente* ou *após* o registro:

"Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada". REsp nº 1.315.62174.

## O registro de signo genérico não dá nem tira direito ao uso

Ninguém precisa de registro de marca para *usar* uma marca ao designar e distinguir produtos e serviços. Como já dizia Dídimo da Veiga, no nosso primeiro livro de marcas, de 1887<sup>75</sup>, a marca de produtos ou serviços é uma *faculdade* do comerciante.

Muito menos o empresário precisa usar *qualquer* marca na sua atividade. Assim, é lícito - e pode ser prático - comercializar um produto com o nome do fabricante (por exemplo, Companhia Brasileira de Cipós), no que tal designação for obrigatória para efeitos consumeristas ou fiscais, mas *apenas* com o nome genérico do produto: Cipó. Sem marca.

---

74 Como já afirmamos em nosso Proteção de Marcas, 4.2.5. Da incompetência do INPI para declarar generificação, por falta de previsão específica da lei que cometesse à autoridade administrativa o poder de minorar ou limitar a exclusividade em face de generificação subsequente, a declaração de perda total ou parcial de objeto do registro, ou da convivência possível entre marcas que façam uso do elemento generificado, cabe exclusivamente ao Poder Judiciário.

75 VEIGA FILHO, Dídimo da. Marcas de Fábricas, Rio de Janeiro, 1887.



Assim, o fato de que o usuário de um signo não o tenha registrado no INPI não lhe impede de designar seus produtos como tal; como a falta de registro de uma hipotética marca “caminhão” não previne a Ford de vender produtos designados como caminhão.

Do alentado número de precedentes – transcritos acima - que afirmam a convivência necessária entre agentes econômicos utilizando elementos do domínio comum, alguns tratam de hipóteses em que ambos interessados têm registros ou pedidos; mas em outros casos temos um signo distintivo compreendendo um elemento do domínio comum, e um usuário sem amparo em registro ou pedido. Qualquer caso desses citados resulta no mesmo preceito de *convivência necessária* dos utentes do elemento em domínio comum.

Assim é que é lícito o uso do termo genérico *por todo mundo* para designar o produto o serviço pertinente, ainda que os utentes não tenham marca registrada no INPI.

### Tentativa de monopolizar elemento de domínio comum é abuso do direito

Admitimos, em seção acima, que seria ilícita a tentativa de tornar exclusiva expressão que de raiz é do domínio comum, e que obviamente o depositante da marca não podia deixar de conhecer que era de terceiros (no nosso exemplo, os doceiros e o público português apreciador do doce Bilhareco, em titularidade múltipla).

Essa nulidade, que é de conhecimento de ofício, conspurcaria o registro de Brillhareco com a evidência de má fé. Qual razão se teria para tentar criar uma exclusiva para um termo que *de raiz* é de domínio comum, e cujo uso é regulamentarmente necessário no país de origem?

Como indicamos, a exclusão dos produtos de exportação da Itália seria uma consequência quase inexorável, assim lesando a concorrência internacional e as obrigações internacionais de que se assegure a lealdade no comércio internacional. O quesito, porém, não desta lesão às obrigações impostas ao Brasil pelo Art. 8. 2 de TRIPS.

As consequências dessa nulidade – o registro que traria ao registrante uma marca que ela *não podia deixar de saber que pertencia a terceiros* (ao público e aos panificios italianos, em titularidade comum) – configuram a invalidade do ato administrativo de concessão.

Ainda que se admitisse a inexpugnabilidade do registro – nulo de origem - pelo decorrer do tempo, a atuação do titular, efetivamente fazendo uso do direito ilícito *para monopolizar o mercado*, ou criar risco de monopolização é fato corrente, e ilícito novo:

Quando um titular obtém uma patente por meio de fraude no escritório de marcas e patentes, ele se engaja em comportamentos de exclusão. Veja Walker Process Equip., Inc. v Food Mach. & Chem. Corp., EUA 382 172, 177 (1965). Claro, se o titular da patente não faz valer a sua patente, é provável que não exista lesão alguma; a lesão ocorre quando o titular da patente impõe ou tentativas de fazer cumprir uma patente obtida de forma fraudulenta<sup>76</sup>.

Com efeito, como se viu acima, o registro de um termo de domínio comum é ilícito – assim como o registro de um termo que se sabe ser de domínio comum de terceiros; e usar desse ilícito para tentar excluir a concorrência é uma das mais claras manifestações de abuso de marca. São dois ilícitos correlatos, mas autônomos: o ilícito *no registro* é de Propriedade Intelectual e o ilícito posterior *na concorrência* é abuso do direito.

Pertinente aqui o precedente do STJ:

"Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. (...)

Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse, derivada do Direito norte-americano, segundo a qual deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Assim, "tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso" (BARBOSA, DENIS BORGES. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 275)."

STJ, REsp 1166498/RJ, 3a. Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 30/03/2011

E dos tribunais estaduais:

"Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual - "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".

Sublinha Flávio Tartuce que "O abuso de direito também mantém relação com o princípio da eticidade, eis que o atual Código Civil prevê as consequências do ato ilícito para a pessoa que age em desrespeito à boa fé, aqui prevista como de natureza objetiva, relacionada com a conduta leal e proba e integradora das relações negociais"

---

76 "When a patentee obtains a patent through fraud on the PTO, it engages in exclusionary conduct. See Walker Process Equip., Inc. v. Food Mach. & Chem. Corp., 382 U.S. 172, 177 (1965). Of course if the patentee never enforces his patent, there is likely no injury; the injury occurs when the patentee enforces or attempts to enforce a fraudulently-obtained patent". ULLMAN, Howard, Can Trademark Abuse Constitute Monopolization?, op. cit.

(Direito civil, volume 2, p. 319, Editora Método, 4ª ed., 2009). A ilicitude do abuso de direito reside na execução do ato.

No caso, a recorrente extrapolou dos limites contratuais traçados, ao utilizar marcas de titularidade exclusiva da editora apelada para identificar sites na internet, de modo a redirecionar os usuários para seu próprio site, onde constava a mensagem "página em construção", com o logo Idea Valley, marca a ela pertencente.

Desnecessário perquirir se o recorrente pretendeu, dolosa ou culposamente, ofender o direito da parte contrária, na esteira do verbete 127 deste Tribunal ("Para configuração do abuso do direito é dispensável a prova da culpa"), bastando que a conduta objetivamente analisada exceda o limite imposto".

TJRJ, 0001112-78.2008.8.19.0079. Segunda Câmara Cível, Des. Jessé Torres - Julgamento: 24/02/2011.

"O STJ vem decidindo casos similares, interpretando-os à luz das funções básicas do direito de marca, analisando-se os casos concretos, observando os princípios da proporcionalidade, da especificidade e do abuso do direito (princípio do funcionalismo dos direitos), obstando que terceiros, que não tenham o consentimento do titular para usar no comércio, utilizem sinais idênticos ou similares àqueles cuja marca de comércio esteja registrada, quando tal uso possa resultar probabilidade de confusão do consumidor.

"O direito de marca comercial existe para evitar a confusão no mercado, bem como para evitar a competição desleal, e não para conferir direitos absolutos ao titular da marca."

Um poder de marca não pode ser utilizado contra as funções sociais da marca, entretanto, caso haja a possibilidade de confusão para os consumidores ou a ocorrência de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode ele sofrer limitações.

"De um modo geral, o princípio do abuso do direito implica em uma espécie de limitação ao exercício de direitos legalmente reconhecidos, baseando em um tipo de consciência judicial."

Há abuso quando "um direito específico - abstratamente válido- é exercido de uma maneira que ofende a idéia de justiça em uma determinada sociedade".

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 17ª Câmara Cível, Des. Luciano Pinto, AC 1.0024.06.056388-9/001(1), DJ 19.08.2006

Assim, utilizar-se de registro inválido é abusivo, e esse abuso independe de perquirir e iluminar as intenções de quem tenta arrogar-se direito nulo.

O mesmo se dá quando a tentativa de exercício dos poderes de exclusão acontece *depois que o registro efetivamente perdeu o objeto*, ou seja, quando houve o

*fato da generificação.* Ainda que sempre caiba ao titular a defesa de seus interesses para evitar a generificação<sup>77</sup>, uma vez que *já* se tenha configurado a imersão do termo em domínio público, o exercício da exclusão *na concorrência* é abusivo.

### O exercício de tentativa de monopolização pode ser abuso de poder econômico

Mas cumpre ir mais além: se o registro do termo comum se insere numa situação de mercado em que o titular da marca exerce posição dominante, temos nesse abuso do direito a probabilidade de lesão no âmbito antitruste.

Assim é que, respondendo ao quesito proposto, a tentativa da Bauducco de impedir que terceiros usem o termo “colomba” para designar doce de páscoa feito ao forno pode, sim, configurar uso abusivo de propriedade intelectual com o fim de prejudicar a livre concorrência.

E mais: configurada a posição dominante daquele que fez o registro do signo genérico no mercado relevante, esse uso abusivo de um Direito de Propriedade Intelectual obtido ilicitamente - segundo a chamada doutrina Walker Process – será igualmente violação das normas antitruste.

---

<sup>77</sup> Como dissemos: "A comprovação de que uma marca caiu em domínio comum após a expedição do certificado de registro, por generificação, conforme demonstramos, deve ser requerida em ação específica, declaratória e desconstitutiva, onde se demonstrará tanto o fato do uso genérico, o de sua necessidade, e a inexistência de animus eficaz e vigoroso do titular". Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2007, 4.2.5.7. Concessão de marca contrastante de marca de terceiros generificada.