

Um revisão da questão do apostilamento marcário

Denis Borges Barbosa (novembro de 2011)

<i>Um revisão da questão do apostilamento marcário</i>	1
Do que dissemos sobre a questão	1
A consagração pelos tribunais	4
A necessidade do instituto no direito estrangeiro.....	6
Da sistematização do instituto nas diretrizes de 2010	9
O que é inapropriável singularmente, por ser de todos	11
De quando as práticas de mercado criam genericidade	12
Do que é a Teoria da Distância	14
Fundamento teórico da doutrina da distância	15
Porque o código de mercado é também inapropriável.....	17
Do apostilamento determinado judicialmente.....	20
Conclusão	20

Do que dissemos sobre a questão

Tivemos ocasião de longamente estudar a matéria em texto publicado em 2009 ¹:

Da noção de apostilamento.

A prática do apostilamento ² nos pedidos de marcas é prevista na legislação de vários países. No entanto, não a contempla qualquer previsão nos textos internacionais ³.

No tocante ao procedimento de registro de marcas (ou outros signos distintivos) vem a ser uma restrição (voluntária ou imposta) ao alcance do registro como deferido, seja quanto à especialidade, quanto ao território, seja quanto ao alcance da exclusividade sobre o material simbólico. (...)

Do direito brasileiro.

Não existe, nem nunca existiu no direito pátrio, autorização legal para a prática do apostilamento ⁴. Nem como regra de competência, nem como regra de fundo. Apenas em

¹ BARBOSA, Denis Borges, Três Notas sobre Marcas, Revista Criação do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, no. 2, Lumen Juris 2009.

² [Nota do original] A noção de apostilamento, corrente em direito administrativo, não encontra guarida na lei registral geral (Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973) ou de registro comercial (Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994). Seu significado seria o de um ato administrativo de caráter registral que visa adicionar elemento a ato anterior ou assentamentos do servidor, frequentemente ex officio. Pode também ocorrer para acrescer ao ato modificação da situação. Segundo Antenor Nascentes, resultaria do português medieval postilla, do latim post illa, ou seja, uma acréscimo posterior a um ato já proferido. No direito registral, a noção mais próxima é da averbação, ou seja, “nota inserida à margem de um documento ou registro público para indicar qualquer alteração relativa ao documento ou registro original” (Houaiss). Vide OLIVEIRA, Edison Josué Campos de, Registro Imobiliário, RT, 1976, p. 76.

³ [Nota do original] WINNER, Ellen P., DENBERG, Aaron W., International Trademark Treaties with Commentary, Oxford University Press, 2005.

⁴ [Nota do original] Há uma referência ao instituto na tabela de retribuições anexa ao Decreto-lei nº 1005 de 21 de Outubro de 1969, revogado desde 1971.

Ato Normativo se descreve o apostilamento como uma restrição⁵ a ser *anotada* e o respectivo ato administrativo como sendo um deferimento parcial, sujeito a recurso⁶.

Note-se que, nos sistemas jurídicos que o adotam, o apostilamento é previsto em lei ordinária, e sujeito a elaboradas regras destinadas a assegurar o devido processo legal⁷ (...)

Desta feita, tem-se como presente, no sistema jurídico marcário desses países, que o tema, já por interferir diretamente na pretensão do requerente do registro, já por incidir em restrição àquilo que a nossa Constituição descreve como propriedade das marcas, é matéria de lei ordinária. Não se discerne razão para que, em nosso sistema jurídico, possa-se dar guarida a uma *prática administrativa*, incidindo em direitos do administrado, sem que haja apoderamento do órgão administrativo.

No momento presente, assim, o instituto pode ser descrito na forma em que fizemos em nosso Proteção de Marcas § 4.2.5.6.:

Muitas vezes, a concessão do registro ressalva no respectivo certificado, em face do objeto do pedido depositado, o que não é objeto de exclusividade. Assim, numa hipotética marca cama de gato para móveis: “ressalvando-se o uso exclusivo da expressão cama”, ou “Sem Direito ao Uso Exclusivo Dos Elementos Nominativos”.

Tal apostilamento, fundado em costume administrativo do INPI, quando da concessão dos registros de marcas, mas sem autorização legal, tem como propósito restringir os novos direitos ao limite da possibilidade do domínio público baseado no princípio da proporcionalidade, ou seja, o apostilamento deve ressaltar o máximo possível a pretensão do depositante em face do domínio comum.

Apostilamento não é anotação.

Como já observado, o direito registral brasileiro não mantenha coerência na terminologia, confundindo “averbação”, “anotação” e “registro”⁸, etc. No entanto, histórica e sistematicamente, a voz “anotação” tem sido empregada no sistema das leis de propriedade industrial num sentido muito específico.

5 [Nota do original] Resolução Nº 083/2001 16.2.3 Além dos dados referidos nos itens 16.1 e 16.2.1, das publicações de deferimento do pedido de registro, de concessão e de prorrogação de registro, constará a eventual anotação sobre a restrição da proteção conferida à marca.

6 [Nota do original] Resolução Nº 083/2001 6.2.1 O deferimento com restrições será considerado pelo INPI como um indeferimento parcial, motivo pelo qual será admitida a interposição de recurso contra o indeferimento parcial, que deverá observar o prazo previsto em Lei, no caso do depositante discordar do mesmo

7 [Nota do original] O Manual de exames do USPTO nota que o apostilamento começou com base em decisão da Suprema Corte, que, como se sabe, tem naquele sistema jurídico poder vinculante, ainda não assimilado em nosso sistema. Diz o Manual, “1213.01 History of Disclaimer Practice There was no statutory authority for disclaimer prior to 1946. As various court decisions were rendered, Office practice fluctuated from, first, registering the composite mark without a qualifying statement; later, requiring a statement in the application disclaiming the unregistrable matter in the mark; and, finally, requiring removal of the unregistrable matter from the mark on the drawing. This fluctuation ended with the decision of Estate of P.D. Beckwith v. Comm’r of Pats., 252 U.S. 538, 1920 C.D. 471 (1920), in which the United States Supreme Court held that to require the removal of descriptive matter from a composite mark was erroneous, and commended the practice of a statement of disclaimer. Thus the practice of disclaimer was established officially in the Office, although still without statutory support. The Trademark Act of 1946 created a statutory basis for the practice of disclaimer in §6, {15 U.S.C. 1056}”.

8 [Nota do original] Nota Walter Ceneviva, no trecho antes mencionado, referindo-se ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos: “70. Deficiências de nomenclatura - A reformulação introduzida por este artigo não foi feliz. Criaram-se quatro tipos de inserções no registro civil de pessoas naturais, em vez de se os uniformizar: a) registro; b) averbação; c) anotação; d) inscrição. A palavra “inscrição” é usada com sentido de registro em diversos passos, como, por exemplo, no art. 50, § 3.º. O defeito se agrava no registro imobiliário: o art. 168 uniformizou o uso de “registro”, mas logo a seguir a lei usa, indiscriminadamente, o vocábulo “inscrição”. As anotações estão omitidas no art. 29, embora sejam objeto dos arts. 106 a 108. O legislador também foi descuidado ao enquadrar heterogeneamente sentenças judiciais, que são submetidas a registro, em caso de declaração de ausência ou deferimento de legitimação adotiva, mas destinadas apenas a averbação se decidirem sobre nulidade ou anulação de casamento, desquite (hoje separação judicial) e restabelecimento da sociedade conjugal, ilegitimidade de filhos concebidos na constância do casamento e declararem filiação legítima. O § 2.º regula a competência na inscrição da opção de nacionalidade. Sua melhor colocação seria posteriormente ao art. 32, cujo § 4.º cuida da matéria”.

Sobre a questão, assim escrevi⁹:

Elemento importante da vida dos direitos é a documentação das suas mutações objetivas e subjetivas. Assim é que cabe anotar à margem do registro de concessão de patentes (Art. 59.) a cessão, com a qualificação completa do cessionário; qualquer limitação (por exemplo - a nulidade parcial determinada judicialmente) ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente (como, por exemplo, a penhora); e as alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

A mesma noção do que seja anotação é expressa por outros autores:

As anotações consistem em transcrições ou observações que se fazem de transferências ou ocorrências que acontecem relativamente às marcas, junto ao registro no INPI. Não é suficiente o mero instrumento de cessão, ou de alteração da marca. No registro leva-se a termo a mudança verificada, a fim de que fique sempre constando a realidade sobre a marca. Havendo uma dinâmica na vida da marca, os novos elementos que surgem devem constar no registro.

(...) Tudo é anotado no registro: a mudança de propriedade através de cessão, os acréscimos nas marcas, as alterações no nome e sede ou endereço dos titulares ou das empresas, as limitações e ônus que recaírem sobre a marca, as medidas judiciais, as ocorrências em relação aos bens objeto das marcas, os aperfeiçoamentos e acréscimos da marca, de modo a tudo ficar inserido ou registrado no INPI¹⁰.

(...) Assim, a previsão, no Ato Normativo, Resolução Nº 083/2001 6.2.1, de recurso contra o apostilamento, definido como “anotação”, carece inteiramente de previsão legal.

Então, o que é o apostilamento?

Assim é que definimos o apostilamento como um costume administrativo do INPI¹¹, que, a julgar pela menção na lista de retribuições anexa ao CPI/69, é longo, contínuo e sentido como sendo necessário (*longa inveterata consuetudo, opinio sei necessitatis*)¹².

9 [Nota do original] Em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

10 [Nota do original] RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 25. Num sentido similar, vide Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo. 14ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 144.

11 [Nota do original] No sentido do CTN: Art. 100 - São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: (...) III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Neste subsistema jurídico, a observância de tais práticas, ainda que não isentem da observância da lei, imunizam o contribuinte de penalidades, como diz o parágrafo do mesmo artigo: “Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo”. Diz BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 648-649. 4. Práticas das Autoridades. Considera-se como boa interpretação aquela que resulta de antiga, iterativa e pacífica aplicação da lei sob determinada diretriz por parte do próprio Fisco. Se as autoridades deram sentido uniforme a uma disposição, entende-se tal inteligência como a mais compatível com o texto. Julgados do Supremo Tribunal Federal têm protegido o contribuinte contra a mudança de critério das repartições e autoridades na interpretação da legislação tributária. Ela não pode prejudicar, sobretudo punir o contribuinte, pelos fatos e atos à nova orientação”. Mais recentemente, BRITO MACHADO, Hugo de, Curso de Direito Tributário, 16a ed. rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 7, continua postulando na mesma direção, entendendo que as práticas reiteradas devem ser admitidas como “boa interpretação da lei”. Quanto à existência do costume como fonte suplementar do Direito Administrativo em geral, e não somente do tributário, vide MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16. ed. São Paulo: RT, 1991., pp. 30-31, para um perspectiva clássica da questão, e DELGADO, José Augusto, Perspectivas do direito administrativo para o século XXI, encontrado em

http://bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/9985/1/Perspectivas_do_Direito_Administrativo.pdf, para a absorção da categoria no direito contemporâneo. Trata-se de costume em antecipação, e apontando a necessidade, de norma adequada.

12 [Nota do original] Lei da Boa Razão, de 18 de agosto de 1769, parágrafo 14 “o costume deve ser somente o que a mesma lei qualifica nas palavras — longamente usado, e tal, que por direito se deva guardar: — cujas

A consagração pelos tribunais

Certo é que este costume é consagrado pelos precedentes:

"O registro concedido, pelo INPI, à marca 'DECOLAR VIAGENS E TURISMO', sem uso exclusivo dos elementos nominativos, não proíbe, portanto, a utilização da expressão 'decolar' na composição da marca 'DECOLAR.COM'.." (STJ, REsp 773126/SP, Quarta Turma, Relator: Min. Fernando Gonçalves, julgado em 21.5.2009)

"Para a composição da marca 'PortaPronta' a Recorrente não criou palavra nova, mas valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso corriqueiro e desprovidas de originalidade. Adequado o registro realizado pelo INPI, com a observação de que 'concedida sem exclusividade de uso dos elementos nominativos'.." (REsp 1039011/RJ, Terceira Turma, Relator: Min. Sidnei Beneti, julgado em 14.6.2011)

"Inconformada com o apostilamento dos seus 2 (dois) últimos registros marcários, quer a liberação das restrições, ao fundamento de que, em 1961 e 1993, obteve a titularidade sobre o signo BOM PALADAR de forma exclusiva (registros nº 002.610.060 e 817.319.379) e que, ademais, a manutenção da decisão possibilitará o aproveitamento parasitário de suas marcas comerciais. Não é bem assim. A apelante tem 4 (quatro) marcas comerciais registradas, todas de configuração mista contendo, como elementos nominativos as palavras CAFÉ, BOM e PALADAR, de uso corrente no ramo alimentício e, nomeadamente, cafeeiro. O primeiro registro (nº 002.610.060), depositado em 26/02/61, já trazia a restrição ao uso exclusivo da palavra CAFÉ (fl. 64). O segundo (nº 817.319.379), depositado em 22/06/93, também mereceu restrição, desta feita ao uso exclusivo dos elementos nominativos (fl. 66). Quanto a elas, não há notícias de irresignação da empresa apelante. A teor do disposto no inciso VI, do artigo 124, da LPI, é certo que as palavras CAFÉ, BOM e PALADAR não são passíveis de apropriação a título marcário, com exclusividade. As restrições ou apostilamentos foram realizadas por imperativo lógico. Afinal, o registro marcário garante a utilização de determinado signo, com exclusão dos demais que atuam em determinado setor. A palavra CAFÉ é descritiva do produto que a marca visa a distinguir, não podendo, por isso, ser apropriada por qualquer pessoa, com exclusividade, no segmento mercadológico. As expressões BOM e PALADAR, igualmente, são insuscetíveis de apropriação, com tintas de exclusividade. O paladar é atributo próprio do produto café e BOM, adjetivando CAFÉ, apenas expressa qualidade que é desejável, como atributo, a qualquer produto que se pretenda comercializar em qualquer segmento. Daí porque o INPI, corretamente, fez o apostilamento em TODOS OS REGISTROS MARCÁRIOS, inclusive os dois primeiros, ao contrário do alegado pela empresa apelada (...). Sob esse enfoque, ainda que a autarquia apelada não tivesse procedido expressamente ao apostilamento nos certificados dos 2 (dois) primeiros registros é forçoso concluir que a restrição decorre da lei e dos princípios que informam o Direito da Propriedade Industrial, portanto deve ser aplicada, descabendo falar-se em "direito de extensão", como defendido pela apelante (fl. 11, último parágrafo". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Nizete Lobato, AC 2007.51.01.813114-5, DJ 02.09.2011.

"I - Colho dos autos que a marca da Apelada, na ocasião da propositura da ação, ainda se encontrava em análise no INPI, tendo sido deferida no curso da demanda, em 11/02/2003, com a seguinte ressalva: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO ELEMENTO NOMINATIVO. II - E nem podia deixar de ser diferente, uma vez que as expressões que dão nome à marca (MÍDIA e TRANSPORTE) são de caráter genérico e de uso comum, sem qualquer condição de registro á luz do que determina o artigo 124, VI, da Lei 9.279/96, cuidando-se de preceito que não aceita exceção, ainda que com apoio em denominação de nome comercial. III - Em que pese o respeitável entendimento do douto juízo, dele divirjo por não visualizar o direito invocado pela autora, que se diz titular exclusiva de denominação que nos termos da lei não reúne condições de ser apropriada. IV - Apelação e Remessa Necessária providas." (TRF 2ª Região, Apelação cível nº. 1999.51.01.060612-3, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Messod Azulay Neto, DJU 13.9.2007, p. 129).

"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

palavras mando; que sejam sempre entendidas no sentido de correrem copulativamente a favor do costume, de que se tratar, os trez essenciais requisitos: de ser conforme as mesmas boas razões, que deixo determinado que constituem o espírito de minhas leis: de não ser a ellas contrario em cousa alguma e de ser tão antigo que exceda o tempo de cem anos”.

(secondary meaning), ou seja, estando juntas ou separadas o conteúdo permanece o mesmo, sobre o qual a exclusividade acarretará um claro monopólio. (...) Observa-se, no que concerne ao registro nº 820776823, referente à marca mista "ALCOOL GEL", para a classe NCL (7) 35, que este ostenta a apostila "no conjunto", quando o mais adequado seria a restrição "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos", pois esta confere ao titular a utilização restrita da forma mista registrada, sem a possibilidade de utilizar os termos de forma isolada. Já, relativamente ao registro nº 820049182, para a marca mista "ALCOOLGEL", inserida na classe 03.10, não há qualquer reparo a fazer, visto que já está sob a restrição "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos". Faz-se mister destacar que a manutenção dos aludidos registros somente é viável por se apresentarem os signos respectivos sob a forma mista, vale dizer, porque estão associados a outros elementos identificadores que lhes conferem a distintividade suficiente a autorizar os registros, que, todavia, deverão ostentar a ressalva de não exclusividade sobre o uso dos elementos nominativos". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.520253-0, DJ 27.09.2011.

"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." (TRF 2ª Região, AG 201002010009220, Primeira Turma Especializada, Relator: Des. Federal Marcello Ferreira de Souza Granado, julgado em 29.6.2010).

"Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de oposição de ressalvas no registro nº 823.546.136, para que passe a constar o apostilamento SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS TERMOS NOMINATIVOS "BIG", para significar grande ou extenso, e "O MATADOR" (fls. 340/341), bem como no registro nº 818.123.591, para que passe a constar o apostilamento "SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO TERMO NOMINATIVO "BIG", para significar grande ou extenso." Marcas formadas por expressão de uso comum podem ser concedidas, quando formarem conjuntos distintos e inconfundíveis, devendo, nesses casos, constar a apostila "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos", objetivando tal restrição evitar que palavras, de uso comum no mercado, como é o caso da expressão "BIG", para significar grande ou extenso, fiquem atreladas a uma única empresa". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC Marcelo Granado, AI 2007.51.01.813495-0, DJ 15.07.2011.

"Marcas e patentes - liminar - abstenção do uso de marca - registro perante o INPI da marca 'mx1 Campeonato Paulista De Motocross Mx2' - apostilamento no registro quanto à não concessão da exclusividade da expressão 'Campeonato Paulista de Motocross' - impossibilidade de obstar a federação paulista de motocross de utilizá-la - anterioridade da federação na organização estadual de eventos vinculados ao motociclismo - decisão reformada - agravo de instrumento provido." (TJSP, Agravo de Instrumento nº. 616.857-4/1-00, Quinta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Oscarlino Moeller, julgado em 18.2.2009)

"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). (...) 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 escrupulo a fim de anunciar um bem trivial (porta) sem a utilização daquelas palavras" STJ, REsp 1.039.011 / RJ, Terceira Turma, Ministro Sidnei Beneti. : 14/06/2011

"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).

"Em que pese ser a expressão em tela passível de registro, entendo que a escolha de uma expressão de propaganda como "O FOTOLIVRO DO BRASIL", composta por termos de uso comum, traz como consequência a limitação da exclusividade no que tange ao seu registro. Somente expressões ou sinais originais e característicos podem ser registrados e usados com exclusividade. Assim, entendo que o registro deve ser concedido mediante o apostilamento de restrição de não-exclusividade relativa à expressão "O FOTOLIVRO DO BRASIL". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2008.51.01.813010-8, DJ 28.05.2010.

"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.

Veja-se que também no direito de patentes há aceitação do apostilamento:

"Vê-se que as próprias razões do Apelo são no sentido de constatar irregularidades em sua concessão, reconhecendo, pois, que muitas das reivindicações já se encontravam no estado da técnica na ocasião do depósito, in verbis: " Ora M.D. julgadores na verdade a patente em cotejo teve sua concessão reexaminada através do procedimento de Nulidade Administrativa, e, neste sentido, atentando para as reivindicações, com o rigor que o caso requer, conforme parecer técnico da Diretoria de Patente, deste Instituto (doc. anexo), foi constatado que na realidade a concessão do privilégio deveria ser mantido, mas, com ressalva, ou seja, com o devido apostilamento das reivindicações restringidas, por estarem contidas no estado da técnica." (art. 47 da LIP)." TRF2,AC 200251015118533, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, Des. Fed. Messod Azulay Neto, Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2008.

A necessidade do instituto no direito estrangeiro

Vê-se, assim, que está consagrado esse costume administrativo, exatamente pela noção de sua necessidade. A existência de abundante exemplo no direito comparado justifica essa *opinio sei necessitatis*:

Do direito estrangeiro.

Aparentemente, a primeira incursão legislativa nesse campo ocorreu no direito inglês ¹³. Neste sistema jurídico, o instituto continua sendo vividamente aplicado:

Section 13 of the 1994 Act enables applicants (or the proprietor) to disclaim any right to the exclusive use of specified elements of the trade mark. Applicants are also able to agree that the rights conferred by the registration shall be subject to a specified territorial or other limitation. Where the registration of a trade mark is subject to a disclaimer or limitation, the rights conferred on the proprietor are restricted accordingly. Use of disclaimers may assist an applicant in overcoming a potential objection to registration ¹⁴.

O ponto essencial do instituto, no sistema britânico, é a apreensão de que o apostilamento (*disclaimer*) não pode ser imposto, mas apenas sugerido: o depositante ou titular do registro não pode ser coagido a aceitá-lo, já por violação do devido processo ¹⁵.

Duas regras podem ser deduzidas neste sistema, baseadas na idéia de que o alcance do registro possa aparentar ser mais abrangente do que na verdade é ¹⁶. O elemento crucial é, assim, a aparência ¹⁷ do alcance da exclusividade:

13 [Nota do original] Sec. 14 of the British Act of 1938. A observação é de LADAS, Stephen P.. Patents, Trademarks, and Related Rights- National and International Protection. Massachusetts: Harvard University Press, 1975, p. 1050-1053, que nota: "This is a procedure known particularly in British Law countries, in the United States, and in Scandinavian countries".

14 [Nota do original]BENTLY, Lionel & SHERMAN, Brad. Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 777-778. É importante notar que no sistema britânico, como em muitos outros, o registro marcário é dividido em Parta A (marcas de fantasia, arbitrárias e mesmo evocativas) e parte B (marcas descritivas). Vide o nosso Proteção da Marcas, § 3.2.1.1. Esta distinção é importante, pois o apostilamento, nesses sistemas, pode propiciar ao registro na Parte A, muito embora, no sistema britânico de 1938, permita apostilamento mesmo na Parte B.

15 [Nota do original]Idem, nota 78: "The Registrar cannot impose a disclaimer: Patron Calvert Cordon Bleu [1996] RPC 94, 103". Nota Ladas, falando do sistema britânico: "The Registrar seeks to strike a fair balance between the rights of a proprietor and the public interest".

O apostilamento seria devido sempre que pudesse aparentar maior alcance do que o realmente concedido¹⁸;

Mas seria desnecessário quando for óbvio que o elemento não-distintivo não merece proteção¹⁹.

Tanto aí, como no sistema legal europeu como um todo, muitas ponderações se levantam quanto à função social do instituto, eis que o apostilamento, ele mesmo, não é, necessariamente, aparente ao público e, especialmente, aos competidores. Assim, o efeito real da exclusividade, contida pelo apostilamento, pode espantar competidores que não estejam cientes da restrição²⁰.

O efeito direto do apostilamento é a impossibilidade de exercitar os direitos relativos à proteção da marca – em separado - no tocante à parte excluída. Mas – e isso é elemento importante da decisão de apostilar – o mesmo não ocorre no tocante à “impressão em conjunto”, hipótese em que o valor presente na marca, mas apostilado, pode compor a proteção, enquanto que o mesmo elemento, se excluído do registro, e não apostilado, não seria levado em conta²¹.

16 [Nota do original] Ladas, op. cit., loc. Cit.: “a mark to be registered must contain or consist of at least one of the essential particulars set forth in section 9. But such a mark may contain, in addition to its essential particular or particulars which make it registrable, other matter which in itself is not registrable, for instance, letters or numerals, descriptive terms, purely ornamental elements, indications of place of origin, and the like. The applicant is then required to disclaim the right to the exclusive use of such additional matter. The object of this disclaimer is to prevent any likelihood of misapprehension that the registration gives any rights to such matter. Since this is the object, not all other than the registrable matter need by disclaimed. If there is no possible misapprehension as to the rights conferred by registration, a disclaimer is unnecessary. For instance, if the mark consists of the words "Eagle Brand," it is not necessary to disclaim the word "Brand. "

17 [Nota do original] Nisto, aproximando-se das modificações solicitadas nas reivindicações de um pedido de patente.

18[Nota do original] Ladas: “On the other hand, in the absence of evidence of distinctiveness, a disclaimer will be required in respect of: (a) one, two, or three letters; (b) weakish monograms; (c) a word having only a surname signification, unless very rare, or a geographical place name; (d) containers or illustration of goods; (e) representations of a human figure or animal not in a special or particular manner and which relate to the goods concerned; (f) term or device in common use in the trade in the goods concerned.”

19 [Nota do original] Ladas: “Generally no disclaimer would be normally required in respect of: (a) an element in a composite mark which is obviously nontrademark matter; (b) distinctive elements or such previously registered and forming an essential part of the registration; (c) insignificant elements of a composite mark, such as words hardly legible, a device hidden in a multitude of other devices;(d) an element combined with other elements so that the whole presents a new idea or meaning, for instance, the words "Black Magic."

20[Nota do original] Idem: “The practices relating to disclaimers expose the limitations of the registration system as an effective mechanism for defining the boundaries of intangible property rights. The courts have recognized that disclaimers are of limited value because they only appear on the Register and do not follow goods into the market. Consequently, because consumers and competitors would normally be unaware that aspects of a mark had been disclaimed, a disclaimer will often not save a mark from objection. On this basis it has been said that the Registrar 'should not register a mark under conditions in which there would exist such a strong probability that the rights of the registered proprietor would be misconceived by the public'. The ECJ stated in Postkantoor that national registries may not accept marks 'subject to the condition that they do not possess a particular characteristic', such as allowing PENGUIN for 'books (other than books about penguins)'. This was said to be because third parties would not be aware of the condition, and might refrain from selling goods under the mark”.

21 [Nota do original] Ladas, op. Cit.: The effect of the disclaimer is that the proprietor cannot claim any right in the disclaimed matter under his trademark registration. Thus the registrant cannot sue for trademark infringement in respect of the use by another of the disclaimed matter, but this does not mean that he cannot include the disclaimed matter as part of the infringement action if his case should be based on the whole mark. Moreover, the proprietor does not waive any other rights in such matter by his disclaimer. These other rights include, for instance, a passing-off action or the right to have the registered trademark as a whole, including the disclaimed matter, compared with a new mark from the point of view of resemblance likely to cause confusion. It is from this point of view particularly that if a person in fact uses a trademark which contains unregistrable matter it is far better to register it with a disclaimer of such matter than to delete this and register only for the registrable particulars”.

A partir de 1946, o sistema britânico foi incorporado à legislação americana, aliás por recomendação jurisprudencial²². A definição do instituto neste outro sistema é assim formulada:

*O apostilamento é uma notificação ao público de que o depositante não reivindica o direito de exclusiva e relação a certos elementos da marca, considerados isoladamente, com a consequência de que o público permaneça livre em usar o elemento apostilado de qualquer forma que não seja confusoriamente similar com os elementos essenciais da marca como constante do registro, tomada como um todo*²³.

Assim, esse conceito do apostilamento se limita aos aspectos significativos da marca, não se estendendo aos elementos territoriais e de especialidade. No caso americano, não cabe apostilamento de marcas inseridas na Parte B do registro.

A questão do apostilamento, que se acha prevista em lei ordinária em 15 USC §1056²⁴, é extensamente tratada no Manual de Exame do USPTO²⁵. A transcrição de tais normas consta do Anexo a este estudo.

No sistema unificado escandinavo, o apostilamento foi previsto no art. 15, de forma bastante similar aos dois direitos já indicados²⁶.

Ponto importante de todos os sistemas mencionados é que o apostilamento não importa em renúncia a, posteriormente, o depositante vir a reivindicar o objeto apostilado se, por exemplo, ele adquiriu distintividade através do *secondary meaning*²⁷.

No direito argentino também existe a prática, como um ato voluntário do depositante²⁸.

22 [Nota do original] Ladas: "Prior to the Lanham Act of 1946 the Federal legislation did not provide for disclaimers. The Patent Office introduced the system following the British practice. The Supreme Court commended this practice in 1920 by pointing out that "to require the deletion of descriptive words must result often in so changing the trademark sought to be registered from the form used in actual trade that it would not be recognized as the same trademark." (Beckwith's Estate v. Commissioner of Patents (1920),252 U.S. 538,542). The Lanham Act now specifically provides for disclaimer of unregistrable matter in section 6. The applicant may voluntarily disclaim a component of the mark filed or the Commissioner of Patents may require the applicant to disclaim". Sobre a questão, vide STEPHEN, Elias & Richard Stim. Patent, Copyright & Trademark. Estados Unidos: Nolo, 2002, p. 407-409, SCHECHTER, Roger E. & John R. Thomas. Intellectual Property the Law of Copyrights, Patents and Trademarks. Washington: Thomson West, 2003, p. 593.

23 [Nota do original]Ladas: "The disclaimer is notice to the public that the applicant does not claim the right to exclusive use of certain matter in the mark, standing alone, as a trademark, with the corollary that the public is free to use such part in any way that would not be deceptively similar to the essential features of the mark as a whole shown in the registration".

24 [Nota do original]§1056. Disclaimer of unregistrable matter (a) The Director may require the applicant to disclaim an unregistrable component of a mark otherwise registrable. An applicant may voluntarily disclaim a component of a mark sought to be registered. (b) No disclaimer, including those made under subsec. (e) of section 7 of this Act [15 USC 1057(e)], shall prejudice or affect the applicant's or registrant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, or his right of registration on another application if the disclaimed matter be or shall have become distinctive of his goods or services.

25 [Nota do original] <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm# T1213>.

26 [Nota do original] Ladas: "The exclusive rights obtained by the registrant of a trademark do not include such component parts of the mark which are unregistrable matter per se. If the mark includes such component parts and there is special reason to assume that the registration may give rise to uncertainty regarding the extent of the exclusive rights, the said component parts must be expressly disclaimed from protection in the registration. Should it be found at a later date that the parts of a mark disclaimed from protection can be registered, a new registration of the parts or the mark itself may be filed without such disclaimer".

27 [Nota do original] O fenômeno da significação secundária é assim descrito: "Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou a divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade. Assim, a marca é recuperada do domínio comum", Proteção das Marcas, § 4.1. Sobre a questão, diz SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 75., "A aquisição do sentido secundário é uma questão de fato e uma grande variedade de provas é rotineiramente considerada pelas Cortes de Justiça para alicerçar as suas decisões. Dentre elas podem ser citadas: os valores e a natureza da publicidade em torno da marca em questão, o período de tempo em que à marca foi colocada no mercado, a quantidade de mercadorias vendidas e/ou se serviços prestados, o testemunho direto dos comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc., e notadamente, o reconhecimento dessa evidência".

Para efeitos da marca comunitária europeia, o Regulamento (Council Regulation (EC) no 40/94) prevê formalmente a possibilidade de apostilamento²⁹, como também o regulamento procedimental³⁰. O Manual de Exame regula o apostilamento³¹, como uma forma de se evitar a recusa do registro, mas como uma iniciativa, ainda que provocada, do depositante³². Assim como no modelo britânico, apenas quando se torna indispensável para a clareza do elemento não distintivo haverá o recurso ao apostilamento³³; ao contrário da prática brasileira, não se exige apostila, no caso de uma marca composta de elementos não-distintivos, apenas protegida no seu todo³⁴.

Da sistematização do instituto nas diretrizes de 2010

Como notamos acima, até recentemente o INPI não tinha estabelecido normas que sistematizassem o costume administrativo do apostilamento. Tal carência foi aliás notada em decisão do TRF2:

28 [Nota do original] CABANELLLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo & Luis Eduardo Bertone. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales . Buenos Aires: Heliasta, 2003, p. 476: "Si la renuncia se practica, a fin de evitar oposiciones y otros conflictos, deberá tenérsela por válida y como elemento apto para interpretar los efectos del registro marcarío, pero sin que tal renuncia deba ser tenida como una exigência insoslayable".

29 [Nota do original] Article 38 Examination as to absolute grounds for refusal 1. Where, under Article 7, a trade mark is ineligible for registration in respect of some or all of the goods or services covered by the Community trade mark application, the application shall be refused as regards those goods or services. 2. Where the trade mark contains an element which is not distinctive, and where the inclusion of said element in the trade mark could give rise to doubts as to the scope of protection of the trade mark, the Office may request, as a condition for registration of said trade mark, that the applicant state that he disclaims any exclusive right to such element. Any disclaimer shall be published together with the application or the registration of the Community trade mark, as the case may be. 3. The application shall not be refused before the applicant has been allowed the opportunity of withdrawing or amending the application or of submitting his observations.

30 [Nota do original] COMMISSION REGULATION (EC) No 2868/95 Rule 11 Examination as to absolute grounds for refusal (1) Where, pursuant to Article 7 of the Regulation, the trade mark may not be registered for all or any part of the goods or services applied for, the office shall notify the applicant of the grounds for refusing registration. The Office shall specify a period within which the applicant may withdraw or amend the application or submit his observations. (2) Where, pursuant to Article 38 (2) of the Regulation, registration of the Community trade mark is subject to the applicant's stating that he disclaims any exclusive right in the non-distinctive elements in the mark, the Office shall notify the applicant thereof, stating the reasons, and shall invite him to submit the relevant statement within such period as it may specify. (3) Where the applicant fails to overcome the ground for refusing registration or to comply with the condition laid down in paragraph 2 within the time limit, the Office shall refuse the application in whole or in part.

31 [Nota do original] Vide <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/direc.htm> e <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/Examination-EN-12-12-2007.pdf>

32 [Nota do original] 7. ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL ...7.10. Disclaimers 7.10.1. Where the trade mark contains an element that is not distinctive the examiner may request the applicant to disclaim any exclusive right to that element where the inclusion of that element could give rise to real doubts as to the scope of protection of the mark. Examiners should not have recourse to this provision automatically when the mark contains elements that are not distinctive. (...) 7.10.2. If the applicant's statement does not overcome the ground for refusing registration or he does not agree to the condition then the application must be refused to the extent that is required. 7.10.3. Where the applicant has made a disclaimer in his application the disclaimer should stay even if the examiner does not consider it necessary. If the application is considered by the examiner to be acceptable he should inform the applicant. 8. PUBLICATION 8.2. The examiner must ensure that the following details, where applicable, are available: ... (k) a statement by the applicant disclaiming any exclusive right to an element of the mark. It will not be indicated whether the disclaimer arose at the initiative of the applicant (Rule 1(2)) or the Office (Rule 10(2)). If the disclaimed element is a word its meaning in all languages of the Community will be given.

33 [Nota do original] 7. ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL ...7.10. Disclaimers 7.10.1. (...) Typically elements which designate the kind, quality, quantity, value or geographical origin of goods or services need not be disclaimed. Similarly, ordinary words which would be common to many marks (the, of, etc.) or other non-distinctive matter (borders, commonplace shapes of containers, etc.) do not need to be disclaimed.

34 [Nota do original] 7. ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL ...7.10. Disclaimers 7.10.1. (...) Where a trade mark consists of a combination of elements each of which in themselves is clearly not distinctive there is no need for a disclaimer of the separate elements. For example, if a periodical had as its trade mark "Alicante Local and International News", the individual elements within it would not need to be disclaimed.

"Todavia, quanto ao apostilamento, tem razão o INPI. Não existe uma normação específica para o referido apostilamento, não havendo texto legislativo que o defina. O que existe é uma prática administrativa. A Lei nº. 1969, de 1969 é que, em seu anexo relativo às taxas administrativas cobradas dos depositantes perante o INPI, refere ocorrências tais como "pedido de cancelamento de anotações e de apostilas", entre outros. O INPI não tem regramento infralegal sobre isso. Contudo, há notícia na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, n. 5, setembro/outubro-1992, sobre uma reunião realizada no Gabinete do Diretor da Diretoria de Marcas, no dia 26/10/92, com a presença de vários setores do INPI, visando à discussão de critérios e normas com vistas à uniformização de apostilas usadas na concessão de marcas. As conclusões daquela reunião foram transcritas naquele periódico (ora anexo), que trago agora apenas como reforço do que já é correntemente sabido nos meios da propriedade industrial: o apostilamento de termo de uso comum só é utilizado quando essa expressão de uso comum se relaciona diretamente com o produto ou serviço que a marca visa distinguir. Em outras palavras, o apostilamento refere-se a elemento nominativo que, em princípio, isoladamente, seria irregistrável, a teor do disposto no inciso VI, do art. 124, da LPI". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JFC Marcelo Granado, AI 2010.02.01.000922-0, DJ 15.07.2010

Nas diretrizes de marcas de 2010, no entanto, o INPI ofereceu uma ordenação ao instituto. Qual é a coercitividade de tais estipulações? Assim indicamos quanto às normas emitidas pelo INPI ³⁵:

Não obstante veemente doutrina em contrário ³⁶, haverá *certo* espaço ao Poder Executivo, mormente quando diretamente autorizado por lei, para exercer essa capacidade ampliadora, mas não em desvio, da vontade legislativa.

Neste caso, o poder regulamentar atribuído a Administração é de natureza *externa*, ou seja, pode prescrever obrigações aos administrados, e não somente uma ordenação interna de seus órgãos e servidores segundo o poder hierárquico.

Em outras circunstâncias (por exemplo, nas Diretrizes de Exame), o INPI, com base no seu poder hierárquico, prescreve a seus servidores o que fazer, expressando seu entendimento do que a lei comete. Nesse tipo de normativo, a divulgação apenas dá transparência à ação administrativa, sem prescrever a ação do administrado, a qual está apenas direcionada pela lei.

Os elementos pertinentes das Diretrizes estão em anexo a este estudo. Mas vale, aqui, indicar os pontos-chaves dessa proposta normativa, que dizem respeito ao presente quesito:

4. LIMITE AO DIREITO: APOSTILA

Apostila é uma ressalva de caráter técnico quanto a elementos que compõem a marca requerida. A ressalva é atribuída por ocasião do deferimento do pedido de registro, e determina o âmbito da proteção conferida à marca. A apostila deve constar no certificado de registro. (...)

4.2. Casos em que a apostila é aplicada:

- Marcas compostas de expressões de uso comum e de fantasia
- Marcas constituídas pela aglutinação e justaposição de termos de uso comum com elementos de fantasia, onde o termo de uso comum encontra-se destacado.
- Marcas compostas de elementos de uso comum justapostos.
- Marcas compostas por expressões irregistráveis e de termos como: "& CIA", "& CO" ou "COMPANHIA".
- Marcas cujas fonéticas sejam o próprio produto ou serviço.

³⁵ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes e BARBOSA, Denis Borges, O Código da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais, Lumen Juris, 2012, *no prelo*.

³⁶ [Nota do original] BARROSO, Luiz Roberto, Princípio da Legalidade, *in* Boletim de Direito Administrativo, Janeiro de 1997, p. 15. Em visão discordante: BARBOSA, Denis Borges, A Eficácia do Decreto Autônomo no Direito Brasileiro, Estudos de Direito Público, Lumen Juris, 2003, p. 33 e seguintes, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/constitucional/17.doc>.

- Marcas contendo nomes de domínio.
- Marcas mistas compostas de expressão e figura de uso comum.

4.3. Demais casos de apostila.

Há sinais em que as expressões são apostiladas por força não só do disposto no inciso VI, como também nos incisos II, VIII e XVII do art. 124 LPI.

Assim, as Diretrizes indicam que o campo de aplicação do apostilamento é o dos incisos II, VI, VIII e XVIII. Como se verá, as hipóteses são as de genericidade mitigável por algum elemento distintivo; a apostila serve, no contexto, para enunciar as hipóteses em que o elemento distintivo não transforma, a ponto de redimir, o elemento genérico³⁷.

O que é inapropriável singularmente, por ser de todos

Vamos aqui ponderar sobre quais hipóteses a lei recusa apropriação singular por colisão com o *sermo communis*. Assim dissemos³⁸:

A questão aqui é o requisito da *distintividade* ou distinguibilidade absoluta. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum³⁹. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos⁴⁰.

Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - 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.

Por exemplo: um marceneiro hábil e talentoso faz cadeiras bem torneadas, leves e resistentes de madeiras nobres; quer tornar seus produtos reconhecíveis e individualizáveis por uma palavra, de tal forma que os consumidores possam comunicar entre si as virtudes de seu artesanato. Não escolherá designar seus produtos como *cadeira* – porque isso não indica que a *sua* cadeira é diferente das outras, de menos qualidade. Mesmo que o quisesse, o direito não lhe permitiria conseguir a exclusividade do uso da palavra, pois *cadeira* já é de uso de todos.

Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso comum para proveito de uma pessoa só⁴¹. É

³⁷ As diretrizes apontam várias hipóteses em que o elemento distintivo transforma o segmento genérico, de forma a que não caiba apostilamento. Veja-se: “Marcas nominativas contendo elementos de uso comum aglutinados. Aglutinação é a reunião, em um só vocábulo, de dois ou mais termos distintos, no qual ocorre perda de letra(s) e/ou fonema(s). Exemplo: PURAVEIA para assinalar o produto “cereais”.

³⁸ Proteção das Marcas, op. Cit., 3.2. A construção da distintividade absoluta.

³⁹ [Nota do original] A questão é tratada particularmente bem por Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. Vide José Antonio B.L.Faria Correa, “Eficácia dos Registros de Marca”, Revista da ABPI, No 23, jul/ago 1996, p. 23.

⁴⁰ [Nota do original] Vide MEDINA, David Rangel. Tratado de derecho marcario, Mexico 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. 16.

⁴¹ [Nota do original] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, vol. 1, parte 1, Rio de Janeiro: Edição Forense, 1946, p. 403: “as denominações necessárias ou vulgares dos produtos também podem servir de marcas, mas precisam vestir-se de forma distinta. Milita aqui o mesmo motivo a que aludimos ao tratar de ‘nomes’. Como estes, as denominações necessárias ou vulgares dos produtos carecem de cunho distintivo, pois que se aplicam a todos os produtos do mesmo gênero. Por outro lado, não se pode permitir que um comerciante ou industrial se aproprie dos nomes dos produtos que vende ou fabrica, impedindo que seus concorrentes exerçam o direito de se servirem deles”. Mais adiante, a p. 406: “O uso exclusivo dessas denominações violaria, sem duvida, a liberdade de comercio, estabelecendo o monopólio indireto da venda ou fabricação de toda uma espécie de produtos, uma vez que fosse lícito a qualquer comerciante ou industrial apropriar-se da denominação empregada, de modo corrente, pelo publico e pelo comercio para designá-los”.

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 *sermo 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 mundo já usa e pode usar em face do objeto simbolizado.

Assim, é vedado:

a) o registro das letras, algarismos ou datas, isolados, *salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva*; (art. 124, II da Lei 9.279/96);

b) dos elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir,

c) ou aqueles empregados 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);

d) da cor e sua denominação, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo⁴²;

e) da denominação *simplesmente descritiva* de produto, mercadoria ou serviço (art. 124, VIII);

f) do termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, relacionado com produto ou serviço (art. 124, XVIII);

g) da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (art. 124, XXI)⁴³.

Em todos estes casos, temos *res communis omnium*, inapropriáveis pelo titular⁴⁴, salvo o caso de acréscimo de distintividade. Nesse caso, o que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico resultante do acréscimo.

Como se vê, as Diretrizes remontam às hipóteses de inapropriabilidade previstas no sistema legal. Deixam, no entanto, de considerar outra hipótese que, em tudo compatível com o sistema, recebeu consagração através da construção pretoriana.

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.

42 [Nota do original] Sobre a questão da distintividade das cores na Europa, vide *Colour per se and combination of colours as a trade mark*, encontrado em

[http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_ES_Colour_trade_mark\[0000006424_00\].html](http://www.ipr-helpdesk.org/documentos/docsPublicacion/html_xml/8_ES_Colour_trade_mark[0000006424_00].html), visitado em 22/10/2006.

43 [Nota do original] Também o art. 124, XXI nega proteção à forma que não possa ser dissociada de efeito técnico. Neste último caso, o ponto em questão não é falta de distinguibilidade absoluta, mas inexistência de signo, eis que o objeto que se pretendia proteger é uma funcionalidade.

44 [Nota do original] SCHMIDT, Lélío Denicoli. "A Invalidação das Marcas Constituídas por Expressões de Uso Genérico, Vulgar, Comum ou Necessário", Revista da ABPI, Nº 38, jan/fev 1999, p. 26.

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 é recusar a proteção, por uma mesma genericidade impeditiva:

“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.

Esta doutrina tem sido consagrada internacionalmente 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.

Ademais, segundo a Teoria da Distância acolhida pela doutrina, dada a ínfima distintividade na escolha dos sinais, impõe-se a mútua convivência entre os diversos signos semelhantes, identificando produtos idênticos ou afins” (uso de parecer do parquet federal *como ratio decidendi*) Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AC 2009.51.01809856-4, DJ 02.03.2011.

“Aplicação da Teoria da Distância, pois se o produto da autora convive no mercado com tantos outros que usam no nome a palavra “fresh” também pode dividir o espaço com a bebida das demandadas”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Cível, Des. Fernando Foch Lemos, AC 2008.001.34545, Julgamento 03.09.2009.

“Ademais, há diversas marcas que foram registradas anteriormente e já continham o termo OLÍMPICO (...) (MOMENTO OLÍMPICO, FARINHA DE TRIGO OLÍMPICO, OLÍMPICO INTI). Portanto, pela Teoria da Distância, não se pode exigir que a marca ré guarde, em relação às marcas da autora, distância maior do que aquela guardada entre as demais registradas”. Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Federal, J. Flavia Heine Peixoto, AO 2007.51.01.808185-3, J 26.05.2010.

Do que é a Teoria da Distância

Como se percebe das decisões judiciais que a mencionam, além da genericidade nativa, existe outra que se gera como fruto de um discurso *do próprio mercado*. Trata-se de mais um fator de análise, de alta relevância, que considera os elementos de significação pertinentes a um segmento de mercado específico: *todas* as marcas que concorrem num mesmo mercado.

A existência reiterada de tal padrão cria uma necessidade de reponderar às formas clássicas de comparação binária entre marcas e outros signos distintivos. A Corte Suprema da Alemanha, em 1955, construiu a doutrina que leva em conta esse fato inafastável da vida das marcas, sob o nome de “teoria da distância” (*Abstandslehre*)⁴⁵.

Tal doutrina pode ser assim formulada:

*Na análise de contrafação, anterioridade ou colidência, a marca senior tem apenas a amplitude de proteção em face à marca junior equivalente à mesma distância que aquela mantém em face das marcas similares de outros competidores*⁴⁶.

Assim indicou o tribunal máximo português:

Propondo que o titular dum sinal distintivo (a marca " Dr. ...", neste caso) não pode exigir que um sinal concorrente (o da ora recorrente) guarde maior distância em relação ao seu sinal do que aquela que ele próprio observou relativamente a sinais pré-existentes (no caso, a predita marca nº 247987, " Dr. Martinez ", da ora

⁴⁵ Decisão da Suprema Corte Federal de 18 de janeiro de 1955, transcrita em GRUR 1955, 415 (417) - "Arctuvan"/"Artesan", "Das Berufungsgericht geht insoweit zutreffend davon aus, daß es Zeichen mit abgeschwächter Kennzeichnungskraft gibt, denen deshalb nur ein geringerer Schutzbereich zukommt. Es folgt insbesondere dem in der Rechtsprechung des erkennenden Senats... anerkannten Grundsatz, daß die Kennzeichnungskraft eines Zeichens abgeschwächt werde, wenn für gleichartige Waren Zeichen in Gebrauch seien, die sich von ihm nur wenig unterscheiden... Der Grundsatz, daß die Kennzeichnungskraft und der Schutzbereich eines Warenzeichens in Abhängigkeit von dem Abstände stehen, den es von den Konkurrenzzeichen einhält, beruht auf der Erwägung, daß das Publikum dann, wenn für gleichartige Waren Zeichen in Gebrauch sind, die sich nur wenig voneinander unterscheiden, auch auf geringfügige Unterschiede zu achten genötigt ist. In solchen Fällen wird die Verwechslungsgefahr daher schon durch geringfügige Unterschiede ausgeschaltet. Die darin zum Ausdruck gelangende Schwächung der Kennzeichnungskraft muß, wie der erkennende Senat in der Gumasol-Entscheidung... betont hat, eine entsprechende Begrenzung des Schutzbereichs dahin zur Folge haben, daß dem Zeicheninhaber kein Anspruch auf einen weitergehenden Abstand der Konkurrenzzeichen von seinem Zeichen zugestanden werden kann, als er ihn selbst mit seinem Zeichen von anderen Zeichen gewählt und gewahrt hat." Vide sobre a questão Gerhard Schrickler, Die Berufung auf ältere Marken Dritter - Rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen, französischen und Schweizerischen Recht, GRUR Ausl 1965 Heft 6, p.285

⁴⁶ Friedrich-Karl Beier, Basic Features of Anglo-American, French and German Trademark Law, IIC 1975 Heft 3, nota 66: “According to this theory the scope of protection of a plaintiff's mark in an infringement action against a second mark does not extend beyond the distance which the plaintiff's mark has kept itself from similar marks of competitors, see BGH decision in GRUR 1952 419, 420 Gumax/Gumasol and BGH in GRUR 1955 415, 417 Arctuvan/Artesan; for details see BAUMBACH & HEFERMEHL, *supra* note 53, at notes 120 *et seq.* to Sec. 31 WZG”.

recorrente), essa teoria surge reportada essencialmente a sinais fracos, isto é, desprovidos de eficácia distintiva, a que falte aptidão diferenciadora.⁴⁷

A literatura nacional⁴⁸ e, muito significativamente, a jurisprudência corrente do 2º. TRF, por suas varas e turmas especializadas, tem acolhido a Teoria da Distância como contribuição doutrinária de relevância⁴⁹. No entanto, assim como o tribunal português, na Apelação Cível nº 2002.51.01.514660-7, o voto condutor, da Desembargadora Liliane Roriz, determinou que em casos em que se estejam apreciando marcas com "alto grau de reconhecimento, de grande penetração no mercado", não cabe utilizar-se a teoria da distância.

Assim, no tocante a marca *em competição* - não só as marcas ou produtos diretamente em cotejo devem ser considerados, mas o *código simbólico* factualmente construído em relação ao segmento de mercado pertinente⁵⁰.

Fundamento teórico da doutrina da distância

Um elemento de extrema importância para se apurar a confusão ilícita é a noção de forma livre. Em princípio, a *originalidade* – tomada aqui como fato criativo atribuível a um autor específico – é apurada quanto à forma livre;

⁴⁷ N° Convencional: JSTJ000 Relator: OLIVEIRA BARROS N° do Documento: SJ200211130034317 Data do Acórdão: 11/13/2002 Votação: UNANIMIDADE Tribunal Recurso: T REL LISBOA Processo no Tribunal Recurso: 1335/02 Data: 03/04/2002, visitado em 20/05/2008, encontrado em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/95950d12dc99e02e80256cbc004eac22?OpenDocument>.

⁴⁸ OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 61-74; "Sobre a teoria da distância v. Geert W. Seelig, La théorie de la distance, in Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, no 62, dez. 1965, p. 389. Segundo Seelig, um dos autores que melhor estudou a teoria da distância, assim se resumiria seu fundamento: "On peut voir souvent que des marques identiques ou similaires sont utilisées dans des domaines d'activité identiques ou voisins. En general, le public usager s'est habitué à la coexistence de ces marques et il s'en suit qu'un prête une attention plus grande que de coutume aux différences existant entre elles. Si, par la suite, de nouvelles marques semblables viennent encore s'ajouter, le public ne les confondra pas avec celle qui existent déjà parce qu'il a pris l'habitude de faire attention à leurs différences, même faibles, et sait par conséquent les distinguer. La conséquence de ce processus est que le risque de confusion entre les marques s'amoindrit". v., também, Luis Eduardo Bertone e Guillermo de las Cuevas, op. cit., p. 76. Na definição desses autores a teoria da distância "sostiene que el propietario de una marca no puede hacer valer ante terceros un ámbito de protección mayor que la distancia que media entre su propia marca y las demás que coexisten en la clase y son efectivamente utilizadas".

⁴⁹ "A lógica emerge com muita facilidade, em razão de ser o mesmo um termo sem suficiente cunho distintivo a ponto de ser óbice para concessão de outras marcas compostas a partir destas mesmas denominações, haja vista, inclusive, tratem-se de marcas que mantêm uma relação mediata com a atividade que visam assinalar, pois são indutivas dos insumos usados em seus produtos. Devido a essa circunstância, deduz-se sua associação àqueles gêneros de produtos, uma vez que traduz a idéia de um produto saudável. (...) Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência pacífica das marcas perante o mercado consumidor" Ação ordinária, 37ª Vara Federal do 2o. TRF, proc. N.º. 2000.5101529287-1

⁵⁰ "Vê-se que a hipótese versa sobre uma exceção à regra prevista no artigo 124 da LPI, pois, in casu, não é possível conceder o direito de se utilizar da expressão com exclusividade. Há, dessa forma, diluição do termo LIPTUS nas classes em questão, referentes ao ramo de produtos que assinalam, sob titularidades diversas, sem, contudo lhes causar prejuízos ou confusão no consumidor. Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência pacífica das marcas perante o mercado consumidor." 37ª Vara Federal, Juíza Federal Monique Calmon de Almeida Biolchini, proc. N.º. 2000.5101529287-1.

haverá aí a cintila de criação. Isso se traduz, no caso de marcas, em distintividade absoluta⁵¹.

Dissemos, em nosso Uma Introdução, sobre esse interessante aspecto – pouco ilustrado na doutrina – no que tange às peculiaridades do desenho industrial:

A vedação de registro da forma essencialmente por considerações técnicas ou funcionais aponta para um dos mais interessantes aspectos da Propriedade Intelectual, que é a apropriabilidade apenas da forma livre⁵². Apenas o que não é determinado pelas características funcionais do objeto pode ser tido como ornamental, e assim suscetível de proteção como desenho industrial.

Mais uma vez, o aporte de Newton Silveira:

(...) a forma tecnicamente necessária de um objeto é aquela que se acha indissoluvelmente ligada à sua função técnica, de modo que outra forma não possa atender à mesma finalidade. Assim, o que importa não é que a forma represente utilidade apenas, mas que tal efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela determinada forma. Nessa hipótese, mesmo que tal forma seja dotada de efeito estético, não poderá ser objeto da tutela do direito de autor, porque esta estaria interferindo no campo da técnica.

Desde que uma forma não se constitua em forma tecnicamente necessária, poderá ser protegida pela lei de direitos autorais, subordinando-se aos seus próprios requisitos bem como poderá também ser protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito de caráter industrial. Se a forma for nova e puder servir de tipo de fabricação de um produto industrial, se enquadra no conceito do art. 11 do Código da Propriedade Industrial. Destine-se ou não a ser multiplicada, uma nova forma (não tecnicamente necessária) poderá ser protegida pela lei de direitos de autor, desde que atenda aos seus próprios requisitos,⁵³ isto é, possua originalidade e caráter expressivo, o que se traduz em valor artístico.

Tal característica surge em todo campo da propriedade intelectual – como ilustrado no caso, citado em pé de página acima, do *software*. A doutrina e a

⁵¹ Assim definimos o conceito: “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.”, BARBOSA, D.B., Prefácio, *in* COPETTI, Michele, Afinidade Entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010. Anteriormente, tínhamos assim descrito o requisito: “A questão aqui é o requisito da distintividade ou distinguibilidade absoluta. Tal exigência se exprime, no campo jurídico, pela exigência de que a marca, para poder ser apropriada singularmente, deve destacar-se suficientemente do domínio comum. O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos. Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - 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.” (em Proteção da Marca, op. Cit., 3.2. A construção da distintividade absoluta).

⁵² [Nota do Original] Vide a Lei do Software, Lei 9.609/98: Art. 6º. Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: (...) III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão.

⁵³ Newton Silveira, O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 100.

jurisprudência estrangeira apontam tal requisito na proteção de marcas e do *trade dress*:

Outro aspecto peculiar é que a marca, por razões também competitivas e constitucionais, tem e só pode ter uma eficácia simbólica⁵⁴. Não será marca (ou mais precisamente, não obterá registro nem proteção) o objeto funcional, ainda que essa funcionalidade seja estética⁵⁵.

Não temos, nos casos da doutrina da distância, uma necessariedade resultante de *função técnica*, nem mesmo a exclusão da *função ornamental pura*, como indicado na doutrina de marcas. A necessariedade aqui é *semiológica*, e conjuntural ao mercado. A criação se faz naquilo que excede e transcende ao *código de categoria*. O mesmo parâmetro é aplicável à análise de marcas e à confusão visual no campo da concorrência desleal.

Naquilo que a marca se conforma ao código de categoria, há necessidade e não forma livre. Quando se copia – sem razoabilidade – a forma livre, configura-se, em princípio, ilicitude. Mas quando um elemento de marca se conforma ao *código de categoria*, há simples necessidade, e não uma hipótese de forma livre.

Assim, não só as marcas ou produtos diretamente em cotejo devem ser considerados, mas o *código simbólico* construído por fatos em relação ao segmento de mercado pertinente⁵⁶. Esse é o *código visual de inclusão de uma categoria*, ao qual já nos referimos antes.

Não temos, aqui, uma necessariedade resultante de *função técnica*, nem mesmo a exclusão da *função ornamental pura*, como indicado na doutrina de marcas. A necessariedade aqui é *semiológica* e conjuntural ao mercado. A criação se faz naquilo que excede e transcende ao *código de categoria*.

O mesmo parâmetro é aplicável à análise de confusão visual no campo da concorrência desleal. Assim, quando se copia – sem razoabilidade – a forma livre, configura-se, em princípio, ilicitude.

Porque o código de mercado é também inapropriável

As razões profundas da rejeição à constituição de direitos privados exclusivos sobre elementos semiológicos de uso comum se encontram na

54 Proteção de Marcas, item 5.16.

55 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".

56 "Vê-se que a hipótese versa sobre uma exceção à regra prevista no artigo 124 da LPI, pois, in casu, não é possível conceder o direito de se utilizar da expressão com exclusividade. Há, dessa forma, diluição do termo LIPTUS nas classes em questão, referentes ao ramo de produtos que assinalam, sob titularidades diversas, sem, contudo lhes causar prejuízos ou confusão no consumidor. Consequentemente, a doutrina socorre-nos com a Teoria da Distância do direito marcário alemão, pressupondo a convivência pacífica das marcas perante o mercado consumidor. 37ª Vara Federal, Juíza Federal Monique Calmon de Almeida Biolchini, proc. N.º. 2000.5101529287-1.

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 sinais distintivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concorrentes (sic)”⁵⁷

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 inventivo, 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 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

57 FARIAS, Bento. Das Marcas de Fabrica e de Comercio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120.

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.

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 recente do órgão antitruste chileno ⁵⁸:

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 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

⁵⁸ Republica de Chile, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Sentencia N° 50/2007, Santiago, treinta y uno de enero de 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.

nulidade ou apostilamento – reputar como *inoponível* aos concorrentes o elemento de marca de cunho anticoncorrencial⁵⁹. Ou seja, entender como não compatível com a exclusiva marcária o elemento que *se tornou* um código de mercado.

Do apostilamento determinado judicialmente

Como nota a doutrina, a restrição a uma exclusividade marcária pode ser determinada em sede judicial:

Em ação anulatória de marca fundamentada no artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, pode o réu reconvir requerendo que o elemento distintivo colidente seja considerado de uso comum, nos termos do inciso VI do mesmo artigo, de modo que os dois registros em litígio passem a conviver com apostilamento⁶⁰.

E a casuística o confirma:

“Em que pese ser a expressão em tela passível de registro, entendo que a escolha de uma expressão de propaganda como “O FOTOLIVRO DO BRASIL”, composta por termos de uso comum, traz como conseqüência a limitação da exclusividade no que tange ao seu registro. Somente expressões ou sinais originais e característicos podem ser registrados e usados com exclusividade. Assim, entendo que o registro deve ser concedido mediante o apostilamento de restrição de não-exclusividade relativa à expressão “O FOTOLIVRO DO BRASIL”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2008.51.01.813010-8, DJ 28.05.2010

E isso mesmo em casos em que a prescrição já tenha impedido declaração de nulidade do título:

"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.

Conclusão

Assim, cumpre sumariar o que dissemos:

- No regime vigente, segundo as práticas administrativas consagradas pelos precedentes judiciais, e agora sistematizada pelas Diretrizes de 2010, os elementos de caráter inapropriável num *pedido de registro de* marca podem ser excluídos da exclusiva através do procedimento de restrição de direito denominado *apostilamento*.
- Os elementos de caráter inapropriável podem resultar de uma relação *nativa* do substrato linguístico, ou alternativamente, do fato de que, num espaço de

⁵⁹ "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;"

⁶⁰ BARBOSA, Marcelo Manoel, A Reconvenção como Instrumento de Otimização do Processo Civil na Propriedade Industrial, in ROCHA, Fabiano de Bem da, Coord., Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2009.

mercado determinado, elementos linguísticos tenham se tornado de uso geral. Este segundo fenômeno foi incorporado pela construção pretoriana denominada de Teoria da Distância.

- As mesmas razões de direito que repelem qualquer apropriação de elementos linguísticos que possam resultar em atuações anticompetitivas, em desfavor da livre iniciativa, impedem que se reconheça exclusividade sobre signos ou parcela deles, que as práticas de mercado tenham consagrado como uso comum e necessário.
- Assim, também a genericidade superveniente, não nativa, mas resultante da dinamicidade do mercado, deve ser apostilada como excluída do âmbito da exclusiva ⁶¹.
- O apostilamento, tomando no entanto a natureza de *anotação*, pode ser determinado judicialmente.

⁶¹ Note-se, no entanto, nossa observação anterior de que as mutações no contexto significativo, posteriores ao momento em que se exerce a pretensão de registros, através do depósito, não estão no âmbito da competência administrativa do INPI, para ação *ex officio*. Assim, como *mutação no conteúdo dos direitos*, deverá ser determinada judicialmente, e ser objeto de anotação, na forma do art. 136 do CPI/96: Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações: (...)II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro.