

Nota sobre a concessão de direitos exclusivos sobre sinais genéricos ou descritivos

Denis Borges Barbosa (novembro de 2011)

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.

Mas o conteúdo jurídico dos signos muda com o tempo

Certo é que os signos sofrem mutação com o decorrer do tempo. Como notamos em texto recente, publicado em agosto de 2011 ¹:

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 ². 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 ³

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.

¹ 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

² Sobre essa doação de sentido que aumenta a distintividade absoluta, vide o nosso Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2008, § 4.1

³ Vide nosso Proteção de Marcas, op. Cit., § 4.2.

Convencionalmente, dá-se a esse fenômeno o nome de *notoriedade*, eis que a marca capaz de ter esse efeito é descrita como *notória*. No dizer de Faria Correa⁴:

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. A notoriedade é correlata à genericidade. A genericidade é o negativo (= imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico-sensorial, o próprio produto ou serviço). A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para servir de elemento de identificação de um produto ou serviço). Notoriedade é magia e magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa, produzindo do nada. Notória a marca, e a sua utilização impregna de magia qualquer produto, tornando-o vendável. A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o público.

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.

Da generificação

Sobre o fenômeno da generificação assim escrevemos ⁵:

4.2.1. Patologia da fama

O fenômeno da generificação tem caráter essencialmente semiológico. Acima, descrevemos sua atuação como um excesso do signo em face do designado, importando em uma inflação significativa, e erodindo o poder de identificação.

Esse fenômeno ocorre em duas hipóteses principais: pelo excesso de fama da marca⁶, e pelo excesso da unicidade da marca⁷. Em geral, quanto mais famosa a marca, mais sensível à perda de distintividade por excesso de significado⁸.

Há uma curiosa tensão de interesse e fatos neste contexto, como desenhado na ponderação do voto divergente do Ministro Oscar Dias Correia no RE RE-107892/PR, Rel. Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86 Primeira turma, p. 593:

Uma dela é precisamente essa generalidade do uso da palavra fórmica, 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.

4 CORREA, José Antonio B. L. Faria. "O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas", Revista da ABPI, Nº 37, nov/dez 1998, p. 293.

5 Nosso Proteção de Marcas, 2007.

6 [Nota do original] GHIRON, Marion. "Marchi de Fabricca e di comercio", Torinesi: Unione topógrafo editrice, 1939, vol VIII, p. 126. apud OLIVEIRA, Maurício Lopes. Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 6.

7 [Nota do original] DANNEMAN, Siemens Bigler & MOREIRA, Ipanema. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005.p. 260.: Unicidade – Esta característica garante que o consumidor terá somente a imagem desta marca na mente, pois não existe nenhuma outra marca que se assemelhe.

8 [Nota do original] SHERRIL, Henry. "Concorrência parasitária, propaganda comparativa e diluição. Não é hora de reforçarmos a lei 9279/96?" Revista da ABPI nº 73, nov/dez de 2004. Rio de Janeiro: ABPI, 2004, p. 44.

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 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 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 2011.

Na verdade, como já expusemos longamente, a generificação posterior não é caso de *nulidade de ato administrativo*, mas de *perda de objeto de direito*⁹:

4.2.2. Perda de objeto do direito

O efeito é descrito no direito comum como *perda do objeto do direito*¹⁰. 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 78,¹¹.

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

Em seguida:

4.2.4.1. Inexistência de nulidade de marca por generificação

⁹ Proteção de Marcas, id.

¹⁰[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, acessado em 17/02/2006.

¹¹ [Nota do original] "Art. 77. Perece o direito perecendo o seu objeto." "Art. 78. Entende-se que pereceu o objeto do direito: I. Quando perde as qualidades essenciais, ou o valor econômico. (...)". Não se encontra artigo correspondente no Código Civil de 2002.

O CPI/96, em seu artigo 165 determina que nulo é o registro concedido em desacordo com essa lei. Depreende-se de sua redação que a nulidade de um registro só pode ser requerida se este registro *foi concedido* contrariando as disposições relevantes da lei. Não há previsão de que a generificação de uma marca poderá causar a nulidade da mesma.

Para que o registro de uma marca genérica possa vir a ser anulado, seja por via administrativa ou judicial, é preciso que a marca em questão no estivesse apta a exercer sua função distintiva desde a data do depósito do seu pedido de registro. Uma marca que originariamente era distintiva e com o passar do tempo, devido à sua fama se tornou genérica, não pode em princípio ser extinta por essa razão¹².

Uma questão de fato se acresce a esse impedimento. A generificação de uma marca leva um grande tempo para se configurar. Por outro lado, a nulidade de uma marca, como prevê o art. 174 da Lei 9.279/96, prescreve em cinco anos contados da data da sua concessão. Ocorre aí um impedimento temporal para a declaração de nulidade pela marca no direito pátrio.

E, adiante:

4.2.5.7. Concessão de marca contrastante de marca de terceiros generificada

O inciso VI do artigo 124, como mencionado anteriormente, trata da impossibilidade de registro, por constituírem *res communis omnium*, dos sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo. Nesse sentido, só a marca que não se enquadre nesse inciso poderá obter a emissão do certificado de registro correspondente.

Uma vez registrada¹³, a marca torna-se exclusiva no Brasil em seu segmento, e todo pedido contrastante deverá ser recusado pelo INPI. Todavia, uma vez depositada, uma marca poderá sofrer generificação. Nem assim poderá o INPI acolher pedidos que colidam com a marca registrada

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 *necessariedade*, e a inexistência de *animus* eficaz e vigoroso do titular. Declarada a perda de objeto do registro, em efeito mandamental, a sentença comandará ao INPI cancelar o registro.

É essa a única maneira de extinção do registro por generificação

Como veremos, como não pode declarar a nulidade de uma marca, ou de parcela dela, pelo fato de generificação posterior, o INPI não pode igualmente restringir o alcance a marca registrada que perde distintividade, sendo recuperada pelo domínio comum. Agora, por falta de competência administrativa.

Cabe-lhe, porém, restringir o alcance de uma exclusiva que se comprova em parte genérica àquilo que detenha distintividade. Assim, cabe limitar a pretensão de um depositante de pedido de registro de forma que tudo que na pretensão exista de genérico seja indicado no certificado que incorpora o título de exclusiva: enunciado claramente de que não há exclusividade de um sobre o que pertence a todos.

Conclusão

Sumariando o que dissemos:

12 [Nota do original] OLIVEIRA, Maurício Lopes de. op. cit, p. 7 entende que a perda da capacidade distintiva de um signo o esvazia e torna esta marca oca, fato que pode infligir ao titular a perda do direito de impedir o uso da marca degenerada por terceiro. Não posso entender nesse sentido pelas razões que exponho a seguir.

13 [Nota do original] A Lei 9.2979/96 dispõe que a marca notoriamente conhecida goza de proteção independente do seu depósito perante o INPI. Não considere a possibilidade de uma marca notoriamente conhecida cair em domínio comum no Brasil antes do seu pedido de depósito no INPI.

- O 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.
- 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.