

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

DIREITO DE MARCAS. ELEMENTO
“GOLD” PARA MARCAS DE COSMÉTICOS. ELEMENTOS QUE SE TENHAM
CONSAGRADO PELO USO DOS AGENTES
ECONÔMICOS COMO DE USO NECESSÁRIO
NUM SEGMENTO DE MERCADO SE
GENERIFICAM E PERDEM A CAPACIDADE
DE EMPREGO PRIVATIVO. ANOTAÇÃO
DE RESTRIÇÃO DE EXCLUSIVA
POR ATUAÇÃO JUDICIAL.

DA CONSULTA E DOS FATOS	3
<i>Da quesitação</i>	3
<i>Dos fatos pertinentes</i>	3
Da identificação da ação de nulidade.....	4
I- Do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de mérito.....	4
II- Dos fatos que justificam a medida	5
III- Da anterioridade do registro da Autora.....	6
IV- Do Direito	7
V- Da má-fé processual da primeira Ré: busca e apreensão requerida depois da concessão do registro da Parte Autora.	8
VI- Da concorrência desleal.....	8
VII – Da manifestação pretoriana.....	8
VIII – Conclusão.....	9
VII I – Do Pedido.....	9
Contestação do INPI.....	10
No mérito	10
Em 22/07/2010.....	10
Contestação da Niely do Brasil Industrial Ltda.....	10
Preliminarmente	11
Carência da Ação e a inépcia da petição inicial	11
Dos Fatos	12
Do Mérito	13
Réplica.....	15
Das infundadas alegações da Ré	15
A- Do preenchimento das condições da ação	15
B – Dos Fatos que justificam a demanda	15
C- Da conduta abusiva da Ré.....	16
D- Do abuso de direito da primeira Ré	16
E – Da má-fé processual da Ré	16

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

F – Do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de mérito	17
G –Da restrição de uso como matéria de ordem pública.....	17
DA RESPOSTA AOS QUESITOS.....	18
<i>Do regime de atribuição e da anterioridade.....</i>	<i>18</i>
Do que disse sobre a matéria	18
Os precedentes judiciais.....	19
Conclusão.....	20
<i>Outorga de direitos de exclusiva para diversos titulares.....</i>	<i>20</i>
O fato em desafio à lógica	20
Enquanto não prescrita a nulidade	22
A questão da identidade dos objetos.....	26
Conclusão.....	26
<i>Concessão de direitos exclusivos sobre sinais genéricos ou descritivos</i>	<i>26</i>
Mas o conteúdo jurídico dos signos muda com o tempo	27
Da generificação	28
Generificação e invalidade	29
Conclusão.....	33
<i>Direitos exclusivos sobre sinais genéricos que permitam a concorrentes se excluírem mutuamente... 33</i>	<i>33</i>
A propensão da casuística: a inoponibilidade <i>per se</i> do genérico.....	34
Conclusão.....	38
<i>Do apostilamento marcário.....</i>	<i>39</i>
Do que dissemos sobre a questão.....	39
A consagração pelos tribunais	43
A necessidade do instituto no direito estrangeiro	47
Da sistematização do instituto nas diretrizes de 2010	53
O que é inapropriável singularmente, por ser de todos	55
De quando as práticas de mercado criam genericidade	57
Do que é a Teoria da Distância.....	59
Fundamento teórico da doutrina da distância	61
Porque o código de mercado é também inapropriável	64
Do apostilamento determinado judicialmente	68
Conclusão.....	69
<i>Do conhecimento das marcas dos concorrentes.....</i>	<i>70</i>
Conclusão.....	72
<i>A má-fé na aquisição de direitos de propriedade industrial.....</i>	<i>73</i>
Conclusão.....	77
<i>A Apropriação de cores em marcas</i>	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
Do direito vigente	Erro! Indicador não definido.
A apropriação singular de cores isoladas.....	Erro! Indicador não definido.
A confundibilidade como concorrência desleal	Erro! Indicador não definido.
Análise em concreto e em abstrato.....	Erro! Indicador não definido.
Efeitos de uma análise em concreto.....	Erro! Indicador não definido.
Mesmo em concreto, a cor não é determinante.....	Erro! Indicador não definido.
Aplicação às cores da Teoria da Distância.....	Erro! Indicador não definido.
Conclusão.....	Erro! Indicador não definido.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Da consulta e dos fatos

Consultam-nos as sociedades Vargas Marcas e Participações Ltda e Phitoteraphia Bio-Fitogenia Laboratorial Biota Ltda., através de seu ilustre patrono, o Professor Doutor João Marcelo de Lima Assafim, sobre determinadas questões atinentes ao sistema brasileiro de marcas.

Da quesitação

As consulentes me fazem as seguintes questões:

- Como funciona a atribuição patrimonial do direito de marcas: atributivo ou declaratório? Qual a relevância da anterioridade para o direito de marcas no Brasil?
- No direito (marcário) brasileiro é possível a outorga de direitos paralelos de exclusiva para o mesmo sinal, na mesma classe, para titulares diferentes? Qual a importância da anterioridade neste caso?
- Na hipótese de concessão de direitos exclusivos sobre sinais genéricos ou descritivos, qual seria consequência em caso de reexame administrativo provocado por processo administrativo de nulidade?
- Podem existir direitos exclusivos paralelos sobre sinais genéricos que permitam a concorrentes se excluírem mutuamente?
- O usuário de marca sobre sinal de uso comum, pode excluir terceiros?
- Considerando o item anterior, na hipótese de direitos (positivo de uso) paralelos, sobre sinais descritivos ou genéricos, existe na prática administrativa e regulatória do INPI a hipótese de restrição de uso (do direito negativo de exclusão de terceiros)? Qual a denominação dada usualmente a este tipo de restrição pela doutrina, jurisprudência e atos regulatórios do INPI?
- Considerando o nível de especialização em matéria mercantil, a Ré poderia alegar desconhecer os pedidos anteriores da Autora no momento que protocolizada seus próprios pedidos de registro de marca incluindo o sinal GOLD?
- Como a o direito brasileiro trata a hipótese da má-fé no momento do depósito?

Dos fatos pertinentes

As questões acima se justificam no contexto de ação judicial que adiante se resume.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Da identificação da ação de nulidade

Ação de nulidade do registro cumulada com obrigação de não fazer e alternativamente cumulada com pedido de restrição de uso, distribuída em 3.01.2010, à 9ª. Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, tendo como Autoras as consulentes (ambas do grupo de nome fantasia Embelleze), e como Réis Indubrascom Indústria Brasileira de Cosméticos Ltda (nome fantasia NIELY) e IN-PI. Como demanda de urgência, há pedido de Tutela Antecipada

I- Do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de mérito

A primeira autora é titular dos Registros das Marcas GOLD LIGHT, registro nº 818979860, depositado em 15/12/1995 e expedido em 21/02/2007 e NOVEX GOLD, registro nº 900257652 expedido em 30/10/2009.

O perigo da demora, segundo as autoras, consistiria no fato de que a primeira Ré promovera ação de busca e apreensão, distribuída perante a 6ª Vara Cível de Nova Iguaçu (processo 2008.038.026647-1), por suposta contrafação das marcas (com apresentação nominativa e figurativa) NIELY GOLD, cujos registros 826.787.819 e 826.787.935 são objeto da ação de nulidade.

Apesar de a ação de busca e apreensão ter sido indeferida, as Autoras informaram que a Ré protocolizou Agravo de Instrumento no TJRJ, com requerimento de efeito suspensivo ativo, com vistas a apreender os produtos da autora de marca NOVEX GOLD. As Autoras temem que haja deferimento da tutela antecipada de busca e apreensão, como ocorreu no Agravo de Instrumento nº 2008.002.2254, em que houve busca e apreensão dos produtos de marca NOVEX GOLD (segundo as Autoras por induzimento a erro, na medida em que se alegou anterioridade que não havia). A fundamentação dada foi o fato novo de expedição dos registros 826.787.819 e 826.787.935, para as marcas NIELY GOLD (sinais com apresentação nominativa e mista), marcas estas objeto da presente ação de nulidade.

As Autoras apontaram abuso de direito de propriedade industrial e concorrência desleal com efeito de desvio de clientela, após a exclusão abusiva. O perigo na demora estaria configurado pelo ato parasitário da Ré que implica na degeneração do fundo do comércio, depreciação do aviamento e perda de investimentos em mídia da Autora.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Afirmou-se que a marca das Autoras é objeto de registro público de direito de marca e amparado pela anterioridade de registro precedente.

Diante do exposto, as Autoras pediram antecipação dos efeitos da tutela, com prolação de tutela inibitória com a nulidade das marcas NIELY GOLD, tendo resultado com abstenção forçada de parte da Ré em impingir qualquer ato constitutivo contra o direito da parte Autora.

II- Dos fatos que justificam a medida

As Autoras afirmaram serem titulares de marcas do grupo EMBELLEZE, entre elas NATUCOR, AMACIHAIR, VITAY, GOLD D'OR, GOLD LIGHT e NOVEX GOLD. Destacou-se, ainda, que a marca NOVEX está registrada no Brasil com anterioridade há mais de 60 (sessenta) anos (com pedido original de 1949). A marca NOVEX fora depositada em 18.10.1949, tendo o registro na classe 03:20 concedido em 18.10.1969 sob o n° 002370743.

A marca GOLD LIGHT também é de propriedade das Autoras na classe 03/20, sem qualquer restrição, desde 15/12/1995 sob o n° 818.797.860. Já a marca NOVEX GOLD, segundo as Autoras, tem anterioridade de 20/10/2007 com o n° 900.257.652.

Com apoio no art. 129 da Lei 9.279/96, a Parte Autora afirmou ter direito subjetivo patrimonial e monopólio legal sobre a marca NOVEX GOLD e de exclusiva sobre a marca GOLD. Ainda afirmou que a EMBELLEZE tem investido cerca de 7 milhões de reais em publicidade.

A Parte Autora apontou ser necessária a antecipação dos efeitos da tutela declarando a nulidade total da marca NIELY GOLD ou, na impossibilidade, pelo menos a nulidade parcial (expurgando-se do registro o sinal GOLD), ou ainda, apostilando-se a restrição de uso, expurgando-se a possibilidade de uso exclusivo do sinal GOLD pela parte Ré. Tal pedido endereça-se aos registros da primeira Ré de n° 826.787.819 e 826.787.935, que possuem depósitos de pedidos em 29.10.2004 (quase 10 anos depois da prioridade da Autora EMBELLEZE, datada de 1995).

A Parte Autora aduziu que a primeira Ré não poderia desconhecer, em função da concorrência direta e sede no mesmo município, o uso anterior, a anterioridade

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

registral, o pedido de registro de marca em curso no momento da ação no TJRJ, e agora, do certificado de registro da marca NOVEX GOLD. Inclusive, o representante legal da primeira Ré confessou em matéria no jornal O Globo, de 13.12.2009, que começou a utilizar a marca NIELY GOLD anos após o depósito do registro precedente.

A Autora afirmou que a expedição de certificado pelo INPI para a marca NOVEX GOLD consagraria sua tese de má-fé concorrencial, devido ao abuso de direito da primeira Ré ao promover Ação de Abstenção de Uso, Busca e Apreensão e Indenização por contrafação inexistente.

A Parte Autora asseverou que a primeira Ré tratou uma situação típica de choque de direitos subjetivos (art. 130 Lei 9.279/96) pendente de conclusão de análise administrativa (já que o registro da marca NOVEX GOLD fora deferido no transcorrer do processo de exclusão da Justiça Estadual) como se contrafação fosse, o que implica em ato ilícito.

A Autora, reiteradas vezes, alegou que a primeira Ré pretende exercer um direito de que não dispõe, ao requerer a exclusão de terceiros no uso de determinada marca. Tal direito é garantido pelos dispositivos: art. 129 e art. 130 Lei 9.279/96 e art. 5º, II e XXVIII CF.

A Parte Autora aduziu que a primeira Ré viola o art. 170 CF e os arts. 20 e 21 da Lei 8884/94, se sujeitando, ainda, ao tipo penal da Lei 8137/90.

Alegou, ainda, que não pode ser constrangida no exercício de seu direito subjetivo patrimonial constituído com as titularidades dos seus registros de marca (depósitos e pedidos de registros) em nenhuma circunstância, já que seu direito de exclusiva se funda nos arts. 130 e 131 Lei 9.279/96 e no inciso XIX do art. 5º CF.

Aduziu, por fim, a Autora, que a primeira Ré estaria sujeita ao art. 195 Lei 9.279/96, no que tange ao desvio de clientela, assim como aos arts. 20 e 21 da Lei 8884/94 e ao dispositivo correspondente penal na Lei 8137/91 (art. 4º e ss.).

III- Da anterioridade do registro da Autora

A primeira Autora afirmou ser titular do registro de Marca GOLD LIGHT sob o nº 818.979.860, depositado em 15/12/1995 na classe 3. Enquanto a primeira Ré

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

é titular da marca NIELY GOLD sob o nº 826.787.819, na classe 3 e do registro 826.787.835, na mesma classe, ambos depositados em 29/10/2004. A primeira Autora, com isso, demonstrou inequívoca anterioridade.

A Parte Autora trouxe aos autos lista de novos depósitos de pedido de registro, perante o INPI, da primeira Ré em que há requerimento no sentido de obtenção de exclusividade sobre o sinal GOLD.

IV- Do Direito

Alegou-se na inicial os dispositivos seguintes: art. 5º, XXIX CF, art. 124, XIX e XXIII, arts. 129 e 130 todos da Lei 9.279/96.

A Parte Autora aduziu que, conforme o art. 124, XIX Lei 9.279/96, tem-se o princípio do primeiro registro, qual seja, o deferimento do pedido anterior implica no indeferimento dos pedidos posteriores para produtos ou serviços substitutos ou substituíveis, também de acordo com a CUP.

Com essa anterioridade, o segundo pedido deveria ficar inviabilizado, não podendo a primeira Ré pretender nulidade de registros anteriores.

Aduziu a Autora que os registros das marcas NIELY GOLD foram concedidos à primeira Ré, pela segunda Ré, em desacordo com os art. 165 e 167 da Lei 9.279/96.

A Autora vislumbrou nítido interesse anticompetitivo da primeira Ré ao reproduzir marca da Autora de relevante importância (marcas que em suas ações de marketing foram veiculadas em programas de televisão como: “TV Xuxa”, “Caldeirão do Huck” e “vídeo ShoW”).

Em vista de todo o exposto, fundamentado no o princípio da anterioridade, a Parte Autora vislumbrou a aplicação do art. 173 Lei 9.279/96, para suspender os efeitos do registro e do uso da marca da Ré.

Ainda, citou o fato de a embalagem da primeira Ré incluir sinal que reproduz parcialmente sua marca, o que gera violação de obrigação de ordem pública de informar ao consumidor – art. 6º CDC.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

V- Da má-fé processual da primeira Ré: busca e apreensão requerida depois da concessão do registro da Parte Autora.

Segundo as Autoras, apesar de a primeira Ré ter seus pedidos após a anterioridade impeditiva foi ajuizada ação de busca e apreensão contra aquelas. Tal tratamento como se contrafação fosse implica em constrangimento de direito subjetivo, ou seja, ato ilícito. As medidas judiciais sem cabimento jurídico violam os art. 129, 130 e 124, XIX Lei 9.279/96.

Afirmou-se que a litigância de má-fé ocorreu pelo fato de que a primeira Ré requereu tutela antecipada de busca e apreensão (em agravo de instrumento) em 17.12.2009 contra EMBELLEZE para apreender produto NOVEX GOL, sendo o registro deste produto de 20.10.2009.

VI- Da concorrência desleal

Afirmou a Autora que os atos anticompetitivos afetam o interesse público, podendo implicar em concorrência desleal ao gerar barreira à entrada ou a exclusão de concorrente, permitindo um desvio de clientela. Trouxe-se aos autos, ainda, descrição do amplo investimento feito pela Parte Autora, tanto na parte técnica como em ações de marketing. Ainda, no intuito de proteger sua marca a Parte Autora diz ter protocolizado pedido de registro de marca, desse modo garantiu seu direito de uso exclusivo.

Segundo a Parte Autora, ataques injustificados podem comprometer a marca causando afastamento depreciativo entre marca e produto, provocando confusão e desvio de clientela. Tais consequências constituem a situação designada como concorrência desleal, conforme art. 195, III, IV, V e VII Lei 9.279/96.

Dessa forma, as Autoras afirmaram o intento ilícito da primeira Ré ao concorrer deslealmente com as Autoras utilizando pedido de registros posteriores e registros viciados de nulidade, e, ainda por meio de ação judicial.

VII – Da manifestação pretoriana

A Autora trouxe jurisprudência do TRF 2 no sentido de consagrar a anterioridade impeditiva em detrimento de pedidos de registros posteriores.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

VIII – Conclusão

A primeira Autora reafirma ser proprietária da marca GOLD LIGHT e da marca NOVEX GOLD, entre outros, com anterioridade em depósito de 1995. Dessa forma, não concordou com o registro de 2004 da Ré para as marcas NIELY GOLD, assim como o prosseguimento do pedido de registro para a marca GOLD de titularidade da primeira Ré, com fulcro no art. 124, XIX Lei 9.279/96. A Parte Autor pediu a revisão judicial dos registros da NIELY por violação do inciso IXI do art. 124 Lei 9.279/96.

Reafirmou-se a litigância de má-fé da Ré ao requerer tutela antecipada de busca e apreensão em 17.12.2009 contra a EMBELLEZE para apreender produto NOVEX GOLD (registro em 20.10.2009) na Justiça Estadual.

Suscitou que a promoção de ação judicial sabendo da existência de fato oponível configura-se má-fé concorrencial, conduta que viola o art. 170 CF e ao arts. 20 e 21 da Lei 8884/94, se sujeito ao tipo penal previsto na Lei 8137/90.

VII I – Do Pedido

Deferimento da tutela antecipada (na forma do parágrafo único do art. 173 Lei 9.279/96) para determinar liminarmente a suspensão dos efeitos dos registros e do uso da marca da primeira Ré e, por conseguinte, que o INPI publique a suspensão dos efeitos de todos os pedidos de registros e registros, como também suspender os efeitos de eventuais pedidos de marca futuros que tenham o sinal GOLD; abstenção pela primeira Ré de impingir qualquer ato construtivo contra o direito subjetivo da Parte Autora, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00; abstenção da primeira ré de usar a marca da Parte Autora na forma do parágrafo único do art. 173 Lei 9.279/96, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00; expedição de ofício à 6º Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu informando a questão prejudicial, com vista à suspensão do requerimento de má-fé; citação dos Réus; nulidade dos registros, conforme arts. 124, XIX e 165 Lei 9.279/96 e de todos os atos administrativos da segunda Ré que concederem exclusividade para a primeira Ré, inconsistentes com a Lei 9.279/96; arquivamento definitivo de pedidos de registros de marca de titularidade da primeira Ré que tenham como objeto sinais GOLD; caso entenda diferente a Parte Autora requer pela nulidade parcial dos registros da primeira Ré e que haja apostilamento com restrição da

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

marca GOLD para a segunda Ré nos registros da primeiras Ré; julgamento totalmente procedente da presente ação.

Valor da Causa R\$ 32.000,00.

Contestação do INPI

No mérito

O INPI afirmou que sua Diretoria de Marcas conclui por não dar razão às Autoras. Afirmou, ainda, que a anulação de registros em questão poderia ter sido pleiteada em sede administrativa com requerimento de instauração de processo administrativo, previsto no art. 169 Lei 9.279/96. Também, as Autoras poderiam se manifestar em oposição, conforme art. 158 Lei 9.279/96, à publicação dos pedidos de registro de marcas em questão.

Entendeu o INPI que as alegações das Autoras quanto às violações aos incisos XIX e XXIII do art. 124 Lei 9.279/96 são improcedentes.

Alegou o INPI que há diversas marcas, pertencentes a titulares diferentes, contendo o elemento GOLD e formando conjuntos marcários distintos entre si, em coexistência pacífica. Ainda, que são distintas as marcas e os pedidos de registros da primeira Ré e passíveis de convivência. O INPI ressaltou que o pedido de marca GOLD nº 819.985.534, das Autoras, se encontra arquivado, após ter sido indeferida.

Quanto ao apostilamento do termo GOLD, o INPI se manifestou no sentido de não ser aplicável, já que o termo não guarda relação direta e imediata com os produtos do segmento de perfumaria e cosméticos.

Conforme acima exposto o INPI entendeu que devem ser mantidos os atos administrativos e que a ação deve ser julgada improcedente.

Em 22/07/2010

Contestação da Niely do Brasil Industrial Ltda

(atual denominação de Indubrascom Indústria Brasileira de Cosméticos Ltda)

Preliminarmente

Carência da Ação e a inépcia da petição inicial

A- Impossibilidade jurídica do pedido

a.1 – Ação de nulidade de registro fundada em expressão sabidamente de uso comum

Alega a Ré Niely que as Autoras fundam a ação em seu registro de nº 818.979.860 da marca GOLD LIGHT, que supostamente daria o uso exclusivo da expressão GOLD. Porém, as Autoras não teriam comprovado o uso de tal marca. Não obstante este fato, a Ré alega que não seria possível o uso exclusivo do termo GOLD, já que o termo é de uso comum para assinalar cosméticos e afins.

A Ré alegou que em se falando de sinal genérico de uso comum não há que se falar em direito de uso exclusivo. Sendo assim, o pedido das Autoras somente seria possível se a inicial tivesse comprovado o direito de uso exclusivo de GOLD. Porém, segundo a Ré, às Autoras assiste somente o direito de uso exclusivo do conjunto GOLD LIGTH.

a.2 – A impossibilidade de subtração do exame de pedido de registro pelo INPI

Aduziu a Ré que não cabe ao Judiciário substituir o INPI na função de análise de pedidos de registro de marca, pois somente poderia ser trazida ao Judiciário a discussão após análise pelo INPI deferindo ou não o registro.

Assim, a Ré requereu extinção do processo sem exame de mérito, segundo art. 267, VI CPC.

B- A Ausência de interesse processual

Alegou a Ré, que as Autoras, ao buscarem proteção a direito que não que possuem não teriam o devido interesse processual, ou seja, não haveria direito a ser protegido. Diante do exposto a Ré Niely requereu extinção sem resolução do mérito, segundo o art. 267, I a VI CPC.

C- Pedido Genérico

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Alega a Ré que os pedidos formulados na inicial pelas Autoras seriam in pedidos genéricos, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 286 CPC). Dessa forma, requereu-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 295, I, III e parágrafo único do CPC. Portanto, deveria ser a ação extinta sem resolução do mérito, segundo expôs a Ré, conforme o art. 267, I CPC.

A presente ação seria resolução de problemas entre particulares e como aduziu a Ré esta competência não estaria disposta no art. 109 CF. Ainda, a Ré afirmou que a previsão do art. 173 Lei 9.279/96 seria competência em razão da presença de Autarquia Federal. Dessa forma, a Ré questionou se o INPI seria parte legítima para o pedido de abstenção de uso. A Ré finalizou entendendo pela absoluta incompetência deste juízo.

Dos Fatos

O indeferimento da antecipação de tutela

A Ré afirmou que o juízo, em sede de antecipação de tutela, não vislumbrou colidência entre as marcas, nem violações aos incisos XIX e XXIII do art. 124 Lei 9.279/96, já que a exclusividade do termo GOLD, tanto para a Autora e para a Ré, somente existe quando acompanhada das expressões NIELY e LIGHT, que compõem as marcas. E quanto ao apostilamento ter-se-ia decidido que a inicial não trazia motivos suficientes para fundamentar tal pedido. Segundo a Ré, também o Agravo de Instrumento (interposto contra esse indeferimento) teria sido julgado improcedente.

Afirmou a Ré que as Autoras teriam colocado no mercado produto (NOVEX GOLD) que utilizou os mesmos elementos característicos do creme de hidratação NIELY GOLD, lançado em setembro de 2004. Porém, a Ré aduziu que seu produto fora lançado anteriormente e, inclusive, devido ao conjunto visual de seu produto ser inovador, a embalagem foi objeto de pedido de patente nº MU860.116.2-6, depositado em 7/12/2006 e devidamente publicado em 14/11/2006.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Aduziu a Ré que as Autoras teriam se aproveitado da clientela da Ré ao lançarem o produto NOVEX GOLD, com utilização da marca NOVEX de forma similar ao uso da marca NIELY, nos produtos.

A Ré alegou que devido ao ato de concorrência desleal, descrito acima, ajuizou ação de abstenção de uso c/c pedido de busca e apreensão e pedido de indenização (processo nº 2007.038.009654-0 – 6ª Vara Cível de Nova Iguaçu) em face da segunda Autora. A lide fora julgada antecipadamente condenando a Autora a ressarcir a Ré pelos danos materiais e morais decorrentes da prática de concorrência desleal.

Após o exposto, a Ré alegou má-fé das Autoras ao omitir o andamento desta ação referente à embalagem do produto e não, isoladamente, ao uso da a marca NOVEX GOLD. Ainda, a Ré afirmou que fora após essa ação que as Autoras passaram a utilizar o sinal GOLD com grande destaque nas embalagens de cor dourada, aproveitando-se da reputação da marca NIELY GOLD.

A Ré afirmou que as ações que tramitam na Justiça Estadual não pretendem vedar o uso da marca NOVEX GOLD, como alegaram as Autoras, mas vedar a forma como está sendo usado o sinal GOLD associado a determinadas configurações da embalagem.

Diante do exposto, a Ré afirmou que as Autoras estariam violando o art. 14, I e III CPC, ao distorcerem a realidade dos fatos.

A Ré ressaltou, ainda, que o registro da marca NOVEX GOLD da Autora (20/10/2009) é posterior ao registro da marca NIELY GOLD da Ré (18/09/2007). As Autoras teriam vinculado a marca GOLD LIGHT à marca NOVEX GOLD.

Do Mérito

Ausência de exclusividade sobre a palavra GOLD.

Segundo a Ré, a palavra GOLD é de uso comum para identificar cosméticos, por isso, não seria passível de uso exclusivo pelas Autoras. Inclusive, o INPI concedeu registros (mais de 200) a inúmeras empresas para marcas compostas pelo sinal GOLD. Assim, as Autoras teriam direito de uso exclusivo somente sobre o

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

conjunto GOLD LIGHT. Dentre esses registros, segundo a Ré, teriam registros mais antigos que o das Autoras.

A Ré afirmou que a marca das Autoras GOLD LIGHT em nada se confunde com NILEY GOLD. Ainda, salientou que a marca NOVEX GOLD não faria parte da lide, pois seu registro é posterior ao da marca NILEY GOLD.

A Eficácia dos certificados de registro das marcas NILEY GOLD.

A Ré afirmou que os registros conferidos para sua marca NILEY GOLD são de 18/09/2007 com os nº 826.787.819 e 826.787.835.

Reafirmou-se a ausência de semelhança entre as marcas NILEY GOLD e GOLD LIGHT, por possuírem conjuntos distintivos e inconfundíveis, não havendo possibilidade de confusão.

A Ré trouxe à lide discussão sobre a Teoria da distância para mostrar que é possível mais de uma marca conviver no mercado com a expressão GOLD.

A Ré também alegou não ter fundamento o pedido alternativo das Autoras de nulidade parcial dos registros da marca NILEY GOLD, com o devido apostilamento, impondo restrições ao uso do sinal GOLD, pois não teria lógica restringir um termo já vulgarizado. Ainda, a Ré aduziu que o apostilamento afetaria o princípio da isonomia, pois já há inúmeras marcas compostas pelo referido sinal, assim não seria lógico apostilar somente as marcas da Ré.

A Ré afirmou que não estão presentes os requisitos do art. 273 CPC. Segundo a Ré: não há verossimilhança, pois assiste direito às duas partes de utilizar tal sinal já que este é de uso comum; não haveria prova inequívoca já que as Autoras não tem direitos juridicamente protegidos, sendo a palavra GOLD de uso comum, possuindo as Autoras direitos de exclusiva somente quanto ao conjunto de suas marcas; também não há o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, havendo, segundo a Ré, impossibilidade de confusão, inclusive porque já há convivência com diversas outras marcas compostas com a expressão GOLD.

A Ré salientou que as Autoras infringiram o art. 14 do CPC ao formular pretensão despida de fundamento, praticaram litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos utilizando-se do meio processual, art. 17, II e III CPC.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

A Ré caracterizou a litigância de má-fé devido ao fato de as Autoras , mesmo tendo conhecimento do uso comum da expressão GOLD, estarem pleiteando direito de exclusiva.

Conclusão

Requeru a Ré: julgar extinta a ação sem exame do mérito, segundo art. 267, I a VI CPC, indeferindo a petição inicial por ser inepta, ou, não entendo dessa forma, julgar totalmente improcedente a presente ação; condenação das Autoras por litigância de má-fé, segundo art. 18 CPC.

Réplica

(Em 10/02/2011)

Das infundadas alegações da Ré

A- Do preenchimento das condições da ação

As Autoras refutaram as alegações de ausência de duas condições da Ação, quais sejam, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir. Quanto à possibilidade jurídica do pedido as Autoras afirmaram que seu direito se encontra amparo nos arts. 129 e 130 Lei 9.279/96, uma vez que elas são titulares registradas das marcas GOLD LIGHT e NOVEX GOLD e buscaram tutela do direito positivo de uso e do direito negativo de exclusão.

Ainda, a competência da Justiça Federal seria devido à atribuição patrimonial. Quanto ao interesse de agir se deu pelo fato de as Autoras tentarem impedir condutas irregulares da parte Ré, como imitação/reprodução de suas marcas e o desvio de clientela.

B – Dos Fatos que justificam a demanda

As Autoras citaram seus investimentos em marketing. Citaram seus registros (NOVEX depósito de 18.10.1949 e concedido em 18.10.1969, GOLD LIGHT depósito de 15.12.1995 e concedido em 21.02.2007, NOVEX GOLD depósito de 30.03.2007 e concedido em 20.10.2009, GOLD´OR depósito de 13.07.2007 e

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

concedido em 10.11.2009 e NOVEX GOLD BOOSTER depósito de 06.12.2007 e concedido em 22.12.2009.

As Autoras reafirmaram sua faculdade de uso exclusivo e direito de exclusão de terceiros não autorizados (direito negativo de exclusão) sobre os sinais GOLD e NOVEX GOLD.

C- Da conduta abusiva da Ré

As Autoras aduziram que a conduta abusiva decorreu do intento de apropriação de um sinal já anterior e reconhecidamente utilizado, dessa forma, a Ré promoveu ação de busca e apreensão distribuída para a 6ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu, tendo por objeto os produtos NOVEX GOLD, sem que o devido registro sofresse qualquer tipo de impugnação, seja administrativa, seja judicial em ação de competência da Justiça Federal. Ressaltou-se que tal ação fora promovida após a publicação da marca NOVEX GOLD.

D- Do abuso de direito da primeira Ré

As Autoras apontaram o abuso de direito pelo fato de a primeira Ré ter promovido ação de busca e apreensão de produtos sob a alegação de contração de um sinal sobre o qual reconhece não possuir nenhuma exclusividade.

E – Da má-fé processual da Ré

Segundo as Autoras a parte Ré, conforme defesa na contestação, se convenceu de que não possui nenhum direito exclusivo sobre o sinal GOLD. Dessa forma, não faria sentido a alegação de que as Autoras não teriam comprovado o direito de uso exclusivo do sinal GOLD, já que a Ré chegou a conclusão de que o signo seria de uso comum.

As Autoras alegaram ter sido contraditório as teses defendidas pela primeira Ré e os atos por ela praticados, sendo paradoxal afirmar que o sinal GOLD é de uso comum, mas ao mesmo tempo promover busca e apreensão dos produtos comercializados pelas Autoras. Ainda, a Ré promoveu instauração de processo administrativo de nulidade, perante o INPI, com o objetivo de ver declarados nulos todos os registros de marca da Autora.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Quanto à ação de abstenção de uso de embalagem (nº. 2007.038.009654-0) as Autoras afirmaram que a informação trazida pela primeira Ré, sobre procedência da ação, não está correta, a verdade é que tal sentença foi anulada e o processo encontra-se em produção de prova pericial.

F – Do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de mérito

As Autoras afirmaram que a má-fé concorrencial tem como efeito o desvio de clientela após exclusão abusiva, com isso, além do enriquecimento sem causa há ato de concorrência desleal.

Segundo as Autoras o perigo na demora estaria comprovado pelos precedentes de determinação judicial de recolhimento em sede de agravo no TJRJ, que poderia implicar na aniquilação do direito das Autoras.

A fumaça do bom direito, segundo exposto pelas Autoras, se caracteriza em função da anterioridade da prioridade (de 15.12.1995) no registro da marca GOLD LIGHT, tendo a verossimilhança sido demonstrada com a outorga dos certificados de registro de marca.

Quanto ao argumento de similitude entre as embalagens as Autoras aduziram que produtos diferentes com relações cruzadas de demanda inelásticas não fazem parte do mesmo relevante.

G –Da restrição de uso como matéria de ordem pública

Segundo as Autoras, como a Ré confessou o uso comum para o sinal GOLD cabe ao sinal, de uso comum, ser gravado pela restrição de uso ou nulidade parcial (apostilamento) com vistas a preservar do domínio público como matéria de ordem econômica.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Da resposta aos quesitos

Do regime de atribuição e da anterioridade

Do que disse sobre a matéria

Assim disse no meu livro de janeiro de 2007 ¹:

8.5.2.1. Regime Atributivo e declarativo

O que dá a propriedade das marcas? O uso - o equivalente no plano dos direitos à ocupação – ou o reconhecimento público da titularidade? Os sistemas variam, sob a tolerância da Convenção de Paris, com uma grande tendência atual pelo registro; mas encontram-se ainda legislações em que o uso prévio é pressuposto do registro.

Assim é que diz-se o sistema em que a exclusividade nasce do registro “atributivo”; aquele em que a propriedade nasce do uso, mas homologado pelo registro, “declaratório”.

(...) A Lei 9.279/96 retoma o sistema do Código de 1945, ao permitir ao pré-utente o direito de reivindicar, num prazo determinado, a marca.

(...) Não discutiremos aqui a questão da natureza - atributiva ou declaratória - do registro na lei vigente. Entendemos claro que o efeito do registro é constitutivo, exceção feita do direito de precedência.

Conosco, Michele Copetti ²:

2.1.1.3 Usuário de boa-fé

Para a aquisição da propriedade, o Brasil adotou o sistema predominantemente atributivo de direito. Isso significa que somente se adquire o direito de propriedade sobre determinado sinal com o registro validamente expedido, nos termos do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996, com exceção prevista no §1º desse dispositivo. Nos termos do mencionado dispositivo, se estabelece o direito de precedência ao registro aos usuários que de boa-fé já utilizavam, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Esta previsão, para Fabbri Moro e Denis Barbosa, é uma exceção ao regime atributivo de direito. Para Moro, o preceito do artigo 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996, é uma típica manifestação de um regime declarativo, o que resultaria em uma mescla entre os regimes atributivo e declara-

¹ BARBOSA, Denis Borges, A Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007.

² COPETTI, Michele, Afinidade Entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

tivo. Para esta autora, o regime brasileiro seria um misto entre atributivo e declarativo com predominância regime atributivo³. Segundo Denis Barbosa, “[...] o código em vigor atualmente também excetua o sistema atributivo no artigo 129, parágrafo 1º, artigo que legisla sobre o direito de precedência”⁴.

Os precedentes judiciais

A casuística ilustra nosso entendimento:

"É que o Brasil adota o sistema atributivo, segundo o qual somente com o registro da marca no INPI é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo a seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida. Precedentes citados: AgRg no Ag 964.524-SE, DJe 1º/2/2010, e REsp 30.636-SC, DJ 11/10/1993." REsp 899.839-RJ, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 17/8/2010."

“Nesse contexto, como o Brasil adota o sistema atributivo, tão-somente o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AC 2000.51.01.531325-4, DJ 22.09.2010.

"Ora, a anterioridade da constituição da autora não lhe confere, por si só, o direito ao registro do signo "YPÊ". Tal conclusão decorre do fato de que o sistema brasileiro de marcas adota o tipo atributivo, o que significa dizer que o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo mero uso, conforme se dá nos países adeptos do sistema declarativo. Assim, a exclusividade sobre a utilização da marca cabe, em regra, a quem primeiro efetuar o registro perante a autarquia marcária. In casu, embora a constituição da autora tenha se dado em 1961, ou seja, de forma bem anterior à constituição da ora apelante, foi esta quem diligenciou no sentido de registrar primeiro o signo em questão, tendo efetuado o depósito em 11/08/1994. Por outro lado, a autora somente o fez em 16/04/2003, mais de 9 (nove) anos após o depósito realizado pela ora apelante". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliâne Roriz, AC 2004.51.01.534863-8, DJ 02.09.2011

3 [Nota do Original] MORO, 2003. p. 54 e ss.

4 [Nota do Original] BARBOSA, 2009. p. 389.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

“Nesse contexto, como o Brasil adota o sistema atributivo, o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular. (...) Dessa forma, considerando que adotamos o sistema de registro do tipo atributivo, o dilema há de ser resolvido de forma que seja declarado o direito em favor daquele que primeiro depositou o pedido de registro da marca, que, in casu, foi a apelada, o que significa dizer que o seu signo merece ser mantido”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 2008.51.01.816040-0, 1ª Turma Especializada, JFC Aluisio Mendes, DJ 02.03.2011.

Conclusão

Respondendo assim ao quesito:

- No direito brasileiro vigente, o regime geral de constituição de direitos exclusivos sobre marcas presume um ato concessivo estatal, a partir do qual os efeitos *erga omnes* se fazem sentir (regime atributivo).
- Tal sistema inclui, porém, pelo menos duas exceções. A primeira, de direito interno, é a previsão do art. 129, parágrafo, segundo a qual o uso por terceiro anterior ao pedido de registro pode constituir precedência, na forma da lei. A segunda exceção, de direito externo, é a aplicação de situações jurídicas como a prevista no art. 6 bis da Convenção de Paris.
- Considerando assim o regime geral e as exceções, o efeito do registro anterior em face das pretensões subsequentes sobre o mesmo objeto é inexoravelmente determinar a prevalência do direito.

Outorga de direitos de exclusiva para diversos titulares

Em qualquer sistema jurídico, é impossível a coexistência de dois direitos exclusivos sobre idêntico objeto. Esta não é uma conclusão de direito, mas de lógica. Assim, uma segunda exclusividade, ou a exclusividade constituída por sistema diverso de natureza mais restrita ou secundária, será nula ou inoponível em face à primeira, *sempre que se verifique a identidade de objetos*.

O fato em desafio à lógica

No entanto, há certas situações jurídicas nas quais se verifique o *fato* de atribuição de direitos normativamente exclusivos sobre um mesmo objeto, e a solução da

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

invalidação ou recusa do título subsequente – ou de outra origem - não seja possível. Tal ocorre quando, por exemplo, esteja prescrita a ação direta de nulidade de marcas ⁵

Quando tal ocorre, o paradoxo não pode fugir ao campo do direito, como notamos em nosso Tratado ⁶:

[2] § 6.1. (D) Concorrência ilícita e conflito de exclusividades

Outro interessante aspecto da análise da concorrência é no conflito de duas exclusividades, híbridas e inatacáveis, resultantes, por exemplo, de títulos nulos, mas cuja desconstituição se acha prescrita, ou entre títulos cuja exclusividade é legalmente limitada (nomes empresariais), ou ainda entre títulos jurídicos diversos (marca e nome comercial).

Nestes casos, a existência de concorrência real e do conflito exige solução judicial, e os critérios de anterioridade ou outros que a jurisprudência elaborar, serão aplicados, mas somente uma vez que tal lide se configure como lesão de concorrência. Como nota julgado do TJRS, para se sancionar com proibitória o conflito de dois títulos vigentes e válidos, é preciso "situações de mesmo lugar, confusão manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis".

5 “Não há dúvida que a hipótese vertente é de análise de ocorrência, ou não, da prescrição mencionada no art. 174 da LPI. O prazo é contra a Fazenda Pública? Sim. Estabelece o Decreto-Lei nº 4.597, de 19/08/42: “O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” (grifei). Sendo assim, não resta dúvida a respeito da aplicabilidade dos mencionados diplomas legais à questão sob análise, pois a ação visa à desconstituição de ato administrativo praticado por autarquia federal mantida pelo erário, e a lei se afirma aplicável a qualquer direito e ação contra a autarquia”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C Marcello Granado, AC 2008.51.01.804349-2, DJ 16.11.2010. “A prescrição quinquenal, aludida no artigo 174 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, refere-se a ações sobre a propriedade da marca (nome em que o produto se tornou conhecido), e não sobre a presente ação, na qual se discute a existência da concorrência desleal baseada na utilização de embalagem que possibilite o desvio de clientela. Assim, não há que se aplicar a prescrição quinquenal, por não constituir como pretensão da autora a nulidade da expressão “Mega Tônico”, mas sim a retirada de circulação no mercado da embalagem do mencionado produto”. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 16ª Câmara Cível, Des. José Amâncio, AI 1.0145.05.222124-2/001(1), DJ 20.04.2006.

6 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Cap. III, Lumen Juris, 2010.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Enquanto não prescrita a nulidade

No entanto, até que se apele para a regulação meramente concorrencial, duas soluções são alvitadas pela casuística. A primeira, que a coexistência seja considerada como intercessão - ou inoponibilidade recíproca - até que seja declarada no juízo próprio (que é, em nulidade direta, o federal). Assim expõem os precedentes em maioria:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA COMERCIAL. REGISTRO. PROTEÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não é lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular.” (REsp 136812/SP, redator para o acórdão Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ de 02/04/2007)

“Marca – Não se pode impedir o uso da marca, e a exclusividade, a quem é titular de registro no órgão próprio (...) não é possível impedir o uso da marca por quem é seu titular . Se houve irregularidade no registro, será necessário demandar-se previamente sua anulação”. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, RESP 11.767, DJ do dia 24.08.1992.

“Assim, enquanto persistir o seu registro, tem-se como carente de ação, a ajuizada contra o seu legítimo detentor (...) E, sendo detentora da marca, à evidência, não pode ser obrigada a abster-se de seu uso, pelo menos enquanto, pelas vias próprias, não for cancelado ou tornado sem efeito tal registro”. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Waldemar Zveiter, RESP 9.415, DJ do dia 01.07.1991.

“Estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria, ausente no caso dos autos qualquer particularidade capaz de excepcionar essa orientação (REsp 325.158/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 10.08.2006, DJ 09.10.2006 p. 284)

“Marca. Enquanto subsistir o registro há de ser respeitado o direito de seu titular. Eventual declaração de nulidade devera ser demandada em ação direta. A infração, pelo uso de expressão semelhante, vincula-se a possibilidade de confusão, circunstância que diz com os fatos e que foi negada nas instancias ordinárias. STJ, REsp 60090/SP, Terceira Turma, Min. Eduardo Ribeiro, julgado em 21.05.1996, DJ 17.06.1996 p. 21485.

“Ação de abstenção de uso de marca c/c indenização. Improcedência do pedido. Inconformismo por parte da autora. Enquanto não for desconstituído registro da marca no INPI, não é lícito vedar-lhe o uso pelo respectivo titular - ré que é titular de registro da marca. Nome comercial. Presença de modificativos distinguindo os nomes das partes, de modo a impedir confusão. Decisão mantida.0059874-

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

48.2002.8.26.0000 Apelação / Marca Relator(a): Piva Rodrigues Comarca: São Paulo Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 27/04/2010 Data de registro: 22/06/2010 Outros números: 0267752.4/4-00, 994.02.059874-8

“Ação ordinária. Pretensão de abstenção de uso de marca. Enquanto não anulado o registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, através de via própria, lícito é ao titular desta fazer o uso que melhor lhe convier”. Tribunal de Justiça, do Estado do Rio de Janeiro 2ª Câmara Cível, Des. Lindberg Montenegro, AC 1994.001.04978, Julgado em 23.02.1994

“Se a marca quanto à qual se alega a contrafação, encontra-se registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI - não pode a requerida, perante a Justiça Estadual, pretender a cessação do uso da mesma por parte daquela que detém aquele registro, uma vez que, enquanto prevalente o registro, legalizada está a utilização, incorrendo qualquer contrafação”. Tribunal de Justiça, do Estado de Minas Gerais, 1ª Câmara Cível, Des. Osmando Almeida, AC 2.0000.00.412493-4/000(1), DJ 20.11.2004.

"Propriedade industrial. Marca. Registro. Não se pode vedar o uso a quem e titular de registro. A sua anulação haverá de ser pleiteada em ação direta". Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3ª Câmara Cível, Dês. Mauro Campos, AC 40363-2/188, DJ 24.04.1997.

“Por outro lado, a arguição de impossibilidade de que o nome da marca registrada seja nome civil, ou dissociado de símbolo, é impertinente nessa sede, uma vez que, sendo a agravada detentora da marca nominativa regularmente registrada no INPI, é lhe garantido o direito ao uso exclusivo, enquanto estiver em vigor o respectivo registro, somente podendo ser demandada a sua anulação mediante ação direta, intentada perante a Justiça Federal”. Tribunal de Justiça, do Estado de Minas Gerais, 14ª Câmara Cível, Des. Elias Camilo, AC 1.0452.06.023812-1/001(1), DJ 24.11.2006.

“Se a marca quanto à qual se alega a contrafação, também encontra-se registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI - não pode a autora, perante a Justiça Estadual, pretender qualquer indenização por violação do desenho industrial seu, posto que, enquanto prevalente o registro, legalizada a fabricação, incorrendo qualquer contrafação”. Tribunal de Justiça, do Estado de Minas Gerais, 5ª Câmara Cível, Des. Francisco Kupidowski, AC 2.0000.00.401070-4/000(1), DJ 24.09.2003.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Isso entendido, antes de expirado o prazo quinquenal de extinção de direitos, caberia, no entanto, um remédio temporário:

"Propriedade industrial. Pedido de registro de marca. Ação de nulidade. Antecipação da tutela. Lei 9.279/de 1996. 1. O uso da mesma marca por duas empresas concorrentes acarreta não apenas prejuízos àquela que seja legítima titular do direito de propriedade industrial, como também aos consumidores, que ficam sujeitos à natural e inevitável confusão decorrente da identidade de marca para atividades comerciais semelhantes desenvolvidas na mesma região por pessoas jurídicas distintas. 2. É cabível, em situações dessa natureza, a outorga de tutela jurisdicional, ainda que provisoriamente, em favor daquela demandante cuja posição jurídica guarda grau mais elevado de verossimilhança. Trata-se de providência cabível genericamente no procedimento comum (CPC, art. 273) e que tem igualmente previsão específica para a proteção do direito de propriedade industrial, inclusive nas ações de nulidade de registro de marca (Lei nº 9.279, de 1996, art. 173, parágrafo único). 3. No caso, é a autora quem ostenta posição jurídica mais verossímil. A expressão "via porto" integra a sua denominação social (Via Porto Veículos Ltda.). Razão pela qual, à primeira vista, não pode ser registrada como marca por outra pessoa, ainda mais por empresa concorrente, conforme prevê o artigo 124, V, da Lei 9.279, de 1996" Agravo de Instrumento nº 65.771, Tribunal da Quarta Região, RS, Terceira Turma, Decisão de 15.05.2001

A segunda tendência é que a anterioridade do título resulta na inoponibilidade do subsequente mesmo sem prévia declaração de invalidade no foro federal. Ou seja, que se apure a precedência dos títulos, para dar efeito *ad hoc* àquele que satisfizer a parêmia *primus in tempore*:

"Propriedade industrial. Uso de marca e de nome comercial. Prioridade. Direito de ação. o titular de registros tem direito de ação de preceito, para coibir o uso de marca e de nome comercial, também deferidos a outra empresa, em respeito ao princípio de anterioridade, sem necessidade de desconstituição dos registros posteriormente obtidos." STJ 20.385-7 - 3.ª Turma - j. 19/5/1992 - rel. Dias Trindade - DJU 22/6/1992

“Apelação cível. Ação de obrigação de não fazer cumulada com preceito cominatório. Proteção ao uso da marca Pelle a Pelle, de titularidade da autora, em face do uso da marca Pele & Pele, de titularidade da ré, ambas registradas no Inpi, no mesmo segmento mercadológico. Sentença de procedência, condenando a ré a se abster de utilizar a expressão Pelle & Pelle como marca de seus produtos de perfumaria e higiene, e artigos de toucador em geral, bem como de veiculá-la em todo e qualquer material promocional, notas fiscais e quaisquer outros meios pelos quais se identifique perante o público, sob pena de multa cominatória diária de R\$

Denis Borges Barbosa

Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)

Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)

Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

1.000,00, condenando-a, ainda, nas penas de litigância de má-fé, fixando multa de 1% sobre o valor da causa e indenização de 10% sobre o mesmo valor. Improvimento do apelo. A lei protege a propriedade e o uso exclusivo da marca, resguardando, principalmente, o direito à clientela, evitando a concorrência desleal, para o que se impõe o respectivo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, ficando protegida em âmbito nacional (art. 129, da Lei nº 9.279/96), aplicando-se, para tal, o princípio da anterioridade. Restou incontroverso que o registro da marca da autora/apelada PELLE E PELLE foi efetivado no INPI antes do da marca da ré PELE & PELE, bem como que elas se referem ao mesmo segmento mercadológico. Verifica-se que entre as referidas marcas há inegável semelhança gráfica e fonética e, a despeito da supressão de um L, da troca do conectivo e por &, na marca da ré, as semelhanças apontadas induzem o consumidor a erro, ao adquirir produtos que se situam na mesma classe (03.20), caracterizando concorrência desleal por parte da ré/apelante, que, sem dúvidas, ao utilizar expressões semelhantes às da marca da autora/apelada, para nominar a sua, quis se valer do presumível engano do consumidor dos produtos da apelada, aproveitando-se do conceito dos mesmos no mercado. Restou devidamente demonstrada a anterioridade da marca da autora, não podendo a ré continuar utilizando a marca PELE & PELE, cujo registro evidencia-se em dissonância com a regra prevista no art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96, em afronta ao direito de propriedade da autora.” 0108520-76.2005.8.19.0001 (2007.001.55988) - APELACAO - 1ª Ementa/ Partes: Perfumaria Márcia LTDA x Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA. DES. Claudio de Mello Tavares - Julgamento: 19/12/2007 - Décima Primeira Câmara Cível

Tal entendimento tem, igualmente, ressonância, especialmente quando o elemento do qual se aponta a nulidade pertence ao domínio comum, como se verá a seguir.

Assim, resta claro que o papel da anterioridade de título na hipótese de conflito entre exclusividades de direitos da mesma natureza ⁷ é de determinar qual o interesse jurídico prevalente.

⁷ No conflito entre diversas modalidades de exclusividade – por exemplo, nomes empresariais e marcas – a anterioridade também tem papel similar, mas algumas vezes moderado pelas considerações de especialidade, de âmbito territorial, de notoriedade, e de eficácia jurídica. Não sendo este o tema deste parecer, não nos demoraremos quanto à questão.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

A questão da identidade dos objetos

Note-se, porém, que enfatizamos a exigência de que – para se chegar ao conflito entre exclusividades – é necessário que haja identidade de objeto *de proteção*. Se objeto utilizado pelas confrontantes *no mercado* é coincidente em alguma porção, mas o elemento comum não é elemento protegido, o parâmetro de análise não é o que aqui se expõe.

Entendamos: se dois agentes econômicos se confrontam no tocante a elemento simbólico comum que não é objeto – na coincidência – de proteção, o remédio jurídico se configura em outro campo. Em particular, se coincidem *na concorrência* elementos que não sejam objeto de exclusiva, o corpo jurídico pertinente é o da tutela da concorrência leal.

Conclusão

Respondendo ao quesito:

- Em qualquer regime jurídico, a cumulação de direitos exclusivos sobre o mesmo objeto é uma impossibilidade lógica.
- Contudo, problemas sistêmicos e erros pontuais fazem, com frequência, ocorrerem situações de fato em que aparentam conviver mais de uma exclusiva sobre o mesmo objeto.
- Como demonstra a casuística, nestes casos se reconhece a prevalência do direito anteriormente constituído.

Concessão de direitos exclusivos sobre sinais genéricos ou descritivos

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

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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

“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 ⁸:

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 ⁹. De outro lado, e negativamente, há a perda de distintividade absoluta, pela *generificação* –

8 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

9 [Nota do original] Sobre essa doação de sentido que aumenta a distintividade absoluta, vide o nosso Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2008, § 4.1

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

quando, pela construção da imagem-de-marca, o signo vem a ser apropriado pelo domínio comum¹⁰

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.

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 Correa¹¹:

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, despreendendo-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 escrevemos¹²:

10 [Nota do original]Vide nosso Proteção de Marcas, op. Cit., § 4.2.

11 [Nota do original] 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.

12 Nosso Proteção das Marcas, Lumesn Juris, 2007, p. 104.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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 marca¹³, e pelo excesso da unicidade da marca¹⁴. Em geral, quanto mais famosa a marca, mais sensível à perda de distintividade por excesso de significado¹⁵.

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.

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

13 [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.

14 [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.

15 [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.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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 "spaghetti" ("spaghetti", no plural). São situações diversas que não demandam a mesma solução jurídica, portanto." TRF3, Reexame Necessário Cível N° 0076935-76.1992.4.03.6100/SP, 1999.03.99.066308-0/SP, Turma Z do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, JFC Leonel Ferreira, , 25 de maio de 2011.

Na verdade, como já expusemos longamente, a generificação posterior não é caso de *nulidade de ato administrativo*, mas de *perda de objeto de direito*¹⁶:

4.2.2. Perda de objeto do direito

16 Proteção das Marcas, 2007, p. 106 .

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

O efeito é descrito no direito comum como *perda do objeto do direito*¹⁷. 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, I¹⁸.

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

Em seguida¹⁹:

4.2.4.1. Inexistência de nulidade de marca por generificação

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 razão²⁰.

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.

17[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.

18 [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.

19 Proteção das Marcas, 2007, p. 113

20 [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.

E, adiante:²¹

4.2.5.7. Concessão de marca contrastante de marca de terceiros genericada

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 registrada²², 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 genericificação. 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 genericificação, conforme demonstramos, deve ser requerida em ação específica, declaratória e desconstitutiva, onde se demonstrar 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 genericificação

Como veremos, como não pode declarar a nulidade de uma marca, ou de parcela dela, pelo fato de genericificação 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, dev-se 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.

21 Proteção das Marcas, p. 128.

22 [Nota do original] A Lei 9.297/96 dispõe que a marca notoriamente conhecida goza de proteção independente do seu depósito perante o INPI. Não considerarei a possibilidade de uma marca notoriamente conhecida cair em domínio comum no Brasil antes do seu pedido de depósito no INPI.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Conclusão

Responde-se assim ao quesito:

- 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 9.279/96.

Direitos exclusivos sobre sinais genéricos que permitam a concorrentes se excluïrem mutuamente

Já estudamos acima as hipóteses – aliás patológicas – de existência de duas exclusivas sobre o mesmo objeto. A questão aqui é, no entanto, diversa. Classificamos os signos genéricos como pertencentes ao domínio comum; na verdade, a exclusividade neste caso é do *uso coletivo e geral*. O acesso de todos exclui categoricamente o uso privado de qualquer um.

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

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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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

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

Vestibularmente, veja-se a caracterização da tentativa dessa captura como abuso de direitos:

"Penal. Propriedade imaterial. Publicação. Título de revista utilizado por outro. Vocábulo comum. Fundamento para a ação penal sequer alegado na queixa crime. Inexistência do fato. Crime inexistente. Extensão do habeas corpus a corréus. A empresa que publica revista com o título de Vida e Saúde não pode pretender que o vocábulo "Saúde" seja de uso exclusivo seu, pelo quê não há crime contra a propriedade imaterial em que haja outra revista com o título de Saúde, como não poderiam ser impedidas publicações sobre a matéria com títulos que relacionassem atividades, procedimentos, comportamentos ou hábitos com a saúde, vocábulo, este, significativo de higidez. qualidade do. que é sadio ou são. De outra parte, não é possível sustentar-se a ação na possibilidade de haver crime pela utilização pelos editores querelados "de padrões gráficos ou cromáticos do título, de acordo com o destaque dado a cada um destes vocábulos", com o quê poderia haver, em tese, crime de concorrência desleal, se é certo que alegações sobre tal aspecto sequer constaram da queixa crime." STF - RHC 66.727-9 - j. 7/3/1989 - rel. Aldir Passarinho Junior - DJU 14/4/1989

"Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. (...) Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse, derivada do Direito norte-americano, segundo a qual deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Assim, "tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso" (BARBOSA, DENIS BORGES. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 275)." STJ, REsp 1166498/RJ, 3a. Turma, Rel. Ministra Nancy Andriighi, DJe 30/03/2011

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Atenção: neste caso, já não é predominante o entendimento de que seja necessário, para verificar-se a inoponibilidade do termo de uso genérico, a declaração de nulidade. Veja-se:

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

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

“Propriedade Industrial. Marca. Nome Comercial. “Delicatessen”. Inocorrência de afronta ao artigo 59 da Lei nº 5.772/71. Recurso Especial não conhecido.” Superior Tribunal de Justiça. Resp. 62754. 3ª Turma, Ministro Nilson Naves, Julgamento em 03.08.98.

“Na hipótese em apreço, noticia-se nos autos que a recorrente registrou no INPI a marca nominativa simples “SORINE”, composta de radical designativo do componente principal do medicamento, qual seja, cloreto de sódio (popularmente conhecido como soro), acrescida do sufixo “INE”. A recorrente tem, portanto, exclusividade na utilização da marca “SORINE”, mas não a tem na utilização do radical considerado comum. Com efeito, o art. 124, VI, da LPI não autoriza como marca “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma “distintiva”. (...) Admitir a exclusividade no uso do radical evocativo “SOR”, isoladamente, assemelha-se a assegurar verdadeiro monopólio ao titular do registro mais antigo a utilizar em sua marca a referência à substância principal do produto”. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1.105.422/RJ, DJ 15.05.2011

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

“Assim, permanece o registro da expressão obtido pela autora para que o use com exclusividade como sua marca comercial, entretanto, a expressão em seu sentido comum e genérico pode ser utilizada por seus concorrentes sem a necessidade de anulação de registro”. Em outras palavras, não obstante o registro como marca, a expressão "Off Price" pode ser usada no contexto da denominação de um centro comercial." Resp 237.954 - RJ (1999/0102350-5) Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 4 de setembro de 2003.

“O termo federal, a despeito de compor o nome comercial da Federal Seguros S.A., não é suscetível de registro como marca, em caráter exclusivo, por ser marcadamente genérico, de uso comum. Assim, nada impede seja registrado por outra empresa como marca mista, dentro de um conjunto marcário, este sim protegido com exclusividade”. TRF2, AC 199902010585178, AC 220282, Quinta Turma, Desembargadora Federal Nizete Antonia Lobato Rodrigues, DJU - Data::03/10/2003

“A prova dos autos demonstra que a expressão italiana “DONNA” apresenta inúmeros registros no INPI com acréscimo, o da autora/apelante (Doval Têxtil Confecções e Comércio Ltda) “DI UMA DONNA” convive harmonicamente com “DONNA FLOR”, “DONNA D’ORO” e outras dentro da mesma classe (roupas e acessórios). (...) Dessa forma, não há que se considerar qualquer restrição no encarte publicitário da primeira ré na utilização da expressão genérica “DONNA”, porque inexistente ofensa à Lei que regula os direitos e as obrigações relativas à propriedade industrial (Lei de Patentes nº 9.279/96) e, em especial, não atinge a empresa detentora da marca mista “DI UMA DONNA”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 6ª Câmara Cível, Des. Francisco de Assis Pessanha, AC 2008.001.25914, Julgamento em 12.11.2008.

“Marca. Registro. Pretensão ao seu uso exclusivo. Inadmissibilidade. Palavra (SPA) de uso comum, vulgar e corrente – Aplicação do artigo 124, VI da Lei nº 9.279/96” Tribunal de Justiça de São Paulo, Embargos infringentes 85.913-4, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Gildo dos Santos, 04.04.2000.

“Com efeito, apresentam as Agravantes evidências novas, no sentido de que a marca da Agravada convive no mercado de alimentos e bebidas há bastante tempo com diversas outras marcas que incorporam o designativo “FRESH”, o que denota ser apenas estimativa a sua alegação inicial de prejuízo. Nesse sentido não de ser consideradas, em especial, as marcas “FRESH GUARANÁ” (fls. 565 e 566), “FRESH TO GO” (fls. 575 e 577) e “FRESH JUICE” (fls. 582), todas com registro remontando há pelo menos dez anos, agregadas a produtos classificados como bebidas ou elementos para preparação de bebidas. Não se pode, ao menos por ora, ter como certo o prejuízo que viria das aventadas confusão e associação indevida quando se verifica que são comercializados há tanto tempo, inúmeros produtos

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

alimentícios com o designativo “FRESH” aposto em seus rótulos e embalagens, e menos ainda que o avertado prejuízo adviria do emprego daquele designativo apenas pelas ora Agravantes”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Cível, Des. Luiz Fernando de Carvalho, AgRg 2007.002.16135, Julgamento em 17.07.2007.

“Marcas que podem conviver perfeitamente âmbito registral, mesmo se fosse o caso de se considerar idêntico o segmento em que atuam, pois a expressão "Patrimônio", presente em ambas, possui característica de vocábulo de uso comum e, por isso, carece da proteção insculpida no artigo 124, V, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) - Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça" TJSP, AC 0021266-37.2010.8.26.0602, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. José Reynaldo, 16 de agosto de 2011.

Note-se que nesses casos o confronto se faz com base em exclusiva em vigor, cujos efeitos são denegados diretamente, e sem exigência de pleito de invalidade, pelo tribunal onde é julgado a infração ou interdição. Com muito mais razão isso ocorre quando o certificado de registro está apostilado para exclusão do termo genérico:

“A palavra comum que compõe o vernáculo, isoladamente, apresenta-se incapaz de gerar confusão entre duas empresas atuantes da mesma atividade comercial e não atribui a exclusividade do seu uso e da sua figura em sua marca, exceto se houver notoriedade. No caso vertente, o inconformismo da autora/apelante se estabelece no uso simultâneo da expressão "Quality" por parte da ré, o que no seu entender gera concorrência desleal e confusão objetiva. Contudo, dos documentos carreados aos autos vê-se que a autora registrou sua marca sem exclusividade de uso da expressão "Quality Car" e da palavra "Veículos", e sendo a expressão de uso comum que conota "qualidade", inexistente a obrigação de indenizar”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 11ª Câmara Cível, Des. Claudio de Mello Tavares, AC 2004.001.01740, Julgamento em 05.05.2004.

Assim, como se vê, enquanto a propensão da casuística é diferir os conflitos entre exclusividades até que a invalidade seja resolvida no foro federal, no caso de tentativa de exercício de exclusiva em relação a elemento pertencente ao domínio público (ou mais propriamente, ao *sermo communis*) não se exige tal procedimento prévio. O precedente explicita isso:

"Fora de toda a dúvida, as expressões de uso comum, mesmo quando originárias de línguas estrangeiras, não são suscetíveis de uso exclusivo. Veja-se, a propósito, o que foi decidido no REsp nº 62.754, SP, Relator o Ministro Nilson Naves, a res-

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

peito da palavra "delikatessen" (D.J.U. 03.08.98), bem assim no REsp nº 242.083, RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, acerca do vocábulo "ticket" (D.J.U. 05.02.2001). Quid, se a despeito disso, o vocábulo ou expressão foi registrado como marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial? A Turma tem precedente no sentido de que "Enquanto subsistir o registro há de ser respeitado o direito de seu titular. Eventual declaração de nulidade deverá ser demandada em ação direta" (REsp nº 60.090-1, SP, Relator o Ministro Eduardo Ribeiro, DJ, 17.06.96). No Resp nº 128.136, RJ, Relator o Ministro Waldemar Zveiter (D.J.U. 09.10.2000), julgado posteriormente, a Turma enfrentou o tema, relativamente à expressão "banknote", do seguinte modo: "...o registro no INPI não impede o uso por outras empresas da expressão 'BANK NOTE', em seu sentido comum, juntamente com outros elementos identificadores. Não é o caso de anular o registro efetivado por via própria, mas de emprestar-lhe uma incidência relativa em casos como o dos autos" Assim, permanece o registro da expressão obtido pela autora para que o use com exclusividade como sua marca comercial, entretanto, a expressão em seu sentido comum e genérico pode ser utilizada por seus concorrentes sem a necessidade de anulação de registro". Em outras palavras, não obstante o registro como marca, a expressão "Off Price" pode ser usada no contexto da denominação de um centro comercial." Resp 237.954 - RJ (1999/0102350-5) Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, 4 de setembro de 2003

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

“Não se aceita, igualmente, o argumento de que, em 1976, o vocábulo “ticket” não tinha o significado comum e genérico, descritivo e vulgar que hoje tem de bilhete, cupom (...), As palavras pertencem aos povos e só vivem enquanto delas fizerem uso (...) Assim não é já que o registro de uma marca não registrável, porque realizado **contra legem**, não pode produzir efeito algum, eis que é nulo, de pleno direito, como, aliás, proclamam, expressamente os artigos 98 do Código de Propriedade Industrial anterior e 165 do atual, que só cometeram o pecado (venial) de terem disposto a respeito de ação de nulidade do registro (parágrafo único), desnecessária e incabível, quando se sabe que a nulidade, independentemente de propositura de qualquer ação, pode e deve ser declarada de ofício, pelo juiz (...) “. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 4ª Câmara Cível, Des. Wilson Marques, AC 1997.001.043399, Julgamento em 04.12.2001

Conclusão

Responde-se assim ao quesito:

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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

Do apostilamento marcário

Do que dissemos sobre a questão

Tivemos ocasião de longamente estudar a matéria em texto publicado em 2009²³:

Da noção de apostilamento.

A prática do apostilamento²⁴ nos pedidos de marcas é prevista na legislação de vários países. No entanto, não a contempla qualquer previsão nos textos internacionais²⁵.

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 apostilamento²⁶. Nem como regra de competência, nem como regra de fundo.

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

24 [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.

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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Apenas em Ato Normativo se descreve o apostilamento como uma restrição²⁷ a ser *anotada* e o respectivo ato administrativo como sendo um deferimento parcial, sujeito a recurso²⁸.

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 legal²⁹ (...)

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”.

26 [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.

27 [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.

28 [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

29 [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}”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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”³⁰, etc. No entanto, histórica e sistematicamente, a voz “anotação” tem sido empregada no sistema das leis de propriedade industrial num sentido muito específico.

Sobre a questão, assim escrevi³¹:

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

30 [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”.

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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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 INPI ³².

(...) Assim, a previsão, no Ato Normativo, Resolução N° 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 INPI ³³, 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*) ³⁴.

32 [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.

33 [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 tributária, 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.

34 [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 palavras mando; que sejam sempre entendidas no sentido de correrem copulativamente a favor do costume, de que se tratar, os três essenciais requisitos: de ser conforme as mesmas boas razões, que deixo determinado que constitu-

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

A consagração pelos tribunais

Certo é que este costume de apostilamento é consagrado pelos precedentes, considerado-se um *imperativo lógico*:

"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 irrisignação 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.

em o espírito de minhas leis: de não ser a elas contrário em cousa alguma e de ser tão antigo que exceda o tempo de cem anos".

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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 à 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.” (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 (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 nominati-

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

vos". 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).

"Marcas e patentes - liminar - abstenção do uso de marca - registro perante o IN-PI 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 escrúpulo 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).

"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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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.

Nestes casos, o apostilamento foi realizado por determinação judicial:

"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.

"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.

Neste caso, além de ser determinado o apostilamento, o foi *mesmo depois da expiração do prazo quinquenal*:

"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 carac-

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

terísticos 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.*

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*³⁵:

Do direito estrangeiro.

Aparentemente, a primeira incursão legislativa nesse campo ocorreu no direito inglês³⁶. 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.

³⁵ BARBOSA, D.B., Apostilamento no Direito de Marcas, in A Propriedade Intelectual no século XXI, Luem Juris, 2009.

³⁶ [Nota do original] Sec. 14 of the British Act of 1938. A observação é de LADAS, Stephen P.. Patents, Trade-marks, 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".

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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 ³⁷.

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 ³⁸.

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 ³⁹. O elemento crucial é, assim, a aparência ⁴⁰ do alcance da exclusividade:

O apostilamento seria devido sempre que pudesse aparentar maior alcance do que o realmente concedido ⁴¹;

37 [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.

38 [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".

39 [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."

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

41 [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."

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Mas seria desnecessário quando for óbvio que o elemento não-distintivo não merece proteção ⁴².

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 restrição ⁴³.

O efeito direto do apostilamento é a impossibilidade de exercer 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 conta ⁴⁴.

42 [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."

43[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”.

44 [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”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

A partir de 1946, o sistema britânico foi incorporado à legislação americana, aliás por recomendação jurisprudencial⁴⁵. 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*⁴⁶.

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 §1056⁴⁷, é extensamente tratada no Manual de Exame do USPTO⁴⁸. 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 indicados⁴⁹.

45 [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.

46 [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".

47 [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.

48 [Nota do original] http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T1213.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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*⁵⁰.

No direito argentino também existe a prática, como um ato voluntário do depositante⁵¹.

Para efeitos da marca comunitária europeia, o Regulamento (Council Regulation (EC) no 40/94) prevê formalmente a possibilidade de apostilamento⁵², como

49 [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".

50 [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 a 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".

51 [Nota do original] CABANELLAS 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".

52 [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.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ
(PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

também o regulamento procedimental⁵³. O Manual de Exame regula o apostilamento⁵⁴, como uma forma de se evitar a recusa do registro, mas como uma iniciativa, ainda que provocada, do depositante⁵⁵. Assim como no modelo britânico, apenas quando se torna indispensável para a clareza do elemento não distintivo haverá o recurso ao apostilamento⁵⁶; ao contrário da prática brasileira, não se exige apostila, no caso de uma marca composta de elementos não-distintivos, apenas protegida no seu todo⁵⁷.

53 [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.

54[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>

55 [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.

56 [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.

57 [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.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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:

"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 ⁵⁸:

Não obstante veemente doutrina em contrário ⁵⁹, haverá *certo* espaço ao Poder Executivo, mormente quando diretamente autorizado por lei, para exercer essa capacidade ampliadora, mas não em desvio, da vontade legislativa.

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

59 [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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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 administrador, a qual está apenas direcionada pela lei.

Vale, aqui, indicar os pontos-chaves dessa proposta normativa, no 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.
- 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.

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>.

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 genérico⁶⁰.

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 dissemos⁶¹:

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 comum⁶². O direito marcário considera *res communis omnium* sejam os signos genéricos, os necessários, ou os de uso comum, sejam os signos descritivos⁶³.

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

60 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”.

61 Proteção das Marcas, op. Cit., 3.2. A construção da distintividade absoluta, p. 68.

62 [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.

63 [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.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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 só⁶⁴. É claro que o Direito - seja o brasileiro, seja o de qualquer país - não vai dar a alguém o uso exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, uma expressão que o povo precisa para se comunicar.

A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a *res communis omnium* (ou, no caso, o *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);

64 [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 dúvida, a liberdade de comércio, 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 público e pelo comércio para designá-los”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

- d) da cor e sua denominação, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo⁶⁵;
- 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)⁶⁶.

Em todos estes casos, temos *res communis omnium*, inapropriáveis pelo titular⁶⁷, 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

Revejamos o precedente:

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

Mas haverá 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:

65 [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.

66 [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.

67 [Nota do original] SCHMIDT, Lélío Denicoli. "A Invalidação das Marcas Constituídas por Expressões de Uso Genérico, Vulgar, Comum ou Necessário", Revista da ABPI, N° 38, jan/fev 1999, p. 26.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

“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”:

“De fato, 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 ideia primacial da teoria da distância. Nesse sentido a seguinte decisão do STJ de Portugal no Recurso de Revista 02B3431, que tal ideia: “Propondo que o titular dum sinal distintivo (a marca 'Dr Martens', 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 preexistentes (no caso, a Predita Marca 247.987, 'Dr. Martinez', da ora recorrente), essa teoria surge reportada essencialmente a sinais fracos, isto é, desprovidos de eficácia distintiva, a que falte aptidão diferenciadora”. TRF-2.ª Reg.2-TRF - Ap e Reexame Necessário 2003.51.01540781-0 - 2.ª Turma Especializada - j. 23/3/2010 - v.u. - rel. André Fontes - DJF 26/3/2010

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

“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*)⁶⁸.

68 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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Tal doutrina pode ser assim formulada:

*Na análise de contrafação, anterioridade ou colidência, a marca sênior 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*⁶⁹.

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. Martínez", da ora recorrente), essa teoria surge reportada essencialmente a sinais fracos, isto é, desprovidos de eficácia distintiva, a que falte aptidão diferenciadora.*⁷⁰

A literatura nacional⁷¹ 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 relevância⁷².

seien, die sich von ihm nur wenig unterschieden... 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

69 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 Arcturan/Artesan; for details see BAUMBACH & HEFERMEHL, supra note 53, at notes 120 et seq. to Sec. 31 WZG".

70 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>.

71 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 Ia Propriete Industri-

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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 pertinente⁷³.

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; haverá aí a cintila de criação. Isso se traduz, no caso de marcas, em distintividade absoluta⁷⁴.

elle 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 habitue 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'amointrit". 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".

72 “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 mantém 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

73 “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 LIP-TUS 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.

74 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 dis-

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Dissemos, em nosso Uma Introdução⁷⁵, 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 livre⁷⁶. 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. Destina-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, isto é, possua originalidade e caráter expressivo, o que se traduz em valor artístico.⁷⁷

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

tintividade 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 Marcas, op. Cit., 3.2. A construção da distintividade absoluta).

75 Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Lumens Juris, 2003.

76 [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.

77 [Nota do Original] Newton Silveira, O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 100.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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 simbólica⁷⁸. Não será marca (ou mais precisamente, não obterá registro nem proteção) o objeto funcional, ainda que essa funcionalidade seja estética⁷⁹.

Não temos, nos casos da Teoria da Distância, uma necessidade resultante de *função técnica*, nem mesmo a exclusão da *função ornamental pura*, como indicado na doutrina de marcas. A necessidade 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 pertinente⁸⁰. Esse é o *código visual de inclusão de uma categoria*, ao qual já nos referimos antes.

78 Nosso Proteção das Marcas, item 5.1.6, p. 192.

79 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".

80 "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 LIP-TUS 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.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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 regra geral de rejeição de monopólios, encontrada no capítulo da Ordem Econômica da Constituição, e implementada ferozmente no direito de marcas.

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

“seria permitir o monopólio de uma infinidade de signaes distintivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concurrentes (sic)”⁸¹

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

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

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

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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

sobre alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra pessoa já tenha exclusividade igual (res aliena). Ou então quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (res communis omnium). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum. (...) A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade pública, violou a res communis omnium (ou, no caso, o sermo communis, que é o mesmo no campo das palavras)" (Barbosa, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 814STJ - REsp 605.738 - 4.ª Turma - j. 15/10/2009 - v.u. - rel. Luis Felipe Salomão - DJe 26/10/2009

“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.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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

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

"Ora, verifica-se que as marcas em tela derivam simplesmente da união dos termos "álcool" e "gel", o que significa dizer que a expressão resultante da soma das duas - "ALCOOLGEL" ou "ALCOOL GEL" - não conduz a um conceito novo, na medida em que a junção dos termos não implica nem numa fonética, nem num conteúdo diferente do originário (secondary meaning), ou seja, estando juntas ou separadas o conteúdo permanece o mesmo, sobre o qual a exclusividade acarretará um claro monopólio." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.520253-0, DJ 27.09.2011.

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 ⁸²:

82 Republica de Chile, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Sentencia Nº 50/2007, Santiago, treinta y uno de enero de 2007. Encontrado em

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

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.;

[http://mailweb.fnc.gob.cl/db/tabla.nsf/f34cb3b7c2bb5deb8425733e005faa18/9eb549a1b350e353842572760064d5e5/\\$FILE/Sentencia-50-2007.pdf](http://mailweb.fnc.gob.cl/db/tabla.nsf/f34cb3b7c2bb5deb8425733e005faa18/9eb549a1b350e353842572760064d5e5/$FILE/Sentencia-50-2007.pdf), visitado em 5/11/2011.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Interessante notar a consequência da decisão chilena: precisamente a mesma entrecida pela massa de precedentes judiciais brasileiros que – desconsiderando o direito exclusivo, mesmo na inexistência de ação de nulidade ou apostilamento – reputar como *inoponível* aos concorrentes o elemento de marca de cunho anticoncorrencial⁸³. Ou seja, entender como não compatível com a exclusiva marcaria 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 apostilamento⁸⁴.

E a casuística o confirma, como antes mencionado:

"Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de aposição 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

83 "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;"

84 BARBOSA, Marcelo Manoel, A Reconvencão 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.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC Marcelo Granado, AI 2007.51.01.813495-0, DJ 15.07.2011.

“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.

"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 indicar como resposta ao presente quesito:

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

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

- Assim, também a genericidade superveniente, não nativa, mas resultante da dinamicidade do mercado, deve ser apostilada- na forma de *anotação* do art. 136 - como excluída do âmbito da exclusiva ⁸⁵.
- O apostilamento, tomando, no entanto, a natureza de *anotação*, pode ser determinado judicialmente.

Do conhecimento das marcas dos concorrentes

Uma questão interessante é do conteúdo subjetivo dos ilícitos de propriedade industrial. Há um dever geral de acompanhar as publicações de pedidos e concessões de direitos? Havendo, seria negligência, ou dolo, não considerar as exclusivas de terceiros, mesmo não notificadas?

Que fique claro que o conhecimento da exclusiva não é condição para o exercício do poder de exclusão. Assim dissemos, sobre patentes, mas em texto absolutamente pertinente ao caso ⁸⁶:

Os tipos deste artigo são regras incondicionadas de exclusão. Os atos listados são preceitos de interdição que não estão, *como tais*, condicionados a qualquer elemento subjetivo ou condições especiais dos terceiros colhidos pela vedação. A concorrência de terceiros, independente de qualquer deslealdade, culpa, dolo ou mesmo ciência, é *interdita*. Aqui não se tem qualquer caso de concorrência *desleal*, mas *interdita*.

As vedações decorrentes do preceito penal não serão jamais de responsabilidade objetiva; dependem para a cominação do tipo do elemento dolo. Não aqui. A responsabilidade civil pela infração *também* não está livre do elemento subjetivo pertinente e dos demais pressupostos da restituição patrimonial. Aqui não. Há interdição, com ou sem responsabilidade civil.

Quanto ao problema análogo da ciência de terceiros, ainda quanto às patentes, dissemos ⁸⁷:

⁸⁵ 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.

⁸⁶ BARBOSA, P.M.N. e BARBOSA, D.B.. Op. Cit.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Note-se que a lei não enuncia qualquer *dever legal de abstenção* do titular do *direito ao pedido de patente*. Ou seja, antes da concessão. Aliás, o nosso sistema jurídico em geral não contempla tal dever em face da simples expectativa de direito. O dever de indenizar, eventual e retroativo, não se dá em consequência de uma infração de direitos (que *ainda não há*), mas obriga a uma simples reintegração patrimonial.

Haverá, sim, a responsabilidade civil nos casos em que houver real conteúdo subjetivo na infração: se, ciente de que estava infringindo, ou devendo sabê-lo, o terceiro cometeu os atos que consistiam a hipótese de exclusão do titular, *se a patente já estivesse concedida*. Tal se dará, ineludivelmente, quando o titular, conhecedor dos atos do terceiro, o tiver notificado do teor do pedido e da pretensão de retroação, uma vez concedida a patente.

Além disso, torna-se difícil postular um dever geral do povo, de acompanhar a publicação de todos pedidos de patentes.

No entanto, a casuística se mostra menos tolerante:

“(…) Na tentativa de justificar tal procedimento, a ré limitou-se a dizer que seu representante agira de boa-fé, eis que lhe parecera que "Nomination" era apenas a designação comumente utilizada para indicar pulseiras de uma determinada espécie, podendo ser normalmente usada, assim como se usa a palavra "bombril" para significar palha de aço. A esse respeito, impõe-se a consideração de que, ainda que tenha o representante da requerida agido em virtude de tal impressão errônea, as alegações referidas apenas afastam a existência de dolo, mas não de culpa, pois demonstram, claramente, a negligência da ré. Evidentemente, esta não pode alegar o desconhecimento da Lei nº 9.279/96, nem de que, no Brasil, as marcas que gozam de proteção jurídica são registradas junto ao INPI. Assim, cabia-lhe, antes de se utilizar, indiscriminadamente da designação "Nomination", verificar, junto a tal órgão, se se tratava de marca registrada. Com essa simples providência, a ré teria evitado a prática do ilícito e a provocação de prejuízos à autora, única empresa que tinha o direito de explorar a marca no país. Evidenciada, pois, a falta de diligência da requerida, deve ser esta responsabilizada pelos danos morais sofridos pela requerente. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Número do Processo: 1.0145.03.069595-4/001(1)), Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data do Acórdão: 20/04/2006.

"Sob tais circunstâncias, e à vista do desinteresse em registrar, para tentar prevalecer a utilização precedente e zelar por sua continuidade, a ré deveria ter

⁸⁷ Idem, eadem.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

acompanhado rigorosamente as publicações de requerimentos de registros de marcas do INPI e, constatando o depósito da autora, ter buscado, à época, impedir a concessão, valendo-se, a seu critério, da oposição ou do pedido de nulidade administrativa assegurados pelos artigos 158 e 169 da Lei nº 9.279/96, ou, ainda, de ação judicial declaratória de nulidade, observado o prazo prescricional indicado no artigo 174 do mesmo diploma legal. Não o fez, assumindo o risco de ver a marca registrada por outra pessoa jurídica exercente da mesma atividade econômica. (...) Assim, concedida pelo INPI à autora a exclusividade do uso da marca supramencionada - o que nem sempre ocorre relativamente a expressões que possam ser consideradas populares -, a procedência do pedido de abstenção de uso é mesmo de rigor, embora mesma sorte não seja conferida ao pleito de indenização porque, de fato, a autora deixou de comprovar ter sofrido danos efetivos em função da utilização da marca de sua titularidade por outrem." TJSP, AC 0012139-75.2010.8.26.0602, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. José Reynaldo, 13 de setembro de 2011.

Conclusão

Responde-se assim ao quesito:

- O efeito das normas de exclusiva da propriedade industrial se faz sentir a despeito de qualquer conhecimento real ou putativo dos concorrentes quanto à existência de pretensões ou direitos, no que se refere aos poderes de interdição conferidos ao titular. A patente ou marca registrada impede o uso, quer o concorrente esteja ou não ciente da proibição⁸⁸.
- Considerando-se, porém, os efeitos da responsabilidade subjetiva, quando se exige esse requisito, entendo que não exista um dever geral de tomar ciência das publicações da Revista da Propriedade Industrial, nem uma presunção de que todo o povo estaria assim notificado.
- No entanto, notam-se alguns precedentes judiciais no sentido contrário, entendendo que, entre concorrentes, haveria um dever de diligência em acompanhar os novos direitos exclusivos concedidos, e aqueles imemorialmente já atribuídos.

⁸⁸ Em sentido similar, Ignorantia legis non excusat.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

A má-fé na aquisição de direitos de propriedade industrial

A noção de boa-fé como raiz da aquisição de direitos de propriedade intelectual e fundamento de seu exercício é um dos temas mais centrais desse ramo do direito. Assim notamos em recente estudo ⁸⁹:

Diz Gama Cerqueira, num trecho tão conhecido ⁹⁰:

A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito.

A aliança da concorrência à moral é extremamente popular:

“Do exposto, resta evidente que a pretensão do apelante de utilizar o nome de domínio Airtonsenna.com.br, na rede mundial de computadores internet, sem a indispensável autorização da autora-apelada, encontra óbice não só na lei, mas também, nas regras de ordem ética e moral que devem necessariamente pautar as relações humanas e comerciais”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 2ª Câmara Cível, Des. Sidney Mora, AC 0086382-5, DJ 29.03.2000.

“o sistema jurídico nacional, “deve ser interpretado e aplicado da tal forma que através dele possa ser preservado o princípio da boa-fé, para permitir o reconhecimento da eficácia e validade de relações obrigacionais assumidas e lisamente cumpridas, não podendo ser a parte surpreendida com alegações formalmente corretas, mas que se chocam com os princípios éticos, inspiradores do sistema.” Agravo nº 70013531694, Décima Nona Câmara Cível do TJRS, relator o Desembargador Mário José Gomes Pereira.

Em que pese o brilho de tal orientação, penso que ela não merece prosperar, porque na fase pós-positivista atravessada pelo direito pátrio, a doutrina contemporânea admite uma reaproximação

89 BARBOSA, Denis Borges Barbosa, A concorrência desleal, e sua vertente parasitária (agosto de 2011), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf, a ser publicado no número de novembro de 2011 da Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, em <http://www.ibpi.org/42715/home.html>. Neste estudo igualmente indicamos que a concorrência desleal se funda na noção de eficiência competitiva, e a rejeição do comportamento obstrutivo.

90 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, p. XVI, 3ª. Ed. (anotada por SILVEIRA, Newton e BARBOSA, D.B.), Lumen Juris, 2010.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

entre direito e moral, ou seja, o operador jurídico, na sua tarefa hermenêutica, não deve se afastar das pautas éticas e axiológicas. E tanto isso é verdade que, entre os pilares principiológicos do novo Código Civil, não estão apenas a socialidade e a operabilidade, mas, sobretudo, a eticidade, cuja eficácia normativa preconiza a boa-fé nas relações travadas no âmbito privado. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 4ª Câmara Cível, Des. Catharina Barcellos, AC 030070038010, DJ 28.07.2009.

Essa visão é enfaticamente adotada pelas Turmas Especializadas em Propriedade Intelectual do TRF2, em julgados recentes, como *mácula obstativa da aquisição de direitos*:

"Os direitos da propriedade industrial estão permeados pela ideia de se construir uma sociedade fundada no trabalho e na boa-fé, reprimindo-se a má-fé e o aproveitamento parasitário do esforço alheio. Desenho industrial de que não resulta efeito atrativo, mas que tem aparência banal, comum, vulgar, não pode ser registrado (art. 100, II, LPI)."TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.

"I - Se o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico, impõe-se a anulação de patentes requeridas sob flagrante má-fé, que se denota por terem os réus procedido ao registro à revelia dos demais inventores e pelo fato de ser conhecido o objeto da invenção antes mesmo do depósito do pedido. II - A ausência de invocação, durante o curso do processo, da má-fé presente na conduta dos réus no registro das patentes não representa óbice a que o Tribunal ad quem se pronuncie a respeito da questão, visto que, por ocasião do proferimento da solução dada ao caso concreto e da explicitação das premissas que a embasam, apenas é defeso ao juiz ultrapassar os limites demarcados no pedido (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), podendo, por incidência dos princípios presentes nos aforismos *mibi factum dabo tibi ius e iura novit curia*, decidir até por fundamentos diversos dos levantados pelas partes. III - O fato de a ação versar sobre invalidação de patente, instituto próprio do direito da propriedade industrial, não impede a incidência do postulado da boa-fé, que é aplicável a todas vertentes da ciência jurídica. IV - A constatação de que as testemunhas indicadas pela empresa autora foram, respectivamente, integrante do quadro societário dessa e ex-empregada da empresa do réu não podem sustentar a recusa de seus depoimentos perante o juízo, pois as hipóteses de suspeição previstas nos incisos III e IV do § 3.º do artigo 405 do Código de Processo Civil ostentam evidente cunho subjetivo, a exigir prova contundente de que testemunha nutra sentimento de amizade íntima ou inimizade capital com relação à parte ou, ainda, possua interesse na causa. (...) Dessarte, não se pode, nesse ponto, sobrelevar o argumento de que a boa-fé é princípio do direito contratual; na realidade, o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico. A eticidade

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

é característica de toda ordem jurídica, como bem assevera o saudoso Miguel Rea-Reale: "Poder-se-ia dizer que a bilateralidade atributiva se caracteriza pela sua estrutura axiologicamente binada, de tal modo que a correlação entre posse e debere, entre pretensão e prestação, graças a ela se exprime de maneira objetiva, ficando superado o plano da relação empírica entre dois sujeitos, visto se referir a algo essencial à vida do espírito: à possibilidade e à necessidade ética de obrigar-se o espírito também em virtude e em razão de algo transubjetivo". (em Filosofia do Direito, p. 694) Por conseguinte, não há atuação do sujeito desvinculada da eticidade, de sorte que a análise que se faz de um requerimento de patente deve tomar em consideração também a eticidade do postulante. Nega-se assim qualquer interpretação restritiva do art. 46 da Lei 9279-96, que estipula que "é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei". Digo eu: é nula toda patente que seja concedida violando o ordenamento, e se o requerimento foi efetuado de má-fé, não pode prevalecer. Esta turma já decidiu, acertadamente, que "o Direito Marcário consagra os princípios da repressão à concorrência desleal, da exclusividade de uso, da especialidade e da originalidade." (REO 231369, DJU 04-04-2005, Relator JUIZ FRANÇA NETO). A mesma vedação à deslealdade, à má-fé e ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*) deve incidir na proteção patentária, sendo que em alguns ordenamentos o requerimento de patente efetuado de má-fé é crime (como no Código de Propriedade Industrial Macaense, de 1995, que reproduz a lei chinesa - logo a China, ao estabelecer a conduta como crime no art. 262). (fl. 805-806) (...) Por derradeiro, também carece de fundamento a alegação de que, diante dos termos do inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República, "retirar os direitos de Propriedade Industrial de um inventor sem justo motivo, significa infringir os interesses nacionais estabelecidos na Carta Magna". Primeiramente porque, no cotejo com os direitos decorrentes do registro da patente, deve prevalecer o interesse social inerente às criações industriais, cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos, não se podendo olvidar que é de interesse de toda coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinada criação industrial. Além disso, mesmo que se considerasse proeminente no presente caso os alegados direitos do embargante HÉLIO JOSÉ AYRES MARQUES sobre os inventos em questão, tal premissa não poderia persistir diante da falta de ética que caracterizou a conduta dos réus, cabendo lembrar que a garantia constitucional invocada não pode - nem poderia - validar o registro de patente realizado com evidente má-fé." TRF2, EDAC 2000.02.01.018537-5, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de agosto de 2008.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

“Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não estando autorizado pelo titular do direito autoral sobre obra notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz. Não corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6º Bis (3) da CUP). É irregistrável o sinal que copia nome de obra artística e seu desenho, se não havia consentimento expresso do respectivo autor ou titular para tal.” TRF2, AC 200102010150572, Segunda Turma Especializada, Des. Liliâne Roriz, 10/06/2003

E ecoam os tribunais estaduais no mesmo teor:

Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual - "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". Sublinha Flávio Tartuce que "O abuso de direito também mantém relação com o princípio da eticidade, eis que o atual Código Civil prevê as consequências do ato ilícito para a pessoa que age em desrespeito à boa-fé, aqui prevista como de natureza objetiva, relacionada com a conduta leal e proba e integradora das relações negociais" (Direito civil, volume 2, p. 319, Editora Método, 4ª ed., 2009). A ilicitude do abuso de direito reside na execução do ato. No caso, a recorrente extrapolou dos limites contratuais traçados, ao utilizar marcas de titularidade exclusiva da editora apelada para identificar sites na internet, de modo a redirecionar os usuários para seu próprio site, onde constava a mensagem "página em construção", com o logo Idea Valley, marca a ela pertencente. Desnecessário perquirir se o recorrente pretendeu, dolosa ou culposamente, ofender o direito da parte contrária, na esteira do verbete 127 deste Tribunal ("Para configuração do abuso do direito é dispensável a prova da culpa"), bastando que a conduta objetivamente analisada exceda o limite imposto." TJRJ, AC 0001112-78.2008.8.19, Segunda Câmara Cível, Des. Jesse Torres - Julgamento: 24/02/2011 –

Relevante, mesmo predominante, tal entendimento não é, porém, uniforme. Vide, por exemplo, a posição de Paulo Figueiredo ⁹¹:

Na esfera civil, ressaltada a preocupação do legislador com o *bonus pater familias*, o homem médio, geralmente leigo, nada mais natural do que a importância

91 FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. O direito de precedência ao registro da marca e a marca notoriamente conhecida. Rio de Janeiro: ABPI, nº 45, mar/abr 2000, p.38.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

dispensada à boa-fé nos negócios. Porém, na selva mercantil, onde as corporações, geralmente assessoradas por profissionais, se digladiam, muito pouco importa a fé de quem toma a iniciativa na busca da aquisição de um direito, ainda mais real, fruto de registro, como a propriedade industrial, quando em confronto com o dorminhoco. Não há mocinhos. Os diligentes prevalecem e devem mesmo prevalecer na luta pela conquista dos mercados. E, na conformidade da célebre conclusão de Gama Cerqueira, quando analisou as vantagens e desvantagens dos sistemas do registro declarativo ou atributivo da propriedade marcaria, o Estado (e a lei, que dele emana) deve proteger os incapazes, não os negligentes.

Conclusão

Quanto ao quesito, responde-se:

- Tem avultada a importância do requisito de boa-fé como requisito da aquisição de direitos de propriedade industrial.
- A propensão da construção dos tribunais é reconhecer a necessidade do requisito de boa-fé para a aquisição de direitos de propriedade industrial.
- Como diz relevante precedente federal, é nula toda patente que seja concedida violando o ordenamento, e se o requerimento foi efetuado de má-fé, não pode prevalecer.
- Considerando o dever geral de diligência que precedentes judiciais apontam como imposto ao concorrente, de ter ciência dos direitos exclusivos contrapostos à pretensão de uso no mercado, entende-se como contra direto a pretensão que desafia registro anterior que seria obstativo a tal pretensão.
- A preexistência de registro já tornaria nulo o segundo registro contraposto, se concedido em erro, sem consideração ao aspecto da boa ou má-fé.
- A consideração de má-fé, no entanto, se reconhecida, coroa de ilicitude subjetiva o que já seria objetivamente inválido.
- Em complementação, há precedentes que excluem a aplicação do prazo quinquenal de incontestabilidade as hipóteses de reconhecida má-fé ⁹².

⁹² Por exemplo, em hipótese que não se aplica o art. 6 bis da CUP: “A preliminar de prescrição, com base na falta de comprovação da má-fé há de ser afastada, posto que, em que pese a irresignação da empresa ré, a comprovada nacionalidade alemã de seu sócio majoritário é indício de ocorrência de má-fé, na medida em que a marca da primeira autora é notória em seu país de origem e, o que é do mesmo modo relevante, são empresas que atuam no mesmo segmento mercadológico, sendo inaceitável a alegação de desconhecimento por parte da Apelante de

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED); de Mestrado do INPI, e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ da UERJ, e da ESA/SP.

Respondidos assim os quesitos, é esse nosso parecer, respeitado o entendimento dos doutos.

Denis Borges Barbosa

OAB/RJ 23.865

empresa que há muitos mais anos atua no mesmo ramo e que registrou anteriormente a marca em vários países, como devidamente comprovado nos autos. Não apenas os comprovantes de comercialização dos produtos da autora-apelada, mas também os diversos catálogos juntos aos autos, anteriores ao depósito da marca, e a comprovação do registro da mesma marca em vários países demonstram a má-fé da ora Apelante." AC 1998.51.01.023618-2, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 11 de março de 2008, voto da relatora Marcia Helena Nunes." Sobre a questão, vide ALMEIDA, Lílíane do Espírito Santo Roriz. Imprescritibilidade da ação anulatória de registro obtido de má-fé. Em Revista da ABPI, nº 80, p. 42.